

Nr. 11/05558

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 8 maart 2013

Conclusie

inzake:

G-Star International BV (hierna: G-Star)

tegen

Benetton Group SpA (hierna: Benetton)

1. Inleiding, feiten en procesverloop

1.1. Deze (vormmerken-)zaak wordt thans voor de derde keer aan de Hoge Raad voorgelegd. Ik verwijs naar:

- het tussenarrest van HR 8 september 2006 (gevolgd door een herstelarrest van 13 oktober 2006)¹ waarbij de Hoge Raad vragen van uitleg aan het HvJEG stelde,
- de beantwoording van die vragen door dat Hof bij arrest van 20 september 2007 (nr. C-371/06)²,
- het (eind-)arrest van HR 3 april 2009³, waarin de Hoge Raad het arrest a quo van hof Amsterdam van 25 november 2004 vernietigde en de zaak verwees naar hof 's-Gravenhage.

1.2. Het even genoemde (eind-)arrest van 2009 is in zoverre niét een eindarrest gebleken, nu G-Star van het door het hof 's-Gravenhage na verwijzing gewezen arrest cassatieberoep heeft ingesteld. Benetton heeft incidenteel beroep ingesteld.

1.3. Ik meen dat het nu te beoordelen principale beroep van G-Star niet slaagt. Ik heb daarin geen klachten aangetroffen die nopen tot beoordeling met het oog op rechtsvorming of rechtseenheid (in de zin van art. 81 lid 1 RO), en dus ook niet tot het stellen van nadere prejudiciële vragen aan het HvJEU.

1.4. Ook het incidentele beroep van Benetton (dat betrekking heeft op twee proceskostenkwesties) zal ik tot verwerping concluderen.

¹ Rolnr. C05/072, NJ 2006, 492 (herstelarrest NJ 2006, 561), LJV AV3384 resp. AZ0095, IER 2006, nr. 93, p. 294 (incl. verwerking herstelarrest), BIE 2007, nr. 7, p. 41 (incl. verwerking herstelarrest).

² IER 2007, nr. 99, p. 380 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs.

³ Rolnr. C05/072, LJV BH1225, NJ 2010, 41 m.nt. Ch. Gielen, IER 2009, nr. 46, p. 205 m.nt. H.M.H. Speyart, BIE 2010, nr. 23, p. 145 m.nt. A.A. Quaedvlieg.

1.5. Voor de feiten en voor het procesverloop t/m het arrest van HR 3 april 2009 kan verwezen worden naar dat arrest (inclusief doorverwijzing naar het tussenarrest van 2006).

1.6. De procedurele gang van zaken na het arrest van HR 3 april 2009 blijkt uit het thans bestreden arrest van hof 's-Gravenhage 13 september 2011⁴, in de alinea op blz. 1, onder 'Het geding'.

1.7. G-Star heeft haar cassatieberoep ingesteld bij exploit van 13 december 2011 (dus: tijdig). Benetton concludeerde tot verwerping, en stelde incidenteel beroep in. G-Star concludeerde tot verwerping van het incidentele beroep. Beide partijen hebben schriftelijke toelichtingen gegeven. G-Star heeft nog gerepliceerd.

2. *G-Star's principale beroep*

2.1. In het tussenarrest van 2006 heeft de Hoge Raad, voor zover thans nog van belang, overwogen (ik heb enige cursiveringen toegevoegd):

'3.7.1 Middel V keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen hetgeen het hof, in rov. 4.19 - 4.22, heeft overwogen en beslist op het verweer van Benetton dat de beide vormmerken nietig zijn wegens strijd met art. 1 lid 2 BMW, daarin bestaande dat de vorm van de merken een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Het behelst klachten in het bijzonder tegen de oordelen (i) dat de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moet worden (rov. 4.22), (ii) dat enerzijds de uitsluiting zich alleen voordoet wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen (rov. 4.21), maar anderzijds dat zich dat hier niet voordoet omdat de populariteit van de Elwoodbroek voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk (rov. 4.22) en (iii) dat voor bepaling of aan deze uitsluiting is voldaan beslissend is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet de situatie ten tijde van het depot (rov. 4.21).

3.7.2 De klacht tegen de met (iii) aangeduide beslissing treft doel. Art. 3 lid 1 van de Merkenrichtlijn vermeldt de uitsluiting van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft onder (e). Het derde lid luidt:

"Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving."

Daaruit volgt dat een teken dat de in het eerste lid onder (e) bedoelde eigenschappen bezit niet door inburgering onderscheidend vermogen kan verkrijgen, ook niet indien die inburgering voorafgaand aan de inschrijving haar beslag heeft gekregen. Dienovereenkomstig heeft het HvJEG in zijn arrest van 18 juni 2002, nr. C-299/99, NJ 2003, 481 inz. Philips/Remington

⁴ LJV BS8925, IER 2012, nr. 4, p. 23 m.nt. A.M.E. Verschuur.

