

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 329755 / HA ZA 09-414

Vonnis van 11 mei 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
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.

Partijen zullen hierna G-Star (eiseressen gezamenlijk) en PepsiCo worden genoemd.

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 tussenvonnissen van 25 november 2009 waarin een comparitie van partijen is gelast;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 10 februari 2010, de bij die gelegenheid door G-Star genomen akte uitlating tussenvonnissen en vermeerdering van eis en door G-Star overgelegde notities;
 - de brief van deze rechtbank aan partijen van 24 februari 2010;
 - de antwoordakte van PepsiCo van 7 april 2010 met productie 50.
- 1.2. Vonnissen is nader bepaald op heden.

2. De nadere beoordeling

2.1. In het tussenvonnis is voor zover thans van belang het navolgende overwogen.

2.1.1. In de dagvaarding heeft G-Star een beroep gedaan op het Gemeenschapswoordmerk 'RAW' (in dit vonnis verder: het RAW merk) en op een aantal andere merken dat het bestanddeel RAW bevat, waaronder het Beneluxwoordmerk 'RAW DENIM' (in dit vonnis verder: het RAW DENIM merk). Ter zitting heeft zij echter verklaard alleen nog het RAW merk aan de vorderingen in conventie ten grondslag te leggen.

2.1.2. Het RAW DENIM merk dient te worden nietigverklaard. Het RAW merk dient eveneens te worden nietigverklaard voor zover het is ingeschreven voor waren in klasse 3.

2.1.3. De gestelde bekendheid van het RAW merk staat niet vast op grond van het overgelegde bewijsmateriaal. G-Star wordt toegelaten tot het leveren van aanvullend bewijs. In het kader van deze bewijsopdracht is in ieder geval zinvol dat nogmaals een marktonderzoek wordt verricht door een door de rechtbank te benoemen deskundige na overleg met partijen over de vraagstelling.

2.1.4. Het voor inbreuk onder artikel 9 lid 1 onder c GMVo¹ vereiste verband tussen de door PepsiCo gebruikte tekens en het RAW merk staat op grond van het overgelegde bewijs evenmin vast. G-Star wordt ook ten aanzien van die stelling toegelaten tot aanvullend bewijs op dezelfde wijze.

2.1.5. Indien de bekendheid van het RAW merk en het vereiste verband komen vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat het gebruik van de tekens door PepsiCo afbreuk zal doen aan, in ieder geval, het onderscheidend vermogen van het merk. Dit kan echter pas na bewijslevering en eventueel tegenbewijs bindend worden beoordeeld.

2.2. In het tussenvonnis is een comparitie van partijen gelast voor overleg met partijen over het deskundigenbericht en is G-Star toegelaten te bewijzen:

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

2.3. G-Star heeft ter comparitie, kort samengevat en voor zover thans van belang, de volgende standpunten ingenomen.

2.3.1 Uit het Pago-arrest² kan worden afgeleid dat voor de ingeroepen bescherming voldoende is dat bekendheid van het RAW merk in Nederland wordt vastgesteld en dat, als bekendheid en inbreuk in Nederland eenmaal vaststaat, een verbod voor de hele EU kan worden gegeven.

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

² Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 06-10-2009, C-301/07, LJN BJ9851

