

**Hoge Raad, 10 juli 2009, G-Star v Makro<sup>1</sup>****MERKENRECHT****Merkgebruik door wederverkoper in reclame**

- vrijheid om de verhandeling van merkartikel met gebruikmaking van het merk bij het publiek aan te kondigen met dien verstande dat de wederverkoper de verplichting heeft loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.

3.5 Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klachten is dat ingevolge art. 7 lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG en art. 2.23 lid 3 BVIE wederverkoop van een product dat door of met toestemming van de rechtshabende in de EER in het verkeer is gebracht, onder het daarmee verbonden merk vrij is, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Ingevolge de door het hof vermelde rechtspraak van het HvJEG houdt dit voor de wederverkoper ook de vrijheid in om de verhandeling van dit merkartikel met gebruikmaking van het merk bij het publiek aan te kondigen met dien verstande dat de wederverkoper de verplichting heeft loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.

- Van gegronde redenen zich tegen het gebruik van het merk te verzetten zal voor de merkhouder sprake kunnen zijn als, zeer kort samengevat, (i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, of (ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel (iii) op een zodanige wijze dat de merkhouder kan aantonen 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.**

Bij een product of merk met een luxueus en prestigieus imago moet het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om beschermd te worden tegen een wijze van reclame maken door de wederverkoper die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren. Hoewel het hof van oordeel was dat de merken van G-Star geen luxueus en prestigieus imago hebben, heeft het, zoals uit de hiervoor in 3.3 weergegeven overwegingen blijkt, het merkgebruik aan al deze maatstaven getoetst en is het tot de slotsom gekomen dat het gebruik van het woord- en beeldmerk van G-Star door Makro deze toetsing kan doorstaan. Dit oordeel wordt in de onderdelen niet als zodanig bestreden.

**Geen noodzakelijkheidstoets**

- Anders dan de onderdelen betogen bestaat voor een verdergaande toetsing, in het bij zonder aan de maatstaf dat het gebruik van het merk door de wederverkoper noodzakelijk moet zijn, geen rechtsgrond.

Voor het bestaan van de "leidende gedachte" als bedoeld in onderdeel 1.1 is geen steun te vinden in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel. Niet in te zien valt dat deze jurisprudentie ruimte zou laten voor de noodzakelijkheidseis die G-Star gesteld wil zien. Deze eis volgt niet uit de algemene loyaliteitseis zoals deze door het HvJEG nader is ingevuld. Zij is niet in overeenstemming met het uitgangspunt in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel dat de niet erkende wederverkoper vrij is het merk te gebruiken mits dit - kort gezegd - geen afbreuk doet aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. In die jurisprudentie is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de in de onderdelen besloten liggende opvatting dat het gebruik van het merk door de niet erkende wederverkoper terughoudender zou moeten zijn dan dat van de erkende wederverkoper. Uit hetgeen in het arrest Dior/Evora (rov. 37) is overwogen volgt immers juist dat door het maken van een dergelijk verschil de doelstelling van de uitputtingsregel in gevaar kan worden gebracht, hetgeen veeleer ertoe noopt de niet erkende wederverkoper ten aanzien van het gebruik van het merk niet aan strengere regels te binden dan de wel erkende. De in het middel subsidiair voorgestane opvatting dat voor het gebruik van het beeldmerk wel een zwaardere toets moet worden aangelegd, kan evenmin worden aanvaard. Voldoende is dat het gebruik van een beeldmerk door een wederverkoper van waren ten aanzien waarvan het merkrecht is uitgeput, wordt getoetst aan de eisen die in de rechtspraak van het HvJEG zijn ontwikkeld voor de "gegronde redenen", zoals hiervoor in 3.5 samengevat. Bij gebreke van redelijke twijfel over de uitleg van het te dezen van toepassing zijnde gemeenschapsrecht, behoeven over

<sup>1</sup> R.o. 3.6 is verbeterd bij herstel-arrest d.d. 4 september 2009

dit een en ander ook geen prejudiciële vragen te worden gesteld aan het HvJEG.  
Beide onderdelen zijn dus tevergeefs voorgesteld

Vindplaatsen: LJN: [BI2335](#); IER 2010, nr. 8, p. 44

### Hoge Raad, 10 juli 2009

(J.B. Fleers, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, W.A.M. van Schendel, C.A. Streefkerk)

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de vennootschap naar vreemd recht G-STAR INTERNATIONAL LTD.,

gevestigd te Hong Kong, volksrepubliek China,

2. G-STAR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaten: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt en mr. G. van der Wal,

t e g e n

METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. M.W. Scheltema.

Eiseressen tot cassatie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als G-Star; verweerster zal worden aangeduid als Makro.

#### 1. Het geding in feitelijke instanties

G-Star heeft bij exploitatie van 4 september 2002 Makro gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage en gevorderd, kort gezegd:

1. Makro te veroordelen het gebruik van het merk G-Star te staken en gestaakt te houden, zulks onder straffe van een dwangsom van €50.000,- voor iedere overtreding van deze veroordeling,

2. Makro te verbieden producten van het merk G-Star te verkopen, althans op een wijze die afbreuk doet aan de reputatie van dit merk, in de door Makro geëxploiteerde Makro-winkels en/of handelend onder de naam Makro, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding van het gevraagde verbod,

3. Makro te verbieden voor of met het merk G-Star te adverteren onder de naam Makro, althans onder deze naam en/of op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan de reputatie van het merk G-Star en/of tezamen met andere door Makro aan te bieden producten die door G-Star en hun afnemers niet tezamen worden aangeboden, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding van het verbod, waaronder is te verstaan iedere advertentie of aanbod van producten van het merk G-Star in strijd met dit verbod.

Makro heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft, na bij tussenvonnis van 2 april 2003 een comparitie van partijen te hebben gelast, bij eindvonnis van 5 januari 2005 de vorderingen van G-Star afgewezen.

Tegen het eindvonnis van de rechtbank heeft G-Star hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij [arrest van 19 juli 2007 heeft het hof](#) het eindvonnis van de rechtbank bekrachtigd en het meer of anders in hoger beroep gevorderde afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

#### 2. Het geding in cassatie

Tegen het [arrest van het hof](#) heeft G-Star beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Makro heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Makro mede door mr. M.S. van Muijden, advocaat bij de Hoge Raad.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade](#) strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van G-Star heeft bij brief van 8 mei 2009 op de conclusie gereageerd.

#### 3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) G-Star Ltd heeft op 11 juli 2001 voor het gestileerde teken 'G-Star Original Raw Denim' een gemeenschapsmerk aangevraagd voor waren in de klassen 3, 18 en 25. De aanvraag is geregistreerd onder aanvraagnummer 002295392.

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

(iii) De G-Star producten worden door (in elk geval sommige) wederverkopers die door G-Star zijn geselecteerd ook via het internet te koop aangeboden.

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

(v) In haar folder van 1 juli 2002 heeft Makro jeans van het merk G-Star te koop aangeboden.

(vi) Makro heeft de door haar te koop aangeboden G-Star jeans betrokken van Marbami B.V.

