

PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 22/03144
Zitting 16 juni 2023

CONCLUSIE

G.R.B. van Peurseem

In de zaak

1. Jiskefet B.V.
2. Koch, H.H.
3. Romeyn, M.A.P.

adv. mr. T. Cohen Jehoram en mr. G.J. Harryvan

(hierna respectievelijk: Jiskefet BV, Koch en Romeyn,
en gezamenlijk: Jiskefet c.s. of de makers)

tegen

Noblesse Uitgevers B.V.

adv. mr. V. Rorsch

(hierna: Noblesse of de uitgeverij)

Twee makers van het satirische televisieprogramma 'Jiskefet' hebben bezwaar tegen de door Noblesse uitgegeven 'Jiskefet Encyclopedie', die zonder hun medeweten en instemming tot stand is gekomen. Zij vorderen in dit kort geding op grond van hun Benelux-woordmerk Jiskefet een rechterlijk bevel aan Noblesse dat bij verkoop en op elk exemplaar van het boek duidelijk wordt gemaakt dat de encyclopedie niet van de makers afkomstig is. In eerste aanleg krijgen zij gelijk, in hoger beroep zijn hun vorderingen afgewezen. Dat hier sprake is van 'ander gebruik' (dan als merk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub a, sub b of sub c BVIE) 'sub d' van art. 2.20 lid 2 BVIE, wordt in cassatie niet bestreden. Dat laatste geldt ook voor het hofoordeel dat Noblesse een geldige reden had voor dit andere gebruik in de vorm van aanduiding van waar de 'encyclopedie' over gaat. Jiskefet c.s. duiden als 'kern' van het geschil in cassatie aan of het zo ostentatief op de kaft plaatsen van het merk Jiskefet had moeten worden getoetst aan de voorwaarde dat dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld in art. 2.23 lid 1 BVIE. Op zich is de verhouding tussen 'geldige reden' uit art. 2.20 lid 2 sub d BVIE en dit eerlijke gebruik in nijverheid en handel uit art. 2.23 lid 1 BVIE niet zonder meer duidelijk, al is al eens in de feitenrechtspraak uitgemaakt dat hier sprake is van dezelfde maatstaf¹. Daargelaten de vraag of deze norm wel geldt voor 'sub d'-gevallen van gebruik anders dan 'als merk', is niet goed voorstelbaar dat wanneer een geldige reden is vastgesteld, er niettemin nog sprake zou kunnen zijn van gebruik in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Als eenmaal een geldige reden is vastgesteld, lijken ongerechtvaardigd voordeel en reputatie-afbreuk niet meer te hoeven worden getoetst; aan een afzonderlijke oneerlijke-gebruikentoets wordt niet toegekomen, omdat een geldige reden meebrengt dat daaraan (mogelijk zelfs: *a fortiori*) is voldaan. Pleitbaar is verder dat in het hofoordeel dat Noblesse geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het merk (rov. 4.5.5) en daar ook geen afbreuk aan doet (rov. 4.5.6) besloten ligt dat hier sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel – al dan niet ten overvloede geconstateerd door het hof. Dat zijn voor de oneerlijke-gebruikentoets ook relevante overwegingen. Helemaal zeker is dat niet. Loyaal handelen omvat ook de plicht om suggesties van een commerciële band met de merkhouder te vermijden, maar bij handelen in strijd daarmee lijkt mij andermaal een geldige reden te ontbreken. Mocht deze onduidelijkheid niettemin zelfs in dit kort geding wel om uitsluitel vragen – ik denk en bepleit het geenszins – dan zou bij wege van prejudiciële verwijzing opheldering kunnen worden verkregen over dit niet Unierechtelijk geharmoniseerde 'sub d'-aspect bij het Benelux Gerechtshof.

1. Feiten en procesverloop²

- 1.1 Koch en Romeyn zijn samen met Kees Prins de bedenkers en makers van het absurdistisch-humoristische televisieprogramma 'Jiskefet' dat in de periode 1990 tot 2005 op televisie is uitgezonden. Koch en Romeyn houden samen het gehele aandelenkapitaal in Jiskefet BV en zijn ieder zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap.

¹ Hof Amsterdam 25 maart 1999, ECLI:NL:GHAMS:1999:AK4072, BIE 2000/27, IER 1999/38 (*Busch/Vacuum Parts*), rov. 4.26. De in die uitspraak uit 1999 bedoelde art. 13A lid 1 sub d BMW (oud) en art. 13A lid 6 BMW (oud) zijn inhoudelijk gelijk aan art. 2.20 lid 2 sub d BVIE en art. 2.23 lid 1 sub b en slot BVIE.

² De feiten en het procesverloop zijn ontleend aan het bestreden arrest: Hof Amsterdam 28 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1851, IER 2022/39 m.nt. mr. L.E. Dijkman (*Noblesse Uitgevers B.V./Jiskefet B.V. c.s.*), rov. 3.1-3.4, 4.1-4.6.1 en par. 5. Het vonnis in eerste aanleg is ook gepubliceerd: Vzr. Rb. Noord-Holland 1 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9643. Dit vonnis is besproken door C. Kan onder de titel 'Blijf van mijn merk af, lullo!', te vinden op: <https://www.bremerdezwaan.nl/>

- 1.2 Jiskefet BV is houdster van verschillende intellectuele eigendomsrechten op en in verband met het bekende televisieprogramma 'Jiskefet', waaronder (i) auteursrechten op gebruikte teksten, foto's, scripts, uitzendingen en sketches alsmede (ii) het Benelux-woordmerk Jiskefet, gedeponeerd op 17 februari 2020 en ingeschreven onder nummer 1411750, onder meer voor de warenklasse 16 'boeken' en voor diverse diensten in klassen 35 en 41 die bestaan in, of betrekking hebben op, het maken van televisieprogramma's.
- 1.3 Noblesse legde³ zich onder meer toe op het uitgeven van non-fictie boeken op het gebied van muziek, sport, literatuur en humor. Zij gaf het boek 'Jiskefet Encyclopedie' uit, dat is samengesteld door Richard Groothuizen en Rutger Vahl en sedert november 2021 door Noblesse in de handel werd gebracht (hierna: het boek).
- 1.4 Jiskefet c.s. vreesden dat met het boek inbreuk zou worden gemaakt op hun intellectuele-eigendomsrechten. Zij hebben voordat het boek verscheen gepoogd om met Noblesse in overleg te treden over de aanstaande publicatie en om een (digitale) kopie te verkrijgen van het boek teneinde te kunnen beoordelen of die vrees terecht was. Noblesse weigerde aanvankelijk om een kopie te verstrekken van het boek maar is daar na de eerste zitting in eerste aanleg alsnog toe overgegaan.
- 1.5 Jiskefet c.s. hebben in eerste aanleg gevorderd – samengevat – dat Noblesse wordt bevolen:
- a. om met onmiddellijke ingang alle verkopers/boekhandels waaraan is/wordt geleverd ertoe te verbinden om onverwijld na ontvangst van dat bericht bij de aanprijzing van het boek zowel in fysieke als online winkels duidelijk leesbaar en zichtbaar te vermelden:
- Jiskefet is een merk van Jiskefet B. V. - Dit boek is niet afkomstig van Jiskefet B. V. of de makers van Jiskefet;*
- b. om het boek slechts aan verkopers/boekhandels af te leveren of anderszins in het handelsverkeer te (laten) brengen in samenhang met een niet eenvoudig verwijderbare sticker bevestigd op de kaft van de voorkant van het boek, althans een inlegvel, zonder toevoegingen, met een zwarte achtergrond, witte letters in lettergrootte 14, lettertype Arial, vetgedrukt met de hiervoor genoemde tekst goed leesbaar en zichtbaar afgedrukt, en om aan de verkopers/boekhandels die inmiddels over het boek beschikken de sticker toe te sturen met het verzoek de sticker op de voorkant van het boek te bevestigen, althans het inlegvel in het boek in te voegen;
- c. om met onmiddellijke ingang alle verkopers/boekhandels waaraan is/wordt geleverd ertoe te verbinden, althans te berichten, dat het boek niet in de handel mag worden gebracht indien niet is voldaan aan het hiervoor bepaalde, met gelijktijdig afschrift van dat bericht aan de advocaat van Jiskefet BV mr. Hennis via e-mail.
- een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Noblesse in de kosten van het geding op grond van art. 1019h Rv en met het verzoek een termijn te bepalen als bedoeld in art. 1019i Rv.
- 1.6 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Jiskefet c.s. grotendeels toegewezen. Hij overwoog daartoe, samengevat, dat gebruik van de naam Jiskefet als onderdeel van de titel

