

①

IN NAAM DER KONINGIN**arrest**

Sector civiel recht

Zaaknummer : 200.080.342 /01

Rolnummer rechtbank : 375627/ KG ZA 10-1121

arrest d.d. 5 juni 2012

inzake

H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
appellante,
hierna te noemen: H&M,
proces-advocaat: mr J.P. Heering te 's-Gravenhage,
behandelend advocaat: mr. G.S.C.M van Roeyen te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. **G-STAR INTERNATIONAL B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht **FACTON LTD**,
gevestigd te Budapest, Hongarije,

geïntimeerden,

→ hierna te noemen: G-Star International en Facton en tezamen: G-Star in enkelvoud,
procesadvocaat: mr. H.J.A. Knijff te 's-Gravenhage,
behandelend advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam.

Het geding

Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenarrest van 19 juli 2011, waarbij de vordering tot schorsing van de procedure op grond van artikel 104, lid 1, van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk - hierna: GMVo - is afgewezen. Hierna heeft G-Star bij memorie van antwoord, met producties, de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten op 1 maart 2012 doen bepleiten door hun voormelde handelend advocaten. Door het hof zijn op voorhand van H&M producties 4 tot en met 14 en van G-Star producties 40 tot en met 44 en een gewijzigde kostenstaat ontvangen.

Namens partijen is over en weer te kennen gegeven dat geen bezwaar wordt gemaakt tegen toelating van de producties van de wederpartij, ook niet tegen toelating van de producties 12 tot en met 14 van H&M, hoewel deze (wat productie 12 betreft deels), uitgaande van de in artikel 2.17 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven bepaalde termijn van twee weken, te laat zijn ontvangen. De overige producties zijn tijdig ontvangen. Het bovenstaande in aanmerking nemende heeft het hof - dat ook geen reden voor ambtshalve weigering ziet - toegelaten dat al de genoemde producties in het geding worden gebracht. Tenslotte is arrest gevraagd.

Zaaknummer: 200.080.342/01

2

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 2.1, 2.2, en 2.4 van het vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof daarvan uitgaat.
2. G-Star International heeft onder meer de volgende merken gedeponeerd:
 - het Gemeenschapswoordmerk "RAW" (verder ook: het Gemeenschapsmerk of het merk), sinds 15 oktober 2008 geregistreerd onder nummer 004743225 voor waren in onder meer klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs uitgezonderd producten die verband houden met worstelen, worstelevenementen en worstelaars)
 - het Beneluxwoordmerk "RAW", sinds 1 oktober 2010 ingeschreven onder nummer 0888208 voor waren in ondermeer de klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (kleding)).

De merken zijn in april 2011 overgedragen aan G-Star RAW C.V. Nu G-Star onbetwist heeft gesteld dat G-Star RAW C.V. aan G-Star International de last heeft gegeven op eigen naam maar ten behoeve van G-Star RAW C.V. door te procederen in de onderhavige procedure en de daarin ingestelde vorderingen op eigen naam maar ten behoeve van G-Star RAW C.V. te innen, staat deze overdracht niet in de weg aan voortzetting van deze procedure op de naam van G-Star international.

4. H&M heeft in Nederland te koop aangeboden
 - T-shirts met de hieronder afgebeelde opdruk



Zaaknummer: 200.080.342/01

3

- Hoodies (vesten met een capuchon) met de hieronder afgebeelde opdruk



De vesten en T-shirts worden verkocht via de winkels van H&M en via de website.

5. Bij beslissing van 29 november 2011 heeft the Cancellation Division van the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs)/ het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) – hierna: het Bureau – de door R.B Europe GmbH ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk afgewezen. The Division heeft overwogen:

20. In the light of the goods concerned in the present case and of the specific intended public (in particular, the English-speaking part of that public), it is considered that the term “raw” will not be understood, on its own, as having a clear descriptive meaning. As the applicant itself has argued, the adjective “raw” has a variety of meanings depending on the context, and in particular of the noun which follows it. The term “raw” on its own, used in connection with the clothing, footwear, headgear and belts, will just bring to mind its most common meanings, i.e. “uncooked, unprocessed, unfinished”, which cannot be considered to be descriptive of the goods in question, which by definition are finished products. At most, the relevant consumer could consider, after some reflection, that the term might be suggestive or allusive to the kind of fabric used to make the goods (e.g. raw denim, raw cotton) or to a “rough” style, but even then it is not clear to which of these two different meanings it refers. In other words, the contested CTM does not enable the relevant public to establish a specific and direct relationship between the sign and the goods in question immediately, and without further thought.