3.2 De hiervoor onder 1 vermelde vorderingen van G-Star strekken ertoe

(a) Makro te veroordelen het gebruik van het merk G-Star te staken en gestaakt te houden, waaronder is te verstaan het aanbieden van een product met het merk G-Star door Makro in een door of in opdracht van Makro verspreide reclaimedrager met afbeelding van het merk G-Star;

(b) Makro te verbieden producten van het merk G-Star te verkopen, althans op een wijze die afbreuk doet aan de reputatie van dit merk, in de door Makro geëxploiteerde Makro-winkels en/of handelend onder de naam Makro;

(c) Makro te verbieden voor of met het merk G-Star te adverteren onder de naam Makro, althans onder deze naam en/of op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan de reputatie van het merk G-Star en/of tezamen met

andere door Makro aan te bieden producten die door G-Star en hun afnemers niet tezamen worden aangeboden. De rechtbank heeft de vorderingen van G-Star afgewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

3.3 Het hof stelde bij de beoordeling van G-Stars vorderingen voorop dat G-Star in hoger beroep niet langer het standpunt inneemt dat de door Makro aangeboden G-Star producten niet door G-Star of met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, en dat derhalve sprake is van uitputting van de desbetreffende merken, tenzij voor G-Star gegronde redenen bestaan 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 (rov. 3). Daarbij nam het hof tot uitgangspunt dat de G-Star jeans en de merken geen luxueus en prestigieus imago hebben (rov. 7), en voorts - bij de beoordeling van de gestelde afbreuk aan de reputatie van de waren en merken van G-Star door de wijze van te koop aanbieden en adverteren door Makro, onder verwijzing naar het arrest van het [HvJEG van 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 \(Dior/Evora\)](#) - de in de bedrijfssector van Makro gebruikelijke wijze van te koop aanbieden en adverteren (rov. 8). Het hof oordeelde dat geen sprake is van ernstige aantasting van de reputatie van G-Star door de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde reden voor G-Star, alles in de zin van art. 7 lid 2 van de Richtlijn 84/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG of art. 23 lid 3 BVIE (rov. 10). Volgens het hof (rov. 11) is niet in geschil 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, doch betreft het geschil de wijze van adverteren. Met betrekking tot G-Stars stelling dat Makro met haar wijze van adverteren de grenzen van de reclamevrijheid heeft overschreden, waardoor de indruk wordt gewekt dat tussen Makro en G-Star een commerciële band bestaat, overwoog het hof (rov. 13) dat voor zover G-Star, onder verwijzing naar [HvJEG 23 februari 1999, zaak C-63/97, NJ 2001, 134 \(BMW/Deenik\)](#), betoogt dat Makro moet aantonen dat haar wijze van reclame maken noodzakelijk is, die opvatting wordt verworpen, nu het in het onderhavige geval niet gaat om het ompakken van originele merkproducten.

Het hof overwoog voorts als volgt:

*"14. In het arrest van het Hof van Justitie EG van 4 november 1995 [lees: 1997] (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 Kruidvat.*

*Rechtsoverweging 45 van het genoemde arrest, inhoudende dat de wederverkoper niet deloyaal tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder 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 afdrucken van on-line folders nrs. 15 en 16 (betrekkend hebbend op de perioden van 19 juli 2005 t/m 1 augustus 2005 respectievelijk 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 Makro-folder 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 art. 2.23 lid 3 BVIE geen sprake is.'*

3.4 Het middel is gericht tegen de rechtsoverwegingen 13, 14, en 17-20 van het bestreden arrest en bevat in 1.1 de centrale klacht dat het hof heeft miskend dat óók indien door de (niet erkende) wederverkoper - als Makro - met het enkele merkgebruik niet de indruk wordt gewekt dat tussen hem en de merkhouder - als G-Star - een commerciële (of bijzondere) band bestaat en/of de wijze van adverteren in de reclamefolders niet van dien aard is dat deze leidt tot imago- en reputatieschade, het gebruik maken van het (beeld)merk in de reclame voor de producten die door de merkhouder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, noodzakelijk moet zijn. Deze "noodzakelijkheidsvoorwaarde" geeft, aldus het onderdeel, uitdrukking aan de verplichting van de niet-erkende wederverkoper (ook) in het algemeen tegenover de merkhouder loyaal te handelen en geen ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen van het merk, nu aan de gemeenschapsbepalingen de leidende gedachte ten grondslag ligt dat geen rechten worden verleend die verder gaan dan noodzakelijk is voor de waarborging van het intracommunautair goederenverkeer. Onderdeel 1.2 voegt daaraan een klacht toe over de uitleg die het hof heeft gegeven aan de arresten van het HvJEG, zoals die inzake [BMW/Deenik](#) en [Dior/Evora](#), die ruimte zou-

den laten voor de uitleg die G-Star voorstaat in onderdeel 1.1.

3.5 Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klachten is dat ingevolge art. 7 lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG en art. 2.23 lid 3 BVIE wederverkoop van een product dat door of met toestemming van de rechtshouder in de EER in het verkeer is gebracht, onder het daarmee verbonden merk vrij is, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Ingevolge de door het hof vermelde rechtspraak van het HvJEG houdt dit voor de wederverkoper ook de vrijheid in om de verhandeling van dit merkartikel met gebruikmaking van het merk bij het publiek aan te kondigen met dien verstande dat de wederverkoper de verplichting heeft loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Van gegronde redenen zich tegen het gebruik van het merk te verzetten zal voor de merkhouder sprake kunnen zijn als, zeer kort samengevat, (i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, of (ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel (iii) op een zodanige wijze dat de merkhouder kan aantonen 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. Bij een product of merk met een luxueus en prestigieus imago moet het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om beschermd te worden tegen een wijze van reclame maken door de wederverkoper die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren. Hoewel het hof van oordeel was dat de merken van G-Star geen luxueus en prestigieus imago hebben, heeft het, zoals uit de hiervoor in 3.3 weergegeven overwegingen blijkt, het merkgebruik aan al deze maatstaven getoetst en is het tot de slotsom gekomen dat het gebruik van het woord- en beeldmerk van G-Star door Makro deze toetsing kan doorstaan. Dit oordeel wordt in de onderdelen niet als zodanig bestreden.

3.6 Anders dan de onderdelen betogen bestaat voor een verdergaande toetsing, in het bij zonder aan de maatstaf dat het gebruik van het .merk door de wederverkoper noodzakelijk moet zijn, geen rechtsgrond. Voor het bestaan van de "leidende gedachte" als bedoeld in onderdeel 1.1 is geen steun te vinden in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel. Niet in te zien valt dat deze jurisprudentie ruimte zou laten voor de noodzakelijkheidseis die G-Star gesteld wil zien. Deze eis volgt niet uit de algemene loyaliteitseis zoals deze door het HvJEG nader is ingevuld. Zij is niet in overeenstemming met het uitgangspunt in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel dat de niet erkende wederverkoper vrij is het merk te gebruiken mits dit - kort gezegd - geen afbreuk doet

aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. In die jurisprudentie is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de in de onderdelen besloten liggende opvatting dat het gebruik van het merk door de niet erkende wederverkoper terughoudender zou moeten zijn dan dat van de erkende wederverkoper. Uit hetgeen in het [arrest Dior/Evora](#) (rov. 37) is overwogen volgt immers juist dat door het maken van een dergelijk verschil de doelstelling van de uitputtingsregel in gevaar kan worden gebracht, hetgeen veeleer ertoe noopt de niet erkende wederverkoper ten aanzien van het gebruik van het merk niet aan strengere regels te binden dan de wel erkende. De in het middel subsidiair voorgestane opvatting dat voor het gebruik van het beeldmerk wel een zwaardere toets moet worden aangelegd, kan evenmin worden aanvaard. Voldoende is dat het gebruik van een beeldmerk door een wederverkoper van waren ten aanzien waarvan het merkrecht is uitgeput, wordt getoetst aan de eisen die in de rechtspraak van het HvJEG zijn ontwikkeld voor de "gegronde redenen", zoals hiervoor in 3.5 samengevat. Bij gebreke van redelijke twijfel over de uitleg van het te dezen van toepassing zijnde gemeenschapsrecht, behoeven over dit een en ander ook geen prejudiciële vragen te worden gesteld aan het HvJEG.