³ Zie hierna in 1.9: Noblesse is inmiddels ontbonden en ontplooit geen activiteiten meer.

van het boek niet kan worden aangemerkt als gebruik van het merk ter onderscheiding van waren of diensten van Noblesse, omdat de titel van een boek onderdeel vormt van de waar zelf en niet een onderscheidingsteken is waarmee een uitgeverij die waar als van haar afkomstig wil onderscheiden. Gebruik van het merk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub a BVIE is daarom niet aan de orde. Wel is sprake van gebruik van het merk volgens art. 2.20 lid 2 sub c en sub d, nu Jiskefet een bekend merk is en Noblesse door het bedoelde gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit die bekendheid zolang zij niet (beter) duidelijk maakt dat het boek niet afkomstig is van Jiskefet c.s. en is samengesteld en uitgegeven zonder hun betrokkenheid of instemming. In geval van refererend gebruik wordt die duidelijkheid vereist door de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld in art. 2:23 lid 1 BVIE. Deze duidelijkheid wordt onvoldoende geboden door de vermelding 'gegarandeerd ongeautoriseerd' op de achterkant van het omslag van het boek.

- 1.7 Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering is Noblesse met acht grieven opgekomen. Het hof heeft in het bestreden arrest, voor zover in cassatie nog relevant, geoordeeld dat gebruik van de naam Jiskefet in de titel van het boek geen gebruik als merk oplevert, omdat een boektitel onderdeel van de waar zelf is en geen onderscheidingsteken van die waar voor een uitgeverij, zodat geen sprake kan zijn van inbreuk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub a, b, of c BVIE, die zien op gebruik van een teken als merk. Het hof toetst vervolgens of hier aan de voorwaarden voor gebruik anders dan als merk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub d BVIE is voldaan, met als uitkomst dat dat niet het geval is. De relevante overwegingen luiden aldus:

“4.4 Jiskefet c.s. hebben hun vordering gebaseerd op artikel 2.20 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Zij voeren aan, samengevat, dat het merk Jiskefet een bekend merk is en dat het gebruik van die aanduiding in de titel en in de aanprijzing op het omslag van het boek strekt ter onderscheiding van de waar, waardoor verwarring omtrent de herkomst van het boek is te duchten althans ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk zonder dat voor dat gebruik een geldige reden bestaat, hetgeen inbreuk oplevert op het merkrecht van Jiskefet BV in de zin van artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub a en b, althans sub c, althans sub d BVIE. Het had daarom op de weg van Noblesse gelegen om op het omslag en in de aanprijzing duidelijk te maken dat Jiskefet een merk is en dat er wat betreft het boek, dat door Jiskefet c.s. wordt beschouwd als een droge en niet-humoristische opsomming van feiten, geen band bestaat met de merkhouder Jiskefet BV. Door het uitbrengen van het boek is bovendien aan Jiskefet c.s. de mogelijkheid ontnomen om een eigen Jiskefet Encyclopedie uit te brengen.

4.5.1 De grieven stellen primair de vraag aan de orde of Noblesse door het uitbrengen van het boek inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet BV. Het hof is, anders dan de voorzieningenrechter, van oordeel dat dat niet het geval is.

4.5.2 De rechten van een merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik door derden van zijn merk zijn neergelegd in artikel 2.20 lid 2 BVIE. In die bepaling, aanhef en sub a, sub b en sub c worden – in navolging van artikel 10 lid 2 sub a, sub b en sub c van Richtlijn (EU) 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de Merkenrichtlijn) - drie gevallen omschreven waarin de merkhouder zich kan verzetten tegen gebruik van zijn merk (of een daarmee overeenstemmend teken) voor waren of diensten. De merkhouder kan zich ook verzetten tegen gebruik van zijn merk anders dan voor waren of diensten. Dan moet zijn voldaan aan de eis die wordt vermeld in artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub d BVIE, namelijk dat door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.5.3 De voorzieningenrechter heeft op zichzelf terecht geoordeeld dat gebruik van de naam Jiskefet als onderdeel van de titel van het boek niet kan worden aangemerkt als gebruik door Noblesse voor haar waren of diensten in de hiervoor bedoelde zin. De titel van een (individueel)

boek vormt immers een onderdeel van de waar zelf en is niet een onderscheidingsteken waarmee een uitgeverij die waar als van haar afkomstig wil onderscheiden. Dat betekent dat het gebruik door Noblesse geen inbreuk oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a, sub b of sub c. Van merkinbreuk door Noblesse kan dus alleen sprake zijn indien haar gebruik van het merk voldoet aan het bepaalde in de genoemde bepaling sub d.

4.5.4 Dat is naar het oordeel van het hof niet het geval.

Het boek bevat min of meer zakelijk verwoorde beschrijvingen van het bekende televisieprogramma 'Jiskefet' als fenomeen in de (zeer recente) Nederlandse cultuurgeschiedenis, bijeengebracht in een encyclopedisch handboek waarin wetenswaardigheden omtrent personages, afleveringen en andere onderdelen van het programma 'Jiskefet' via een alfabetische ordening toegankelijk worden gemaakt. Partijen zijn het erover eens dat het Noblesse op zichzelf vrijstaat een boek met deze inhoud te publiceren. Voor een dergelijk boek vormt de titel 'Jiskefet Encyclopedie' een zeer voor de hand liggende aanduiding van de inhoud ervan en daarom heeft Noblesse, mede gelet op het grondrecht van de informatievrijheid, een geldige reden voor gebruik van die titel.

