

# arrest

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

### Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.228.736/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/497516 / HA ZA 15-1131

### arrest van 11 juni 2019

inzake

1. **G-STAR RAW C.V.**,  
gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht,
2. **TM25 HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht,  
hierna te noemen: G-Star, TM25 en tezamen G-Star c.s.,  
appellanten,

→ advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **BRANDZBASE GmbH**,  
gevestigd te Oberhausen, Duitsland,
2. de vennootschap naar vreemd recht **BADAM GmbH**, voorheen  
**TOPSTREETWEAR.COM GmbH**,  
gevestigd te Oberhausen, Duitsland,
3. de vennootschap naar vreemd recht **YUKKA LIMITED**,  
gevestigd te Bradford, Verenigd Koninkrijk,  
hierna te noemen: Brandzbase, Badam en Yukka, en tezamen: Topstreetwear,  
geïntimeerden,  
niet verschenen.

### Het geding

Bij exploit van 29 september 2017 is G-Star in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 5 juli 2017. G-Star heeft bij memorie van grieven – hierna: MvG – acht grieven tegen het vonnis aangevoerd. Topstreetwear is niet verschenen. Tegen haar is verstek verleend. Vervolgens heeft G-star een kostenstaat overgelegd en arrest gevraagd.

G-Star heeft de door haar overgelegde producties in eerste aanleg (1 - 52) en hoger beroep (53-57 en een kostenopgave) doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie .. (nummer) GS. Brandzbase, Badam en Yukka hebben in eerste aanleg aparte conclusies van antwoord genomen. De door hen overgelegde producties zullen hierna worden aangeduid als productie .. (nummer) Bb, Badam en Yukka.

### Beoordeling van het hoger beroep

1. De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.8 en 2.11 tot en met 2.15 van

het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak om het volgende.

1.1. G-Star c.s. maakt deel uit van het G-Star RAW-concern. Dit concern is wereldwijd actief en ontwerpt en verhandelt jeans, vrijetijdskleding en accessoires. In de Benelux heeft G-Star c.s. in totaal 732 verkooppunten. Ook verkoopt zij haar producten online via haar internationale website [www.g-star.com](http://www.g-star.com).

1.2. G-Star c.s. is houdster van een groot aantal merkinschrijvingen. In deze procedure beroept zij zich op de hierna vermelde inschrijvingen.

1.3. G-Star is houdster van de volgende merkinschrijvingen:

- a. het Beneluxwoordmerk RAW ESSENTIALS, gedeponeerd op 29 september 1997, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 juni 1998 onder nummer 0618182 voor onder andere kledingstukken, schoeisel en hoofddekseis;
- b. het Beneluxwoordmerk GS RAW, gedeponeerd op 13 mei 2003, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 mei 2004 onder nummer 0745294 voor onder andere kledingstukken, schoeisel en hoofddekseis;
- c. het Uniewoordmerk RAW, gedeponeerd op 24 november 2005 en ingeschreven op 15 oktober 2008 onder nummer 004743225 voor onder andere "Clothing, footwear, headgear, belts (clothing); except products relating to wrestling (...)";
- d. het Beneluxwoordmerk G-STORE RAW, gedeponeerd op 25 juni 2007 en ingeschreven op 5 oktober 2007 onder nummer 0826463 voor onder andere kleding, schoeisel en hoofddekseis, ceintuurs (kleding);
- e. het Beneluxwoordmerk RAW, gedeponeerd op 28 september 2010 en ingeschreven op 1 oktober 2010 onder nummer 0888208 voor onder andere kledingstukken, schoeisel en hoofddekseis, ceintuurs (kleding);
- f. het Beneluxwoordmerk RAW, gedeponeerd op 31 mei 2012 en ingeschreven op 4 juni 2012 onder nummer 092057 voor onder andere kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, ceintuurs (kleding);
- g. het Uniewoordmerk RAW, gedeponeerd op 6 mei 2014 en ingeschreven op 30 september 2014 onder nummer 012849774 voor "Clothing, footwear and headgear for young adults (...)".

De vier woordmerken RAW, die uitsluitend bestaan uit het woord RAW (vermeld onder c, e, f en g) worden hierna ook aangeduid als de RAW(sec)-merken.

1.4. TM25 is houdster van de volgende merkinschrijvingen:




- h. het Beneluxbeeldmerk RAW DENIM gedeponeerd op 27 augustus 1999 waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 september 2000 onder nummer 0663186 voor kledingstukken;



- i. het Uniebeeldmerk RAW DENIM gedeponeerd op 17 mei 2000 en ingeschreven op 3 september 2001 onder nummer 1659895 voor "Clothing, footwear en headgear";

- j. het Beneluxbeeldmerk  **G-STAR RAW** gedeponeerd op 10 april 2006 en ingeschreven op 6 juli 2006 onder nummer 0799056 voor onder andere kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (kleding);

- k. het Beneluxbeeldmerk  **RAW** gedeponeerd op 16 januari 2013 ingeschreven op 17 januari 2013 onder nummer 0931705 voor onder andere voor onder andere kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, ceintuurs (kleding).

1.5. Een aantal voorbeelden uit de collecties van 2003 tot de winter van 2012 van G-Star c.s. is hieronder afgebeeld.



---

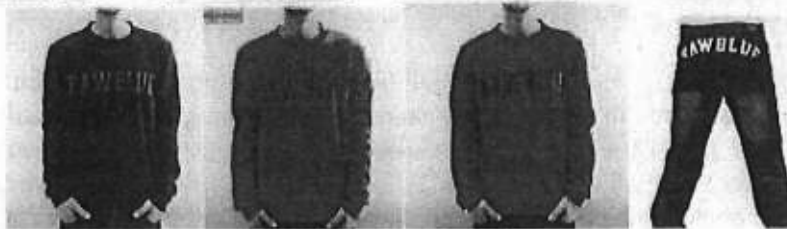
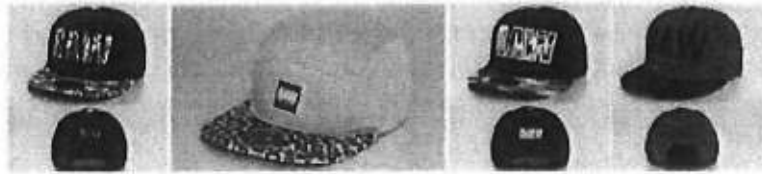
1.6. RAW BLUE is een hip hop kleding merk dat door K.S. Trading Corp (hierna: KS Trading) gevestigd in New Jersey (Verenigde Staten) in de Verenigde Staten op de markt wordt gebracht. KS Trading heeft het teken RAW BLUE op 8 maart 2006 als merk gedeponeerd voor kleding (klasse 25) in de Verenigde Staten onder verwijzing naar voorgebruik sinds 25 augustus 2001. Het merk is ingeschreven op 9 januari 2007.

1.7. Nazam Hussain – hierna: Hussain – heeft als exclusief distributeur van KS Trading kleding voorzien van het teken/merk RAW BLUE in Europa gedistribueerd. Hussain bracht deze kleding in Duitsland op de markt via de vennootschap R.B. Europe GmbH. – hierna: R.B. Europe. Blijkens het bedrijvenregister van Noordrijn Westfalen (productie 48 GS) is de “Date of Entry” van R.B. Europe 15 april 2008. R.B. Europe is in 2013 gefailleerd.

1.8. Hussain is houder van de volgende merkinschrijvingen:

- a. het Duitse woordmerk RAW BLUE gedeponeerd op 9 februari 2005 en ingeschreven op 6 september 2005 voor waren in klasse 39 (*Lagerung von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren und Lederwaren; Auslieferung von Waren*). Voor klasse 25 is de inschrijving geweigerd.
- b. het Uniewoordmerk RAW BLUE gedeponeerd op 23 januari 2006 en ingeschreven op 16 januari 2007 onder nummer 4660015 onder meer voor waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, uitgezonderd werkkleding).

