

Rb Den Haag, 5 januari 2005, G-Star v Makro

Zie ook hoger beroep : Hof Den Haag, 17 juli 2007, G-Star v Makro



v



MERKENRECHT

Ontstaan merkrecht

Geen beroep op merkrecht bij gebreke van gepubliceerde inschrijving Gemeenschapsmerk G-Star

Blijkens de verklaring van Mazars is de partij G-Star jeans door Marbami B.V. aan Makro gefactureerd op 28 juni 2002. De G-Star jeans is door Makro aangeboden in de folder voor de periode van 20 augustus t/m 2 september 2002. Aangezien op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk is gepubliceerd (zie artikel 9 lid 3 eerste volzin Gemeenschapsmerkverordening), volgt uit een en ander dat G-Star c.s. niet het recht toekomt zich tegen

de verhandeling van de partij van 3410 G-Star jeans door Makro te verzetten op grond van het door hen ingeroepen woord/beeldmerk. Op andere merkrechten die G-Star c.s. mogelijk toebehoorden ten tijde van de verhandeling van de G-Star jeans door Makro hebben G-Star c.s. in deze procedure geen beroep gedaan

Geen imago- of reputatieschade

• Niet door wijze van verkoop

Op grond van het voorgaande acht de rechtbank de wijze waarop de G-Star jeans door Makro in haar vestigingen te koop is aangeboden niet in strijd met de ingevolge het Dior/Evora arrest op Makro rustende verplichting het G-Star merk zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beschermen tegen (verdere) imago- of reputatieschade. Die wijze van verkoop levert voor G-Star c.s. geen gegronde redenen op om zich daartegen te kunnen verzetten op de voet van artikel 13 lid 2 Gemeenschapsmerkverordening.

• Niet door wijze van adverteren

Uit de bewuste folder blijkt dat de afbeelding van de G-Star jeans is geplaatst temidden van andere merkkleding, zoals Dockers, Melka, Arrow, Replay, Calvin Klein, Diesel en Levi's, waarvoor op vergelijkbare wijze reclame is gemaakt. G-Star is, blijkens de stellingen van G-Star c.s. en de door hen overgelegde stukken, een merk waaronder 'trendy' kleding, vooral jeans, wordt aangeboden die met name bestemd is voor een jeugdige publiek. Het prijsniveau van de G-Star jeans is vergelijkbaar met dat van Levi's en Replay jeans. Derhalve valt zonder nadere toelichting, die achterwege is gebleven, niet in te zien dat de plaats waar – dat wil zeggen de producten waartussen – de G-Star jeans in de folder zijn afgebeeld enige (laat staan ernstige) schade aan het merk G-Star zou kunnen berokkenen.

3.19 De wijze waarop de broek in de folder is afgebeeld wijkt voorts niet in hoge mate af van de wijze waarop dezelfde jeans door een erkende wederverkoper van G-Star producten op het internet worden aangeboden (zie r.o. 1.3). Aan de stelling van G-Star c.s. dat het feit dat in de Makrofolder onder de G-Star jeans sportschoenen van het merk Nike worden gedragen, waarvan 'elke tiener zal stellen dat het namaak Nike's betreft', niet imago-bevorderend zou zijn, gaat de rechtbank voorbij bij gebreke van enige onderbouwing van die stelling.

Adverteren wederverkoper

Geen noodzakelijkheidseis ter zake van gebruik beeldmerk

In aanmerking genomen de overwegingen van het Hof EG in het Dior/Evora arrest en het BMW/Deenik arrest is de rechtbank van oordeel dat G-Star c.s. een te beperkt uitgangspunt hanteren voor de toelaatbaarheid van merkgebruik door (niet erkende) wederverkopers voor het aanbieden van merkproducten ten aanzien waarvan de merkrechten zijn uitgeput. In het Dior/Evora arrest noch in het BMW/Deenik arrest is met zoveel woorden een onderscheid gemaakt tussen het gebruik van enkel het woordmerk en het gebruik van een (woord /) beeldmerk. Wel blijkt uit het Dior/Evora