– waarin het overigens ging om een van de andere in art. 3 lid 1 onder e genoemde uitsluitingsgronden – in de eerste plaats eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3 lid 1 onder e, van de Richtlijn in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3 lid 3 (rov. 57) en dat een teken waarvan de inschrijving op basis van dat artikel wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt (rov. 75). Het onderdeel klaagt terecht dat het hof deze regel heeft miskend door te overwegen dat voor de toepasselijkheid van de in het geding zijnde uitsluiting bepalend is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen (rov. 4.21). *Het hof waarnaar de zaak te zijner tijd zal worden verwezen zal de toepasselijkheid van de ingeroepen uitsluiting alsnog dienen te beoordelen met inachtneming van hetgeen hierna verder nog wordt overwogen.*

3.7.3 De klachten tegen de beslissingen die hiervoor in 3.7.1 onder (i) en (ii) zijn vermeld lenen zich voor gezamenlijke behandeling. De in het middel bedoelde, ter uitvoering van art. 3 lid 1 van de Merkenrichtlijn in de wet opgenomen uitsluitingsgrond van art. 1 lid 2 BMW heeft betrekking op tekens die uitsluitend bestaan in een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Opmerking verdient dat in deze bepalingen van Benelux-Merkenwet en Merkenrichtlijn het woord ‘uitsluitend’ niet betrekking heeft op de mate waarin de als merk gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar op de eis dat het teken uit niets anders bestaat dan de vorm die deze eigenschap bezit. Volgens de uitleg die het Benelux-Gerechtshof in zijn rechtspraak geeft aan art. 1 lid 2 BMW gaat het daarbij om de betekenis van fraaiheid of oorspronkelijk karakter van uiterlijk en vormgeving voor de marktwaarde van de waar, en moet daarom daarbij de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing blijven (vgl. BenGH 14 april 1989, nr. A87/8, NJ 1989, 834).

In rov. 4.21 heeft het hof *tot, in cassatie niet bestreden, maatstaf genomen dat de uitsluiting alleen dan van toepassing is wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen*, en, met overneming van het oordeel van de rechtbank, in rov. 4.22 geoordeeld dat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk en daartoe redengevend geacht dat de Elwood-broek een groot verkoopsucces is, dat G-Star intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood-broek als een product van G-Star bekendheid te geven en dat steeds tegen inbreuken is opgetreden. Dat oordeel wordt in de klacht onder 24 van het middel terecht als onbegrijpelijk bestreden, *nu het hof aldus niet heeft vastgesteld dat zich niet het geval voordoet dat uiterlijk en vormgeving van de Elwood-broek door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen*. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het genoemde arrest van het Benelux-Gerechtshof meebrengt dat wanneer vaststaat dat het publiek de waar met het als merk gedeponeerde uiterlijk vanwege die vorm aantrekkelijk vindt, de rechter tevens dient te onderzoeken of die aantrekkingskracht schuilt in de vorm als zodanig, dan wel in de omstandigheid dat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat het een teken ter onderscheiding van de waar is. Onderzocht dient derhalve te worden of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood-broek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek van het merk G-Star. De enkele omstandigheid dat G-Star ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gemaakt en daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk, zoals het hof in het voetspoor van de rechtbank overweegt, kan, gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen, dus niet tot de gevolgtrekking leiden dat de marktwaarde van

de broeken toegeschreven kan worden aan de wens van het publiek waren met dat merk aan te schaffen.

3.7.4⁵ De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor in 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg hoeft te staan, indien te eniger tijd – gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen: voorafgaande aan het depot – de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk. Het HvJEG heeft (in rov. 75 van het eerdergenoemde arrest inz. Philips/Remington), zoals vermeld hiervoor in 3.7.2, weliswaar eraan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond van (onder meer) art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het geding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het omstreden merk.

De Hoge Raad zal daarom op dit punt de hierna onder 5 te formuleren prejudiciële vragen aan het HvJEG voorleggen.’

2.2. In het postprejudicieel arrest van 3 april 2009 overwoog de Hoge Raad, voor zover thans van belang (ik heb wederom enige cursiveringen toegevoegd):

‘3.3 Uit de door het Hof gegeven verklaring voor recht volgt dat onderdelen (i) en (ii) van middel V terecht klagen dat het hof bij zijn verwerping van het verweer van Benetton dat beide vormmerken van G-Star nietig zijn wegens strijd met art. 1 lid 2 BMW heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent dat wetsvoorschrift - thans: art. 2.1 lid 1 BVIE - in verbinding met art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, en lid 3 van de Merkenrichtlijn, door in rov. 4.21 en 4.22 te oordelen dat (i) de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moest worden en (ii) de uitsluiting alleen van toepassing is indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen en zich dit hier niet voordoet omdat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk.

Blijkens het antwoord van het Hof biedt art. 3 lid 3 immers geen ruimte voor de mogelijkheid dat een vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft en die dus ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn niet als merk ingeschreven wordt, dan wel blootstaat aan nietigverklaring, toch als merk toelaatbaar is indien die vorm vóór de inschrijving aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingssteken.

