

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 329755 / HA ZA 09-414

Vonnis van 25 november 2009

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
G-STAR RAW DENIM KFT,
gevestigd te Boedapest, Hongarije,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

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

Partijen zullen hierna G-Star (eiseressen gezamenlijk), G-Star International, G-Star Raw en 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. van Helden, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 oktober 2008;
- de akte van G-Star van 4 februari 2009 met producties 1 tot en met 40;
- de conclusie van antwoord in conventie en conclusie van eis in reconventie van 18 maart 2009, met producties 1 tot en met 31;
- de conclusie van antwoord in reconventie van 3 juni 2009 met producties 41 tot en met 48;
- de akte van G-Star van 25 september 2009 met producties 49 tot en met 66;
- de akte van G-Star van 25 september 2009 met producties 67 tot en met 75;

-
- de akte van PepsiCo van 25 september 2009 met producties 32 tot en met 38;
 - de akte van PepsiCo van 25 september 2009 met producties 39 tot en met 49;
 - de akte van vermindering van de eis in conventie van 25 september 2009;
 - het pleidooi van 25 september 2009 en de bij die gelegenheid door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. G-Star International en G-Star Raw behoren tot het G-Star concern. Het concern brengt confectiekleding op de markt.

2.2. G-Star International is houdster van het Gemeenschapswoordmerk 'RAW' (hierna ook: het Gemeenschapsmerk), op 15 oktober 2008 geregistreerd onder nummer 004743225 voor de navolgende waren en diensten in klassen 3, 25 en 35:

3: zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; uitgezonderd producten die verband houden met worstelen, worstelevenementen en worstelaars;

25: kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (kleding); uitgezonderd producten die verband houden met worstelen, worstelevenementen en worstelaars;

35: reclame, beheer van commerciële zaken, waaronder franchising, zakelijke administratie, administratieve diensten, uitgezonderd diensten die verband houden met worstelen, worstelevenementen en worstelaars;

en houdster van het Beneluxwoordmerk 'RAW DENIM' (hierna ook: het Beneluxmerk), op 26 juni 1996 gedeponneerd onder nummer 0606761 voor de navolgende waren in klassen 24 en 25:

24: weefsels en textielprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen;

25: kleding, schoeisel, hoofddeksels.

2.3. Daarnaast zijn nog zestien andere merken die het bestanddeel 'RAW' bevatten geregistreerd op naam van G-Star International of G-Star Raw, waaronder het Gemeenschaps- en Benelux woord-/ beeldmerk 'G-STAR RAW' en het Gemeenschapswoord- beeldmerk 'RAW Cuisine G-Star'.

2.4. Sinds enige tijd brengt PepsiCo een frisdrank op de Engelse markt met gebruikmaking van de navolgende tekens.



2.5. PepsiCo maakt voor de frisdrank reclame door middel van advertenties in tijdschriften, op haar website www.pepsiraw.co.uk en door haar georganiseerde feesten.

2.6. Bij vonnis van 15 december 2008 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank in kort geding een door G-Star gevorderd verbod op merkinbreuk afgewezen.

3. Het geschil

3.1. G-Star stelt zich op het standpunt dat PepsiCo door gebruik van het teken 'RAW' dan wel 'Pepsi RAW' op grond van artikel 9 lid 1 onder c GMVo¹ in Engeland inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk en dat inbreuk dreigt in andere EU-landen omdat alles er op wijst dat PepsiCo het voornemen heeft de frisdrank ook in die landen te introduceren. Het Gemeenschapsmerk is volgens G-Star aan te merken als een in de Gemeenschap bekend merk. PepsiCo trekt ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk terwijl daarnaast afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. G-Star meent dat PepsiCo voorts onrechtmatig jegens haar handelt door ongerechtvaardigd aan te haken bij de bekendheid van G-Star en het 'RAW'-concept.

3.2. G-Star vordert na vermindering van de eis – zakelijk weergegeven – een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk dan wel onrechtmatig handelen met veroordeling van

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

PepsiCo tot vergoeding van de door G-Star door de merkinbreuk c.q. het onrechtmatig handelen geleden schade, op te maken bij staat, of, naar keuze van G-Star, afdracht van door PepsiCo door deze handelingen genoten winst, en rekening en verantwoording met betrekking tot die winst, een en ander op straffe van een dwangsom, veroordeling van PepsiCo in de conform 1019h Rv. te begroten proceskosten en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis. Deze vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde merkinbreuk en onrechtmatige daad.