Beide onderdelen zijn dus tevergeefs voorgesteld.

3.7 Onderdeel 1.3 bestrijdt een rechtsoordeel met een motiveringsklacht en kan reeds daarom niet tot cassatie leiden. Onderdeel 1.4 mist zelfstandige betekenis en deelt het lot van de andere onderdelen.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Makro begroot op €371,34 aan verschotten en €2.200,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door raadsheer A. Hammerstein op 10 juli 2009.

#### Conclusie

Nr. 07/12648

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 24 april 2009

Conclusie inzake:

1. G-Star International Ltd

2. G-Star International BV

(hierna tezamen: 'G-Star')

tegen:

Metro Cash & Carry Nederland BV(1)

(hierna: 'Makro')

#### 1. Inleiding

1.1. Deze zaak ligt in het verlengde van de bekende arresten HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora) en 23 februari 1999, C-63/97 NJ 2001, 134 (BMW/ Deenik). Daarin kende het Hof aan de outsider/wederverkoper van door de merkhouder (in de EU) rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen,

in het verlengde van de vrijheid van wederverkoop, ruime maar niet onbeperkte reclamemogelijkheden toe. Merkhouder G-Star leest die arresten zo dat daarin geoordeeld (althans niet uitgesloten) is, dat van het merk in reclame-uitingen uitsluitend gebruik mag worden gemaakt voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren. Die noodzaak is er volgens G-Star (in elk geval) niet voor gebruik van haar beeldmerk, zodat Makro in haar reclame had moeten volstaan met het gebruik van het woordmerk.

1.2. Voor deze stelling is m.i. geen steun te vinden in de beide HvJ EG-arresten.

#### 2. Feiten(2)

2.1. G-Star Ltd heeft op 11 juli 2001 voor het gestileerde teken 'G-Star Original Raw Denim' een gemeenschapsmerk aangevraagd voor waren in de klassen 3, 18 en 25 (hierna: het 'woord/beeldmerk' dan wel 'het G-Star merk')(3). De aanvraag is geregistreerd onder aanvraagnummer 002295392.

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

2.3. De G-Star producten worden door (in elk geval sommige) wederverkopers die door G-Star zijn geselecteerd ook via het internet te koop aangeboden.

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

2.5. In haar folder van 1 juli 2002 heeft Makro jeans van het merk G-Star (hierna: 'G-Star jeans') te koop aangeboden.

2.6. Makro heeft de door haar te koop aangeboden G-Star jeans betrokken van Marbami BV.

2.7. G-Star heeft in hoger beroep niet langer het standpunt ingenomen dat de door Makro aangeboden G-Star producten niet door G-Star of met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht (vgl. hierna 3.7).

#### 3. Procesverloop

3.1. Bij inleidende dagvaarding van 4 september 2002 heeft G-Star Makro gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage en daarbij gevorderd, verkort weergegeven:

1. Makro te veroordelen het gebruik van het merk G-Star te staken en gestaakt te houden, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000 voor iedere overtreding van deze veroordeling, waaronder is te verstaan het aanbieden van een product met het merk G-Star door Makro in een door of in opdracht van Makro verspreide reclamedrager met afbeelding van het merk G-Star;

2. Makro te verbieden producten van het merk G-Star te verkopen, althans op een wijze die afbreuk doet aan de reputatie van dit merk, in de door Makro geëxploiteerde Makro-winkels en/of handelend onder de naam Makro, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000 voor iedere overtreding van het gevraagde verbod, waaronder is te verstaan de verkoop en het in voorraad hebben van één van de onder het verbod vallende producten in of ten behoeve van de Makro-winkels en/of een winkel handelende onder de naam Makro;

3. Makro te verbieden voor of met het merk G-Star te adverteren onder de naam Makro, althans onder deze naam en/of op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan de reputatie van het merk G-Star en/of tezamen met andere door Makro aan te bieden producten die door G-Star en hun afnemers niet tezamen worden aangeboden, zulks onder verbeurte van een dwangsom van €50.000 voor iedere overtreding van het verbod, waaronder is te verstaan iedere advertentie of aanbod van producten van het merk G-Star in strijd met dit verbod.

3.2. Nadat de rechtbank bij vonnis van 5 februari 2003 G-Stars incidentele vordering tot oproeping van Marbami in vrijwaring had afgewezen, heeft Makro de vorderingen van G-Star gemotiveerd bestreden.

3.3. Na een ingevolge het vonnis van 2 april 2003 gehouden comparitie van partijen en verdere conclusiewisseling na comparitie heeft de rechtbank bij vonnis van 5 januari 2005 de vorderingen van G-Star afgewezen.

3.4. G-Star heeft tegen het vonnis van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Den Haag, onder aanvoering van drie grieven.

3.5. Makro heeft de grieven weersproken.

3.6. Na pleidooien heeft het hof bij arrest van 19 juli 2007 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

3.7. Het hof stelde bij de beoordeling van G-Stars vorderingen voorop dat G-Star in hoger beroep niet langer het standpunt inneemt dat de door Makro aangeboden G-Star producten niet door G-Star of met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, zodat er sprake is van uitputting van de desbetreffende merken, tenzij er voor G-Star gegronde redenen bestaan 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 (rov. 3). Daarbij nam het hof tot uitgangspunt dat de G-Star jeans en de merken geen luxueus en prestigieus imago hebben (rov. 7), en voorts - bij de beoordeling van de gestelde afbreuk aan de reputatie van de waren en merken van G-Star door de wijze van te koop aanbieden en adverteren door Makro, onder verwijzing naar het arrest van het HvJ EG van 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora) - de in de bedrijfssector van Makro gebruikelijke wijze van te koop aanbieden en adverteren (rov. 8). Het hof kwam vervolgens, mede aan de hand van beoordeling van feitelijke stellingen over en weer, tot het oordeel dat geen sprake is van ernstige aantasting van de reputatie van G-Star door de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde reden voor G-Star, alles in

de zin van art. 7 lid 2 van de Richtlijn 84/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG of art. 23 lid 3 BVIE (rov. 10).

In rov. 11 overwoog het hof dat G-Star zich op het standpunt stelt 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, doch wel de wijze van adverteren. Met betrekking tot G-Stars betoog dat Makro met haar wijze van adverteren de grenzen van de reclamevrijheid heeft overschreden, waardoor de indruk wordt gewekt dat tussen Makro en G-Star een commerciële band bestaat, overwoog het hof:

'13. Naar het oordeel van het hof heeft de hierboven geciteerde rechtsoverweging 52 van dit arrest [het arrest van het HvJ EG van 23 februari 1999, zaak C-63/97, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)] 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 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 [lees: 1997] (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 merkhouder 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 (betrekkend hebbend op de perioden van 19 juli 2005 t/m 1 augustus 2005 respectievelijk 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 Makro-folder 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 art. 2.23 lid 3 BVIE geen sprake is.'

3.8. G-Star heeft tegen het arrest van het hof (tijdig; arrest van 19 juli 2007; de cassatiedagvaarding is uitgebracht op 5 oktober 2007) beroep in cassatie ingesteld. Makro heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun zaak schriftelijk doen toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

#### **4. Bespreking van het cassatiemiddel**

##### **4.A. Inzet**

4.1. Het cassatiemiddel omvat vier onderdelen, genummerd 1.1 t/m 1.4. Het middel bestrijdt de rov. 13-14 en 17-18 van 's hofs arrest.