arrest dat Kruidvat in haar folders niet (alleen) de woordmerken van Dior had gebruikt, maar de gehele – als merk beschermde – verpakkingen en/of flesjes had afgebeeld, hetgeen blijkens het verwijzingsarrest in de handelstak gebruikelijk was. Met die feitelijke achtergrond heeft het Hof EG in het Dior/Evora arrest uitdrukkelijk overwogen dat het een wederverkoper 'die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn' vrijstaat het merk te gebruiken om op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze de verdere verhandeling van de merkproducten bij het publiek aan te kondigen. Naar het oordeel van de rechtbank is het standpunt van G-Star c.s. – dat het gebruik van het merk door de wederverkoper in reclame-uitingen slechts is toegestaan indien en voor zover dat strikt noodzakelijk is om het publiek te informeren over het aanbod van de wederverkoper, zodat in het algemeen met het gebruik van uitsluitend het woordmerk kan en dient te worden volstaan – daarmee niet te verenigen.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 5 januari 2005

(R. Kalden)

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

sector civiel recht - enkelvoudige kamer

Vonnis in de zaak met rolnummer 02/2554 van:

1. de vennootschap naar vreemd recht G-STAR INTERNATIONAL LTD, gevestigd te Hong Kong (Volksrepubliek China),

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G-STAR INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseressen, procureur: mr. P.J.M. van Schmidt auf Altenstadt, advocaat: mr. G. van der Wal te Brussel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAKRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, procureur: mr. H.J.A. Knijff, advocaat: mr. P.N.A.M. Claassen te Breda.

Partijen worden hierna aangeduid als 'G-Star Ltd', 'G-Star B.V.' (gezamenlijk ook aangeduid als 'G-Star c.s.') en 'Makro'.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken die zich in het griffiedossier bevinden:

- het exploit van dagvaarding van 4 september 2002;
- de akte houdende producties van 1 oktober 2002;
- de incidentele conclusie strekkende tot oproeping in vrijwaring van 26 november 2002, met producties;
- de conclusie van antwoord in het vrijwaringsincident van 24 december 2002;
- het vonnis van deze rechtbank van 5 februari 2003 waarbij het verzoek tot oproeping in vrijwaring is afgewezen;
- de conclusie van antwoord van 19 maart 2003, met producties;
- het vonnis van deze rechtbank van 2 april 2003 waarin een comparitie van partijen is gelast;

- het proces-verbaal van de op 17 juni 2004 gehouden comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken;

- de conclusie na comparitie zijdens G-Star van 29 september 2004, met producties;

- de conclusie na comparitie zijdens Makro van 29 september 2004, met producties.

RECHTSOVERWEGINGEN

1. Feiten

1.1 G-Star Ltd heeft op 11 juli 2001 voor het gestileerde teken 'G-Star Original Raw Denim' een gemeenschapsmerk aangevraagd voor waren in de klassen 3, 18 en 25 (hierna aangeduid als 'het woord/beeldmerk' of 'het G-Star merk'). De aanvraag is geregistreerd onder aanvraagnummer 002295392. Het woord/beeldmerk ziet er als volgt uit:



1.2 G-Star B.V. is distributeur in Nederland van de producten, in het bijzonder jeans en andere (vrijtijds)kleding, die onder het merk G-Star op de markt worden gebracht (hierna: 'de G-Star producten'). G-Star B.V. is verder houdster van een exclusieve wereldwijde licentie voor de productie en productontwikkeling van de G-Star producten.

1.3 De G-Star producten worden door (in elk geval sommige) wederverkopers die door G Star c.s. zijn geselecteerd ook via het internet te koop aangeboden. Daarbij is (of was) onder meer de volgende afbeelding geplaatst:



1.4 Makro is een zelfbedieningsgroothandel in 'food' en 'non-food' artikelen met zeven vestigingen in Nederland. Het non-food assortiment omvat ongeveer 40.000 artikelen op uiteenlopende gebieden, waaronder ook kleding. Makro voert onder meer kleding van de merken Levis, Dockers, Melka, Arrow, Lacoste, Replay, Nike en Adidas in haar assortiment.