3.3. In de dagvaarding heeft G-Star zich beroepen op alle hiervoor genoemde merken. Ter zitting heeft zij echter verklaard uitsluitend het Gemeenschapsmerk aan de vorderingen ten grondslag te leggen.

3.4. PepsiCo bestrijdt de vorderingen. Haar verweer kan als volgt worden samengevat.

3.4.1. G-Star weet dat haar vorderingen in het Verenigd Koninkrijk geen kans van slagen zouden hebben. G-Star maakt misbruik van procesrecht door welbewust te kiezen voor een forum non conveniens om een oordeel van de Nederlandse rechter te verkrijgen over een situatie die in het buitenland speelt. Dit zou (naar PepsiCo ter zitting haar verweer heeft verduidelijkt) er toe moeten leiden dat G-Star niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar vorderingen.

3.4.2. PepsiCo gebruikt de tekens 'RAW' altijd in combinatie met het woordmerk 'PEPSI' en het Pepsi logo. Het element 'RAW' wordt niet apart gebruikt.

3.4.3. De uitdrukking 'raw' is een algemene term, die geen onderscheidend vermogen heeft. In het populaire taalgebruik is het synoniem aan 'cool', 'gers', 'wous', 'vet', 'wreed', 'ruig' en 'stoer' (hierna: de populaire betekenis). Daarnaast betekent 'raw' rauw of onbewerkt. In beide betekenissen is het beschrijvend en kan het dienen tot aanduiding van de soort, kwaliteit, hoeveelheid of andere kenmerken van de waren en diensten.

3.4.4. Gebruik van een dergelijke algemene term kan geen merkinbreuk opleveren omdat het geen afbreuk kan doen aan de beschermde functies van het merk.

3.4.5. Het Gemeenschapsmerk is niet bekend. Voor zover al sprake is van bekendheid zal dat het merk G-STAR of G-STAR RAW betreffen, maar niet 'RAW'.

3.4.6. Voor inbreuk onder artikel 9 lid 1 onder c GMVo is nodig dat G-Star bewijst dat het publiek een verband legt tussen het Gemeenschapsmerk en de gebruikte tekens. Dat bewijs ontbreekt. Omdat 'raw' weinig onderscheidend is, is er des te minder aanleiding aan te nemen dat dat verband wordt gelegd. Bovendien zijn de betrokken waren sterk niet-soortgelijk. Ook dat staat er aan in de weg dat het publiek een verband zal leggen. Tot slot is van belang dat het in aanmerking te nemen publiek niet hetzelfde is.

3.4.7. G-Star dient bovendien te bewijzen dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Dergelijk bewijs ontbreekt. Voor wat betreft de gestelde afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk geldt dat, zoals blijkt uit het Intel-arrest (HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07), het aan G-Star is te

bewijzen dat het economisch gedrag van de betrokken consumenten is gewijzigd. Ook dat bewijs ontbreekt.

3.4.8. G-Star heeft in ieder geval niet bewezen dat sprake is van (dreigende) inbreuk in het Verenigd Koninkrijk, zodat voor dat territorium geen verbod kan worden gegeven. In andere landen vindt geen gebruik van Pepsi RAW plaats, zodat voor die landen een processueel belang ontbreekt. Voor zover bekendheid in Nederland zou komen vast te staan en deze voldoende is voor bescherming is er alle aanleiding het verbod te beperken tot Nederland.

3.5. PepsiCo heeft voorts verweer gevoerd tegen de formulering van de vorderingen.

3.6. In reconventie vordert PepsiCo nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk, een en ander bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van G-Star in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten. Aanvankelijk heeft PepsiCo nog een verklaring voor recht gevraagd met betrekking tot het merk 'RAW Cuisine G-Star', maar die vordering heeft zij ter zitting laten vallen.

3.7. Aan de vorderingen legt PepsiCo ten grondslag dat het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk beschrijvend zijn, onderscheidend vermogen missen en een gebruikelijke aanduiding zijn geworden in relatie tot de waren waarvoor de merken zijn geregistreerd.

3.8. G-Star heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vorderingen in reconventie. Volgens G-Star zijn de merken van huis uit onderscheidend en zijn zij niet beschrijvend. Bovendien heeft volgens G-Star inburgering plaatsgevonden. G-Star betwist dat de merken een gebruikelijke aanduiding zouden zijn geworden.