21. The internet printouts filed by the applicant in support of its arguments actually tend to confirm the absence of a descriptive character of this adjective on its own for the goods in question since, apart from the fact that a large part of said printouts

Zaaknummer: 200.080.342/01

4

relate to the use of the term "RAW" as a trademark (and not as a descriptive term) by the CTM proprietor or by its competitors, in the few instances in which it is used in a descriptive way it qualifies another noun (e.g. raw cut, raw colour, raw textile materials), which gives it a context and clarifies its meaning. Similarly, the decision of the Second Board of Appeal of 26/03/1999, R 43/1999-2, 'RAW DENIM' refers to the descriptiveness of the expression as a whole for goods in class 25, and not that of the word "raw" on its own."

Bij haar vonnis van 25 november 2009 heeft de rechtbank 's-Gravenhage in een bodemzaak tussen onder andere G-Star International en PepsiCo Inc beslist:

"4.7. Voor wat de waren in klasse 25 betreft acht de rechtbank het Gemeenschapsmerk onderscheidend en niet beschrijvend omdat kledingstukken, schoeisel, hoofddeksele en ceintuurs naar hun aard altijd afgewerkt zijn en niet is in te zien naar welk kenmerk van deze waren het begrip 'raw' dan zou moeten verwijzen. De stelling van PepsiCo dat het merk voor deze waren een gebruikelijke aanduiding is geworden is niet verder gemotiveerd dan met een verwijzing naar wat door PepsiCo is opgemerkt over het gebrek aan onderscheidend vermogen en het beschrijvend karakter van het merk. Dat is onvoldoende om aan te nemen dat het merk voor de waren in deze klasse een gebruikelijke aanduiding is geworden."

Tussen (onder meer) partijen is over de hiervoor afgebeelde kleding in een door G-Star aanhangig gemaakte bodemzaak op 21 september 2011 een verstekvonnis geweest, waarbij het inbreukverbod voor de Gemeenschap (de Unie) en een aantal nevenvorderingen jegens H&M zijn toegewezen (productie 33 van G-Star). H&M is in verzet gegaan tegen dit vonnis.

6. G-Star heeft bij inleidende dagvaarding gevorderd, kort gezegd, H&M te verbieden inbreuk te maken op haar Gemeenschapsmerk, althans haar andere "RAW-merken" in de Gemeenschap (de Unie), respectievelijk de Benelux, respectievelijk Nederland. Het primair gevorderde inbreukverbod is toegewezen.

7. De grieven I en II richten zich tegen de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.3, 2.5 en 2.6. Grief I richt zich tegen de overweging dat G-Star houdster is van aanverwante merken, met de klacht dat deze niet gespecificeerd zijn. Grief II richt zich tegen het ontbreken van een afbeelding van de door H&M aangeboden hoodies, waarvan de opdruk iets verschilt van de opdruk van het T-shirt. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt dat het hof met dit laatste bezwaar rekening heeft gehouden. Gelet op hetgeen hierna wordt overwogen kan in het midden blijven met betrekking tot welke andere merken G-Star rechthebbende is of was. Overigens heeft de voorzieningenrechter met "aanverwante merken" klaarblijkelijk het oog op merken, waarvan het woord RAW onderdeel uitmaakt.

Deze grieven kunnen op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

8. Grief III betreffende de afwijzing door de rechtbank van het verzoek van H&M om de procedure te schorsen op grond van artikel 104, lid 1, GMVo omdat bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk was ingesteld, is reeds in voormeld tussenarrest behandeld. Deze grief behoeft derhalve geen behandeling meer.

9. Overigens is de vordering tot nietigverklaring inmiddels door de Cancellation Division van het Bureau afgewezen. G-Star heeft onbetwist gesteld dat de uitspraak inmiddels definitief is geworden, omdat de beroepstermijn is verstreken, kennelijk zonder dat beroep is

Zaaknummer: 200.080.342/01

5

ingesteld.

10. H&M stelt dat het Gemeenschapsmerk RAW nietig is omdat het van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit, dat het uitsluitend beschrijvend is en/of dat het is geworden tot een algemeen gangbare aanduiding voor een bepaalde kledingstijl. Zij betwist dat het is ingeburgerd.

11. Grief V richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat, hoewel artikel 99, lid 1 GMVo niet onverkort kan worden toegepast in een kort geding, het vermoeden van geldigheid ook in deze (kort geding) procedure tot uitgangspunt is te nemen.

De grieven IV en VI tot en met IX richten zich tegen het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat het merk RAW onderscheidend vermogen heeft, dat het niet beschrijvend is voor kleding en evenmin is geworden tot een algemeen gangbare aanduiding van bepaalde kleding of een bepaalde kledingstijl en dat hij derhalve vooralsnog geen overtuigende argumenten ziet om aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk, voor zover dit althans is ingeschreven voor de waren kleding, zal worden nietig verklaard.

