

Vzgr Rb Den Haag, 15 december 2008, G-Star v PepsiCo - Raw



MERKENRECHT – PROCESRECHT – IPR

Geen spoedeisend belang buiten Verenigd Koninkrijk

- [Spoedeisendheid dient in geval van een kort geding hier evenwel te worden beoordeeld naar de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht \(de lex fori\).](#)

Twijfelachtig is of in deze zaak voldoende spoedeisend belang aanwezig is, zoals G-Star stelt, maar PepsiCo bestrijdt. PepsiCo heeft een met boeteclausule versterkte "comfort-letter" afgegeven waarin zij aangeeft thans in geen andere Lidstaat dan het Verenigd Koninkrijk met Pepsi RAW op de markt te zullen komen en bij een eventuele op handen zijnde introductie elders G-Star 3 maanden tevoren daarvan in kennis zal stellen, opdat G-Star alsdan tijdig rechtsmaatregelen zou kunnen treffen. In het Verenigd Koninkrijk is zij al zo'n 9 maanden met wetenschap van G-Star op de markt, waartegen aldaar niet in rechte is of wordt opgetreden. In confesso is (vgl. pleitnota mr. Hoyng nr. 10) dat deze zaak naar Engels procesrecht (in ieder geval thans) aldaar de spoedeisendheid ontbeert die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een voorlopige voorziening als gevorderd in de onderhavige procedure (mede) met werking in het Verenigd Koninkrijk. Spoedeisendheid dient in geval van een kort geding hier evenwel te worden beoordeeld naar de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht (de lex fori).

- [Naar voorlopig oordeel ontnemt deze comfort-letter in ieder geval voor wat betreft de overige landen buiten het Verenigd Koninkrijk op dit moment spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopige voorzieningen.](#) Dreiging van inbreuk elders wordt voorshands niet aanwezig geacht. De website www.pepsiraw.co.uk, die niet toegankelijk is via de verschillende reguliere Pepsi-sites, zoals PepsiCo onweersproken heeft gesteld, is niet gericht op publiek buiten het Verenigd Koninkrijk. Ook het in opdracht

van een derde, Seven Up Nederland B.V., via internet uitgevoerde (Nederlandstalige) onderzoek naar, kort gezegd, hoofdzakelijk verschillende Colamerken (Coca-Cola, Pepsi, Freeway, River, First Choice en andere) waar relatief kort ook Pepsi RAW in voorkomt – naast andere vragen naar lifestyle (kleding, mobiele telefoons, TV-kijkgedrag), maakt, anders dan G-Star betoogt, niet dat daarmee sprake is van spoedeisend belang vanwege dreigende inbreuk in Nederland, met name niet in het licht van de nadien vrijwillig afgegeven comfortletter. Daarmee ligt elke vordering voor zover gebaseerd op Beneluxmerken al voor afwijzing gereed. Ook het gestelde spoedeisend belang ten aanzien van G-Star Raw Denim Kft ex artt. 93(5) jo. 94(2) GMVo wegens beweerdelijke dreigende inbreuk in Nederland (vgl. pleitnota mr. Hoyng voetnoot 2) sneuvelt hierop.

Geen grensoverschrijdende maatregel in kort geding ter zake van Verenigd Koninkrijk

- [uit een belangenafweging in kort geding dat de gevraagde \("grensoverschrijdende"\) voorzieningen \(met materieel althans nu uitsluitend werking in het Verenigd Koninkrijk\) te ver gaan, vanwege de prognose van de uitkomst in de bodemzaak](#)

Voor het Verenigd Koninkrijk ligt dit anders. Maar zelfs als het rechtens zo zou zijn dat er alleen al voldoende spoedeisend belang bij een "grensoverschrijdende" voorziening in dit Nederlands kort geding aanwezig is in de specifieke (partij)-omstandigheden van het onderhavige geval vanwege de gestelde voortdurende inbreuk in het Verenigd Koninkrijk, dan volgt uit een belangenafweging in kort geding dat de gevraagde ("grensoverschrijdende") voorzieningen (met materieel althans nu uitsluitend werking in het Verenigd Koninkrijk) te ver gaan, vanwege de prognose van de uitkomst in de bodemzaak.

RAW bekend merk ? – geen verband

- [Strikte bescherming bekende merken](#)
Bescherming van bekende merken bij gebruik voor (ook on)gelijksoortige waren zonder dat verwarringsgevaar is vereist (hierna ook met "sub c" aangeduid). Blijkens [het recente Intel-arrest van het Hof van Justitie \(C-252/07, B9 7327 op boek9.nl\) van 27 november 2008](#) – gewezen 2 werkdagen voor de mondelinge behandeling in deze zaak – zijn de vereisten voor een geslaagd beroep "sub c" strikt. Een prognose van de uitkomst in de bodemzaak behelst dat op grond van wat thans aan bewijsmateriaal voorhanden is, niet aannemelijk is geworden dat G-Star in de bodemzaak gereede kans heeft een inbreukverbod "sub c" zoals gevorderd te verkrijgen. Dat noopt derhalve tot afwijzing van de gevraagde voorzieningen.
- [In de eerste plaats is de vraag of \(bewijs van\) bekendheid in één relatief kleine Lidstaat als Nederland voldoende is om te kunnen aannemen dat er sprake is van een bekend merk in een aanmerkelijk deel van de Gemeenschap in de zin van art. 9\(1\)\(c\) GMVo.](#)

Dat is thans omstreden. Daaromtrent zal binnenkort vermoedelijk meer duidelijkheid komen na de uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg in de zaak C-301/07 PAGO. Dat G-Star (en hetzelfde geldt voor gecombineerde woord/beeldmerken met telkens het element G-Star of zelfs met in combinatie met alleen een gestileerde hoofdletter G erin verwerkt) een bekend merk is, is een andere vraag dan de vraag of dat voor RAW (sec) ook geldt.

