

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 398829 / KG ZA 11-848

### Vonnis in kort geding van 9 augustus 2011

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap  
**G-STAR RAW C.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,
  2. de vennootschap naar vreemd recht  
**FACTON LTD.**,  
gevestigd te Boedapest, Hongarije,
- eiseressen,  
advocaten: mr. J.C.H. van Manen en mr. L.E. Fresco te Amsterdam,

tegen

1. de commanditaire vennootschap  
**C&A NEDERLAND C.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**WEHKAMP B.V.**,  
gevestigd te Zwolle,
- gedaagden,  
advocaten: mrs. A.P. Meijboom en C. Wildeman te Amsterdam.

Partijen zullen hierna G-Star Raw, Facton, C&A Nederland en Wehkamp genoemd worden. Eiseressen gezamenlijk zullen ook worden aangeduid met G-Star, gedaagden gezamenlijk als C&A.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 15 juli 2011,
  - de op 19 juli 2011 door de rechtbank ontvangen akte houdende overlegging producties van G-Star, met producties 54 tot en met 68 (G-Star verwijst in de dagvaarding naar – bij C&A en de voorzieningenrechter reeds bekende – producties uit een eerder tussen partijen gevoerd kort geding (KG ZA 11-554) en heeft de nummering van haar producties laten aansluiten bij de in dat kort geding overgelegde producties),
  - de brief van 21 juli 2011 van C&A, met 26 producties,
  - het e-mailbericht van 21 juli 2011 van C&A, met aanvullende productie 27,
  - de brief van 21 juli 2011 van G-Star, met aanvullende producties 69 en 70,
  - de kostenspecificaties van beide zijden,

---

- de mondelinge behandeling, gehouden op 25 juli 2011, ter gelegenheid waarvan de raadslieden hun pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Er is gedagvaard tegen de oorspronkelijk geappointeerde datum van 19 juli 2011. Na overleg tussen mr. Van Manen en mr. Meijboom is de zittingsdatum gewijzigd in 25 juli 2011.

1.3. Op 19 juli 2011 heeft geen zitting plaatsgehad. Op 25 juli 2011 zijn C&A Nederland en Wehkamp vrijwillig verschenen.

1.4. Dagvaardingen tegen de oorspronkelijke zittingsdatum van 19 juli 2011 zijn ook uitgebracht aan de in Zwitserland gevestigde vennootschappen COFRA Holding AG en C&A Retail GmbH, aan de in Duitsland gevestigde vennootschap C&A Buying GmbH Co. KG en aan de in Duitsland woonachtige [X] en de in het Verenigd Koninkrijk woonachtige [Y]. Niet gebleken is echter dat deze dagvaardingen conform de wettelijke vereisten zijn betekend tegen de gewijzigde zittingsdatum. Evenmin is gebleken dat deze (rechts)personen (tijdig) op de hoogte zijn geraakt van de gewijzigde zittingsdatum. De door G-Star ter zitting overgelegde emails en faxbrieven aan een aantal van bovengenoemde personen, waarvan niet duidelijk is in hoeverre ze de geadresseerde hebben bereikt, volstaan in dit verband niet, omdat daaruit niet blijkt dat deze (rechts)personen vrijwillig zouden verschijnen.

1.5. G-Star stelt dat zij ervan uit mocht gaan dat ook deze (rechts)personen vrijwillig zouden verschijnen, althans dat mr. Meijboom de indruk zou hebben gewekt dat hij ook voor hen als advocaat zou optreden. In tegenspraak hiermee is evenwel een e-mail van 15 juli 2011 aan mrs. Meijboom en Wildeman, waarin mr. Fresco onder meer schrijft:

*“Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk of jullie ook gedaagden [X], [Y], C&A Buying en C&A Retail GmbH bij zullen staan. In dat geval nemen wij behoudens tegenbericht aan dat wij kunnen volstaan met het toezenden van drie exemplaren van de aanvullende producties naar jullie kantoor ten behoeve van alle gedaagden.”*

Op deze e-mail, waaruit blijkt dat G-Star nog geen antwoord had op de vraag of mr. Meijboom genoemde partijen zou bijstaan, is een antwoord uitgebleven.

1.6. G-Star heeft ter zitting niet verzocht om aanhouding van de zaak teneinde in de gelegenheid te worden gesteld alsnog bewijzen van betekening in het geding te brengen, dan wel de niet verschenen (rechts)personen alsnog deugdelijk op te roepen.

1.7. Nu alleen C&A Nederland en Wehkamp (vrijwillig) zijn verschenen en niet is gebleken dat de overige (rechts)personen op de wettelijk vereiste wijze zijn opgeroepen, geldt dat in dit kort geding alleen C&A Nederland en Wehkamp als gedaagden zijn aan te merken.

1.8. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. G-Star Raw en Facton maken deel uit van het G-Star concern en zijn actief op het gebied van kleding. G-Star voert onder meer kledinglijnen in de zogenoemde *urban*-stijl die zij in alle landen van de Europese Unie te koop aanbiedt.