3.9. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van G-Star en PepsiCo het Gemeenschapsmerk betreffen is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 2 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk berust op artikel 4.6 lid 4 BVIE². Voor zover de vorderingen van G-Star zijn gebaseerd op onrechtmatige daad is deze rechtbank bevoegd alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

ontvankelijkheid

4.2. PepsiCo's beroep op niet-ontvankelijkheid van G-Star in de vorderingen in conventie wordt verworpen. G-Star wijst er terecht op dat, nu PepsiCo geen woonplaats of vestiging in een lidstaat heeft, artikel 97 lid 2 GMVo allereerst de rechter van de woonplaats

² Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

van de eisende partij als internationaal bevoegde rechter aanwijst. Artikel 98 lid 1 onder a bepaalt dat deze rechter bevoegd is ter zake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten. Beoordeling van inbreuken in een andere lidstaat is aan dit systeem eigen. Niet is in te zien dat G-Star, die voor de Nederlandse rechter kiest en niet voor de door artikel 97 lid 5 ook als bevoegd aangewezen Engelse rechter voor zover het de gestelde inbreuk in het Verenigd Koninkrijk betreft, misbruik van procesrecht zou maken. De volgens PepsiCo te verwachten uitkomst van een procedure in Engeland maakt dat niet anders.

geldigheid van de merken

4.3. PepsiCo stelt dat de merken beschrijvend zijn in relatie tot alle waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd. PepsiCo gaat er daarbij van uit dat het begrip 'raw' de betekenis heeft van ofwel 'cool', 'gers', 'wous', 'vet' en 'wreed' (de populaire betekenis) ofwel de betekenis rauw of onbewerkt.

4.4. G-Star bestrijdt dat de populaire betekenis gangbaar is.

4.5. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst PepsiCo in haar conclusie van antwoord in conventie / conclusie van eis in reconventie onder 11.11 tot en met 11.25 naar producties waarin 'raw' in die populaire betekenis gebruikt zou worden. Van deze producties lijkt het begrip alleen in de productie 16 (urbandictionary.com) en productie 14 (enige fragmenten uit Nederlandse televisieprogramma's) in de populaire betekenis te worden gebruikt. In de overige producties wordt het begrip gebruikt in de betekenis van rauw of onbewerkt (zoals in productie 19, de dvd van stand-up comedian Eddie Murphy), of wordt niet 'raw' gebruikt, maar het Nederlandse 'rauw' (zoals in het artikel in 'Spits', productie 20, waarin 'rauw' overigens eveneens wordt gebruikt in de betekenis van onbewerkt). Uit een en ander kan worden afgeleid dat de populaire betekenis wellicht enige ingang heeft gevonden, en dan vooral in Nederland, maar het is onvoldoende om aan te nemen dat de betekenis gangbaar is. Daarom moet worden uitgegaan van alleen de betekenis rauw of onbewerkt.

4.6. G-Star heeft niet bestreden dat het Gemeenschapsmerk in deze betekenis beschrijvend kan zijn voor de waren in klasse 3 waarvoor het merk is ingeschreven. Het beroep van G-Star op inburgering is met betrekking tot deze waren op geen enkele wijze onderbouwd.

4.7. Voor wat de waren in klasse 25 betreft acht de rechtbank het Gemeenschapsmerk onderscheidend en niet beschrijvend omdat kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels 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.

4.8. Voor de diensten in klasse 35 heeft PepsiCo betoogd dat de populaire betekenis van het begrip 'raw' beschrijvend zou zijn. Omdat niet van die betekenis kan worden uitgegaan, kan het Gemeenschapsmerk voor die diensten niet beschrijvend worden geacht.