4.2. De centrale klacht van het middel is dat het hof de weergave van het woord-/beeldmerk, althans het beeldmerk van G-Star in de reclame van Makro ten onrechte niet getoetst heeft aan een noodzakelijkheidsvereiste. Dat vereiste zou volgens G-Star deel uitmaken van het toepasselijke communautaire (merken-)recht, althans niet uitgesloten zijn in de (ook voor het Haagse hof) richtinggevende arresten van het HvJ EG van 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora)(4) en van 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)(5).

##### **4.B. Juridisch kader**

4.3. Het gaat in deze zaak (onomstreden en inderdaad) om volledig geharmoniseerd communautair recht.

4.4. Het aan een merkhouder toekomende exclusieve recht om een derde het gebruik van zijn merk te verbieden, wordt beperkt door de zgn. uitputtingsregel. Die is in (uiteraard) eensluidende bewoordingen neergelegd in art. 13, lid 2 van de Verordening 40/94/EG (Gemeenschapsmerkenverordening), in art. 7, lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG (hierna: de Merkenrichtlijn(6)), en in art. 2.23, lid 3 BVIE, sinds 1 september 2006 de opvolger van art. 13, A, lid 9 Benelux-Merkenwet(7).

Van al deze inhoudelijk gelijklopende bepalingen citeer ik hier de weergave in art. 7 van de Merkenrichtlijn:

'1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren

die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde reden zijn om 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.'

4.5. Wederverkoop van het rechtmatig ingekochte merkartikel inclusief het daarmee verbonden woorden/of beeldmerk en/of vormmerk is aldus vrij, behoudens de uitzondering van lid 2 van art. 7.

4.6. De vraag of de vrijheid om het rechtmatig ingekochte merkartikel onder het merk weder te verkopen óók de vrijheid inhoudt om daarvoor (of, bij duurzame consumptiegoederen zoals auto's, voor onderhoud aan zulke goederen(8)) reclame te maken met gebruikmaking van het geregistreerde woord- en/of beeldmerk, is aan de orde geweest in twee standaardarresten van het HvJ EG, die allebei (dan ook) centraal staan in de stellingen over en weer van partijen, en evenzo in het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank en het arrest van het hof. Dat zijn de onder 4.2 genoemde arresten Dior/Evora (1997) en BMW/Deenik (1999).

4.7. Aan deze arresten zijn de volgende regels te ontleunen:

(i) Wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, staat het een wederverkoper niet alleen vrij om deze producten door te verkopen, doch eveneens om het merk te gebruiken om de verdere verhandeling bij het publiek aan te kondigen (Dior/Evora, rov. 37-38; BMW/Deenik, rov. 48), behoudens de uitzonderingen als hierna vermeld.

(ii) De vrijheid van de wederverkoper wordt in algemene zijn begrensd door diens verplichting om loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders (BMW/Deenik, rov. 52; vgl. ook Dior/Evora, rov. 45). Dit is in de genoemde arresten van het HvJ EG als volgt uitgewerkt.

(iii.1) Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (BMW/Deenik, rov. 51-52).

(iii.2) Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat, dan geldt de onder iii.1 bedoelde uitzondering niet. 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, is geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de Merkenrichtlijn (BMW/Deenik, rov. 53).

(iii.3) De vraag of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de

wederverkoper en de merkhouders bestaat, is een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden (BMW/Deenik, rov. 55).

(iv) In geval van een product respectievelijk merk met een luxueus en prestigieus imago, moet het gerechtvaardigd belang van de merkhouders om beschermd te worden tegen een wijze van reclame maken door de wederverkoper die de reputatie van het merk zou kunnen schaden 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 (Dior/Evora, rov. 44 in verbinding met rov. 39-43; vgl. ook BMW/Deenik, rov. 49).

(iv.1) In dat geval moet de wederverkoper 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 producten schaadt (Dior/Evora, rov. 45; BMW/Deenik, rov. 49).

(iv.2) Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de Merkenrichtlijn doet zich evenwel niet voor in het geval dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit behoeven te zijn, voor de 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 merkhouders zelf of zijn erkende wederverkopers gebruikte wijze, 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 (Dior/Evora, rov. 46 en 48; BMW/Deenik, rov. 49). Dergelijke ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper niet heeft voorkomen, dat het merk in de door hem verspreide reclame wordt afgebeeld tussen andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago dat de merkhouders rondom zijn merk heeft weten op te bouwen (Dior/Evora, rov. 47).

(iv.3) De onder (iv.2) genoemde regels gelden ook indien de merkhouders zich met een beroep op een merkrecht of auteursrecht verzet tegen de (door merkrecht op auteursrecht beschermde) afbeelding van het product (Dior/Evora, rov. 54 in verbinding met rov. 49-53).

4.8. Korter(9) samengevat, bestaat er voor de outsider-wederverkoper dus de vrijheid om het (woord- en/of beeld-)merk in zijn reclame te gebruiken, tenzij dat gebeurt:

(a) op een wijze die de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat; of

(b) op een wijze die niet overeenstemt met de in branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren; dan wel

(c) op een zodanige wijze, dat de merkhouders kan aantonen 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.

4.9.1 In casu heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage - onbestreden in cassatie - :

(a) de stelling dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star en Makro een commerciële band bestaat, verworpen (rov. 17);

(b) de in de bedrijfssector van Makro gebruikelijke wijze van adverteren tot uitgangspunt genomen (rov. 8); en

(c) geoordeeld dat de wijze van adverteren van Makro niet van dien aard is, dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade (rov. 18).

4.9.2. Ook heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage - eveneens onbestreden in cassatie - geoordeeld dat de onderhavige jeansproducten en de merken van G-Star geen luxueus en prestigieus imago hebben (rov. 7; rov. 14). Het hof heeft evenwel (ook) in deze zaak tot uitgangspunt genomen dat de wederverkoper jegens de merkhouder loyaal moet handelen (rov. 14, vijfde volzin); tegen dit laatste oordeel is geen incidenteel cassatiemiddel gericht.

#### **4.C. De klachten van het cassatiemiddel nader bezien**

4.10. In onderdeel 1.1 wordt geklaagd dat het hof zou hebben miskend dat, ook indien door Makro met het enkele merkgebruik niet de indruk wordt gewekt dat tussen haar en G-Star een commerciële (of bijzondere) band bestaat en/of de wijze van adverteren in de reclamefolder(s) van Makro niet van dien aard is dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade, het gebruik maken van het merk in reclame teneinde verdere verhandeling aan te kondigen van de producten die door de merkhouder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht, noodzakelijk moet zijn. Althans geldt dit voor het beeldmerk (voor zover dat niet reeds voorkomt op - de verpakking van - het product) als reeds het woordmerk of woordmerkgedeelte van een beeld-/woordmerk van G-Star in de reclame(folder)s van de niet-erkende wederverkoper wordt gebruikt.

Daartoe wordt betoogd dat deze 'noodzakelijkheidsvoorwaarde' uitdrukking geeft aan de verplichting van de niet erkende wederverkoper in het algemeen tegenover de merkhouder loyaal te handelen en geen ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van het merk te trekken en/of aan de leidende gedachte die ten grondslag ligt aan de gemeenschapsbepalingen die weliswaar voorrang geven aan het communautair goederenverkeer maar niet beogen rechten te verlenen die verder gaan dan noodzakelijk is voor de waarborging van dit intracommunautair vrije goederenverkeer.