2.2. G-Star Raw, dan wel Facton, is houdster van onder meer:

- het Gemeenschapswoordmerk RAW, sinds 15 oktober 2008 geregistreerd onder nummer 004743225, en een hiermee overeenstemmend Beneluxwoordmerk, ingeschreven op 1 oktober 2010 onder nummer 0888208, beide voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels) (hierna gezamenlijk aangeduid als het RAW merk),
- het Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is weergegeven, sinds 27 juli 2009 geregistreerd onder nummer 1010026 voor waren en diensten in onder meer klasse 25,

# GS Raw

- het Beneluxwoordmerk GS RAW, ingeschreven op 1 mei 2004 onder nummer 0745294 voor waren en diensten in onder meer klasse 25,
- het Gemeenschapswoordmerk G-RAW, sinds 2 maart 2006 geregistreerd onder nummer 004017356, en een hiermee overeenstemmend Beneluxwoordmerk, ingeschreven op 29 november 2004 onder nummer 0757906, beide voor waren en diensten in onder meer klasse 25,
- het Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is weergegeven, sinds 1 juni 2005 geregistreerd onder nummer 003331857 en een hiermee overeenstemmend Beneluxwoord/beeldmerk, ingeschreven op 6 juli 2006 onder nummer 0799056, beide voor waren en diensten in onder meer klasse 25,



- het Gemeenschapswoordmerk G-STAR RAW DENIM, sinds 12 juli 2001 geregistreerd onder nummer 001660018 voor waren en diensten in onder meer klasse 25,
- het Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is weergegeven, sinds 19 december 2007 geregistreerd onder nummer 0954154 voor waren en diensten in onder meer klasse 25,

# G-STORE RAW

- het Beneluxwoordmerk G-STORE RAW, ingeschreven op 5 oktober 2007 onder nummer 0826463 voor waren en diensten in onder meer klasse 25,
- het Beneluxwoordmerk GSRD, ingeschreven op 10 november 2009 onder nummer 0868109 voor waren en diensten in onder meer klasse 25,
- het Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is weergegeven, sinds 26 juni 2003 geregistreerd onder nummer 002295392 voor waren en diensten in onder meer klasse 25.



2.3. Facton heeft een aanvraag voor het volgende merk ingediend:

- het Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is weergegeven, op 27 augustus 2009 ingediend onder nummer 1031667 voor waren en diensten in onder meer klasse 25. Tegen de inschrijving daarvan is oppositie ingediend.

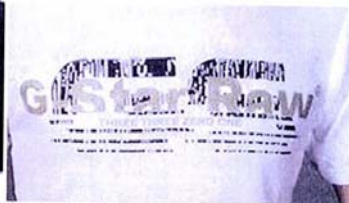
# GSRD

2.4. G-Star Raw heeft voor de volgende merken speedinschrijvingen verricht:

- het Beneluxwoordmerk DNM, ingeschreven op 13 mei 2011 onder nummer 0900196 voor waren en diensten in onder meer klasse 25,
- het Beneluxwoordmerk GS, ingeschreven op 18 mei 2011 onder nummer 0900432 voor waren en diensten in onder meer klasse 25.

2.5. Hieronder is een aantal van de door G-Star op de markt gebrachte kledingstukken of details daarvan afgebeeld.









2.6. Het C&A concern is in meerdere landen actief op het gebied van kleding. De intellectuele eigendomsrechten van het C&A concern worden gehouden door het in Zwitserland gevestigde COFRA Holding AG. Deze vennootschap verleent licenties onder deze rechten aan nationaal of regionaal opererende C&A entiteiten, waarvan C&A Nederland er één is.

2.7. C&A Nederland brengt in haar winkels in Nederland kledingstukken op de markt, onder meer onder het merk CLOCKHOUSE, die zijn ontwikkeld door het ontwerpteam van C&A Buying GmbH & Co KG in Duitsland. Deze CLOCKHOUSE-lijn omvat kledingstukken, in het bijzonder T-shirts, sweatshirts en jassen, die op (nek)labels en bij wijze van artwork zijn voorzien van de aanduiding DigginRaw, ook wel uitgevoerd in hoofdletters met een apostrof tussen het eerste en tweede deel van de aanduiding (DIGGIN'RAW), op een enkel kledingstuk uitgevoerd met een spatie tussen beide woordcomponenten (Diggin Raw) of als DignRaw. Al deze verschijningsvormen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als het DigginRaw teken. De kleding voorzien van

het DigginRaw teken wordt – door Wehkamp, middels de op Nederland gerichte website [www.wehkamp.nl](http://www.wehkamp.nl) – ook via internet aangeboden en verhandeld. Wehkamp vermeldt daarbij dat de kleding afkomstig is van C&A.