- [In de tweede plaats moet bedacht worden, zoals PepsiCo terecht aanvoert, dat "raw" in de \(ook in bijvoorbeeld Nederland als zodanig geprolifereerde\) Engelse taal een gewoon bijvoeglijk naamwoord is met een al dan niet modieuze \(bij\)betekenis.](#)

De mate van onderscheidend vermogen van de G-Star RAW merken is naar voorlopig oordeel niet zo, dat gesproken kan worden van in wezen unieke merken in de zin van [r.o. 56 van het Intel-arrest](#). Onvoldoende aannemelijk is geworden dat PepsiCo in haar teken Pepsi RAW dit bijvoeglijk naamwoord anders dan in de gebruikelijke bijvoeglijke en dus beschrijvende betekenis gebruikt van ruw, puur, natuurlijk, of zelfs "vet" en "cool". Dat PepsiCo tevens of zelfs hoofdzakelijk RAW zou hanteren en/of haar (bekende) gecombineerde woord/beeldmerk Pepsi in haar uitingen rond Pepsi RAW naar de achtergrond zou dringen, zoals GStar stelt, wordt als onvoldoende aannemelijk gemaakt voorshands verworpen. Op de "ingredients" openingspagina van de pepsiraw-site wordt RAW geformuleerd uit de letters R (eerste regel) A (tweede regel) en W (derde regel) uit de onder elkaar weergegeven elementen "natural extRacts" "cane sugAr" en "sparkling Water":

- [Mede in verband hiermee, is niet aannemelijk geworden dat G-Star in de bodemzaak zal kunnen bewijzen dat het relevante publiek een verband legt tussen de G-Starmerken en Pepsi RAW zoals dat door PepsiCo wordt gebruikt.](#)

Dit verband – dat bij gebruik van het teken Pepsi RAW door het relevante publiek een samenhang wordt gezien met de G-Star RAW merken, zonder dat sprake hoeft te zijn van verwarringsgevaar – wordt te meer thans niet aannemelijk geacht, nu het hier naar voorlopig oordeel en in weerwil van de deels in andere richting voerende betogen van G-Star (vrijwel geheel) om duidelijk niet-soortgelijke waren gaat ([vgl. r.o. 49 t/m 55 Intel](#) en zulks eveneens mede in verband met de bekendheidsvraag van de ingeroepen G-Star RAW merken, waarover hiervoor in 4.7.).

- [Er is naar voorlopig oordeel namelijk geen \(begin van\) bewijs aannemelijk geworden dat PepsiCo door gebruik van het teken Pepsi RAW ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de G-Star merken](#)

en blijkens [het Intel-arrest \(r.o. 32, 37, 38 en 71\)](#) is dat een vereiste voor een geslaagd beroep op de "sub c" grond. Ook dit dient globaal te worden beoordeeld in dezelfde zin als hiervoor in 4.9. werd overwogen (r.o. 79 Intel). Het Hof van Justitie legt de lat hoog wanneer het verduidelijkt dat de omstandigheden a) dat een ou-

der merk zeer bekend is voor bepaalde waren (sc. spijkerkleding) en b) deze niet (in hoge mate) soortgelijk zijn aan die voor het aangevallen teken (in dit geval: frisdrank) en c) het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten dan ook (zoals bij [intel], hetgeen zich bij [raw] als gezegd niet voordoet) en d) bedoeld teken het oudere merk in gedachten roept, niet volstaan als bewijs in de hierbedoelde zin.

Vindplaatsen: IER 2009, nr. 9, p. 2; BMM 2009, nr. 1, p. 34.

Vzgr Rb Den Haag, 15 december 2008

(G.R.B. van Peurseem)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 321649 / KG ZA 08-1322

Vonnis in kort geding van 15 december 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G-STAR INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Amsterdam,

2. de vennootschap naar vreemd recht, G-STAR RAW DENIM KFT, gevestigd te Boedapest, Hongarije, eiseressen,

advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage, tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht PEPSICO INC., gevestigd althans kantoorhoudende te Purchase, New York, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagde,

advocaat: [mr. K. Limperg](#) te Amsterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als G-Star (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud) en PepsiCo, eiseressen afzonderlijk tevens als G-Star International en GStar Kft. De zaak is voor G-Star behandeld door mrs. W.A. Hoyng en C. Shannon en voor PepsiCo door mrs. K. Limperg en T. Cohen Jehoram, allen advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 oktober 2008 met 34 producties;

- de nagekomen productie 35 zijdens G-Star;

- de brief van 21 november 2008 zijdens PepsiCo met acht producties;

- de mondelinge behandeling van 1 december 2008 en de daarbij overgelegde pleitnotities van de behandelend advocaten.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Het concern waartoe G-Star behoort is producent van onder meer denim mode en andere confectiekleding.