1.9. Badam, opgericht in 2014 door Hussain, verhandelt online via de website [www.topstreetwear.com](http://www.topstreetwear.com) onder meer kledingstukken, voorzien van het merk RAW BLUE. Het volgende overzicht van door Badam aangeboden kledingstukken komt uit paragraaf 80 van de inleidende dagvaarding.



1.10. Yukka, opgericht door Hussain op 29 november 2005, biedt via de website [www.yukka.co.uk](http://www.yukka.co.uk) onder meer kleding en accessoires voorzien van het merk RAW BLUE te koop aan. De betaling van de bestelling bij Yukka vindt via Paypal plaats aan Badam. Onderaan de website van Yukka staat vermeld "Brandzbase GmbH trading as Yukka Limited".

1.11. Brandzbase, opgericht door Hussain in 2012 en in 2014 overgedragen aan een andere eigenaar, is een onderneming die zich blijkens het handelsregister bezig houdt met de handel in textiel, schoenen, accessoires en caps. Brandzbase staat met handelsnaam en adres vermeld op de websites [www.topstreetwear.com](http://www.topstreetwear.com), [www.magicstreetwear.co.uk](http://www.magicstreetwear.co.uk), [www.rawblue.eu](http://www.rawblue.eu), [www.yukka.co.uk](http://www.yukka.co.uk) en [www.rawblue.de](http://www.rawblue.de).

1.12. Bij vonnis van 19 november 2008 heeft het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) een door G-Star International B.V. – hierna: G-Star Int. – ingestelde (reconventionele) vordering om R.B. Europe en Hussain te bevelen zich te onthouden van het gebruik van het teken RAW BLUE in de Europese Unie vanwege merkinbreuk afgewezen. Daarbij beriep G-Star Int. zich op de (Unie)merken G-RAW, G-STAR RAW (woord-/beeldmerk), G-STAR RAW DENIM en RAW ESSENTIALS. Het Landgericht heeft geoordeeld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, GMVo<sup>1</sup> tussen genoemde merken van G-Star Int. en het teken RAW BLUE, uitgaande van een van huis uit gemiddeld onderscheidend vermogen van de merken, deels identieke deels in grote mate soortgelijke waren en een geringe overeenstemming tussen de merken en het teken. Het Landgericht heeft geoordeeld dat de merken niet bekend zijn zodat geen sprake is van inbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub c UMVo.

1.13. Bij arrest van 12 april 2010 heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf – hierna: het Oberlandesgericht – in hoger beroep het door G-Star Int. gevorderde merkinbreukverbod voor de Europese Unie opnieuw verworpen. In deze hoger beroepsprocedure heeft G-Star Int. zich niet alleen op de hiervoor in 1.12 genoemde merken beroepen maar ook op het in 1.3, onder c vermelde Uniewoordmerk RAW uit 2005 (waarvan G-Star Int. toen kennelijk houdster was). Volgens een door Badam als productie 5 in het geding gebrachte en door G-Star c.s. niet betwiste Nederlandse vertaling van dit arrest heeft het Oberlandesgericht onder meer het volgende overwogen:

*"De eis in reconventie wordt opnieuw afgewezen, ook voor zover deze in hoger beroep is vermeerderd doordat deze ook op het Gemeenschapsmerk "RAW" wordt gegrond. (...) Ook komt gedaagde geen bescherming toe op grond van artikel 9 lid 1 b) GMVo (...) omdat het betwiste teken "Raw Blue" zelfs met betrekking tot identieke producten en diensten niet verward kan worden met de merken "RAW ESSENTIALS", "G-STAR RAW DENIM", "G-STAR RAW", "G-RAW" en "RAW" van gedaagde. (...)*

*Het onderscheidend vermogen van het woordmerk "RAW" moet worden vastgesteld (...) Het enige woord van het Gemeenschapsmerk "RAW" en tegelijkertijd het woord in de overige (...) merken waarop gedaagde het aangevoerde gevaar voor verwarring baseert, heeft wegens zijn sterk beschrijvende karakter intrinsiek slechts een ondergemiddeld*

<sup>1</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, PbEU 2009, L 78/1, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015, PbEU 2015, L 341/21; per 1 oktober 2017 vervangen door Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark, PbEU 2017, L 154/1. Deze verordening is van toepassing vanaf 1 oktober 2017 en verschilt voor zover van belang voor de onderhavige zaak niet van haar voorganger.

*onderscheidend vermogen voor de warencategorie "kledingstukken" (...). Het is een Engels woord dat volgens de woordenboeken daar vooral "rauw" betekent, ook in de zin van grof, ongekookt, onbewerkt, (...), onherbergzaam, ruw, onervaren, gemeen (in de zin van "oneerlijk"). In die zin beschrijft het woord binnen de categorie "kledingstukken" bepaalde uiterlijke kenmerken van de desbetreffende producten (...)*

*Aan de constatering dat het woord "RAW" beschrijvende connotaties heeft, wordt ook geen afbreuk gedaan door het feit dat het tot de Engelse taal behoort en niet tot de Duitse, ook niet als "Fremdwort". Er wordt immers een beroep gedaan op bescherming voor een Gemeenschapsmerk op het grondgebied van de Europese Gemeenschap. (...)*

*Een verhoging van het onderscheidend vermogen van het woord "RAW" voor "kledingstukken" door een intensief merkgerelateerd gebruik is op het ontstaanstijdstip van het conflict niet vast te stellen. (...)*

*Als er sprake is van identieke waren met betrekking tot "kledingstukken", is overeenstemming tussen de conflicterende tekens niet voldoende om een gevaar voor verwarring in juridische zin op te baseren.*

*Het Landgericht heeft terecht aangenomen dat er niet voldoende overeenstemming bestaat tussen de merken gezamenlijk en het betwiste merk "Raw Blue", dat evenmin alleen door het bestanddeel "Raw" wordt gekenmerkt. Nu bestaat er ook tussen het enige woord van het nieuw in het geding gebrachte gemeenschapsmerk "RAW" en het betwiste teken "Raw Blue" niet voldoende overeenstemming. Ook om de overeenstemming aan de kant van het betwiste teken te bepalen, gaat het volgens de regels om de totaalindruk en moet bij een samengesteld teken de vraag worden gesteld welk bestanddeel het zwaarste stempel drukt. (...) In de onderhavige zaak wordt de totaalindruk die het teken "Raw Blue" oproept, niet enkel bepaalt(d, hof) door het woord "Raw". Integendeel, het andere woord in het teken "Blue", drukt een wezenlijk stempel op de totaalindruk. Het Engelse woord "blue" verwijst naar de kleur blauw en heeft daarnaast nog enkele bijbetekenissen. In het betwiste samengestelde teken heeft "Raw" geen sterker gewicht dan "Blue"(...)*

*Gezien hetgeen moet worden vastgesteld over het onderscheidend vermogen van het woord "RAW", genieten de merken van gedaagde al helemaal niet de beweerde uitgebreide bescherming wegens bekendheid op grond van artikel 9 lid 1 c GMVo. (...) met betrekking tot kledingstukken."*

1.14. Op 17 maart 2011 heeft het Bundesgerichtshof het bezwaar van G-Star Int. tegen de beslissing van het Oberlandesgericht om geen "Revision" toe te staan, verworpen omdat de zaak geen principiële betekenis heeft.