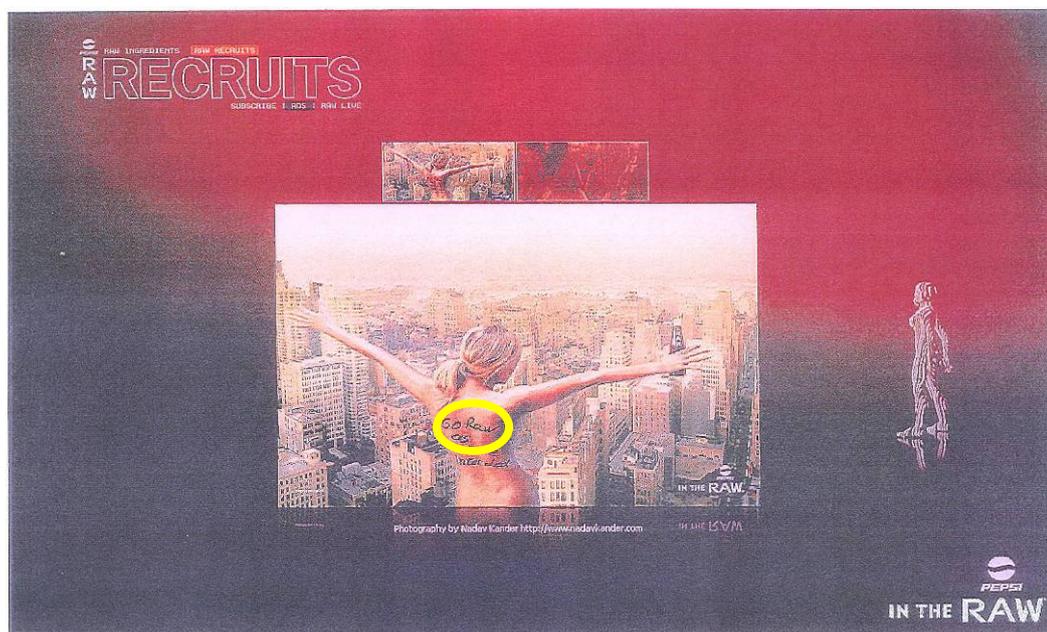
4.9. Voor wat het Beneluxmerk betreft is de rechtbank met PepsiCo van oordeel dat het merk beschrijvend kan zijn voor de kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De aanduiding 'raw denim' kan namelijk, zoals PepsiCo terecht stelt, worden gebruikt om aan te geven dat in de waar ruwe, onbewerkte, spijkerstof is verwerkt of dat de waar ruwe spijkerstof betreft. Dit geldt al heel duidelijk voor de waren in klasse 24 maar ook voor die in klasse 25.

4.10. De juistheid van de stelling van G-Star dat sprake is van inburgering van, ook, het Beneluxmerk is gezien de producties waar zij naar verwijst (de reclame-uitingen van producties 1 tot en met 7) en het rapport van het in Nederland uitgevoerde marktonderzoek (productie 23) niet in te zien. Deze producties, die overigens voor een belangrijk deel betrekking hebben op reclame-uitingen buiten de Benelux, betreffen vrijwel uitsluitend het gebruik van de merken G-STAR RAW of G-STAR RAW DENIM, maar, op een enkele uitzondering na, niet het merk RAW DENIM. Het marktonderzoek heeft evenmin betrekking op het merk RAW DENIM. Het betreft de bekendheid van het merk 'RAW'. De door G-Star gestelde inburgering van het Beneluxmerk is aldus onvoldoende gemotiveerd en dient om die reden te worden verworpen.

4.11. Gelet op het voorgaande dient het Beneluxmerk te worden nietigverklaard en zo ook het Gemeenschapsmerk voor zover registratie heeft plaatsgevonden voor de genoemde waren in klasse 3. Deze beslissing zal worden aangehouden totdat ook op de vorderingen in conventie kan worden beslist.

De door PepsiCo gebruikte tekens

4.12. Tussen partijen staat vast dat PepsiCo in ieder geval de hiervoor onder 2.4 weergegeven tekens gebruikt. Voor de door PepsiCo betwiste stelling van G-Star dat PepsiCo (ook) de tekens 'RAW' gebruikt, los van het element 'PEPSI' en het figuratieve element, geven de door G-Star overgelegde producties (15, 16 en 28) slechts in twee gevallen onderbouwing. Uitsluitend op onderstaande, door G-Star overgelegde afbeeldingen van een tweetal pagina's op www.pepsiraw.co.uk, waarvan de onderste ook als advertentie in het tijdschrift VICE is verschenen, worden de tekens 'RAW' apart gebruikt in de daar getoond context (op de afbeeldingen geel omcirkeld). PepsiCo bestrijdt niet dat dit als merkgebruik kan worden aangemerkt, zodat daarvan moet worden uitgegaan.



4.13. Dat deze afbeeldingen publiek zijn gemaakt betwist PepsiCo niet, zodat met dit gebruik, ook al zou naar de rechtbank begrijpt de website niet meer actief zijn, eveneens rekening gehouden moet worden.

bekendheid van het Gemeenschapsmerk

4.14. Voor de door G-Star ingeroepen bescherming van artikel 9 lid 1 onder c GMVo zal allereerst moeten worden vastgesteld dat het Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is, hetgeen PepsiCo betwist.

4.15. Zoals het HvJEG in het recent gewezen Pago-arrest van 6 oktober 2009, zaak C-301/07 (gewezen nadat partijen in deze zaak vonnis hadden gevraagd) uiteen heeft gezet, is voor die bekendheid nodig dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek en in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht. De rechter dient alle relevante omstandigheden in aanmerking te nemen, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik van het merk en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Bekendheid in één lidstaat (althans de lidstaat Oostenrijk) volstaat om te voldoen aan de territoriale voorwaarde van artikel 9 lid 1 onder c.

