

**Hoge Raad, 3 april 2009, Benetton v G-Star****MERKENRECHT****Wezenlijk waarde van de waar**

- [Vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft niet toelaatbaar als merk ook wanneer de vorm voorafgaand aan de inschrijving al aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid van die vorm als onderscheidingsteken](#)

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

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

Vindplaatsen: LJN: [BH1225](#); IER 2009, nr. 46, p. 205, m.nt. Speyart; BIE 2010, nr. 23, p. 145, m.nt. Quaadvlieg

**Hoge Raad, 3 april 2009**

(D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, F.B. Bakels)

Uitspraak

3 april 2009

Eerste Kamer

Nr. C05/071HR

EV/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht BENETTON GROUP SpA,

gevestigd te Ponzano, Italië,

EISERES tot cassatie,

advocaat: W.E. Pors,

t e g e n

G-STAR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

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

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Benetton en G-Star.

**1. Het verloop van het geding**

De Hoge Raad verwijst naar zijn [tussenarrest van 8 september 2006, nr. C05/071HR, NJ 2006, 492, \(hersteld bij arrest van 13 oktober 2006, nr. C05/071HR, NJ 2006, 561\)](#) voor het daaraan voorafgegaane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen de volgende vragen van uitleg gesteld:

1) Moet artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje [van Richtlijn 89/104/EEG] 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?

De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het [Hof bij arrest van 20 september 2007, nr. C-371/06, Pb. C 269](#), blz. 15, beantwoord als hierna in vermeld.

**2. Het geding na aanhouding**

De zaak is voor partijen nader toegelicht door hun advocaten.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade](#) strekt tot vernietiging en verwijzing.

### 3. Verdere beoordeling van middel V

3.1 De Hoge Raad heeft in zijn [tussenarrest van 8 september 2006 zoals hersteld bij arrest van 13 oktober 2006](#), de middelen I-IV en VI-XIII ongegrond bevonden. Omtrent de onderdelen (i), (ii) en het reeds gegrond geoordeelde onderdeel (iii) van middel V wordt thans, in het licht van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gegeven antwoorden op de door de Hoge Raad voorgelegde vragen, als volgt nader overwogen.

3.2 Het [HvJEG heeft in zijn arrest van 20 september 2007, nr. C-371/06, Pb. C 269, blz. 15](#) de - hiervoor in 1 vermelde - door de Hoge Raad gestelde eerste vraag als volgt beantwoord:

*"21 Met zijn eerste vraag wenst de Hoge Raad in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, toch een merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.*

(...)

*Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar."*

Gelet op dit antwoord behoefde, naar het HvJEG oordeelde, de tweede vraag geen beantwoording.

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

Blijkens het antwoord van het Hof biedt art. 3 lid 3 immers geen ruimte voor de mogelijkheid dat een vorm

van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft en die dus ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn niet als merk ingeschreven wordt, dan wel blootstaat aan nietigverklaring, toch als merk toelaatbaar is indien die vorm vóór de inschrijving aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

3.4 Het vorenoverwogene brengt mee dat de onderdelen (i) en (ii) van middel V gegrond zijn, zodat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen.

Na verwijzing zal de toewijsbaarheid van de reconventionele vordering van Benetton tot nietigverklaring van de - in rov. 3.1 onder (v)-(vii) van het tussenarrest vermelde - merkdepots van G-Star opnieuw moeten worden onderzocht. Het verwijzingshof zal daarbij niet meer kunnen toekomen aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 van het tussenarrest bedoeld, aangezien blijkens de uitspraak van het Hof voor geldigheid van beide vormmerken van G-Star ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn het niet relevant is of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken als zodanig, dan wel omdat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat die een merk is. Daarom is voor de beoordeling na verwijzing ook niet meer relevant naar welk tijdstip wordt beoordeeld of aan de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW (oud) is voldaan. De in rov. 3.7.2 van het tussenarrest gegrond bevonden rechtsklacht van onderdeel (iii) van middel V kan bij gebrek aan belang derhalve niet tot cassatie leiden.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004;

verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in casu, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Benetton begroot op €457,78 aan verschotten en €5.200,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 3 april 2009.