2. G-Star c.s. heeft, kort gezegd en voor zover in beroep nog aan de orde, gevorderd Topstreetwear, ieder afzonderlijk, te gelasten iedere inbreuk op haar Uniemerken in Nederland en op haar Beneluxmerken in de Benelux, meer in het bijzonder het gebruik van de tekens RAW en/of RAW BLUE – hierna ook tezamen: RAW (BLUE)-tekens – op kledingstukken in Nederland respectievelijk de Benelux te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen. Dat haar vorderingen zijn beperkt tot de Benelux, respectievelijk Nederland is niet vermeld in het petitum van de inleidende dagvaarding, maar blijkt uit punt 138 van haar pleitnota in eerste aanleg – hierna: e.a. – en haar verklaringen in het proces-verbaal van de comparitie van partijen e.a. De rechtbank heeft de vordering om Topstreetwear te gelasten onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden afgewezen. Nu daartegen geen grief is gericht is deze vordering niet meer aan de orde.

3. G-Star c.s. heeft ter onderbouwing van het gevorderde merkinbreukverbod gesteld dat Topstreetwear inbreukmakende kleding, voor zover relevant, in Nederland, België en

---

Luxemburg aanbiedt en op de markt brengt en daarmee inbreuk maakt op haar Uniemerken als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub a, b, en c, UMV en op haar Beneluxmerken als bedoeld in artikel 2.20, lid 1 (thans lid 2), sub a, b, c en d Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)<sup>2</sup>.

4. *In de procedure tussen G-Star en Topstreetwear* heeft de rechtbank het gevorderde inbreukverbod deels toegewezen. Zij heeft Topstreetwear bevolen om iedere inbreuk op de Uniemerken RAW (nummers 004743225 en 012849774) in Nederland en iedere inbreuk op de Beneluxmerken RAW (nummers 0888208 en 092057) in de Benelux te staken en gestaakt te houden die bestaat uit het gebruik op kleding, hoofddekfels of schoeisel van

1. het teken RAW BLUE op een wijze die overeenstemt met gebruik van dat teken op de vier hiervoor (in overweging 1.9, eerste regel, en productie 29 GS) afgebeelde Raw Blue caps, waarbij het woord RAW zeer prominent en veel groter dan het woord BLUE is weergegeven op de voorzijde boven de klep en/of
2. het teken Only1RAW op een wijze die overeenstemt met het gebruik van dat teken op de hiervoor (in overweging 1.9, tweede regel, en productie 29 GS) afgebeelde Only1Raw jas.

In zoverre zijn ook de nevenvorderingen om Topstreetwear te bevelen tot het doen van opgaven en recall, alsmede te veroordelen tot betaling van schadevergoeding toegewezen als in het dictum omschreven. De bevelen zijn toegewezen op straffe van verbeurte van een dwangsom. Tegen het oordeel dat dit gebruik inbreukmakend is en de gedeeltelijke toewijzing van de vorderingen, is geen grief gericht. Voor het overige heeft de rechtbank de vorderingen van G-Star afgewezen. De proceskosten heeft de rechtbank gecompenseerd.

5. *In de procedure tussen TM25 en Topstreetwear* heeft de rechtbank het gevorderde volledig afgewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat G-Star c.s. haar vorderingen uitsluitend voor de vier RAW(sec)-merken heeft onderbouwd en dat de vorderingen voor zover gebaseerd op andere merken als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen. Zij heeft TM25 veroordeeld in de kosten van het geding, ex artikel 1019h Rv begroot op € 12.393,17.

6. Grief 1 richt zich tegen de feitenvaststelling door de rechtbank in overwegingen 2.9 en 2.10 van het bestreden vonnis, voor zover het de aanvangsdatum en de duur van het gebruik van het RAW BLUE-teken betreft. Gelet op punten 154 – 178 van de pleitnota e.a. van G-star c.s. en de Duitse procedure, gaat het hof ervan uit dat G-star c.s. concreet betwist dat dit teken op de Europese markt is gebruikt voor de registratie van het eerste RAW(sec)-Uniemerken op 24 november 2005 en dat sprake is geweest van gebruik in de Benelux voor 2015, althans voor 2007, zodat niet als vaststaand kan worden aangenomen dat Hussain (via R.B. Europe) kleding voorzien van het merk RAW BLUE in de periode 2003-2008 op de markt heeft gebracht. Gelet op de betwisting daarvan in beroep kan ook niet als vaststaand worden aangenomen dat RAW BLUE-kleding al sedert 2001 in de VS op de markt wordt gebracht. Het hof heeft hiermee rekening gehouden bij de feitenvaststelling. De grief kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

7. De grieven 2 tot en met 5 en 7 (deels) richten zich tegen de gedeeltelijke afwijzing van de vorderingen van G-Star en de volledige afwijzing van de vorderingen van TM25. G-Star c.s. verwijt de rechtbank in het bijzonder dat zij de bevelen en de veroordeling tot schadevergoeding heeft beperkt tot inbreuk

---

<sup>2</sup> Het BVIE is met ingang van 1 maart 2019 gewijzigd; deze thans geldende versie verschilt voor zover van belang voor de onderhavige zaak niet van de vorige versie.



- a. door het gebruik van de tekens RAW BLUE en Only1RAW op een wijze als in het dictum aangegeven en
- b. op de RAW(sec)-merken van G-Star.

De rechtbank had in zowel de door G-Star als de door TM25 aanhangig gemaakte procedure moeten oordelen dat al het verweten vermeend inbreukmakend gebruik van RAW (BLUE)-tekens in de Benelux inbreuk maakt op alle merken waarop G-Star c.s. zich heeft beroepen en ten gunste van zowel G-Star als TM25 een algemeen inbreukverbod om de RAW (BLUE)-tekens op kledingstukken te gebruiken, moeten toewijzen, aldus G-Star c.s.

8. Het hof zal hierna achtereenvolgens de volgende vragen beantwoorden:
  1. Moet ook het door de rechtbank niet (inhoudelijk) beoordeelde gebruik van RAW (BLUE)-tekens waarvan G-Star c.s. stelt dat het inbreukmakend is – hierna ook: het overig verweten gebruik – (inhoudelijk) worden beoordeeld?
  2. Zo ja, wordt door het overig verweten gebruik inbreuk gemaakt op de ingeroepen merkrechten van G-Star?
  3. Zo ja, wordt door al het verweten gebruik inbreuk gemaakt op de ingeroepen merkrechten van TM25?

*Ad 1. Beoordeling van het overig verweten gebruik van RAW (BLUE)-tekens*

9. De rechtbank heeft geen (inhoudelijk) oordeel gegeven over het volgende overig verweten gebruik van de RAW (BLUE)-tekens:
  - a. het gebruik, afgebeeld in punten 87 tot en met 100 van de pleitnota e.a. van G-Star c.s.; dit gebruik heeft de rechtbank buiten beschouwing gelaten met als redengeving dat daarop pas bij de comparitie voor het eerst een beroep werd gedaan en Topstreetwear daartegen terecht bezwaar had gemaakt (rechtsoverweging 4.4).
  - b. het gebruik van RAW BLUE-tekens waarover het Oberlandesgericht heeft geoordeeld; dit gebruik heeft de rechtbank niet inhoudelijk beoordeeld.<sup>3</sup> Zij heeft het oordeel van het Oberlandesgericht, zonder inhoudelijke toetsing gevolgd (rechtsoverweging 4.10 - 4.18).

*Ad 1a. Het in punten 87-100 in de pleitnota e.a. van G-Star c.s. afgebeelde gebruik*

10. G-Star c.s. had van het gebruik van RAW BLUE-tekens, afgebeeld in de punten 87 tot en met 98 van de pleitnota, anders dan de rechtbank heeft overwogen, wel ten minste 14 dagen voor de comparitie afbeeldingen overgelegd in de producties 29 en 33 tot en met 35. In zoverre heeft de rechtbank dit gestelde gebruik ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Overigens geldt dat, als dit al anders zou zijn, het hof dit gebruik alsnog in zijn beoordeling dient te betrekken, nu de afbeeldingen daarvan in hoger beroep in ieder geval tijdig in het geding zijn gebracht.