-
- 2.3.2. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd onder personen in de leeftijdscategorie 15 – 40 jaar.
- 2.3.3. Het onderzoek dient te worden beperkt tot het modebewuste publiek.
- 2.3.4. Het onderzoek naar het vereiste verband dient te worden beperkt tot het publiek dat het RAW merk kent.
- 2.3.5. Het aantal respondenten dient te worden gesteld op 200 personen, verspreid over Nederland.
- 2.3.6. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd onder leiding van H. van den Berg (emeritus hoofddocent verbonden aan de afdeling Methoden & Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam), bij voorkeur door studenten, bij bezwaar van de rechtbank door marktonderzoeksbureau Ivomar Marktonderzoek of Intomart GfK.
- 2.3.7. Bij het onderzoek naar de bekendheid van het merk mag de respondent, na confrontatie met het merk en de vraag waaraan de respondent denkt, worden geholpen door de mededeling dat het gaat om kleding. Het feit dat een merk niet spontaan wordt genoemd hoeft niet te betekenen dat een merk niet bekend is.
- 2.3.8. Bekendheid van het merk kan (ook) worden onderzocht door een lijst van merken van spijkerbroeken voor te leggen en te vragen welke merken de respondent kent.
- 2.3.9. Voor vaststelling van het vereiste verband is als eerste vraag (na confrontatie met de door PepsiCo gebruikte tekens) ‘Waar denkt u aan?’ voldoende. Deze vraag zou moeten worden gevolgd door vervolg- en controlevragen.
- 2.4. G-Star heeft een vragenlijst overgelegd die wat haar betreft gebruikt kan worden voor het uit te voeren marktonderzoek naar de bekendheid van het RAW merk en naar het verband tussen de door PepsiCo gebruikte tekens en het RAW merk. Voorts heeft G-Star aangegeven aanvullend schriftelijk bewijs en getuigenbewijs te willen leveren. Indien de vraagstelling aan de deskundige wordt overgelaten, wil G-Star gelegenheid hebben zich uit te laten over de door de deskundige voorgestelde vragen.
- 2.5. PepsiCo heeft, eveneens kort samengevat en voor zover thans van belang, de volgende standpunten ingenomen.
- 2.5.1. Uit het Pago-arrest volgt niet per definitie dat bekendheid in een EU-lidstaat voldoende is.
- 2.5.2. Het aantal van 200 respondenten is akkoord.
- 2.5.3. Tegen de deskundige Van den Berg bestaat geen bezwaar.
- 2.5.4. Het publiek zal de door PepsiCo gebruikte tekens niet als merk percipiëren. De geholpen bekendheid moet daarom buiten beschouwing worden gelaten omdat deze er van

uit gaat dat de tekens door het publiek als merk worden ervaren. Uitsluitend de spontane bekendheid is relevant.

2.5.5. De doelgroep bestaat uit het publiek dat vrijetijdskleding koopt in het algemeen. Het is daarom niet juist minder modebewuste ondervraagden buiten beschouwing te laten.

2.5.6. De vraagstelling moet worden overgelaten aan de deskundige.

2.5.7. Het voorstel van G-Star om twee fasen in te bouwen (eerst benoeming van een deskundige en vervolgens, na advies van de deskundige, vaststelling van de aan het publiek voor te leggen vragen) is akkoord.

2.6. Ter comparitie heeft G-Star bij akte haar eis gewijzigd. De eiswijziging houdt in dat G-Star zich wederom beroept op een vijftal in de dagvaarding vermelde merkinschrijvingen die G-Star eerder bij pleidooi als grondslag voor haar vorderingen had laten vallen.

2.7. G-Star vordert nu - zakelijk weergegeven - het volgende:

A. een merkinbreukverbod op het RAW merk en op de Gemeenschaps- c.q. Beneluxmerken G-STAR RAW en G G-STAR RAW, dan wel een verbod op onrechtmatig handelen,

B. veroordeling van PepsiCo tot vergoeding van de als gevolg van de merkinbreuk en het onrechtmatig handelen geleden schade en/of winstafdracht, op te maken bij staat en vermeerderd met de wettelijke rente,

C. veroordeling van PepsiCo tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de genoten winst,

D. één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en

E. met voldoening van de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

2.8. De door G-Star bedoelde G-STAR RAW en G G-STAR RAW woord-/beeldmerken (verder gezamenlijk aan te duiden als de G-STAR RAW merken) betreffen de navolgende registraties: Gemeenschapsmerk 001860295, geregistreerd op 13 januari 2011, Gemeenschapsmerk 003331857, geregistreerd op 1 juni 2005, Gemeenschapsmerk 003612801, geregistreerd op 22 juni 2005, Gemeenschapsmerk 003446648, geregistreerd op 19 mei 2005 en Beneluxmerk 0799056. Het betreft het hieronder afgebeelde woord-/beeldmerk (001860295):



En het volgende woord-/beeldmerk (003331857, 003612801, 003446648 en 0799056):



2.9. PepsiCo heeft tegen deze eiswijziging geen bezwaar gemaakt. De rechter-commissaris heeft partijen ter comparitie meegedeeld dat mogelijk ambtshalve bezwaar bestaat tegen de eiswijziging. De beslissing over de toelaatbaarheid van de eiswijziging is daarop aangehouden voor beraad door de rechtbank. Bij brief van 24 februari 2010 heeft de rechtbank partijen laten weten dat de rechtbank geen aanleiding ziet de eiswijziging ambtshalve te weigeren.

2.10. G-Star heeft in haar akte de rechtbank voorts met verwijzing naar H.R. 25 april 2008, NJ 2008/553 verzocht terug te komen op een tweetal beslissingen in het tussenvonnissen, die naar haar mening berusten op een onjuiste feitelijke of juridische grondslag. Het betreft de overwegingen 4.6, 4.24 en 4.26 van het tussenvonnissen.