Onderdeel 1.2 voegt daaraan toe dat de uitleg die het hof in rov. 13 en 14 aan het arrest BMW/Deenik en aan de overige jurisprudentie (zoals het arrest Dior/Evora) heeft gegeven niet dwingt tot de opvatting dat het merkgebruik in reclame-uitingen door de (niet erkende) wederverkoper in beginsel alleen niet is toegestaan of door de merkhouder kan worden verboden als daarmee

de indruk kan worden gewekt dat tussen de wederverkoper en die merkhouder een commerciële (of andere bijzondere) band bestaat en dat de loyaliteit van de niet erkende wederverkoper (in het algemeen) niet verder gaat dan dat zijn wijze van adverteren in (reclame)folders niet van dien aard is dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade. Volgens het onderdeel laten het arrest BMW/Deenik en de overige jurisprudentie ruimte voor de beantwoording van de rechtsvraag in de door G-Star voorgestane zin, althans sluiten die dat niet uit. De afweging van enerzijds het belang van het vrije verkeer van goederen en anderzijds het belang van de bescherming van de industriële eigendom brengen in beginsel mee dat het merk door de niet erkende wederverkoper alleen wordt gebruikt om de verdere verhandeling van de waren bij het publiek aan te kondigen, indien dat nodig is om die verdere verhandeling te verzekeren. Dit is althans het geval voor het beeldmerk (voor zover dat niet reeds voorkomt op - de verpakking van - het product) naast het woordmerk of woordmerkgedeelte van een beeld-/woordmerk van de merkhouder, behoudens wellicht bijzondere door de wederverkoper te stellen en bij betwisting te bewijzen omstandigheden.

4.11. Beide onderdelen van het middel falen naar mijn mening, nu daarin over géén van de hierboven in nr. 4.9.1 weergegeven oordelen in het arrest a quo wordt geklaagd, en nu de wél geformuleerde klachten niet opgaan.

4.12. De onderdelen betogen in de kern dat de regels als hierboven in nrs. 4.7 en 4.8 weergegeven respectievelijk samengevat - en als door het hof in het arrest a quo tot uitgangspunt genomen - toelaten om aan te nemen dat het bezigen van een beeldmerk van de merkhouder (voor zover dat niet reeds voorkomt op - de verpakking van - het product) merkinbreuk oplevert, óók indien:

(a) niet de indruk wordt gewekt dat tussen de merkhouder en de wederverkoper een commerciële band bestaat,

(b) de vermelding van het beeldmerk overeenkomt met de in de bedrijfssector van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, en

(c) de wijze van vermelding van het beeldmerk niet van dien aard is dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade.

De (enige) door het middel gegeven argumenten zijn, in de kern, dat ten deze een nadere afweging vereist zou zijn van het belang van de merkhouder tegenover het belang van het vrij verkeer van goederen, waarbij de toets zou moeten zijn de noodzaak (het middel spreekt van een 'noodzakelijkheidsvereiste') voor de wederverkoper (onderdeel 1.1); en dat de door het HvJ EG in zijn jurisprudentie gegeven regels dit niet zouden uitsluiten (onderdeel 1.2).

4.13. Onderdeel 1.1 berust m.i. op een onjuiste lezing van de boven weergegeven rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG, en daarmee op een onjuiste rechtsopvatting.

4.14.1. Anders dan onderdeel 1.1 betoogt, heeft het HvJ EG in deze jurisprudentie reeds de afweging (mede ten

aanzien het gebruik van een beeldmerk) gemaakt, die volgens het onderdeel nader gemaakt zou moeten worden. In de zaak Dior/Evora was het gebruik door de wederverkoper van het beeldmerk van de merkhouder aan de orde(10). Niets in deze arresten van het HvJ EG wijst erop dat het Hof voor het gebruik door de wederverkoper van het beeldmerk eventueel een zwaardere toets zou willen aanleggen dan voor het gebruik van het woordmerk (en, in de woorden van het cassatiemiddel: het op - de verpakking van - het product voorkomende beeldmerk). Integendeel. Voor het HvJ EG was immers doorslaggevend de maatstaf van de in de bedrijfssector van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren (waaromtrent het gerechtshof te 's-Gravenhage in deze zaak - door het cassatiemiddel niet bestreden - oordeelde dat het gebruik door Makro, inclusief het bezigen van G-Stars beeldmerk, daarmee in overeenstemming was).

4.14.2. Voor deze maatstaf gaf het HvJ EG in Dior/Evora ook zijn 'diepere' motivering in rov. 37: '(...) 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.'

4.14.3. Voor het HvJ EG was dus beslissend dat de mogelijkheid van verhandeling door 'niet erkende' wederverkopers niet moeilijker mag worden gemaakt dan de mogelijkheid die de merkhouder zelf heeft (en die zijn 'erkende' wederverkopers hebben), omdat anders het effect van de uitputtingsregel in gevaar zou komen. Daarmee is consistent de eis dat niet ten onrechte de indruk wordt gewekt van het bestaan van een niet aanwezige band tussen de wederverkoper en de merkhouder (zie nader 4.15). Daarmee is eveneens consistent een algemene (door het HvJ EG overigens nader uitgewerkte) loyaliteitseis, die net zo goed voor 'erkende wederverkopers' als voor 'niet erkende wederverkopers' heeft te gelden.

Daarmee is niet consistent een eis dat de 'niet erkende wederverkoper' terughoudender dan de merkhouder zelf of een 'erkende wederverkoper' zou moeten zijn ten aanzien van het gebruik van het (woord/)beeldmerk: zolang maar niet - juist door de wijze van gebruik daarvan - de indruk wordt gewekt van een niet bestaande commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder.

4.15. In BMW/Deenik (rov. 51-52) was voor het HvJ EG ten deze dan ook slechts beslissend óf bij het publiek daadwerkelijk (ten onrechte) de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat. Volgens rov. 55 van dit arrest is 'de vraag, of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, [...] een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden'. Dat geldt klaarblijkelijk ook voor het gebruik van het beeldmerk van de merkhouder.

Daarbij laat zich allicht denken dat een wijze van gebruik van het beeldmerk die erg lijkt op (de gestandaardiseerde vorm van) gebruik als gebezigd door de wederverkopers die tot het distributienet van de merkhouder behoren, die indruk wekt. Maar het gebruik in een advertentie van het beeldmerk hoeft niet tot die indruk te leiden. Anders gezegd: een in de Nederlandse literatuur wel geopperde 'vuistregel' dat het gebruik van het beeldmerk niet toelaatbaar zou zijn, omdat juist daarmee een niet-aanwezige bijzondere band met de merkhouder zou worden aangeduid(11), is als 'vuistregel', laat staan als 'regel', door het HvJ EG klaarblijkelijk niet overgenomen(12).

Bovendien heeft het HvJ EG in rov. 53 van het arrest BMW/Deenik juist expliciet afgewezen de stelling dat gebruik van het (beeld-)merk aan de merkhouder een 'gegronde reden' in de zin van art. 7, lid 2 Merkenrichtlijn zou geven omdat of wanneer dat 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'. Anders gezegd: in het belang van het vrije verkeer van goederen is het gegeven dat de niet erkende wederverkoper zich zou kunnen 'optrekken' aan een (prestigieus) merk, door daarmee te kunnen adverteren, 'op de koop toegenomen'(13).

4.16. Terzijde merk ik op dat de even bedoelde redengeving van het HvJ EG zich zonder intellectuele krachtinspanning (ook) alleszins zou laten kwalificeren als een 'noodzaak'-criterium, en wel in omgekeerde richting: nl. een criterium gegeven door de noodzaak om de uitputtingsregel - en daarmee het vrije verkeer van goederen - genoegzaam tot zijn recht te laten komen.