---

#### Conclusie A.-G. Verkade

Nr. C05/071HR

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 23 januari 2009

Nadere conclusie inzake:

Benetton Group SpA

(hierna: Benetton)

tegen

G-Star International BV

(hierna: G-Star)

## 1. Inleiding, feiten en procesverloop

1.1. Deze (vormmerk-)zaak is terug bij de Hoge Raad na diens tussenarrest van [8 september 2006](#) (gevolgd door een herstelarrest van 13 oktober 2006)(1) waarbij de Hoge Raad vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen stelde, en na de beantwoording van die vragen door dat Hof bij arrest van [20 september 2007](#) (nr. C-371/06)(2).

1.2. Voor de feiten en het procesverloop t/m het arrest van 8 september 2006 kan verwezen worden naar dat arrest. Rov. 3.7.4 daarvan dient gelezen te worden als vermeld in het herstel-arrest van 13 oktober 2006. De door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen (als gecorrigeerd bij arrest van 13 oktober 2006), worden hieronder in nr. 2.2 weergegeven.

1.3. Na het arrest van het HvJEG hebben partijen nadere schriftelijke toelichtingen gegeven. Op 9 mei 2008 is gefourneerd en is arrest gevraagd.

## 2. De prejudiciële vragen en de beantwoording daarvan

2.1. Artikel 3, getiteld 'Gronden voor weigering of nietigheid' van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, bepaalt, voor zover voor deze zaak van belang:

'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;[...]

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.

2.2. De door de Hoge Raad gestelde vragen luiden:

'1) Moet artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje [van Richtlijn 89/104/EEG] 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?'

2.3. Het Hof van Justitie van de EG heeft in antwoord op vraag 1 voor recht verklaard:

'Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.'

2.4. Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoefde de tweede vraag geen beantwoording, aldus rov. 29 van het HvJEG.

2.5. Met zijn oordeel heeft het HvJEG, in andere woorden, bevestigd dat de oude BenGH-jurisprudentie van o.m. 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt. LWH (Burberys I) achterhaald is door het Philips/Remington-arrest van HvJEG [18 juni 2002](#), Nr. C-299/99, Jur. 2002, p. I-5475, NJ 2003, 481, óók voor wat betreft de per se uitsluiting van merkenrecht voor vormen die 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven.

## 3. Nadere bespreking van het cassatiemiddel

3.1. De Hoge Raad heeft de prejudiciële vragen gesteld naar aanleiding van middel V van Benetton. Gemakshalve geef ik hieronder weer hoe de Hoge Raad in zijn arrest van 8 september 2006 deze klachten heeft samengevat en besproken:

'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 inge-

roepen 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 estheti-

sche 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 (3) 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.'

3.2. Het eerder onder 2.3 weergegeven antwoord van het HvJEG op de desbetreffende vraag van de Hoge Raad houdt in essentie in dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen, óók niet (via artikel 3, lid 3 van de Merkenrichtlijn) wanneer die vorm vóór de depotdatum aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken (als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar).

Daarmee dient de door de Hoge Raad in de aanhef van rov. 3.7.4 van het tussenarrest aan zichzelf gestelde vraag óf een verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen, ontkenkend beantwoord te worden. Voor zo'n onderzoek is (inderdaad) geen plaats, nu bij een vorm van een waar die (tevens) een wezenlijke waarde aan die waar geeft, het (eventuele) verkrijgen van aantrekkingskracht c.q. onderscheidend vermogen als merk niet aan de absolute werking van art. 3, lid 1, aanhef en onder e, derde streepje kan afdoen.

Dit brengt weer mee dat van de in het tussenarrest onder in 3.7.1 vermelde klachten van middel V ook de klachten (i) en (ii) slagen. In rov. 3.7.2 van het tussenarrest had de Hoge Raad reeds overwogen dat de klacht onder (iii) van middel V slaagde.