4.16. Ter onderbouwing van de bekendheid van het Gemeenschapsmerk heeft G-Star verwezen naar:
productie 23, het rapport van een marktonderzoek naar de bekendheid van 'RAW' onder het Nederlandse publiek in maart 2008;
productie 35, het rapport van een marktonderzoek naar de bekendheid van 'RAW' onder het Nederlandse publiek in november 2008;
productie 55, het rapport van een marktonderzoek naar de bekendheid van 'RAW' onder het Britse publiek in juli 2009;
productie 56: het rapport van een marktonderzoek naar de bekendheid van 'RAW' onder het Franse publiek in juli 2009.
Uit deze rapporten zou een bekendheid moeten blijken van meer dan 70% (voor de Nederlandse markt) respectievelijk 30% (Engeland en Frankrijk). PepsiCo heeft de betrouwbaarheid van de rapporten uitvoerig en gemotiveerd betwist.

4.17. G-Star wijst voorts op de uit haar producties blijkende omzet, op de geografische omvang van haar activiteiten en op de door haar gedane investeringen om bekendheid aan het merk te geven.

4.18. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet.

4.19. Bij het onderzoek van productie 23 en 35 is het publiek geconfronteerd met het merk 'RAW' en is allereerst gevraagd waaraan de geënquêteerde denkt. Op die vraag zou 32% G-Star of GapStar (G-Star's rechtsvoorganger) hebben genoemd. Na vervolgvraag 2, waarin wordt meegedeeld dat het iets met kleding te maken heeft, en 3, waarin gevraagd wordt naar een bepaald bedrijf, loopt het percentage dat een dergelijk antwoord geeft verder op. Volgens PepsiCo is daaruit is echter niet af te leiden dat het betreffende publiek 'RAW' herkent als merk (voor de waren waarvoor het merk is geregistreerd). Volgens PepsiCo is heel goed mogelijk dat het publiek 'RAW' herkent als deel van het – daar lijken partijen het wel over eens te zijn – bekende merk G-STAR RAW. PepsiCo meent verder met verwijzing naar de door haar overgelegde verklaring van drs. D.W.F. Häcker dat de tweede en de derde vraag sturend zijn en daarom ongeschikt om de merkbekendheid te onderzoeken. Het onderzoek is bovendien niet verricht door een in marktonderzoek gespecialiseerd bureau maar door studenten op instructies van de raadsman van G-Star, wat de resultaten aldus PepsiCo mogelijk heeft beïnvloed. Ook ontbreken de letterlijke antwoorden van de respondenten.

4.20. De omstandigheid dat het relevante publiek 'RAW' herkent als deel van het bekende merk G-STAR RAW en op die manier de waren beschouwt als zijnde afkomstig van G-Star of haar rechtsvoorgangster (althans van dezelfde bron) doet niet af aan de mogelijke bekendheid van het merk. Uit HvJEG 7 juli 2005, zaak C-353/03 (Have a break; LJN BF9997) volgt immers dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik als deel van een ander merk. Voldoende is dat het relevante publiek in staat is de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren op basis van het gebruik van het merk. Hiervan uitgaande is niet in te zien waarom het gebruik van het merk als deel van een ander merk er niet toe zou kunnen leiden dat dit deel niet alleen onderscheidend vermogen verkrijgt, maar zelfs een bekend merk wordt.

4.21. De rechtbank deelt echter wel de kritiek van PepsiCo dat de tweede en derde vraag in min of meerdere mate sturend zijn, vraag 2 omdat het een verband legt tussen de getoonde tekens en de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, vraag 3 omdat de vraag veronderstelt dat de tekens als merk of handelsnaam worden gebruikt. Ook van vraag 1 kan worden betwijfeld of die geschikt is als eerste gesteld te worden. De omstandigheid dat de letterlijke antwoorden ontbreken en dat het onderzoek niet is verricht door een daarin gespecialiseerd bureau doet eveneens af aan de overtuigingskracht.

4.22. Productie 55 kijkt in zoverre af dat dit onderzoek wél is verricht door een marktonderzoeksbureau en dat de letterlijke antwoorden op de vragen zijn gerapporteerd. Volgens het rapport hebben 99 van de 292 geënquêteerden op de eerste, tweede of derde vraag geantwoord G-Star of GapStar. Voor de vragen geldt hetgeen hiervoor is overwogen. Wordt alleen gekeken naar het antwoord op de eerste vraag, dan resteren slechts 14 antwoorden (respondenten 20, 36, 39, 47, 132, 139, 156, 167, 235, 238, 242, 275, 276 en 290) die er op kunnen duiden dat 'RAW' wordt herkend als merk voor kleding.