4.17. Anders dan de s.t. namens G-Star (onder 3.3 en 3.4) wil doen geloven, is een 'noodzakelijkheidsvereiste' in de door G-Star bedoelde (andere) zin (niet verdergaand dan noodzakelijk om verdere verhandeling van merkproducten toe te staan; daarom, volgens G-Star, geen beeldmerkgebruik) ook in rov. 52 van het arrest BMW/Deenik niet te lezen. De door G-Star onder 3.3 en 3.4 geciteerde strofen:

'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 het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren.'

en:

'Zij druist 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 rechtspraak 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 (...)'

doen geen uitspraak over een noodzakelijkheidsvereiste in brede, beperkende zin als door G-Star voorgestaan. Zij

sluiten immers (met de woorden: 'Een dergelijke reclame') rechtstreeks aan bij rov. 51, luidende:

'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 twee ondernemingen bestaat.'

Een dergelijke reclame (die ten onrechte de indruk kan doen ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat), is 'niet nodig' (en dáárvoor geldt dat zij ingaat tegen de loyaliteitseis). Maar slechts op dié, in rov. 51 aangegeven omstandigheden, die eventueel tot een verbod op bepaalde gebruikswijzen van het beeldmerk - en trouwens ook van het woordmerk - aanleiding kunnen geven, is rov. 52 betrokken(14). De vraag óf de in rov. 51 bedoelde omstandigheden zich voordoen, is (zoals hierboven reeds opgemerkt) ingevolge rov. 55 overgelaten aan de feitenrechter, en is in casu door het Haagse hof (rov. 17) ontkennend beantwoord.

4.18. Terzijde merk ik op dat het door G-Star verdedigde (strikte) 'noodzakelijkheids criterium' wellicht geïnspireerd is door voormalige Benelux-merkenrechtelijke opvattingen, uit de tijd van vóór de harmonisatie door de Merkenrichtlijn. Op 1 maart 1975 had het Benelux-Gerechtshof arrest gewezen in de zaak Claeryn/Klarein(15). In die zaak was aan de orde of fabrikant Colgate-Palmolive van het schoonmaakmiddel Klarein inbreuk maakte op het fonetisch overeenstemmende jenevermerk Claeryn van merkhouder Bols. Onder het toenmalige Benelux-merkenrecht werd getoetst aan het criterium van art. 13, A, lid 1, aanhef en onder 2o BMW (oud), luidende: 'kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: (...) elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht'. Eén van de verweren van Colgate-Palmolive was een beroep op een 'geldige reden' in de zin van de geciteerde wetsbepaling. Over dat wettelijk begrip overwoog het BenGH (cursivering toegevoegd): 'dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt (...)'.  
Hoewel deze uitleg werd gegeven in de context van gebruik van een overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren, is dit criterium in lagere rechtspraak en in literatuur tussen 1975 en ca. 1990 (Merkenrichtlijn) mede, gegeneraliseerd, toegepast op refererend merkgebruik. Daarbij was de uitkomst dan veelal dat, zo er al een 'noodzaak' zou bestaan om het woordmerk te bezigen, zodanige 'noodzaak' toch zeker niet ware aan te nemen voor het gebruik van het beeldmerk(16).

Het cassatiemiddel van G-Star is, als gezegd, wellicht geïnspireerd door deze (verouderde) rechtspraak.

4.19.1. In het tamelijk recente boek van Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2 (2008), kom ik passages tegen die ik eveneens te zeer geïnspireerd acht door 'oud recht'. De laatste alinea van nr. 9.3.6 (op p. 417), getiteld 'Merkgebruik bij verkoop door niet-officiële wederverkopers' luidt: 'Zie voor wat betreft de mogelijkheden voor niet-officiële wederverkopers om het logo van de merkhouder te gebruiken nr. 9.1.3.2.' Ik citeer uit dat nr. 9.1.3.2, getiteld 'Merkgebruik voor diensten met betrekking tot gemerkte waren' (p. 405-406):

'Een praktische vraag in dit verband is dan nog of bij het doen van dergelijke aankondigingen ook het logo van de merkhouder mag worden gebruikt. Het antwoord daarop luidt gewoonlijk ontkennend omdat het niet noodzakelijk is het logo te voeren, terwijl anderszits het logo-gebruik juist een betrokkenheid van de merkhouder impliceert.<sup>62</sup> Het voeren van het logo wordt gewoonlijk alleen aan dealers toegestaan. De Benelux-jurisprudentie op dat punt is nagenoeg eenduidig.<sup>63</sup> (cursiveringen van mij, A-G).

In voetnoot 62 wordt verwezen naar Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, [9e druk] 2007, nrs. 339 en 370, en in voetnoot 63 naar een handvol uitspraken van feitenrechters.

4.19.2. Omdat dit commentaar in dit meest recente handboek niet 'spoort' met hetgeen ik hierboven heb vermeld, moet ik er iets langer bij stilstaan.

4.19.3. Het valt op dat het commentaar t.a.p. ten deze niet terugkoppelt op de HvJ-arresten Dior/ Evora en BMW/Deenik. Dat zo'n terugkoppeling/nadere analyse tot een ander resultaat leidt, heb ik hierboven al aangegeven.

4.19.4. Een 'bewijsvoering' aan de hand van een ander Nederlands boek, of aan de hand van lagere jurisprudentie, is - zelfs als die eenduidig in die richting zou wijzen - uiteraard minder sterk.

4.19.5. Cohen Jehoram c.s. noemen twee argumenten voor een (gewoonlijk) ontkennend antwoord ten aanzien van het gebruik van een logo (beeldmerk) door de 'derde': (i) dat het niet noodzakelijk is het logo te voeren, en (ii) het logo-gebruik juist een betrokkenheid van de merkhouder impliceert. Voor het tweede argument heb ik in de in voetnoten 62 en 63 genoemde vindplaatsen nauwelijks steun aangetroffen, en voor het eerste argument nog minder.

4.19.6. De verwijzing in voetnoot 62 naar het andere Nederlandse boek (van Gielen c.s., nrs. 339 en 370) adstrueert het standpunt van Cohen Jehoram c.s. niet. Gielen c.s. zijn genuanceerder. Ik citeer (cursiveringen toegevoegd):

[Nr. 339, p. 290, eerste blok, laatste volzin:] 'Voorts moet als ongerechtvaardigd voordeel worden beschouwd wanneer niet erkende dealers gebruik maken van beeldmerken of opvallend gebruik maken van woordmerken van de merkhouder en aldus de indruk wekken dat er een commerciële band bestaat met de merkhouder.'

[Nr. 370, p. 318, laatste volzin:] 'Bij reclame voor tweede hands auto's door niet geautoriseerde dealers kan een gegronde reden zijn dat de indruk wordt gevestigd dat er een commerciële band bestaat tussen de merkhouder en de verkoper, aldus het Hof in BMW/Deenik.'

4.19.7. Van de zeven door Cohen Jehoram c.s. in voetnoot 63 aangehaalde vonnissen en arresten van feitenrechters pleit alleen het oudste (Hof 's-Hertogenbosch 22 mei 1996, NJ 1997, 521, BIE 2002, nr. 31, p. 193 m.nt. AAQ (Wolf)) vóór het verdedigde standpunt. Dat arrest dateert evenwel van vóór de arresten Dior/Evora en BMW/Deenik van het HvJ EG, en moet dus achterhaald heten(17). Zoals hierboven reeds bleek, dient de merkenrechtelijke beoordeling immers - zoals in het Wolf-arrest nog geschiedde - niet meer plaats te hebben aan de hand van de oude bepaling van art. 13, A onder 1 en 2 van de Benelux-merkenwet (net zo min als aan de hand het latere art. 13, A, lid 1 onder d BMW = art. 2.20, lid 1 onder d BVIE = de optionele bepaling van art. 5, lid 5 van Merkenrichtlijn 89/104). De beoordeling dient te geschieden aan de hand van art. (6 en) 7 van de Merkenrichtlijn, zoals uitgelegd door het HvJ EG in de arresten Dior/Evora en BMW/Deenik.