3.4 Het vorenoverwogene brengt mee dat de onderdelen (i) en (ii) van middel V gegrond zijn, zodat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen. Na verwijzing zal de toewijsbaarheid van de reconventionele vordering van Benetton tot nietigverklaring van de - in rov. 3.1 onder (v)-(vii) van het tussenarrest vermelde - merkdepots van G-Star opnieuw moeten worden onderzocht. *Het verwijzingshof zal daarbij niet meer kunnen toekomen aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 van het tussenarrest bedoeld, aangezien blijkens de uitspraak van het Hof voor geldigheid van beide vormmerken van G-Star ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn het niet relevant is*

⁵ Als gecorrigeerd bij het herstelarrest van 13 oktober 2006.

of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken als zodanig, dan wel omdat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat die een merk is. [...]

2.3. Uit het samenstel van de arresten van de Hoge Raad van 2006 en 2009 blijkt dat het verwijzingshof (het hof 's-Gravenhage) nog

- *slechts* tot taak had om alsnog te beoordelen of Benetton's beroep op nietigheid van G-Stars vormmerken op grond van de 'wezenlijke waarde van de waar-uitsluiting' (in navolging van partijen hierna ook wel: 'wwu') opging, en zulks nog

- *slechts* aan de hand van de 'in cassatie niet bestreden, maatstaf [of] de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen' (rov. 3.7.3, tweede alinea, van het arrest van 2006).

2.4. *Onderdeel 1* van G-Stars middel bevat geen klacht.

2.5. *Onderdeel 2* (uitgewerkt in de punten 2.1 t/m 2.12) is gericht tegen rov. 9 - 11 van het bestreden arrest van hof 's-Gravenhage. Het onderdeel klaagt in de kern (onder 2.2 t/m 2.4) erover dat het hof 's-Gravenhage hierin is afgeweken van de door het hof Amsterdam in zijn arrest van 25 november 2004 neergelegde oordeel dat de wwu alleen van toepassing is wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving zoals bepaald door het vormmerk door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Nu dit uitgangspunt in de eerdere cassatie niet bestreden is, stond het hof 's-Gravenhage niet vrij in de procedure na verwijzing een andere maatstaf te hanteren. Volgens het onderdeel zou het hof 's-Gravenhage dat in diens nu bestreden arrest wél hebben gedaan.

2.6. *Onderdeel 2* faalt wegens verkeerde lezing van het bestreden arrest, en daarmee wegens gemis aan feitelijke grondslag (en daarmee: ontbreken van belang bij bespreking van de deelklachten).

Uit rov. 11, laatste volzin, luidende:

'Of deze uitleg juist is kan in dit geding in het midden blijven gelet op beantwoording van de vraag of de aantrekkelijkheid van de vorm - de vormgeving en/of het uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepaalt.'

blijkt immers zonneklaar dat de eerdere door onderdeel 2 aangevochten overwegingen in rov. 9 t/m 11 van het hof niet decisief zijn voor het oordeel dat het hof (pas) in rov. 13 zal geven.

2.7. *Onderdeel 3* richt zich tegen rov. 13, waarin het hof (wél) zijn decisieve oordeel uitsprekt als van hem door het verwijzingsarrest van de Hoge Raad verwacht (vgl. nr. 2.3 hierboven). Ook dit onderdeel kan niet tot cassatie leiden.

2.8. Voor zover het onderdeel (met name onder 3.1, 3.3 en 3.4) tot uitgangspunt neemt dat toepasselijkheid van de wwu *bewezen* moet worden door de partij die zich daarop beroept, gaat het onderdeel uit van een onjuiste rechtsopvatting. De toepasselijkheid van deze uitzon-

dering (hetzelfde geldt voor de andere uitzonderingen van art. 3 sub e MRI = art. 2 lid 2 BVIE = art. 1 lid BMW (oud)) moet door de partij die zich daarop beroept uiteraard (gemotiveerd) *gesteld* worden. Het oordeel of de uitzondering zich al dan niet voordoet is evenwel aan het rechterlijk waarderingsoordeel overgelaten. Daarbij zal de rechter kunnen (en in het kader van zijn motiveringsplicht soms moeten) ingaan op eventueel overgelegd ondersteunend materiaal in de vorm van bijv. marktonderzoeken, maar de rechter is daartoe (overigens) niet gehouden.