2.8. Hieronder is een aantal van de DigginRaw kledingstukken of details daarvan afgebeeld.



i-ii



iii-iv



v-vi

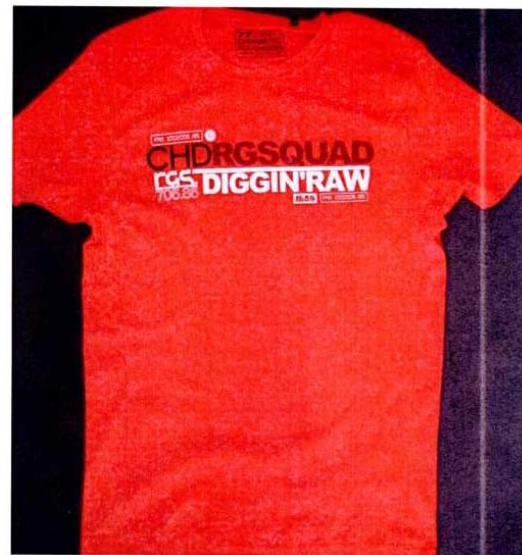


vii-viii





ix-x

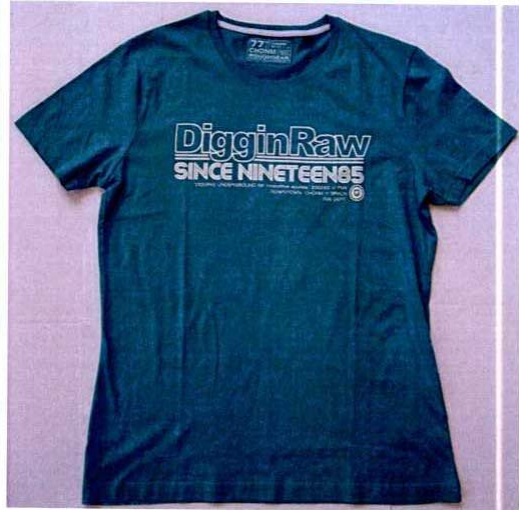
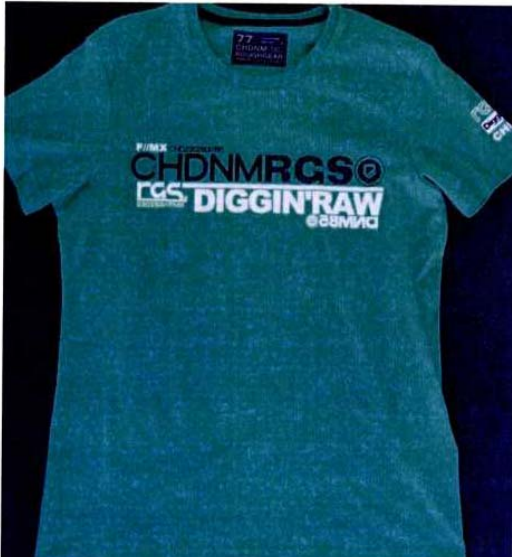


xi-xii

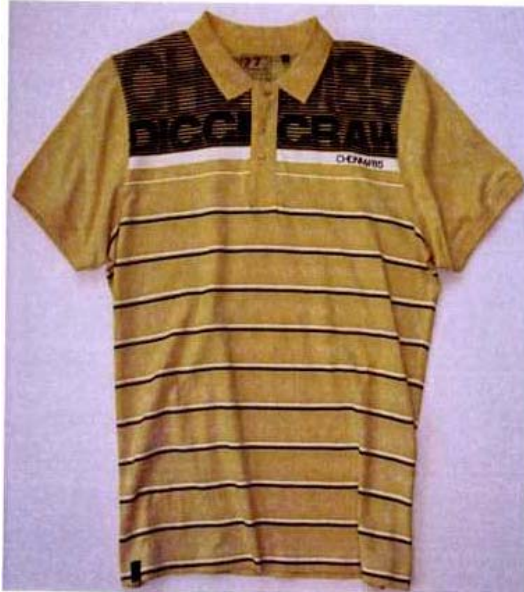


xiii- xiv



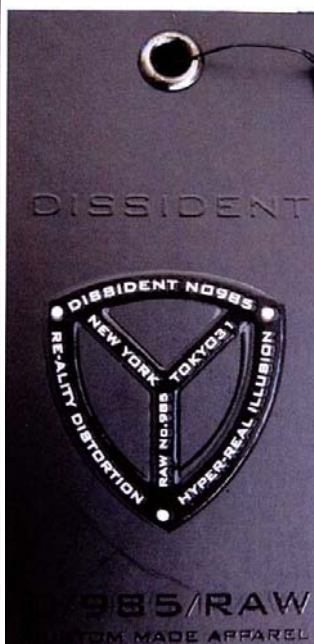
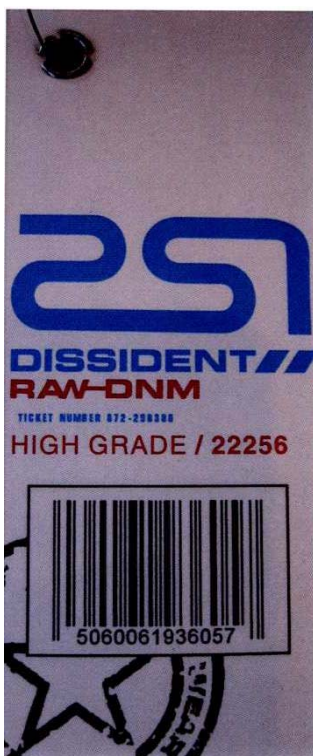


xv-xvi



xvii-xviii

2.9. C&A Nederland brengt in haar winkels in Nederland eveneens kledingstukken op de markt van het door een derde gevoerde merk DISSIDENT, waaronder de hieronder afgebeelde kledingstukken, die zijn voorzien van de eveneens getoonde nek- en hanglabels met daarop aangebracht de tekens RAW en RAW-DNM.