1.5 Op pagina 5 van haar folder van 1 juli 2002 (geldig van dinsdag 20 augustus t/m maandag 2 september, hierna ook: 'de Makrofolder') heeft Makro jeans van het merk G-Star (hierna: 'G-Star jeans') te koop aangeboden. Het desbetreffende gedeelte van die pagina 5 ziet er uit als volgt:



1.6 Makro heeft de door haar aangeboden G-Star jeans betrokken van Marbami B.V.

1.7 Makro heeft een verklaring van accountant administratie consultant F.B. Otten, gedateerd 16 september 2002, overgelegd. Daarin staat onder meer:

Wij zijn van oordeel dat de aan de procedure onderwerpelijke partij G-Star Jeans door G-Star International in de Europees Economische Ruimte in het verkeer is gebracht, dat Makro Cash & Carry Nederland B.V. deze partij jeans heeft betrokken van in de Europees Economische Ruimte gevestigde leveranciers en dat deze goederen niet van buiten de Europees Economische Ruimte geleverd zijn.

1.8 Ter comparitie zijn partijen overeengekomen gezamenlijk een onafhankelijke accountant te benoemen ter beantwoording van de vraag of de betrokken partij G-Star jeans door of met toestemming van G-Star Ltd in de Europese Economische Ruimte ('EER') op de markt is gebracht. Daartoe hebben partijen het kantoor Mazars Paardekooper Hoffman (hierna: 'Mazars') aangewezen.

1.9 In een brief van 2 september 2004 heeft Mazars onder meer verklaard:

Marbami heeft volgens de aan ons verstrekte inkoopfactuur op 11 juni 2002 3.390 G-Star jeans van twee verschillende typen aangekocht bij een blijkens de factuur in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde onderneming. Het betreft dezelfde typen jeans als die volgens de factuur d.d. 28 juni 2002 van Marbami aan Macro, echter het zijn in totaal 20 jeans minder. De advocaat van Marbami heeft ons mondeling mede gedeeld dat dergelijke verschillen wel vaker voorkomen bij de handel in partijen en een gevolg zijn van telfouten; [...]

wij hebben van Marbami facturen en daarmee verband houdende pakbonnen ontvangen waaruit blijkt dat de leverancier van Marbami 3.390 jeans heeft ingekocht bij een blijkens de factuur in de EER gevestigde onderneming. Facturen en pakbonnen vermelden dat de jeans zijn afgeleverd op een adres in de EER. In één bij de levering betrokken document is vermeld dat deze onderneming gelieerd is aan G-Star International B.V. Dit wordt bevestigd door openbare informatie van G-Star welke wij hebben geraadpleegd.

1.10 In een brief van 13 september 2004 heeft Mazars de laatste hiervoor geciteerde passage als volgt toegevoegd:

Ter verduidelijking van hetgeen wij eerder schreven, maken wij hierbij aan u kenbaar dat uit het bij de levering betrokken document blijkt dat de door ons als gelieerd aangeduide en in de EER gevestigde onderneming een filiaal is van G-Star International B.V. en blijkens openbare informatie behoort tot het netwerk van kantoren en/of distributeurs van G-Star International B.V.

2. Vordering, grondslag en verweer

2.1 G-Star c.s. vorderen – kort gezegd – dat Makro, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, wordt veroordeeld inbreuk op de merkrechten van G-Star Ltd te staken, dat het Makro wordt verboden de G-Star producten (ten aanzien waarvan de merkrechten zijn uitgeput) te verkopen of daarvoor te adverteren op een wijze die afbreuk doet aan de reputatie van het G-Star

merk, voorts dat Makro wordt veroordeeld een gecontroleerde opgave te verstrekken van informatie betreffende de inkoop en verkoop van de inbreukmakende producten, alles op straffe van een dwangsom, alsmede dat Makro wordt veroordeeld de nog bestaande voorraad inbreukmakende producten over te dragen, met veroordeling van Makro in de proceskosten van G-Star c.s.