4.19.8. Analyse van de zes andere door Cohen Jehoram c.s. in voetnoot 63 aangehaalde vonnissen en arresten, leert het volgende.

In géén van deze uitspraken wordt uitgegaan van een 'niet noodzakelijk'-criterium.

In al deze uitspraken wordt (terecht) wél uitgegaan van het BMW/Deenik-criterium ('of 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 twee ondernemingen bestaat'). Het feitelijk oordeel (in bijna al deze uitspraken) dát daarvan sprake is, wordt niet gemotiveerd met de overweging dat beeldmerkgebruik zonder meer tot die onjuiste indruk aanleiding zou geven. De rechters blijken terecht stil te staan bij de specifieke - misverstandverwekkende - wijze waarop het beeldmerk in casu wordt gebruikt (en in voorkomend geval bij bijzondere omstandigheden als een beëindigd officieel dealerschap)(18). Dat geldt uiteraard ook voor het arrest van Hof Amsterdam 7 juli 2005, B9 1115, LJN AU 5246 (Van As c.s./Subaru; rov. 6.12), waarin aan de hand van het BMW/Deenik-criterium de vorderingen tegen gebruik van het beeldmerk juist worden afgewezen.

4.20. Onderdeel 1.1 faalt dus. Daaraan kan niet afdoen het in de s.t. namens G-Star (nogmaals) gedane beroep op de zgn. 'ompakkingsjurisprudentie' van het HvJ EG, waarin het noodzaak-criterium wél aan de orde was. Ompakking gaat evenwel verder dan reclame. Ik onderschrijf in zoverre rov. 13, tweede alinea van het arrest a quo.

4.21.1. Uit de arresten Dior/Evora en BMW/Deenik vloeit voort dat naar mijn mening ten deze sprake is van een acte éclairé. Voor prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EG zie ik geen aanleiding.

4.21.2. In de hierboven neergelegde opvatting acht ik mij gesteund door het Duitse BGH in zijn arrest van 7 november 2002(19) (Mitsubishi), waarin Klägerin/merkhouder Mitsubishi zich verzette tegen (woorden) beeldmerkgebruik door de Beklagte, een niet tot haar dealernet behorende autohandelaar die de auto's - uit België - parallel importeerde.

4.21.3. Ook in deze zaak stond feitelijk vast dat niet de indruk werd gewekt dat tussen Mitsubishi en de Beklagte een commerciële band bestaat(20).

Over de merkenrechtelijke bezwaren die Mitsubishi niettemin had tegen het (woord- en) beeldmerkgebruik door de Beklagte overwoog het BGH (rov. II.4; cursiveringen toegevoegd door mij, A-G):

'Rechtsfehlerfrei hat das BerGer. auch den markenrechtlichen Anspruch [...] versagt. Bei den von Kl.(21) angegriffenen Verwendungsweisen der Mitsubishi-Marken als Wort- oder Bildmarken durch die Bekl. handelt es sich nicht um Markenverletzungssachverhalte i.S. von § 14 II Nr. 1 MarkenG(22), sondern um ausserhalb der Schutzzschränken liegende, durch § 24 I MarkenG(23) gestattete Verwendungen der Marken der Kl.

[...] Für die Beurteilung des Streitfalls ist deshalb davon auszugehen, dass das jeweilige von Bekl. zum Verkauf angebotene Neufahrzeug bereits mit Zustimmung der Markeninhaberin im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist. Mit dem Inverkehrbringen unter der Marke ist auch das Ankündigungsrecht erschöpft (EuGH, Slg. 1997, I-6034 Rdnr. 36 = GRUR Int. 1998, 140 - Dior/Evora; Slg. 1999, I-905, Rdnr. 48 = GRUR Int. 1999, 438 - BMW/Deenik).

Die Kl. kann sich aber auch der Verwendung der Mitsubishi-Marken ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den entsprechenden Kraftfahrzeugen, also etwa auf dem Geschäftsgebäude der Bekl. oder in werblichen Ankündigungen wie der streitgegenständlichen Werbeanzeige, nicht aus berechtigten Gründen i.S. des § 24 II MarkenG(24) widersetzen.

Die Voraussetzungen dieser Bestimmung hat das BerGer. rechtsfehlerfrei verneint. Es hat - unter Heranziehung der Rechtsprechung des EuGH (EuGH, GRUR Int. 1999, 438 [Rdnrn. 51ff.] - BMW/Deenik) ausgeführt, dass eine Werbung mit einer Marke nur dann als unerlaubt angesehen werden könne, wenn der Eindruck erweckt werde, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Händler und dem Markeninhaber bestehe, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehöre oder eine sonstige Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen gegeben sei. Werde die Öffentlichkeit dagegen nicht in derartigen Weise auf Beziehungen zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber hingewiesen, könne die Verwendung der Marke nicht beanstandet werden. Im Streitfall lägen keine ein Markenverletzung begründenden Umstände vor. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

Das BerGer. hat auf Grund der Vielzahl von der Bekl. verwendeten Marken verschiedener Kraftfahrzeugher-

steller angenommen, dass für jeden vernünftigen Werbungsadressaten die Annahme ausgeschlossen sei, bei der Bekl. handele es sich um eine Mitsubishi-Vertragshändlerin oder es bestehe eine sonstige Sonderbeziehung zwischen den Parteien. Zutreffend ist das BerGer. auch davon uitgegaan, dass die Verwendung des Bildzeichens in der Werbung der Bekl. nicht schon deshalb nicht erforderlich im Sinne der Ausführungen des EuGH (GRUR Int. 1999, 438 [Rdnr. 52] - BMW/Deenik) ist, weil der Wiederverkäufer auch darauf verzichten könne. Denn es stellt keinen die Wirkung des § 24. I MarkenG aufhebenden berechtigten Grund i.S. des § 24. II MarkenG dar, wenn der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke in der Werbung für den Verkauf der Markenwaren, die korrekt und redlich ist, für seine eigene geschäftliche Tätigkeit einen Nutzen zieht. Dem lautereren Vertrieb einer Markenware, zu dem auch die Werbung gehört, ist ein derartiger Nutzen eigen. Die Revision zeigt nicht auf, dat die Bekl. onkorrekt onder unredlich gehandelt hat. Es gibt keinen rechtfertigenden Grund, den ungebundenen Händler bei der Werbung für den weiteren Verkauf der Markenware auf die Wortmarke zu beschränken und ihm die Verwendung der Bildmarke zu verbieten. Eine solche Differenzierung würde den Verbraucher allenfalls auf die Unterschiede zwischen einem Vertragshändler und einem ungebundenen Wiederverkäufer besonders aufmerksam machen und Letzteren in nicht zu begründender Weise diskriminieren.'