Ik zie niet in waarom dit anders zou liggen dan in al die gevallen waarin het gaat om bijv. de al dan niet aanwezigheid van overeenstemming (art. 5 MRI), de vraag of merk de gebruikelijke benaming geworden is voor de waar of dienst waarvoor het is ingeschreven (art. 12 lid 2 MRI) of, omgekeerd, de vraag of een aanvankelijk niet onderscheidend teken onderscheidend vermogen heeft verkregen (art. 3 lid 3 MRI), of een merk misleidend is, enz. Er is geen jurisprudentie van de Hoge Raad, van het BenGH of van het HvJEU die in dit soort gevallen tot *bewijslevering* zou verplichten.⁶ Wat het HvJ betreft welhaast integendeel, vgl. (in de context van beoordeling van de mate van onderscheidingskracht van een merk), rov. 24 van het arrest Lloyd/Klijnsen⁷:

'24 Derhalve is niet in algemene zin te zeggen - bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen -, wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft [...]

en (in de context van eventuele misleiding van het publiek), rov. 35-36 van het Gut Springenheide-arrest⁸:

'30 Ook zij eraan herinnerd, dat het Hof zich reeds verschillende keren heeft gebogen over het eventueel misleidend karakter van een benaming, een merk of een reclame-uiting in het licht van de verdragsbepalingen of bepalingen van afgeleid recht en dat het, telkens wanneer de voorliggende stukken voldoende leken en de oplossing duidelijk leek, het probleem zelf heeft beslecht in plaats van de eindbeoordeling aan de nationale rechter over te laten (zie onder meer arresten van 7 maart 1990, GB-INNO-BM, C-362/88, Jurispr. blz. I-667; 13 december 1990, Pall, C-238/89, Jurispr. blz. I-4827; 18 mei 1993, Yves Rocher, C-126/91, Jurispr. blz. I-2361; 2 februari 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, C-315/92, Jurispr. blz. I-317; 29 juni 1995, Langguth, C-456/93, Jurispr. blz. I-1737, en 6 juli 1995, Mars, C-470/93, Jurispr. blz. I-1923).

⁶ Vgl. over het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken bijv. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht* (2008), nr. 8.7.5.8, p. 332 e.v. en 8.8.1.3, p. 343 e.v.; Gielen in Gielen c.s., *Kort Begrip*, (10^e druk 2012) nr. 327 op p. 281-282; S. Gellaerts en T. Häcker, *Juridisch marktonderzoek – haal de onderste steen boven!*, BIE 2011, p. 3 e.v. Uitvoerder: W.A. Wagenaar, *Merkenrecht*, in P.J. van Koppen e.a. (red.), *Reizen met mijn Rechter, Psychologie van het Recht*, Deventer 2010, p. 1045 e.v. (een eerdere editie van dit boek, getiteld *Het recht van binnen, Psychologie van het Recht*, Deventer 2002, kende de bijdrage: D.W.F. Verkade / W.A. Wagenaar, *Onderscheidend vermogen en verwarring van merken*, p. 59 e.v.).

⁷ HvJ EG 22 juni 1999 (C-342/97), Jur. p. I-3819 NJ 2000, 375.

⁸ HvJ EG 16 juli 1998 (C-210/96), Jur. p. I-4657, NJ 2000, 374. Vgl. ook HvJEG 4 mei 1999, C-108 en 109/97, Jur. p. I-2779, NJ 2000, 269 (Chiemsee), rov. 52-53.

31 Blijkens deze arresten is het Hof bij de beoordeling, of de benaming, het merk of de reclame-uiting de koper al dan niet kon misleiden, uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, en dat het geen deskundigen- of opinieonderzoek heeft gelast.

32 De nationale rechterlijke instanties moeten in dezelfde omstandigheden dus in de regel in staat zijn om de eventuele misleidende werking van een reclame-uiting te beoordelen.

[...]

35 Het Hof heeft dus niet uitgesloten, dat een nationale rechter, althans in sommige bijzondere omstandigheden, overeenkomstig zijn nationaal recht kan beslissen een opinie- of deskundigenonderzoek te gelasten, teneinde zich over het eventueel misleidend karakter van een reclame-uiting te laten informeren.

36 Bij gebreke van enige gemeenschapsbepaling ter zake, dient de nationale rechter die een dergelijk onderzoek onontbeerlijk acht, overeenkomstig zijn nationaal recht te bepalen, welk percentage misleide consumenten hem voldoende significant lijkt om in voorkomend geval een verbod van die reclame-uiting te rechtvaardigen.'

2.9.1. Door zijn oordeel niet afhankelijk te stellen van een door Benetton te leveren 'bewijs' is het hof in rov. 13 dus van een juiste rechtsopvatting uitgegaan.

2.9.2. Daaraan kan niet afdoen de door G-Star aangehaalde opmerking van Wichers Hoeth in zijn NJ-noot (sub 5) onder het Burberrys I-arrest⁹, noch de instemmende aanhaling daarvan door Gielen in 2009¹⁰. Wichers Hoeth schreef:

'Het gaat er dus om vast te stellen wat het publiek er toe beweegt de waar te kopen. Is dat voornamelijk omdat de vorm of het uiterlijk zo mooi en origineel is? Zo ja, dan is de vorm van die waar als merk niet toelaatbaar. Of laat het publiek zich in niet onbelangrijke mate leiden door prijs, smaak, gewenning, gemak e.d.? Dan beïnvloedt de vorm niet de wezenlijke waarde van de waar en kan die vorm een rechtsgeldig merk zijn. De rechter die daarover moet oordelen is niet te benijden. De marktonderzoekbureaus kunnen aan het werk gaan.'