2.3. G-Star International is houdster van het Gemeenschapswoordmerk RAW, op 15 oktober 2008 ingeschreven onder nummer 4743225 voor waren en diensten in de klassen 3, 25 (o.m. kleding) en 35. Zij is

daarenboven houdster van de volgende merkenregistraties:

- het Beneluxwoordmerk GS RAW, op 1 mei 2004 ingeschreven onder nummer 745294 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25 (o.m. kleding);
- het Beneluxwoordmerk RAW DENIM, op 1 november 1997 ingeschreven onder nummer 606761 voor waren in de klassen 24 en 25 (o.m. kleding), welke inschrijving op 29 juni 2006 is vernieuwd;
- het Beneluxwoordmerk RAW ESSENTIALS, op 1 juni 1998 ingeschreven onder nummer 618182 voor waren in de klassen 18, 24 en 25 (o.m. kleding), welke inschrijving op 24 mei 2007 is vernieuwd;
- het hieronder afgebeelde gecombineerde Beneluxwoord/beeldmerk, op 1 juni 1998 ingeschreven onder nummer 618365 voor waren in de klassen 18, 24 en 25 (o.m. kleding), welke inschrijving op 7 augustus 2007 is vernieuwd;

RAW ESSENTIALS

- het hieronder afgebeelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk, op 28 augustus 2008 ingeschreven onder nummer 5939947 voor diensten in klasse 43 (providing of food and drink);

- het Gemeenschapswoordmerk RAWSECCO, op 13 februari 2007 ingeschreven onder nummer 5006887 voor waren in de klassen 16, 25 (o.m. kleding) en 33 (alcoholhoudende drank m.u.v. bier);
- het Beneluxwoordmerk CONTINENTAL RAW, op 1 augustus 2003 ingeschreven onder nummer 728020 voor waren in de klassen 18 en 25 (o.m. kleding);
- het Beneluxwoordmerk LEGENDARY RAW, ingeschreven op 20 juni 2007 onder nummer 826890 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 (o.m. kleding) en 35;
- het Beneluxwoordmerk G-STORE RAW, ingeschreven op 5 oktober 2007 onder nummer 1138024 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 (o.m. kleding) en 35;
- het Gemeenschapswoordmerk RAW FOOTWEAR, ingeschreven op 15 oktober 2008 onder nummer 5429931 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 (o.m. kleding) en 35;

- het Gemeenschapswoordmerk RAW SHOES, ingeschreven op 15 oktober 2008 onder nummer 5429956 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 (o.m. kleding en schoeisel) en 35.

Tevens is G-Star Kft houdster van de volgende merken:

- het Gemeenschapswoordmerk G-RAW, op 2 maart 2006 ingeschreven onder nummer 004017356 voor waren in de klassen 3, 18 en 25 (o.m. kleding);
- het Beneluxwoordmerk G-RAW, op 1 februari 2005 ingeschreven onder nummer 0757906 voor waren in de klassen 3, 18 en 25 (o.m. kleding);
- het Gemeenschapswoordmerk G-STAR RAW DENIM, ingeschreven op 12 juli 2001 onder nummer 1660018 voor waren in de klassen 3, 18, 24 en 25 (o.m. kleding);
- het Gemeenschapswoordmerk G-STAR RAW DENIM, ingeschreven op 18 oktober 2005 onder nummer 3444171 voor waren en diensten in de klassen 9, 14 en 35
- het hieronder afgebeelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk, ingeschreven op 3 september 2001 onder nummer 1659895 voor waren in de klassen 3, 18 en 25 (o.m. kleding);

- het hieronder afgebeelde Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven op 10 juni 2005 onder nummer 3446895 voor waren en diensten in de klassen 9, 14 en 35;

- het hieronder afgebeelde Beneluxbeeldmerk, ingeschreven op 1 september 2000 onder nummer 663186 voor waren in klasse 25 (kleding);

- het hieronder afgebeelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk, ingeschreven op 3 oktober 2001 onder nummer 1860295 voor waren in de klassen 3, 18 en 25 (kleding);

- het hieronder afgebeelde gecombineerde Beneluxwoord/beeldmerk, ingeschreven op 1 december 2000 onder nummer 668646 voor waren in de klassen 3, 18 en 25 (o.m. kleding);

- het hieronder afgebeelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk, ingeschreven op 1 juni 2005

onder nummer 3331857 voor waren en diensten in de klassen 3, 18, 25 (o.m. kleding) en 35;



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk, ingeschreven op 19 mei 2005 onder nummer 3446648 voor waren in de klassen 9, 14 en 16;



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk, ingeschreven op 22 juni 2005 onder nummer 3612801 voor diensten in de klasse 41 (entertainment);



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Beneluxwoord/beeldmerk, ingeschreven op 6 juli 2006 onder nummer 799056 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 (o.m. kleding) en 35;



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk, ingeschreven op 26 juni 2003 onder nummer 2295392 voor waren in de klassen 3, 18 en 25 (o.m. kleding);



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk, ingeschreven op 3 juli 2001 onder nummer 1659945 voor waren en diensten in de klassen 3, 18 en 25 (o.m. kleding);



- het hieronder afgebeelde gecombineerde Beneluxwoord/beeldmerk, ingeschreven op 1 september 2000 onder nummer 663185 voor waren in klasse 25 (kleding).



