

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 329755 / HA ZA 09-414

Vonnis van 21 december 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **G-STAR INTERNATIONAL B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht **FACTON LTD.** (voorheen genaamd **G-STAR RAW DENIM KFT**),
gevestigd te Boedapest, Hongarije,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. L.PH.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
PEPSICO INC.,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. K. Limperg te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk in enkelvoud G-Star worden genoemd en afzonderlijk G-Star International respectievelijk Facton. Gedaagde zal PepsiCo genoemd worden.

De zaak is voor G-Star behandeld door mr. W.A. Hoyng en mr. C.W. Noorda en voor PepsiCo door haar procesadvocaat en mr. H.A. van Helden, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 11 mei 2011;
 - de akte van 8 juni 2011 van G-Star;
 - de antwoordakte tevens houdende verzoek tot niet-ontvankelijkverklaring van 6 juli 2011 met productie 51 van PepsiCo;
 - de antwoordakte tevens houdende kennisgeving naamswijziging van 20 juli 2011 met producties 77 t/m 80 van G-Star.

1.2. Nadat aanvankelijk bepaald was dat een incidenteel vonnis zou worden gewezen naar aanleiding van het hierna te bespreken beroep van PepsiCo op niet-ontvankelijkheid van G-Star, is met instemming van partijen vonnis in de hoofdzaak bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. In voormeld tussenvonnis zijn de randvoorwaarden aangegeven waarbinnen de te benoemen deskundige zijn onderzoek dient te verrichten en is partijen gelegenheid geboden zich uit te laten over de opdracht aan de deskundige en over het te betalen voorschot op de kosten van het deskundigenbericht. Partijen hebben zich vervolgens over deze en andere punten uitgelaten.

ontvankelijkheid

2.2. PepsiCo heeft zich in haar akte van 6 juli 2011 op het standpunt gesteld dat G-Star niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. Zij legt hieraan ten grondslag dat het Gemeenschapsmerk RAW met registratienummer 004743225 (hierna: het RAW merk) op 10 mei 2011 is overgedragen aan de vennootschap G-Star Raw C.V. en dat de overige merken waar G-Star zich op beroept – de Gemeenschapsmerken met registratienummers 001860295, 003331857, 003612801 en 003446648 en het Beneluxmerk met registratienummer 0799056 (hierna gezamenlijk: de G-STAR RAW merken) – zijn geregistreerd op naam van de vennootschap Facton Ltd. PepsiCo stelt dat de houders van de aan de vorderingen ten grondslag gelegde merken als gevolg daarvan geen partij (meer) zijn bij de onderhavige procedure.

2.3. G-Star heeft in reactie op de akte van PepsiCo toegelicht dat het RAW merk op 10 mei 2011 is overgedragen aan G-Star Raw C.V. Zij heeft een procesvolmacht van G-Star Raw C.V. aan G-Star International overgelegd, waarin G-Star International gevolmachtigd wordt om de procedure op eigen naam te voeren ten behoeve van G-Star Raw C.V. Voor wat betreft de merken die op naam staan van Facton heeft G-Star met onderbouwing van documenten gesteld dat G-Star Raw Denim Kft haar naam in mei 2009 heeft gewijzigd in Facton Kft (in vertaling Facton Ltd.) en dat het hier dus gaat om dezelfde rechtspersoon. Aan PepsiCo is vervolgens gelegenheid gegeven op deze stellingen te reageren, waarvan zij geen gebruik heeft gemaakt, zodat deze stellingen van G-Star als niet weersproken vaststaan.

2.4. Nu G-Star International met de overlegging van de procesvolmacht heeft aangetoond dat zij gerechtigd is in naam van de merkhoudster voort te procederen, bestaat geen grond om haar niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen. Dit laatste geldt ook voor de vorderingen van Facton omdat de naamswijziging uiteraard geen gevolg heeft voor haar positie van merkhoudster.

opdracht aan de deskundige

2.5. Partijen hebben naar aanleiding van de in het tussenvonnis voorlopig geformuleerde opdracht aan de deskundige de hierna te bespreken opmerkingen gemaakt.