2.2 G-Star c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat Makro met de verkoop van de G-Star producten inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van G-Star Ltd en dat – ook indien de door Makro aangeboden G-Star producten door of met toestemming van G Star Ltd in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zouden zijn gebracht – door de wijze van verkoop en adverteren alsmede de gebruikmaking van het woord/beeldmerk inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van G-Star Ltd, omdat daardoor de allure, het imago en de reputatie van het merk G-Star ernstig wordt geschaad, aldus G-Star c.s.. G-Star c.s. hebben zich daarbij beroepen op het bepaalde in artikel 13A lid 1 jo lid 2 sub b en sub d BMW, alsmede artikel 13A lid 9 BMW. Nu G Star c.s. zich slechts beroepen op een gemeenschapsmerk, hebben zij kennelijk bedoeld zich te beroepen op artikel 9 lid 1 jo. lid 2 sub b en d van de Verordening nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (hierna: ‘Gemeenschapsmerkverordening’), alsmede artikel 13 Gemeenschapsmerkverordening.

2.3 Makro heeft tegen de vorderingen van G-Star c.s. gemotiveerd verweer gevoerd dat, voor zover nodig, hierna bij de beoordeling aan de orde komen.

3. Beoordeling

Bevoegdheid

3.1 De rechtbank is bevoegd van onderhavige vorderingen kennis te nemen gelet op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkverordening jo. artikel 3 van de uitvoeringswet EG verordening inzake het gemeenschapsmerk.

Merkrechten

3.2 Door G-Star c.s. is uitsluitend een print van de aanvraag voor registratie van het woord/beeldmerk uit het online-register van het OHIM ingediend. Op grond van artikel 6 Gemeenschapsmerkverordening wordt het gemeenschapsmerk verkregen door inschrijving. Ingevolge artikel 9 lid 3 derde volzin Gemeenschapsmerkverordening, dat bepaalt dat de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt over de zaak zelf geen uitspraak doet voordat de inschrijving gepubliceerd is, heeft de rechtbank ambtshalve onderzocht of, en zo ja wanneer, inschrijving van het woord/beeldmerk als gemeenschapsmerk heeft plaatsgevonden. Uit dat onderzoek is gebleken dat de aanvraag onder nummer 2295392 heeft geleid tot inschrijving van het woord/beeldmerk als gemeenschapsmerk op 26 juni 2003.

3.3 Blijkens de verklaring van Mazars is de partij G-Star jeans door Marbami B.V. aan Makro gefactureerd op 28 juni 2002. De G-Star jeans is door Makro aangeboden in de folder voor de periode van 20 augustus t/m 2 september 2002. Aangezien op het aan het gemeen-

schapsmerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk is gepubliceerd (zie artikel 9 lid 3 eerste volzin Gemeenschapsmerkverordening), volgt uit een en ander dat G-Star c.s. niet het recht toekomt zich tegen de verhandeling van de partij van 3410 G-Star jeans door Makro te verzetten op grond van het door hen ingeroepen woord/beeldmerk. Op andere merkrechten die G-Star c.s. mogelijk toebehoorden ten tijde van de verhandeling van de G Star jeans door Makro hebben G-Star c.s. in deze procedure geen beroep gedaan.

Ernstige imago- en reputatieschade?

3.4 De vorderingen van G-Star c.s. zijn niet beperkt tot de verhandeling van de partij van 3410 G-Star jeans. De vorderingen strekken er ook toe Makro te verbieden in de toekomst G-Star producten in haar vestigingen te koop aan te bieden op de wijze zoals zij met de ten processe bedoelde G-Star jeans heeft gedaan en/of daarvoor te adverteren op de wijze zoals is geschied in de in r.o. 1.5 genoemde folder, ook indien de merkrechten van G-Star c.s. ten aanzien van die producten zouden zijn uitgeput. G Star Ltd kan inmiddels haar aan het op 26 juni 2003 ingeschreven woord/beeldmerk verbonden rechten tegen derden, waaronder Makro, inroepen. Naar het oordeel van de rechtbank hebben G-Star c.s. bij die vorderingen voldoende belang, gelet op de eerdere verhandeling van G-Star producten door Makro. De rechtbank zal derhalve thans beoordelen of G-Star Ltd zich op grond van haar aan het woord/beeldmerk verbonden rechten zou kunnen verzetten tegen de verhandeling door Makro van G-Star producten ten aanzien waarvan de merkrechten van G-Star Ltd zijn uitgeput, indien Makro dat zou doen op gelijke wijze als zij heeft gedaan met de partij van 3410 G-Star jeans.