---

2.10. De Dissident kleding wordt ook door Wehkamp op het internet aangeboden en verhandeld.

### **3. Het geschil**

3.1. G-Star vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden ieder afzonderlijk gelast het aanbrengen van merken of tekens RAW, DIGGIN'RAW, DigginRaw, DISSIDENT RAW en RAW-DNM op kledingstukken, alsmede het distribueren, verhandelen, het daartoe in voorraad hebben of het anderszins aanbieden van een kledinglijn onder deze merken of tekens, in de Gemeenschap te staken en gestaakt te houden, beveelt opgave te doen van de exacte wijze waarop de inbreukmakende kleding binnen de organisaties van gedaagden wordt ontworpen, geproduceerd, gedistribueerd, verhandeld en aangeboden, alsmede opgave van de verhandelde aantallen inbreukmakende kleding, een recall van inbreukmakende kleding bij hun bedrijfsmatige afnemers, alsmede vernietiging van de in voorraad zijnde en retour ontvangen inbreukmakende kleding, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. G-Star baseert haar vordering op artikel 9 lid 1 sub a, b en/of c van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo), respectievelijk op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en/of d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). G-Star stelt daartoe dat C&A gebruik maakt van het identieke teken RAW voor identieke waren, dan wel gebruik maakt van een overeenstemmend teken, waardoor een (indirect) verwarringsgevaar bij het publiek ontstaat. G-Star stelt voorts dat haar RAW merk een bekend merk is en dat C&A door gebruik van de tekens RAW, DIGGIN'RAW, DigginRaw, DISSIDENT RAW en RAW-DNM, als merk of door ander gebruik, ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van dit RAW merk trekt, dan wel dat C&A daarmee afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit RAW merk. Bovendien zou C&A volgens G-Star onrechtmatig handelen door het nabootsen en gecombineerd gebruiken van (ook andere) door G-Star toegepaste onderscheidingsmiddelen, teneinde aan te haken bij de bekendheid van G-Star en haar RAW-concept.

3.3. C&A voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling**

#### *Bevoegdheid en spoedeisend belang*

4.1. De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage is, gelet op de vestigingsplaats van C&A in Nederland, bevoegd om kennis te nemen van vorderingen in kort geding op basis van de Gemeenschapsmerken van G-Star krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet bij deze Verordening. Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op Beneluxmerkrechten of op (ander) onrechtmatig handelen jegens G-Star is de voorzieningenrechter, gelet op het feit dat de gesteld inbreukmakende respectievelijk

---

onrechtmatige handelingen mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaatsvinden, bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE respectievelijk artikel 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

4.2. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door G-Star gestelde voortdurende inbreuk op haar merkrechten.

*Geldigheid van het RAW merk*

4.3. Als meest verstrekkende verweer bestrijdt C&A de geldigheid van het RAW merk, althans stelt zij dat het Gemeenschapsmerk RAW in dit kort geding buiten beschouwing moet worden gelaten. Zij verwijst in dit verband naar een door een derde gevoerde nietigheidsprocedure bij het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM). Naar C&A stelt is daarin naar voren gebracht dat het RAW merk geen onderscheidend vermogen heeft dan wel dat de aanduiding 'raw' beschrijvend is voor de (eigenschap van de) waren in kwestie, te weten kleding. Volgens C&A bestaat een niet te verwaarlozen kans dat het RAW merk zal worden vernietigd. De stukken uit deze BHIM-procedure zijn in de onderhavige procedure niet in het geding gebracht.

4.4. Volgens artikel 99 lid 1 GMVo beschouwen de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt bestreden. De voorzieningenrechter merkt op dat deze bepaling allereerst ziet op de bodemprocedure en dat zij in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort kan worden toegepast, alleen al omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen.

4.5. Daarenboven is het ingeroepen merk voor de waren kleding (in het algemeen, dus niet enkel onbewerkte jeans) naar voorlopig oordeel niet beschrijvend en heeft het van huis uit onderscheidend vermogen. G-Star heeft overgelegd een verslag van een onder leiding van een kantoorgenoot van haar raadsman uitgevoerd onderzoek onder 458 respondenten naar de bekendheid van het Gemeenschapsmerk. Volgens dit verslag zou bij confrontatie met het teken RAW en gevraagd waaraan zij dachten door circa 30% van de respondenten de naam G-Star of GapStar (de rechtsvoorganger van G-Star Raw) zijn genoemd. Ook uit een door IvoMar iPanel in opdracht van G-Star uitgevoerd onderzoek naar de bekendheid van het RAW merk van G-Star (productie 26 van G-Star) blijkt dat ruim 36% van de mensen G-Star noemt bij het zien van het teken RAW. C&A heeft de opzet of uitkomsten van deze onderzoeken onvoldoende gemotiveerd bestreden. In tegendeel volgt juist uit haar stelling dat de uitkomsten van een ander in opdracht van G-Star uitgevoerd marktonderzoek naar het optreden van verwarring door gebruik van het DigginRaw teken (productie 25 G-Star) een hogere respons laat zien in verband met het optreden van marktleiderseffect, dat het RAW merk – zo het al geen onderscheidend vermogen van huis uit zou hebben – in elk geval is ingeburgerd. Voorshands kan in ieder geval mede op grond van de marktonderzoeken naar de bekendheid van het RAW merk worden aangenomen dat het publiek in staat is aan de hand van de aanduiding RAW de kleding van G-Star te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dat het merk RAW dus onderscheidend vermogen heeft.