11. Ten aanzien van de in punt 100 afgebeelde kleding stelt G-Star in haar MvG dat zij geen verbod tegen (het gebruik van het teken RAW BLUE op) deze kleding vordert omdat het een oude collectie is (noot 4, pagina 6 MvG), waarvan zij bovendien betwist, begrijpt het

<sup>3</sup> Zij overweegt in rechtsoverweging 4.12 wel dat het oordeel van het Oberlandesgericht (slechts) richtinggevend dient te zijn bij de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen, maar zij overweegt ook dat zij niet opnieuw mag oordelen over vraag of de beoordeelde RAW BLUE-tekens inbreuk maken.

hof, dat die in de Benelux (of elders in Europa) is aangeboden. Dat laatste geldt ook voor het in punt 99 afgebeelde gebruik van het teken RAW BLUE (met hartjes). Deze afbeeldingen zijn kennelijk afkomstig uit een door Badam als productie 6 overgelegde catalogus uit 2004. G-Star heeft betwist dat er RAW BLUE kleding op de Benelux-markt werd aangeboden in die periode (zie punten 153 ev. Pleitnota e.a.). Gelet op het bovenstaande zal het hof het in punten 99 en 100 van de pleitnota e.a. afgebeelde gebruik van het teken RAW BLUE buiten beschouwing laten.

*Ad 1b. Het door het Oberlandesgericht beoordeelde gebruik van RAW BLUE-tekens*

12. Ten aanzien van het in overweging 1.9 en in producties 29 tot en met 32 GS afgebeelde gebruik van RAW BLUE-tekens anders dan op de voormelde vier Raw Blue caps heeft de rechtbank het gevorderde inbreukverbod afgewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat met de in de considerans van de UMVo vermelde uitgangspunten dat het Uniemerken een eenheid vormt en dat voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Uniemerken en parallelle nationale merken, niet te verenigen is dat een gerecht voor het Uniemerken van een lidstaat van de Europese Unie opnieuw oordeelt over een rechtsvraag die door een ander gerecht voor het Uniemerken is beoordeeld voor de gehele Europese Unie. Daar het Oberlandesgericht heeft geoordeeld dat het gebruik van het RAW BLUE-tekens, zoals aan de Duitse rechter voorgelegd geen inbreuk maakt in de Europese Unie op het eerste Uniewoordmerk RAW voor kleding, heeft de rechtbank dat gebruik ook niet inbreukmakend geoordeeld op dit en de overige RAW(sec)-merken. Het gaat dan om kleding waarop de twee elementen RAW en BLUE naast elkaar dan wel onder elkaar zijn afgebeeld in dezelfde lettertypes, in dezelfde grootte en met dezelfde nadruk, met in één geval een klein beeldelement tussen RAW en BLUE.

13. Het hof is van oordeel dat de uitspraak van het Oberlandesgericht, gegeven in 2010, onvoldoende reden is om het gebruik door Topstreetwear van de RAW BLUE-tekens waarover deze Duitse rechter heeft geoordeeld zonder inhoudelijke toetsing niet inbreukmakend te oordelen en het gevorderde inbreukverbod in zoverre af te wijzen. Het arrest van het Oberlandesgericht is weliswaar vanwege de Unietrouw in beginsel richtinggevend, maar gelet op het navolgende dient het hof de inbreukvraag zelfstandig opnieuw te beoordelen.

14. De beslissing van het Oberlandesgericht geldt tussen andere partijen en heeft tussen de onderhavige partijen geen gezag van gewijsde of een daarmee (na erkenning) vergelijkbaar gezag. Voorts is de beslissing gewezen op 12 april 2010, waarbij voor de beschermingsomvang het onderscheidend vermogen van het (eerste) RAW sec-merk op 23 januari 2006 als uitgangspunt is genomen. Het onderscheidend vermogen van een merk is evenwel geen constante grootheid en kan met name in de tijd variëren. Voor de beoordeling door dit hof in de onderhavige zaak is om de hieronder vermelde redenen het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken op een veel later moment bepalend.

15. Het hof gaat ervan uit dat G-Star c.s. Topstreetwear in deze procedure concreet verwijt in de Benelux vanaf medio 2015 inbreuk te hebben gemaakt door gebruik van RAW (BLUE)-tekens. De inleidende dagvaarding is van 4 september 2015. G-Star c.s. heeft de stelling van Topstreetwear (in het kader van het verweer dat sprake is van misbruik van recht en voorgebruik) dat kleding voorzien van RAW BLUE-tekens voor 2015 in de Benelux werd aangeboden gemotiveerd betwist (punt 153 ev. en 179 Pleitnota e.a.). Tijdens de comparitie

---

van partijen in eerste aanleg (gehouden op 29 september 2016) is namens G-Star c.s. gesteld dat er geen bewijs is van eerder gebruik van het RAW BLUE-teken in de Benelux dan het gebruik dat G-Star c.s. *onlangs* heeft geconstateerd en dat G-Star c.s. geen gebruik van het RAW BLUE-teken voor 2015 in de Benelux bekend was. In overeenstemming daarmee dateren, voor zover na te gaan (aan de hand van data op de door G-Star c.s. overgelegde screenshots van websites waarop de vermeend inbreukmakende artikelen worden aangeboden), de door haar overgelegde bewijzen van vermeende inbreuk ook van de tweede helft van 2015 en 2016. Weliswaar is er in eerste aanleg naar aanleiding van de door Topstreetwear overgelegde verklaring van Gerard van de Beek (productie 10 Badam) discussie geweest over de vraag of gebruik van het RAW BLUE-teken in de Benelux heeft plaatsgevonden in of na 2007 in het kader van het door Topstreetwear gestelde voorgebruik, maar voor zover al "enkele partijtjes via het grijze circuit" op de markt zouden zijn gebracht, was zij daarvan niet op de hoogte, aldus G-Star c.s. Het gaat daarbij dus niet om door G-Star c.s. in deze procedure aan Topstreetwear verweten gebruik. Brandzbase en Badam zijn pas in 2012 respectievelijk 2014 opgericht. Ook is geen grief gericht tegen de overweging van de rechtbank dat G-Star niet gesteld heeft dat het te beoordelen gebruik van het RAW (BLUE)-teken vóór de inleidende dagvaarding in Nederland (bedoeld is de Benelux, begrijpt het hof) heeft plaatsgevonden (in rechtsoverwegingen 4.24 en 4.32) en de beslissing van de rechtbank in het bestreden vonnis om de verplichting tot het doen van opgave te beperken tot de periode vanaf 1 augustus 2015.

16. G-Star c.s. stelt dat het hof (en de rechtbank) de situatie en met name het onderscheidend vermogen van haar merken moet beoordelen naar het moment van zijn beslissing (*ex nunc*). Vooropgesteld wordt dat het antwoord op de vraag of de rechter bij de beoordeling van een vordering die betrekking heeft op inbreukmakend of anderszins onrechtmatig handelen niet alleen de omstandigheden zoals die zich voordeden ten tijde van het gewraakte handelen, maar ook die ten tijde van zijn uitspraak in aanmerking dient te nemen, in de eerste plaats afhankelijk van de aard van het geschil en hetgeen de aanlegger, mede gelet op hetgeen deze vordert, tot inzet van het geding heeft gemaakt. Bij gebreke van aanwijzingen die tot een beperkte toetsing ('*ex tunc*') aanleiding moeten geven, zal de rechter in beginsel alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling dienen te betrekken, ook voor zover die zich niet in een eerder stadium hebben voorgedaan. Dat laatste geldt in het bijzonder indien de vordering een bevel of verbod van meer algemene strekking behelst dat beoogd wordt voort te duren na de uitspraak van de rechter. Voor de appelrechter geldt bovendien de regel dat het hoger beroep niet uitsluitend strekt tot een beoordeling van de juistheid van de in eerste aanleg gegeven beslissing, maar, binnen de grenzen van de rechtsstrijd in appel, tot een nieuwe behandeling en beslissing van de zaak, waarbij de appelrechter heeft te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing (HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9707). Het hof moet derhalve met name voor het gevorderde inbreukverbod (ook) oordelen naar de situatie op dit moment (*ex nunc*). Dit geldt niet voor de vordering tot betaling van schadevergoeding, voor zover het gaat om in het verleden (in casu in de periode van medio 2015 tot heden) geleden schade.