12. In artikel 99 GMVo is bepaald dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot nietigverklaring wordt bestreden, zodat nietigheid niet bij wege van verweer kan worden aangevoerd. De vraag rijst of dit ook onverminderd geldt in kort geding, waarin geen reconventionele vordering tot nietigverklaring kan worden ingesteld, danwel (in het licht daarvan) het vermoeden van geldigheid tot uitgangspunt moet worden genomen of dat er noch plaats is voor toepasselijkheid van artikel 99 GMVo, noch voor bedoeld vermoeden.

13. Het hof laat het antwoord op voormelde vraag in het midden nu het voorshands van oordeel is dat het merk voor kleding geldig is.

14. H&M stelt dat het woord RAW een beschrijvende aanduiding is voor met name kledingstukken

- omdat de betreffende kleding een ruig/ onafgewerkt aanzien kan hebben en RAW, aldus begrijpt het hof, de betekenis heeft van onafgewerkt/ ruig (ruig in de zin van onafgewerkt, begrijpt het hof) en/of
- omdat RAW door het in aanmerking komende publiek wordt verstaan als (verwijzend naar) raw denim, het materiaal waarvan de kleding van G-Star in hoofdzaak is vervaardigd. H&M wijst op de beslissingen van the second Board of Appeal van het Bureau van 26 maart 1999 en de rechtbank 's-Gravenhage in de zaak tussen G-star en Pepsico in haar vonnis van 25 november 2009, waarin het merk RAW DENIM beschrijvend werd geoordeeld

15. Uitgangspunt is dat een teken beschrijvend is als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen ter aanduiding van de waren of diensten of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Het Engelstalige woord RAW (rauw) heeft naar het voorlopig oordeel van het hof in de perceptie van het relevante publiek onder meer de betekenis van onbewerkt. G-Star heeft betwist dat het woord RAW in verband met kleding ook de betekenis heeft van ruig/onafgewerkt. Het hof acht voorshands niet aannemelijk dat het woord RAW door het

Zaaknummer: 200.080.342/01

6

relevante publiek in de onderhavige context zal worden verstaan als onafgewerkt of ruig.

Naar het voorlopig oordeel van het hof is onbewerkt zijn geen kenmerk van kleding. Dat geldt overigens ook voor onafgewerkt zijn. Kleding is immers juist bewerkt of afgewerkt. Dat geldt ook voor kleding die voorzien is van aangebrachte rafels of gaten. Voor het aanbrengen daarvan is overigens zelfs een extra bewerking of afwerking nodig, terwijl gaten en rafels naar het voorlopig oordeel van het hof veeleer worden geassocieerd met (afgewerkte maar) versleten kleding, althans kleding met een versleten look dan met onafgewerkte kleding. Kleding voorzien van "modische" gaten en rafels zal door het publiek dan ook niet gezien worden als onafgewerkt.

RAW is dan ook geen teken of benaming die in de handel kan dienen ter aanduiding van kleding of een kenmerk daarvan.

Het hof acht voorts niet aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek het merk RAW zal percipiëren als (staand voor) raw denim. Daarvoor heeft H&M onvoldoende gesteld. Dat, zoals H&M stelt, G-Star haar merk RAW soms gebruikt in combinatie met het woord denim, is onvoldoende om dat aan te nemen. Op grond van de door G-Star overgelegde producties acht het hof voorshands aannemelijk dat G-Star op grote schaal gebruik maakt van haar merk RAW zonder de aanduiding denim. Het publiek is er overigens aan gewend dat merken worden gebruikt in combinatie met beschrijvende woorden (en andere merken) en in het algemeen brengt dat geen verandering in de perceptie van het publiek van het merk.

Dat het merk RAW DENIM door het Bureau en de rechtbank 's-Gravenhage (naar het oordeel van het hof terecht) wel beschrijvend is geoordeeld, kan niet afdoen aan het voorlopige oordeel van het hof dat RAW niet beschrijvend is voor kleding en onderscheidend vermogen heeft. Raw denim beschrijft immers, anders dan raw, een bepaald materiaal (ruwe/ onbewerkte spijkerstof), waarvan kleding kan zijn gemaakt en aldus een van de mogelijke kenmerken van kleding.

Het hof is dan ook van oordeel dat het merk RAW niet beschrijvend is en derhalve niet om die reden onderscheidend vermogen mist.