4.23. Productie 56 rapporteert eveneens de letterlijke antwoorden, maar ook daarvoor geldt dat uit de antwoorden niet kan worden afgeleid dat het merk 'RAW' een bekend merk is. In totaal 17 van de 126 antwoorden (respondenten 8, 11, 21, 23, 47 van het onderzoek in Parijs en 1, 21, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 62, 63, 64 van het onderzoek in Lille) op de eerste vraag kunnen duiden op herkenning van 'RAW' als kledingmerk. Ook dit onderzoek is niet uitgevoerd door een bureau voor marktonderzoek.

4.24. Wat de omzet, de geografische omvang van de activiteiten van G-Star en de gedane investeringen in reclame betreft verwijst G-Star naar de hiervoor al besproken producties 1 tot en met 5. In die producties is echter, evenals het Beneluxmerk, het Gemeenschapsmerk niet aan te treffen. Die producties betreffen zoals overwogen vrijwel uitsluitend het gebruik van de merken G-STAR RAW of G-STAR RAW DENIM.

4.25. De door G-Star overgelegde overzichten van reclame-uitgaven tenslotte geven geen inzicht in de vraag in welk merk is geïnvesteerd.

4.26. De bekendheid van het Gemeenschapsmerk staat dus op grond van het overgelegde bewijsmateriaal niet vast. G-Star heeft echter op dit punt uitdrukkelijk aanvullend bewijs aangeboden, waartoe de rechtbank haar zal toelaten. De rechtbank acht in ieder geval zinvol dat allereerst nogmaals een marktonderzoek wordt verricht door een door de rechtbank te benoemen deskundige en na overleg met partijen over de vraagstelling. Voor dit overleg wordt een comparitie van partijen gelast. Bij die gelegenheid kan G-Star tevens aangeven op

welke (andere) wijze zij de stelling eventueel wenst te bewijzen en kunnen partijen zich desgewenst uitlaten over de consequenties van het Pago-arrest voor de onderhavige zaak. Gelet op de bewijslast dienen de kosten van het onderzoek voorshands te worden gedragen door G-Star.

verband en inbreuk

4.27. Voor inbreuk onder artikel 9 lid 1 onder c GMVo is vereist dat het publiek een verband legt tussen het Gemeenschapsmerk en de gebruikte tekens. Volgens het Intel-arrest (HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, LJV BG7353) is daaraan gelijk te stellen dat het jongere merk (het arrest betreft een geval van conflicterende merkschrijvingen) het bekende merk bij het relevante publiek in gedachten roept. Het Hof houdt voor, deels met verwijzing naar de eerdere arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, dat het bestaan van een dergelijk verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waartoe behoren de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. Deze omstandigheden moeten volgens het arrest eveneens bij de beoordeling van de gestelde inbreuk in acht genomen worden (vergelijk overweging 68).

4.28. G-Star meent dat het verband niet bewezen hoeft te worden, maar kan worden afgeleid uit de omstandigheden. Die omstandigheden zijn, naar zij meent, de volgende.

4.28.1. De mate van overeenstemming is hoog. PepsiCo gebruikt tekens die identiek zijn aan het merk. Voor zover zij 'RAW' gebruikt in het samengestelde teken 'Pepsi RAW' vormt het in hoofdletters weergegeven 'RAW' het dominante bestanddeel.

4.28.2. Zowel PepsiCo als G-Star richten zich op het jonge publiek dat bars, clubs en winkels in de grote steden bezoekt.

4.28.3. De onder merk en teken aangeboden waren liggen dicht bij elkaar: fashionable mode en fashionable drank.

4.28.4. 'RAW' is een bekend merk in de Gemeenschap en in Nederland zelfs beroemd. 'RAW' heeft voldoende onderscheidend vermogen, ook al is het niet uniek.

4.28.5. De door G-Star overgelegde producties 22, 25 en 62 tonen aan dat niet alleen een verband wordt gelegd, maar dat zelfs verwarring is ontstaan bij consumenten.

4.29. G-Star wijst verder op marktonderzoeken in Nederland, Engeland en Frankrijk (producties 59, 60 en 61) waaruit zou blijken dat het publiek daadwerkelijk een verband legt.