---

4.6. C&A heeft verder aangevoerd dat ook derden kleding voorzien van het woord Raw aanbieden en verhandelen. Voor zover deze activiteiten al in Europa plaats hebben gevonden – een aanzienlijk deel van de in het geding gebrachte voorbeelden betreft Amerikaanse websites – is niet gebleken dat ze van enige serieus te nemen omvang zijn en in elk geval doet dat blijkens de uitkomsten van de verschillende marktonderzoeken aan het onderscheidend vermogen van de aanduiding RAW niet af.

4.7. De stelling van C&A voorts dat RAW beschrijvend zou zijn, in elk geval voor kleding in zogenoemde *urban* stijl, wordt gepasseerd. Wat daarvan zij, beschrijvendheid van een merk staat niet in de weg aan geldigheid indien het merk is ingeburgerd, zoals bij het RAW merk het geval is.

4.8. De stelling van G-Star dat het RAW merk dient te worden beschouwd als bekend merk in de zin van artikel 2.20 BVIE is door C&A gemotiveerd bestreden. Een oordeel over deze stelling kan in dit kort geding – gelet op hetgeen hieronder zal worden overwogen – achterwege worden gelaten.

*Inbreuk 'sub a'*

4.9. Bij de Dissident kleding maakt C&A gebruik van het woord RAW in combinatie met diverse andere elementen, zoals RAW-DNM en D/925/RAW. Omdat het woord RAW het steeds terugkerende element is in die combinaties, moet voorshands worden aangenomen dat de gemiddelde consument dat woord als zodanig zal opvatten als herkomstaanduiding.

4.10. Dat het teken RAW in de combinatie D/925/RAW slechts is gebruikt als onderdeel van een (product)code en daarom niet als herkomstaanduiding zal worden beschouwd, zoals C&A stelt, acht de voorzieningenrechter voorshands onaannemelijk. Daarbij is van belang dat die “productcode” voor alle producten kennelijk hetzelfde is. Dat de aanduiding RAW-DNM beschrijvend zou worden opgevat is niet gemotiveerd gesteld en overigens ook niet aannemelijk gelet op het gebruik in verband met T-shirts en niet voor onbewerkte jeans.

4.11. C&A heeft nog gesteld dat G-Star geen bezwaar kan maken tegen de aanduiding RAW-DNM, omdat het merk RAW DENIM bij vonnis (Rechtbank 's-Gravenhage 15 november 2009, IEPT20091125) is vernietigd. C&A miskent hiermee echter dat door G-Star – met succes – een beroep wordt gedaan op haar RAW merk.

4.12. Op grond van het hiervoor overwogene oordeelt de voorzieningenrechter voorshands dat ten aanzien van de Dissident kleding voorzien van het teken RAW sprake is van merkinbreuk ‘sub a’, zodat voor die kleding op die grond een inbreukverbod toewijsbaar is.

4.13. Met betrekking tot de DigginRaw kleding acht de voorzieningenrechter voorshands aannemelijk dat de gemiddelde consument niet enkel het teken RAW zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren, maar dat hij daarin steeds mede het teken “DIGGIN” zal betrekken. De kleding toont immers geen gebruik van RAW zonder DIGGIN. De verschillen tussen deze (combinatie van) tekens en de ingeroepen merken zijn meer dan onbeduidend. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo c.q. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat het gevorderde ten

---

aanzien van de DigginRaw kleding niet op die grondslag voor toewijzing in aanmerking komt.

*Merkgebruik?*

4.14. C&A heeft betoogd dat het teken DigginRaw alleen decoratief wordt gebruikt en niet als onderscheidingsteken zal worden opgevat. DigginRaw zou volgens C&A (moeten) worden begrepen als: in platenbakken zoeken naar albums met onbewerkte muziek en als zodanig passen binnen het thema muziek dat wordt gebruikt voor de kledinglijn in zogenoemde *urban* stijl. Wat daarvan zij – dat ‘to dig’ iets leuk vinden betekent, waardoor het DigginRaw teken de betekenis krijgt van en wordt opgevat als ‘ik vind RAW leuk’, zoals door G-Star gemotiveerd gesteld, in ten minste even aannemelijk – wordt dat verweer van de hand gewezen. Niet alleen maakt het teken DigginRaw veelal prominent onderdeel uit van het totale ontwerp, ook in combinatie met het gebruik van het teken in (nek)labels zal DigginRaw naar voorlopig oordeel niet louter als decoratie maar als onderscheidingsteken worden opgevat.

4.15. Daarenboven, zelfs al zouden de DigginRaw tekens als versiering moeten worden beschouwd, dan neemt dat nog niet weg dat deze tekens zodanig kunnen overeenstemmen met het RAW merk dat het relevante publiek de waren opvat als afkomstig van G-Star of van een met G-Star economisch verbonden onderneming, niettegenstaande het mogelijk ook decoratieve karakter van het gebruik van de tekens (vergelijk HvJEG 10 april 2008, LJN BL3906 inzake Adidas AG/ Marca Mode c.s. overweging 34). Zoals hierna zal worden overwogen doet dat zich in het onderhavige geval voor.