2.6. G-Star verzoekt de rechtbank nogmaals tot heroverweging van het al in het tussenvonnis van 25 november 2009 onder 4.35 gegeven en in het tussenvonnis van 11 mei

2011 onder 2.28.4 gehandhaafde oordeel. Dit oordeel houdt in dat het onderzoek naar het verband tussen het door PepsiCo gebruikte teken en het RAW merk niet beperkt mag worden tot publiek dat bekend is met het RAW merk omdat juist voor het deel van het publiek dat het merk niet kent geldt dat het gebruik van het teken op geen enkele wijze een inbreuk kan vormen op het merk. In het laatstgenoemde tussenvonnis heeft de rechtbank al aangegeven geen reden te zien anders te oordelen. Het gaat hier bovendien om een eindbeslissing die haar bindt. Omdat G-Star bedoelde overwegingen anders lijkt op te vatten, overweegt de rechtbank voor alle duidelijkheid dat het niet haar bedoeling is dat er aan een betreffende proefpersoon die het RAW merk niet kent, de nadere vraag wordt gesteld of hij niettemin een verband legt. Dat zou uiteraard zinloos zijn. Wat de rechtbank bedoelt is dat uit de resultaten van het rapport tevens moet zijn af te leiden hoeveel proefpersonen geen verband leggen om de eenvoudige reden dat zij het RAW merk niet kennen. Over de vraag welk gewicht moet worden toegekend aan de grootte van deze categorie proefpersonen, zal de rechtbank zich in een later stadium uitlaten.

2.7. In het tussenvonnis is aan de orde gesteld dat het aanzienlijke tijdsverloop tussen de feiten in 2008, waarop G-Star haar vorderingen heeft gebaseerd, en het tijdstip van het uit te voeren marktonderzoek mogelijk van belang is voor de uit het onderzoek te trekken conclusies. G-Star merkt in haar akte op dat de deskundige de situatie in het verleden niet meer kan vaststellen maar suggereert de deskundige te vragen naar zijn conclusies met betrekking tot het verleden. De deskundige zou die moeten baseren op de resultaten van het marktonderzoek nu en op de onderzoeken die in opdracht van G-Star in het verleden zijn gedaan.

2.8. PepsiCo verzet zich daar tegen omdat die laatste onderzoeken in het tussenvonnis van 25 november 2009 gebrekkig zijn geoordeeld. Zij meent verder dat de deskundige niet zal kunnen aangeven of naar zijn oordeel het tijdsverloop van belang is geweest zonder dat de rechtbank zich heeft uitgelaten over de vraag welke omstandigheden in aanmerking genomen zouden moeten worden. PepsiCo vindt dat in ieder geval aandacht moet worden besteed aan de reclame-investeringen die G-Star heeft gedaan ten behoeve van de door haar ingeroepen merken sinds het begin van de procedure.

2.9. De rechtbank acht vooralsnog voldoende dat de deskundige aangeeft of naar zijn inzicht het resultaat van zijn onderzoek wordt beïnvloed door het tijdsverloop en zo ja, op welke wijze. Afhankelijk van (onder meer) zijn oordeel en van de resultaten van het onderzoek dient de rechtbank vervolgens vast te stellen of en zo ja op welke wijze die resultaten in verband met het tijdsverloop gecorrigeerd dienen te worden.

2.10. G-Star stelt terecht dat de deskundige niet gevraagd zou moeten worden of G-Stars merken bekend zijn omdat dit een juridische vraag is. In de voorlopig geformuleerde opdracht is die vraag dan ook niet aan de deskundige voorgelegd, maar wordt de deskundige verzocht om marktonderzoek te doen ter beantwoording van de vraag. Aan de hand van de resultaten van het marktonderzoek zal de rechtbank vervolgens dienen vast te stellen of de ingeroepen merken beschouwd kunnen worden als bekende merken.

2.11. G-Star meent, naar de rechtbank begrijpt, dat in de voorlopig geformuleerde vraag 2 het verband tussen de gebruikte tekens en de ingeroepen merken vermeld zou moeten worden in plaats van het omgekeerde. PepsiCo is het daarmee eens en ook de rechtbank kan zich daarin vinden. Die suggestie zal worden gevolgd.