3.5 G-Star c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat door de wijze waarop Makro de G Star jeans heeft verkocht en door de wijze waarop Makro heeft geadverteerd, de allure, het imago en de reputatie van het G-Star merk ernstig is geschaad. G-Star c.s. beroepen zich daarbij op het tweede gedeelte van artikel 13A lid 9 BMW (dat is gebaseerd op artikel 7 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, hierna: de Merkenrichtlijn). Zoals hiervoor reeds opgemerkt hebben G-Star c.s. kennelijk bedoeld zich te beroepen op het overigens gelijklopende artikel 13 lid 2 Gemeenschapsmerkverordening, dat op overeenkomstige wijze (als artikel 7 lid 2 van de Merkenrichtlijn) moet worden uitgelegd.

3.6 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (‘Hof EG’) heeft in het Dior/Evora arrest (4 november 1997, NJ 2001, 132), waarop G-Star c.s. hun stellingen baseren, ten aanzien van artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn onder meer als volgt overwogen (r.o. 44-47):

44 Hieruit volgt, dat wanneer een wederverkoper gebruik maakt van een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, het gerechtvaardigd belang van de merkhouder

om te worden beschermd tegen wederverkopers die zijn merk voor reclamedoelinden gebruiken op een wijze die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de betrokken producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren.

45 In een geval waar het gaat om luxueuze en prestigieuze producten, zoals het geval dat in het hoofdgeding aan de orde is, mag de wederverkoper niet deloyaal handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Hij moet dus trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt.

46 Vaststaat evenwel ook, dat het feit dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, voor van het merk voorziene producten gebruik maakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkende wederverkopers gebruikte wijze, voor de merkhouder geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn is om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt.

47 Dergelijke ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper niet heeft voorkomen, dat het merk in de door hem verspreide reclamefolder werd afgebeeld te midden van andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago dat de merkhouder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen.

3.7 G-Star c.s. stellen dat met name de G-Star jeans een herkenbaar karakter en stijl hebben en een bijzondere reputatie en imago genieten, dat is opgebouwd en wordt gehandhaafd doordat bijzondere aandacht wordt besteed aan het merk en de producten, onder andere door de wijze van aanbieden aan het publiek. Volgens G-Star c.s. kenmerken de Makro vestigingen zich door een sobere winkelrichting en relatief lage prijzen en houdt Makro geen rekening met de reputatie en het imago van het G-Star merk en/of de wijze waarop de G-Star producten gewoonlijk worden aangeboden. Makro betwist dat door de verkoop in de vestigingen en de aanprijzing in haar folder ernstige schade zou zijn toegebracht aan het merk G-Star.

3.8 De rechtbank overweegt dat op grond van de processtukken vaststaat dat Makro kan worden aangemerkt als een wederverkoper die gewoonlijk aan de G-Star jeans (of andere G-Star producten) gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn. De rechtbank zal er verder veronderstellenderwijs vanuit gaan dat G-Star een prestigieus, luxueus merk is met een exclusief imago, zoals door G-Star c.s. gesteld en door Makro betwist. Daarvan uitgaande rust op Makro de in r.o. 45 van het Dior/Evora arrest bedoelde loyaliteitsverplichting.

3.9 De rechtbank zal, in aanmerking genomen de in het [Dior/Evora arrest](#) vermelde uitgangspunten en de in dat arrest gestelde criteria, thans beoordelen of G-Star c.s. zich kunnen verzetten tegen het aanbieden van en adverteren voor G-Star producten door Makro, indien zij dat zou doen op gelijke wijze als met de partij van 3410 G-Star jeans is gebeurd.

- Wijze waarop de G-Star jeans door Makro zijn aangeboden

3.10 G-Star c.s. hebben aangevoerd dat (structurele) verkoop van G-Star producten door Makro schadelijk is voor het imago en de reputatie van het G-Star merk, omdat de Makro vestigingen behoren tot een marktsegment waarin G-Star niet geplaatst wenst te worden. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt.