4.30. PepsiCo stelt zich op het standpunt dat G-Star het vereiste verband moet bewijzen, waarin G-Star volgens PepsiCo niet is geslaagd. De door G-Star uitgevoerde onderzoeken

vindt zij niet relevant alleen al omdat het publiek niet is geconfronteerd met het teken zoals het door PepsiCo wordt gebruikt, namelijk altijd in combinatie met het wereldberoemde woordmerk PEPSI en het PEPSI-logo, welke elementen in het samengestelde teken domineren. Omdat 'RAW' weinig onderscheidend is, is er des te minder aanleiding aan te nemen dat het publiek een verband legt tussen het merk en het teken. Bovendien zijn de betrokken waren sterk niet-soortgelijk. Ook dat staat er aan in de weg dat het publiek een verband zal leggen. Tot slot is van belang dat het in aanmerking te nemen publiek niet hetzelfde is. De door G-Star overgelegde voorbeelden van verwarring vindt PepsiCo te incidenteel, terwijl die berichten bovendien afkomstig zijn uit de eigen kring (dealers) van G-Star.

4.31. Het standpunt van G-Star acht de rechtbank in zoverre onjuist dat G-Star de gestelde inbreuk dient te bewijzen en daarvoor is een noodzakelijke voorwaarde dat komt vast te staan dat het relevante publiek een verband tussen het merk en de gebruikte tekens legt. Indien niet als vaststaand kan worden aangenomen dat het verband wordt gelegd, kan de rechtbank alleen al om die reden geen bewijs van de gestelde inbreuk aannemen.

4.32. Wel maakt het Intel-arrest in overweging 38 duidelijk dat de merkhouders niet noodzakelijk bewijs moet leveren van daadwerkelijk inbreuk, maar kan volstaan elementen te bewijzen op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar (in het arrest van 12 december 2008, zaak C-197/07 inzake TDK spreekt het Hof van Justitie in overweging 22 van een '*risk, which is not hypothetical*') dat een inbreuk zich in de toekomst voordoet. Verder moet de uitleg in aanmerking worden genomen die door het Hof aan de verschillende vormen van inbreuk is gegeven (het meest recent in HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07 inzake L'Oréal, LJV BJ1503, met name overwegingen 39 – 41).

4.33. Bij de beoordeling van het te leveren bewijs is van belang dat de wijze van bewijslevering volgens artikel 101 lid 3 GMVvO wordt bepaald door nationaal procesrecht, tenzij anders is bepaald. Naar Nederlands procesrecht behoeft (uiteeraard) niet bewezen te worden wat niet is betwist of wat, in het licht van het door de wederpartij gestelde, onvoldoende gemotiveerd is betwist. Verder kan het bewijs van daadwerkelijke inbreuk door de rechter worden afgeleid uit – erkende of na bewijslevering – vaststaande feiten. In sommige gevallen, zoals in het geval van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, is dat zelfs noodzaak. Direct bewijs van de inbreuk is in een dergelijk geval niet mogelijk omdat daarin een rechterlijk oordeel (het ongerechtvaardigde van het genoten voordeel) besloten ligt.

4.34. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet dat het gestelde verband door het relevante publiek wordt gelegd, zodat alleen al daarom niet kan worden aangenomen dat zich een van de gestelde inbreuken voordoet of dat een ernstig gevaar bestaat dat een inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.

4.35. In het marktonderzoek onder het relevante Nederlandse publiek naar het bestaan van het gestelde verband (productie 59) is het publiek geconfronteerd met het hiervoor onder 2.4 weergegeven woord-/beeldmerk van PepsiCo en met de tekens 'RAW', dit laatste echter niet in de onder 4.12 weergegeven context. Dit onderzoek lijdt aan dezelfde gebreken als hiervoor onder 4.19 vermeld voor wat betreft het ontbreken van de letterlijke antwoorden en de uitvoering onder leiding van de raadsman van G-Star. Bovendien blijkt uit dat onderzoek niet dat een verband wordt gelegd met het merk 'RAW'. Uit de paragrafen 8 tot

en met 10 blijkt integendeel dat een verband wordt gelegd met G-STAR, G-STAR RAW of GAPSTAR. Ook zijn de antwoorden van respondenten die niet bekend waren met het merk 'RAW' buiten de resultaten gehouden omdat dit deel van het publiek logischerwijs geen verband kan leggen tussen merk en teken. De rechtbank acht dat onjuist. Juist voor dit deel van het publiek geldt dat het gebruik van het teken door PepsiCo op geen enkele wijze een inbreuk kan vormen op het merk.