4.5.5 Jiskefet c.s. stellen dat door Noblesse ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Het moge zo zijn dat gebruik van deze titel voor Noblesse als uitgever een voordeel oplevert in die zin, dat voor (een deel van) de potentiële kopers en lezers direct duidelijk zal zijn dat het boek betrekking heeft op (het televisieprogramma) 'Jiskefet', maar een dergelijk voordeel kan, gelet op de op zichzelf toelaatbare aard en beschrijvende inhoud van het boek zoals hiervoor aangeduid, niet worden beschouwd als ongerechtvaardigd. Er is in dit geval geen sprake van een 'meeliften' met of *free riding* op de reputatie van het merk Jiskefet in die zin dat, dankzij afstraling van het imago van dat merk of van de door dat merk opgeroepen kenmerken op het boek van Noblesse, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van dat merk (vgl. HvJ EU 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378; *L'Oréal-Bellure*).

4.5.6 Ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk of aan de reputatie daarvan is in dit geval niet aan de orde. Van aantasting van het onderscheidend vermogen van een merk is sprake als het merk door gebruik van het inbreukmakende teken verwatert. Jiskefet c.s. verwoorden dit door de stelling dat het merk als gevolg van het gebruik in de titel van het boek minder uniek is. Dat doet zich echter hier niet voor, nu de door Noblesse voor het onderhavige boek gebruikte titel juist uitsluitend verwijst naar de activiteiten van de Jiskefet c.s. respectievelijk het cabarettrio zelf, en daardoor de unieke band tussen het merk en die activiteiten eerder wordt onderstreept dan dat het merk verwatert. Dit vindt bevestiging in de passage uit de inleiding van het boek die door Jiskefet c.s. zelf bij memorie van antwoord nr. 48 wordt aangehaald om te benadrukken hoe het boek de mate van bekendheid ('onsterfelijkheid') van 'Jiskefet' beschrijft. Aantasting van de reputatie van het merk is in dit geval evenmin aan de orde, nu het boek op geen enkele wijze negatief appelleert aan het merk. De houding van de auteurs tegenover hun onderwerp komt tot uiting in de bladzijde na de titelpagina met daarop slechts de tekst "Een eresaluut aan Herman Koch, Kees Prins, Michiel Romeyn", gevolgd door de namen van al degenen die in de loop van de jaren aan 'Jiskefet' hebben meegewerkt. Jiskefet c.s. hebben in dit verband nog betoogd dat het boek wat hen betreft geenszins humoristisch is, hetgeen afbreuk zal doen aan de reputatie van het merk dat staat voor humor. Deze mening van Jiskefet c.s. kan hun echter niet baten, reeds omdat de vraag wat humoristisch is een subjectief oordeel vergt en uit de stelling van Jiskefet c.s. nog niet volgt dat ook het in aanmerking komende publiek die mening deelt en, zo ja, het humoristisch gehalte van het boek ervaart als afbreuk aan de reputatie van het merk. De bedoelde stelling van Jiskefet c.s. getuigt wellicht ook van een zekere overschatting van wat het merkenrecht vermag, nu de aan een merk verbonden rechten geen exclusieve zeggenschap bieden over wat humor is en wat niet.

4.5.7 Uit het voorgaande volgt dat Noblesse naar voorlopig oordeel van het hof geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten, verbonden aan het merk Jiskefet.

4.5.8 Jiskefet c.s. hebben ten slotte gesteld dat, door het uitbrengen van het boek, aan hen de mogelijkheid is ontnomen om een eigen Jiskefet Encyclopedie uit te brengen. Ook indien dat het geval zou zijn, leidt dat niet tot een ander oordeel. Het gebruik door Jiskefet c.s. en/of de bekendheid van de naam 'Jiskefet' schept niet een recht of een maatschappelijk aanvaarde of

gebruikelijke voorrang om zelf als enige of althans als eerste een (encyclopedisch) handboek over 'Jiskefet' uit te brengen.

Slotoverwegingen

4.6.1 Gelet op wat het hof hiervoor heeft overwogen, slagen de grieven IV, V en VII van Noblesse; vanwege het slagen van grief V behoeft grief VI geen bespreking meer. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vorderingen van Jiskefet c.s. zullen alsnog worden afgewezen. Jiskefet c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen worden verwezen in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Partijen zijn het erover eens dat de zaak in hoger beroep voor de toepassing van de Indicatie-tarieven in IE-zaken moet worden beschouwd als een kort geding van de categorie 'normaal'. Het hof zal ook voor de eerste aanleg uitgaan van deze categorie.

[...]

5. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:

wijst de vorderingen van Jiskefet c.s. af;

veroordeelt Jiskefet c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg aan de zijde van Noblesse begroot op € 667,- aan verschotten en € 15.000,- voor salaris en in hoger beroep tot op heden op € 878,98 aan verschotten en € 15.000,- voor salaris, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf tien dagen na betekening van dit arrest;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.”

- 1.8 Jiskefet c.s. zijn tijdig in cassatie gekomen. De verzoeken van Jiskefet c.s. om spoedbehandeling en een mondelinge behandeling zijn afgewezen. Noblesse heeft een verweerschrift (tot verwerping) ingediend. Vervolgens hebben Jiskefet c.s. hun zaak schriftelijk laten toelichten.
- 1.9 Bij brief van 20 januari 2023 heeft (de advocaat van) Noblesse laten weten dat de vennootschap Noblesse B.V. bij besluit van 18 januari 2023 is ontbonden. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat een procedure die is aangevangen vóór het tijdstip van ontbinding en vereffening van een rechtspersoon kan worden voortgezet, ook als de vereffening inmiddels is geëindigd⁴. In de onderhavige zaak staat overigens niet vast dat het vermogen van Noblesse is vereffend, zodat het uitgangspunt moet zijn dat Noblesse nog bestaat⁵. Anders dan Noblesse in haar voormelde brief betoogt, hebben Jiskefet c.s. belang bij hun cassatieberoep omdat zij in appel zijn veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties⁶.

⁴ HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX9762, NJ 2013/59, JPBR 2015/28 m.nt. H.W. Wiersma, JOR 2014/258 m.nt. C.J. Groffen, JIN 2013/28 m.nt. G.C. Vergouwen & J. van der Kraan (*Unidek/HDI*), rov. 3.3.4, over welk arrest o.a.: Van der Wiel (red.), Cassatie 2019/191, S. Renssen, De overeenkomst met een feniksvennootschap, ORP 2020-2, p. 20, Asser/Kroeze 2-I* 2021/405 en B. van der Wal, Het vermogen van een beëindigde rechtspersoon, MvV 2021/3, p. 112.

⁵ HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948, NJ 2014/507 m.nt. E.A. Alkema, JBPR 2014/31 m.nt. L.M.H.A.A. Hennekens, AA 2014834 m.nt. R.J.B. Schutgens, JOR 2014/227 m.nt. C.D.J. Bulten, JIN 2014/142 m.nt. J.L.W. Broeksteeg, AB 2014/348 m.nt. J.G. Brouwer & G. Molier, JB 2014/104 m.nt. J.L.W. Broeksteeg (*OM/Martijn*), rov. 3.3.2.

⁶ Van der Wiel & Dempsey, in: Van der Wiel (red.), Cassatie 2019/198 (met in vt. 306 vele verwijzingen) en Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/50.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1 Het cassatiemiddel bevat drie onderdelen, waarvan de eerste twee met subonderdelen.

In het *eerste onderdeel* staat de vraag centraal of het hof had moeten toetsen aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel van art. 2.23 lid 1 (slot) BVIE. Het hof heeft daarnaast volgens Jiskefet c.s. een aantal essentiële stellingen niet behandeld.