¹

2.4. Naast de (voornamelijk) G-Star RAW kledinglijnen, heeft G-Star het teken (GStar) RAW ook verbonden aan wat zij noemt "crossovers – co-branding". Zo heeft G-Star samen met fietsfabrikant Cannondale een fiets ontwikkeld en op de markt gebracht onder het teken RAW Cannondale en samen met de fabrikant van Land Rover een limited edition uitvoering van een jeep, die op de markt wordt gebracht onder de naam RAW Defender. Zo zijn er ook de RAW Ferry, de RAW Billiard, de RAW Arne Jacobsen stoel en RAW Secco prosecco.

2.5. Verder organiseert G-Star zogenaamde 'RAW Nights': feesten waarbij de locatie op een bepaalde wijze wordt ingericht grote reclames met gebruikmaking van de tekens (G-Star) RAW worden getoond, RAW Secco wordt geschonken en personeel gekleed gaat in T-shirts waarop het 'RAW Cuisine – G-Star'-logo staat geprint. De 'RAW Nights' hebben tot nu toe plaatsgevonden in de Verenigde Staten van Amerika en Japan. Voor 2009 zijn ook in Europa 'RAW Nights' gepland.

2.6. Begin 2008 heeft PepsiCo een nieuwe (cola)frisdrank op de Engelse markt gelanceerd onder het teken Pepsi RAW, waarvan de fles er als volgt uitziet:



2.7. Deze nieuwe frisdrank wordt onder meer middels de website www.pepsiraw.co.uk gepromoot. Daarnaast organiseert PepsiCo in het Verenigd Koninkrijk zogenaamde 'RAW live' feesten waar dit product wordt geserveerd en vindt reclame plaats in Engelse tijdschriften zoals VICE en GQ.

2.8. Op 7 en 12 maart 2008 heeft G-Star PepsiCo naar aanleiding van deze marktintroductie in het Verenigd Koninkrijk gesommeerd ter zake van merkinbreuk en onrechtmatig handelen. Opvolgend minnelijk overleg heeft niet tot een oplossing geleid.

2.9. SevenUp Nederland B.V. – een derde – heeft in de loop van 2008 onder Nederlandse consumenten een (online) marktonderzoek naar frisdrank-drinkgedrag laten uitvoeren. Het onderzoek bestrijkt onder meer diverse merken cola die reeds op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn en bevat tevens één pagina met vragen over Pepsi RAW.

¹ Daarnaast heeft G-Star beroep gedaan op Gemeenschapsmerkdpotnummer 4846598 voor een aanvraag tot een woordmerk 'LEGENDARY RAW', maar blijkt de overgelegde productie is dit teken nog niet als merk ingeschreven.

2.10. PepsiCo heeft eenzijdig een zogenoemde comfort letter aan G-Star afgegeven, die onder meer een met boete versterkte onthoudingsverklaring inhoudt om het teken Pepsi RAW in Europa elders dan in het Verenigd Koninkrijk te gaan voeren gekoppeld aan een toezegging tot tijdige voorafgaande notificatie aan G-Star bij eventuele in de toekomst wel voorgenomen introductie elders van Pepsi RAW. Daar heeft G-Star evenwel geen genoegen mee genomen.

3. Het geschil

3.1. G-Star vordert, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, PepsiCo verbiedt om in de Gemeenschap, de Benelux dan wel Nederland inbreuk te maken op het Gemeenschapswoordmerk RAW en alle onder rechtsoverweging 2.3. vermelde merkenregistraties, versterkt met een dwangsom, alsmede veroordeling van PepsiCo in de proceskosten overeenkomstig het bepaalde in art. 1019h Rv.

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt G-Star dat PepsiCo door het gebruik van het teken 'RAW' dan wel 'Pepsi RAW' op grond van art. 9 lid 1 onder c van de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: "GMVo") dan wel art. 2.20 lid 1 sub c van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna te noemen: "BVIE") inbreuk maakt op de merkrechten van G-Star, waaronder ook het Gemeenschapsmerk 'RAW'. G-Star stelt daarenboven dat PepsiCo door aan te haken bij de bekendheid van G-Star en haar 'RAW'-concept onrechtmatig jegens haar handelt.

3.3. PepsiCo voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna – voor zover van belang – nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van eiseres sub 1 in Nederland is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in art. 93(2) jo. art. 99(2) GMVo jo. art. 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd van de op de Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen kennis te nemen. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4.6 (1) BVIE tevens bevoegd van de vorderingen gebaseerd op de Beneluxmerken vanwege de gestelde dreigende inbreuk in Nederland, derhalve met inbegrip van dit arrondissement. De op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen zijn daaraan verknocht te achten en bevoegdheid om daarvan kennis te nemen is overigens niet bestreden.