De steller van het middel miskent blijkbaar de van wijlen Wichers Hoeth bekende niet van humor gespeende, soms railerende stijl. De laatst geciteerde volzin heeft natuurlijk geenszins de strekking om aan te geven dat bewijslevering via marktonderzoeken rechtens zou 'moe-ten', maar om aan te geven dat marktonderzoekers meer opdrachten kunnen verwachten van advocaten die kunnen proberen om met resultaten van marktonderzoek de rechter te beïnvloeden. De stelling onder 3.4 van het cassatiemiddel dat 'marktonderzoeksbureaus nodig zijn om vast te stellen wat de wezenlijke waarde van een bepaalde waar is', is rechtens onjuist. En de stelling dat 'specialisten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht [hier-toe] concluderen' getuigt van onzorgvuldig citeren (van Wichers Hoeth resp. Gielen).

⁹ BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt. LWH, BIE 1989 p. 329 m.nt. Ste.

¹⁰ Noot (sub 3) bij HR 3 april 2009, NJ 2010, 41 (het (eind-)arrest van 2009 in deze zaak G-Star/ Benetton).

2.10. Volgens de onderdelen 3.2 en 3.3 neemt het hof in rov. 13 'de vrijheid om zelf een oordeel te vellen over wat de consument bij de aanschaf van een broek belangrijk vindt' en heeft het 'zich met dit waardeoordeel schuldig gemaakt aan een ongeoorloofde aanvulling van de feiten in de zin van de artikelen 25 Rv en 149 Rv'. Volgens de uitwerking onder 3.3 heeft Benetton wel gesteld dat consumenten hun keuze voor een broek laten afhangen van hoe de broek staat, maar die stelling niet onderbouwd, terwijl G-Star die stelling gemotiveerd betwist heeft en het standpunt ingenomen dat de consument zich bij zijn aankoopbeslissing primair laat leiden door de kwaliteit en de pasvorm van de broek. Onder deze omstandigheden mocht het hof de stelling van Benetton 'in beginsel dan ook niet als vaststaand aannemen zonder van Benetton bewijs van haar stelling te verlangen', aldus onderdeel 3.3.

2.11. G-Stars stelling dat Benetton haar opvatting dat consumenten hun keuze voor een broek laten afhangen van hoe de broek staat niet zou hebben onderbouwd, kan niet serieus genomen worden. Het (inmiddels 12-jarig) debat van partijen is doordeesemd van argumentaties (over en weer; dus ook van de kant van Benetton¹¹) over de kwestie of de attractiviteit van de vormgeving van een kledingstuk, i.h.b. een spijkerbroek, i.h.b. een spijkerbroek met de als merk deponeerde vormelementen voor de consument belangrijk is (standpunt Benetton); dan wel of dit niet of slechts in ondergeschikte mate het geval is (standpunt G-Star).

2.12. Aldus bezien is er in rov. 3.13 geen sprake van een (ongeoorloofde) aanvulling van feiten, maar van een *weging* van de argumenten van partijen over en weer door het hof. Daartoe had het hof niet slechts de vrijheid: het hof was daar in het kader van zijn geschilbeslissende taak toe *gehouden*. Dat de weging in het nadeel van G-Star uitviel kan daaraan uiteraard niet afdoen.

2.13. *Onderdeel 3.5* brengt nog twee motiveringsklachten naar voren.

2.14.1. Onder (a) wordt geklaagd dat het hof in rov. 13 de nadruk legt op het belang dat de consument in zijn ogen hecht aan hoe een kledingstuk er uitziet en hoe het staat, maar nauwelijks aandacht besteedt aan andere (door G-Star aangevoerde) elementen, zoals de pasvorm en de kwaliteit van een kledingstuk.¹² Het hof volstaat dienaangaande met het oordeel dat de stelling dat ook andere factoren bij de aankoopbeslissing van belang zijn, er niet (voldoende) aan kan afdoen dat de aantrekkelijkheid van de vorm in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt, maar motiveert dat oordeel niet. Gelet op het debat dat partijen daarover hebben gevoerd, had het hof dat oordeel nader moeten motiveren.

¹¹ Vgl. vóór verwijzing (onder meer) CvA in conventie, tevens eis in reconventie zijdens Benetton, § 77; CvA in reconventie zijdens G-Star, §§ 28, 32, 35-37; MvG zijdens Benetton, § 8.4.4; MvA tevens MvG in incidenteel appel zijdens G-Star, § 58; pleitnotities in appel zijdens G-Star, §§ 47-49; pleitnota in appel zijdens Benetton, §§ 28-32. Na verwijzing: memorie zijdens Benetton, § 5.2.20; MvA zijdens G-Star, § 4.5; pleitnota zijdens Benetton, §§ 21-26; pleitnotities zijdens G-Star, §§ 2.6-2.9.

¹² G-Star verwijst naar de MvA na verwijzing, §§ 4.2-4.3, § 4.5, § 4.10 en § 5.3 en pleitnotities mr. G. van der Wal d.d. 16 juni 2011, §§ 2.6-2.7 en § 2.9.