*Inbreuk ‘sub b’*

4.16. Maatstaf voor het bij ‘sub b’ vereiste verwarringsgevaar is of het merk zoals ingeschreven en de door C&A gebruikte tekens op haar kleding als weergegeven onder 2.8. globaal beoordeeld een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek ten aanzien van de herkomst van de kleding, dan wel dat er indirect verwarringsgevaar kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen G-Star en C&A. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door teken en merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij geldt dat naarmate de soortgelijkheid van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en de waren die onder het teken worden aangeboden groter is, er eerder sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

*overeenstemmend teken, identieke waren*

4.17. Naar voorlopig oordeel stemt het door C&A gebruikte teken DigginRaw visueel, auditief en begripsmatig dermate overeen met het merk RAW, terwijl het wordt gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het merk RAW is ingeschreven (te weten: kleding) en waarvoor G-Star het merk met name gebruikt (shirts in *urban* stijl) en voorts de doelgroep voor die waren dezelfde is, dat daardoor sprake is van verwarringsgevaar. RAW is naar voorlopig oordeel op te vatten als het onderwerp en

---

daarmee het meest dominante bestanddeel van het DigginRaw teken of ten minste gelijkwaardig aan het bestanddeel Diggin. Het Raw-bestanddeel in het DigginRaw teken komt exact overeen met het RAW merk van G-Star. De overeenstemming tussen het DigginRaw teken en het RAW merk wordt daarbij versterkt doordat het DigginRaw teken (in verschillende verschijningsvormen) zo is vormgegeven dat een visueel onderscheid wordt gecreëerd tussen de component Diggin en de component Raw, bijvoorbeeld door na Diggin een apostrof te plaatsen, door het gebruik van hoofdletters D en R, of door het zodanig plaatsen van tekst en figuren op een kledingstuk dat het teken Raw gezien zal worden als losstaand ten opzichte van het teken Diggin (zie bijvoorbeeld 2.8 ii, iii, iv, ix, x, xvii en xviii).

4.18. Bij het oordeel dat bij gebruik van het DigginRaw teken verwarringsgevaar met het RAW merk zal optreden neemt de voorzieningenrechter tevens in aanmerking dat het RAW merk naar voorlopig oordeel een aanmerkelijk onderscheidend vermogen heeft en voorts door G-Star consequent wordt gebruikt op al haar kleding, al dan niet in combinatie met andere tekens, zodat eenvoudig de gedachte kan postvatten dat kleding met het DigginRaw teken eveneens een door G-Star gevoerde kledinglijn betreft.

4.19. In een aantal gevallen wordt aan dat verwarringsgevaar verder bijdragen doordat de door C&A in haar kleding toegepaste (combinaties van) vormgevingselementen onmiskenbaar zijn ontleend aan de kleding van G-Star, zoals in de hieronder getoonde voorbeelden (steeds is rechts een kledingstuk van G-Star uit de 2010 collectie weergegeven en links een uit de 2011 collectie van C&A).





4.20. Het verweer van C&A dat geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar omdat het relevante publiek weet dat C&A alleen eigen merkleding verkoopt wordt verworpen. De onjuistheid van die stelling volgt reeds uit de verkoop door C&A van de kleding van het door een derde gevoerde merk Dissident.

verwarringsgevaar

4.21. Dat sprake is van verwarringsgevaar is bovendien voldoende aannemelijk op basis van de resultaten van het in opdracht van G-Star uitgevoerde marktonderzoek (productie 25) waaruit blijkt dat het gebruik van het DigginRaw teken daadwerkelijk leidt tot verwarring bij het publiek. Na confrontatie met afbeeldingen van DigginRaw kleding, die hieronder is weergegeven, en de vraag “Waar denkt u aan als u dit ziet?” gaf circa 22% van de ondervraagden op dat zij aan G-Star dachten. Dit percentage neemt toe tot rond de 40 % en 55 % na vervolgvragen (“van welk merk denkt u dat deze kleding is?” respectievelijk “van welk van de volgende merken denkt u dat deze kleding is?”, waarbij veertien mogelijkheden, waaronder G-Star en de mogelijkheid “anders, namelijk:”<sup>1</sup>).

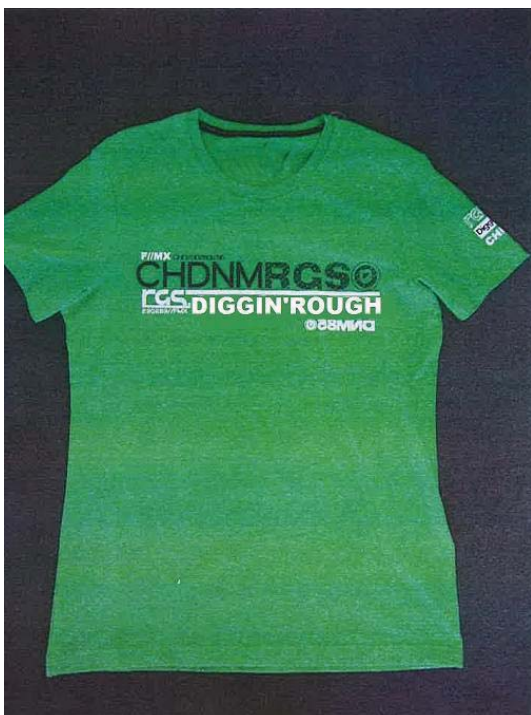


<sup>1</sup> Van het gerapporteerde percentage van 41% respectievelijk 56% was niet iedereen in verwarring; enkele antwoorden duiden erop dat de respondent wel een band met G-Star of Raw legde, maar de indruk had dat de kleding ‘namaak’ was en van een derde afkomstig was.