2.11. PepsiCo werd daarop nog, zoals zij had verzocht, in de gelegenheid gesteld om een antwoordakte te nemen, waarin zij is ingegaan op de gewijzigde eis en op de verzochte heroverweging van de beslissingen in het tussenvonnissen. PepsiCo stelt zich op het standpunt dat G-Star verkapt hoger beroep instelt in de lopende instantie.

bevoegdheid van de rechtbank

2.12. Voor zover aan de vorderingen nu mede een Beneluxmerk ten grondslag wordt gelegd is deze rechtbank op grond van artikel 4.6 BVIE³ bevoegd van de vorderingen kennis te nemen omdat volgens G-Star inbreuk op dat merk dreigt in – onder andere – Nederland.

terugkomen op eindbeslissingen

2.13. Rechtsoverweging 4.6 van het tussenvonnissen luidt:

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.

2.14. G-Star wijst op alinea 2 van de conclusie van antwoord in reconventie. Hierin ontkent G-Star in algemene bewoordingen de juistheid van de stellingen van PepsiCo. Deze algemene ontkenning is echter niet gelijk te stellen aan een inhoudelijke en gemotiveerde betwisting.

2.15. G-Star wijst verder op alinea 7 van de conclusie van antwoord in reconventie. Hierin merkt G-Star op: *Voor de gemiddelde consument heeft RAW in verband met de waren waarvoor het merk is ingeschreven – kort gezegd kleding – geen beschrijvende betekenis.* In het vervolg op deze alinea in de conclusie van antwoord in reconventie gaat G-Star in op de betekenis van ‘raw’ voor kleding. Zij sluit dit onderwerp onder 13 af met de opmerking: *nu gezien het voorgaande RAW en RAW DENIM door de gemiddelde*

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

consument in verband met de kleding van G-Star geen beschrijvende betekenis heeft, is niet relevant dat het hier een bijvoeglijk naamwoord betreft. Op de waren in klasse 3 (onder meer zepen, parfumerieën, etherische oliën) gaat G-Star niet in. Deze aangehaalde passage is daarom niet aan te merken als een betwisting van de beschrijvende betekenis van raw voor waren in klasse 3, laat staan als een behoorlijk gemotiveerde betwisting. Van een onjuiste grondslag voor de beslissing is al daarom geen sprake, daargelaten de vraag of een onjuiste lezing van de stukken de rechtbank zonder meer bevoegd zou maken terug te komen op een bindende eindbeslissing in het tussenvonnis.

2.16. Rechtsoverwegingen 4.24, 4.25 (waartegen G-Star zich niet richt) en 4.26 van het tussenvonnis luiden:

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 ten slotte 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. (...)

2.17. Volgens G-Star gaan de overwegingen 4.24 en 4.26 er aan voorbij dat zij in de inleidende dagvaarding in alinea's 8, 9, en 10 en in alinea 1 van de pleitnota uitvoerig heeft gewezen op het gebruik van het RAW merk zoals dat blijkt uit de producties 6 tot en met 11, 29, 30 en 49 tot en met 53. Zij wijst er verder op dat het gebruik van het RAW merk als zelfstandig gepercipieerd bestanddeel in een samenstelling ook gebruik van dat merk inhoudt.

2.18. Onder de kop 'RAW' is een in de Gemeenschap bekend merk vermeldt de dagvaarding onder randnummer 32: *Daarnaast wordt ter onderbouwing van de bekendheid van het merk 'RAW' in de Gemeenschap gewezen op de hierboven onder nrs. 2-4 besproken intensiteit (omzet) en geografische omvang (ruim 4650 verkooppunten in Europa) van G-Star's activiteiten onder het merk 'RAW'. Ook wordt gewezen op de door G-Star verrichte investeringen om middels reclame/beurzen in de Gemeenschap bekendheid aan het 'RAW' merk te geven (zie nr. 6 hierboven).* In de randnummers 2 tot en met 4 en 6 van de dagvaarding wordt verwezen naar producties 1 tot en met 5. Naar de randnummers 8, 9 en 10 van de dagvaarding, die in de sleutel staan van 'raw' als terugkerend element in G-Star's seriemerken, wordt hier niet verwezen.