2.14.2. Ik constateer dat het subonderdeel op zichzelf niet klaagt over 's hofs oordeel dát (in casu) de aantrekkelijkheid van de vorm 'in belangrijke mate' de marktwaarde bepaalt.

2.14.3. Vervolgens herinner ik eraan (vgl. nr. 2.3) dat het hof 's-Gravenhage Benetton's beroep op nietigheid van G-Stars vormmerken op grond van de wwu diende te beoordelen – *slechts* – aan de hand van de maatstaf of '*de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen*'. Ook daarover klaagt het middel van G-Star niet; G-Star neemt dit integendeel tot uitgangspunt onder 2.2 van het cassatiemiddel.

2.14.4. Om tot zijn in rov. 13 neergelegd oordeel te komen, behoefde het hof 's-Gravenhage dus níet een maatstaf aan te leggen dat die marktwaarde (*uitsluitend, of in overwegende mate, of in de belangrijkste mate*, door genoemde factoren wordt bepaald: 'belangrijke mate' volstaat. Daarover kan het middel van G-Star niet met vrucht klagen (en klaagt het ook niet).

De consequentie daarvan is echter dat het hof 's-Gravenhage in rov. 13, na ervan blijk gegeven te hebben te onderkennen dat ook andere factoren bij de aankoopbeslissing weliswaar van belang zijn, vervolgens inderdaad kon volstaan met de motivering dat die factoren er niet (voldoende) aan kunnen afdoen dat de aantrekkelijkheid van de vorm in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt.

Ware het anders – zoals de motiveringsklacht onder (a) wil – dan zou het hof, in weerwil van de hoger genoemde, onbestreden maatstaf, zich wél hebben moeten begeven in een nadere weging van de *grootte* van de 'belangrijke mate'. Dat wordt door de (onbestreden) wél aan te leggen maatstaf echter niet verlangd (als het al niet in strijd met die maatstaf zou zijn). Hierop stuit de klacht van onderdeel 3.5 (a) af.

2.15.1. De klacht van onderdeel 3.5 onder (b) acht 's hof oordeel aan het slot van rov. 13 dat andere kenmerken van de waar in zoverre niet relevant zijn dat zij geen onderdeel uitmaken van de waren waarvoor de vormen zijn gedeponeerd en ingeschreven onjuist / onbegrijpelijk. Volgens de klacht maken die andere kenmerken (zoals de kwaliteit van een broek) immers wel degelijk onderdeel uit van de waren waarvoor de vormen zijn gedeponeerd en kunnen die voor consumenten leidend zijn bij hun aankoopbeslissing. Voor zover het hof 's-Gravenhage bedoelt dat die andere kenmerken dan de vorm niet zijn gedeponeerd, is dat een logisch gevolg van het feit dat in het merkenregister uitsluitend (vorm-)merken kunnen worden geregistreerd en geen andere kenmerken, zoals de smaak en kwaliteit van de waar. Dergelijke andere kenmerken kunnen echter wel de wezenlijke waarde aan de waar geven. Artikel 1 lid 2 BMW (oud) schrijft niet voor dat de wezenlijke waarde van de waar alleen zou kunnen worden bepaald door ingeschreven kenmerken van de waar, aldus de klacht.

2.15.2. Deze klacht faalt reeds omdat het klaarblijkelijk om een ten overvloede gegeven, niet dragende deelloverweging gaat. De deelloverweging doet niets af aan 's hofs (wél dragende)

eerdere overwegingen in rov. 3.13, per saldo erin resulterend dat (in casu) ‘de aantrekkelijkheid van de vorm – de vormgeving en het uiterlijk – in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt’, die blijkens voorafgaande paragrafen van deze conclusie door G-Star niet of niet of niet met succes bestreden worden. De klacht behoeft voor het overige geen behandeling.

2.16. Ik besluit de bespreking van het middel in principale beroep – ten overvloede – met de volgende aantekening. Omdat het hof ’s-Gravenhage (in overeenstemming met G-Stars opvatting blijkens punten 2.3 en 2.4 van het cassatiemiddel) gebleven is bij de

‘in cassatie niet bestreden, maatstaf [of] de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen’ (rov. 3.7.3, tweede alinea, van het HR-arrest van 2006)

zijn nadere prejudiciële vragen aan het HvJEU over de wwu niet aan de orde (anders dan G-Star in onderdeel 2.12 (subsidiar) suggereert).