Volgens het *tweede onderdeel* is het hof op onjuiste wijze en ontoereikend gemotiveerd tot het oordeel gekomen dat ongerechtvaardigd voordeel uit het merkgebruik door Noblesse ontbreekt. Ook bestrijdt dit onderdeel dat geen sprake is van meeliften op de reputatie van het merk door Noblesse.

Het *derde onderdeel* bevat een voortbouwklacht.

Onderdeel 1

2.2 De rechtsklacht van subonderdeel 1.1 tegen het oordeel in rov. 4.5.4 en rov. 4.5.5 is dat het hof hier de inhoud van het boek centraal stelt, bestaande uit beschrijvingen van het televisieprogramma 'Jiskefet'. Noblesse maakt daarmee gebruik van het merk Jiskefet om kenmerken van haar boek aan te duiden. Op die situatie is art. 2.23 lid 1 sub b BVIE van toepassing. Aan die bepaling, en dan met name de aan het slot van het eerste lid vervatte norm van de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, en de daaruit voortvloeiende loyaliteitsverplichting ten opzichte van de merkhouder, heeft het hof ten onrechte niet getoetst.

2.3 Ik zie deze klacht niet slagen. Niet in geschil is dat het hof het gebruik van het merk door Noblesse heeft getoetst aan art. 2.20 lid 2 sub d BVIE, het gebruik anders dan *als merk*⁷, dus niet als teken ter onderscheiding van waren of diensten. Voorwaarde voor dergelijk 'sub d' toegestaan gebruik is dat door dat gebruik niet zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen (verwatering) of de reputatie van het merk (imago-schade). In de precieze bewoordingen van deze bepaling in het BVIE valt onder het aan de merkhouder 'sub d' voorbehouden recht verhoging *'gebruik te maken van een teken wanneer dit teken [...] d. gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'*

2.4 In cassatie wordt niet met voldoende kenbare klachten bestreden dat er volgens rov. 4.5.4 sprake is van een *geldige reden*. Die geldige reden is volgens het hof deze: voor het uitbrengen van een op zichzelf toegestaan boek met een min of meer zakelijke beschrijving in alfabetische volgorde van het bekende tv-programma Jiskefet als fenomeen in de

⁷ Deze bepaling is een uitwerking van art. 10 lid 6 Merkenrechtlijn EU/2015/2436. Dat is geen verplichte of facultatieve bepaling en valt buiten de Europese harmonisatie. Lidstaten hebben de vrijheid voorwaarden vast te stellen waaronder bescherming kan worden verleend, wanneer een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt, aldus HvJ EG 21 november 2002, C-23/01, ECLI:EU:C:2002:706, IER 2003/6 m.nt. Ch. Gielen (*Robeco/Robelco*) en overweging 18 van voormelde richtlijn. Bij twijfel zal interpretatie van art. 2.20 lid 2 sub d dus door het Benelux Gerechtshof dienen te geschieden. Dat wil niet zeggen dat de rechtspraak van het Hof van Justitie niet alsnog van invloed is: BenGH 14 oktober 2019, A 2018/1/08, BIE 2020/6 m.nt. M.L. van Putten (*Moët Hennessy/Cedric. Art*), rov. 6. Zie over deze richtlijnbeepaling uitgebreid A. Kur/M. Senftleben, *European Trademark Law, A Commentary*, 2017, par. 5.5.

Nederlandse cultuurgeschiedenis in de vorm van een encyclopedisch handboek met wetenswaardigheden over personages, afleveringen, etc., is de titel 'Jiskefet Encyclopedie' een zeer voor de hand liggende aanduiding van de inhoud ervan, zodat Noblesse mede gelet op het grondrecht van de informatievrijheid een geldige reden heeft voor het gebruik van die titel. Daarmee staat dan vast dat Jiskefet c.s. zich op grond van art. 2.20 lid 2 sub d BVIE niet kunnen verzetten tegen het gebruik van het teken Jiskefet door Noblesse in de aldus gekwalificeerde vorm van: anders dan als merk, dus anders dan als onderscheidingsteken voor waren en/of diensten. Dat hier geen sprake is van gebruik *als merk* in de zin van de in art. 2.20 lid 2 'sub a', 'sub b', of 'sub c' BVIE bedoelde zin, wordt in cassatie verder niet meer ter discussie gesteld. Het hof heeft in rov. 4.5.3 geoordeeld dat geen sprake is van 'inbreuk [...] in de zin van art. 2.20 lid 2 sub a, sub b of sub c.'

- 2.5 Vervolgens gaat het hof in rov. 4.5.5 in op de stelling van Jiskefet c.s. dat door Noblesse ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Dat daarvan sprake is, verwerpt het hof, maar voor het oordeel dat Noblesse een geslaagd beroep doet op het hebben van een *geldige reden* ex art. 2.20 lid 2 sub d BVIE lijkt deze overweging niet (meer) dragend te zijn. Dat komt door de vooropstelling van de geldige reden in het oordeel in rov. 4.5.4, die sterk wordt ingekleurd door het grondrecht van de informatievrijheid: omdat als zou moeten worden geoordeeld dat Noblesse door het merkgebruik ongerechtvaardigd voordeel zou hebben (bijvoorbeeld door mee te liften met de reputatie van het merk) het eerder geoordeelde voorhanden zijn van een geldige reden daarvoor dan niet maakt dat een dergelijk meeliften in de weg staat aan een succesvol beroep op deze bepaling⁸. In rov. 4.5.6 bespreekt het hof verder nog het betoog van Jiskefet c.s. dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie daarvan. Ook deze overweging is niet dragend voor het oordeel over het voorhanden zijn van een *geldige reden* voor Noblesse in de zin van art. 2.20 lid 2 sub d BVIE.
- 2.6 Overweegt het hof dit dan louter ten overvloede? Dat zou kunnen, maar lijkt mij hier niet; die overwegingen passen (ook) in een bespreking van de vraag of het gebruik van een merk in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in de zin van art. 2.23 lid 1 BVIE⁹. Net als de geldige reden uit art. 2.20 lid 2 sub d BVIE, vormt art. 2.23 lid 1 BVIE een wettelijke beperking die het voor derden mogelijk maakt om tekens te gebruiken die met het merk overeenstemmen, op een wijze die geen schade doet aan de belangen die het

⁸ Dijkman bestempelt dit in punt 9 van zijn (overigens zeer kritische) IER-noot onder het bestreden arrest als 'dubbel werk' onder verwijzing naar Verschuur in: Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2022/386, want als eenmaal een geldige reden bestaat, hoeven ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan reputatie niet meer te worden onderzocht, en *vice versa*. In de woorden van Kort Begrip: 'Aan een geldige reden komen we pas toe als het gebruik van het merk 'ongerechtvaardigd' voordeel oplevert, niet als het slechts voordeel oplevert.' De betreffende passage uit Kort Begrip gaat overigens over art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en niet over lid 2 sub d, waar onze zaak over gaat, maar de formulering 'sub c' verschilt niet van de norm verwoord 'sub d'.