4.22. C&A heeft tegen dit onderzoek ingebracht dat het onjuist zou zijn opgezet en uitgevoerd. Deze bezwaren zijn evenwel niet zodanig overtuigend dat aan de onderzoeksresultaten geen belang zou kunnen worden toegekend. Naar voorlopig oordeel zijn de opzet van het onderzoek en de vraagstelling voldoende zorgvuldig om tot betekenisvolle resultaten te leiden. Wel is door C&A voldoende aannemelijk gemaakt dat de resultaten zijn beïnvloed door het optreden van het zogenoemd marktleiderseffect, waardoor G-Star meer genoemd wordt dan andere merken of bedrijven. Uit een in opdracht van C&A verricht marktonderzoek (productie 27 van C&A), waarin het hieronder afgebeelde T-shirt, niet voorzien van enig merkteken van G-Star, noch van de aanduiding Raw, werd getoond, blijkt dat dit bij 6% van de respondenten spontaan de reactie “G-Star” deed opkomen, terwijl op de vraag “Van welk merk denkt u dat deze kleding is?” 16 % van de respondenten spontaan G-Star noemde, terwijl andere merken (bijvoorbeeld Chasin, Jack&Jones, maar ook C&A) door 6% van de respondenten werd genoemd. Kennelijk is dan 16 % van de reacties waarbij G-Star werd genoemd toe te schrijven aan een combinatie van het gebruik van een ook door G-Star toegepaste *urban* stijl en het marktleiderseffect.



4.23. Indien met het marktleiderseffect rekening wordt gehouden betekent dit, uitgaande van de 40% spontane respons en 55% geholpen respons uit het in opdracht van G-Star uitgevoerde marktonderzoek, dat 24% resp. 39% van de respondenten, naar voorlopig oordeel een aanmerkelijk deel, daadwerkelijk in verwarring is gebracht over de herkomst van de DigginRaw kleding. Deze verwarring is voorshands toe te schrijven aan het gebruik van de component Raw in het teken DigginRaw.

4.24. Het door C&A als productie 24 in het geding gebrachte rapport van een marktonderzoek met het hieronder afgebeelde T-shirt doet aan dit oordeel niet af. Er is aanleiding vraagtekens te plaatsen bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek. Niet alleen is een niet representatief T-shirt uit de DigginRaw kledinglijn gebruikt, waarop de tekst DigginRaw nauwelijks zichtbaar is, ook blijkt uit de onderzoeksresultaten van *geen enkel* marktleiderseffect hetgeen in tegenspraak is met de stelling van C&A dat dit juist wel optreedt en met de resultaten van het andere in opdracht van C&A uitgevoerde onderzoek waaruit het optreden van marktleiderseffect blijkt. Opvallend is voorts dat op de vraag “Wat komt er in u op als u dit T-shirt ziet?” nagenoeg niemand een merk noemt en dat op de vraag ‘Weet u misschien van wie dit shirt afkomstig is?’ slechts 18 van de 426 respondenten een merk noemden. Van die 18 noemen er dan wel 10 G-Star of G-Star Raw, waarvan de helft expliciet aangeeft dat te zeggen vanwege het woord Raw. De voorzieningenrechter vindt daarin eerder bevestiging dat het gebruik van de aanduiding DigginRaw bij het publiek verwarring met het RAW merk van G-Star kan opleveren, dan een weerlegging daarvan zoals door C&A bepleit.



4.25. De voorzieningenrechter oordeelt op grond van dat alles voorshands dat C&A door het gebruik van de tekens DigginRaw, DIGGIN'RAW en Diggin Raw voor waren waarvoor

---

het merk is ingeschreven inbreuk maakt op het merk RAW van G-Star als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMVo en artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

*Inbreuk op GS RAW merk en overigens onrechtmatig handelen*

4.26. Nu een verbod als door G-Star gevorderd reeds toewijsbaar is wegens inbreuk op het RAW merk en G-Star niet heeft gesteld welk (spoedeisend) belang zij zou hebben bij toewijzing daarvan op andere grondslag (gestelde inbreuk op het GS RAW merk dan wel anderszins onrechtmatig handelen van C&A), kan dat onbesproken blijven.

*Slotsom*

4.27. Op grond van het bovenstaande zal het C&A Nederland en Wehkamp worden verboden de kledingstukken voorzien van de tekens RAW, DIGGIN'RAW, en DigginRaw, (hierna: Inbreukmakende Kleding) aan te bieden of te verhandelen. Het op te leggen verbod zal wat betreft C&A Nederland, zoals gevorderd, betrekking hebben op de gehele Gemeenschap. De termijn voor het voldoen aan het verbod zal als gevorderd worden gesteld op vijf werkdagen.

