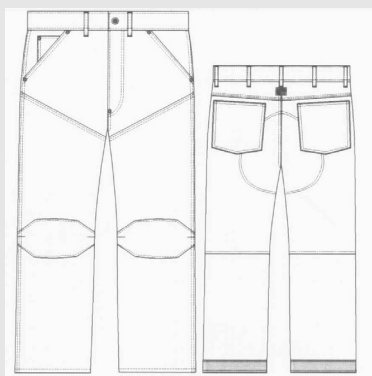


Hoge Raad, 8 september 2006¹, Benetton v G-Star

Eerste G-Star vormmerk met inschrijvingsnummer 624.182, gedeponeerd op 7 augustus 1997: *Bescherming wordt ingeroepen voor onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander soort stof/materiaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt.*



Tweede G-Star vormmerk met inschrijvingsnummer 662.447, gedeponeerd op 24 november 1999: *De onderscheidende elementen van het merk bestaan uit de vorm, naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins. De afbeelding links is het vooraanzicht van het merk, de afbeelding rechts het zij-aanzicht van het merk.*

**Benetton-Broek**

¹ Verbeterd bij arrest van 13 oktober 2006, LJN: AZ0095.

MERKENRECHT**Moment beoordeling nietigheid Beneluxmerk**

Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen met het oog op nietigheid van een merk is de situatie op het moment van het depot bepalend.

Vormmerk: uitsluiting tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft

- **Geen inburgering mogelijk.** Een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan niet door inburgering onderscheidend vermogen verkrijgen, ook niet indien die inburgering dateert van voor de inschrijving.
- **Teken dient uit niets anders te bestaan.** Het woord 'uitsluitend' heeft niet betrekking 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.
- **Toets is of het publiek het product aantrekkelijk vindt enkel vanwege zijn vorm of omdat de vorm als merk fungeert.** 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 kan 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.
- **Prejudiciële vragen: geldt deze uitsluitingsgrond altijd of kan sprake zijn van een geldig vormmerk als voorafgaand aan de aanvraag de aantrekkingskracht van de vorm wordt bepaald door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?** Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje Merkenrichtlijn, aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvraag om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken? 2. Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn?

- **Kwade trouw**

Geen sprake van depot te kwader trouw indien de deposant zelf het teken eerder gebruikte dan de derde-

voorgebruiker, ongeacht de ingeroepen variant van kwade trouw.

Verwarringsgevaar – post sale confusion

Zogeheten 'post sale confusion' kan een rol spelen bij de beoordeling van het voor merkinbreuk van belang zijnde verwarringsgevaar, conform **Arsenal-arrest** HvJEG.

Plaats merkinbreuk - bevoegdheid Nederlandse rechter

Gelet op de in cassatie niet bestreden vaststelling dat Benetton haar broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen heeft het hof kunnen afleiden dat Benetton in Nederland merkinbreuk heeft gepleegd (art. 37 BMW).

SAMENLOOP MERKENRECHT EN AUTEURSRECHT

Belang bij handhaving beide rechten?

Uitgangspunt is dat een rechthebbende op zowel een merkrecht als een auteursrecht beide naast elkaar kan handhaven wanneer de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming (art. 3:303 BW). De door het Hof in aanmerking genomen stelling van G-Star dat haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de broek en de merkrechten slechts op bescherming van het kniestuk, respectievelijk de vijf onderscheidende elementen van de Elwood-broek, is toereikend voor het oordeel dat G-Star ook belang bij auteursrechtelijke bescherming heeft. Het beroep op het **arrest Dior/Evora** mist doel, omdat het HvJEG de daarin bedoelde beperking van de auteursrechtelijke bescherming voor zover die de begrenzing van de merkenrechtelijke bescherming te buiten gaat, heeft gegeven voor het zich hier niet voordoende geval van parallelimport.

AUTEURSRECHT

Oorspronkelijkheid combinatie van bekende elementen

Ondanks dat elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren, toch sprake van een origineel product doordat elementen in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert.

Verwording ontwerp tot onbeschermd stijl door maker?

Niet valt in te zien dat van verwatering in de hier bedoelde zin – verwording van een ontwerp tot 'onbeschermd stijl' – sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in andere werken bezigt.

Vindplaatsen: LJN: [AV3384](#) en [AZ0095](#); IER 2006, nr. 83, p. 294; NJ 2006, nrs. 492 en 561; BIE 2007, nr. 7, p. 41; AMI 2007, nr. 10, p. 84;

Zie ook: H. Cohen Jehoram, [De Hoge Raad erkent verwatering van auteursrecht door merkenrechtelijke verwording van een werk tot onbeschermd stijl. Een uniek monstrum en een nieuw obstakel voor het Europese vrij verkeer van goederen](#), BIE 2007, p. 12-16.

D.J.G. Visser, [Verwatering, 'verknoodeling' en verandering van wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof. mr. H. Cohen Jehoram](#), BIE 2007, p. 16-21; L. Quanjel-Schreurs, [Enkele procesrechtelijke aspecten van cumulatie van auteurs- en merkenrecht](#), AMI 2007, p. 76-83

Hoge Raad, 8 september 2006

(D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel)

de vennootschap naar buitenlands recht BENETTON GROUP SpA,

gevestigd te Ponzano, Italië,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. W.E. Pors,

t e g e n

G-STAR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaten: mrs. R.S. Meijer en F.E. Vermeulen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: G-Star - heeft bij exploit van 25 mei 2000 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Benetton - op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en - na vermindering van eis - gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren:

I. voor recht te verklaren dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren van de in de dagvaarding nader omschreven Benetton-broek inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 624182, alsmede op het Benelux-vormmerk met depotnummer 951056, en derhalve onrechtmatig is jegens G-Star;

II. voor recht te verklaren dat de Benetton-broek een verveelvoudiging in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 Auteurswet is van het model "Elwood", en dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren van de Benetton-broek derhalve onrechtmatig is jegens G-Star;

III. Benetton te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merk- en auteursrechten van G-Star op haar model Elwood te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door in Nederland de vervaardiging, verhandeling en/of distributie van de Benetton-broek te staken en gestaakt te houden;

IV. Benetton te gebieden uiterlijk 28 dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de procureur van G-Star te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant of accountant-administratieconsulent gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie:

a. de afnemers alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata, en afleveradressen van de

inbreukmakende broeken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

b. de bij Benetton op de dag van betekening van dit vonnis in de Benelux nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende broeken zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende broeken;

c. de met de inbreukmakende broeken behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

V. Benetton te gebieden:

a. binnen zes weken na betekening van het te wijzen vonnis de gehele in de Benelux aanwezige voorraad van inbreukmakende broeken te vernietigen;

b. binnen twee dagen na deze vernietiging van de inbreukmakende broeken een proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de procureur van G-Star;

VI. een dwangsom te verbinden van f 10.000,- voor iedere overtreding van de onder III en IV genoemde bevelen, en/of naar keuze van eiseres van f 1.000,- voor elke dag dat Benetton met de gehele of gedeeltelijke nakoming van de onder III en IV genoemde bevelen in gebreke blijft;

VII. Benetton te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan G-Star te betalen de schade, op te maken bij staat en te vereffenen bij wet, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, als vergoeding voor de ten gevolge van de inbreuk geleden schade ten gevolge van de onderhavige inbreuk op de merk- en auteursrechten van G-Star op haar model "Elwood";

VIII. Benetton te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Benetton heeft de vordering bestreden en in reconventie gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(a) nietig te verklaren het depot ten grondslag liggend aan de Beneluxmerkschrijving 624182 van 7 augustus 1997 ten name van G-Star en ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van het nietig verklaarde depot uit te spreken;

(b) nietig te verklaren het depot 0951056 van 24 november 1999 ten name van G-Star en ambtshalve de doorhaling van het nietig verklaarde depot, en voor zover van toepassing, de inschrijving daarvan, uit te spreken;

(c) G-Star te veroordelen tot betaling van een bedrag van f 10.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding, tot aan de datum der gehele voldoening;

(d) G-Star te veroordelen in de kosten in reconventie. De rechtbank heeft - na een incidenteel vonnis dat in cassatie geen rol meer speelt - bij rolbeschikking van 4 april 2001 de zaak naar de rol verwezen voor conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van G-Star. G-Star heeft de vorderingen in reconventie bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 6 maart 2002 in conventie de vorderingen grotendeels toegewezen en in reconventie de vorderingen afgewezen.

Tegen het vonnis van 6 maart 2002 heeft Benetton hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. G-Star heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Daarbij heeft G-Star geconcludeerd dat het hof bij arrest het vonnis gedeeltelijk zal vernietigen onder instandhouding van het dictum, maar onder verbetering van gronden aan het dictum zal toevoegen:

(1) een verklaring voor recht dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren in de Benelux van de Benetton-broek inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 624182, alsmede op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 662447, en derhalve onrechtmatig is jegens G-Star;

(2) aan het tweede onderdeel van het dictum van de rechtbank, na de zinsnede "inbreuk op het auteursrecht van G-Star op haar model Elwood": "en de hierboven genoemde merkrechten" en de zinsnede "in Nederland", te vervangen door "in de Benelux";

(3) aan het zesde onderdeel van het dictum van de rechtbank, na de zinsnede "ten gevolge van de inbreuk op haar auteursrecht op de Elwood", de zinsnede: "en de hierboven genoemde merkrechten van G-Star"; met bekrachtiging van het vonnis voor het overige.

Bij **arrest van 25 november 2004** heeft het hof:

in principaal en incidenteel appel:

- bekrachtigd het vonnis waarvan beroep, met uitzondering van het in conventie gewezen onderdeel waarin het anders of meer gevorderde wordt afgewezen, en dat onderdeel vernietigd;

- en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- voor recht verklaard dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren in de Benelux van de Benetton-broek inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 624182, alsmede op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 662447, en derhalve onrechtmatig is jegens G-Star;

- Benetton geboden met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest iedere inbreuk op de hierboven genoemde merkrechten te staken en gestaakt te houden, door in de Benelux de vervaardiging, verhandeling en/of distributie van de in dit arrest bedoelde Benetton-broek te staken en gestaakt te houden;

- bepaald dat Benetton een dwangsom verbeurt van € 400,- voor elke dag dat zij met nakoming van deze veroordeling in gebreke zal zijn, met maximering van het bedrag dat per overtreding verschuldigd zal zijn op € 16.000,- en van het totale bedrag dat wegens overtreding van alle in het vonnis waarvan beroep en in dit arrest gegeven veroordelingen door Benetton verschuldigd zal zijn op € 90.000,-;

- Benetton veroordeeld aan G-Star te vergoeden de schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, die G-Star ten gevolge van de inbreuk op de hierboven genoemde merkrechten van G-Star door het handelen van Benetton heeft geleden;

- Benetton in het principaal appel en in het incidenteel appel veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep, en

- dit arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Benetton beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

G-Star heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing naar een aangrenzend hof.

De advocaat van Benetton heeft bij brief van 27 februari 2006 op die conclusie gereageerd.

Mr. F.E. Vermeulen heeft namens G-Star bij brief van 2 maart 2006 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding (in het bijzonder jeans) van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt.

(ii) Benetton is een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen. In Nederland geschiedt de verkoop van haar producten via franchisenemers.

(iii) Tot de collectie van G-Star behoort onder meer een broek van het model 'Elwood', dat in de periode augustus-oktober 1995 in opdracht van G-Star is ontworpen en in maart 1996 op beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek is getoond. De Elwood-broek is door G-Star onder meer in de Benelux verkocht.

(iv) Bij akte van 20 december 1995 hebben de ontwerper van de Elwood, P. Morissey en zijn besloten vennootschap Depeche Hommes BV te Maastricht, het auteursrecht op de Elwood-broek, voor zover nodig, overgedragen aan G-Star, die deze overdracht heeft aanvaard.

(v) G-Star is houder van de Benelux-vormmerken met inschrijvingsnummer 624.182, gedeponeed op 7 augustus 1997, en met inschrijvingsnummer 662.447, gedeponeed op 24 november 1999 (hierna ook respectievelijk: het eerste en het tweede vormmerk).

(vi) Het vormmerk onder 624.182 is per 7 augustus 1997 ingeschreven voor waren in klasse 25 (kleding). Als onderscheidende elementen vermeldt het depot: "bescherming wordt ingeroepen voor onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt." Bij het depot is een tekening gevoegd van de voor- en achterzijde van een broek waarop deze elementen te zien zijn.

(vii) Het vormmerk onder 662.447 is per 24 november 1999 ingeschreven in klasse 25 voor spijkerbroeken en andere broeken, gemaakt van stof. Op het formulier zijn delen van de voor- en zijkant van een broek afgebeeld en de beschrijving luidt: "De onderscheidende elementen van het merk bestaan uit de vorm, naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek;

het kniestuk bolt enigszins. De afbeelding links is het vooraanzicht van het merk, de afbeelding rechts het zij-aanzicht van het merk."

(viii) In de zomer van 1999 is door Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte (hierna ook: de Benetton-broek). In januari 2000 heeft G-Star aan Benetton en een aantal van haar filialen meegedeeld dat de Benetton-broek naar haar mening inbreuk maakte op haar auteurs- en merkrechten. G-Star heeft Benetton en deze filiaalhouders gesommeerd om de verhandeling ervan te staken. De Benetton-broek is door Benetton in de Benelux op 18 februari 2000 uit de handel genomen.

3.2.1 G-Star heeft haar onder 1 vermelde vordering doen steunen op de stelling dat Benetton met het vervaardigen en op de markt brengen van de Benetton-broek inbreuk maakt op haar hiervoor in 3.1 onder (iv) en (v) bedoelde merk- en auteursrechten. De reconventionele vordering van Benetton ziet op nietigverklaring van de merkdepots van G-Star op de grond dat (a) de vormmerken onderscheidend vermogen missen, (b) de vormmerken de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden en (c) het depot van het tweede vormmerk te kwader trouw is verricht, alsmede schadevergoeding voor, kort gezegd, buitengerechtelijke rechtsbijstand. De rechtbank heeft het beroep op nietigheid van de vormmerken verworpen en, in het verlengde daarvan de op art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c, BW stoelende schadevergoedingsvordering afgewezen. In conventie achtte de rechtbank merkinbreuk niet aanwezig, maar inbreuk op auteursrecht wel. Het principale appèl van Benetton had geen succes - behoudens ten aanzien van een aspect van de feitenvaststelling - maar alle incidentele grieven van G-Star oordeelde het hof gegrond. Het overwoog als volgt, voor zover in cassatie van belang: Bevoegdheid:

- Gelet op art. 37 BW was de rechtbank en is derhalve het hof bevoegd van de merkenrechtelijke vorderingen kennis te nemen, nu de niet in de Benelux gevestigde Benetton de Benetton-broek in Nederland op de markt heeft laten brengen en die ook in het arrondissement Amsterdam is gedistribueerd en verhandeld (rov. 4.2).

Merkenrechtelijke grondslag:

- Het eerste vormmerk wordt aldus begrepen dat het bescherming biedt voor de combinatie van de vijf daarbij vermelde vormgevingselementen (rov. 4.6).

- Het onderscheidend vermogen van de merken dient te worden beoordeeld naar het moment dat bescherming van de merken wordt ingeroepen, niet naar dat van de depots daarvan (rov. 4.8).

- Door de combinatie van de vijf vormgevingselementen van het eerste vormmerk had G-Star met de Elwood-broek in 1996 een voor die tijd uniek type spijkerbroek, sterk afwijkend van andere spijkerbroeken. Dat daarbij gebruik is gemaakt van kenmerken van werk- en motorsportkleding doet daaraan niet af, omdat die kenmerken bij die kleding louter functioneel waren en het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star wordt gevormd door de (originele en onderschei-

dende) combinatie van de kenmerken. Toen G-Star de bescherming van het merk inriep tegen Benetton had de Elwood-broek nog niet aan onderscheidend vermogen ingeboet. Het eerste vormmerk kan derhalve dienen om de Elwood-broek als afkomstig van G-Star te onderscheiden. Dat het publiek de combinatie van vormgevingselementen niet tezamen kan waarnemen, doet daaraan niet af (rov. 4.12-4.13).

- De stelling van Benetton dat het Europees Merkenbureau (OHIM) de inschrijving van het eerste vormmerk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen heeft geweigerd, doet aan het vorenstaande niet af, nu de reden van die weigering niet is vermeld in het daarvan overgelegde stuk en het in dit geding niet om de geldigheid van een Gemeenschapsmerk gaat (rov. 4.14).

- Het vorenstaande geldt ook voor het tweede vormmerk (kniestuk), dat het publiek niet enkel als versiering zal opvatten, nu G-Star heeft aangetoond dat juist dat kniestuk zo specifiek is vormgegeven dat de in aanmerking komende consument het als afkomstig van G-Star zal kunnen herkennen (rov. 4.16).

- Met betrekking tot de stelling van Benetton dat het publiek de Elwood-broek aanschaft louter vanwege de fraaiheid en vorm, zodat de gedeponeerde vormen de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden (art. 1 lid 2 BMW), is beslissend of de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vorm door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij beslissend is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen (rov. 4.21).

- Het hof acht het oordeel van de rechtbank juist, dat inhield dat vaststaat dat de Elwood-broek een groot verkoopsucces is, dat G-Star intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood-broek met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven, dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom 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. Het hof overweegt in dat verband dat G-Star overtuigend heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gemaakt en dat zij daarbij met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende kenmerken van de broek en op het kniestuk (rov. 4.22).

- Het beroep van Benetton op nietigheid van het depot van het tweede vormmerk (kniestuk) op de grond dat G-Star wist of behoorde te weten dat Benetton (en anderen) binnen de laatste drie jaren in de Benelux een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hadden gebruikt, wordt verworpen. G-Star heeft voldoende gesteld om het voorgebruik van Benetton als niet te goeder trouw te kwalificeren. G-Star had immers bij het depot van haar eerste vormmerk de vorm van het kniestuk als een van de vijf kenmerkende elementen ingeroepen. Naar het oordeel van het hof heeft G-Star het depot van het

kniestuk niet verricht met het oogmerk het gebruik van de bewuste kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden, maar heeft zij haar bestaande rechten op het kniestuk nog eens willen bevestigen (rov. 4.25-4.27).

- Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat sprake is van inbreuk op het tweede vormmerk, aangezien het kniestuk van de Benetton-broek, zowel van voren gezien als van de zijkant, dezelfde totaalindruk geeft als dat van de Elwood-broek. Nu het kniestuk, naar het hof eerder overwoog, van huis uit onderscheidingskracht heeft en het dankzij de promotionele activiteiten van

G-Star ook los van de broek bij het relevante publiek bekendheid heeft gekregen, acht het hof de beschermingsomvang van het vormmerk kniestuk niet gering. Het hof acht verwarringsgevaar aanwezig. (rov. 4.30-4.31).

- Nu in de Benetton-broek de drie meest dominerende punten van de vijf onderscheidende elementen van het eerste vormmerk - schuine, contrasterende stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, de kniestukken en het horizontale stiksel op kniehoogte op het achterpand - zijn overgenomen, geven de beide broeken dezelfde totaalindruk, zodat het gevaar van directe en indirecte verwarring bij het publiek bestaat, mogelijk ook na aankoop van de broeken, zodat het verweer van Benetton dat haar broek alleen in een Benetton-omgeving gekocht kan worden, niet doorslaggevend is voor de verwarringsvraag, nog daargelaten dat de broek ook elders te koop is geweest (rov. 4.32).

Cumulatie merk- en auteursrecht:

- Het verweer van Benetton dat G-Star geen beroep meer toekomt op het auteursrecht omdat zij reeds de merkenrechtelijke bescherming heeft ingeroepen, faalt. G-Star heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij een specifiek, van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden belang heeft bij handhaving van haar ingeroepen auteursrecht. Gesteld noch gebleken is dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan die welke in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend (rov. 4.33-4.34).

Auteursrechtelijke grondslag:

- De Elwood-broek heeft naar het oordeel van (ook) het hof een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker, omdat de wijze waarop de karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood-broek zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij is in aanmerking genomen dat die elementen destijds niet gebruikelijk waren in dit deel van de kledingbranche en G-Star sedert de introductie van de broek consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk, waarmee de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood-broek zou zijn 'verwaterd' voldoende is bestreden. Benetton heeft onvoldoende gesteld om aan te nemen dat het ontwerp is verworpen tot 'onbeschermde stijl' (rov. 4.36).

- De Benetton-broek vertoont in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood-broek, dat de totaalindrukken die de beide broeken maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Benetton-broek als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Er is derhalve sprake van auteursrechtinbreuk, waarbij kan worden voorbijgegaan aan de stelling van Benetton dat zij het ontwerp van haar broek niet heeft ontleend aan de vorm van de Elwood-broek, nu te dier zake de bewijslast op Benetton rust en Benetton onvoldoende heeft gesteld op grond waarvan zij het tegendeel heeft bewezen, dan wel om tot het bewijs van het tegendeel te kunnen worden toegelaten (rov. 4.37-4.39).

Buitengerechtelijke kosten:

- De vordering van Benetton tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is terecht door de rechtbank afgewezen, nu ook in hoger beroep de reconventionele vordering van Benetton wordt afgewezen (rov. 4.40).

Schadevergoeding:

- De grief tegen de veroordeling van Benetton tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de met de inbreukmakende broeken behaalde winst en tegen de veroordeling tot schadevergoeding slaagt niet, aangezien, nu het hof oordeelt dat Benetton zowel op de merk- als de auteursrechten van G-Star inbreuk heeft gemaakt, voldoende aannemelijk is dat een en ander tot schade aan de zijde van G-Star heeft geleid. Of, en zo ja in hoeverre, winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt, zal, nu G-Star niet afzonderlijk winstafdracht heeft gevorderd, in de schadestaatprocedure beoordeeld moeten worden (rov. 4.42).

3.2.2 Benetton komt met dertien middelen op tegen dit arrest. Het eerste middel heeft betrekking op de beslissing inzake de bevoegdheid van het hof (rov. 4.2), de middelen II-VIII op de merkenrechtelijke beslissingen, middel IX op het in rov. 4.33-4.34 gegeven oordeel omtrent de cumulatie van merk- en auteursrechtelijke bescherming, de middelen X-XI op de beslissingen inzake de auteursrechtelijke aanspraken, middel XII op de afwijzing van de vordering tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en middel XIII op de in rov. 4.42 neergelegde beslissing met betrekking tot de schadevergoeding.

3.3 Middel I klaagt dat het hof, dat, naar aanleiding van het verweer van Benetton dat zij niet zelf actief is in Nederland, heeft vastgesteld dat de verkoop in Nederland van de Benetton-producten geschiedt via franchisenemers, op de voet van art. 37 BMW de bevoegdheid van de rechter te Amsterdam heeft aangenomen - naar de Hoge Raad begrijpt: met betrekking tot de merkenrechtelijke vordering - hoewel het hof niet heeft vastgesteld dat Benetton zelf enige merkenrechtelijk relevante handeling in Nederland of in het arrondissement Amsterdam heeft gepleegd en Benetton niet in Nederland is gevestigd. Het middel klaagt voorts dat om dezelfde reden zonder nadere uiteenzetting onbegrijpelijk is waarom G-Star belang zou hebben bij een inbreukverbod jegens Benetton. Het middel faalt.

Uit de in cassatie niet bestreden vaststelling dat Benetton haar broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen - waarbij het hof klaarblijkelijk het oog heeft gehad op de vaststelling dat de verkoop van haar producten in Nederland geschiedt via franchisenemers; zie hiervoor in 3.1 onder (ii) - en dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is verhandeld, heeft het hof kunnen afleiden dat Benetton aldaar merkinbreuk heeft gepleegd. In dat oordeel ligt de verwerping besloten van het volgens het middel door Benetton gevoerde verweer dat zij in Nederland niet actief is, voor zover Benetton daarmee bedoeld heeft: actief op merkenrechtelijk relevante wijze. Daarmee is ook het belang van G-Star bij een verbod jegens Benetton gegeven.

3.4 Middel II klaagt dat het hof (in rov. 4.7 en 4.8) ten onrechte, althans op onbegrijpelijke wijze, heeft beslist dat voor de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen bezit, beslissend is het moment dat de bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet het tijdstip van het depot van het merk. Daaromtrent wordt overwogen dat de Benelux-regelgever (tot de invoering per 1 januari 2004 van het Protocol waarbij art. 14ter in de BMW werd opgenomen, dat in deze zaak evenwel nog geen toepassing kon vinden) ervan heeft afgezien gebruik te maken van de door art. 3 lid 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Merkenrichtlijn) geboden mogelijkheid in de nationale wet te bepalen dat weigering tot inschrijving of nietigverklaring van een merk dat ten tijde van het depot onderscheidend vermogen miste, achterwege blijft indien het merk na de (aanvraag om) inschrijving alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen - anders gezegd: is ingeburgerd - als gevolg van het gebruik dat van het merk is gemaakt (vgl. BenGH 26 juni 2000, nr. A98/2, NJ 2000, 551). Dat brengt mee dat het middel met juistheid betoogt dat, anders dan het hof in rov. 4.8 heeft overwogen, voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen met het oog op de gestelde nietigheid van het merk de situatie op het moment van het depot bepalend is. Het kan evenwel niet tot cassatie leiden, aangezien uit 's hofs in cassatie onbestreden rov. 4.9-4.17 blijkt dat het hof van oordeel is dat beide vormmerken 'van huis uit', dus zonder dat daartoe inburgering nodig was, onderscheidend vermogen bezitten.

3.5 Middel III houdt een rechts- en een motiveringsklacht in tegen 's hofs verwerping in rov. 4.14 van het verweer van Benetton, inhoudende dat het Europees Merkenbureau (OHIM) de inschrijving van het eerste vormmerk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen heeft geweigerd. Het klaagt dat het hof mist kent dat voor de geldigheid van Gemeenschapsmerken en Benelux-merken (voor zover hier relevant) dezelfde eisen gelden, terwijl de Benelux-Merkenwet voor het Benelux-merk extra eisen stelt en voor Gemeenschapsmerken slechts één verdergaande eis geldt dan voor Benelux-merken, die hier evenwel niet van belang is. Het middel faalt, nu het hof het bedoelde verweer heeft verworpen met de overweging dat uit het door Benetton dienaangaande overgelegde stuk de reden van

de weigering door het OHIM niet blijkt. Het hof heeft zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk op die grond kunnen oordelen dat het verweer van Benetton niet afdeed aan hetgeen het hof omtrent het onderscheidend vermogen eerder had overwogen.

3.6 Middel IV bestempelt als onjuist, althans onbegrijpelijk 's hofs beslissing in rov. 4.17 dat de vordering van Benetton tot nietigverklaring van de beide merkdepots niet toegewezen is op de grond dat het hof tot het oordeel is gekomen dat de beide merken onderscheidend vermogen hebben. Het klaagt dat Benetton haar nietigheidsvordering ook heeft gebaseerd op art. 1 lid 2 BMW, en, wat het tweede vormmerk betreft, op art. 4 lid 6 BMW. Het middel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien het uitgaat van een onjuiste lezing van de bestreden overweging. In rov. 4.17 heeft het hof slechts geoordeeld dat de vordering tot nietigverklaring van de merken niet toegewezen is op de gestelde grond dat zij onderscheidend vermogen missen en daarom (slechts) grief 2 ongegrond verklaard. In rov. 4.19-4.22 en 4.23-4.27 heeft het hof de grieven die betrekking hebben op de andere door Benetton ingeroepen nietigheidsgronden - respectievelijk dat de vormen wezenlijke waarde aan de waar geven en het tweede vormmerk te kwader trouw is gedeponereerd - behandeld.

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 Elwood-broek 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 - 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.

3.7.4 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 behoeft 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.

3.8 Middel VI, dat klaagt over 's hofs oordeel in rov. 4.22 dat de door G-Star bij memorie van antwoord in-

gebrachte gegevens door Benetton bij pleidooi in hoger beroep niet meer zijn betwist, mist, gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.3 is overwogen, belang voor de vraag of de meerbedoelde uitsluiting van toepassing is, nu die gegevens betrekking hadden op de promotionele activiteiten van G-Star. Voor het geval de merken wel geldigheid bezitten, faalt het, nu het hof uit de stellingen van Benetton heeft kunnen afleiden dat zij de in rov. 4.22 bedoelde stellingen van G-Star omtrent haar reclame-inspanningen inderdaad niet heeft weersproken.

3.9 Indien het verwijzingshof te zijner tijd tot het oordeel komt dat de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW aan de geldigheid van beide vormmerken in de weg staat, komt aan het beroep van Benetton op het te kwader trouw zijn van het depot van het tweede vormmerk geen betekenis meer toe. Mocht het verwijzingshof de uitsluiting niet van toepassing achten op het tweede vormmerk (het kniestuk), dan mist middel VII, dat betrekking heeft op het oordeel van het hof in rov. 4.23-4.27 omtrent dat beroep, doel. In dat geval heeft G-Star immers te gelden als de partij die zelf de vorm van het kniestuk gebruikte voordat Benetton daarmee een aanvang maakte, zodat Benetton zich tegenover G-Star niet erop kan beroepen dat deze een teken heeft gedeponeerd dat Benetton binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt (vgl. [BenGH 25 juni 2004, nr. A 2003/1, NJ 2005, 526](#)). Dat Benetton, zoals zij klaagt, zich, anders dan het hof heeft overwogen, niet heeft beroepen op kwade trouw in de zin van art. 4 lid 6, aanhef en onder a, BMW, maar op 'een andere variant van kwade trouw' doet daaraan niet af, omdat niet valt in te zien waarom hetgeen het Benelux-Gerechtshof in het evenbedoelde arrest heeft overwogen niet ook voor de door Benetton bedoelde variant van kwade trouw zou hebben te gelden. Het middel behelst voorts de klacht dat het hof in rov. 4.27 ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd heeft overwogen dat G-Star bij het depot van het tweede vormmerk enkel haar reeds bestaande rechten heeft willen bevestigen. Ook daarvoor geldt dat het tevergeefs is voorgesteld indien het tweede vormmerk niet aan de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW onderhevig is, nu uit de aangehaalde uitspraak van het Benelux-Gerechtshof niet valt af te leiden dat de daarin gegeven regel niet zou gelden indien een deposant enkel reeds bestaande rechten op het merk wil bevestigen.

3.10 Middel VIII klaagt over de beslissingen van het hof dat het kniestukmerk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit en dat zowel ten aanzien van het eerste als het tweede vormmerk verwarringsgevaar bestaat. Kennelijk richt het middel zich tegen rov. 4.31 en 4.32. Voor onderdeel (i) verwijst het middel naar 'hetgeen hiervoor is opgemerkt'. In zoverre voldoet het middel niet aan de eisen die ingevolge art. 407 lid 2 Rv. aan een cassatiemiddel moeten worden gesteld. De eerste klacht van onderdeel (ii) houdt in dat het hof ten onrechte betekenis heeft toegekend aan de mogelijkheid van zogeheten 'post sale confusion', dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat

wordt geconfronteerd met het inbreukmakende teken nadat het daarmee gemerkte product is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht. Deze klacht faalt, aangezien de mogelijkheid van post sale confusion een rol kan spelen bij de beoordeling van het voor merkinbreuk van belang zijnde verwarringsgevaar, zoals is beslist in HvJEG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ 2003, 265 inz. Arsenal/Reed (zie rov. 56 en 57). De tweede klacht van het onderdeel, gericht tegen 's hofs oordeel omtrent de verkooppunten van de Benetton-broek behoeft geen behandeling, nu die zich richt tegen een ten overvloede gegeven overweging.

.11 Middel IX richt zich tegen de beslissing, vervat in rov. 4.33-4.34, dat cumulatie van de merk- en auteursrechtelijke bescherming is toegestaan. Het gaat ervan uit dat het hof het oog heeft gehad op de situatie waarin een partij met het auteursrecht een doel probeert te bereiken dat met het merkenrecht niet bereikt kan worden en klaagt dat uit rov. 4.33 niet valt op te maken op welke wijze het auteursrecht een aanvulling zou kunnen vormen op de merkenrechtelijke bescherming. Wat de betekenis is van de omstandigheden dat het auteursrecht ouder is en dat het betrekking heeft op het hele ontwerp maakt het hof niet duidelijk. Bij het ontbreken van die aanvullende bescherming heeft G-Star geen belang bij het auteursrecht, aldus het middel. Voorts betoogt het middel dat ofwel G-Star geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, maar dan ook geen auteursrechtelijke, ofwel zij door het merkenrecht beschermd wordt, maar dan heeft zij bij de auteursrechtelijke bescherming geen enkel belang, althans dat het andersluidende oordeel van het hof zonder nadere motivering niet begrijpelijk is. Dat bij het ontbreken van merkenrechtelijke bescherming ook geen auteursrechtelijke bescherming bestaat, volgt volgens het middel uit het arrest HvJEG 4 november 1997, nr. C-337/95, NJ 2001, 132 inz. Dior/Evora. Het middel faalt.

Uitgangspunt is dat een rechthebbende op zowel een merkrecht als een auteursrecht beide naast elkaar kan handhaven, mits de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming (art. 3:303 BW). Het hof heeft geoordeeld dat G-Star dienaangaande voldoende heeft gesteld, welk oordeel in cassatie niet is bestreden, anders dan met de stelling dat G-Star geen belang heeft bij een op het auteursrecht stoelend verbod omdat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom het door G-Star aangevoerde tot aanvullende bescherming zou leiden. Deze klacht faalt, reeds omdat de enkele door het hof in aanmerking genomen stelling van G-Star dat haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de broek en de merkrechten slechts op bescherming van het kniestuk, respectievelijk de vijf onderscheidende elementen van de Elwood-broek, toereikend is voor het oordeel dat G-Star belang bij auteursrechtelijke bescherming heeft. Het beroep op het arrest Dior/Evora mist doel, omdat het HvJEG de daarin bedoelde beperking van de auteursrechtelijke bescherming voor zover die de begrenzing van de merkenrechtelijke bescherming te buiten gaat, heeft

gegeven voor het zich hier niet voordoende geval van parallelimport.

3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de

Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64. 3.13 Middel XI is gericht tegen het oordeel van het hof (in rov. 4.36) dat G-Star de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood-broek is 'verwaterd' voldoende heeft bestreden. De motiveringsklacht komt erop neer dat het hof uitsluitend heeft geoordeeld over verwatering als gevolg van het handelen van derden - waartegen G-Star volgens het hof consequent is opgetreden - maar niet over handelingen van G-Star zelf waardoor het auteursrecht zou zijn verwaterd. Benetton verwijst naar haar stelling bij memorie van grieven dat G-Star ook zelf vele broeken op de markt heeft gebracht die een of meer vormgevingselementen van de Elwood-broek bevatten. Uit hetgeen Benetton in die memorie heeft aangevoerd (onder 8.9.2) heeft het hof begrepen - naar in cassatie ook niet wordt bestreden - dat met verwatering van het auteursrecht bedoeld is op het verworden van de vormgevingselementen tot een 'onbeschermd stijl'. Voor zover het middel erover klaagt dat het hof niet op het genoemde element van het verweer heeft beslist, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Door te overwegen dat Benetton onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot 'onbeschermd stijl', heeft het hof Benettons verweer in zijn geheel verworpen. Tot nadere motivering van dit oordeel was het hof niet gehouden, alleen al omdat zonder nadere toelichting, die Benetton niet heeft gegeven, niet valt in te zien dat van verwatering in de hier bedoelde zin sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in andere werken bezigt.

3.14 Middel XII klaagt over de beslissing - kennelijk ziet het middel op rov. 4.40 - dat Benetton geen recht heeft op de in reconventie gevorderde buitengerechtigde incassokosten. Voor zover het middel voortbouwt op de voorgaande middelen die betrekking hebben op de reconventionele vordering van Benetton behoeft het geen behandeling. Voor zover het betoogt dat schadevergoeding op de voet van art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c, BW ook toewijsbaar is ter zake van de kosten die gemoeid zijn met het verweer tegen een vordering van de wederpartij, berust het op een onjuiste rechtsopvatting. De daar bedoelde kosten kunnen slechts worden gevorderd indien zij zijn gemaakt als gevolg van gedragingen waarvoor de wederpartij aan-

sprakelijkheid draagt, waaronder niet begrepen de enkele omstandigheid dat de wederpartij tevergeefs een vordering in rechte heeft ingesteld (vgl. HR 18 februari 2005, nr. C03/185, NJ 2005, 216). Dat van een dergelijke gedraging sprake is, is door Benetton in feitelijke instanties niet gesteld.

3.15 Middel XIII bestrijdt als onjuist althans onbegrijpelijk de beslissing in rov. 4.42 van het bestreden arrest dat de vraag of en, zo ja in hoeverre, winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt, in een schadestaatprocedure beoordeeld moet worden, nu door G-Star niet afzonderlijk winstafdracht is gevorderd. Het betoogt dat een winstafdracht niet eerst in een schadestaatprocedure kan worden gevorderd. Het middel faalt reeds omdat het hof, in cassatie onbestreden, heeft vastgesteld dat G-Star wel degelijk schadevergoeding (mede) in de vorm van winstafdracht heeft gevorderd.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hv-JEG te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

5. Vragen van uitleg

De vragen van uitleg van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 3.7.4 overwogene, beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1. Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvraag om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingssteken?

2. Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn?

6. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Conclusie Advocaat-Generaal Verkade

1. Inleiding

1.1. G-Star acht zich aangetast in haar merkrechten en auteursrecht op haar spijkerbroek 'Elwood' door Benet-

ton, die een te sterk op de Elwood lijkende broek op de markt zou hebben gebracht. De Elwood heeft de volgende kenmerken: schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal. G-Star heeft het kniestuk van de Elwood later afzonderlijk als vormmerk gedeponeerd, en ook daarvoor roept zij bescherming in.

1.2. Bij de rechtbank had G-Star alleen succes met haar auteursrechtelijke claim, de merkenrechtelijke vordering werd afgewezen, hoewel Benettons reconventionele vordering tot nietigverklaring van de vormmerken geen succes had.

Het hof wijst zowel de merkenrechtelijke als de auteursrechtelijke vordering van G-Star toe, en volgt de rechtbank in haar afwijzing van de reconventionele vordering.

1.3. In cassatie stelt Benetton een veelheid van auteursrechtelijke en merkenrechtelijke vragen aan de orde, voorafgegaan door een middel over de vraag of de Nederlandse rechter wel bevoegd is.

1.4. Van de dertien cassatiemiddelen slaagt m.i. middel V, over 's hofs beoordeling van de uitsluiting door art. 1, tweede lid Benelux-Merkenwet van bescherming van vormen als in G-Stars vormmerken vervat. In het verlegde daarvan slaagt dan ook middel XII.

2. Feiten

2.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten, feiten zoals die zijn vastgesteld door de rechtbank in rov. 1 onder a en onder c-h van haar vonnis van 6 maart 2002, waarvan ook het hof is uitgegaan.(1) Hieraan ontleen ik het volgende.

2.2. G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding (in het bijzonder jeans) van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt.

2.3. Benetton is een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen. In Nederland geschiedt de verkoop van haar producten via franchisenemers.(2)

2.4. Tot de collectie van G-Star behoort onder meer een broek van het model 'Elwood', die in de periode augustus-oktober 1995 in opdracht van G-Star is ontworpen en in maart 1996 op de beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek is vertoond. De Elwood is door G-Star onder meer in de Benelux verkocht.

2.5. Bij akte van 20 december 1995 hebben de ontwerper van de Elwood, P. Morissey en zijn besloten vennootschap Depeche Hommes BV te Maastricht, het auteursrecht op de Elwood, voor zover nodig, overgedragen aan G-Star, die deze overdracht heeft aanvaard.

2.6. G-Star is merkhoudster van de Benelux vormmerken met registratienummer 624.182, ingeschreven op 7 augustus 1997 en met registratienummer 951.056, ingeschreven op 24 november 1999.

2.7. Het vormmerk onder 624182 is op 7 augustus 1997 ingeschreven voor waren in klasse 25 (kleding). Als onderscheidende elementen vermeldt het depot: 'bescherming wordt ingeroepen voor onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, knie-

stukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt.' Bij het depot is een tekening gevoegd van de voor- en achterzijde van een broek waarop deze elementen te zien zijn.

2.8. Het vormmerk onder 951.056 is op 24 november 1999 ingeschreven in klasse 25 voor spijkerbroeken en andere broeken, gemaakt van stof. Op het formulier zijn delen van de voor- en zijkant van een broek afgebeeld en de beschrijving luidt: 'naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins; andere dan de voormschreven bestanddelen maken geen deel uit van het merk; afbeelding 1 is het vooraanzicht van de broek afbeelding 2 het zijaanzicht van het kniestuk.'

2.9. In de zomer van 1999 is door Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte (hierna: de Benettonbroek). In januari 2000 heeft G-Star aan Benetton en een aantal van haar filialen meegedeeld dat de Benettonbroek naar haar mening inbreuk maakte op haar auteurs- en merkrechten. G-Star heeft Benetton en deze filiaalhouders gesommeerd om de verhandeling ervan te staken. De Benettonbroek is door Benetton in de Benelux op 18 februari 2000 uit de handel genomen.

3. Procesverloop

3.1. Na daartoe verkregen verlof heeft G-Star Benetton op 25 mei 2000 op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Voor zover in cassatie van belang vorderde G-Star - verkort weergegeven - een verklaring voor recht dat Benetton inbreuk maakt op haar auteurs- en merkrecht op de Elwood en staking van dit inbreukmakend handelen. Daarnaast vorderde zij schadevergoeding.

3.2. Benetton heeft de vordering van G-Star bestreden en in reconventie een vordering tot nietigverklaring van G-Stars beide vormmerken ingesteld. Op haar beurt heeft G-Star de reconventionele vordering tegengesproken.

3.3. In haar vonnis van 6 maart 2002 wees de rechtbank de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen van G-Star en de reconventionele vordering van Benetton af. Zij wees G-Stars op auteursrecht gebaseerde vordering toe.

3.4. Benetton ging in hoger beroep. G-Star heeft incidenteel hoger beroep ingesteld, welk beroep zich richtte tegen de afwijzing van haar op het merkenrecht gebaseerde vorderingen.

3.5. Het hof verwierp in zijn arrest van 25 november 2004 Benettons hoger beroep.(3) G-Stars incidentele beroep had wél succes, omdat het hof anders dan de rechtbank aannam dat er sprake is van een inbreuk op G-Stars merkrecht. 's Hof's oordeel, dat bij de bespreking van de cassatiemiddelen nog uitvoerig aan bod zal komen, kan als volgt worden samengevat.

3.6. Een product dat enkele van de vijf elementen van het vormmerk van de Elwood overneemt, kan inbreuk maken op dit vormmerk omdat door de overeenstem-

mende totaalindruk verwarring zou kunnen worden gewekt (rov. 4.6). Zowel de broek als het kniestuk bezitten volgens het hof voldoende onderscheidend vermogen als vormmerk, zodat Benettons vorderingen tot nietigverklaring van deze merken moeten worden afgewezen. Dit wordt volgens het hof niet anders doordat het Europees Merkenbureau (OHIM) inschrijving van de broek als vormmerk zou hebben geweigerd, omdat de reden van die weigering niet vaststaat (rov. 4.10-4.17).

3.7. Ook Benettons verweer dat het publiek de Elwood louter aanschaft vanwege haar fraaiheid en vormgeving, zodat de gedeponeerde vormen de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden en niet als merk kunnen worden beschouwd, wordt verworpen. Onder meer gelet op de intensieve reclamecampagnes die door G-Star zijn gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken bekendheid te geven, gaat het hof ervan uit dat de populariteit ervan voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk, niet de aantrekkelijkheid van de vorm (rov. 4.19-4.22).

3.8. Van een merkdepot te kwader trouw van het vormmerk kniestuk eind 1999 door G-Star in verband met voorgebruik door derden acht het hof geen sprake. Benettons voorgebruik in de zomer van 1999 is na het depot van het vormmerk broek in 1997 immers niet te goeder trouw. Bovendien ziet het hof het depot in 1999 veeleer als een nadere uitwerking van de reeds in 1997 gevestigde rechten, en niet als een poging om het gebruik van dergelijke kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden (rov. 4.23-4.27).

3.9. Het hof is van oordeel dat er inbreuk is gemaakt op de vormmerken kniestuk en broek. Er is van een zodanige gelijkenis sprake tussen de Benettonbroek (en het kniestuk) en de Elwood (en het kniestuk) dat het publiek ze met elkaar zou kunnen verwarren en zich in de herkomst van de waren zou kunnen vergissen, zelfs als waar zou zijn dat de Benettonbroek alleen in Benettonwinkels zou worden verkocht (rov. 4.30-4.32).

3.10. Met de rechtbank oordeelt het hof dat cumulatie van een merken- en auteursrechtelijke vordering is toegestaan (rov. 4.33-4.34). Eveneens neemt het hof aan dat de Elwood een auteursrechtelijk beschermd werk is: de combinatie van de verschillende op zichzelf voor spijkerbroeken en kleding niet ongewone elementen levert een origineel product op, die getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. De Benettonbroek vertoont in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat zij volgens het hof niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt; er is sprake van nabootsing op karakteristieke onderdelen (rov. 4.35-4.37).

3.11. Het hof kwam tot de volgende slotsom (rov. 5): 'In het principaal appèl slaagt van de grieven van Benetton alleen grief 1 ten dele en falen zij voor het overige. De incidentele grieven van G-Star slagen allemaal. Dit betekent dat het vonnis van de rechtbank deels zal worden bekrachtigd en deels zal warden vernietigd en het hof, in zoverre, opnieuw zal rechtdoen. De vorderingen van G-Star, voor zover gebaseerd op

het merkenrecht, zullen alsnog volledig worden toegevoegd. Ook zullen, nu het beroep op de merkrechten alsnog wordt gehonoreerd, de door de rechtbank uitgesproken veroordelingen, betrekking hebbend op de Benelux, in stand worden gelaten. Benetton zal als de in het ongelijk gestelde partij zowel de kosten van het principaal als van het incidenteel appèl dienen te dragen.'

3.12. Bij dagvaarding van 24 februari 2005 heeft Benetton beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van 25 november 2004. G-Star heeft het beroep bestreden. Partijen hebben hun standpunt schriftelijk doen toelichten, waarna zij nog hebben gerepliceerd onderscheidenlijk gedupliceerd.

4. Bespreking van de 13 middelen

4.1. Middel I komt op tegen rov. 4.2, waarin het hof aanneemt dat de rechtbank te Amsterdam en daarmee het hof te Amsterdam bevoegd zijn én aanneemt dat Benetton in Nederland inbreukmakende handelingen heeft gepleegd. Het middel voert hiertoe aan dat het hof, in afwijking van de rechtbank, in rov. 3.2 heeft vastgesteld dat Benetton geen textielhandelsondernemingen in Nederland drijft, maar haar producten in Nederland via franchisenemers verkoopt. Voorts zegt Benetton in feitelijke instanties te hebben bestreden zelf in Nederland actief te zijn. Nu Benetton in Italië is gevestigd, zou de Nederlandse rechter slechts bevoegd zijn wanneer door haar inbreuk in Nederland zou zijn gepleegd.

4.2. Het hof overwoog ten deze:

'4.2. Alvorens het hof tot een inhoudelijke behandeling van het onderhavige geschil kan overgaan, dient het op grond van artikel 37 Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) ambtshalve vast te stellen of de rechtbank te Amsterdam bevoegd was kennis te nemen van de op de BMW gebaseerde vorderingen van G-Star. Aangezien Benetton niet in de Benelux is gevestigd, wordt de bevoegdheid bepaald door de plaats waar de inbreuk is gepleegd. Vaststaat dat Benetton de litigieuze broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen en niet heeft betwist dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is gedistribueerd en verhandeld. De rechtbank te Amsterdam was derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. Nu de rechtbank binnen het ressort van het hof is gelegen, stelt het hof vast dat het in deze zaak bevoegd is.'

4.3. In het middel is niet aangegeven waar in de gedingstukken Benetton zou hebben bestreden dat zij in Nederland inbreuken heeft gepleegd. In zoverre voldoet het middel niet aan de eisen die art. 407 lid 2 Rv daaraan stelt. Daarmee valt voor dit middel direct al het doek, omdat daarmee geen afdoende klacht is aangevoerd tegen 's hofs oordeel dat 'vaststaat dat Benetton de litigieuze broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen en niet heeft betwist dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is gedistribueerd en verhandeld.'

Dit oordeel biedt voldoende basis voor het aannemen van bevoegdheid door de Amsterdamse rechter. Door de plaats van de inbreuk bepalend te achten voor de be-

voegdheid is het hof bovendien van het juiste - en ook door Benetton gepropageerde - criterium uitgegaan.

4.4. Verder staat tussen partijen - in appel noch in cassatie bestreden - vast dat in de zomer van 1999 door Benetton via haar distributeur de Benetton-broek op de markt is gebracht met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte. De Benetton-broek is door Benetton in de Benelux op 18 februari 2000 uit de handel genomen.(4) Hoewel de rechtbank niet met zoveel woorden heeft overwogen dat Benetton de broek op de Nederlandse markt heeft gebracht, blijkt dit duidelijk uit de context, met name uit de slotzin dat Benetton de broek in de Benelux uit de handel heeft genomen. 's Hofs oordeel dat er in Nederland inbreuken zijn gepleegd bouwt hier klaarblijkelijk mede op voort en is zeker niet onbegrijpelijk.

Ook kan aan de omstandigheid dat Benetton in Nederland geen eigen ondernemingen drijft, maar slechts via franchisenemers actief is, niet de betekenis worden gehecht die Benetton wenst. Niet uitgesloten is immers dat zij - al of niet via haar franchisenemers - de Benettonbroek op de markt brengt of anderszins inbreuk maakt op G-Stars merk- en/of auteursrecht.

De slotsom is dat het middel I niet tot cassatie kan leiden.

4.5. Middel II komt op tegen rov. 4.7 en 4.8, waarin het hof overweegt dat het onderscheidend vermogen van een merk beoordeeld dient te worden naar het moment dat de bescherming van het merk wordt ingeroepen. Kort gezegd voert het middel tegen dit oordeel aan dat een merk ook op het moment van depot voldoende onderscheidend vermogen moet hebben en niet later, alsnog, door 'inburgering' tot een geldig merk kan uitgroeien. Het middel wijst erop dat in de Benelux Merkenwet (BMW) geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn(5) biedt om te bepalen dat inschrijving als merk ook mogelijk is als het na de aanvraag onderscheidend vermogen heeft gekregen. In dat verband wijst Benetton op het Campina- (of Biomild-)arrest van het Benelux Gerechtshof.(6)

4.6. Hoewel dat arrest in een andere context werd gegeven, lijkt het er inderdaad sterk op dat, nu is nagelaten expliciet deze optie van art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn in de BMW neer te leggen, inburgering na depot een wegens gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van art. 1 lid 1 BMW aanvankelijk ongeldig merk, niet alsnog geldig kan maken.(7) Deze kwestie kan intussen in het midden blijven, omdat rov. 4.8 niet los mag worden gelezen van de daarop volgende overwegingen.

Veronderstellenderwijs uitgaande van de juistheid van Benettons stelling dat latere inburgering een nietig merk niet kan 'redden', klaagt het middel er op zichzelf terecht over dat het hof in rov. 4.7 en 4.8 een onjuist uitgangspunt formuleert. Dit kan echter niet tot cassatie leiden, aangezien het hof blijkens de daarop volgende overwegingen wél de juiste maatstaf blijkt te hebben gehanteerd. In rov. 4.9 geeft het hof aan dat de merken

'van huis uit' onderscheidend vermogen hebben, en dit oordeel wordt in rov. 4.10-4.12 onderbouwd.

4.7. Het hof overweegt het volgende (cursivering in rov. 4.9 en 4.12 toegevoegd):

'4.7. Benetton komt met haar grief 2 op tegen het oordeel van de rechtbank dat zowel het vormmerk broek als het vormmerk kniestuk van G-Star onderscheidend vermogen heeft. Benetton voert aan dat de beide vormmerken van G-Star noch 'van huis uit' noch door het gebruik ervan onderscheidend vermogen hebben verkregen en dus nietig zijn. Daarbij stelt Benetton zich op het standpunt dat het onderscheidende vermogen van de beide vormmerken moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop de merken zijn gedeponereerd. Voorts zou de rechtbank de sinds de inwerkingtreding van de Harmonisatierichtlijn (de Eerste Europese Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG, Pb. EG 1989, L 40/1) ontwikkelde Europese normen voor het toetsen van merken niet in acht hebben genomen.

4.8. Het onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet naar de situatie ten tijde van het depot van het merk.

4.9. Naar het oordeel van het hof is bij beide vormmerken sprake van een onderscheidend vermogen dat reeds 'van huis uit' aanwezig is. Het hof overweegt hiertoe het volgende.

vormmerk broek

4.10. Tussen partijen staat vast dat in de Elwood de totaalcombinatie van de vijf vormgevingselementen van het vormmerk broek is terug te vinden. Anders dan Benetton stelt is bij dit vormmerk wel degelijk sprake van een 'teken' dat vatbaar is voor grafische voorstelling. De vijf vormgevingselementen zijn duidelijk grafisch weer te geven zoals ook blijkt uit de bij het depot gevoegde tekeningen van de voor- en achterzijde van de broek.

4.11. Benetton heeft voorts gesteld dat de Elwood een resultaat is van de ontwikkelingen in de mode medio jaren '90 en meer specifiek dat in de Elwood vormgevingselementen zijn overgenomen van werk- en motorsportkleding, zoals de kniestukken en liesnaden. Om die reden zouden de merken onderscheidend vermogen ontberen.

4.12. Het hof volgt Benetton hierin niet. Voldoende is vast komen te staan dat G-Star met de Elwood, juist door het gebruik van de combinatie van de onderhavige vijf vormgevingselementen zoals het ingezette bollende kniestuk en de horizontale en diagonale stiksels die op in het oog springende originele plaatsen in de broek zijn aangebracht, in 1996 een voor die tijd uniek karakteristiek type spijkerbroek - sterk afwijkend van andere spijkerbroeken - op de markt van vrijetijdskleding heeft gebracht. Dat daarbij gebruik is gemaakt van enkele kenmerken van werk- en motorsportkleding doet daaraan niet af, niet alleen omdat die kenmerken, met name de bolling van het kniestuk en de liesnaad, bij die (meestal nauwe leren) broeken louter functioneel en dus gebruiksgelateerd waren maar vooral omdat het

onderscheidend vermogen van het merk van G-Star wordt gevormd door de (originele en onderscheidende) combinatie van de diverse kenmerken. Aan dat onderscheidend vermogen staat niet in de weg dat een of meer kenmerken als zodanig niet origineel zijn. In januari 2000 toen G-Star de bescherming van haar vormmerk jegens Benetton inriep, had de Elwood nog niet aan onderscheidend vermogen ingeboet. Het vormmerk broek kan derhalve dienen om de Elwood als afkomstig van G-Star te onderscheiden.'

4.8. Met name uit rov. 4.12 blijkt overduidelijk dat het hof ook de vraag onder ogen heeft gezien of de merken (ook) ten tijde van het depot onderscheidend vermogen hadden. Hoewel rov. 4.8 licht een andere indruk zou kunnen wekken, is het hof wel degelijk uitgegaan van het door het middel voorgestane criterium. Bij beschouwing van de rov. 4.7-4.12 in hun geheel kan daar m.i. redelijkerwijs geen misverstand over bestaan. Daarbij moet bedacht worden dat het hof hier niet alleen oordeelde over Benettons beroep op de nietigheid van het merkdepot, maar ook over G-Stars stelling dat er (in 1999) sprake was van inbreuk op haar vormmerken.(8) Bij die laatste vraag is inderdaad de actuele situatie ten tijde van de vermeende inbreuk van belang.(9) Kennelijk heeft het hof dat met de - niet geheel gelukkig gekozen - bewoordingen van rov. 4.8 willen uitdrukken.

4.9. Ook middel II kan dus niet tot cassatie leiden.

4.10. In Middel III klaagt Benetton erover dat haar verweer dat het merk van G-Star door het Gemeenschapsmerkenbureau is geweigerd zonder nader onderzoek is verworpen. Het hof overwoog:

'4.14. Het verweer van Benetton dat het onderhavige vormmerk broek door het Europees Merkenbureau (OHIM) te Alicante zou zijn geweigerd vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen doet aan het vorenoverwogene niet af. In de door Benetton in eerste aanleg ten pleidooie overgelegde productie 4 is de reden van een dergelijke weigering niet terug te vinden. In casu is niet de beoordeling van het onderhavige merk als zogenaamd Gemeenschapsmerk aan de orde, maar enkel als individueel merk in de zin van de BMW.'

4.11. Benetton betoogt dat voor de geldigheid van Gemeenschapsmerken dezelfde eisen gelden als voor Beneluxmerken. Juist omdat de BMW een aantal extra eisen stelt aan een merk, kan een teken dat als Gemeenschapsmerk is geweigerd, behoudens een hier niet aan de orde zijnde uitzondering, zeker geen geldig Beneluxmerk zijn.

4.12. Met dit middel komt Benetton op tegen hetgeen het hof in de laatste zin van rov. 4.14 overweegt, namelijk dat het in casu niet om een Gemeenschapsmerk maar om een Beneluxmerk gaat.

Over hetgeen het hof daarvóór overweegt, dat de reden van de weigering niet is gebleken, klaagt het middel niet. Alleen al daarom hoefde het hof - inderdaad - geen betekenis te hechten aan de weigering van het merk door het OHIM. Het ontbrak het hof simpelweg aan de relevante gegevens over deze afwijzing om deze

te vergelijken met, laat staan in de plaats te stellen van zijn eigen beoordeling van het merk.

Deze overweging kan 's hofs oordeel dus zelfstandig dragen, waardoor Benetton belang mist bij middel III, dat dan ook evenmin tot cassatie kan leiden.

4.13. Middel IV klaagt erover dat het hof in rov. 4.17 Benettons vordering tot nietigverklaring van de merkdepots afwijst, omdat de merken - anders dan Benetton betoogd had - onderscheidend vermogen hebben. Aldus heeft het hof volgens Benetton miskend dat zij ook op art. 1, tweede lid BMW (wezenlijke waarde van de waar) en art. 4 sub 6 (depot te kwader trouw) een beroep heeft gedaan.

4.14. Het middel gaat uit van een verkeerde lezing van de aangevallen rov. 4.17, door die te abstraheren van de context van het arrest. Anders dan Benetton stelt, wijst het hof hier niet Benettons vordering tot nietigverklaring in haar geheel af. Weliswaar oordeelt het hof inderdaad met zoveel woorden dat de vordering tot nietigverklaring moet worden afgewezen, maar uit de plaats waar het hof dit overweegt - rov. 4.17 sluit de overwegingen met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de vormmerken af - wordt duidelijk dat het hof alleen deze grond voor de nietigverklaring van de hand wijst. Dit blijkt ook uit de slotzin van rov. 4.17, die duidelijk maakt dat het hof niets meer en niets minder heeft gedaan dan het beoordelen (en verwerpen) van Benettons grief 2. Dat het hof in rov. 4.17 niet de gehele vordering van Benetton heeft bedoeld af te wijzen, blijkt voorts overduidelijk uit de rov. 4.19-4.27, waarin het hof de andere door Benetton voor nietigverklaring aangedragen gronden beoordeelt, te weten de wezenlijke waarde van de waar en het depot te kwader trouw. Ook de door het hof gebruikte 'tussenkopjes' maken duidelijk dat het hof in rov. 4.17 uitsluitend het oog had op het onderscheidend vermogen van de vormmerken en daarna nog de andere kwesties bespreekt. Middel IV mist dan ook feitelijke grondslag.

4.15. Middel V heeft betrekking op Benettons betoog dat de gedeponeerde vormen de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden en daarom niet als merk kunnen worden erkend. Het hof verwerpt dit betoog in de rov. 4.19-4.23:

'wezenlijke waarde vormmerk broek en vormmerk kniestuk

4.19. Met grief 4 komt Benetton op tegen het oordeel van de rechtbank dat de uitsluitingsgrond van artikel 1 lid 2 BMW niet op de beide vormmerken van G-Star van toepassing is. Benetton voert aan dat het in aanmerking komend publiek de Elwood louter aanschaft vanwege haar fraaiheid en vormgeving, zodat de gedeponeerde vormen derhalve de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Op basis van voormelde uitsluitingsgrond kan derhalve noch de Elwood noch het kniestuk van de Elwood als merk worden beschouwd, aldus Benetton.

4.20. De grief heeft geen succes. Het hof overweegt daartoe het volgende.

4.21. In artikel 1 lid 2 BMW is bepaald dat vormen niet als merken kunnen worden beschouwd, die 1) door de

aard van de waar worden bepaald, 2) de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of 3) die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Het geschil spitst zich in deze zaak alleen toe op uitsluitingsgrond sub 2. In de Harmonisatierichtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: "tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;". Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing 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. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot.

4.22. De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood 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. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor te meer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.'

4.16. Middel V bevat drie klachten.

Klacht (i) houdt in dat het hof in rov. 4.21 en 4.22 ten onrechte althans ontoereikend gemotiveerd heeft geoordeeld dat de met de bekendheid van het merk samenhangende onderscheidingskracht niet buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling of sprake is van een teken waarvan de vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft. Nr. 23 van de cassatiedagvaarding klaagt in dit verband nog dat het hof in rov. 4.22 niet meer heeft vastgesteld dan dat de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren op de bekendheid van het merk, zodat niet is uitgesloten dat die populariteit (ook) voor een (belangrijk) deel is veroorzaakt door de vorm van de waar, die aan de waar een wezenlijke waarde geeft.

Klacht (ii) komt erop neer (zie ook nr. 24 van de cassatiedagvaarding) dat daarom zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof vervolgens niet op basis van het in rov. 4.21 geformuleerde criterium tot de conclusie komt dat art. 1, tweede lid BMW van toepassing is. Voor zover het hof zou hebben geoordeeld dat deze bepaling alleen van toepassing is indien de waarde van de waar uitsluitend wordt bepaald door de (gede-

poneerde) vorm, verwijt Benetton het hof van een verkeerde uitleg van de BMW te zijn uitgegaan.

Klacht (iii) komt op tegen het oordeel van het hof in rov. 4.21 dat het tijdstip waarop moet worden beoordeeld of de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt, het moment is dat de bescherming wordt ingeroepen en niet de situatie ten tijde van het depot. Daarmee (zie ook nrs. 35-36 van de cassatiedagvaarding) geeft het hof volgens Benetton blijk van een onjuiste rechtsopvatting of is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd.

4.17. Ik acht middel V grotendeels gegrond. Daartoe plaats ik eerst enige inleidende opmerkingen (nrs. 4.18-4.30), waarna ik in nr. 4.31 e.v. op het middel terugkom.

4.18. Aan de orde is de uitleg en toepassing van art. 1, tweede lid Benelux-Merkenwet. Ten tijde van de inleidende dagvaarding (25 mei 2000), tot 1 januari 2004 luidde deze bepaling:

'Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.'

Die tekst was overeenkomstig de oortekst van 1971. Bij het Protocol van 2 december 1992 Trb. 1993, 12, BIE 1993, p. 197, dat op 1 januari 1996 in werking trad en dat (mede) was bedoeld ter implementatie van Merkenrichtlijn 89/104/EEG(10) - die overigens al per 1 januari 2003 haar beslag had moeten krijgen - was deze bepaling van art. 1, tweede lid BMW ongewijzigd gebleven, hoewel de formulering van de corresponderende bepaling in de Richtlijn anders is:

Art. 3.1. Niet ingeschreven worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

(...)

e. tekens die uitsluitend bestaan uit:

- de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of

- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Blijkens de toelichting bij het Protocol van 1992 veronderstelde de Beneluxwetgever evenwel dat de oude tekst van 1971 aan de Richtlijntekst voldeed.(11)

Nadat bij andere niet letterlijk geïmplementeerde bepalingen van de Richtlijn was gebleken dat het optimisme van de Protocolwetgever van 1992 niet gerechtvaardigd was, kwam op 11 december 2001 weer een Protocol tot stand (Trb. 2002, 137) waarin (onder meer) alsnog tot letterlijker aanpassing van de BMW aan dezelfde Richtlijn 89/104/EEG werd overgegaan. Volgens dit op 1 januari 2004 in werking getreden Protocol luidt de bepaling:

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

4.19. Het hof heeft kennelijk - en terecht - willen uitgaan van een door de Richtlijn 89/104/EEG beheerst

Benelux-recht. 'Kennelijk' omdat het hof in rov. 4.21 expliciet aan de Richtlijntekst refereert.(12) En terecht, omdat ten tijde van de inleidende dagvaarding (25 mei 2000) het Protocol van 1992 ter implementatie van de richtlijn al vier jaar van kracht was, waaraan de niet-volkomenheid van de implementatie, ook ten aanzien van art. 1, tweede lid BMW, niet afdoet. Over de betekenis in dit verband van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 2 oktober 2000, nr. A 98/3 (Haacht/GSB) kom ik in nr. 4.29 nog te spreken.

4.20. Ook partijen zijn - evenzeer terecht - uitgegaan van toepasselijkheid van het Europees geharmoniseerde merkenrecht.(13)

Daarmee is niet gezegd dat partijen en het hof in alle opzichten adequaat van het ten deze toepasselijke Europees merkenrecht zijn uitgegaan. Hieronder zal het tegendeel blijken.

4.21. Partijen, althans partij G-Star, en het hof hebben in dit verband sterk gefocust op van (ruim) vóór de harmonisatierichtlijn daterende jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof en de Hoge Raad, met name:

- HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. LWH, BIE 1985, nr. 9, p. 23 (Wokkels; krulzoutje);

- HR 21 april 1989, NJ 1989, 835 m.nt. LWH, IER 1989, nr. 31, p. 58 (Bacony-zoutje);

- BenGH 23 december 1985 (A83/4), NJ 1986, 258 m.nt. LWH, BIE 1986, nr. 54, p. 208 m.nt. vNH, IER 1986, nr. 6, p. 13 (Adidas drie-strepenmotief);

- BenGH 14 april 1989 (A87/8), NJ 1989, 834 m.nt. LWH, BIE 1989, nr. 90, p. 329 m.nt. Ste, IER 1989, nr. 30, p. 57 (Burberrys I);

- BenGH 16 december 1991 (A90/4), NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, BIE 1992, nr. 99, p. 379 m.nt. JHS, IER 1992, nr. 12, p. 57 m.nt. SdW (Burberrys II).

4.22. Het is deze (gedateerde) rechtspraak van Beneluxbodem die in onze zaak G-Star/Benetton het hof ertoe heeft gebracht om in rov. 4.21 te overwegen:

'(...) Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing 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. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot.'

En om vervolgens, toetsend aan dat criterium, te oordelen (nu cursiveringen toegevoegd):

4.22. De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood 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. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor te meer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende

wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.'

4.23. Het is de vraag of het Amsterdamse hof - anders dan het zei te willen doen - hier een juiste opvatting weergeeft over de zijns inziens 'vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof'. Voor zover het Amsterdamse hof van oordeel zou zijn bij dat een ingevolge artikel 1, tweede lid BMW uitgesloten vorm dankzij (via reclame en daarmee gepaard gaande bekendheid) verkregen inburgering/wervingskracht, de aldus - ten tijde van het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen - verkregen wervingskracht de overhand zou krijgen boven de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, waardoor de vorm alsnog beschermbaar zou blijken, strookt dat m.i. niet met de volgende overwegingen uit het Adidas-arrest van 1985 van het BenGH:

'62. O. dat de vierde vraag onder b de kwestie aan de orde stelt of vormen die, in de zin van art. 1 tweede lid BMW, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, na depot toch tot individueel merk kunnen evolueren ingevolge inburgering;

63. dat die wetsbepaling ertoe strekt de bescherming van de hier bedoelde vormen te beperken tot die welke daaraan krachtens de BTMW en/of de nationale auteurswetten toekomt, waaruit volgt dat voor inburgering die deze vormen alsnog de bescherming van de BMW deelachtig zou doen worden, geen plaats is;'

uitmondend in het dictum:

'100. IV.b. De vraag of vormen die, in de zin van art. 1 tweede lid BMW, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, na depot toch tot individueel merk kunnen evolueren ingevolge inburgering, moet ontkennend worden beantwoord.'

Aan het Amsterdamse hof kan evenwel worden toegegeven dat in latere rechtspraak van het BenGH het bovenstaande niet meer herhaald is, terwijl het BenGH in rov. 16 van het Burberrys-I-arrest van 1989 overwoog:

'16. O. dat uit het voorgaande volgt dat de vragen A en B ontkennend moeten worden beantwoord en dat op vraag C moet worden geantwoord dat de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij overigens 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 moet blijven'.

Hierbij is het door mij gecursiveerde - aan het Wokkels-arrest van de Hoge Raad van 1983 ontleende, maar

in het Adidas-arrest niet voorkomende - zinsdeel minst genomen vatbaar voor het wekken van misverstand, omdat 'de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht' van een vorm naar zijn aard geen onveranderlijke, maar naar tijd en plaats voor evolutie vatbare factor is.(14)

4.24. Wat hiervan zij, de aangehaalde beoordelingswijze van het Amsterdamse hof in onze zaak G-Star/Benetton is in ieder geval niet in overeenstemming met het Europees geharmoniseerde merkenrecht.

Allereerst merk ik op dat de Merkenrichtlijn inburgering tot geldig merk van een door art. 3 lid 3 onder e (de pendant van art. 1,2 BMW) van merkenrechtelijke bescherming uitgesloten teken uitdrukkelijk niet toelaat.

Art. 3 lid 1 van de Richtlijn luidt in (bijna) zijn geheel: '1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

- a) tekens die geen merk kunnen vormen;
- b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

- de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;

g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld [...];

h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6ter van het [Verdrag van Parijs] geweigerd of nietig verklaard moeten worden.'

Behoudens inburgering? Dat kan wél bij de weigeringsgronden onder b, c en d van lid 1 van art. 3, maar niet bij de andere weigeringsgronden, met name ook niet die onder de hier relevante categorie e. Dit blijkt uit art. 3 lid 3 van de Richtlijn:

'3. 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.'

De lidstaten kunnen een beroep op rechtverkrijging door inburgering als onderscheidingsteken vóór de depotdatum (eerste volzin) of ná de depotdatum (tweede volzin), dus niét toelaten voor - onder meer - tekens die

uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft: de nietigheidgrond waar het in middel V in de zaak G-Star/Benetton om gaat.

4.25. Dit is ook logisch tegen de achtergrond van de uitsluitingsbepaling van artikel 3 lid 1 sub e. Over de ratio van die uitsluiting valt geen gezaghebbender bron te citeren dan het HvJEG zelf, in zijn arrest van 18 juni 2002 in de zaak Philips/Remington(15). Weliswaar ging het in het dispuut tussen deze scheerapparatenfabrikanten om de deelgrond van art. 3 lid 1 sub e, tweede streepje: 'de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen', maar dat weerhield het Hof er niet van om zich uit te laten over de gronden art. 3 lid 1 sub e in het algemeen, dus óók 'de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft'.

4.26. Uit het arrest citeer ik de volgende, m.i. voor zichzelf sprekende overwegingen. Daarin heb ik - ook met het oog op het vervolg van deze conclusie - gemakshalve toch enige cursivering aangebracht:

'51. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of grootschalig gebruik van een teken bestaande in de vorm van bepaalde waren, kan volstaan om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer een onderneming als enige deze waren op de markt brengt en als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen de vorm enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting van iedere andere onderneming, of, bij gebreke van een andersluitende vermelding, meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn.

(...)

57. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, waarvan de uitlegging aan de orde is in de vierde vraag, in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3.

(...)

66. Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. (...)

(...)

73. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn een teken bestaande in de vorm van een waar in beginsel een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en de waar of dienst van een onderneming kan onderscheiden.

74. Verder zijn de gronden waarop de inschrijving van tekens bestaande in de vorm van een waar wordt geweigerd, uitdrukkelijk vermeld in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Ingevolge deze bepaling worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard de tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, de

vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, en de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Overeenkomstig de zevende overweging van de considerans van de richtlijn worden deze weigeringsgronden daar limitatief opgesomd.

75. Ten slotte zij eraan herinnerd dat de merken waarvan de inschrijving om de in artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn opgesomde gronden kan worden geweigerd, overeenkomstig artikel 3, lid 3, onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarentegen kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

76. Artikel 3, lid 1, sub e, heeft dus betrekking op bepaalde tekens die geen merk vormen en is een eerste obstakel dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen. Reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, kan een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar of in een grafische voorstelling van deze vorm, niet als merk worden ingeschreven.

77. De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 25-27).

78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouders een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkermits in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouders waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskennmerken aanwezig zijn.

79. Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen.

80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een

vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest *Windsurfing Chiemsee*, reeds aangehaald, punt 25).

81. Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt.

82. Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen.'

4.27. Hoewel dit arrest dateert van 18 juni 2002, dus ruim vóór Benettons Memorie van Antwoord in het incidenteel hoger beroep van 30 januari 2003 en nog ruimer voor de pleidooien van 19 november 2003 en 's hofs arrest van 25 november 2004, heeft dit Philips/Remington-arrest niet de aandacht van partijen(16) en van het hof gekregen die het verdiende.

Dit neemt niet weg dat dit (door partijen nauwelijks en het hof niet belichte) arrest en de samenhang tussen art. 3 lid 1 en 3 lid 3 van de Richtlijn (en met name de uitsluiting door art. 3 lid 3 van inburgering tot geldig merk in geval van ondeugdelijkheid op grond van art. 3 lid 1 sub e) bij de beoordeling van middel V het nodige gewicht toekomt, nu het middel - in lijn met die rechtspraak en regelgeving - aanvoert dat de BMW aldus moet worden uitgelegd dat aan inburgering na introductie geen betekenis mag worden gehecht, althans niet zonder nadere motivering. De Richtlijn en het arrest Philips/Remington vormen aanvullende - en overigens waarschijnlijk betere - argumenten voor de door het middel verdedigde rechtsopvatting. De gebondenheid van de Hoge Raad aan de cassatiemiddelen (art. 419 lid 1 Rv) gaat niet zo ver dat hij ook gebonden is aan de argumentatie die het middel voor een bepaalde rechtsopvatting geeft.(17) Aanvulling van de rechtsgronden ten gunste van de eiser in cassatie is daarom m.i. in dit geval toegestaan.

4.28. Evenmin vormt een beletsel dat in de BMW niet - noch bij de implementatie bij Protocol van 1992 per 1 januari 1996, noch bij de herimplementatie bij Protocol van 2002 per 1 januari 2004 - duidelijk is neergelegd wat wél duidelijk is neergelegd in art. 3 lid 1 en art. 3 lid 3 van de Richtlijn in onderlinge samenhang: nooit een beroep op inburgering, ook niet in de context van een beroep op nietigheid, ter 'heling' van één van de gronden van art. 3 lid 1 onder e RI.

De BMW sluit een zodanige lezing van de wet immers allerminst uit. Sterker nog, in elk geval in 1986, in het Adidas-drie-strepenmotief-arrest van 1986, heeft het

BenGH artikel 1, tweede lid BMW in die zin gelezen: zie supra nr. 4.23.

4.29. Daarom hoef ik maar kort stil te staan bij het arrest van het BenGH van 2 oktober 2000, nr. A 98/3 (Haacht/GSB)(18) over richtlijnconforme interpretatie van een onvolkomen aan de Merkenrichtlijn aangepaste BMW-tekst.

In het Haacht/GSB-arrest ging het over de Benelux-rechtelijke mogelijkheid van Europees-richtlijnconforme interpretatie van de niet geslaagde (niet-)aanpassing van art. 13A BMW aan de inbreukcriteria van art. 5 van de Richtlijn. Nadat het BenGH vanuit rechtszekerheidsoogpunt een grens getrokken had bij de datum van 31 december 1992, die in de context van de nu te berechten zaak G-Star/Benetton geen rol speelt, overwoog het BenGH:

'16. Overwegende dat voor zover de feiten zich hebben voorgedaan na het verstrijken van de omzettingstermijn van de Richtlijn - dus na 31 december 1992 - de dan geldende nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Richtlijn moet worden uitgelegd, ook al is niet voldaan aan het voorschrift dat de wetgeving in overeenstemming met de Richtlijn moet zijn gebracht; 17. dat nu de bewoordingen van art. 13A (oud) geen belemmering vormen om dit artikel uit te leggen in overeenstemming met art. 5 van de Richtlijn, het hiervoor overwogene meebrengt dat voor de periode na 31 december 1992 het meergenoemde arrest van het Hof van 20 mei 1983 niet langer als richtinggevend voor de uitleg van art. 13A (oud) kan dienen doch dat dit artikel moet worden uitgelegd conform artikel 5 van de Richtlijn, zoals uitgelegd door het HvJEG in onder meer diens arrest van 11 november 1997'.

4.30. Nu, zoals in nr. 4.28 gezegd, de tekst van art. 1, tweede lid BMW allerminst uitsluit om de bepaling conform artikel 3 van de Richtlijn uit te leggen, zoals uitgelegd door het HvJEG in onder meer(19) diens arrest van 18 juni 2002 (Philips/Remington), dient daarvoor hetzelfde te gelden. Een zodanige uitleg van het Benelux-recht vloeit voort uit het arrest Haacht/GSB van het Benelux-Gerechtshof, zodat er sprake is van een 'acte éclairé' en prejudiciële vragen hierover aan het BenGH niet nodig zijn.

4.31. Ik keer terug naar de klachten van Middel V. Volgens de klacht onder (i) heeft het hof in rov. 4.21 en 4.22 ten onrechte althans ontoereikend gemotiveerd geoordeeld dat de met de bekendheid van het merk samenhangende onderscheidingskracht niét buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling of sprake is van een teken waarvan de vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft.

De klacht slaagt tegen de achtergrond van rov. 57 van het Philips/Remington-arrest van het HvJEG.

Door, na de vooropstelling in rov. 4.19, tweede volzin dat Benetton in grief 4 met het oog op haar beroep op art. 1, tweede lid BMW had aangevoerd dat (cursive-ringen toegevoegd):

'(...) het in aanmerking komend publiek de Elwood louter aanschaft vanwege haar fraaiheid en vormgeving, zodat de gedeponeerde vormen derhalve de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Op basis van voor-

melde uitsluitingsgrond kan derhalve noch de Elwood noch het kniestuk van de Elwood als merk worden beschouwd, aldus Benetton.'

in rov. 4.20-4.22 Benettons beroep op art. 1, tweede lid te verwerpen met als motivering in rov. 4.21:

'(...) In de Harmonisatierichtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: "tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;". Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing 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. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot. en in rov. 4.22:

'4.22. De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood 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. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor te meer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.'

is hof hetzij uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de mogelijkheid om een door art. 1, tweede lid BMW van bescherming uitgesloten vorm door het ervan gemaakte gebruik tóch voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen, hetzij heeft het met zijn oordeel onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang.

4.33. In het eerste geval is het hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de blijkens rov. 57 van het Philips/Remington-arrest nu juist níet bestaande mogelijkheid om een door art. 1, tweede lid BMW (= art. 3 lid 1 onder e MRI.) van bescherming uitgesloten vorm, door het (vóór of na de inschrijvingdatum) ervan gemaakte gebruik tóch voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen.

4.34. In het tweede geval zouden 's hofs deeloverwegingen omtrent Benettons onvoldoende betwisting dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat G-Star intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit

van de Elwood 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 wél redengevend kunnen zijn voor het aannemen van het verkrijgen van verder onderscheidend vermogen of het behoud daarvan in de zin van art. 1, eerste lid BMW. Maar daarover ging en gaat het in de door het hof in rov. 4.19-4.22 beoordeelde grief 4 niet.

's Hofs hier bedoelde overwegingen kunnen niet, althans niet zonder nadere motivering die ontbreekt, redengevend zijn voor het oordeel dat artikel 1, tweede lid BMW - door het hof (terecht) alleen van toepassing geacht op 'tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' - in casu al dan niet van toepassing is. Voor de vraag of dát 'uitsluitend bestaan' zich wel of niet voordoet, is 'het verkrijgen van onderscheidend vermogen, als gevolg van het ervan gemaakte gebruik' (vóór of na de inschrijvingsdatum; vgl. art. 3 lid 3 MRI.) immers irrelevant. Blijkens rov. 57 van het Philips/Remington-arrest is die vraag immers een vóórvraag, die voorafgaat aan de vraag of een (net) niet door art. 3 lid 1 sub e MRI. uitgesloten teken, door inburgering in de zin van art. 3 lid 3 onderscheidende kracht in de zin van art. 3 lid 1 MRI. kan verwerven.

4.35. Voor de beantwoording van die vóórvraag is blijkens het Philips/Remington-arrest beslissend of het bij de ter discussie staande vormen al of niet gaat om gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, waarbij merkenrechtelijke bescherming eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die gebruikskenmerken aanwezig zijn (rov. 78).

Het hof heeft niet (kenbaar) aan de hand van dat criterium geoordeeld.

4.36. Voor zover het middel onder (ii) betoogt dat daarom zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof vervolgens niet op basis van het in rov. 4.21 geformuleerde criterium tot de conclusie komt dat art. 1, tweede lid BMW van toepassing is, bouwt het geheel voort op onderdeel (i), en deelt het het lot daarvan.

4.37. Voor zover het middel onder (ii) (zie nr. 24 van de cassatiedagvaarding) nog de mogelijkheid opwerpt dat het hof zou hebben geoordeeld dat deze bepaling alleen van toepassing is indien de waarde van de waar uitsluitend wordt bepaald door de (gedeponeerde) vorm en voor dat geval het hof verwijt van een verkeerde uitleg van de BMW te zijn uitgegaan, gaat het middel m.i. uit van een onjuiste lezing van het bestreden oordeel en mist het dus feitelijke grondslag.

Het komt (ook hier) aan op nauwkeurig lezen. Conform art. 3 lid 1 onder e MRI. is het hof in rov. 4.21 uitgegaan van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Dat is iets anders dan tekens waarvan de waarde van de waar uitsluitend wordt bepaald door de (gedeponeerde) vorm.

4.38. De klacht onder (iii) van middel V gaat specifiek over het oordeel van het hof in rov. 4.21 (laatste volzin)

dat het tijdstip waarop moet worden beoordeeld of de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt, het moment is dat de bescherming wordt ingeroepen en niet de situatie ten tijde van het depot. Het lot van deze klacht acht ik geheel verbonden met klacht (i) van het middel; ik meen dat ik daarop bij de bespreking van klacht (i) genoegzaam ben ingegaan.

4.39. In Middel VI klaagt Benetton erover dat het hof in rov. 4.22 (slot) overweegt dat zij niet meer heeft betwist dat G-Star ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken een uitgebreide reclamecampagne heeft gevoerd, en dat het hof in rov. 4.31 heeft overwogen dat het aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken is dat het kniestuk ook los van de broek bekendheid (als merk) heeft gekregen (zodat de beschermingsomvang van het merk niet gering zou zijn, en mede op deze grond tot de conclusie te komen dat de merken geldig zijn en dat daarop inbreuk wordt gemaakt). Benetton wijst erop dat zij de promotionele activiteiten wel degelijk heeft betwist, en wel in haar MvA in het incidentele beroep (onder 0.2) en bij pleidooi (pleitnota onder 37 en 39).

4.40. Voor zover middel VI dient ter onderbouwing van de klachten van middel V, mist Benetton afzonderlijk belang bij middel VI. Zoals ik bij de bespreking van middel V opmerkte, is immers voor de geldigheid van het merk in het licht van art. 1, tweede lid BMW niet relevant of G-Star - vóór of na deponering als merk - een uitgebreide reclamecampagne heeft gevoerd en wat het gevolg daarvan zou zijn geweest voor de bekendheid van de vormmerken.

4.41. Voor zover middel VI erover klaagt dat het hof in rov. 4.31 - in het kader van de beoordeling van de merkenrechtelijke inbreukvraag aan de hand van art. 13, A BMW - heeft teruggesproken op zijn eerdere overweging dat 'het vormmerk kniestuk van huis uit onderscheidingskracht [heeft en dat] aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken [is] dat het kniestuk ook los van de broek onder het relevante publiek bekendheid heeft gekregen', faalt het.

4.42. Ik geef nog even weer wat het hof ten deze in rov. 4.22 overwoog, met toegevoegde cursivering:

'Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaaft met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.'

4.43. Bij grondige lezing van de in het middel aangehaalde passages uit de pleitnota in hun context blijkt dat Benetton daar niet betwist heeft dat G-Star een reclamecampagne voor de Elwood heeft gevoerd. Benetton bestreed wél dat deze campagne in het kader van de door het hof te beantwoorden vraag omtrent de geldigheid van de merken in het licht van art. 1, tweede lid BMW(20), relevant zou zijn (dat zij daarin m.i. gelijk had, is bij de bespreking van middel V gebleken).

In dat verband wees Benetton ook erop dat de door G-Star overgelegde producties grotendeels van na de deponering van het merk dateren.

4.44. Welnu, in het kader van de beoordeling van de vraag of inbreuk is gemaakt onder art. 13, A BMW kunnen, uitgaande van de geldigheid van het merk, voor én na het depot uitgevoerde promotionele activiteiten en daarmee verkregen bekendheid (en grotere onderscheidingskracht) een rol spelen.(21) Dát is waar het in rov. 4.31 over gaat, en dat het hof in dát licht niet met de reclameactiviteiten van G-Star mocht rekening houden, is bij het hof inderdaad niét (en terecht niet) door Benetton betwist.

Voor zover het middel een rechtsklacht behelst, gaat in zoverre dus uit van een onjuiste rechtsopvatting, en voor zover het een motiveringsklacht behelst, mist het in zoverre feitelijke grondslag.

4.45. Middel VII komt op tegen rov. 4.23-27, waarin het hof het volgende overweegt:

'depot vormmerk kniestuk te kwader trouw?

4.23. In eerste aanleg heeft Benetton gesteld dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk te kwader trouw heeft verricht, zodat dit vormmerk niet geldig is. G-Star zou eind 1999 willens en wetens een kniestuk hebben gedeponerd waarvan zij wist dat het door derden te goeder trouw werd gebruikt. De rechtbank heeft dit verweer van Benetton verworpen. Grief 5 van Benetton richt zich tegen dit oordeel van de rechtbank. Het hof overweegt als volgt.

4.24. Omdat de rechtbank van oordeel was dat geen sprake was van overeenstemmend gebruik, is zij niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of het depot te kwader trouw is verricht. In zoverre heeft Benetton haar grief tevergeefs voorgesteld. Nu in het hiernavolgende zal blijken dat het hof in afwijking van de rechtbank wel tot het oordeel komt dat er sprake is van overeenstemming tussen de beide kniestukken, brengt de devolutive werking van het appél met zich dat het hof alsnog dit verweer van Benetton zal beoordelen.

4.25. Benetton stelt dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk op 24 november 1999 te kwader trouw heeft verricht, omdat G-Star wist of behoorde te weten dat Benetton en andere kledingfabrikanten binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hebben gebruikt, en zij G-Star hiervoor geen toestemming hebben verleend (vergelijk artikel 4 lid 6 sub a BMW).

4.26. Voor het bepalen van de goede trouw aan de zijde van Benetton kan worden volstaan met de beoordeling van de onderlinge verhouding tussen G-Star en Benetton en de kennis die Benetton heeft of zou moeten hebben van het later gedeponeerde vormmerk kniestuk. Het feit dat andere kledingfabrikanten eveneens broeken met dergelijke kniestukken op de markt zouden hebben gebracht doet derhalve niet terzake.

4.27. Naar het oordeel van het hof heeft G-Star voldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om het voorgebruik door Benetton als niet te goeder trouw te kwalificeren. Benetton miskent immers dat G-

Star reeds bij haar depot van het vormmerk broek op 7 augustus 1997 de merkenrechtelijke bescherming van het onderhavige kniestuk als een van de vijf onderscheidende elementen had ingeroepen. Dat het depot van het vormmerk broek eveneens te kwader trouw zou zijn geschied is niet door Benetton gesteld en is ook overigens niet gebleken. Zoals ook ten pleidooie door de advocaat van G-Star is toegelicht heeft G-Star het kniestuk eind 1999 nog eens afzonderlijk als merk gedeponeerd door de populariteit van het kniestuk en het feit dat de concurrenten op dit succes wilden meeliften door eveneens broeken met overeenstemmende kniestukken op de markt te brengen. Anders dan Benetton stelt, heeft G-Star naar het oordeel van het hof het depot van het kniestuk niet verricht met het oogmerk om het gebruik van de bewuste kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden, maar heeft G-Star haar reeds bestaande rechten op het kniestuk in een apart depot nog eens willen bevestigen. Aldus is aan de zijde van G-Star geen sprake geweest van kwade trouw en stond het Benetton derhalve niet vrij haar Benetton-broek met overeenstemmend kniestuk in de zomer van 1999 op de (Benelux-)markt te brengen. Grief 5 heeft dan ook geen succes.'

4.46. Over deze overwegingen klaagt het middel in twee opzichten, samengevat:

(i; nrs. 39-41) het hof zou ten onrechte beslist hebben dat het voorgebruik van het kniestuk door Benetton niet als te goeder trouw te kwalificeren is, waarbij het hof in rov. 4.25 ontoereikend gemotiveerd zou hebben overwogen dat Benetton gesteld zou hebben dat G-Star het depot van het kniestuk te kwader trouw in de zin van art. 4 onder 6, a BMW heeft verricht; Benetton zou (zie nr. 41) zich nl. wél op kwade trouw van G-Star in de zin van art. 4 onder 6, aanhef hebben beroepen, en niet op kwade trouw van G-Star in de zin van art. 4 onder 6, a;

(ii; nrs. 42-50) het hof zou in rov. 4.27 ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd hebben overwogen dat G-Star bij het depot van het kniestuk-vormmerk enkel haar reeds bestaande rechten heeft willen bevestigen.

4.47. Bij de bespreking van dit middel stel ik het volgende voorop. Het gaat bij het beroep van Benetton op kwade trouw van G-Star bij haar depot van het 'vormmerk kniestuk' van 24 november 1999 om een beroep op kwade trouw in verband met aan dat depot voorafgaand voorgebruik door Benetton (en andere fabrikanten). Daartegenover staat tussen partijen onweersproken vast (vgl. supra, nrs. 2.4 en 2.9) dat G-Star dit kniestuk in haar Elwood-broek eerder gebruikte dan Benetton. In zoverre geldt G-Star wat dit kniestuk betreft dus als een zgn. voor-voorgebruiker.

4.48. Na deze vooropstelling herinner ik aan het tamelijk recente arrest van het [Benelux-Gerechtshof van 25 juni 2004 \(Taco ijsje\)](#), waarin dit hof over de kwade trouw in art. 4 BMW onder meer overwoog:

'13 Uit de tekst van de BMW, in het bijzonder art. 3, en uit bovenstaande toelichting blijkt dat de hoofdregel van het in de BMW neergelegde stelsel tot het verkrijgen van het uitsluitend recht op een merk is dat dit

recht wordt verkregen door het eerste depot maar dat die hoofdregel uitzonderingen kent, onder meer zoals omschreven in art. 4.

14 Het zesde lid van dat art. 4 beoogt te voorkomen dat de deposant het uitsluitend recht op een merk verkrijgt wanneer hij het depot te kwader trouw heeft verricht, waarvan onder de letters a en b twee voorbeelden worden gegeven.

15 Beide voorbeelden vinden hun grond in het misbruik bij de deposant, te weten in het onder a bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder binnen het Benelux-gebied van het merk maakte ("de voorgebruiker") en in het onder b bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder buiten het Benelux-gebied van het merk maakte, terwijl de deposant die wetenschap ontleende aan zijn rechtstreekse betrekking tot die derde.

16 Aldus wordt de voorgebruiker ten opzichte van de eerste deposant beschermd tegen diens misbruik van wetenschap ("weet of behoort te weten" of "weten op grond van een rechtstreekse betrekking") in de in genoemd art. 4 lid 6 BMW genoemde omstandigheden, in welke gevallen het depot als te kwader trouw verricht wordt aangemerkt.

17 De toepassing van het zesde lid van art. 4 is evenwel niet beperkt tot de daarin onder a en b genoemde gevallen, zoals volgt uit de in die bepaling gebezigde woorden "onder andere" en uit de hiervoor onder 11 en 12 uit de Toelichting geciteerde passage.

18 Anderzijds moet worden aangenomen dat de BMW toelaat dat de omstandigheden van het geval meebrengen dat kwade trouw afwezig is wanneer zich geen geval van misbruik voordoet, zodat de in art. 3 neergelegde hoofdregel van toepassing is.

19 In het in de eerste vraag [van de Hoge Raad, A-G] bedoelde geval doet zich de situatie voor dat er sprake is van voorgebruik door een derde, terwijl die derde evenwel ten opzichte van de deposant niet de eerste gebruiker (de voorgebruiker) van het merk is, doch in die verhouding de deposant zelf de eerste gebruiker was (de voor-voorgebruiker).

20 Derhalve maakt de eerste gebruiker die het merk niet tijdig heeft gedeponeerd geen misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert.

21 Hieruit volgt dat er voor de derde/voorgebruiker geen grond is om zich te beroepen op de aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant.' (22)

4.49. Naar ik meen stuit het middel - wat daar verder van zij - in zijn beide onderdelen af op het vorenstaande. Het middel gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting; bij beoordeling van de specifieke klachten heeft Benetton dus geen belang. Uit het geciteerde arrest van het Benelux-Gerechtshof volgt (i) dat het voor de toepassing van art. 4 onder 6 BMW niet terzake doet of Benetton zich beroepen zou hebben op kwade trouw van G-Star in de zin van art. 4 onder 6, a dan wel in de zin van art. 4 onder 6, aanhef; en (ii) dat het evenmin terzake doet of G-Star het depot van het kniestuk-vormmerk al dan niet reeds bestaande rechten heeft willen bevestigen.

Ik meen van verdere bespreking van het falende middel VII te kunnen afzien.

4.50. In Middel VIII klaagt Benetton over het oordeel dat (i) het kniestuk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit en (ii) er ten aanzien van beide vormmerken (broek én kniestuk) verwarringsgevaar bestaat. Het middel noemt de aangevallen rechtsoverweging(en) niet, maar ik neem aan dat het gaat om 's hofs rov. 4.31 en 4.32.

4.51. Ter toelichting op de onder (i) bedoelde klacht, verwijst Benetton naar 'hetgeen hiervoor is opgemerkt'. Daarmee bedoelt zij waarschijnlijk de toelichting op middel VII. Daar klaagde Benetton erover dat het kniestuk slechts een van de vijf elementen is waaruit het vormmerk broek bestaat. In het kader van haar beroep op de zogenaamde Freihaltebedürfnis (in nr. 47) voerde zij nog aan dat G-Star een vormgevingselement gebruikt dat volgens haar (Benetton) door anderen mocht worden en is gebruikt.

In Middel VIII wordt niet toegelicht wat de betekenis van deze onderdelen van het Middel VII is voor de onder (i) bedoelde klacht. Voor het overige heb ik bij Middel VII geen klachten kunnen ontdekken die betrekking zouden kunnen hebben op het onderscheidend vermogen van het kniestuk.

4.52. Zo de klacht al voldoet aan de eisen die art. 407 lid 2 Rv stelt, nu het middel m.i. onvoldoende duidelijk maakt op welke punten 's hofs oordeel onjuist is, faalt zij. Dat een teken onderdeel vormt van een samengesteld teken - een van de vijf elementen van dat merk is -, staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het ook, op zichzelf, voldoende onderscheidend vermogen heeft om merkenrechtelijke bescherming te kunnen genieten.(23) In rov. 4.16 - waartegen geen klacht is gericht - heeft het hof overwogen dat, én uitvoerig gemotiveerd waarom, het kniestuk een zodanig onderdeel van de broek vormt dat het afzonderlijk als van G-Star afkomstig valt te onderscheiden.

4.53. Wat onderdeel (ii) van Middel VIII betreft, voert Benetton aan dat zgn. 'post sale confusion' niet relevant is in het kader van de vraag of zij inbreuk heeft gemaakt op G-Stars merk. Het hof overwoog het volgende (rov. 4.32):

'[...] Kortom, de beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Benetton-broek dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star. Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn, zoals verschil in kleur van de stiksels, de vorm van de diverse knopen en het afwezig zijn bij de Benetton-broek van het inzetstuk zitvlak en de band op de achterpand aan de onderkant van de broekspijp. Het relevante publiek zal immers wanneer het geconfronteerd wordt met de Benetton-broek niet meer het exacte vormmerk broek van G-Star voor ogen hebben. Zoals het hof reeds onder 4.6. heeft overwogen, acht het hof de vijf onderscheidende elementen van de Elwood zodanig sterk dat ook sprake kan zijn van inbreuk op dit vormmerk indien een deel

van de elementen is overgenomen. Daarnaast is nog van belang dat de verwarring zich niet alleen kan voordoen ten tijde van de aankoop van de onderhavige broeken, maar ook daarna (post sale confusion). Dit betekent dat het verweer van Benetton dat haar broeken alleen in een Benetton-omgeving gekocht kunnen worden niet van doorslaggevende betekenis is voor de vraag of zich verwarring kan voordoen, nog daargelaten dat vaststaat dat de Benetton-broek ook in een warenhuis als De Bijenkorf te koop is geweest en dus niet alleen in de Benetton-winkels zelf. [...]

4.54. Uit het arrest van het HvJEG in de zaak Arsenal/Reed(24) blijkt echter dat 'post sale confusion' wel degelijk van belang kan zijn bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van herkomstverwarring en daarmee van een merkinbreuk. Het HvJEG overwoog: '56 Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.

57 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

4.55. Kortom, het hof heeft zonder schending van een rechtsregel kunnen aannemen dat verwarring over de herkomst van de waren ná de aankoop door de consument in aanmerking moet worden genomen bij de vraag of er sprake is van een merkinbreuk(25). Dit oordeel kan de verwerping van Benettons verweer zelfstandig dragen. De overwegingen van het hof ten aanzien van de verkooppunten van de Benettonbroek - zowel in een Benettonomgeving als in een warenhuis als de Bijenkorf - zijn duidelijk ten overvloede gegeven. Dit blijkt uit het gebruik van de woorden 'nog daargelaten' door het hof. De klachten tegen deze overwegingen missen dan ook belang. Middel VIII gaat niet op.

4.56. Middel IX klaagt over de rov. 4.33 en 4.34, waarin het hof cumulatie van merken- en auteursrechtelijke vorderingen door G-Star mogelijk acht. Het hof overwoog:

'cumulatie merken- en auteursrecht

4.33. In eerste aanleg heeft de rechtbank het verweer van Benetton verworpen dat G-Star geen beroep meer toekomt op het auteursrecht, omdat zij reeds de merkenrechtelijke bescherming heeft ingeroepen. Benetton komt met grief 7 op tegen dit oordeel van de rechtbank. G-Star heeft aangevoerd dat zij twee onderscheiden belangen heeft om te beschermen. Via het auteursrecht heeft zij de mogelijkheid om de originaliteit van de Elwood te beschermen en via het merkenrecht poogt zij

de waarborgfunctie van haar merken te beschermen. Voorts stelt G-Star dat haar auteursrecht op het model Elwood ouder is dan haar merkrechten. Haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood terwijl haar merkenrecht ziet op bescherming van respectievelijk het kniestuk en de vijf onderscheidende elementen van de Elwood. Via merkenrechtelijke weg is het voorts voor G-Star mogelijk een verbod voor de gehele Benelux te verkrijgen, terwijl via het auteursrecht slechts een verbod voor Nederland mogelijk is. Daarnaast voert G-Star aan dat zij anders dan bij enkele auteursrecht inbreuk cumulatief schadevergoeding en afdracht van genoten winst als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW kan vorderen, waardoor haar verhaalspositie sterker is bij aanneming van merkinbreuk.

4.34. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat in het onderhavige geval cumulatie van het merken- en auteursrecht van G-Star is toegestaan. G-Star heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij een specifiek van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden belang heeft bij handhaving van haar auteursrecht waarop zij zich beroept. Benetton heeft geen feiten of omstandigheden gesteld en ook overigens is daarvan niet gebleken waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend. De grief is dus tevergeefs voorgesteld, zodat G-Star ontvankelijk is in haar auteursrechtelijke vordering.'

4.57. Het middel gaat ervan uit dat het hof het oog heeft gehad op de situatie waarin een partij met het auteursrecht een doel probeert te bereiken dat met het merkenrecht niet bereikt kan worden. Het middel klaagt erover dat uit rov. 4.33 niet valt op te maken op welke wijze het auteursrecht de merkenrechtelijke bescherming zou kunnen aanvullen. Wat de betekenis is van de omstandigheden dat het auteursrecht ouder is en dat het betrekking heeft op het hele ontwerp, wordt onvoldoende duidelijk in rov. 4.33. Bij het ontbreken van die aanvullende bescherming, heeft G-Star geen belang bij het auteursrecht, aldus het middel. Voorts wordt de stelling verdedigd dat het van tweeën één is: ofwel kan G-Star zich niet met succes beroepen op het merkenrecht, maar dan komt haar ook geen auteursrechtelijke bescherming toe, ofwel wordt zij door het merkenrecht beschermd maar dan heeft zij bij het auteursrecht geen belang, althans is dat zonder nadere motivering niet begrijpelijk. Dat bij het ontbreken van merkenrechtelijke bescherming ook geen auteursrechtelijke bescherming bestaat, zou volgens het middel volgen uit het arrest Dior/Evora van het HvJEG.(26)

4.58. De passage uit rov. 4.34, dat Benetton niets heeft aangevoerd waaruit blijkt dat het auteursrecht verdergaande bescherming kan geven dan het merkenrecht wordt in het middel weliswaar geciteerd, maar daarover klaagt het middel niet.

4.59. Wil er belang in de zin van art. 3:303 BW bestaan bij een auteursrechtelijke vordering naast een merkenrechtelijke vordering, dan zullen er door de eiser

voldoende feiten en omstandigheden moeten worden gesteld, waaruit blijkt dat zij een specifiek, van handhaving van het merkrecht te onderscheiden belang heeft.(27) Als aan dit vereiste is voldaan, dan is het in beginsel mogelijk om naast een merkenrechtelijke ook een auteursrechtelijke vordering in te stellen.(28) Het van een juiste rechtsopvatting getuigende oordeel van het hof sluit hierbij aan. Het hof heeft aangenomen dat G-Star voldoende heeft gesteld om een van het merkenrecht te onderscheiden belang bij een auteursrechtelijke vordering aan te nemen. Door te verlangen dat G-Star en het hof exact hadden moeten aangeven waarin het belang van de auteursrechtelijke vordering is gelegen, miskent het middel dat het hof zich in rov. 4.34 klaarlijk en - mede gelet op de daar vermelde omstandigheid dat Benetton geen feiten of omstandigheden heeft gesteld en ook overigens niet gebleken is dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend(29) - begrijpelijk heeft aangesloten bij de in rov. 4.33 weergegeven zienswijze van G-Star.

4.60. Anders dan het middel betoogt, is auteursrechtelijke bescherming niet uitgesloten als er geen merkenrechtelijke bescherming geldt. Het Dior/Evora-arrest van het HvJEG waarop Benetton zich beroept, en waarin een auteursrechtelijke claim inderdaad strandde omdat er ook geen merkenrechtelijke bescherming gold, heeft niet de algemene betekenis die Benetton er kennelijk aan hecht. Deze zaak had specifiek betrekking op parallelimport. In gevallen waarin merkhouders niet op grond van hun merkrecht kunnen optreden tegen wederverkopers (en door die wederverkopers gemaakte reclame), kunnen zij zich evenmin op hun auteursrecht beroepen, aldus rov. 51 e.v. en met name rov. 58 van het arrest:

'51 Anders dan Dior betoogt, is de nationale rechter terecht van oordeel, dat een verbod als het in het hoofdgeding bedoelde een in beginsel door artikel 30 verboden maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking kan vormen. Dienaangaande kan worden volstaan met de vaststelling, dat het volgens het verwijzingsarrest in het hoofdgeding gaat om producten die de wederverkoper door middel van parallelimport heeft verkregen, en dat een reclameverbod als in het hoofdgeding is gevorderd, de verhandeling en bijgevolg de toegang tot de markt van deze producten aanzienlijk zou bemoeilijken.

52 Derhalve moet worden nagegaan, of een verbod als in het hoofdgeding is gevorderd, kan worden toegestaan op grond van artikel 36 van het Verdrag, volgens hetwelk de bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van de invoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom, mits zij geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapt beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.

(...)

54 Gelet op de antwoorden op de tweede, de derde, de vierde en de vijfde vraag, moet derhalve op dit onder-

deel van de zesde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 30 en 36 van het Verdrag(30) aldus moeten worden uitgelegd, dat een merkhouders zich niet er tegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. (...)

58 Gezien deze rechtspraak - en zonder dat hoeft te worden ingegaan op de vraag, of voor hetzelfde product tegelijkertijd een beroep kan worden gedaan op een auteursrecht en op een merkrecht - kan worden volstaan met de vaststelling, dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding de door het auteursrecht verleende bescherming met betrekking tot de verveelvoudiging van de beschermde werken in het reclamemateriaal van de wederverkoper hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend.'

Auteursrechtelijke bescherming is hier niet uitgesloten omdat de merkenrechtelijke bescherming niet zo ver gaat. In gevallen van parallelimport kunnen merkhouders zich in de geschetste omstandigheden niet op het merkenrecht noch op een hun toekomend auteursrecht beroepen omdat dit in strijd zou zijn met het recht op vrij verkeer van goederen.

Een dergelijke situatie is hier niet aan de orde.

Ook middel IX faalt.

4.61. Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood auteursrechtelijk beschermd is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de vormgevingselementen dus in andere branches wél gebruikelijk waren, zodat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Anders gezegd: het middel bestrijdt 's hofs oordeel dat de Elwood een auteursrechtelijk beschermd werk is.

4.62. Een werk dient te beschikken over een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.(31) Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen kan een werk zijn in de zin van de auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit valt af te leiden uit het arrest Van Dale/Romme van de Hoge Raad(32) en het vervolgens na verwijzing door Hof 's-Gravenhage gewezen arrest in die zaak.(33)

4.63. In onze zaak Benetton/G-Star overwoog het hof dienaangaande het volgende: '4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschil-

lende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...]'

4.64. In navolging van de rechtbank heeft het hof dus geoordeeld dat de originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker ('getuigt van een creatieve prestatie') zijn gelegen in de combinatie van - op zichzelf bekende - vormgevingselementen. Aldus heeft het hof niet miskend dat deze elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren; het hof overweegt dat ook met zoveel woorden, maar het laat - rechtens juist en alleszins begrijpelijk - de doorslag geven dat er sprake is van elementen in de Elwood die in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert.

Ook Middel X kan niet tot cassatie leiden.

4.65. In middel XI klaagt Benetton over het oordeel dat G-Star Benetton's verweer dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn 'verwaterd' voldoende heeft bestreden. Het hof overweegt hierover (rov. 4.36):

'[...] Voorts heeft G-Star onbetwist naar voren gebracht dat zij sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op haar ontwerp. Daarmee heeft zij de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn 'verwaterd' voldoende bestreden. Benetton heeft onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot 'onbeschermd stijl'. De grieven 8 en 9 slagen derhalve niet. [...]'

4.66. De klacht van middel XI komt erop neer dat het hof uitsluitend heeft geoordeeld over verwatering als gevolg van het handelen van derden - waartegen G-Star dan zou zijn opgetreden -, maar niet over handelingen van G-Star zelf waardoor het auteursrecht zou zijn verwaterd. Benetton verwijst naar haar MvG (onder 8.9.1), waar zij zich er (ook) op heeft beroepen dat G-Star zelf vele broeken op de markt heeft gebracht die een of meer vormgevingselementen van de Elwood bevatten. Het hof had op dit verweer dienen te beslissen, althans is de verwerping van dat verweer onbegrijpelijk.

4.67. Uit Benetton's MvG (onder 8.9.2) wordt duidelijk dat met verwatering van het auteursrecht bedoeld is op het verworden van de vormgevingselementen tot een 'onbeschermd stijl', door veelvuldig gebruik en grootse navolging. Het hof heeft Benetton's verweer, zoals blijkt uit de juist geciteerde passage uit rov. 4.36, ook in die zin opgevat. Dat wordt in cassatie ook niet bestreden. Benetton's stijlverweer is geïnspireerd door het merkenrechtelijke verwateringscriterium: het merk

wordt zo algemeen gebruikelijk voor de waren dat het zijn onderscheidend vermogen verliest.

4.68. Voor zover het middel erover klaagt dat het hof niet op haar verweer (G-Stars 'eigen gebruik') heeft beslist, faalt het bij gebrek aan feitelijke grondslag. Door te overwegen dat Benetton onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworpen tot 'onbeschermd stijl', heeft het hof Benettons verweer (grief 9) in haar geheel verworpen.

4.69. Tot nadere motivering van dit oordeel was het hof niet gehouden. Het oordeel dat Benetton onvoldoende heeft gesteld - althans haar stelling onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt - is niet onbegrijpelijk. In cassatie niet bestreden heeft het hof immers geoordeeld dat G-Star consequent tegen het gebruik van elementen van de Elwood door anderen is opgetreden. Het gebruik door derden heeft dan ook in de begrijpelijke visie van het hof niet gezorgd voor het ontstaan van een onbeschermd stijl. In het licht van het door de merkenrechtelijke verwatering geïnspireerde toepassing van 'onbeschermd stijl' - aansluiten bij wat algemeen gebruikelijk of 'in de mode' is -, is niet onbegrijpelijk dat het hof verder geen belang heeft gehecht aan G-Stars eigen gebruik van bepaalde vormgevingselementen voor meerdere broeken. Het ligt immers weinig voor de hand dat alleen dat eigen gebruik tot het ontstaan van zo'n vrije stijl zou kunnen leiden. Daarbij komt dat Benetton op de in het middel aangeduide vindplaats niet aangeeft welke kenmerkende elementen G-Star in andere broeken zou hebben overgenomen, met name niet of het zeer kenmerkende kniestuk ook op haar andere broeken is terug te vinden.

Bovendien moet ingevolge rechtspraak van de Hoge Raad bij de vraag of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk gekeken worden naar de situatie ten tijde van het maken van het werk (waarbij niet van belang is of bepaalde onderdelen van het werk daarna gebruikelijk zijn geworden en niet meer als origineel kunnen worden beschouwd).⁽³⁴⁾

4.70. Middel XI faalt dus.

4.71. Middel XII komt op tegen de afwijzing in rov. 40 van de vergoeding van Benettons buitengerechtelijke kosten. Het hof heeft geoordeeld dat Benettons desbetreffende grief 'geen succes [heeft] reeds omdat ook in hoger beroep de reconventionele vordering van Benetton wordt afgewezen, zodat voor G-Star geen wettelijke verplichting tot schadevergoeding jegens Benetton bestaat.'

Gelet op deze motivering, acht ik het middel op zichzelf gegrond. Ook kosten in de zin van art. 6:96 BW die (geheel of mede) gemaakt zijn ter verdediging (in conventie) tegen aanspraken van de tegenpartij kunnen indien zij, zoals in casu, in reconventie zijn gevorderd, voor vergoeding op de voet van art. 6:96 BW in aanmerking komen. Ik wijs op HR 18 februari 2005, nr. C03/185, NJ 2005, 216, rov. 5.3.2.

Of Benetton belang heeft bij middel XII, hangt af van het slagen van een of meer van haar hiervoor besproken cassatiemiddelen. Is dat het geval, dan zal het hof waarnaar verwezen is, zich alsnog ook over de hier be-

doelde reconventionele vordering van Benetton moeten buigen. Daarvan zal afhangen of Benetton van grondbevinding van middel XII uiteindelijk garen zal kunnen spinnen.

4.72. Met Middel XIII komt Benetton op tegen 's hofs oordeel dat in de schadestaatprocedure beoordeeld moet worden of winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt (rov. 4.42). Het hof overwoog:

'4.42. Met grief 16 stelt Benetton dat de rechtbank haar ten onrechte heeft veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de met de inbreukmakende broeken behaalde omzet en winst en haar veroordeeld heeft tot vergoeding van de door G-Star geleden schade. Nu het hof tot het oordeel komt dat Benetton zowel op auteurs- als merkrechten van G-Star inbreuk heeft gepleegd, is voldoende aannemelijk dat een en ander tot schade aan de zijde van G-Star heeft geleid. De betwisting van die schade door Benetton is onvoldoende gemotiveerd. Of en zo ja, in hoeverre winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt zal, nu door G-Star niet afzonderlijk winstafdracht is gevorderd, in de schadestaatprocedure beoordeeld moeten worden. Grief 16 slaagt niet.'

4.73. Volgens het middel heeft het hof aldus miskend dat de schadestaatprocedure is te beschouwen als een vorm van executie van een rechterlijke beslissing. Het hof heeft Benetton tot vergoeding van G-Stars schade veroordeeld, niet tot afdracht van de door Benetton genoten winst. Weliswaar staat het de rechter vrij de schadevergoeding te begroten aan de hand van de door de onrechtmatige daad genoten winst, aldus het middel, maar afdracht van genoten winst kan niet pas naast schadevergoeding worden gevorderd in een schadestaatprocedure.

4.74. Zoals het middel zelf al aangeeft, is de rechter, waaraan ik toevoeg: ook de schadestaatrechter, bevoegd de schade te begroten op een wijze die hem of haar geraden voorkomt. Een van de grondslagen voor de schadeberekening en vaststelling van de schadevergoeding waarvoor de rechter kan kiezen is die van de door de pleger van de onrechtmatige daad genoten winst, aldus nog steeds het middel. Reeds hierop stuit de klacht van het middel af.

4.75. Bovendien heeft G-Star wel degelijk (mede) schadevergoeding in de vorm van winstafdracht gevorderd. In hun s.t. wijzen mrs. Meijer en Vermeulen op de inleidende dagvaarding (onder 9) en de MvA, tevens MvG in incidenteel appel (onder 79 en 80). Daarmee is aan de voorwaarde die art. 6:104 BW stelt aan een veroordeling tot afdracht van de genoten winst, namelijk dat zij 'op vordering van de benadeelde' geschiedt, voldaan. Dat de winstafdracht niet ook in het petitum is vermeld, doet daaraan niet af.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing naar een aangrenzend hof.

Noten bij Conclusie A.-G:

1 Het hof achtte een grief van Benetton tegen punt b van rov. 1 gegrond en heeft deze vaststelling van de

rechtbank in het thans bestreden arrest aangepast. Voor het overige is het hof van de door de rechtbank vastgestelde feiten uitgegaan (rov. 3.7 van het arrest van het hof).

2 Ontleend aan rov. 3.2, slot van het arrest van het hof (vgl. vorige voetnoot).

3 Op een hiervoor genoemde klacht over de feitenvaststelling in rov. 1.b van de rechtbank na.

4 Rov. 1.h van het vonnis van de rechtbank, door het hof onderschreven in rov. 3.7.

5 Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG (89/104), Pb. EG 1989, L 40/1.

6 BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV (Campina/BMB; 'Biomild'), rov. 40. Zie voor het vervolg (ten deze) HR 27 januari 2006, nr. R97/155 (9090), rov. 3.4.

7 Vgl. mijn noot sub 14-15 onder het in de vorige voetnoot genoemde arrest van het BenGH.

8 Vgl. rov. 4.5 van het bestreden arrest.

9 Vgl. HvJEG 11 november 1997 (C-251/95), Jur. p. I-6191, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, p. 64 met comm. Van Bunnem op p. 43, IER 1997, p. 220 m.nt. ChG (Puma/Sabel), rov. 24 (cursivering toegevoegd): 'Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.'

10 Voluit: Eerste Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), Pb. EG 1 februari 1989, L 40/1.

11 Vgl. het Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen, onder I.2: 'Ook artikel 3 van de Richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14 onder A, onder 1 van de BMW.' Vgl. ook IEC, artikel 1 BMW, aant. 5.1 (Spoor): 'Hoewel beide bepalingen niet geheel gelijklopend zijn, achtte de Benelux-wetgever aanpassing van artikel 1 BMW niet noodzakelijk, en ging hij er kennelijk van uit dat ook het tweede lid op dezelfde wijze kan worden uitgelegd als artikel 3, eerste lid sub e MRI.'

12 Zij het, naar blijken zal, in een m.i. niet terzake doend verband.

13 Zonder gezocht te hebben naar een uitputtende catalogus, wijs ik voor wat betreft de stellingnamen in dit verband van de kant van G-Star op de CvA in reconventie par. 48-49; de pleitnotities in eerste aanleg par. 4 en 38; de MvA tevens MvG in het incidenteel appel par. 6, 83, 85, 96 en 101-103; en de pleitnota in appel, par. 35, 37-38, 40, 42, 50-51, 56, 59 en 61. Van de kant van Benetton blijkt dit uit bijv. CvA in conventie/CvE in reconventie par. 94 en 110; de pleitnota in eerste aan-

leg par. 19, 23-24, 45, 87 en 90; de MvG par. 8.2.3; de MvA in het incidenteel hoger beroep, par. 1.2-1.6, 3.1, 3.3; en de pleitnota in appel, par. 11, 21, 26, 34, 41-43, 46, 57 en 71-72.

14 Zie voor kritiek de noten van LWH bij het Wokkels-arrest en bij het Burberrys-I-arrest, alsmede het Gerrechtshof te 's-Gravenhage in zijn vraagstellend arrest voorafgaand aan het Burberrys-II-arrest, te kennen uit o.m. de publicatie in NJ 1992, 596 op pp. 2458-2461. Ik wijs met name op de kritische rov. 16-25 van het Haagse hof. Zie ook Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1990), nr. 425, waar zij onder verwijzing naar het Adidas-drie-strepenmotief-arrest aangeven dat naar Benelux-merkenrecht 'inburgering' tot onderscheidend teken er niet toe zou kunnen leiden dat een door art. 1, tweede lid van merkenbescherming uitgesloten teken toch merkenrechtelijke bescherming deelachtig zou kunnen worden. In dezelfde zin D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten (1985), nr. 131, p. 185 (kleine letters).

15 Nr. C-299/99, Jur. 2002, p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG, IER 2002/42 m.nt. FWG.

16 Benetton heeft op summiere wijze wél op het punt geduid. Vgl. de pleitnota in eerste aanleg par. 45: 'Inburgering niet mogelijk: Uit artikel 3 van de Harmonisatierichtlijn volgt dat tekens die bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft niet door inburgering onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen'; en de pleitnota in appel, par. 26, alsmede par. 34 'Deze verwijzing baat G-Star om twee redenen niet. Allereerst zijn de Burberry-arresten niet richtlijn-proof. De criteria van de Harmonisatierichtlijn zijn immers aanmerkelijk strenger. Ik verwijs in dit verband naar Philips/Remington.'

17 Vgl. Veegens-Korthals Altes-Groen, Cassatie (2005) nr. 164, waar Wiarda's NJV-preadvies uit 1978 (p. 91) wordt geciteerd.

18 Jurisprudentie BenGH 2000, deel 21, p. 50, NJ 2001, 246 m.nt. DWFV, IER 2000, nr. 66, p. 316.

19 Art. 3 lid 1 sub e was ook aan de orde in HvJEG 8 april 2003 (C-53/01, C-54/01 en C-55/01), IER 2003, nr. 48, p. 241 m.nt. HMHS, BIE 2004, nr. 19, p. 122 (Linde, Winward Industries en Rado Uhren), maar hetgeen het HvJEG in dat arrest geoordeeld heeft, levert m.i. geen verdere gezichtspunten op voor de nu door de Hoge Raad te beoordelen zaak.

20 Vgl. ook het opschrift boven het desbetreffende chapter van de pleitnota (boven nr. 26, op p. 7).

21 Vgl. de in voetnoot 9 aangehaalde rov. 24 uit het Puma/Sabel-arrest van het HvJEG.

22 BenGH 25 juni 2004, nr. A 2003/1, Jurisprudentie BenGH 2004, deel 25, p. 31, NJ 2005, 526 m.nt. JHS, BIE 2004, nr. 89, p. 547, IER 2004, nr. 79, p. 342 m.nt. ChG. Kritisch over dit arrest is A. Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw (diss. Leiden 2005), pp. 114-119.

23 Zie voor een tamelijk recente bevestiging op Europees niveau: HvJEG 7 juli 2005 (C-353/03; Nestlé/Mars; 'Have a break').

24 HvJEG 12 november 2002, nr. C-206/01, Jur. 2002, p. I-10273, NJ 2003, 265 m.nt. MRM, BIE 2003, nr. 51, p. 338, IER 2003, nr. 10, p. 50 m.nt. ChG (Arsenal/Reed).

25 Hieraan doet m.i. niet af dat volgens HvJEG 12 januari 2006 (nr. C-361/04 P; Picasso/Picaro) 'post sale confusion' geen dogma is en dat een beroep daarop het kan afleggen tegen andere factoren die verwarringsgevaar niét aannemelijk maken, met name 'de bijzonder grote mate van oplettendheid waarvan de consumenten blijk geven bij de aankoop van een bepaalde categorie van waren'. Vgl. rov. 47 van het arrest. Het ging in casu om mogelijke verwarring tussen Picasso en Picaro als merk voor auto's; het hof had eerder (rov. 39) overwogen dat rekening gehouden mocht worden met 'het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is'.

26 HvJEG 4 november 1997, nr. C-33795, Jur. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132 m.nt. J.H. Spoor onder nr. 134, IER 1997, nr 55, p. 225, BIE 1998, nr. 41, p. 195 m.nt. Ste.

27 HR 6 februari 1998, nr. 16466, NJ 1998, 569 m.nt. DWFV (BMW/Blok), i.h.b. rov. 3.6.

28 Spoor/Verkade/Visser (2005), nr. 8.12, waar verwezen wordt naar BenGH 16 december 1998, NJ 2001, 133 m.nt. Spoor onder nr 134, IER 1999, p. 126, BIE 1999, nr 81, p. 297 m.nt. Ste. (Dior/Evora), HR 16 april 1999, nr. 9098, R97/163, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz, AMI 1999, p. 148 m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1999, nr 29, p. 161 m.nt. FWG (Arubaanse zaak Bigott/Doucal II, rov. 3.9) en verdere rechtspraak en literatuur. Vgl. ook R.A.M. Quanjel-Schreurs, BIE 2005, p. 133.

29 Daarbij heeft het hof kennelijk het oog op de - dus niet gebleken - mogelijkheid dat in casu met het beroep op merkrecht doeleinden zouden worden nagestreefd, die volgens het merkenrecht (of op grond van EG-verdragsrecht, zie hierna) nu juist niet bereikt moeten kunnen worden.

30 Thans art. 23 en 28 EG.

31 Zie bijv. HR 29 november 1985, NJ 1987, 880 (Screenoprints). Zie voor een bespreking van dit vereiste en verdere rechtspraak daarover Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), p. 65 e.v. en de conclusie d.d. 11 november 2005 in de zaak Technip/Goossens, rolnr. C04/350HR, onder 4.4-4.12.

32 HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 1992, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt. JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr 38, p. 96 m.nt. FWG (Van Dale/Romme).

33 Hof 's-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr 16, p. 82. Zie hierover Spoor/Verkade/Visser, a.w., p. 72.

34 HR 16 april 1999, nr. 9098, R97/163, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz, AMI 1999, p. 148 m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1999, nr 29, p. 161 m.nt. FWG (Arubaanse zaak Bigott/Doucal), rov. 3.4. Zie voorts

Spoor/Verkade/Visser, a.w., p. 69, met enige nuances op p. 70.