⁹ In punt 9 van zijn IER-noot drukt Dijkman dit als volgt uit: "[...] Toch is het nuttig dat het hof onderzoekt of Noblesse ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het JISKEFET-merk of die schaadt, omdat dat ook onder de eerlijke-gebruikentoets van art. 2.23 lid 1 BVIE relevante overwegingen zijn." In het vervolg van zijn noot onder punten 10-11 kaart hij vervolgens aan dat het verschil tussen de 'loyaal-gebruik' toetsen uit art. 2.23 lid 1 BVIE en die uit art. 2.20 lid 2 sub d BVIE naar zijn weten niet eerder in de rechtspraak aan de orde is geweest. Hij wijst op het vermijden van de suggestie van een commerciële band.

BVIE beoogt te beschermen¹⁰. Deze bepaling, een implementatie van art. 14 leden 1 en 2 van Merkenrichtlijn EU/2015/2436¹¹, luidt als volgt:

“Artikel 2.23. Beperking van het uitsluitend recht

1 Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van:

a. de naam of het adres van die derde, indien het om een natuurlijke persoon gaat;

b. tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c. het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel;

één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

- 2.7 Deze beperkingen (en in onze zaak speelt lid 1 sub b een rol) beogen de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten met elkaar in overeenstemming te brengen en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen¹². In overweging 27 van Merkenrichtlijn EU/2015/2436 staat over de toepassing van deze bepaling onder meer het volgende: *‘[...] Gebruik van een merk door derden met het oog op artistieke expressie moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Voorts moet deze richtlijn worden toegepast op een wijze die de volledige inachtneming van fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, waarborgt.’*
- 2.8 Met de slotzin van art. 2.23 lid 1 BVIE wordt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking gebracht¹³. Het gebruik van een merk is niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer: (i) het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat; (ii) een dergelijk gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan; (iii) de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan; of (iv) de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan

¹⁰ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 2008/9.1.0.

¹¹ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking), L 336/1.

¹² HvJ EG 7 januari 2004, C-100/02 ECLI:EU:C:2004:11, IER 2004/29 m.nt. J.J.C. Kabel (*Gerolsteiner Brunnen/Putsch*), punt 16.

¹³ HvJ EG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134 m.nt. J.H. Spoor, IER 1999/16 m.nt. R.E.P. de Ranitz, Ondernemingsrecht 1999/33 m.nt. M.R. Mok (*BMW/Deenik*), punt 61. Verder wijs ik op de uitgebreide bespreking van het arrest door H.M.H. Speyart in NTER 1999, p. 122-129.

hij niet de houder is¹⁴. Dit is geen limitatieve opsomming, want (on)eerlijk gebruik is een open norm¹⁵.

- 2.9 Het begrip ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’ komt dus, voor zover in een zaak aan de orde, ook bij toetsing aan art. 2.23 lid 1 (slot) BVIE terug. Uit de eerste zin van rov. 4.6.1 lijkt mij te volgen dat rov. 4.5.5 ziet op toetsing aan art. 2.23 lid 1 BVIE en de daarin vervatte norm van eerlijke gebruiken in nijverheid en handel:

‘4.6.1 Gelet op wat het hof hiervoor heeft overwogen, slagen de grieven IV, V en VII van Noblesse; vanwege het slagen van grief V behoeft grief VI geen bespreking meer. [...]’

Grief VII, die ziet op een deel van rov. 4.7 van het vonnis, is hier niet van belang, maar grieven IV en V zien op (de laatste twee volzinnen van) rov. 4.5 van het vonnis:

‘4.5. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Jiskefet c.s. met een beroep op hun merkrechten kunnen opkomen tegen het onderhavige gebruik van het teken ‘Jiskefet’. Aan Noblesse kan worden toegegeven dat Jiskefet c.s. niet tegen ieder gebruik van dat teken in de aanduiding van een boek kunnen opkomen, omdat ze daarmee te zeer zouden treden in de vrijheid van de auteur om een boek te schrijven over een bekend cabarettrio en in de titel van het boek tot uitdrukking te brengen dat het boek over Jiskefet gaat. Jiskefet c.s. kunnen er echter wel aanspraak op maken dat op het Boek duidelijk zichtbaar tot uitdrukking wordt gebracht dat dit niet van haar afkomstig is en niet met haar betrokkenheid of instemming tot stand is gebracht. Zolang die duidelijkheid niet wordt gecreëerd is er sprake van een gebruik waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van de naam en daarmee ook van het merk ‘Jiskefet’ en voldoet het refererend merkgebruik niet aan de in art. 2:23 BVIE neergelegde eis dat dit gebruik moet plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.’
[Onderstreping A-G]

In de toelichting op grief V noemt Noblesse (de laatste zin van) dit oordeel van de voorzieningenrechter, dat het gebruik van het merk niet zou voldoen aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in de zin van art. 2.23 lid 1 BVIE door ongerechtvaardigd voordeel trekken, onbegrijpelijk. Er is in dit geval volgens haar een noodzaak voor het merkgebruik, omdat het voor Noblesse onmogelijk is te laten weten dat het om een encyclopedie over Jiskefet gaat als zij de naam Jiskefet niet kan noemen.

- 2.10 Door in rov. 4.5.5 te overwegen dat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel, respondeert het hof op grief V en dus op het betoog dat wél sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in de nijverheid en handel in de zin van art. 2.23 lid 1 BVIE¹⁶. Anders dan Jiskefet c.s. in cassatie (veronder)stellen, toetst het hof dus wel degelijk aan art. 2.23 lid 1 BVIE. De klacht in subonderdeel 1.1 mist daarmee feitelijke grondslag, zodat deze geen doel treft.
- 2.11 Daar zou ik het bij kunnen laten. Maar ook als het arrest toch zo zou moeten worden gelezen dat het hof alleen heeft getoetst aan art. 2.20 lid 2 sub d BVIE, treft de klacht volgens mij inhoudelijk geen doel. Het staat immers vast dat in onze zaak sprake is van gebruik ‘sub d’ door Noblesse, dus van het teken Jiskefet *anders dan* voor (althans ter onderscheiding van)

¹⁴ HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177, IER 2005/51 m.nt. H.M.H. Speyart (*Gillette/LA*), punten 42-45 en 49.

¹⁵ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 2008/9.1.4.

¹⁶ In hoger beroep lijken Jiskefet c.s. dit overigens ook te hebben gezien, gelet op MvA onder 19: ‘[...] Haar grief V richt zich slechts op het oordeel van de rechter dat Noblesse ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merkgebruik en dat haar geen hoger beroep toekomt [*sic*] op ‘refererend merkgebruik’, omdat dit niet plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid.’

waren of diensten (rov. 4.5.3) – kort gezegd: niet ‘als merk’. Het betoog dat toch zou moeten worden getoetst aan art. 2.23 lid 1 sub b BVIE lijkt dan schipbreuk, omdat dit artikel ziet op gebruik ‘als merk’, dus van een teken ter onderscheiding van waren of diensten¹⁷. Bovendien: zelfs als dat anders zou moeten worden gezien, lijkt mij belang bij deze klacht te ontbreken. Wat zou er nog meer of anders te toetsen zijn onder de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel-toets van art. 2.23 lid 1 sub b BVIE in een situatie dat al is vastgesteld dat Noblesse hier een geldige reden heeft voor haar gebruik anders dan als merk ‘sub d’ uit art. 2.20 lid 2 BVIE? Zonder eerlijk gebruik conform de normen in nijverheid en handel kan toch geen sprake zijn van een geldige reden? De toets is niet of Noblesse een reden heeft hier, maar of die ook geldig is. Wat zou een handelsusance-norm daar nog tegenin moeten brengen? Ik kan niets bedenken, zonder dat ook de geldigheid onderuit zou gaan – en die wordt in cassatie niet voldoende kenbaar afzonderlijk aangevallen. Mocht niettemin worden geoordeeld dat het – zelfs in dit *kort geding* – noodzakelijk zou zijn om de verhouding tussen de hier besproken normen nader op te helderen¹⁸, dan zou prejudicieel moeten worden verwezen naar het Benelux Gerechtshof, omdat dit ‘sub d’ aspect niet Unierechtelijk is geharmoniseerd¹⁹. Het zal duidelijk zijn dat ik dat bepaald niet bepleit. Subonderdeel 1.1 faalt.