4.28. G-Star stelt dat zij spoedeisend belang heeft bij opgave van aantallen Inbreukmakende Kleding die door gedaagden zijn in- en verkocht omdat zij aan de hand daarvan kan verifiëren of aan het bepaalde in dit vonnis is voldaan en aan de inbreukmakende handelingen een einde is gemaakt. Daarin kan zij niet worden gevolgd omdat de opgave slechts betrekking heeft over de handel tot op heden en dus niets zegt over de naleving van dit vonnis. De vordering ter zake zal daarom worden afgewezen. Ook niet toegewezen wordt de gevorderde opgave van de exacte wijze waarop de Inbreukmakende Kleding “binnen de organisaties van gedaagden” wordt ontworpen, geproduceerd, gedistribueerd, verhandeld en aangeboden, omdat deze vordering te onbepaald en te vertrekend is omdat gedaagden niet op straffe van een dwangsom kan worden bevolen informatie van derden te verstrekken. Uit verwijzing naar onder meer het vonnis van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 19 november 2010<sup>2</sup> begrijpt de voorzieningenrechter echter dat G-Star met deze vordering beoogt informatie te verkrijgen omtrent toeleveranciers en distributeurs van de Inbreukmakende Kleding. G-Star heeft daarbij, naar zij heeft gesteld, spoedeisend belang om verder onrechtmatig handelen jegens haar te kunnen tegengaan, zodat de vordering in zoverre toewijsbaar is.

4.29. De gevorderde recall zal worden toegewezen, voor zover het bedrijfsmatige afnemers van C&A Nederland betreft. C&A Nederland heeft weliswaar gesteld geen bedrijfsmatige afnemers te hebben, doch de door G-Star gestelde mogelijkheid van (verdere) verhandeling van de kleding aan ondernemingen binnen het C&A concern – die wel als bedrijfsmatige afnemers zijn aan te merken – is door C&A Nederland niet gemotiveerd weersproken, zodat G-Star eveneens spoedeisend belang heeft bij toewijzing van deze vordering.

4.30. De gevorderde vernietiging zal worden afgewezen, nu een dergelijke maatregel in het algemeen niet als een voorlopige voorziening is aan te merken en G-Star overigens niet

<sup>2</sup> IEPT 20101119

---

gemotiveerd heeft gesteld welk spoedeisend belang zij bij vernietiging zou hebben, naast toewijzing van de overige verzochte maatregelen.

4.31. De aan de veroordeling te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum vermeld. De gevorderde hoofdelijke veroordeling tot betaling van een dwangsom zal worden afgewezen, nu daarvoor geen grondslag is aangevoerd.

4.32. C&A wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten. Volgens opgave van G-Star bedragen de proceskosten €78.773,78. C&A heeft niet bestreden dat die kosten redelijk en evenredig zijn, zodat de proceskosten aan de zijde van G-Star overeenkomstig die opgave zullen worden begroot op €78.773,78 aan salaris advocaat en exploatkosten en €568,- aan vast recht, derhalve in totaal €79.341,78.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt C&A Nederland binnen vijf werkdagen, waaronder tevens begrepen zaterdagdagen en eventuele koopzondagen, na betekening van dit vonnis in de Europese Unie het aanbrengen van merken of tekens RAW, DIGGIN'RAW en DigginRaw op kledingstukken, alsmede het distribueren, verhandelen, het daartoe in voorraad hebben of het anderszins aanbieden van Inbreukmakende Kleding, te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt Wehkamp binnen vijf werkdagen, waaronder tevens begrepen zaterdagdagen en eventuele koopzondagen, na betekening van dit vonnis in Nederland het aanbrengen van merken of tekens RAW, DIGGIN'RAW en DigginRaw op kledingstukken, alsmede het distribueren, verhandelen, het daartoe in voorraad hebben of het anderszins aanbieden van Inbreukmakende Kleding, te staken en gestaakt te houden;

5.3. beveelt C&A Nederland om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van G-Star een registeraccountantsgecertificeerde opgave te doen, vergezeld van alle relevante onderliggende documenten, van al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en distributiekanaal van de Inbreukmakende Kleding;

5.4. beveelt C&A Nederland om (i) binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan al haar bedrijfsmatige afnemers in de Europese Unie die bij haar orders hebben geplaatst voor en/of leveringen hebben ontvangen van Inbreukmakende Kleding, een brief te sturen met het verzoek de bij hen aanwezige voorraad Inbreukmakende Kleding binnen 7 dagen na dagtekening van die brief te retourneren aan C&A Nederland, met mededeling dat het in voorraad houden en/of verhandelen van Inbreukmakende Kleding inbreuk maakt op de merkrechten van G-Star, en (ii) de aldus retour ontvangen Inbreukmakende Kleding daadwerkelijk terug te nemen;

5.5. veroordeelt C&A Nederland en Wehkamp ieder voor zich om aan G-Star een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat desbetreffende gedaagde niet aan een in 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en/of 5.5 uitgesproken bevel



---

voldoet, dan wel, zulks ter keuze van G-Star, van EUR 1.000,= per kledingstuk dat in strijd met het in 5.1 of 5.2 gegeven bevel wordt verkocht, tot een maximum van EUR 1.000.000,= is bereikt,

5.6. bepaalt de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden na heden,

5.7. veroordeelt C&A in de kosten van het geding, aan de zijde van G-Star tot op heden begroot op €79.341,78;

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken door mr. J.Th. van Walderveen op 9 augustus 2011.