Gelet op de toelichting bij grief VII – gericht tegen de verwerping in rechtsoverweging 4.8 van de stelling van H&M dat RAW beschrijvend kan zijn voor kleding omdat het een ruig, onafgewerkt aanzien kan hebben – bestrijdt H&M niet de overweging dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanduiding RAW voor kleding ook maar enigszins gangbaar is. Voor zover H&M echter ook in hoger beroep bedoelt te betogen dat RAW, ook los van de door haar gestelde betekenis van onafgewerkt, een gangbare uitdrukking is voor een bepaalde (urban) stijl of bepaalde (urban style) kleding, acht het hof dit voorshands niet aannemelijk. De enkele omstandigheid dat G-Star haar merk RAW gebruikt voor urban style kleding, is onvoldoende om aan te nemen dat de aanduiding RAW een gangbare uitdrukking voor urban style of urban style kleding is (geworden).

Dat het merk RAW om nog andere redenen onderscheidend vermogen zou missen heeft H&M niet onderbouwd en valt overigens ook niet in te zien. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat het merk (van huis uit) onderscheidend vermogen bezit.

16. Het hof acht op grond van de door G-Star als producties 1, 2 tot en met 7, 27, 28, 31 en 36 overgelegde afbeeldingen van kleding van G-Star, van de binnen- en buitenkant van haar winkels (mono brand stores), haar aanwezigheid op beurzen en fashionshows, haar

Zaaknummer: 200.080.342/01

7

website(s) en reclame-uitingen voor kleding, op welke afbeeldingen steeds de aanduiding RAW voorkomt, voorshands aannemelijk dat G-Star op grote schaal (ook binnen de Unie) gebruik heeft gemaakt van haar merk RAW voor kleding, al dan niet tezamen met het gebruik van haar merk/handelsnaam G-Star.

17. Op grond van het bovenstaande acht het hof, in het midden latend of sprake is van een bekend merk in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, GMVo, voorshands aannemelijk dat het merk RAW een aanzienlijk onderscheidend vermogen heeft.

18. Gelet op voormeld oordeel laat het hof de door G-Star (als producties 17 en 18) overgelegde marktonderzoeken over het onderscheidende vermogen en de daartegen gerichte kritiek van H&M buiten beschouwing.

19. Aan voormeld oordeel kan het door H&M als productie 2 in hoger beroep overgelegde rapport van TNS NIPO d.d. 28 maart 2011 niet (voldoende) afdoen. In dat via de CAWI (Computer assisted online interviewing) methode uitgevoerde onderzoek is de respondenten uitsluitend de vraag gesteld "Welke merken komen bij u op als u denkt aan jeansmerken". Hierop antwoordt 25% G-star, terwijl slechts 2 personen RAW hebben genoemd. Allereerst is het onderzoek niet relevant omdat het in casu niet over jeans gaat. Voorts is de verkeerde vraag gesteld, althans is onvoldoende doorgevraagd. De respondenten hebben de vraag kennelijk opgevat als een vraag naar (uitsluitend) fabrikanten van in het bijzonder spijkerbroeken. Hieruit kan niet worden afgeleid dat het tevens gebruikte merk RAW geen onderscheidend vermogen heeft. Terecht merkt G-Star op dat het merk H&M slechts door 6 respondenten wordt genoemd, terwijl zij ook spijkerbroeken verkoopt en dit merk voor kleding op grote schaal gebruikt. Het lijkt niet juist op grond van dit onderzoek te concluderen dat H&M geen enkele bekendheid als merk voor kleding heeft. Overigens worden ook geen (bekende) merken van andere jeansfabrikanten (zoals 501 van Levi's) genoemd.

20. Aan grief VIII, gericht tegen overweging 4.9 van het vonnis dat H&M niet aannemelijk heeft gemaakt dat het merk een algemeen gangbare aanduiding voor bepaalde kleding is geworden als bedoeld in artikel 51, lid 1, sub b, GMVo (een soortnaam is geworden), gaat het hof als onbegrijpelijk voorbij, nu H&M zelf stelt dat artikel 51, lid 1, sub b, GMVo niet van toepassing is. Het hof is voorts van oordeel (voor zover H&M het oog heeft op artikel 7, lid 1, sub d GMVo) dat geen sprake is van een gangbare aanduiding of soortnaam en verwijst naar hetgeen zij hiervoor daaromtrent heeft overwogen in rechtsoverweging 15.

21. Gelet op het bovenstaande, mede voormeld oordeel van the Cancellation Division van het Bureau en de rechtbank 's-Gravenhage, dat het merk RAW niet beschrijvend is en onderscheidend vermogen heeft, in aanmerking nemende, is het hof voorshands van oordeel dat het merk onderscheidend vermogen heeft en dat niet kan worden aangenomen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het Gemeenschapsmerk in een bodemprocedure op een reconventionele vordering of in een nietigheidprocedure bij het Bureau nietig zal worden verklaard.