17. Het bovenstaande brengt mee dat het hof de vraag dient te beantwoorden of sprake is van (dreigende) merkinbreuk door het (overig) gebruik van de RAW (BLUE)-tekens in de periode van medio 2015 tot heden.

*Ad 2. Inbreuk door het overig gebruik van de RAW (BLUE)-tekens vanaf medio 2015 tot heden op de merken van G-STAR*

18. Het hof zal eerst beoordelen of sprake is van inbreuk op de RAW-Beneluxmerken (nummers 0888208 en 092057) – hierna ook: RAW (sec) Beneluxmerken – als bedoeld in artikel 2.20, lid 2, sub b BVIE – hierna ook: “sub b” inbreuk.

19. Van “sub b” inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten.

20. Uit de door G-Star als producties 29 tot en met 35 en overgelegde afbeeldingen van gebruik van RAW (BLUE)-tekens blijkt dat het verweten gebruik valt te onderscheiden in gebruik van de volgende tekens

1. tekens bestaande uit de woorden RAW en BLUE (en eventueel een ander (beeld)element) waarbij de woorden RAW en BLUE naast of onder elkaar even groot zijn afgebeeld;
2. tekens bestaande uit de woorden RAW en BLUE waar het woord RAW veel groter is afgebeeld dan het woord BLUE of het woord BLUE niet of slecht zichtbaar is;
3. tekens bestaande uit het woord RAW in combinatie met de (beschrijvende) tekst a) ONLY 1 (RAW) of b) ALL FOR ONE (RAW) SINCE DAY ONE.

Het gebruik van deze tekens zal hierna worden aangeduid als het gebruik (van de tekens) sub 1, sub 2, sub 3a en sub 3b. Uit de overgelegde producties blijkt niet van gebruik van het teken RAW sec.

21. Ten aanzien van het gebruik sub 2 en 3a heeft de rechtbank, in hoger beroep onbestreden, geoordeeld dat sprake is van inbreuk, zodat daarvan in hoger beroep is uit te gaan. Dit oordeel acht het hof ook juist op de door de rechtbank in het vonnis vermelde gronden. Het hof is van oordeel dat dit ook op dezelfde gronden geldt voor het sub 3b vermelde gebruik, nu Topstreetwear niet bestreden heeft dat ook dit gebruik moet worden aangemerkt als gebruik ter onderscheiding van waren (als merk). Dat sprake is van inbreuk geldt (uiteraard) ook voor het door de rechtbank niet beoordeelde gebruik dat valt onder sub 2, zoals het gebruik afgebeeld in punten 87 en 95 van de pleitnota e.a. van G-Star c.s.

22. Ten aanzien van het gebruik sub 1 deelt het hof het oordeel van het Oberlandesgericht dat het totaalbeeld van het teken RAW BLUE in de onder 1 vermelde samenstelling niet in sterkere mate bepaald wordt door het element RAW dan door het element BLUE. Beide elementen zijn ongeveer even bepalend voor het totaalbeeld. Daarvan uitgaande is naar het

---

oordeel van het hof sprake van overeenstemming in visueel, auditief en begripsmatig opzicht tussen de RAW (sec)-merken en deze RAW BLUE-tekens.

23. Voorts staat vast dat de RAW(sec)-Beneluxmerken zijn ingeschreven voor kleding, schoeisel, hoofddeksele en ceintuurs (producties 3h en, 3i GS), terwijl Topstreetwear de RAW BLUE-tekens ook gebruikt door kleding, schoeisel, hoofddeksele en ceintuurs.

24. Het hof is van oordeel dat het onderscheidend vermogen van de RAW(sec)-Beneluxmerken in de periode van medio 2015 tot heden, ook als ervan uitgegaan wordt dat deze merken van huis uit slechts een bescheiden onderscheidend vermogen hebben, zoals Topstreetwear stelt, in de Benelux – en daarmee overigens ook in de Europese Unie, gelet op de arresten van het HvJEU van 6 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:611, PAGO en 3 september 2015, ECLI:EU:C:2015:539, Iron&Smith/Unilever –, aanzienlijk is door het gebruik dat daarvan gemaakt is. Dat van het merk RAW, al dan niet in combinatie met andere tekens, grootschalig gebruik is gemaakt valt af te leiden uit de door G-Star overgelegde de voorbeelden van kleding, schoenen en accessoires voorzien van (onder meer) het merk RAW (vergelijk punten 12 tot en met 25 ID en 48 pleitnota e.a. G-Star), de niet betwiste consistentie van dat merkgebruik en de niet gemotiveerd betwiste omstandigheden dat RAW-kleding in vele (mono)stores en via de website [www.G-StarRAW.com](http://www.G-StarRAW.com) in onder andere de Benelux wordt verkocht (punten 71 en 72 ID en 50 pleitnota e.a. G-Star c.s. en productie 1 GS), dat het merk RAW aanwezig is op modeshows en modebeurzen in onder andere de Benelux (zie punt 43 ID), dat in de jaren 2008-2010 de jaarlijkse omzet rond de 150 miljoen lag (zie punten 54-55 pleitnota e.a. G-Star c.s.) en dat onder meer in de Benelux omvangrijke reclame voor het merk is gemaakt op verschillende wijzen (zie punten 45 tot en met 66 ID). Het gaat daarbij, anders dan Topstreetwear heeft gesteld, om het gebruik van het merk RAW alleen, maar ook om gebruik van het merk RAW in combinatie met andere tekens, zoals G-STAR. Ook dit laatste gebruik draagt bij aan de bekendheid van het merk RAW daar ook in die gevallen het merk RAW vrijwel steeds zeer prominent – vaak veel groter dan de andere tekens – aanwezig is. Topstreetwear heeft niet betwist dat G-Star het woord RAW in combinatie met andere tekens als merk sedert 1996 en, begrijpt het hof de stellingen van Topstreetwear, het merk RAW (sec) vanaf 2005 gebruikt. Voorts valt uit de door G-Star c.s. overgelegde, niet gemotiveerd bestreden, marktonderzoeken van GfK van november 2014 en van IPSOS van september 2016 naar de bekendheid van het merk RAW (producties 42 en 43 GS) af te leiden dat de RAW(sec)-merken een aanzienlijk onderscheidend vermogen hadden in november 2014 en september 2016. Uit het GfK-onderzoek is af te leiden dat 35% van Nederlandse respondenten (tussen 15 en 39 jaar) bij het zien van het teken RAW meteen G-Star zegt en nog eens 10% van het totaal aantal respondenten als de hint wordt gegeven dat het over kleding gaat. Uit het IPSOS-onderzoek is af te leiden dat 46% van de 16-45 jarige inwoners in Nederland en België bekend is met het merk RAW van G-Star en in Nederland het zelfs gaat om een percentage van 54%.