Spoeisend belang

4.2. Twijfelachtig is of in deze zaak voldoende spoedeisend belang aanwezig is, zoals G-Star stelt, maar PepsiCo bestrijdt. PepsiCo heeft een met boeteclausule versterkte "comfort-letter" afgegeven waarin zij aangeeft thans in geen andere Lidstaat dan het Verenigd Koninkrijk met Pepsi RAW op de markt te zullen komen en bij een eventuele op handen zijnde introductie elders G-Star 3 maanden tevoren daarvan in kennis zal stellen, opdat G-Star alsdan tijdig rechtsmaatregelen

zou kunnen treffen. In het Verenigd Koninkrijk is zij al zo'n 9 maanden met wetenschap van G-Star op de markt, waartegen aldaar niet in rechte is of wordt opgetreden. In confesso is (vgl. pleitnota mr. Hoyng nr. 10) dat deze zaak naar Engels procesrecht (in ieder geval thans) aldaar de spoedeisendheid ontbeert die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een voorlopige voorziening als gevorderd in de onderhavige procedure (mede) met werking in het Verenigd Koninkrijk. Spoedeisendheid dient in geval van een kort geding hier evenwel te worden beoordeeld naar de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht (de *lex fori*).

4.3. Naar voorlopig oordeel ontnemt deze comfort-letter in ieder geval voor wat betreft de overige landen buiten het Verenigd Koninkrijk op dit moment spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopige voorzieningen. Dreiging van inbreuk elders wordt voorshands niet aanwezig geacht. De website www.pepsiraw.co.uk, die niet toegankelijk is via de verschillende reguliere Pepsi-sites, zoals PepsiCo onweersproken heeft gesteld, is niet gericht op publiek buiten het Verenigd Koninkrijk. Ook het in opdracht van een derde, Seven Up Nederland B.V., via internet uitgevoerde (Nederlandstalige) onderzoek naar, kort gezegd, hoofdzakelijk verschillende Colamerken (Coca-Cola, Pepsi, Freeway, River, First Choice en andere) waar relatief kort ook Pepsi RAW in voorkomt – naast andere vragen naar lifestyle (kleding, mobiele telefoons, TV-kijkgedrag), maakt, anders dan G-Star betoogt, niet dat daarmee sprake is van spoedeisend belang vanwege dreigende inbreuk in Nederland, met name niet in het licht van de nadien vrijwillig afgegeven comfortletter. Daarmee ligt elke vordering voor zover gebaseerd op Beneluxmerken al voor afwijzing gereed. Ook het gestelde spoedeisend belang ten aanzien van G-Star Raw Denim Kft ex artt. 93(5) jo. 94(2) GMVo wegens beweerdelijke dreigende inbreuk in Nederland (vgl. pleitnota mr. Hoyng voetnoot 2) sneuvelt hierop.

4.4. G-Star wijst op het gevaar dat zich hier een repeterend patroon voor zou kunnen doen, doordat PepsiCo vervolgens conform het stelsel van de comfort-letter 3 maanden tevoren zou kunnen waarschuwen dat zij voornemens is in bijvoorbeeld Duitsland op de markt te komen, waartegen dan evenmin in een Nederlands kort geding iets zou zijn te ondernemen en zij vervolgens hetzelfde zou kunnen doen in bijvoorbeeld Frankrijk. Daar bestaat thans geen enkele reële aanwijzing voor. Of in dergelijke situaties wel een voldoende spoedeisend belang bij "grensoverschrijdende" voorlopige voorzieningen in een Nederlands kort geding zou bestaan, dient alsdan te worden beoordeeld aan de hand van alle specifieke omstandigheden van het geval op die betreffende momenten. Er bestaat geen aanleiding daar nu al op te preluderen.

Tevens materieel

4.5. Voor het Verenigd Koninkrijk ligt dit anders. Maar zelfs als het rechtens zo zou zijn dat er alleen al voldoende spoedeisend belang bij een "grensoverschrijdende" voorziening in dit Nederlands kort geding aanwezig is in de specifieke (partij)- om-

standigheden van het onderhavige geval vanwege de gestelde voortdurende inbreuk in het Verenigd Koninkrijk^{2,3} dan volgt uit een belangenafweging in kort geding dat de gevraagde ("grensoverschrijdende") voorzieningen (met materieel althans nu uitsluitend werking in het Verenigd Koninkrijk) te ver gaan, vanwege de prognose van de uitkomst in de bodemzaak. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.6. Het gaat in deze zaak uitsluitend om een art. 9(1)(c) GMVo geval: Bescherming van bekende merken bij gebruik voor (ook on)gelijksoortige waren zonder dat verwarringsgevaar is vereist (hierna ook met "sub c" aangeduid). Blijkens het recente [Intel-arrest van het Hof van Justitie \(C-252/07, B9 7327 op www.boek9.nl\) van 27 november 2008](#) – gewezen 2 werkdagen voor de mondelinge behandeling in deze zaak – zijn de vereisten voor een geslaagd beroep "sub c" strikt. Een prognose van de uitkomst in de bodemzaak⁴ behelst dat op grond van wat thans aan bewijsmateriaal voorhanden is, niet aannemelijk is geworden dat G-Star in de bodemzaak gereede kans heeft een inbreukverbod "sub c" zoals gevorderd te verkrijgen. Dat noopt derhalve tot afwijzing van de gevraagde voorzieningen.