Weliswaar geldt ten aanzien van deze beslissingen niet de zogenaamde afstemmingsregel – die inhoudt dat de rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, in beginsel zijn vonnis dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter (waarmee de beslissing van the Cancellation Division, voor zover hier van

Zaaknummer: 200.080.342/01

8

belang, in beginsel kan worden gelijkgesteld) –, omdat deze procedures bij the Cancellation Division en de rechtbank 's-Gravenhage zijn gevoerd tussen andere partijen, maar dat doet er niet aan af dat deze uitspraken van belang zijn bij de beoordeling van de kans dat of het merk nietig zal worden verklaard in een bodemprocedure of een procedure bij het Bureau;

22. Het bovenstaande leidt ertoe dat de grieven IV tot en met IX niet slagen, althans niet tot vernietiging leiden.

23. De grieven X (deels) en XI richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat H&M het woord RAW op de onderhavige T-shirts en hoodies gebruikt als merk, derhalve ter onderscheiding van waren van die welke afkomstig zijn van andere ondernemingen. H&M stelt dat zij het woord RAW niet als merk gebruikt, maar als onderdeel van de zuiver beschrijvende uitdrukking "RAW BEAT EXPERIENCE", waarmee een muziekstijl wordt aangeduid en als versiering.

24. Voor beantwoording van de vraag of sprake is van gebruik als merk voor waren en diensten moet gekeken worden naar de opvattingen van het in aanmerking komende publiek: de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren, de gewone consument tot ongeveer 40 jaar. Gebruik van een teken is zuiver beschrijvend van aard als het uitgesloten is dat het relevante publiek het teken (mede) opvat als – voor zover hier van belang – aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming (vergelijk HvJ EG, 14 mei 2002, IER 2002, 29 inz. Höltershoff/ Freiesleben).

25. Het hof acht voorshands aannemelijk dat door de prominente losstaande plaatsing op de kleding van H&M van het woord RAW op borsthoogte in grote zwarte blokletters op ruime afstand van de woorden "BEAT EXPERIENCE" het relevante publiek het woord RAW als een losstaande aanduiding en niet als onderdeel van een samenhangende zin RAW BEAT EXPERIENCE zal beschouwen. Dat wordt versterkt door de streep onder het woord RAW, die bij nadere bestudering onderdeel uitmaakt van de afgebeelde ghetto-blaster, maar ook een streep vormt onder het woord RAW. Hierdoor acht het hof voorshands aannemelijk, althans niet uitgesloten dat het relevante publiek het woord RAW – dat niet beschrijvend is – zal opvatten als merk/herkomstaanduiding, ter onderscheiding van waren. Ook als het publiek RAW zou zien als onderdeel van de zin "RAW BEAT EXPERIENCE", acht het hof aannemelijk, althans niet uitgesloten dat het publiek het woord RAW niet in beschrijvende zin zou opvatten, maar als merk. G-star heeft betwist dat deze drie woorden tezamen een gebruikelijke uitdrukking (voor een muziekstijl) vormen en/of dat het publiek dit als zodanig zou opvatten en H&M heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit wel het geval is.

Het bovenstaande geldt te meer nu het gebruikelijk is bij dit soort (vrijtijds/urban style) kleding op T-shirts, truien en hoodies merken in grote letters op borsthoogte af te beelden. Aan het bovenstaande kan de wat onduidelijke afbeelding van de ghetto blaster onvoldoende afdoen. Evenmin kan hieraan afdoen dat wellicht in andere gevallen wel reden zou zijn om aan te nemen dat vermelding van het woord RAW op kleding door het publiek uitsluitend als beschrijvende term wordt opgevat, bijvoorbeeld wanneer het duidelijk onderdeel uitmaakt van een context waarin het beschrijvend wordt opgevat. Hiervan zijn door H&M voorbeelden overgelegd als productie 11 in eerste aanleg (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen van sushi met de zin I LIKE IT RAW of oesters met de zin Eat Me Raw).

Het bovenstaande brengt ook mee dat het gebruik van het merk/teken RAW in dit geval niet

Zaaknummer: 200.080.342/01

9

strookt met de eerlijke handelsgebruiken.

26. Het bovenstaande brengt mee dat de grieven X (in zoverre) en XI falen.

27. De grieven X (voor het overige) en XII richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat H&M door het gebruik van de tekens als hiervoor afgebeeld inbreuk maakt op het voormeld gemeenschapsmerk van G-Star als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub b, GMVo en de daarvoor gegeven motivering.