25. Topstreetwear betwist het bovenstaande niet gemotiveerd, maar stelt hiertegenover dat het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld op 23 januari 2006 omdat dat het ontstaanstijdstip/de begindatum is van het conflict (het “Kollisionszeitpunkt” in de uitspraak van het Oberlandesgericht) en dat uit het door G-Star c.s. overgelegde bewijs niet kan worden afgeleid dat het merk RAW *op dat moment* een groot onderscheidend vermogen had. Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof uit van het onderscheidend vermogen in de periode van medio 2015 tot heden. Het oordeel dat in die periode sprake is van een aanzienlijk onderscheidend vermogen sluit ook aan bij het oordeel van dit hof van 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:669 in de zaak G-Star/ H&M, dat het onderscheidend vermogen van het RAW (sec)-Gemeenschapsmerk (nummer 4743225) substantieel is versterkt door het

gebruik daarvan.

26. Nu de door Topstreetwear gebruikte RAW BLUE-tekens en de RAW(sec)-Beneluxmerken overeenstemmen en worden gebruikt respectievelijk zijn ingeschreven voor gelijke waren en de merken een aanzienlijk onderscheidend vermogen hebben is naar het oordeel van het hof verwarringsgevaar te duchten en dus sprake van inbreuk in de periode van medio 2015 tot heden. Dit betekent dat het door G-Star gevorderde inbreukverbod op grond van artikel 2.20, lid 2, sub b BVIE ook ten aanzien van het in rechtsoverweging 20, sub 1 vermelde gebruik toewijsbaar is en de grieven 2 tot en met 5 (in zoverre) slagen. De vraag of ook sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20, lid 2, sub a, c of d BVIE behoeft geen behandeling.

27. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk gerechtvaardigd belang G-Star heeft bij toewijzing van haar (zelfde) vorderingen voor Nederland op grond van haar RAW(sec)-Uniemerken en/of haar andere merken, naast toewijzing van het inbreukverbod voor de Benelux op grond van haar RAW(sec)-Beneluxmerken. Het hof ziet dan ook al om die reden geen aanleiding ook de op die andere merken gebaseerde (zelfde) vorderingen toe te wijzen. In zoverre falen de grieven 2 tot en met 5. Op grond van voormelde arresten van het Hof van Justitie EU van 6 oktober 2009 (PAGO) en 3 september 2015 (Iron & Smith/Unilever) is naar het oordeel van het hof overigens wel aan te nemen dat de RAW(sec)-Uniemerken in de relevante periode ook een aanzienlijk onderscheidend vermogen hadden en hebben en dat ook verwarringsgevaar tussen het gebruik van de RAW BLUE-tekens en deze merken aanwezig is in Nederland. Voor zover de vorderingen op grond van de Uniemerken door de rechtbank zijn toegewezen blijft het vonnis in stand nu tegen die beslissing geen beroep is ingesteld en gelet op het verbod op reformatio in peius.

*Ad 3. Inbreuk door het gebruik van de RAW (BLUE)-tekens vanaf medio 2015 tot heden op de merken van TM25*

28. Concreet onderbouwt G-Star c.s haar grieven, voor zover die inhouden dat de vorderingen ook in de procedure tussen TM25 en Topstreetwear moeten worden toegewezen, slechts met een beroep op de hiervoor in overweging 1.4, onder j en k vermelde Beneluxwoord-/beeldmerken van TM25, waarin het woord RAW zonder de toevoeging DENIM en in grote letters is afgebeeld – hierna ook: merk sub j en merk sub k –, zodat het hof ervan uitgaat dat de grieven slechts op (de afwijzing van de vorderingen op grond van) deze merken betrekking hebben.



29. TM25 beroept zich onder meer op haar merk sub k **RAW**.

Naar het oordeel van het hof wordt de totaalindruk van dit merk evenzeer bepaald door het woord RAW als door het zich daarboven bevindende beeldelement. Weliswaar is het beeldelement groter dan en afgebeeld boven het woord RAW, maar in het algemeen en ook in dit geval valt het wordelement de gemiddelde consument meer op en blijft dat in het geheugen beter hangen dan een (niet eenvoudig in een woord te omschrijven) beeldelement. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat, in aanmerking nemende hetgeen hiervoor is overwogen over de overeenstemming en het verwarringsgevaar tussen het gebruik van de RAW (BLUE)-tekens en de RAW (sec)-Beneluxmerken, dat ook sprake is van overeenstemming tussen de RAW (BLUE)-tekens en het merk sub k en van verwarringsgevaar tussen al het in overweging 20 vermelde gebruik van de RAW (BLUE)-tekens en dit merk. Dat geldt temeer ten aanzien van het in punt 97 van de pleitnota e.a. van G-Star c.s. en producties 33 (pagina 24-29) en 35 (pagina 32) GS afgebeelde gebruik, waarbij de woorden RAW BLUE zijn geschreven in een lettertype dat vrijwel identiek is aan het in dit merk gebruikte lettertype. Dit lettertype is door G-Star ook

---

daadwerkelijk regelmatig gebruikt, welk gebruik mee kan wegen bij de beoordeling van de verwarringsvraag (zie HvJEU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497, Specsavers/Asda).

30. Het hof is derhalve van oordeel dat ook sprake is van inbreuk door al het in rechtsoverweging 20 vermelde gebruik van RAW (BLUE)-tekens door Topstreetwear op het merk sub k van TM25. In zoverre zijn de vorderingen van TM25 dan ook toewijsbaar en slagen de grieven 5 en 7. Zonder toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk belang TM25 heeft bij toewijzing van haar vorderingen op grond van haar merk sub j, zodat de vorderingen in zoverre zullen worden afgewezen. Dat geldt overigens ook voor haar merken, vermeld in overweging 1.4, onder h en i.

31. Het bevel om de inbreuk te staken en gestaakt te houden zal dus naast de reeds toegewezen bevelen worden uitgebreid met (algemene) bevelen om iedere inbreuk in de Benelux te staken op de RAW(sec)-Beneluxmerken van G-Star en op het Beneluxwoord-/beeldmerk sub k van TM25.

32. Ook de gevorderde bevelen tot het doen van opgave en tot recall zullen in de procedure tussen G-Star en Topstreetwear worden toegewezen (zonder de overbodige vermelding van Nederland en de Uniemerken) voor zover deze nog niet zijn toegewezen door de rechtbank. De bevelen zullen overigens (dus afgezien van de door de rechtbank aangebrachte beperking ten aanzien van de gebruikte tekens) beperkt worden zoals de rechtbank heeft gedaan op de door de rechtbank in rechtsoverwegingen 4.36 en 4.37 van het bestreden vonnis aangegeven gronden. Het hof deelt ook het oordeel van de rechtbank dat de opgave beperkt moet worden tot inbreukmakende producten "vanaf 2015". Tegen deze door de rechtbank aangebrachte beperkingen is bovendien niet gegriefd. Daar het in de procedures tussen G-Star en Topstreetwear en tussen TM25 en Topstreetwear gaat om (dezelfde opgave en recall van) dezelfde inbreukmakende producten, G-Star en TM25 dezelfde advocaten hebben en TM25 niet heeft aangegeven welk belang zij heeft bij aparte bevelen, is het hof van oordeel dat TM25 daarbij onvoldoende belang heeft en zullen de gevorderde bevelen tot opgave en recall in de procedure tussen TM25 en Topstreetwear worden afgewezen.

#### *De gevorderde vernietiging*

33. Grief 6 richt zich tegen afwijzing van het gevorderde bevel tot vernietiging van de inbreukmakende producten. Daar het toegewezen en gevorderde bevel tot staking van de inbreuk beperkt is tot de Benelux, hebben G-Star en TM25 er recht op en belang bij dat de inbreukmakende producten niet langer op de Benelux-markt aanwezig zijn. Aan dat belang wordt voldoende tegemoetgekomen wanneer deze producten verwijderd worden van de Benelux-markt. Daar de mogelijkheid om de producten buiten de Benelux op de markt te brengen reëel is en niet gesteld of gebleken is dat het verboden is deze producten buiten de Benelux op de markt te brengen – integendeel: het in Duitsland gevorderde verbod is afgewezen –, is het hof, de schade door vernietiging in aanmerking nemende, van oordeel dat een afweging van de wederzijdse belangen ertoe leidt dat de vordering tot vernietiging moet worden afgewezen. Grief 6 faalt derhalve.