4.21.3. Het BGH ging in dit arrest van 2002 - klaarblijkelijk - ook reeds uit van een acte éclairé.

4.22. Onderdeel 1.2 deelt het lot van onderdeel 1.1.

4.23. Onderdeel 1.3 bevat de motiveringsklacht dat het hof, dat ervan uitgaat dat de wederverkoper tegenover de merkhouders loyaal moet handelen, zijn oordeel ontoereikend heeft gemotiveerd, omdat het hof in rov. 14-18 wél heeft getoetst aan de in de jurisprudentie erkende gegronde redenen op grond waarvan de merkhouders zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk om de verdere verhandeling van door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte waren bij het publiek aan te kondigen, maar níet ook aan het door G-Star als zodanig benadrukte ontbreken van de noodzaak om voor de verdere verhandeling van de merkjeans in reclame-uitingen het merk, althans naast het woordmerk of het woordmerkgedeelte van een beeld-/woordmerk ook het beeldmerk (voor zover niet reeds voorkomt op - de verpakking van - het product) te gebruiken. Volgens het onderdeel heeft Makro die noodzaak niet (voldoende gemotiveerd) gesteld of het ontbreken daarvan betwist, maar volstaan met een ontkenning van de noodzakelijkheidsvoorwaarde als zodanig.

4.24. Onderdeel 1.3 faalt omdat een motiveringsklacht zich niet met succes tegen een (juist) rechtsoordeel kan richten.

4.25. Onderdeel 1.4 bevat geen zelfstandige klacht en deelt het lot van de voorafgaande onderdelen.

## 5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

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

1 In de aanhef van het vonnis van de rechtbank is verweerster in cassatie aangeduid als Makro Cash & Carry Nederland BV; in de aanhef van het bestreden arrest en in de cassatiedagvaarding wordt zij aangeduid als Metro Cash & Carry Nederland BV.

2 Ontleend aan rov. 1.1-1.6 van het vonnis van de rechtbank van 5 januari 2005, waarvan ook het hof in het (ten deze niet) bestreden arrest is uitgegaan (zie rov. 1), alsmede aan rov. 3 van dat arrest.

3 Onder de merken van G-Star dient tevens te worden begrepen het op 7 juli 1999 ingeschreven gemeenschapsmerk (woord/beeldmerk) 'G-Star Originals USA Fabrics' (zie rov. 3 van 's hofs arrest).

4 Jur. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder nr. 134, TVVS 1998, nr. 8, p. 26 m.nt. MRM, SEW 1998, p. 171 m.nt. Ludding, NTER 1998, nr. 1/2, p. 13 m.nt. Speyart, BIE 1998, nr. 41, p. 195 m.nt. Ste., IER 1997, nr. 55, p. 224.

5 Jur. 1999, p. I-905, NJ 2001, 134 m.nt. JHS, IER 1999, nr. 16, p. 111, m.nt. RdR, Ondernemingsrecht 1999, nr. 33, p. 142 m.nt. MRM, NTER 1999, nr. 5, p. 122 m.nt. Speyart. Het arrest is ook uitvoerig becommentarieerd door Goossens en Philipsen in een noot onder Vz. Rb. van Koophandel Charleroi 4 februari 2004, IRDI 2004, p. 309 (Volvo/Wanet).

6 In 2008 - zonder ten deze van belang zijnde materiële wijzigingen - 'geconsolideerd' neergelegd in Richtlijn 2008/95/EG (PbEU L299/25).

7 In een oudere versie van de BMW stond de bepaling in lid 8, in een nog oudere versie in lid 3 van art. 13.A.

8 Dit laatste was mede aan de orde in de zaak BMW/Deenik. Het Hof van Justitie legde ten aanzien van die casus art. 6, lid 1, onder c van de Merkenrichtlijn uit op eenzelfde wijze als art. 7, lid 2 ten aanzien van wederverkoop. Vgl. ook de noot van J.H. Spoor in NJ 2001, 134 sub 10.

9 Mede door weglating van het element product respectievelijk merk met een luxueus en prestigieus imago; zie daarover nog nr. 4.9.2.

10 Zie rov. 54 in verbinding met rov. 4.49 van het arrest, waarnaar ik hierboven in nr. 4.7 in fine reeds verwees.

11 In deze zin Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 7e druk 2007, nrs. 339 en 370; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2 (2008), nr. 9.1.3.2, p. 405. Voor zover dit laatste boek t.a.p. en in nr. 9.3.6, p. 416 (terloops) ontoelaatbaarheid wil baseren op 'niet-noodzakelijkheid', acht ik dat - zoals hierboven bleek - onjuist. Ik kom hierop nog terug in de nrs. 4.19.1 e.v.

12 Terwijl in G-Stars MvG (nr. 56 e.v.) nog de grief te vinden was dat Makro nu juist door het afbeelden van het (woord/)beeldmerk de aanwezigheid van een niet bestaande commerciële band tussen partijen zou suggereren, heeft G-Star zich in cassatie bij het

andersluidend feitelijk oordeel van het hof (rov. 17) neergelegd (vgl. hierboven nr. 4.9.1). Indien men kennisneemt van de betrokken advertentie (vgl. de afbeelding, te vinden op p. 3 van het vonnis in eerste aanleg) verbaast dit niet.

13 Ten overvloede wijs ik erop dat - toegegeven, in wat andere context - het HvJ EG in een tamelijk recent arrest het gebruik van (een parodiërende versie van) een beeldmerk van een concurrent in vergelijkende reclame toelaatbaar heeft geoordeeld: HvJ EG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, nr. 56, p. 213 m.nt. EHH (O2/H3G; bubbelmerken). Ik wijs met name op rov. 40.

14 In dezelfde zin rov. 5.22 van het vonnis van de rechtbank van 5 januari 2005 en rov. 13 van het arrest van het hof in deze zaak.

15 NJ 1975, 472 m.nt. LWH; BIE 1975, nr. 30, p. 183 m.nt. VdZ.

16 Vgl. bijv. Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, nrs. 1162, 1165 en in het bijzonder 1207-1208. Vgl. eveneens in deze zin nog Hof 's-Hertogenbosch 22 mei 1996, NJ 1997, 521, BIE 2002, nr. 31, p. 193 m.nt. AAQ (Wolf).

17 Vgl. hierboven nr. 4.18 en voetnoot 16 daarbij.

18 Ik noem in deze voetnoot deze zes uitspraken uit voetnoot 63 van Cohen Jehoram c.s. nog eens, maar ik voeg mijnerzijds per uitspraak (cursief) daaraan toe de nummers van de rechtsoverwegingen die mijn bovenstaande lezing bevestigen. Vzng. Rb. Alkmaar 31 juli 2003, BIE 2003, nr. 93, p. 573 (Subaru/Schot), rov. 3.5 en 3.6; Vzng. Rb. Leeuwarden 30 oktober 2003, IER 2004, nr. 25, p. 140 (Vriend/Batavus), rov. 4.2; Vz. Rb. van Koophandel Charleroi 4 februari 2004, IRDI 2004, p. 309 m.nt. Goossens en Philipsen (Volvo/Wanet), p. 310, linker kolom, derde volle alinea e.v.; Rb. 's-Gravenhage 31 mei 2006, BMMB 2006/3, p. 133 (Por-sche/Ekris), rov. 4.3; Rb. Amsterdam 14 september 2006, B9 2675 (Kia/Egbers) rov. 9; 13.

19 Zaak I ZR 202/00, NJW 2003, p. 1403, GRUR 2003, p. 340, WRP 2003, p. 354, MarkenR 2003, p. 105.

20 De tegen dat oordeel van het Berufungsgericht (BerGer.) aangevoerde Revisionsklagen faalden.

21 Kl. = Klägerin = Mitsubishi.

22 § 14 II Nr. 1 MarkenG = art. 5, lid 1, onder a van Merkenrichtlijn 89/104.

23 § 24 I MarkenG = art. 7, lid 1 van Merkenrichtlijn 89/104.

24 § 24 II MarkenG = art. 7, lid 2 van Merkenrichtlijn 89/104.