3. Benettons incidentele beroep

3.1. Het incidentele beroep is als gezegd gericht tegen twee beslissingen van het hof ten aanzien van de proceskosten.

3.2. *Onderdeel A* bestrijdt ’s hofs beslissing om de kosten in het principaal hoger beroep te compenseren. In de rov. 15 en 16 van het bestreden arrest is daarover geoordeeld:

‘15. Voor wat betreft de conventionele vorderingen brengen de arresten van het hof Amsterdam en de Hoge Raad – nu in het tussenarrest van de Hoge Raad is beslist dat de middelen tegen het oordeel van het hof dat Benetton inbreuk maakt op de auteursrechten van G-Star met betrekking tot de Elwood-broek falen, althans niet tot cassatie leiden – mee dat het vonnis van de rechtbank, voor zover in conventie geweest, zal worden bekrachtigd. Dat geldt ook voor zover het meer of anders gevorderde is afgewezen, nu gelet op de nietigverklaring van de vormmerken, geen plaats is voor toewijzing van vorderingen van G-Star die gebaseerd zijn op deze merkrechten. Dit brengt mee dat het incidenteel hoger beroep, ingesteld door G-Star tegen het vonnis voor zover in conventie geweest en gericht tegen de afwijzing van de op de merkrechten gebaseerde vorderingen, zal worden verworpen.

16. Het bovenstaande brengt ook mee

- dat de kosten in principaal hoger beroep, ingesteld door Benetton, wier beroep tegen het vonnis voor zover in conventie geweest is verworpen, maar wel heeft geleid tot vernietiging van het vonnis voor zover in reconventie geweest, zullen worden gecompenseerd [...].’

3.3. Volgens Benetton zou het hof hebben miskend dat in het arrest na verwijzing de vorderingen van Benetton in reconventie alsnog geheel zijn toegewezen, waarmee G-Star is aan te merken als de partij die bij dat arrest in het ongelijk is gesteld in de zin van art. 237 lid 1, eerste volzin Rv en daarom tot de (volledige) proceskosten veroordeeld had moeten worden.

3.4. Ik recapituleer (het lot van) de vorderingen die partijen in de loop van deze procedure over en weer hebben ingesteld:

- In eerste aanleg vorderde G-Star in conventie een verklaring voor recht dat Benetton inbreuk maakte op auteurs- en merkenrechten en een verbod c.a. In reconventie vorderde Benetton nietigverklaring van de vormmerken van G-Star. De rechtbank (vonnis van 6 maart 2002) wees G-Stars conventionele vorderingen gedeeltelijk toe, voor zover deze gegrond waren op G-Stars auteursrechten, en wees Benettons reconventionele vordering af.

- In de door Benettons hoger beroep ingeleide tweede aanleg, stelde G-Star incidenteel hoger beroep in tegen de afwijzing van de merkenrechtelijke conventionele vordering. Het hof (arrest van 25 november 2004) wees Benettons hoger beroep af, en achtte G-Stars incidenteel beroep gegrond. Benetton werd daarbij verwezen in de proceskosten in principaal en incidenteel beroep (en dus: in conventie en in reconventie).

- De Hoge Raad (arrest van 3 april 2009) vernietigde dit arrest ten aanzien van de bekrachtiging van het oordeel in reconventie (de kwestie van de nietigverklaring van de vormmerken van G-Star) en veroordeelde G-Star in de proceskosten in cassatie.

- In het nu bestreden arrest van 13 september 2011 wees het (verwijzings-)hof 's-Gravenhage de reconventionele vordering van Benetton alsnog toe. Het hof veroordeelde G-Star in de kosten van de reconventionele procedure in eerste aanleg, en van de (eveneens op de reconventionele vordering van Benetton betrekking hebbende) incidentele procedure in hoger beroep.

Het hof bekrachtigde het vonnis van de rechtbank voor zover in conventie geweest, en compenseerde de kosten in het (op de conventionele vorderingen van G-Star betrekking hebbende) principale hoger beroep.

3.5. Uit dit overzicht volgt dat het onderdeel bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kan leiden. Het onderdeel veronderstelt immers dat G-Star door het Haagse verwijzingshof ten principale (overwegend) in het ongelijk is gesteld als bedoeld in art. 247 lid 1 eerste volzin Rv, omdat Benettons reconventionele vordering geheel is toegewezen. Dat is niet juist. Hoewel Benettons reconventionele vordering alsnog is toegewezen, heeft het verwijzingshof blijkens het dictum en rov. 15 van het verwijzingsarrest het vonnis óók bekrachtigd ten aanzien van de door de rechtbank (voor zover gegrond op auteursrecht) toegewezen conventionele vordering van G-Star, en aldus mede ten gunste van G-Star beslist.

3.6. *Onderdeel B* richt zich tegen het in rov. 14 vervatte oordeel van het hof, dat de door Benetton gevorderde volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv niet toegewezen kunnen worden, nu er na cassatie en gelet op de in hoger beroep geldende twee-conclusie-regel geen plaats meer is voor een eiswijziging in appel. De desbetreffende (deel-) overweging van het hof luidt letterlijk:

'G-Star zal als de in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie. Benetton heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, voor het eerst bij haar

memorie na verwijzing. Er is hier sprake van een eiswijziging, waarvoor na cassatie en gelet op de in hoger beroep geldende twee-conclusie-regel geen plaats meer is. De kosten zullen dan ook worden begroot op basis van het normale liquidatietarief.'