28. Van inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, GMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren, de gewone consument tot circa 40 jaar. Verwarringsgevaar moet eerder moet worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

29. Het hof is voorshands van oordeel dat het publiek het woord RAW op de onderhavige kleding van H&M door de prominente afzonderlijke plaatsing op ruime afstand en geheel losstaand van de overige tekst en op borsthoogte in grote zwarte letters als een losstaande aanduiding zal opvatten. Aldus is sprake van gebruik van een teken door H&M dat gelijk is aan het merk en dat door H&M wordt gebruikt voor kleding, waarvoor het merk is ingeschreven en dan ook nog voor dezelfde soort (vrijtijds/urban style)kleding als waarvoor G-Star haar merk gebruik. Op grond daarvan acht het hof - in het midden latend dat/of ook sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1, sub a GMVo - aannemelijk dat door het gebruik van het teken door H&M bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren verwarring kan ontstaan.

Indien het publiek het woord RAW zou opvatten als onderdeel van de zin RAW BEAT EXPERIENCE is het woord RAW door voormelde prominente plaatsing naar het voorlopig oordeel van het hof het meest bepalend voor het totaalbeeld dat bij het publiek achterblijft wanneer het de kleding waarneemt. Daarbij gaat het, in tegenstelling tot de rest van de tekst, om een kort en krachtig woord dat onderscheidend vermogen bezit en ook niet door de context waarin het wordt gebruikt zal worden opgevat als een beschrijving van of verwijzing naar iets anders (zoals bijvoorbeeld het geval is bij een aantal van de door H&M als productie 11 in eerste aanleg overgelegde afbeeldingen van T-shirts waarop het woord RAW in een specifieke context (met name verband houdende met (rauw) eten) voorkomt. De woorden BEAT EXPERIENCE kunnen daarentegen worden opgevat als beschrijving van de ervaring die met de afgebeelde ghetto-blaster kan worden opgedaan of ondergaan. Het bovenstaande geldt temeer nu het gebruikelijk is, zoals ook blijkt uit de vele door partijen

Zaaknummer: 200.080.342/01

10

overgelegde afbeelding van dit soort kleding, dat merken (of andere woorden) op (aan de buitenkant van) kleding veelal juist op borsthoogte staan afgedrukt, alwaar zij direct in het oog springen en gemakkelijk te lezen zijn. De tekening van de ghetto-blasters en de daar doorheen lopende druijpers (en vlekken en spatten op het T-shirt) zullen naar het voorlopig oordeel van het hof als versiering worden opgevat en weinig bepalend zijn voor het (merkenrechtelijk relevante) totaalbeeld, mede in aanmerking nemende dat woorden in het algemeen meer opvallen en bijblijven dan beeldelementen. Dat het woord RAW het meest bepalend is voor het totaalbeeld, wordt nog versterkt in die gevallen - die niet gemotiveerd zijn betwist - waarin in winkels en in folders van H&M de kleding aldus wordt getoond dat slechts de bovenkant van het T-Shirt/de hoodie te zien is (vergelijk producties 21 en 25 van G-Star). Ervan uitgaande dat het totaalbeeld van het door H&M gebruikte teken met name bepaald wordt door het woord RAW, acht het hof aannemelijk dat het door H&M gebruikte teken door het bepalende bestanddeel RAW in visueel, auditief en begripsmatig opzicht overeenstemt met het merk RAW. In aanmerking nemende dat het merk RAW naar het voorlopig oordeel van het hof een aanzienlijk onderscheidend vermogen heeft (zie hiervoor rechtsoverwegingen 16 en 17) en het teken door H&M wordt gebruikt voor kleding, waarvoor het merk is ingeschreven en dan ook nog voor dezelfde soort (vrijtijds/urban style)kleding als waarvoor G-Star haar merk gebruikt, is het hof voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken door H&M bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

30. Ten overvloede merkt het hof op dat het bovenstaande naar zijn voorlopig oordeel wordt bevestigd door het door G-Star als productie 23 overgelegde marktonderzoek van Ivomar d.d. 17 augustus 2010, waarin als conclusie is vermeld dat in totaal 43% van de ondervraagden - tussen de 15 en 40 jaar, ondervraagd op tien verschillende plaatsen in Nederland - dacht dat de onderhavige hoodie van H&M afkomstig was van G-Star dan wel een verband legde met het merk RAW van G-Star.

H&M betwist de juistheid van het marktonderzoek. Zij stelt daartoe dat

- het ten onrechte stoelt op het meten van associatiegevaar;
- het niet gestoeld is op open vragen;
- gewerkt is met een te beperkte leeftijdscategorie (15 tot en met 40 jaar i.p.v. 15 tot en met 65 jaar);
- de exacte locaties waar geïnterviewd is onbekend zijn.