2.12. G-Star stelt tot slot ter besparing van kosten voor het onderzoek in eerste instantie te beperken tot het RAW merk. PepsiCo verzet zich daar tegen. Zij wijst er op dat G-Star eerder de andere nu nog ingeroepen merken als grondslag van haar vorderingen heeft laten vallen maar daarop vervolgens in een later stadium van de procedure wederom een beroep heeft gedaan. Het uit te voeren onderzoek nu weer beperken tot het RAW merk zou naar zij meent leiden tot onnodig verlies van tijd, wat volgens PepsiCo strijdig is met de eisen van een goede proceseconomie. De rechtbank is dit met haar eens. Dit voorstel van G-Star wordt niet overgenomen.

2.13. In het tussenvonnis van 11 mei 2001 is overwogen dat het geschilpunt tussen partijen met betrekking tot enerzijds geholpen bekendheid (in de zin dat de betrokken waren worden genoemd) en anderzijds spontane bekendheid zal worden beoordeeld nadat de deskundige over de vraagstelling aan het publiek heeft kunnen adviseren. PepsiCo meent dat de rechtbank dit geschilpunt nu al zou moeten beslissen om te voorkomen dat de deskundige in de geadviseerde vraagstelling van een onjuist uitgangspunt uitgaat.

2.14. De rechtbank overweegt dat uit r.o. 26 van HvJ EG inzake Chevy¹ kan worden afgeleid dat de vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Over de precieze vragen die nodig zijn om dit te onderzoeken, zal de deskundige dienen te adviseren, waarbij hij evenwel voor wat het RAW merk betreft de waren van klasse 3 buiten beschouwing kan laten omdat reeds is beslist dat het merk voor die klasse vernietigd zal worden.

2.15. PepsiCo meent dat geen onderzoek nodig is naar de door haar op haar website www.pepsiraw.co.uk gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnis van 25 november 2009 onder 4.12. Deze tekens zijn naar zij stelt uitsluitend gebruikt op de genoemde website en het is onaannemelijk dat de tekens op dezelfde manier gebruikt zullen worden in andere landen. De website zou inmiddels zijn aangepast. De huidige situatie zou leidraad dienen te zijn bij het onderzoek. PepsiCo meent dat in het onderzoek bovendien niet geabstraheerd mag worden van de (naam van de) website. PepsiCo betwist voorts, anders dan in het tussenvonnis is aangenomen, dat sprake is van merkgebruik.

2.16. Het gebruik van de tekens op de genoemde website is door G-Star aangemerkt als merkinbreuk, op grond waarvan zij onder meer een verbod heeft gevorderd en schadevergoeding. Al om die reden is onderzoek naar die tekens relevant, ook al zou de situatie inmiddels zijn gewijzigd en ook al heeft dit gebruik alleen plaatsgevonden op de genoemde website. Bij dat onderzoek mag het gebruik inderdaad niet los van de context worden beoordeeld (in het tussenvonnis van 25 november 2009 is onder 4.12 het gebruik dan ook in die context beschouwd). In de opzet van het onderzoek moet daarmee rekening worden gehouden. Dat geen sprake zou zijn van merkgebruik heeft PepsiCo niet nader gemotiveerd. Voor zover zij heeft willen aanvoeren dat de tekens uitsluitend beschrijvend worden gebruikt, wordt die stelling verworpen omdat hiervan in de gegeven context duidelijk geen sprake is (vergelijk de afbeeldingen in het tussenvonnis van 25 november 2009 onder 4.12).

¹ HvJ EG 14 december 1999, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV

de deskundige

2.17. In navolging van het tussenvonnissen van 11 mei 2011 en met inachtneming van wat hiervoor is overwogen, zal de rechtbank thans H. van den Berg als deskundige benoemen om binnen de in het tussenvonnissen van 11 mei 2011 genoemde randvoorwaarden onder zijn verantwoordelijkheid een marktonderzoek te laten doen. Aan de deskundige zal worden gevraagd, alvorens het marktonderzoek aan te vangen, advies uit te brengen aan de rechtbank over de formulering van de vraagstelling aan de respondenten. Partijen zullen vervolgens in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over dit advies. Nadat partijen zich hebben kunnen uitlaten over het advies, zal de rechtbank dienaangaande een beslissing nemen en de deskundige verzoeken het marktonderzoek aan te vangen.