2.19. In haar pleitnota heeft G-Star aan de in de dagvaarding uiteengezette onderbouwing toegevoegd de producties 6 tot en met 11 en 49a tot en met 54. Dit blijkt niet zozeer uit alinea 1 van de pleitnota, waarin G-Star volgens het kopje haar pleidooi begint met inleidende opmerkingen, als wel uit alinea 49 waar zij toekomt aan de bespreking van de bekendheid van het merk. In het tussenvonnis zijn deze producties ten onrechte niet uitdrukkelijk in beschouwing genomen. Ook voor deze producties (en voor de in de pleitnota onder 1 nog genoemde producties 29 en 30) geldt echter dat het RAW merk daarin

niet is aan te treffen (zoals productie 49b), niet blijkt dat het merk binnen de Gemeenschap is gebruikt (zoals productie 11, waaruit integendeel moet worden afgeleid dat het gebruik buiten de Gemeenschap betreft) of in het geheel niet blijkt van confrontatie van het publiek met het merk (zoals productie 49g, de G-Star Raw collectieboeken 2002 – 2005). De rechtbank blijft reeds daarom bij haar beslissing als vermeld in 4.26 van het tussenvonnis.

2.20. G-Star verwijst in dit verband verder nog naar overweging 4.20 van het tussenvonnis inhoudende, kort gezegd, dat denkbaar is dat een merk bekendheid verwerft door gebruik van het merk als deel van een ander merk. Daarmee is natuurlijk nog niet gezegd, zoals G-Star kennelijk meent, dat daarmee is geoordeeld dat uit het overgelegde bewijsmateriaal blijkt dat deze situatie zich voordoet.

bewijs van bekendheid van de G-STAR RAW merken en het voor inbreuk vereiste verband

2.21. Nu G-Star wederom haar G-STAR RAW merken in stelling heeft gebracht, dient allereerst onderzocht te worden of als vaststaand kan worden aangenomen dat deze merken, of één van deze merken, moeten worden aangemerkt als bekende merken en of door het relevante publiek het voor inbreuk onder artikel 9 lid 1 onder c GMVo vereiste verband wordt gelegd tussen de door PepsiCo gebruikte tekens en (één van) deze merken. Is dat het geval, dan is verder bewijs zoals in het tussenvonnis opgedragen niet relevant voor de toewijsbaarheid van de vorderingen. Als immers moet worden aangenomen dat het gebruik van de tekens inbreuk maakt op de G-STAR RAW merken, ontbreekt het belang van G-Star bij de vaststelling dat daarmee tevens inbreuk wordt gemaakt op het RAW merk. PepsiCo bestrijdt zowel de bekendheid van als het verband met de G-STAR RAW merken.

2.22. Het tussenvonnis bevat de navolgende overwegingen:

4.19 ... 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.

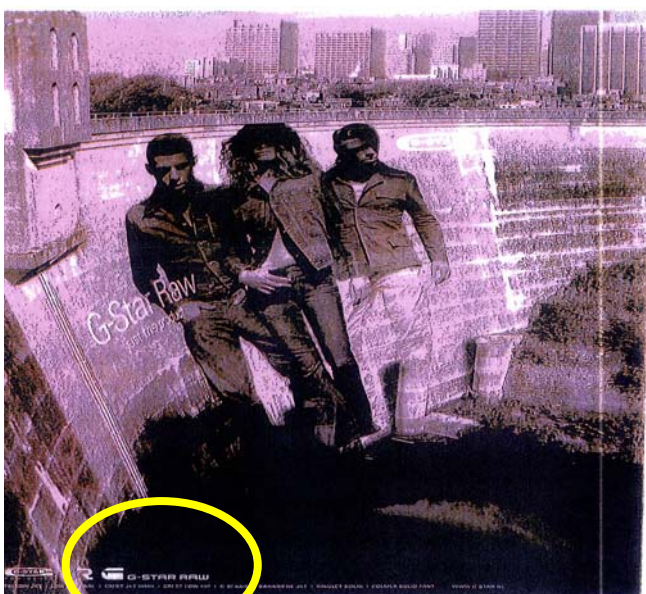
(...)

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' (...) 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. (...)

2.23. G-Star voert in haar akte aan dat op grond van deze overwegingen vast staat dat de G-STAR RAW merken bekend zijn en dat het publiek een verband legt tussen de G-STAR RAW merken en de gebruikte tekens. Dit standpunt gaat uiteraard niet op. Daargelaten dat de betreffende overwegingen niet zien op de nu ingeroepen woord-/beeldmerken, merkt PepsiCo terecht op dat G-Star eerder haar beroep op de G-STAR RAW merken had laten vallen en dat de rechtbank de bekendheid van die merken of een door het publiek gelegd verband dus niet heeft beoordeeld. Van enige beslissing op deze punten is geen sprake.