Het hof is voorshands van oordeel dat de relevante vragen wel open vragen zijn, dat het relevante publiek voor de onderhavige T-shirts en hoodies in het algemeen jonger zal zijn dan 41 jaar en dat het verwijt dat de locaties onbekend zijn te vaag is om aan de waarde van het onderzoek afbreuk te doen. In de eerste vijf vragen (er op neerkomend of de getoonde afbeelding de ondervraagde ergens aan doet denken) wordt om een spontane vrije reactie gevraagd. Dit levert veel niet relevante antwoorden op, zoals een (leuke) sweater, muziek, voor jongens. Het gaat hier inderdaad om associaties, maar niet om associatiegevaar in merkenrechtelijke zin. 13% van de ondervraagden noemt G-Star in reactie op deze vragen. Niet valt met zekerheid te zeggen dat deze ondervraagden allen ook denken dat de getoonde hoodie afkomstig is van G-Star, maar op grond van de in het rapport weergegeven antwoorden acht het hof voorshands aannemelijk dat het merendeel van de ondervraagden die G-Star noemden dat wel bedoelden. Met vragen 6 en 7 wordt gevraagd van welke fabrikant of welk bedrijf de sweater/hoodie afkomstig is en waarom. Daarbij wordt derhalve wel naar de herkomst en daarmee naar verwarringsgevaar gevraagd. Op deze vraag antwoordt 30% van de ondervraagden, die nog niet eerder G-Star hadden genoemd, dat het gaat om kleding van G-Star. Het verweer dat het onderzoek ten onrechte stoelt op het meten

Zaaknummer: 200.080.342/01

11

van associatiegevaar acht het hof dan ook niet juist. Gelet op het bovenstaande passeert het hof de door H&M tegen het onderzoek aangevoerde verweren. Hoewel de vragen 6 en 7 enigszins leidend zijn, waardoor enige relativisering van de resultaten op haar plaats is, is het hof voorshands van oordeel, dat uit dit rapport kan worden afgeleid dat een bij een relevant deel van het in aanmerking komende publiek sprake is van daadwerkelijke verwarring.

31. Aan het bovenstaande kan het door H&M als productie 3 in hoger beroep overgelegde onderzoek van TSN NIPO d.d. 28 maart 2011 niet afdoen. Bij dit – via de CAWI (Computer assisted online interviewing) methode – uitgevoerde onderzoek (via de e-mail) zijn onder meer het T-shirt en de hoodie, zoals hiervoor afgebeeld, getoond en is uitsluitend gevraagd waar men voornamelijk aan denkt bij zien van de afbeelding. Het gaat hier om vrije spontane associaties, die voor het merendeel niets zeggen over de vraag of al dan niet sprake is van verwarring. Uit bijlage 2 bij dit onderzoek en de bij pleidooi in hoger beroep overgelegde lijst met antwoorden, zoals mooi, lelijk, niets voor mij, muziek, voor jongere/jongens (productie 14), blijkt dat de meeste antwoorden niet van belang zijn voor de vraag wat het relevante publiek denkt over de herkomst van het T-shirt en de hoodie. De antwoorden sluiten niet uit dat de respondenten (behalve dat zij denken de kleding mooi, lelijk of voor jongens is) ook denken dat de kleding afkomstig is van G-star of een daarmee gelieerde onderneming. Overigens denkt 4% van de respondenten voornamelijk aan G-STAR of G-STAR RAW. Andere merken worden in het geheel niet genoemd.

32. Ook de grieven X (ook in zoverre) en XII falen derhalve.

33. Grief XIII richt zich tegen de omvang van het gegeven verbod. H&M stelt dat er geen aanleiding is voor een verbod in de hele Gemeenschap (Unie) omdat zij niet buiten Nederland actief is, nu zij als Nederlandse vennootschap uitsluitend de Nederlandse markt bedient.

34. In artikel 1, lid 2, GMVo is bepaald:

“Het Gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

Deze bepaling vormt een uitwerking van het unitaire karakter van het gemeenschapsmerkenrecht zoals dat in de overwegingen 2, 16 en 17 van de GMVo wordt benadrukt. Volgens artikel 1, lid 2, GMVo is ook een verbod slechts mogelijk voor de gehele Unie. Dit tenzij de verordening zelf anders bepaalt, zoals in de artikelen 98 lid 2 (en indirect in artikel 103 lid 2), betreffende territoriaal beperkte bevoegdheid.