2.12 In subonderdeel 1.2 is de klacht dat ‘het oordeel van het hof’ (uit randnummer 13 van de procesinleiding begrijp ik dat hiermee wordt bedoeld op rov. 4.5.3-4.5.6) onvoldoende is gemotiveerd, omdat het hof niet is ingegaan op een aantal essentiële stellingen van Jiskefet c.s. die, zo nodig in onderling verband te beschouwen, van belang zijn in het kader van de toets aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld in art. 2.23 lid 1 (slot) BVIE. Het gaat om de volgende stellingen:

- (i) Het gebruik van het merk door Noblesse is niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (en de daaruit voortvloeiende loyaliteitsverplichtingen).
- (ii) Jiskefet c.s. maken geen bezwaar tegen de verschijning van een boek over haar creaties, maar wel tegen de wijze waarop dat nu gebeurt.

¹⁷ Zie in deze zin ook plta HB Noblesse 52: ‘De vraag of het gebruik van het teken plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel, speelt in de onderhavige kwestie niet, omdat sprake is van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE.’ Een aanwijzing hiervoor is een systematische uitleg van de Merkenrichtlijn. Art. 2.20 lid 2 sub a-c (gebruik ‘als merk’) en 2.23 lid 1 BVIE vormen de implementatie van resp. art. 10 lid 2 en art. 14 lid 1 en 2 Richtlijn (EU) 2015/2436 (Mrl). Deze bepalingen voorzien in volledige harmonisatie van de regels voor de aan het merk verbonden rechten en bepalen daarmee welke rechten merkhouders in de Europese Unie genieten (HvJ EU 19 september 2013, C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (*Martin Y Paz Diffusion/Depuydt c.s.*), punt 54. Art. 2.20 lid 2 sub d BVIE is een Benelux-invulling van de in art. 10 lid 6 Mrl gelaten mogelijkheid om nationaal-rechtelijke bescherming te bieden tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Deze bepaling valt niet onder bedoelde Unierechtelijke harmonisatie (zie vt. 7). De Uniewetgever lijkt dan ook niet bedoeld te hebben de beperkingen van art. 14 van de Mrl (art. 2.23 BVIE) te koppelen aan gebruik van tekens anders dan als merk.

¹⁸ In de *leader* en vt. 1 is hiervoor al aangegeven dat Hof Amsterdam al eens heeft geoordeeld dat als eenmaal is vastgesteld dat sprake is van een geldige reden, niet meer wordt toegekomen aan de toets of sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. De normen staan op dezelfde voet, zoals hiervoor uiteengezet.

¹⁹ De mogelijkheid van het opnemen van een ‘sub d’-bepaling voor ‘ander gebruik’ (dan ‘als merk’) is een Benelux-wens geweest, zie H.R. Furstner & M.C. Geuze, Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEG-harmonisatie, BIE 1988, p. 215-219 en A. Kur/M. Senftleben, European Trademark Law, A Commentary, 2017, 5.536 Bij mijn weten is de bepaling ook nergens elders dan in de Benelux geïmplementeerd, zie naast Kur/Senftleben t.a.p. ook M.C. Janssens, Handboek merkenrecht, 2019, p. 285, vt. 1141 en de IER-noot van Ch. Gielen onder *Robeco/Robelco*, HvJ EG 21 november 2002, ECLI:EU:C:2002:706, IER 2003, 6 en vgl. Geerts in: Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2022/363.

- (iii) Het merk neemt op prominente wijze vrijwel de gehele kaft in, zonder vermelding van schrijvers en uitgeverij, terwijl het juist in dit geval op de weg van Noblesse had gelegen om op de kaft duidelijk te maken dat 'Jiskefet' een merk is en dat geen economische band met de merkhouders Jiskefet bestaat.
- (iv) Door het enkel gebruiken van het teken zonder verdere duiding, of in beschrijvende zin, kan het in aanmerking te nemen publiek niet anders veronderstellen, dan dat dit boek afkomstig is van Jiskefet, dan wel dat er een economisch band met Jiskefet bestaat.
- (v) Er is geen noodzaak het boek zo te noemen en verwarring te wekken. De reden laat zich raden, zo verkoopt het ongetwijfeld beter. Noblesse schendt daarmee te loyaliteitsverplichting jegens Jiskefet als merkhouders.

Door ten onrechte niet op deze stellingen te responderen, is het hof langs de kern van het partijdebat gegaan. Immers, als deze stellingen juist zijn, moeten, althans kunnen, deze tot de conclusie leiden dat Noblesse niet handelt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel en de daaruit voortvloeiende loyaliteitsverplichtingen, zodat het gevorderde merkinbreukverbod had moeten worden toegewezen.

2.13 Daargelaten dat in deze zaak geen *merkinbreukverbod* wordt gevorderd, maar een bevel als hiervoor weergegeven in 1.5, slaagt deze klacht niet. De stellingen komen er in de kern op neer dat sprake is van schending van loyaliteitsverplichtingen jegens de merkhouders en de suggestie van een commerciële band onvoldoende wordt vermeden. Op stelling (i) heeft het hof wel gerepondeerd, zoals bij de bespreking van subonderdeel 1.1 aan de orde is geweest. Bovendien is deze stelling op zichzelf niet essentieel, omdat het geen onderbouwing omvat *waarom* het merkgebruik niet in overeenstemming is met de bedoelde eerlijke gebruiken. Stelling (ii) lijkt mij niet essentieel in de zin dat non-verdiscontering tot een ander oordeel zou kunnen leiden. Het is een afbakening van het type gebruik van het merk door Noblesse waarover Jiskefet c.s. klagen. Met deze stelling hebben Jiskefet c.s. in feitelijke instanties aangegeven dat het hen niet gaat om de inhoud van het boek, maar de benaming en aanprijzing daarvan. Dat het hof goede nota heeft genomen van het feit dat hier geen verbod wordt gevorderd, maar een bevel om de presentatie te veranderen, volgt uit het hele hofoordeel. Van het passeren van een essentiële stelling is hier geen sprake. Stellingen (iii) en (iv) zijn in de door Jiskefet c.s. in de procesinleiding aangegeven vindplaatsen niet ingenomen in het kader van de vraag of sprake is van merkgebruik in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 2.23 lid 1 BVIE), maar in het kader van een betoog dat sprake is van merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 2 sub a-c²⁰, en ook sub d²¹ BVIE (en in het kader van een ingetrokken²² vordering ex art. 843a Rv²³ en het ingetrokken²⁴ incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex art. 351 Rv²⁵). Daarop is door het hof gerepondeerd in rov. 4.5.3 (gebruik anders dan voor waren en diensten) en 4.5.4 (geldige reden). Bovendien heeft het hof deze stellingen impliciet

²⁰ Akte wijziging eis zijdens Jiskefet c.s., onder 21; plta EA Jiskefet c.s. 1 november 2021, 8-9 en 15.