3. De beslissing

De rechtbank:

3.1. benoemt tot deskundige:

dr. H. van den Berg,
verbonden aan de Vrije Universiteit,
adres: faculteit der sociale wetenschappen, afdeling sociologie, kamer N 528,
Buitenveldertselaan 3, 1081 HV Amsterdam, t.a.v. mevr. E. Tettelaar,
telefoon: 020-5986866,

3.2. beveelt een marktonderzoek door de deskundige binnen de randvoorwaarden, geschetst onder 2.28 van het tussenvonnissen van 11 mei 2011, ter beantwoording van de volgende vragen:

1) Zijn het RAW merk en de G-STAR RAW merken aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken?

2) Legt het publiek een verband tussen de door PepsiCo gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnissen van 25 november 2009 onder 2.4 en 4.12 en de hiervoor genoemde merken?

en verzoekt de deskundige aan te geven of:

3) naar zijn inzicht het onder 2.29 van het tussenvonnissen van 11 mei 2011 bedoelde tijdsverloop van belang is voor de uit het onderzoek te trekken conclusies en zo ja, op welke wijze,

3.3. verzoekt de deskundige voorafgaand aan het marktonderzoek advies uit te brengen aan de rechtbank over de opzet van het onderzoek en de aan de respondenten voor te leggen vragen, alsmede een opgave te doen van de geraamde kosten van het definitieve onderzoek en het daartoe te bepalen voorschot,

3.4. stelt de hoogte van het voorschot op de kosten van de deskundige voor het vooronderzoek vast op het bedrag van €3.250,00,

329755 / HA ZA 09-414
21 december 2011

- 3.5. bepaalt dat G-Star het voorschot dient over te maken op rekeningnummer 56.99.90.580 ten name van MvJ. Arrondissement Den Haag 537 onder vermelding van "voorschot deskundigenrapport" en het zaak- en rolnummer, en wel uiterlijk op 6 januari 2012,
- 3.6. draagt de griffier op om de deskundige onmiddellijk in kennis te stellen van de betaling van het voorschot,
- 3.7. bepaalt dat de deskundige het onderzoek pas na het bericht van de griffier omtrent betaling van het voorschot zal aanvangen,
- 3.8. bepaalt dat de deskundige het onderzoek onmiddellijk dient te staken en contact dient op te nemen met de griffier, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het voorschot niet toereikend blijkt te zijn,
- 3.9. bepaalt dat G-Star binnen 14 dagen na heden een kopie van het volledige procesdossier aan de deskundige dient te doen toekomen,
- 3.10. wijst de deskundige er op dat de griffie aan de deskundige een leidraad zal toesturen met informatie over de totstandkoming van deskundigenrapporten,
- 3.11. bepaalt dat de deskundige pas marktonderzoek zal (laten) doen nadat door de rechtbank is beslist over de vraagstelling aan de respondenten,
- 3.12. bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te verstrekken indien de deskundige daarom verzoekt,
- 3.13. draagt de deskundige op om uiterlijk drie maanden nadat hij door de rechtbank is verzocht zijn onderzoek aan te vangen, een schriftelijk en ondertekend advies in drievoud uit te brengen over de opzet van het onderzoek,
- 3.14. wijst de deskundige er op dat:
- uit het schriftelijk bericht moet blijken op welke stukken het oordeel van de deskundige is gebaseerd,
 - de deskundige een concept van het rapport aan partijen dient toe te zenden opdat partijen de gelegenheid krijgen binnen drie weken daarover opmerkingen te maken, en dat de deskundige in het definitieve rapport de door partijen gemaakte opmerkingen en de reactie van de deskundige daarop dient te vermelden.
- 3.15. bepaalt dat twee weken nadat het deskundigenbericht bij de griffie van deze rechtbank is ingeleverd en nadat de griffier exemplaren daarvan heeft toegezonden aan partijen de zaak op de rol wordt gebracht voor uitlaten partijen over conclusie na deskundigenbericht,
- 3.16. Iedere verdere beslissing in conventie en in reconventie wordt aangehouden.

329755 / HA ZA 09-414
21 december 2011

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. P.G.J. de Heij en mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 21 december 2011. En bij ontstentenis van de voorzitter en van de oudste rechter ondertekend door mr. E.F. Brinkman.