3.7. Benetton geeft toe dat de volledige proceskosten ex art. 1019h Rv inderdaad *gevorderd* moeten worden (onder verwijzing naar HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008, 556 (Erven Endstra/Nieuw Amsterdam c.s.); rov. 5.4.1), maar betoogt dat de twee-conclusie-regel niet afdoet aan de mogelijkheid in het geding na verwijzing binnen de grenzen van de rechtsstrijd bij eerste gelegenheid stellingen en conclusies aan te passen, bijvoorbeeld aan inmiddels gewijzigde wetgeving (zoals volgens Benetton het geval is ten aanzien van art. 1019h Rv dat op 1 mei 2007 – na het tussenarrest van de Hoge Raad van 8 september 2006 maar vóór het eindarrest van 3 april 2009 – in werking is getreden) en dat Benetton langs deze weg op toelaatbare wijze aanspraak kon maken op de volledige proceskosten van het geding na verwijzing¹³.

3.8.1. Het onderdeel kan m.i. niet tot cassatie leiden omdat art. 1019h Rv (temporeel) niet van toepassing is op de onderhavige procedure bij het hof 's-Gravenhage. Ik geef hiertoe een uitleg met enige redeneerstappen.

3.8.2. Ingevolge art. IX van de Wet van 8 maart 2007 ter uitvoering van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (Stb. 108), zijn de art. 1019 - 1019i Rv niet van toepassing op procedures 'waarvan de dagvaarding of het verzoekschrift vóór of op de dag van inwerkingtreding ervan is uitgebracht'.

De datum van inwerkingtreding was: 1 mei 2007.

3.8.3. In rov. 5.4.1 van het arrest HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008, 556 (Erven Endstra/Nieuw Amsterdam c.s.) heeft de Hoge Raad geoordeeld:

'Ten tijde van de uitspraak van het hof (8 februari 2007) was de uiterste implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn (29 april 2006) reeds verstreken, terwijl de wet tot implementatie van die richtlijn eerst nadien (op 1 mei 2007) in werking is getreden. Het hof diende daarom de Nederlandse voorschriften inzake de proceskosten zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen.'

Daarmee geldt niet 1 mei 2007, maar 29 april 2006 als overgangsrechtelijke 'peildatum'.

3.8.4. Indien de datum van de *inleidende dagvaarding* tot uitgangspunt wordt genomen, helpt dat Benetton niet: deze was uitgebracht op 25 mei 2000.

3.8.5. Ook indien de datum van de *appeldagvaarding* tot uitgangspunt wordt genomen, helpt dat Benetton niet.

¹³ CvA tevens houdende incidenteel beroep, nr. 6 op p.4 - 5 en 5 - 6. Benetton beperkt haar klacht uitdrukkelijk tot de proceskosten van het geding na verwijzing.

Weliswaar is in de MvT (TK 2005–2006, 30392, 3, p. 33) bij de Wet van 8 maart 2007 (Stb. 108) opgemerkt:

‘Krachtens het voorgestelde overgangsrecht zal deze wet niet van toepassing zijn op lopende procedures. Het is niet in belang van een efficiënte procesvoering als ten gevolge van de nieuwe wet in een lopende procedure bij vermeerdering van eis de gevorderde maatregelen uitgebreid kunnen worden. Wel zal de nieuwe wet van toepassing zijn bij het instellen van hoger beroep.’

maar in casu dateert de appeldagvaarding van 24 mei 2002.

3.8.6. M.i. doet hieraan niet af dat het geding na verwijzing pas is ingeleid met memories na verwijzing die dateren van (ver) na 29 april 2006. Het geding na verwijzing kan niet als een zelfstandige (nieuwe/niet reeds ‘lopende’) (appel)procedure worden aangemerkt. Artikel 424 Rv bepaalt dat de rechter naar wie het geding (na cassatie) is verwezen de behandeling daarvan voortzet¹⁴ (en beslist met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad).¹⁵

3.8.7. Gelet op het vorenstaande kan onderdeel B niet tot cassatie leiden en behoeven de daartoe door Benetton aangevoerde argumenten geen (nadere) beoordeling.

3.9. Ook het incidentele middel leidt dus niet tot cassatie.

4. Conclusie

Mijn conclusie strekt zowel in het principale beroep als in het incidentele beroep tot verwerping.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,



A-G i.b.d.

¹⁴ Vgl. in dit verband Veegens/Korthals Altes/Groen, Cassatie, 4e druk 2005, nrs. 199-201, p. 406-413; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, 23e druk 2012, nr. 166, p. 201; Winters 2012 (T&C Rv), art. 424 Rv, aant. 1.

¹⁵ Indien de datum van de *cassatiedagvaarding* op de voet van (de MvT bij) art. 1019 - 1019i Rv als peildatum voor een kostenveroordeling volgens art. 1019h Rv in de cassatieprocedure zou kunnen gelden, zou dat Benetton ook niet baten: in casu dateert die van 24 februari 2005. De procedure bij het HvJEU moet gelden als een incident in de cassatieprocedure.