In zijn uitspraak van 12 april 2011 heeft het Hof van Justitie EU (inz. DHL/Chronopost) enerzijds bevestigd dat het uitsluitend recht van de merkhouders zich uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie en dat een inbreukverbod op een Gemeenschapsmerk in beginsel van kracht is op het gehele grondgebied van de Unie. Anderzijds heeft het Hof overwogen dat de territoriale werking van een verbod in bepaalde gevallen toch beperkt kan zijn. Het Hof wijst erop dat het recht van de merkhouders ertoe dient zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Daaruit volgt dan dat de uitoefening van dit recht beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Wanneer de rechter vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de

Zaaknummer: 200.080.342/01

12

Unie, in het bijzonder (onder meer) omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet de rechter de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken.

35. G-Star heeft betwist dat er reden is voor voormelde uitzondering op de hoofdregel dat een verbod op een Gemeenschapsmerk zich in beginsel dient uit te strekken tot het hele grondgebied van de Unie. Zij stelt dat H&M niet heeft aangetoond waarom er in casu grond zou zijn voor een uitzondering, dus niet heeft aangetoond, begrijpt het hof, dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk buiten Nederland. In dat verband heeft zij uitdrukkelijk betwist dat H&M niet buiten Nederland actief is en gesteld dat de dreiging bestaat dat H&M ook buiten Nederland/ de Benelux (on of offline) inbreuk zal maken, te meer nu H&M onderdeel uitmaakt van de wereldwijde H&M keten die in heel Europa haar kleding verkoopt en als één concern naar buiten treedt. Voorts stelt zij dat H&M (de Nederlandse vennootschap die partij is in deze procedure, begrijpt het hof) niet bereid is toe te zeggen dat zij zich van inbreuk buiten Nederland zal onthouden. Nu H&M daar tegenover slechts heeft gesteld dat niet van haar gevegd kan worden toe te zeggen dat zij het teken niet buiten Nederland zal gebruiken en op de overige voormelde stellingen van G-Star niet meer concreet op is ingegaan, acht het hof – in het midden latend of de uitzondering überhaupt bedoeld is voor situaties, waarbij de verwerende partij onderdeel uitmaakt van een in de hele Unie handelend concern als H&M – voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk buiten Nederland of de Benelux. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat het verbod zich dient uit te strekken tot het gehele grondgebied van de Unie.

36. Voorzover H&M met deze grief voorts heeft willen betogen dat het verbod in zoverre te ruim is dat het gebruik van de in het vonnis weergegeven opdruk op T-shirts en vesten is verboden, faalt dit betoog. H&M stelt in dit verband dat de voorzieningenrechter in wezen vergt dat H&M zou toezeggen dat zij niet alleen het gebruik van RAW staakt, maar ook van BEAT EXPERIENCE en het artwork op het shirt/de hoodie. Het hof kan H&M hierin niet volgen, nu niet valt in te zien dat dit verbod aan het gebruik van de woorden BEAT EXPERIENCE en “het artwork” zonder het woord RAW in de weg zou staan.

37. Ook grief XIII faalt derhalve.

38. Gelet op het bovenstaande faalt ook grief XIV, gericht tegen toewijzing van het gevorderde.

39. Aan het bewijsaanbod van H&M gaat het hof voorbij, al omdat daarvoor in kort geding geen plaats is.

40. Nu alle grieven falen zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd, met veroordeling van H&M in de kosten van het hoger beroep. G-Star heeft op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van haar werkelijk gemaakte kosten ten bedrage van € 37.524, 50, exclusief 19% BTW. Zij heeft daarvan als (aangepaste) productie 44 een specificatie overgelegd. G-star heeft gesteld (in punt 133 van het pleitnota in hoger beroep) – en dat blijkt ook uit de door haar overgelegde specificatie – dat hierin de kosten van het incident zijn begrepen. Uit de specificatie leidt het hof af dat het daarbij gaat om de (meeste) kosten tot 20 juli 2011 ten bedrage van ongeveer € 3.000,--. Nu H&M reeds is veroordeeld tot

vergoeding van de kosten in het incident in het tussenarrest, zal het hof voor de thans te bepalen kostenbegroting uitgaan van een bedrag van 34.500,- exclusief BTW. Nu G-Star de BTW kan verrekenen en dit dus geen voor vergoeding in aanmerking komende kostenpost is, zoals G-star tijdens het pleidooi in hoger beroep ook heeft erkend, zal de BTW niet worden toegewezen. Nu voorts de kosten niet gemotiveerd zijn bestreden (en de kosten waarvan H&M vergoeding vordert overigens veel hoger zijn), zal het hof de kosten van G-Star begroten op € 34.500,-. Uitvoerbaar verklaring bij voorraad is niet gevorderd.

Beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis in kort geding van 10 december 2010;

veroordeelt H&M in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van G-Star begroot op € 34.500,-.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 juni 2012 in aanwezigheid van de griffier.