#### *De in eerste aanleg verworpen of niet behandelde gevoerde verweren van Topstreetwear (devolutieve werking)*

34. Aan voormelde toewijzing van de vorderingen staan de door Topstreetwear in eerste aanleg gevoerde verweren dat de vorderingen moeten worden afgewezen wegens voorgebruik en

misbruik van recht niet in de weg. Voor zover het hof deze verweren op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het hoger beroep nog moet behandelen voor zover meer wordt toegewezen dan in eerste aanleg, is het hof van oordeel dat deze verweren falen op de door de rechtbank in rechtsoverwegingen 4.7 en 4.9 van het bestreden vonnis vermelde gronden. Wat betreft het beroep op voorgebruik voegt het hof daar nog het volgende aan toe. Voor zover Topstreetwear heeft bedoeld te betogen dat de Beneluxmerken van G-Star en MT25 nietig zijn wegens depot te kwader trouw, heeft G-STAR c.s. gesteld dat zij voor-voorgebruiker is (zodat geen sprake is van depot te kwader trouw) en dat Topstreetwear of Hussain ook niet binnen vijf jaar vorderingen tot nietigverklaring heeft ingesteld. Niet betwist is dat G-Star tekens, waarvan RAW prominent onderdeel uitmaakt al sedert 1996 in de Benelux gebruikt, terwijl Topstreetwear stelt dat zij de RAW (BLUE)-tekens voor het eerst in Europa heeft gebruikt in 2003. In zoverre is G-Star dus voor-voorgebruiker. Bovendien heeft G-Star c.s. gemotiveerd betwist dat het gebruik van RAW (BLUE)-tekens in de Benelux voor 2015, althans voor 2007 (als moet worden aangenomen dat “enkele partijtjes via het grijze circuit” in 2007 zijn geleverd, waarvan zij niet op de hoogte was) heeft plaatsgevonden. Topstreetwear stelt weliswaar dat zij de RAW (BLUE)-tekens al eerder in de Benelux gebruikte, maar heeft tijdens de comparitie e.a. verklaard dat informatie van gebruik van RAW BLUE in Europa voor 2006 niet meer is terug te halen en zij anders dan door middel van (het overleggen van) verklaringen geen bewijs kan leveren van dit gebruik. Nu in de door Topstreetwear overgelegde verklaringen niet (voldoende) concreet over gebruik van RAW (BLUE)-tekens in de Benelux voor 2007 wordt verklaard, gaat het hof ervan uit dat gebruik van RAW (BLUE)-tekens niet voor 2006 of 2007 in de Benelux heeft plaatsgevonden. Daar Topstreetwear niet gemotiveerd betwist dat G-Star vanaf 2005 haar RAW(sec)-merken (sec: los van andere tekens) gebruikte, is G-Star ook in zoverre in de Benelux aan te merken als voor-voorgebruiker.

Voor zover Topstreetwear zich zou willen beroepen op de in rechtsoverweging 1.8 genoemde merken van Hussain uit 2005 en 2006 kan ook dat beroep nergens toe leiden nu G-Star houdster is van oudere merken, waarvan RAW onderdeel uitmaakt. Ook het op 24 november 2005 aangevraagde Uniemerkt RAW(sec) voor kleding is ouder dan het Uniemerkt RAW BLUE van Hussain voor kleding. De andersluidende stellingen in punten 5.5 tot en met 5.7 van de conclusie van antwoord e.a. van Badam en de verwijzing naar productie 1 daarbij kan het hof niet volgen. Dat geldt ook voor de stelling in punt 1.2 van die conclusie dat OHIM een door G-Star ingestelde nietigheidsvordering van een in 2015 gedeponereerd Uniemerkt RAW BLUE op 29 november 2011 heeft afgewezen omdat geen verwarringsgevaar aanwezig werd geacht, waarbij Badam verwijst naar een als productie 7 overgelegde OHIM-beslissing die hier niet over gaat (maar over een door R.B. Europe ingestelde nietigheidsvordering van het RAW-Uniemerkt uit 2005, die is afgewezen; vergelijk ook punten 39 en 147-149 pleitnota e.a. G-Star c.s.). Ten slotte is niet betwist is dat Hussain de jongere merken van G-Star meer dan vijf jaar bewust heeft gedoogd.

35. Brandzbase en Yukka hebben in hun conclusie van antwoord betwist dat zij (“feitelijk”) leveren, aanbieden of anderszins handelen in de Benelux. G-Star c.s. heeft haar stelling dat ook Brandzbase en Yukka aanbieden en leveren in de Benelux vervolgens uitvoerig onderbouwd in haar pleitnota e.a. (punten 8-29 en 182-188), onder overlegging van screenshots van een website van Yukka en websites waarop Yukka en/of Brandzbase als aanbieder worden genoemd en waarop RAW BLUE-producten worden aangeboden, alsmede van bewijzen van aankopen van in Nederland geleverde RAW BLUE-kleding via die websites. Hierop is door Brandzbase en Yukka niet meer gereageerd. Met de rechtbank is het hof dan ook van oordeel dat onvoldoende gemotiveerd betwist is dat ook Brandzbase en Yukka merkinbreuk in de Benelux plegen.



---

*Slotsom*

36. In beide procedures zullen de vorderingen (voor zover afgewezen) alsnog worden toegewezen als hiervoor aangegeven. Het hof zal in de procedure tussen G-Star en Topstreetwear de oorspronkelijke bevelen en de veroordeling tot schadevergoeding handhaven en het bestreden vonnis slechts vernietigen voor zover het meer of anders gevorderde is afgewezen en de kosten zijn gecompenseerd, zodat de reeds opgelegde bevelen en veroordeling blijven gelden voor de periode tussen het bestreden vonnis en dit arrest.

*Kostenveroordelingen in eerste aanleg en hoger beroep*

37. Grief 7 richt zich voorts tegen de veroordeling van TM25 in de kosten van de procedure tussen TM25 en Topstreetwear. Grief 8 richt zich tegen de compensatie van de kosten in de procedure tussen G-Star en Topstreetwear. Het bovenstaande brengt mee dat Topstreetwear in beide zaken, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van de procedures in eerste aanleg en in hoger beroep moet worden veroordeeld. Grieven 7 en 8 slagen dus (grief 7 ook in zoverre) eveneens.

38. G-Star c.s. heeft overzichten van door haar (G-Star en TM25 begrijpt het hof) gemaakte kosten in eerste aanleg en in hoger beroep overgelegd. Zij vordert in eerste aanleg in totaal een bedrag van € 58.991,50 (productie 52 GS) en € 11.464,50 (aanvullende kostenstaat) = € 70.456,- aan honorarium en € 8.893,50 aan verschotten (inclusief € 3.539,49 voor 6% kantoorkosten). In hoger beroep vordert zij een bedrag van € 19.030,50 aan honorarium en € 2.815,91 aan verschotten (inclusief € 1.153,59 voor 6% kantoorkosten).

38. Het hof is van oordeel dat deze zaak in eerste aanleg en in hoger beroep is aan te merken als een normale bodemzaak in de zin van de toepasselijke Indicatie-tarieven rechtbanken en gerechtshoven.