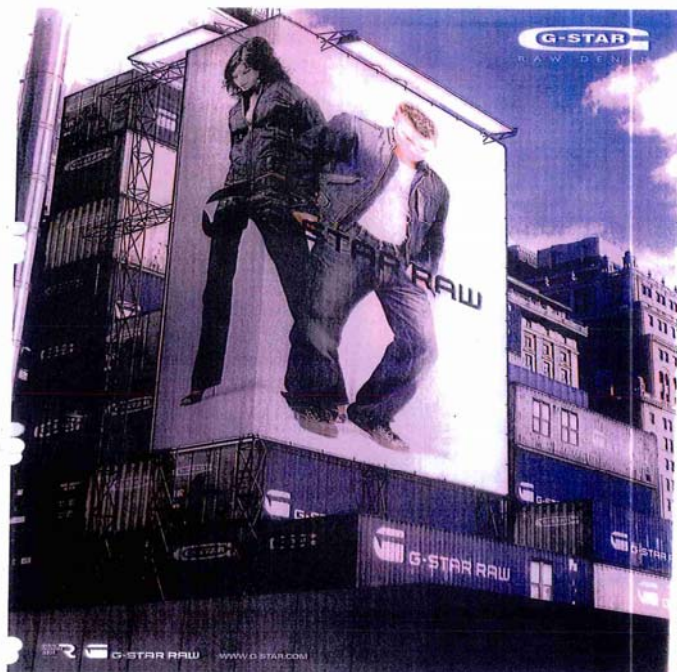
2.24. Nu PepsiCo bestrijdt dat de G-STAR RAW merken bekende merken zijn en dat een verband wordt gelegd, dient G-Star dat te bewijzen. G-Star heeft ter onderbouwing van

de bekendheid van deze merken en het verband dat met deze merken zou worden gelegd niet specifiek verwezen naar één of meer van de overgelegde producties. Voor zover G-Star niettemin heeft willen stellen dat het bewijs zou volgen uit de overgelegde producties, kan de rechtbank haar daarin niet volgen. Weliswaar zijn de G-STAR RAW merken in het overgelegde reclamemateriaal (in het bijzonder producties 1 tot en met 5, 49a tot en met 49d, 50b en 52) veel vaker terug te vinden dan het RAW merk, echter zelden als het merk waar de aandacht op wordt gevestigd. Als het merk is afgebeeld, dan meestal op een wijze zoals in de advertentie hieronder als voorbeeld is weergegeven.



Het is twijfelachtig of deze wijze van confrontatie van het publiek met de merken heeft geleid tot bekendheid van de merken. De aandacht wordt getrokken door de afgebeelde personen en het daarbij geplaatste merk. De klein weergegeven merken onderaan de pagina vallen bij vluchtige waarneming niet of nauwelijks op.

2.25. Reclame- of fotomateriaal waaruit is af leiden dat het publiek is geconfronteerd met de merken op een wijze die de aandacht trekt (zoals hieronder bij wijze van voorbeeld weergegeven) is beperkt tot enkele advertenties/foto's per land.



2.26. Uit het overgelegde materiaal blijkt bovendien niet dat door het publiek een verband wordt gelegd tussen de door PepsiCo gebruikte tekens en de G-STAR RAW merken. Indien een respondent na confrontatie met de tekens heeft geantwoord te denken aan G-STAR RAW kan uit dat antwoord niet worden afgeleid dat bij de respondent specifiek deze woord-/beeldmerken (gekenmerkt door de opvallend vormgegeven letter G) in gedachten is geroepen.

2.27. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat het in het tussenvonnis opgedragen bewijs dient te worden uitgebreid, zodat G-Star thans dient te bewijzen:

- dat het RAW merk en/of de G-STAR RAW merken zijn aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken;
- dat het publiek een verband legt tussen de in het tussenvonnis onder 2.4 en 4.12 weergegeven tekens en een of meer van deze merken;
- feiten en omstandigheden waaruit moet worden afgeleid dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van een of meer van deze merken.

het deskundigenonderzoek

2.28. Gelet op de opvattingen van partijen als hiervoor weergegeven, zal de rechtbank de deskundige Van den Berg benoemen ter voorlichting over de bekendheid van de ingeroepen merken en een mogelijk door het publiek gelegd verband tussen tekens en merken. Aan de deskundige zal allereerst advies worden gevraagd over de vraagstelling aan het publiek, waarna onder verantwoordelijkheid van de deskundige een marktonderzoek kan worden

verricht. De deskundige zal dit marktonderzoek moeten verrichten binnen de hierna geschetste randvoorwaarden.