4.7. In de eerste plaats is de vraag of (bewijs van) bekendheid in één relatief kleine Lidstaat als Nederland voldoende is om te kunnen aannemen dat er sprake is van een bekend merk in een aanmerkelijk deel van de Gemeenschap in de zin van art. 9(1)(c) GMVo. Dat is

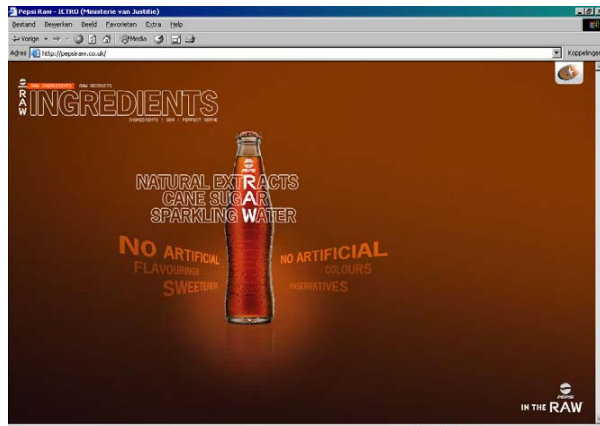
² Ondanks dat PepsiCo daar al zo'n 9 maanden openlijk met Pepsi RAW op de markt is, zonder dat G-Star daar rechtsmaatregelen tegen heeft geëntameerd en ook na het verzanden van het minnelijk overleg – beweerdelijk veroorzaakt door PepsiCo, maar feitelijk afgebroken door G-Star zelf naar aanleiding van een internetsurvey door een derde – vervolgens nog maanden heeft laten verstrijken alvorens in Nederland de voorzieningenrechter te adieren.

³ Of dit neerkomt op misbruik van (proces)recht, omdat dit het meest lijkt op het omzeilen van de Engelse rechter in de wetenschap dat aldaar een dergelijke voorziening niet zal worden gegeven, zoals PepsiCo aanvoert, is de vraag, omdat de Nederlandse kort geding rechter hier naar de hoofdregels van artt. 93(2) jo. 99(2) GMVo de bevoegde en met zoveel woorden "grensoverschrijdende" voorzieningenrechter is, zoals G-Star op zichzelf terecht aanvoert. De forum non conveniens leer geldt hier niet. Het ter zitting zijdens PepsiCo gegeven voorbeeld van Gemeenschapsmerk A voor waar X, waarvan alleen bewezen is dat het een bekend merk is in Letland, terwijl teken A in Spanje voor duidelijk niet-(soort)gelijke waar Y wordt gebruikt waartegen vervolgens in Litouwen in kort geding een Gemeenschapswijd inbreukverbod wordt getracht te verkrijgen, omdat dat in Spanje (onder meer) om redenen van procesrecht niet lukt, gaat mank, omdat dit miskent dat hier een in Nederland gevestigde eiseres de Nederlandse rechter ex art. 93(2) GMVo adieert tegen een niet in de EU gevestigde gedaagde. Het lijkt de bedoeling van het stelsel dat in artt. 93, 94, 98 en 99 GMVo besloten ligt, maar laat het leerstuk van misbruik van (proces)recht naar voorlopig oordeel niettemin onverlet. In andere Gemeenschapsmerkenrechtbanken wordt doorgaans voorzichtig omgegaan met de mogelijkheden op grond van artt. 93, 94 en 98 GMVo, vgl. bijv. de Whirlpool/Kenwood-(bodem)zaak (r.o. 4) van de Engelse Gemeenschapsmerkenrechtbank (<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2008/1930.html>). Dat is een gezichtspunt dat op de achtergrond mee kan spelen. De vraag of zich hier misbruik voordoet, kan in verband met de wijze van afdoening in het midden blijven.

⁴ Ook de zijdens PepsiCo overgelegde opinie van Daniel Alexander QC (gedateerd een week voorafgaand aan de Intel-uitspraak) beoordeelt de merites van de (bodem)zaak als "weak". Dat dit een opinie is hoe de Engelse Gemeenschapsmerkenrechter daarover zou oordelen, doet daar niet aan af.

thans omstreden. Daaromtrent zal binnenkort vermoedelijk meer duidelijkheid komen na de uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg in de zaak C-301/07 PAGO. Dat G-Star (en hetzelfde geldt voor gecombineerde woord/beeldmerken met telkens het element G-Star of zelfs met in combinatie met alleen een gestileerde hoofdletter G erin verwerkt) een bekend merk is, is een andere vraag dan de vraag of dat voor RAW (sec) ook geldt. Even daargelaten de betwistingen over en weer van de (relevantie en juistheid van de) wederzijds uitgevoerde publieksonderzoeken in deze zaak, is op grond van die onderzoeken alleen weliswaar op zichzelf aannemelijk te achten dat RAW een bekend merk is in Nederland, maar voor Engeland (wel een grote Lidstaat overigens) kan dat op grond van de aldaar uitgevoerde onderzoeken alleen niet zonder meer gezegd worden. Bekendheid van G-Stars RAW merken elders is naar voorlopig oordeel niet genoegzaam onderbouwd in deze zaak. De wederzijds geuite kritiek op deze marktonderzoeken is bovendien niet op voorhand als niet ter zake dienend te kwalificeren en dit kort geding leent zich niet voor noodzakelijk nader onderzoek op dit punt, zodat de waarde van de surveys voor de onderhavige zaak maar zeer betrekkelijk is. Ook wordt na bedoelde uitspraak in de PAGO-zaak vermoedelijk duidelijk of in een situatie waarin sprake is van bekendheid in de zin van een "sub c"-geval in Lidstaat A, maar niet in Lidstaat B, niettemin een "sub c"-verbod met tevens werking in Lidstaat B kan worden opgelegd. Op dit moment lijkt het voorshands twijfelachtig of dat wel mogelijk is.