3.11 Uit het [Dior/Evora arrest](#) valt af te leiden dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, geacht moet worden in beginsel vrij te zijn merkproducten waarvan de merkrechten zijn uitgeput, binnen zijn gebruikelijke bedrijfsvoering te verkopen. Bij de beoordeling van de vraag of de wederverkoper heeft voldaan aan de op hem rustende loyaliteitsplicht om het merk zoveel mogelijk te beschermen tegen reputatieschade, dient de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van verkopen tot uitgangspunt te worden genomen.

3.12 Uit de overgelegde producties is genoegzaam gebleken dat de vestigingen van Makro onmiskenbaar een soberder en minder trendy uitstraling hebben dan de winkels waarin de G-Star producten in het algemeen worden aangeboden. Niet uitgesloten kan worden geacht dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het trendy imago van het G-Star merk. Uit het [Dior/Evora arrest](#) volgt evenwel dat voor zover die soberder en minder trendy uitstraling samenhangt met de winkelrichting en winkelrichting van Makro en als branchespecifiek heeft te gelden, de mogelijk daardoor veroorzaakte reputatieschade voor de merkhouder niet zonder meer een gegronde reden oplevert om zich tegen die wijze van wederverkoop te verzetten. De vraag ligt derhalve voor of er bijzondere omstandigheden zijn die voor G-Star c.s. wel gegronde redenen zouden kunnen opleveren.

3.13 G-Star c.s. hebben aangevoerd dat de G-Star jeans door Makro niet op een correcte en nette wijze is aangeboden omdat de winkelruimte rommelig oogt en dat de producten te dicht op elkaar hangen. Die stelling verwerpt de rechtbank. De door Makro overgelegde foto's van de winkelruimte, waar G-Star c.s. niets tegenover hebben gesteld, ondersteunen dat beeld niet. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt ook niet in te zien waarom de omstandigheid dat diverse merken door elkaar worden aangeboden en alleen een deel van het assortiment van G-Star beschikbaar is – hetgeen zich in zekere mate ook zal voordoen bij erkende wederverkopers van G-Star c.s. – schadelijk zou zijn, zoals door G-Star c.s. gesteld.

3.14 Voor zover G-Star c.s. hebben willen stellen dat Makro onvoldoende verkoopondersteuning aan het publiek biedt, wijst de rechtbank dat eveneens van de

hand. Wat daarvan ook zij, de G-Star producten worden door (in elk geval sommige) van de door G-Star c.s. geselecteerde wederverkopers ook via het internet te koop aangeboden, zoals door Makro gesteld en door G-Star c.s. erkend. Daaruit volgt dat aan de verkoopondersteuning door haar erkende wederverkopers door G-Star c.s. geen (hoge) eisen worden gesteld. De enkele omstandigheid dat bij Makro (ook) niet voldoende verkoopondersteuning aanwezig zou zijn kan onder die omstandigheden niet als schadelijk worden aangemerkt.

3.15 Op grond van het voorgaande acht de rechtbank de wijze waarop de G-Star jeans door Makro in haar vestigingen te koop is aangeboden niet in strijd met de ingevolge het [Dior/Evora arrest](#) op Makro rustende verplichting het G-Star merk zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beschermen tegen (verdere) imago- of reputatieschade. Die wijze van verkoop levert voor G-Star c.s. geen gegronde redenen op om zich daartegen te kunnen verzetten op de voet van artikel 13 lid 2 Gemeenschapsmerkverordening.

- Wijze waarop Makro voor de G-Star jeans heeft geadverteerd

3.16 De rechtbank stelt voorop dat bij de beoordeling van de wijze van adverteren door de wederverkoper niet de wijze waarop door de merkhouders gewoonlijk voor zijn producten reclame wordt gemaakt tot uitgangspunt dient te worden genomen, zoals G-Star c.s. ten onrechte suggereren, maar de in de bedrijfssector van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren. Slechts indien de merkhouders aantoonbaar dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper dat in overeenstemming is met de gebruiken in zijn branche, de reputatie van het merk ernstig schaadt, kan de merkhouders een gegronde reden hebben zich daartegen te verzetten.

3.17 Door Makro is gesteld dat de wijze waarop zij de G-Star jeans heeft aangeprezen in haar folder gebruikelijk is in haar bedrijfssector. G-Star c.s. – op wie de bewijslast van het tegendeel rust – hebben dat onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat daarvan is uit te gaan.