4.36. In het onderzoek onder het Engelse publiek (productie 60), verricht door een marktonderzoeksbureau, is het publiek geconfronteerd met alleen het woord-/beeldmerk van PepsiCo. Ook in dit onderzoek zijn de antwoorden van respondenten die niet bekend waren met het merk 'RAW' (dat zijn er in ieder geval 106 van de 252) buiten beschouwing gelaten. In dit rapport zijn de letterlijke antwoorden weergegeven. Slechts drie antwoorden (respondent 4, antwoord 3, respondent 5, antwoord 3 en respondent 98, antwoord 2) wijzen op een verband tussen het getoonde woord-/beeldmerk van PepsiCo en het merk 'RAW'.

4.37. In het onderzoek onder het Franse publiek (productie 61) is slechts één antwoord (respondent 53, antwoord 3) te vinden dat op een verband wijst.

4.38. Uit deze onderzoeken volgt dus geenszins het vereiste verband. Dat volgt evenmin uit de door G-Star overgelegde producties 22, 25 en 62. Daargelaten dat de correspondentie minder omvangrijk is dan het op het eerste gezicht lijkt omdat G-Star, waarop PepsiCo terecht heeft gewezen, dezelfde correspondentie meerdere keren heeft overgelegd, kan daaruit in ieder geval niet worden afgeleid dat verwarring is ontstaan met het merk 'RAW'.

4.39. Voor de beoordeling van de gestelde inbreuk, meer in bijzonder het verband, is verder van belang dat in deze procedure niet, althans niet in dit stadium, kan worden uitgegaan van de bekendheid van het merk 'RAW'.

4.40. Ook voor de gestelde inbreuk heeft G-Star uitdrukkelijk (aanvullend) bewijs aangeboden, in het bijzonder van de verwarring die ontstaat door de door PepsiCo gebruikte tekens. De rechtbank zal haar tot dat bewijs toelaten op dezelfde wijze als hiervoor onder 4.26 is overwogen.

4.41. Indien de bekendheid van het merk 'RAW' en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk 'RAW' omdat PepsiCo, naar zij zelf stelt, het teken steeds, of vrijwel steeds, gebruikt in combinatie met haar algemeen bekende merk 'PEPSI' en te verwachten is dat door dit gebruik het relevante publiek in meer of mindere mate het merk 'RAW' zal gaan associëren met het hem zeer bekende 'PEPSI' in plaats van met de waren van G-Star. Dit punt kan echter pas na bewijslevering en eventueel tegenbewijs bindend worden beoordeeld.

4.42. De rechtbank verwierpt het onder 3.4.4. weergegeven verweer dat PepsiCo door gebruik van een algemene term als 'raw' in de populaire betekenis nooit inbreuk kan maken. PepsiCo verwijst in dit verband naar paragraaf 9.7.5 van Cohen Jehoram / Van Nispen / Huydecoper, Industriële Eigendom 2, waarin de auteurs ingaan op een buitenwettelijke beperking van het merkrecht in gevallen waarin het merk niet is geregistreerd om normale merkfuncties te vervullen. Dat hiervan sprake is heeft PepsiCo echter op geen enkele manier gemotiveerd.

5. De beslissing

in conventie

De rechtbank:

5.1. beveelt een verschijning van partijen, bijgestaan door hun advocaten, voor overleg als hiervoor onder 4.26 aangegeven op de terechtzitting van de daartoe tot rechter-commissaris benoemde mr. P.G.J. de Heij in het paleis van justitie te Den Haag, Prins Clauslaan 20, op **woensdag 20 januari 2010, 14.00** uur;

5.2. bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, **binnen twee weken** na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan de rechtbank - ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - om een nadere dag- en urenbepaling dient te vragen onder opgave van de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op genoemde datum;

5.3. laat G-Star toe te bewijzen:

- dat het merk 'RAW' is aan te merken als een in de Gemeenschap bekend merk;
- dat het publiek een verband legt tussen de onder 2.4 en 4.12 weergegeven tekens en het merk 'RAW';
- feiten en omstandigheden waaruit moet worden afgeleid dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk 'RAW';

5.4. bepaalt dat na de comparitie van partijen en nadat het deskundigenbericht is ontvangen aan G-Star indien door haar gewenst gelegenheid zal worden gegeven voor het doen horen van aanvullende getuigen of overlegging van bewijsstukken en aan PepsiCo voor het leveren van tegenbewijs.

in conventie en in reconventie

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. P.G.J. de Heij en mr. P.A.C.E. van der Kooij en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2009.