3.3. Met het slagen van genoemde klachten (i) en (ii) van middel V, rijst - terzijde - nog de vraag of Benetton bij het slagen van de genoemde klacht onder (iii) nog enig nader garen zou kunnen spinnen. Indien na verwijzing blijkt dat het slagen van de klachten (i) en (ii) meebrengt dat het beroep van Benetton op de nietigheid van de in 's hofs arrest bedoelde vormmerken ten onrechte is verworpen en dat inburgering tot onderscheidingsteken van de als merk gedeponeerde vormen, op enig tijdstip, daaraan niet kan afdoen, lijkt er voor nader onderzoek naar de vraag op welk tijdstip die vormen (toch) onderscheidend vermogen als merk zouden hebben verkregen, geen (zinvolle) plaats meer. Ik veronderstel dat de Hoge Raad dit in zijn tussenarrest van 8 september 2006 reeds onder ogen heeft gezien, door in rov. 3.7.2 in fine te spreken over 'beoordelen met inachtneming van hetgeen hierna verder nog wordt overwogen'.

3.4. Naar aanleiding van de nadere schriftelijke toelichtingen van partijen na het arrest van het HvJEG plaats ik nog enkele opmerkingen.

3.5. De nadere s.t. namens Benetton neemt vooral een voorschot op de procedure na vernietiging en verwijzing. Voor zover in deze s.t. het stellen van nadere prejudiciële vragen gesuggereerd wordt, meen ik dat daartoe in elk geval in deze fase van het geding geen aanleiding bestaat.

3.6.1. Ook de nadere s.t. namens G-Star gaat, onder 2 en 3, in op de procedure na vernietiging en verwijzing. Ik sta bij deze s.t. stil voor zover gesuggereerd wordt dat de Hoge Raad zou dienen terug te komen op (een deel van) rov. 3.7.4 van het tussenarrest.

3.6.2. Volgens G-Star zou het prejudiciële uitsluitel over de betekenis van - kort gezegd - reclameinspanningen de daardoor teweeggebrachte wervingskracht, anders dan de Hoge Raad in rov. 3.7.4 lijkt te suggereren, niet betekenen dat er voor het verwijzingshof geen rol meer zou zijn weggelegd voor een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld. De nadere s.t. voert daartoe (onder verwijzing naar de eerdere s.t., par. 2.5.10) aan, samengevat, dat G-Star óók heeft gesteld dat de aantrekkingskracht van de Elwoodspijkerbroek wordt bepaald door onder meer kwaliteit, draagcomfort en de reputable herkomst daarvan (onder verwijzing naar MvA par. 58-61 en pleitnota in appel par. 47 en 49), en dat G-Star ook op die grond gesteld heeft dat de gedeponeerde vormen niet de wezenlijke waarde van de waar bepalen. Nu het (Amsterdamse) hof die stellingen van G-Star niet verworpen heeft, zou na vernietiging het verwijzingshof zich daarover alsnog moeten uitlaten.

3.6.3. Voor zover deze nadere s.t. doelt op kwaliteit en draagcomfort, gaat het m.i. om aspecten die nu juist 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven in de zin van het hier toepasselijke art. 1 lid 2 BMW. Voor zover de nadere s.t. doelt op 'reputabele herkomst', kan het m.i. slechts gaan om hetzij inburgeringsaspecten ten aanzien van de bedoelde vormen die, naar blijkt uit het arrest van het HvJEG, ingevolge art. 3, lid 1, aanhef en onder e, derde streepje, niet aan de nietigheid kunnen afdoen, hetzij de reputatie van een of meer woordmerken van G-Star, die evenwel niet deel uitmaken van de onderhavige als vormmerk gedeponeerde vormen.

#### 4. Conclusie

Ik handhaaf mijn eerdere conclusie d.d. 17 februari 2006 tot vernietiging en verwijzing.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,  
A-G

---

1 NJ 2006, 492 (herstelarrst NJ 2006, 561), LJN AV3384 resp. AZ0095, IER 2006, nr. 93, p. 294 (incl. verwerking herstelarrst), BIE 2007, nr. 7, p. 41 (incl. verwerking herstelarrst).

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

3 Als gecorrigeerd bij het herstelarrst van 13 oktober 2006.