3.18 Uit de bewuste folder blijkt dat de afbeelding van de G-Star jeans is geplaatst temidden van andere merk-kleding, zoals Dockers, Melka, Arrow, Replay, Calvin Klein, Diesel en Levi's, waarvoor op vergelijkbare wijze reclame is gemaakt. G-Star is, blijkens de stellingen van G-Star c.s. en de door hen overgelegde stukken, een merk waaronder 'trendy' kleding, vooral jeans, wordt aangeboden die met name bestemd is voor een jeugdig publiek. Het prijsniveau van de G-Star jeans is vergelijkbaar met dat van Levi's en Replay jeans. Derhalve valt zonder nadere toelichting, die achterwege is gebleven, niet in te zien dat de plaats waar – dat wil zeggen de producten waartussen – de G-Star jeans in de folder zijn afgebeeld enige (laat staan ernstige) schade aan het merk G-Star zou kunnen berokkenen.

3.19 De wijze waarop de broek in de folder is afgebeeld wijkt voorts niet in hoge mate af van de wijze waarop dezelfde jeans door een erkende wederverkoper van G-Star producten op het internet worden aangebo-

den (zie r.o. 1.3). Aan de stelling van G-Star c.s. dat het feit dat in de Makrofolder onder de G-Star jeans sport-schoenen van het merk Nike worden gedragen, waarvan 'elke tiener zal stellen dat het namaak Nike's betreft', niet imago-bevorderend zou zijn, gaat de rechtbank voorbij bij gebreke van enige onderbouwing van die stelling.

- Gebruik van het woord/beeldmerk G-Star in de folder

3.20 Ten aanzien van het gebruik van het woord/beeldmerk in de Makrofolder hebben G-Star c.s. gesteld dat dit ontoelaatbaar zou zijn. Zij stellen zich op het standpunt dat voor de verkoop van merkproducten ten aanzien waarvan de merkrechten zijn uitgeput, in reclame-uitingen uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van het desbetreffende merk, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is om de verkoop van die producten mogelijk te maken. Derhalve had Makro volgens G-Star c.s. moeten volstaan met het gebruik van het woordmerk. G-Star c.s. beroepen zich daartoe op een arrest van het Hof 's Hertogenbosch (22 mei 1996, BIE 2002, 31 'Wolf beeldmerk') en [het BMW/Deenik arrest \(Hof EG 23 februari 1999, NJ 2001, 134\)](#). In dat arrest oordeelde het Hof EG onder meer:

51) Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.

52) Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouders onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat volgens de rechtspraak van het Hof er met name in bestaat, de merkhouders te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken (zie met name arrest van 17 oktober 1990, HAG 11, C-10/89, Jurisp. blz. 1-3711, punt 14 (NJ 1992, 743; red.)).

53) Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.

3.21 In aanmerking genomen de overwegingen van het Hof EG in het [Dior/Evora arrest](#) en het [BMW/Deenik arrest](#) is de rechtbank van oordeel dat G-Star c.s. een te beperkt uitgangspunt hanteren voor de toelaatbaarheid van merkgebruik door (niet erkende) wederverkopers voor het aanbieden van merkproducten ten aanzien waarvan de merkrechten zijn uitgeput. In het [Dior/Evora arrest](#) noch in het [BMW/Deenik arrest](#) is met zoveel woorden een onderscheid gemaakt tussen het gebruik van enkel het woordmerk en het gebruik van een (woord /) beeldmerk. Wel blijkt uit het Dior/Evora arrest dat Kruidvat in haar folders niet (alleen) de woordmerken van Dior had gebruikt, maar de gehele – als merk beschermde – verpakkingen en/of flesjes had afgebeeld, hetgeen blijkt het verwijzingsarrest in de handelstak gebruikelijk was. Met die feitelijke achtergrond heeft het Hof EG in het Dior/Evora arrest uitdrukkelijk overwogen dat het een wederverkoper ‘die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn’ vrijstaat het merk te gebruiken om op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze de verdere verhandeling van de merkproducten bij het publiek aan te kondigen. Naar het oordeel van de rechtbank is het standpunt van G-Star c.s. – dat het gebruik van het merk door de wederverkoper in reclame-uitingen slechts is toegestaan indien en voor zover dat strikt noodzakelijk is om het publiek te informeren over het aanbod van de wederverkoper, zodat in het algemeen met het gebruik van uitsluitend het woordmerk kan en dient te worden volstaan – daarmee niet te verenigen.