²¹ MvA zijdens Jiskefet c.s. 57.

²² Akte wijziging eis Jiskefet c.s. 7.

²³ Plta EA Jiskefet c.s. 21 oktober 2021, 8.

²⁴ Bestreden arrest, vp. vt. 1, rov. 4.6.4.

²⁵ MvA zijdens Jiskefet c.s. 14.

verworpen²⁶ door anders dan de voorzieningenrechter te oordelen dat Noblesse niet gehouden is (nader) te expliciteren dat er geen economische band is met de merkhouder, hetgeen tot uiting komt in het slagen van grief IV en V die specifiek zien op rov. 4.5 van het vonnis (zie het citaat daarvan hiervoor in 2.9) waarin de voorzieningenrechter oordeelt dat wél de suggestie van een (economische) band met de merkhouder wordt gewekt. Stelling (v) is inhoudelijk een herhaling van zetten uit stellingen (iii) en (iv) en dus ook (impliciet) verworpen. Verder is ook deze stelling niet ingenomen in het kader van art. 2.23 lid 1 BVIE, maar als onderdeel van een betoog dat sprake is van merkinbreuk ex art. 2.20 lid 2 sub d BVIE, omdat sprake zou zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken door Noblesse (wat daar ook van zij, daarvoor bestaat een geldige reden, aldus het hof rov. 4.5.4)²⁷.

- 2.14 Van ontoereikende motivering/passeren van essentiële stellingen is zodoende geen sprake. Daarbij is van belang dat de eisen die in kort geding worden gesteld aan de motivering minder streng zijn dan in een bodemprocedure²⁸. Dit geldt mogelijk nog sterker wanneer, zoals in dit geval, sprake is van een spoedappel in kort geding waarin op zo kort mogelijke termijn uitspraak wordt gedaan (art. 9.1.10 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, dertiende versie, februari 2022²⁹).
- 2.15 Subonderdeel 1.3 is ook gericht tegen 4.5.5 en klaagt dat voor zover daarin besloten zou liggen dat het merkgebruik door Noblesse plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, dat oordeel rechtens onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd is. Het hof oordeelt namelijk dat het gebruik van de titel 'Jiskefet Encyclopedie' voor Noblesse een voordeel oplevert in die zin dat voor (een deel van) de potentiële kopers en lezers direct duidelijk (onderstreping overgenomen uit het middel, A-G) zou zijn dat het boek betrekking heeft op (het televisieprogramma) 'Jiskefet'. Met dat oordeel is, zonder nadere maar ontbrekende motivering, niet een voor het verweer wezenlijk element vastgesteld, namelijk dat het handelen ook plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in de nijverheid en handel, hetgeen een loyaliteitsverplichting jegens de (gerechtvaardigde belangen van de) merkhouder tot uitdrukking brengt. Uit het arrest *BMW/Deenik*³⁰ volgt namelijk dat, als het merk zo wordt gebruikt, de indruk kan ontstaan dat een niet bestaande commerciële of bijzondere band met de merkhouder bestaat. Dit is in strijd met deze loyaliteitsverplichting en daarover heeft het hof zich ten onrechte niet uitgelaten, aldus Jiskefet c.s.
- 2.16 Deze klacht, die van de op zich juiste veronderstelling uitgaat dat in rov. 4.5.5 besloten ligt dat door Noblesse is gehandeld overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, vormt een herhaling van zetten uit subonderdeel 1.2 stellingen (iii) t/m (v). Zoals besproken, zijn de stellingen over het ontstaan van een indruk van een band met de

²⁶ B.T.M. van der Wiel, in: Van der Wiel (red.), Cassatie, 2019/115 (in fine): '[...] Een rechterlijke vaststelling die strijdt met een stelling van een partij, houdt een (impliciete) verwerping van die stelling in. [...].'

²⁷ Plta EA Jiskefet c.s. 1 november 2021, 22.

²⁸ Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/154, o.v.n. HR 15 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1919, NJ 1996/509 m.nt. D.W.F. Verkade (*Procter & Gamble/KimberleyClark*); HR 2 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2720, NJ 1999/682 m.nt. J.B.M. Vranken (*De Schelde/Wijkhuizen*); HR 22 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9138, NJ 2003/149 m.nt. J.H. Spoor (*NVM/De Telegraaf*); HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0955, NJ 2006/54 m.nt. J. Hijma (*H/Hoerbiger*). Dit kent al een lange historie, zie E.M. Meijers (bewerkt door J.Th. Vermeulen), Het kort geding, 1967, p. 228, vt. 1 ("Aan de motivering van een kort geding vonnis worden niet dezelfde eisen gesteld als aan een vonnis van de gewone rechter"), o.v.n. HR 20 februari 1953, ECLI:NL:HR:1953:206, NJ 1954/3 m.nt. D.J. Veegens (*Tripelsarrest*); HR 28 juni 1963, ECLI:NL:HR:1963:AG2061, NJ 1963/483 (*Von den Baumen c.s./Vonk c.s.*); HR 26 maart 1965, ECLI:NL:HR:1965:AC4555, NJ 1965/163 m.nt. G.J. Scholten (*Walsweer c.s./Acmesa*).

²⁹ *Stcrt.* 2022, 1332, p. 15.

³⁰ Vp. vt. 13.

merkhouders ingenomen in een ander kader dan dat van art. 2.23 lid 1 BVIE en bovendien heeft het hof impliciet geoordeeld dat door het gebruik van het teken door Noblesse in de titel van het boek geen sprake is van een gevaar dat de indruk van een band met de merkhouders wordt gewekt. Daar ketst de motiveringsklacht inhoudelijk al op af. Voor zover het een rechtsklacht betreft, valt het doek daarvoor alleen al omdat niet met succes een rechtsklacht kan worden gericht tegen een feitelijk oordeel³¹, namelijk dat het gebruik van het teken in de titel van het boek in dit geval een bepaald voordeel oplevert.

- 2.17 Belang bij de klacht kan überhaupt worden betwijfeld, nu niet valt in te zien dat als een geldige reden wordt aangenomen, een handelsusance-toets daar nog iets aan zou kunnen toe- of afdoen, waarbij van belang is dat de aangenomen geldige reden hier in cassatie niet kenbaar wordt bestreden, zoals aan de orde is gekomen bij de bespreking van subonderdeel 1.1.

Onderdeel 2

- 2.18 Ook onderdeel 2 is gericht tegen rov. 4.5.5.