39. In eerste aanleg ging het om een normale bodemzaak met pleidooi in de zin van de Indicatie-tarieven rechtbanken, versie 1 september 2014 (nu voor 1 april 2017 vonnis was bepaald, zodat de versie 2017 niet van toepassing is) en is het maximale tarief van € 25.000,- als redelijke en evenredige vergoeding van het honorarium van G-Star en TM25 tezamen aan te merken. Het hof merkt hierbij op dat de stellingen van G-Star en TM25 grotendeels gelijk waren en niet gesteld of gebleken is dat de kosten relevant lager zouden zijn geweest als slechts een van hen als eiser zou zijn opgetreden. Te vermeerderen met de verschotten van (exclusief de kantoorkosten), € 5.354,01 komt het totale bedrag waarop de kosten van G-Star c.s. zullen worden begroot op € 30.354,01, waarvan € 15.177,- voor G-Star en € 15.177,- voor TM25, waarvan elk van de gedaagden 1/3 dient te betalen.

40. In hoger beroep is weliswaar sprake van een normale bodemzaak, maar nu Topstreetwear geen verweer heeft gevoerd, acht het hof een bedrag van € 12.500,- een redelijke en evenredige vergoeding voor het honorarium. Te vermeerderen met de verschotten van (exclusief de kantoorkosten) € 1.662,32 komt het totale bedrag waarop de kosten van G-Star c.s. zullen worden begroot op € 14.162,32, waarvan € 7.081,16 voor G-Star en € 7.081,16 voor TM25, waarvan elk van de geïntimeerde 1/3 dient te betalen.

41. Nu Topstreetwear in eerste aanleg (punt 6.5 pleitaantekeningen Badam) bezwaar heeft gemaakt tegen de gevorderde hoofdelijke veroordeling en G-Star c.s. hierop niet gemotiveerd heeft gereageerd, zal geen hoofdelijke veroordeling worden opgelegd en geldt het bepaalde in

---

artikel 6:6 BW.

**Beslissing**

Het gerechtshof:

*in de procedure tussen G-Star en Topstreetwear*

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 5 juli 2017, voor zover het meer of anders gevorderde is afgewezen en de proceskosten zijn gecompenseerd

en in zoverre opnieuw rechtdoende

- beveelt Topstreetwear om binnen twee dagen na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de Beneluxmerken RAW (nummers 0888208 en 092057) van G-Star in de Benelux te staken en gestaakt te houden, voor zover staking van die inbreuk al niet is bevolen in het bestreden vonnis;
- beveelt Topstreetwear om binnen vier weken na betekening van dit arrest aan de advocaat van G-Star opgave te doen voorzien van kopieën van relevante ondersteunende documenten en van een toelichting op de gebruikte rekenmethoden, betreffende:
  - a. het totaal aantal inbreukmakende producten dat Topstreetwear vanaf 1 augustus 2015 heeft geproduceerd, doen produceren, besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht in de Benelux;
  - b. de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde inbreukmakende producten die Topstreetwear heeft betaald of gerekend;
  - c. het totaalbedrag aan nettowinst dat Topstreetwear heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de onder a. genoemde inbreukmakende producten;een en ander voor zover deze opgave niet al is gedaan ingevolge het bestreden vonnis;
- beveelt Topstreetwear om:
  - a. binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan al haar bedrijfsmatige afnemers die bij haar orders hebben geplaatst voor en/of leveringen hebben ontvangen van inbreukmakende kleding in de Benelux, een brief te sturen met het verzoek de bij hen aanwezige voorraad inbreukmakende producten binnen zeven dagen na dagtekening van die brief te retourneren, vergezeld van een schriftelijke bevestiging dat er geen inbreukmakende kleding meer bij de desbetreffende afnemers aanwezig is, met mededeling door Topstreetwear aan de desbetreffende afnemers dat het in voorraad houden en/of verhandelen van de inbreukmakende producten inbreuk maakt op de merkrechten van G-Star;
  - b. de aldus retour ontvangen inbreukmakende producten daadwerkelijk terug te nemen; en
  - c. binnen vier weken na betekening van dit arrest afschriften van haar brieven aan de onder a bedoelde afnemers en van de reacties van die afnemers aan de advocaten van G-Star te verstrekken, vergezeld van een opgave van het soort en de aantallen van de onder b. bedoelde retour ontvangen producten;een en ander voor zover deze (recall)handelingen niet al zijn gedaan ingevolge het bestreden vonnis;

- 
- beveelt Topstreetwear aan G-Star per overtreding van elk van de hiervoor gegeven bevelen een dwangsom te betalen van € 2.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend, dan wel, ter keuze van G-Star voor wat betreft het bevel tot staking van inbreuk van € 500,- per inbreukmakend product;
  - veroordeelt Topstreetwear aan G-Star te vergoeden alle door G-Star als gevolg van het inbreukmakend handelen geleden schade, waartoe Topstreetwear niet al in het bestreden vonnis is veroordeeld, nader op te maken bij staat;
  - veroordeelt
    - Brandzbase in de kosten van de procedure in eerste aanleg, tot 5 juli 2017 aan de zijde van G-Star begroot op € 5.059,-;
    - Badam in de kosten van de procedure in eerste aanleg, tot 5 juli 2017 aan de zijde van G-Star begroot op € 5.059,-;
    - Yukka in de kosten van de procedure in eerste aanleg, tot 5 juli 2017 aan de zijde van G-Star begroot op € 5.059,-;
  - verklaart voormelde bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
  - wijst het meer of anders gevorderde af;

veroordeelt

- Brandzbase in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van G-Star begroot op € 2.360,39;
- Badam in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van G-Star begroot op € 2.360,39,;
- Yukka in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van G-Star begroot op € 2.360,39;

en verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

*in de procedure van TM25 tegen Topstreetwear*

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 5 juli 2017

en in zoverre opnieuw rechtdoende

- beveelt Topstreetwear om binnen twee dagen na betekening van dit arrest iedere inbreuk op het Benelux woord-/beeldmerk, nummer 0931705 van TM25 in de Benelux te staken en gestaakt te houden;
- beveelt Topstreetwear c.s. aan TM25 per overtreding van het hiervoor gegeven bevel een dwangsom te betalen van € 2.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend, dan wel, ter keuze van TM25 van € 500,- per inbreukmakend product;
- veroordeelt Topstreetwear c.s. aan TM25 te vergoeden alle door TM25 als gevolg van het inbreukmakend handelen geleden schade, nader op te maken bij staat;

veroordeelt

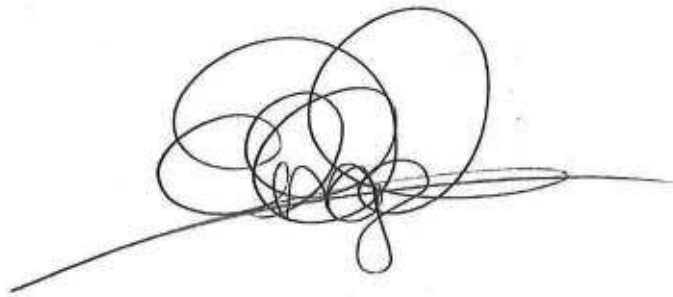
- Brandzbase in de kosten van de procedure in eerste aanleg, tot 5 juli 2017 aan

- 
- de zijde van TM25 begroot op € 5.059,-;
  - Badam in de kosten van de procedure in eerste aanleg, tot 5 juli 2017 aan de zijde van TM25 begroot op € 5.059,-;
  - Yukka in de kosten van de procedure in eerste aanleg, tot 5 juli 2017 aan de zijde van TM25 begroot op € 5.059,-;
- verklaart voormelde bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
  - wijst het meer of anders gevorderde af;

veroordeelt

- Brandzbase in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van TM25 begroot op € 2.360,39;
  - Badam in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van TM25 begroot op € 2.360,39,;
  - Yukka in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van TM25 begroot op € 2.360,39;
- en verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, S.J. Schaafsma en C.J.J.C. van Nispen; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 juni 2019, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. J.C.H. VAN MANEN  
Advocaat van app./geint.  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag