

Hof Den Haag, 17 juli 2007, G-Star v Makro



v



MERKENRECHT - UITPUTTING

Reputatie

- G-Star merken geen luxueus of prestigieus image

De G-Star jeans hebben door hun aard en hun store uiterlijk, van huis uit, geen luxueuze uitstraling; niettemin is het mogelijk dat deze waren een prestigieus imago hebben verkregen door de wijze van presentatie en aanbieding ervan. In casu is uit de afbeeldingen van de inrichting van de G-Star winkels in Nederland (zie de als producties 4 bij memorie van grieven overgelegde foto's) gebleken dat de winkels een nette indruk maken waar alle waren ordelijk zijn gerangschikt en de jeans een plaats hebben gekregen op planken in een strak vormgegeven muurkast, maar van een prestigieus of luxueus imago blijkt uit die afbeeldingen onvoldoende. G-Star c.s. hebben niet aangetoond dat het personeel van de G-Star winkels in Nederland een spe-

ciale training heeft gekregen om G-Star kleding op - bij het gestelde imago passende wijze - te verkopen. Wat daarvan ook zij, aan de door G-Star c.s. gestelde verkoopondersteuning wordt afbreuk afgedaan door de - onvoldoende weersproken omstandigheid dat G-Star jeans ook in andere winkels dan in G-Star winkels (zij het niet in gewone warenhuizen) te koop worden aangeboden (vgl. productie 8 bij memorie van antwoord). Verder is de prijsstelling van de G-Star jeans niet zodanig hoog is dat de aanschaf van een G-Star spijkerbroek niet binnen het bereik ligt van een breed publiek. Het on-line te koop aanbieden van G-Star jeans, zoals daarvan blijkt uit de processtukken, draagt voorts niet bij aan het vestigen van een prestigieus imago; van fysieke verkoopondersteuning is daarbij geen sprake.

- Gesteld noch gebleken is verder dat de wijze waarop G-Star jeans door Makro worden aangeboden, met inbegrip van de verkoopondersteuning, niet gebruikelijk is in haar bedrijfssector.

Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van het hof geen sprake van ernstige aantasting van de reputatie van G-Star c.s. door de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 van de richtlijn, artikel 13, lid 2, van de verordening of artikel 23, lid 3 BVIE.

Adverteren wederverkoper

- Wederverkoper niet gehouden alleen woordmerkte gebruiken

Het hof merkt evenwel op dat in de jurisprudentie onvoldoende steun is te vinden voor de opvatting dat de loyaliteit van de wederverkoper ertoe leidt dat - behoudens wellicht bijzondere omstandigheden die niet zijn gesteld - hij, ingeval van uitputting van het merk, voor het adverteren voor waren waarop het merk is aangebracht slechts gebruik mag maken van een woordmerk of het woordmerkgedeelte van een beeld-/woordmerk van de merkhouders.

- Dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat is het hof niet gebleken.

Het enkele merkgebruik door Makro is onvoldoende om de indruk te wekken dat er een commerciële band is tussen haar en de merkhouders. Onvoldoende weersproken is dat Makro een groothandel is in non-food en food en onder meer talloze merkartikelen te koop aanbiedt en als zodanig bekend is bij haar afnemers. Dat het accent in haar bedrijfsvoering ligt bij het verkopen van G-Star jeans is gesteld noch gebleken. Tegen deze achtergrond bezien hebben G-Star c.s. onvoldoende gesteld.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Hof Den Haag, 17 juli 2007

(J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S.N. Vlaar)

(...)
Het Gerechtshof, kamer MC-5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van:

1. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar vreemd recht

G-STAR INTERNATIONAL Ltd.,

gevestigd te Hongkong (Volksrepubliek China),

2. G-STAR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellanten,

hierna ook te noemen: G-Star c.s.,

procureur: mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: mr G. van der Wal (Brussel),

tegen:

METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.,

"MAKRO",

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde,

hierna ook te noemen: Makro,

procureur: mr H.J.A. Knijff,

advocaat: mr P.N.A.M. [Claassen](#) (Breda).

Het geding

G-Star c.s. zijn bij exploit van 5 april 2005 in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen G-Star c.s. als eiseressen en Makro als gedaagde gewezen [vonnis van 5 januari 2005](#). Zij hebben bij memorie van grieven (met producties) drie grieven tegen het vonnis aangevoerd en (de grondslag van) hun eis gewijzigd als in die memorie is vermeld. Makro heeft de grieven onder overlegging van producties bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voornoemde advocaten aan de hand van pleitnotities, waarbij door G-Star c.s. een productie (genummerd 11) en door Makro producties (genummerd 10 tot en met 13e) in het geding zijn gebracht. Ten slotte hebben partijen, onder overlegging van de processtukken, arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1.1 tot en met 1.10 van het vonnis waarvan beroep, zijn niet weersproken, zodat ook het hof van deze feiten zal uitgaan.

2. In dit geding vorderen G-Star c.s. thans, na eiswijziging, samengevat, Makro, op straffe van dwangsommen, te veroordelen het gebruik van (ieder van) hun merkrechten te staken en gestaakt te houden, haar te verbieden de G-Star producten te verkopen of daarvoor te adverteren op een wijze die afbreuk doet aan de reputatie van het G-Star merk. De rechtbank heeft de vorderingen van G-Star c.s. afgewezen.

3. G-Star c.s. beroept zich in hoger beroep niet alleen op het gemeenschapsmerk (woord/beeldmerk) "G-Star Originals Denim" maar tevens op het op 7 juli 1999 ingeschreven Beneluxmerk (woord-/beeldmerk) "G-Star Originals USA Fabrics". Het hof merkt op dat de merken ten name van G-Star International Ltd. zijn gesteld; deze worden in dit arrest ook aangeduid als de merken van G-Star c.s. Het oordeel van de rechtbank, te weten dat het gemeenschapsmerk, waarop G-Star c.s. in eerste aanleg een beroep hebben gedaan, eerst op 26 juni 2003 is ingeschreven en dat G-Star c.s. niet het recht toekomt zich te verzetten tegen de verhandeling van 3410 G-Star jeans door Makro aangeboden in haar folder voor de periode van 20 augustus 2002 tot en met 2 septem-

ber 2002, is in hoger beroep niet weersproken. G-Star c.s. stellen zich in hoger beroep niet langer op het standpunt dat de door Makro aangeboden G-Star producten niet door G-Star c.s. of met hun toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Dit brengt mee dat er sprake is van uitputting van de desbetreffende merken, tenzij er voor G-Stars c.s. gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (artikel 13 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, artikel 7 Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten en artikel 2.23, lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna ook te noemen: de verordening, de richtlijn en BVIE)).

4. Grief I is gericht tegen het oordeel van de rechtbank, inhoudende dat Makro's wijze van aanbieden van de G-Star jeans toelaatbaar is (rechtsoverwegingen 3.10-3.15). Grief II houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat G-Star c.s. geen gegronde reden hebben om zich tegen Makro's wijze van adverteren in haar reclamefolders te verzetten, nu deze wijze niet tot ernstige imago- en reputatieschade voor het G-Star merk zou leiden (rechtsoverwegingen 3.16-3.19). Grief III richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van het beeldmerk van G-Star door Makro toelaatbaar is (rechtsoverwegingen 3.20-3.26). Het hof zal de grieven vanwege hun onderlinge verband en samenhang tezamen behandelen.

5. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn [arrest van 4 november 1997, zaak C-337/95, Dior/Evora](#), NJ 2001, 132, omtrent artikel 7 van de richtlijn onder mee het volgende overwogen: "3. Dior Frankrijk ontwikkelt en produceert parfums en andere cosmetische producten. Deze zijn vrij duur en worden gerekend tot de markt van de luxe cosmetische producten. Voor de verkoop van haarproducten in landen buiten Frankrijk heeft zij alleenvertegenwoordigers aangewezen, waaronder Dior Nederland in Nederland. Evenals andere alleenvertegenwoordigers van Dior Frankrijk in Europa maakt Dior Nederland voor de distributie van Dior-producten in Nederland gebruik van een systeem van selectieve distributie, dat inhoudt dat de Dior-producten slechts worden verkocht aan geselecteerde wederverkopers, die ertoe worden verplicht slechts te leveren aan eindafnemers en nooit door te leveren aan andere dan eveneens voor de verkoop van Dior-producten geselecteerde wederverkopers. (...)

37. Volgens de rechtspraak van het hof moet artikel 7 van de richtlijn (...) worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, in het bijzonder met inachtneming van artikel 36 [thans: 30J (...)], en heeft de uitputtingsregel tot doel te voorkomen dat de merkhouders in staat worden gesteld de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lid-staten be-

staande prijsverschil/en te bevorderen (...). Indien het recht om het merk voor de aankondiging van de verdere verhandeling te gebruiken, evenwel niet op dezelfde wijze werd uitgeput als het recht van wederverkoop, zou wederverkoop aanzienlijk moeilijker worden en zou de doelstelling van de in artikel 7 geformuleerde uitputtingsregel dus in gevaar worden gebracht.

38. Bijgevolg moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer een van een merk voorziene producten door de houder van een merk of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel worden gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen.

(...)

42. Dienaangaande zij erom te beginnen aan herinnerd, dat volgens de rechtspraak van het hof artikel 7 van de richtlijn voorziet in een sluitende regeling van het probleem van de uitputting van het merkrecht voor producten die in de gemeenschap in de handel zijn gebracht, en dat het gebruik van de term "met name" in lid 2 erop wijst, dat het geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene producten slechts als voorbeeld van gegronde redenen is genoemd (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a.(...)). Voorts beoogt deze bepaling de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen (arrest Bristol-Myers Squibb e.a.(...)).

43. Vervolgens moet worden vastgesteld, dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade In beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. Volgens de rechtspraak van het hof met betrekking tot de ompakking van merkproducten, heeft de merkhouder immers een gerechtvaardigd belang, behorend bij het specifieke voorwerp van het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van deze producten te kunnen verzetten, indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (...)).

44. Hieruit volgt, dat wanneer een wederverkoper gebruik maakt van een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om te worden beschermd tegen wederverkopers die zijn merk voor reclamedoeleinden gebruiken op een wijze die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de betrokken producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren.

45. In een geval waar het gaat om luxueuze en prestigieuze producten, zoals het geval dat in het hoofdgeding

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

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

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

48. Gelet op het voorgaande, moet op de derde, de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat een merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2 van de richtlijn ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkwaardige 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."

6. G-Star c.s. betogen dat het G-Star merk een gerenommeerd en exclusief merk is en dat het bij de G-Star spijkerbroeken (jeans) gaat om luxueuze en prestigieuze artikelen, hetgeen door Makro wordt betwist. Makro heeft onder meer aangevoerd dat bijvoorbeeld Armani en Versace duurdere jeans (prijzen vanaf € 150 tot meer dan € 350,-) te koop aanbieden, en dat het merk G-Star voor jeans (prijzen tot ongeveer € 120,-) populair maar niet prestigieus is, ook al behoren de van de merken G-Star voorziene jeans wat de prijsstelling betreft tot het hogere (maar niet het hoogste) segment.

7. Het hof overweegt dienaangaande het volgende. De G-Star jeans hebben door hun aard en hun stoere uiterlijk, van huis uit, geen luxueuze uitstraling; niettemin is het mogelijk dat deze waren een prestigieus imago hebben verkregen door de wijze van presentatie en aanbieding ervan. In casu is uit de afbeeldingen van de inrichting van de G-Star winkels in Nederland (zie de als producties 4 bij memorie van grieven overgelegde foto's) gebleken dat de winkels een nette indruk maken waar alle waren ordelijk zijn gerangschikt en de jeans een plaats hebben gekregen op planken in een strak

vormgegeven muurkast, maar van een prestigieus of luxueus imago blijkt uit die afbeeldingen onvoldoende. G-Star c.s. hebben niet aangetoond dat het personeel van de G-Star winkels in Nederland een speciale training heeft gekregen om G-Star kleding op - bij het gestelde imago passende wijze - te verkopen. Wat daarvan ook zij, aan de door G-Star c.s. gestelde verkoopondersteuning wordt afbreuk afgedaan door de - onvoldoende weersproken omstandigheid dat G-Star jeans ook in andere winkels dan in G-Star winkels (zij het niet in gewone warenhuizen) te koop worden aangeboden (vgl. productie 8 bij memorie van antwoord). Verder is de prijsstelling van de G-Star jeans niet zodanig hoog is dat de aanschaf van een G-Star spijkerbroek niet binnen het bereik ligt van een breed publiek. Het on-line te koop aanbieden van G-Star jeans, zoals daarvan blijkt uit de processtukken, draagt voorts niet bij aan het vestigen van een prestigieus imago; van fysieke verkoopondersteuning is daarbij geen sprake. Met het vorenstaande is in overeenstemming hetgeen de directeur van G-Star, J. van Tilburg, in een interview (productie 10 van Makro) heeft meegedeeld, te weten: *"Uit mijn avondstudies marketing had ik (...) één les bijzonder goed onthouden: er is niets mis met een massaproduct, zolang je er maar in slaagt om nieuwe niches aan te boren waarmee je een deeltje van die massamarkt kan afsnoepen.(...) Mede door onze inspanningen hebben we in de jeansmarkt stilaan een aantal verschillende segmenten zien ontstaan, van het pure basisproduct tot de echte luxejeans. Een van de sterktes van dit bedrijf is ook dat wij binnen die markt een welomschreven doelgroep hebben aangeboord: mensen die af en toe modieus stoer gekleed willen gaan."*

G-Star c.s. hebben weliswaar bewijs aangeboden van het prestigieuze karakter van de G-Star jeans en de desbetreffende merken, maar het hof gaat daaraan voorbij nu deze stelling in het licht van het voorgaande onvoldoende is onderbouwd. Derhalve zal het hof ervan uitgaan dat de G-Star jeans en de merken geen luxueus en prestigieus imago hebben.

8. Het hof neemt bij de beoordeling van de gestelde afbreuk aan de reputatie van de waren en merken van G-Star c.s. door de wijze van te koop aanbieden en adverteren door Makro op de voet van het [genoemde arrest van 4 november 1997 \(Dior/Evora\)](#) - tot uitgangspunt de in de bedrijfssector van Makro gebruikelijke wijze van te koop aanbieden en adverteren. Daarbij wordt er van uitgegaan dat Makro een groothandel is, die een gevarieerd assortiment aan waren (non-food en food) aanbiedt en zich mede richt op de verkoop van merkartikelen. Dat de wijze van aanbieden door Makro niet overeen komt met de door G-Star c.s. zelf of zijn erkende wederverkopers (de G-Star winkels) gebruikte wijze van aanbieden is in dit verband minder van belang.

9. G-Star c.s. betogen aan de hand van foto's van de Makro-vestiging in Amsterdam (producties 3 bij memorie van grieven) dat de G-Star spijkerbroeken daar als massaproduct in plastic zakken aan rekken hangen, dat er geen ruimte is gelaten tussen de kledingstukken,

terwijl boven de rekken borden hangen waarop in opzichtige, felgekleurde letters "WINSTPAKKER" staat vermeld (producties 3a en 3b); dat op verschillende plaatsen in de winkel verhuisdozen en ijzeren hekken staan en allerlei (ontsierende) elektriciteitsdraden uit het plafond steken (producties 3c tot en met 3e en 3j), dat op de spijkerbroekenafdeling broeken van allerlei verschillende merken op een grote hoop liggen (producties 3f tot en met 3i) en tussen merkjeans van onder meer Wrangler onbekende, 'goedkope' merken liggen (producties 3j en 3k). Volgens G-Star c.s. wordt door deze chaotische wijze van verkoop in ernstige mate afbreuk gedaan aan het prestigieuze dan wel trendy imago van de G-Star merken en de reputatie van G-Star International Ltd. als merkhouder.

10. Naar het oordeel van het hof zijn op de producties 3a tot en met 3d geen spijkerbroeken afgebeeld en zijn op de producties 3f tot en met 3i geen G-Star jeans te ontwaren. Voor zover met de afbeeldingen 3f -3i wordt beoogd aan te geven dat de Amsterdamse Makro-vestiging met de bak met spijkerbroeken een slordige indruk maakt is, heeft Makro aangevoerd dat dit een tijdelijke situatie is en dat tijdens de openingstijden de kledingstukken doorlopend worden opgeruimd door haar medewerkers en dat bovendien sprake was van een verbouwing, hetgeen door G-Star c.s. onvoldoende wordt weersproken. Makro wijst verder naar de foto's van de spijkerbroekenhoek in een van haar vestigingen (productie 5 bij conclusie van antwoord) waarop, ook naar het oordeel van het hof, is te zien dat de spijkerbroeken netjes zijn opgehangen en de spijkerbroekenhoek ook verder opgeruimd oogt. Ook op recente foto's van Makro van een vestiging waar G-Star producten te koop worden aangeboden (producties 6 en 11 in hoger beroep), blijkt dat de spijkerbroeken keurig zijn uitgestald of opgehangen. Dat dit is geschied te midden van spijkerbroeken van andere merken doet daaraan niet af, nu het gaat om merkjeans en deze niet de indruk wekken van mindere kwaliteit te zijn. Daaraan doet, gelet op het onder 8 overwogene, evenmin af dat in de vestigingen van Makro minder (gespecialiseerde) verkoopondersteuning is dan in de winkels van G-Star c.s. **Gesteld noch gebleken is verder dat de wijze waarop G-Star jeans door Makro worden aangeboden, met inbegrip van de verkoopondersteuning, niet gebruikelijk is in haar bedrijfssector. Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van het hof geen sprake van ernstige aantasting van de reputatie van G-Star c.s. door de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 van de richtlijn, artikel 13, lid 2, van de verordening of artikel 23, lid 3 BVIE.**

11. G-Star c.s. stellen zich op het standpunt dat tussen partijen niet in geschil is dat Makro gebruik mag maken van het G-Star woordmerk, voor zover dit nodig is om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen. Zij betogen evenwel dat Makro met haar wijze van adverteren de grenzen van de reclamevrijheid heeft overschreden en dat Makro door haar wijze van adverteren de indruk wekt dat

tussen Makro en hen een commerciële band bestaat. Makro heeft deze stellingen weersproken.

12. G-Star c.s. doen in dit verband voorts een beroep op de rechtsoverwegingen 52 en 64 van het [arrest van het HvJ EG van 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW/Deenik](#), NJ 2001, 134. Dit arrest is in casu van belang voor zover het gaat om de verkoop van waren en reclame daarvoor. Het Hof van Justitie overwoog daarin onder meer:

"48. In het arrest van 4 november 1997, *Parfums Christian Dior (C-337195)* besliste het hof in de eerste plaats (punt 38), dat de artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer waren voorzien van een merk door of met toestemming van de merkhouder op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze waren door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen.

49. In ditzelfde arrest stelde het hof vervolgens (punt 43) vast, dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren die door hem of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. Met betrekking tot prestigieuze waren merkte het hof op (punt 45), dat de wederverkoper niet deloyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, doch moet trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij het prestigieuze imago van de betrokken waren schaadt. Het hof concludeerde hieruit (punt 48), dat de merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan verzetten, dat een wederverkoper het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van waren voorzien van het merk bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat dit gebruik de reputatie van het merk ernstig schaadt.

(...)

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

52. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus met het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Zij druipt bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat volgens de recht-

spraak van het hof er met name in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken (...).

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

(...)

64. Gelet op het voorgaande moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn de merkhouder niet toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van het merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop [of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat."

13. Naar het oordeel van het hof heeft de hierboven geciteerde rechtsoverweging 52 van dit arrest betrekking op hetgeen in rechtsoverweging 51 is vermeld, te weten dat door gebruik van het merk in reclame-uitingen door de (niet erkende) wederverkoper de indruk kan worden gewekt dat tussen hem en de merkhouder een commerciële band bestaat. In rechtsoverweging 53, dat merkgebruik betreft in het geval dat geen gevaar bestaat dat de indruk wordt gewekt dat zodanige commerciële band bestaat, komt het woord "nodig" of "noodzakelijk" niet voor. Voor zover G-Star c.s. de opvatting huldigen dat Makro moet aantonen dat haar wijze van reclame maken noodzakelijk is (vgl. de noodzakelijkheidsvoorwaarde in de ompakarresten, bijvoorbeeld [HvJ EG 26 april 2007, zaak C-348/04, Boehringer Ingelheim/Swingward en Dowelhurst](#), r.o. 38), wordt die opvatting verworpen, nu het in in het onderhavige geval niet gaat om het ompakken van originele merkproducten.

14. In het arrest van het Hof van Justitie EG van 4 november 1995 (*Dior/Evora*) wordt gesproken van het door een wederverkoper gebruik maken van een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, maar wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen woordmerken en beeldmerken. In dat arrest ging het om het gebruik van beeldmerken (die van Dior Frankrijk) in reclamefolders van Kruitvat. Rechtsoverweging 45 van het genoemde arrest, inhoudende dat de wederverkoper niet deloyaal tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merk-

houder mag handelen en dus moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt, mist toepassing nu in dit geding niet is gebleken dat de G-Star spijkerbroeken, evenmin als de desbetreffende merken, een luxueus of prestigieus imago hebben. Het hof gaat op grond van de rechtsoverwegingen 52 en 53 van het arrest van het Hof van Justitie EG van 23 februari 1999 (BMW/Deenik) niettemin ervan uit, evenals partijen, dat de wederverkoper tegenover de merkhouder loyaal moet handelen. Het hof merkt evenwel op dat in de jurisprudentie onvoldoende steun is te vinden voor de opvatting dat de loyaliteit van de wederverkoper ertoe leidt dat - behoudens wellicht bijzondere omstandigheden die niet zijn gesteld - hij, ingeval van uitputting van het merk, voor het adverteren voor waren waarop het merk is aangebracht slechts gebruik mag maken van een woordmerk of het woordmerkgedeelte van een beeld-/woordmerk van de merkhouder.

15. G-Star c.s. hebben wat de wijze van adverteren betreft een uit 2002 daterende folder van Makro overgelegd (productie 4 en 9 bij akte in eerste aanleg) en afdrukken van on-line folders nrs. 15 en 16 (betrekkende op de perioden van 19 juli 2005 t/m 1 augustus 2005 respectievelijk van 2 augustus 2005 t/m 15 augustus 2005) (productie 9 bij memorie van grieven). G-Star c.s. wijzen op de goedkope kwaliteit van de folder, de vlakke kleuren, het dunne papier, het schreeuwerige "Euro voordeel" en de omstandigheid dat de Makrofolder niet dezelfde jeugdige en trendy uitstraling heeft als het reclamemateriaal van haar (G-Star c.s.) zelf. Hoewel G-Star c.s. menen dat deze verschillen deels kunnen worden toegeschreven aan de uiteenlopende wijzen van adverteren in de verschillende branches waarin Makro en G-Star c.s. actief zijn, betogen zij dat Makro zonder enig bezwaar de (grote) aanduiding "Euro voordeel" had kunnen weglaten en niet het beeldmerk van G-Star had behoeven te gebruiken.

16. Makro betwist dat zij het beeldmerk gebruikt op een wijze die een commerciële band tussen haar en G-Star c.s. suggereert. Zij voert aan dat de folders, met inbegrip van de tekstballonnen, de gebruikelijke wijze van adverteren in haar branche weergeven. De producten worden telkens per segment afgebeeld, jeans temidden van andere jeans, G-Star jeans steeds te midden van merkjeans van "gelijke status", aldus Makro. Dat de afbeelding van de G-Star jeans op zichzelf niet afwijkt van de afbeelding van de G-Star jeans door een erkende wederverkoper op het internet wordt door G-Star c.s. niet weersproken.

17. Dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat is het hof niet gebleken. Het enkele merkgebruik door Makro is onvoldoende om de indruk te wekken dat er een commerciële band is tussen haar en de merkhouder. Onvoldoende weersproken is dat Makro een groothandel is in non-food en food en onder meer talloze merkartikelen te koop aanbiedt en als zodanig bekend

is bij haar afnemers. Dat het accent in haar bedrijfsvoering ligt bij het verkopen van G-Star jeans is gesteld noch gebleken. Tegen deze achtergrond bezien hebben G-Star c.s. onvoldoende gesteld. De stelling dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat, wordt dan ook verworpen.

18. Met betrekking tot de vraag of Makro door de wijze van reclame maken schade aan de reputatie van de merken van G-Star c.s. toebrengt en dit een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn/artikel 13, lid 2, van de verordening oplevert, wordt het volgende overwogen. De folders van Makro hebben een wervend karakter. De uit 2002 daterende folder van Makro met de aanduiding "Euro voordeel" maakt door de opmaak (met inbegrip van die aanduiding) een eenvoudiger indruk dan de on-line folders van 2005. In de on-line folders komt weliswaar de aanprijzing "winstpakker" voor, maar daarin komt het zakelijke karakter van deze folders duidelijker naar voren dan in de folder uit 2002. Daaraan doet niet af dat in folder nr.16 de stretchjeans 'Polo team' zijn afgebeeld, nu de merkjeans (G-Star en Diesel) in een afzonderlijk kader zijn gevat en, naar onvoldoende is weersproken, de Diesel jeans tot hetzelfde segment behoren als de G-Star jeans. Het hof acht de wijze van adverteren in de uit 2005 daterende folders van Makro niet van dien aard dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade. Opgemerkt wordt voorts dat wat het Benelux-merk betreft dit laatste ook geldt voor de wijze van adverteren zoals deze blijkt uit de uit 2002 daterende folder. Dit brengt mee dat van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn, artikel 13, lid 2, van de verordening of artikel 2.23, lid 3 BVIE geen sprake is.

19. Aan het bewijsaanbod gaat het hof voorbij, daar dit in het licht van het bovenstaande niet ter zake dienende is dan wel niet (voldoende) gespecificeerd en/of gesubstantieerd.

20. Uit het voorgaande vloeit voort dat de grieven falen, zodat het vonnis zal worden bekrachtigd, met verwijzing van G-Star c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

Het hof:

-bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

-wijst af het bij wege van wijziging/vermeerdering van eis in hoger beroep gevorderde;

-verwijst G-Star c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot deze aan de zijde van Makro tot op deze uitspraak op €2.682,-.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S N. Vlaar, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 juli 2007, in aanwezigheid van de griffier.