4.8. In de tweede plaats moet bedacht worden, zoals PepsiCo terecht aanvoert, dat "raw" in de (ook in bijvoorbeeld Nederland als zodanig geprolifereerde) Engelse taal een gewoon bijvoeglijk naamwoord is met een al dan niet modieuze (bij)betekenis. De mate van onderscheidend vermogen van de G-Star RAW merken is naar voorlopig oordeel niet zo, dat gesproken kan worden van in wezen unieke merken in de zin van r.o. 56 van het [Intel-arrest](#). Onvoldoende aannemelijk is geworden dat PepsiCo in haar teken Pepsi RAW dit bijvoeglijk naamwoord anders dan in de gebruikelijke bijvoeglijke en dus beschrijvende betekenis gebruikt van ruw, puur, natuurlijk, of zelfs "vet" en "cool". Dat PepsiCo tevens of zelfs hoofdzakelijk RAW zou hantieren en/of haar (bekende) gecombineerde woord/beeldmerk Pepsi in haar uitingen rond Pepsi RAW naar de achtergrond zou dringen, zoals GStar stelt, wordt als onvoldoende aannemelijk gemaakt voorshands verworpen. Op de "ingredients" openingspagina van de pepsiraw-site wordt RAW geformuleerd uit de letters R (eerste regel) A (tweede regel) en W (derde regel) uit de onder elkaar weergegeven elementen "natural extRacts" "cane sugAr" en sparkling Water":



Het hele product sluit aan bij een modetrend naar meer natuurlijkheid op verschillende (lifestyle) terreinen van de laatste tijd.

4.9. Mede in verband hiermee, is niet aannemelijk geworden dat G-Star in de bodemzaak zal kunnen bewijzen dat het relevante publiek een verband legt tussen de G-Starmerken en Pepsi RAW zoals dat door PepsiCo wordt gebruikt. Dit verband – dat bij gebruik van het teken Pepsi RAW door het relevante publiek een samenhang wordt gezien met de G-Star RAW merken, zonder dat sprake hoeft te zijn van verwarringsgevaar – wordt te meer thans niet aannemelijk geacht, nu het hier naar voorlopig oordeel en in weerwil van de deels in andere richting voerende betogen van G-Star (vrijwel geheel) om duidelijk niet-soortgelijke waren gaat (vgl. r.o. 49 t/m 55 Intel en zulks eveneens mede in verband met de bekendheidsvraag van de ingeroepen G-Star RAW merken, waarover hiervoor in 4.7.). PepsiCo voert terecht aan dat de door G-Star uitgevoerde marktonderzoeken daar ook niet op zagen. Ook overigens is dit voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt, ook al heeft G-Star aangegeven dat zij, zo begrijpt de voorzieningenrechter, dit met name ook ziet in verband met wat zij de door haar toegepaste "crossovers - co-branding" noemt; samenwerking met andere merkhouders resulterend in RAW-Cannondale fietsen, RAW-Defender Landrovers, RAW-Secco Prosecco, RAW Ferry (boot in Amsterdamse grachten), RAW Anrre Jacobson chair, RAW Billiard en G-Star RAW Nights (feesten) - waarbij overigens behalve bij zo te zien de Landrover, de stoel en de Prosecco in ieder geval telkens ook het merk G-Star RAW wordt gebruikt. G-Star stelt dat de RAW merken lifestyle merken zijn die staan voor een bepaalde non-conformistische, avontuurlijke, gewaagde, "out of the ordinary"- levensstijl en zijn gericht op een jong, hip, publiek, waar Pepsi RAW zich ook op zou (zijn gaan) richten met haar Pepsi RAW. Niet uit het oog mag worden verloren dat het bestaan van dit verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (r.o. 62 Intel). Zonder dat het publiek een hier bedoeld verband legt, is er geen sprake van "sub c" inbreuk (Intel r.o. 31). Maar zelfs als er al wel een dergelijk verband aannemelijk zou zijn, mede vanwege deze co-branding en de overige genoemde omstandigheden, dan

is dat enkele verband nog niet genoeg voor een geslaagd beroep op "sub c" inbreuk (vgl. r.o. 32 Intel).

4.10. Er is naar voorlopig oordeel namelijk geen (begin van) bewijs aannemelijk geworden dat PepsiCo door gebruik van het teken Pepsi RAW ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de G-Star merken en blijkens het Intel-arrest (r.o. 32, 37, 38 en 71) is dat een vereiste voor een geslaagd beroep op de "sub c" grond. Ook dit dient globaal te worden beoordeeld in dezelfde zin als hiervoor in 4.9. werd overwogen (r.o. 79 Intel). Het Hof van Justitie legt de lat hoog wanneer het verduidelijkt dat de omstandigheden a) dat een ouder merk zeer bekend is voor bepaalde waren (sc. spijkerkleding) en b) deze niet (in hoge mate) soortgelijk zijn aan die voor het aangevallen teken (in dit geval: frisdrank) en c) het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten dan ook (zoals bij [intel], hetgeen zich bij [raw] als gezegd niet voordoet) en d) bedoeld teken het oudere merk in gedachten roept, niet volstaan als bewijs in de hierbedoelde zin.