De klacht in subonderdeel 2.1 komt erop neer dat het hof in die overweging een te beperkte toepassing heeft gegeven aan art. 2.20 lid 2 sub d BVIE. Dat de aard van het boek toelaatbaar is en de inhoud van het boek beschrijvend, leidt namelijk niet noodzakelijkerwijs tot de conclusie dat daarom geen sprake kan zijn van een ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het (ostentatieve) gebruik van het merk Jiskefet, aldus de klacht. Zoals hiervoor bij de bespreking van de vorige subonderdelen onder ogen is gezien, toetst het hof in rov. 4.5.5 het oordeel van de voorzieningenrechter (in rov. 4.5 van het vonnis) over art. 2.23 lid 1 BVIE. De klacht mist daarmee feitelijke grondslag. Zelfs als rov. 4.5.5 zo zou moeten worden gelezen dat dit oordeel (ook) is gegeven in het kader van de toetsing aan art. 2.20 lid 2 sub d BVIE, kan de klacht niet tot cassatie leiden. Jiskefet c.s. bestrijden immers niet kenbaar het oordeel in rov. 4.5.4 dat sprake is van een geldige reden. In deze lezing ontbreekt dan belang bij deze klacht.

- 2.19 Het cassatiemiddel vervolgt in subonderdeel 2.2 met de motiveringsklacht dat de redenering in rov. 4.5.5 niet sluitend is. Bij gebreke van een nadere, maar ontbrekende motivering valt volgens de klacht niet in te zien dat de enkele omstandigheid dat de aard van het boek toelaatbaar is en de inhoud van het boek beschrijvend, reeds moet leiden tot de conclusie dat geen sprake kan zijn van een ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het (ostentatieve) merkgebruik.
- 2.20 Deze klacht slaagt naar ik meen evenmin. Het hof heeft in rov. 4.5.5 overwogen: *‘[...] Het moge zo zijn dat gebruik van deze titel voor Noblesse als uitgever een voordeel oplevert in die zin, dat voor (een deel van) de potentiële kopers en lezers direct duidelijk zal zijn dat het boek betrekking heeft op (het televisieprogramma) ‘Jiskefet’, maar een dergelijk voordeel kan, gelet op de op zichzelf toelaatbare aard en beschrijvende inhoud van het boek zoals hiervoor aangeduid, niet worden beschouwd als ongerechtvaardigd. [...]’* [Onderstreeping toegevoegd, A-G] Hiermee bouwt het hof voort op rov. 4.5.4 (zoals volgt uit de woorden: ‘zoals hiervoor aangeduid’) en de daarin betrokken vaststelling dat juist voor de aard en inhoud van het boek de titel ‘Jiskefet Encyclopedie’ een voor de hand liggende aanduiding

³¹ B.T.M. van der Wiel, in: Van der Wiel (red.), Cassatie, 2019/105 met een verwijzing naar HR 10 september 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2961, NJ 1999/795, rov. 3.4.

is en Noblesse daarom, mede gelet op het grondrecht van informatievrijheid, een geldige reden heeft voor het gebruik van de titel. Ik lees het oordeel dan ook zo dat het hebben van een geldige reden in dit geval ook meebrengt dat het door het hof geïdentificeerde voordeel niet ongerechtvaardigd is³². Het oordeel is daarmee niet ontoereikend gemotiveerd, zeker niet nu het hier een (spoed)kortgedinguitspraak betreft, met een lagere motiveringslat dan in een bodemzaak.

2.21 Subonderdeel 2.3 richt een rechts- en motiveringsklacht tegen de slotzin van rov. 4.5.5. Daarin overweegt het hof dat in dit geval geen sprake van een ‘meeliften’ met of *free riding* op de reputatie van het merk Jiskefet in die zin dat, dankzij afstraling van het imago van dat merk of van de door dat merk opgeroepen kenmerken op het boek van Noblesse, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van dat merk. Dit oordeel is volgens het subonderdeel op geen enkele wijze gemotiveerd en daarom niet te volgen. Dat geldt temeer gelet op de – ook door het hof vastgestelde – bekendheid van het televisieprogramma Jiskefet en daarmee van het merk, zodat juist voor de hand ligt dat wordt meegelift op de reputatie van het merk. Dit klemt temeer in het licht van de stellingen van Jiskefet (zie subonderdeel 1.2³³), waarover het hof niet anders heeft geoordeeld, en dus als theoretisch feitelijk uitgangspunt in cassatie dienen.

2.22 Ik lees hierin geen rechtsklacht, maar alleen een motiveringsklacht, die de laatste zin van rov. 4.5.5 isoleert. Indien in context gelezen, ontstaat het volgende beeld. Het hof stelt voorop dat de makers stellen dat Noblesse *ongerechtvaardigd voordeel* trekt uit de onderscheidende kracht en de reputatie van het merk. Dat verwerpt het hof (feitelijk) met het oordeel dat het zo kan zijn dat het hanteren van deze titel voor Noblesse als uitgever *voordeel* oplevert, namelijk dat voor potentiële kopers en lezers duidelijk zal zijn dat het boek ziet op het tv-programma Jiskefet, maar dat dat type voordeel gelet op de op zich toegelaten aard en beschrijvende inhoud van het boek ‘zoals hiervoor aangeduid’ (waarmee wordt terugverwezen naar de aangenomen geldige reden) geen *ongerechtvaardigd voordeel* is. Ter nadere uitleg wordt dat afgezet tegen wat wel ongerechtvaardigd voordeel zou opleveren en dat staat in de in de klacht geïsoleerd beschouwde vervolgpassage, waarin het hof oordeelt dat hier geen sprake is van meeliften of *free-riding* in de zin van HvJ EU 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (*L’Oréal/Bellure*). De kwalificatie van het door het hof hier geconstateerde niet ongerechtvaardigde voordeel voor Noblesse wordt aldus door het hof afgebakend tegenover het wel ongerechtvaardigde meeliften of *free-riding* van het type dat aan de orde was in *L’Oréal/Bellure*. Het feitelijke oordeel dat van dat laatste hier geen sprake is, is voorbehouden aan het hof en in de gegeven uitleg alleszins goed te volgen, zodat van ontoereikende motivering geen sprake is. Anders gezegd: in antwoord op de stelling van de makers dat hier sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit hun merk, oordeelt het hof dat hier sprake is van *geoorloofd* te achten aanhaken bij het merk in de titel van het boek, gerechtvaardigd doordat het publiek zo weet dat het over het bekende tv-programma gaat (informatievrijheid) en dit levert hier geen ongeoorloofd meeliften/*free-riding* op, zoals in *L’Oréal/Bellure* speelde. Ik acht dat een meer dan toereikende motivering in kort geding. De klacht is tevergeefs.

³² Vgl. over de verhouding van de begrippen ‘ongerechtvaardigd’ en ‘zonder geldige reden’ in de context van art. 2.20 lid 2 sub c: Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 2008/8.8.9.

³³ In de procesinleiding wordt verwezen naar subonderdeel 2.1, maar bedoeld zal zijn 1.2 aangezien daar stellingen worden opgesomd.

Derde onderdeel

2.23 De veegklacht uit onderdeel 3 is dat het oordeel in rov. 4.6.1 en het dictum voortbouwen op de in het eerste en tweede onderdeel bestreden oordelen, zodat die evenmin in stand kunnen blijven. Dat behoeft geen separate bespreking; de klacht deelt het lot van de voorafgaande (sub)onderdelen.

3. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden

A-G

22/03144

Ondertekening Conclusie P.G.

Handtekeningen

Peurseem, mr. drs. G.R.B. van

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.R.B. van', is written over a horizontal line. The signature is enclosed in a light gray rectangular box.