2.28.1. In het Pago-arrest heeft het Hof van Justitie Oostenrijk aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. De beperking van het marktonderzoek die G-Star voorstaat kan daarom worden gevolgd omdat moet worden aangenomen dat Nederland dan evenzeer kan worden aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

2.28.2. Het marktonderzoek/de marktonderzoeken word(t)(en) uitgevoerd onder 15 tot 40 jarigen waarbij het aantal respondenten wordt gesteld op 200.

2.28.3. Er is geen reden het marktonderzoek te beperken tot modebewust publiek. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht. Afhankelijk van de aangeboden waar of dienst kan dat het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek zijn.⁴ De rechtbank ziet geen redenen aan te nemen dat de merken van G-Star, onder welke merken zij kleding tracht af te zetten, zich uitsluitend richten op een modebewust publiek.

2.28.4. Zoals in het tussenvonnis onder 4.35 overwogen is er voorts geen reden het onderzoek naar een mogelijk verband te beperken tot het publiek dat met de merken van G-Star bekend is.

2.29. Het aanzienlijke tijdsverloop tussen de feiten in 2008, waarop G-Star haar vorderingen heeft gebaseerd, en het tijdstip van het uit te voeren marktonderzoek, is mogelijk van belang voor de uit het onderzoek te trekken conclusies. Partijen kunnen zich hierover desgewenst uitlaten. Het lijkt om die reden zinvol de deskundige ook te vragen of het tijdsverloop naar zijn inzicht van invloed is.

2.30. Verdere geschilpunten tussen partijen over de vraagstelling – in het bijzonder die met betrekking tot geholpen bekendheid en spontane bekendheid – worden beoordeeld nadat de deskundige over de vraagstelling aan het publiek heeft kunnen adviseren.

2.31. Zoals partijen hebben verzocht wordt hen gelegenheid gegeven zich uit te laten over de opdracht aan de deskundige en over het te betalen voorschot op de kosten van het deskundigenbericht. Dit voorschot komt vooralsnog ten laste van G-Star, de partij op wie de bewijslast rust.

2.32. De rechtbank heeft het voornemen aan de deskundige de navolgende opdracht te verstrekken.

De deskundige wordt verzocht binnen de onder 2.28 geschetste randvoorwaarden marktonderzoek te (laten) doen ter beantwoording van de navolgende 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?

⁴ Vergelijk HvJEG 14 september 1999, LJN AC3725 overweging 24

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

3) is naar uw inzicht het onder 2.29 bedoelde tijdsverloop van belang voor de uit het onderzoek te trekken conclusies?

De deskundige wordt verzocht, alvorens zijn onderzoek te beginnen, eerst te adviseren welke vragen aan de respondenten zouden kunnen worden voorgelegd.

2.33. Het voorschot op de kosten van het deskundigenonderzoek bedraagt vooralsnog €3.250,- (deze kosten zijn exclusief de kosten van het marktonderzoek).

2.34. Nadat de rechtbank het advies van de deskundige heeft ontvangen, zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.

2.35. G-Star heeft ter zitting aangeboden tevens bewijs te leveren door middel van het horen van getuigen. Zij zal daartoe gelegenheid krijgen nadat het marktonderzoek heeft plaatsgevonden. G-Star verzoekt de rechtbank verder PepsiCo op grond van artikel 22 Rv. respectievelijk 1019 Rv. te gelasten om de namen te verstrekken van eerder door PepsiCo ingeschakelde reclamebureaus (althans de betrokken personen van die bureaus) en om alle marktonderzoeken over te leggen die vooraf zijn gegaan aan de introductie van Pepsi Raw. Voor toepassing van artikel 22 Rv. ziet de rechtbank vooralsnog echter geen aanleiding terwijl de relevantie van artikel 1019 Rv. zonder nadere toelichting niet is in te zien. Aan dit verzoek wordt daarom thans niet voldaan.

3. De beslissing

De rechtbank:

3.1 verwijst de zaak naar de rol van 8 juni 2011 waarop allereerst G-Star zich kan uitlaten als hiervoor bedoeld onder 2.31;

3.2 bepaalt dat PepsiCo zal kunnen reageren op de rol van 6 juli 2011;

3.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

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 11 mei 2011.