4.11. Bedoeld trekken van ongerechtvaardigd voordeel ("meeliften" genoemd door GStar) vereist volgens r.o. 38, 39 van dit arrest dat G-Star in de bodemprocedure minstgenomen bewijst dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen. Hetgeen G-Star thans te berde heeft gebracht rechtvaardigt zo'n conclusie naar voorlopig oordeel niet. Dat het element RAW de "DNA voor G-Star" zou zijn en G-Star eigenlijk gelijk zou zijn te stellen met RAW, is slechts in die zin relevant, dat het moet gaan om de perceptie daarvan van het relevante in aanmerking te nemen publiek. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat dit publiek dit in zodanig sterke mate als door G-Star betoogd zal opvatten, dat zij de gebruikelijke betekenis van het bijvoeglijk naamwoord "raw" in de context van het teken Pepsi RAW daarmee dusdanig naar de achtergrond zal dringen, dat daarmee bewijs van bedoeld ernstig gevaar zou zijn geleverd. Behalve de in 4.12. bedoelde klachten is hieromtrent verder niets onderbouwd gesteld of gebleken en dat is voorshands niet toereikend. Niet moet uit het oog worden verloren dat G-Star geen alleenrecht toekomt op het aanspreken van een jong (en derhalve tevens deels modieus en non-conformistisch) publiek. Dat is immers al zeer lange tijd een constante in algemeen bekende (en openbaar, via internet toegankelijke) reclame-uitingen van Pepsi, met als sprekende voorbeelden: "Now It's Pepsi, for Those Who Think Young" (begin jaren 60), "Pepsi, The Choice of a New Generation" (1984) en "GenerationNEXT" (1997).

4.12. Voor zover afbreuk aan onderscheidend vermogen de kapstok voor G-Star is, behelst het bewijs daarvan volgens het Intel-arrest dat is aangetoond dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van G-Star kleding en aanverwante producten en diensten is gewijzigd als gevolg van het gebruik van Pepsi RAW of dat er grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (r.o. 77 Intel). Ook dit is een betrekkelijke hoge horde en voor het overschrijden daarvan zijn

naar voorlopig oordeel onvoldoende reële aanwijzingen te berde gebracht in deze zaak. In feite het enige dat thans voorligt is beweerdelijke ongerustheid bij enkele G-Star retailers en naar hun zeggen bij dezen ontvangen vergelijkbare geluiden van sommige consumenten. Opvallend is dat dit zich hoofdzakelijk in Scandinavië lijkt af te spelen, waar Pepsi RAW niet op de markt is, en nauwelijks in het enige land waar Pepsi RAW wel is geïntroduceerd begin dit jaar, zoals PepsiCo met recht aanvoert. Terecht plaatst PepsiCo vraagtekens bij deze beweerdelijke ruis uit de markt. Dat G-Star dit zelfs als bewijs van verwarring presenteert (pleitnota mr. Hoyng nr. 86 e.v.), waarmee volgens Intel afbreuk is gegeven, wordt verworpen. Hetzelfde geldt voor de stelling zijdens G-Star dat dit "duidelijk bewijs" in bovenbedoelde zin zou opleveren en dat "duidelijk" zou zijn dat zulks tot ander commercieel gedrag van de consument zou leiden. Dat alles is naar voorlopig oordeel bepaald ontoereikend.

4.13. Dat – los van de gestelde merkinbreuk – sprake zou zijn van onrechtmatig aanhaken bij de bekendheid van G-Star en haar, wat G-Star noemt: "RAW- concept", is naar voorlopig oordeel niet voldoende aannemelijk gemaakt. Onvoldoende is ontzenuwd dat gebruik van het adjectief 'raw' in hedendaags trendgevoelig taalgebruik een aanvaarde beschrijvende betekenis heeft gekregen als hiervoor in 4.7. aangegeven. Het wordt voorshands niet onrechtmatig geoordeeld dat PepsiCo zich in haar reclame-uitingen van dat woord in die zin bedient. Dat dit gebruik G-Star schade zou toebrengen in haar zoals zij stelt "RAW crossover concept" is onvoldoende aannemelijk gemaakt in dit kort geding.

Slot

4.14. Het vorenoverwogene brengt mee dat de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd. G-Star zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige kosten op de voet van art. 1019h Rv. Blijkens tevoren aan de voorzieningenrechter toegezonden bericht zijn partijen het er over eens dat de hoogte van een op deze voet toe te wijzen kostenveroordeling € 15.000,- bedraagt. Nu vrijwel geen aandacht is besteed door partijen aan de onrechtmatigedaadsgrondslag, wordt geen aanleiding gezien daar een aparte kostenveroordeling voor uit te spreken. Zodoende zal worden aangesloten bij de aldus aangegeven hoogte van de aanspraak uit hoofde van art. 1019h Rv. Nu PepsiCo geen aanspraak heeft gemaakt op uitvoerbaar bij voorraadverklaring van een proceskostenveroordeling te haren gunste, zal die ook niet worden uitgesproken.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. weigert de gevorderde voorlopige voorzieningen;

5.2. veroordeelt G-Star in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van PepsiCo begroot op €15.000,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 15 december 2008 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.