3.22 Het door G-Star c.s. verdedigde ‘noodzakelijkheids criterium’ valt evenmin af te leiden uit het BMW/Deenik arrest. De zinsnede Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren uit r.o. 52 van dat arrest kan in het licht van het door het Hof EG in het Dior/Evora arrest gekozen uitgangspunt – dat het de wederverkoper vrijstaat het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze te gebruiken – en dat in het BMW/Deenik arrest door het Hof EG voorop is gesteld, niet zo worden uitgelegd dat het merk alleen mag worden gebruikt indien en voor zover dat voor informatiedoeleinden noodzakelijk zou zijn. De rechtbank laat dan nog daar dat die zinsnede betrekking heeft op het type reclame dat in r.o. 51 van dat arrest is beschreven.

3.23 Naar het oordeel van de rechtbank gelden ten aanzien van het gebruik van het beeldmerk door de wederverkoper derhalve geen andere criteria dan voor het gebruik van woordmerken. Ten aanzien van prestigieuze merken houdt dat in dat de wederverkoper niet deloyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder en daarom moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxe uitstraling van de betrokken producten schaadt of dat hij misbruik daarvan maakt (zie r.o. 52, laatste zin, van het BMW/Deenik arrest). Die vrijheid van de

wederverkoper wordt slechts beperkt indien en voor zover de merkhouder aantoont dat er voor hem gegronde redenen zijn om zich tegen de verdere verhandeling van de waren te verzetten.

3.24 Die gegronde redenen kunnen zich blijken het BMW/Deenik arrest bijvoorbeeld voordoen indien door de wijze waarop het merk wordt gebruikt de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder ontstaat. Naar het oordeel van de rechtbank is door het gebruik van het woord/beeldmerk in de Makrofolder niet het gevaar in het leven geroepen dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat een commerciële band tussen Makro en G-Star c.s. bestaat. G-Star c.s. hebben dat overigens ook niet gesteld.

3.25 Gegronde redenen zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 Gemeenschapsmerkverordening kunnen zich ook voordoen indien door de wijze waarop de merkproducten worden aangeboden de reputatie van het merk ernstig wordt geschaad, hetgeen kan gebeuren doordat de wederverkoper in strijd handelt met de hiervoor genoemde loyaliteitsverplichting tegenover de merkhouder.

3.26 Makro heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld dat het gebruik van het woord/beeldmerk in reclame-uitingen op de wijze zoals zij heeft gedaan gebruikelijk is in haar branche, zodat daarvan is uit te gaan. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de plaats en omvang van het in de Makrofolder afgebeelde woord/beeldmerk, mede in aanmerking genomen dat de afbeelding van het woord/beeldmerk een doelmatig middel is om de consument te informeren omtrent (de aard van) het aanbod, niet zodanig is dat Makro daarmee de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden, gelet ook op het in r.o. 3.16-3.19 overwogene.

Slotsom

3.27 De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat de wijze van verkoop noch de wijze van adverteren door Makro voor G-Star c.s. gegronde redenen opleveren om zich tegen dergelijke verhandeling van G-Star producten door Makro te kunnen verzetten op grond van artikel 13 lid 2 Gemeenschapsverordening. Gelet daarop kan in het midden blijven of het G-Star merk dan wel de daaronder verhandelde producten daadwerkelijk luxueus en prestigieus zijn.

3.28 De vorderingen van G-Star c.s. zullen worden afgewezen. G-Star c.s. zullen, als de in het ongelijk gestelde partijen, worden veroordeeld in de proceskosten van Makro.

BESLISSING

De rechtbank:

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt G-Star c.s. in de kosten van het geding aan de zijde van Makro, tot op deze uitspraak begroot op € 193,- aan verschotten en € 1.130,- aan salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en ausgesproken ter openbare terechtzitting van 5 januari 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.