

Blijf van mijn merk af, lullo!

Annotatie Corstiaan Kan bij Rechtbank Noord-Holland, 1 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9643¹

Begin november 2021 zou hij overal verkrijgbaar zijn; de vooralsnog enige, maar (volgens Herman Koch en Michiel Romeyn) ‘niet echte’ *Jiskefet*-encyclopedie!

De *Jiskefet*-encyclopedie is een naslagwerk van journalist Rutger Vahl en auteur Richard Groothuizen. De auteurs bekeken voor het boek nauwelijks nog afspeelbare videobanden, vonden bij fans verloren gewaande afleveringen en doken in het omroeparchief om elke *Jiskefet*-minuut te kunnen boekstaven.²

Het lanceren van een ‘ongeautoriseerde’ *Jiskefet* – encyclopedie was voor de auteurs niet een geheel onlogische vervolgstap nadat zij eerder – met succes - de ‘Koot & Bie encyclopedie’ (2020) op de markt brachten; een werk dat eveneens tot stand kwam zonder medewerking van de hoofdpersonen. In tegenstelling tot Van Kooten & De Bie³, liet *Jiskefet* het echter niet bij het uiten van haar ongenoegen. De *Jiskefet*-makers besloten zich tegen de ongeautoriseerde uitgave te verzetten.

In een kort geding tegen de uitgever brachten Koch en Romeyn met succes de inbreuk op het merkrecht ‘*Jiskefet*’ in stelling. De voorzieningenrechter overwoog dat het boek slechts op de markt zou mogen worden gebracht met een enigszins aangepaste titel (‘*Jiskefet* – encyclopedie: *Cabaret trio*’) en een sticker op de cover waarop duidelijk wordt gemaakt dat de encyclopedie niet afkomstig is van de makers van *Jiskefet*.

Noblesse vond dit resultaat onaanvaardbaar en heeft met steun van het Persvrijheidsfonds (opgericht door journalistenvakbond NVJ) een hoger beroep ingesteld. Het fonds vindt dat in het vonnis onvoldoende rekening is gehouden met journalistieke belangen.⁴

De uitgever besloot daarnaast om de uitgave van het boek niet langer uit te stellen. Sinds eind november ligt de *Jiskefet*-encyclopedie in de winkel, met naast de bevolen sticker ook een door Noblesse (in de vorm van een inlegvel) toegevoegd ‘journalistiek statement’.⁵

II. De procedure en de kern van het vonnis

Na tevergeefs ondernomen buitengerechtelijke pogingen om inzage te verkrijgen in het publicatiemateriaal, werd uitgever Noblesse kort voor de beoogde datum voor het uitbrengen van de *Jiskefet*-encyclopedie (2 november 2021) gedagvaard in kort geding.

¹ Deze annotatie zal tevens gepubliceerd worden op OpenRecht (<https://www.openrecht.nl/>).

² Zie: <https://www.bol.com/nl/nl/p/jiskefet-encyclopedie/9300000044615087/>.

³ Zie artikel AD d.d. 29 september 2020: “Dit boek over Koot & Bie had wat hen betreft nooit bestaan”: <https://www.ad.nl/show/dit-boek-over-koot-en-bie-had-wat-hen-betreft-nooit-bestaan~a05ea0564/>.

⁴ <https://www.villamedia.nl/artikel/persvrijheidsfonds-steunt-hoger-beroep-uitgeverij-jiskefet-naslagwerk>.

⁵ Zie Parool d.d. 30 november 2021: “*Jiskefet* Encyclopedie is eindelijk uit (met sticker, wikkel én inlegvel)”: <https://www.parool.nl/kunst-media/jiskefet-encyclopedie-is-eindelijk-uit-met-sticker-wikkel-en-inlegvel~b36d8eb6/>.

Inzage

Eisers vorderden allereerst inzage in het uit te geven werk.

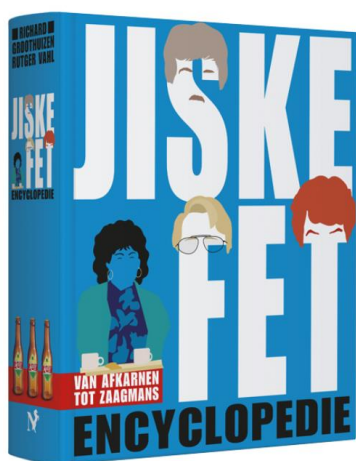
Verkrijging van een gebod tot inzage voorafgaand aan een publicatie is in het licht van de expressievrijheid geen sinecure. De Jiskefet-makers slaagden er op 21 oktober tijdens een met spoed geagendeerde zitting toch in. Niet via een rechterlijk gebod, maar door een toezegging van de uitgever om inzage te verstrekken. De toezegging zal zijn bevorderd door de opstelling van de rechter ter zitting, die kennelijk minder werd gehinderd door aan de uitingvrijheid gerelateerde bedenkingen.

Het kort geding werd geschorst zodat de Jiskefet-makers het materiaal konden bestuderen en een besluit konden nemen over het vervolg. Getuige het hier besproken vonnis is dat vervolg er gekomen.

Inbreuk merkenrecht

Aangezien het niet a priori onrechtmatig is om een publicatie in de vorm van een biografie over een publieke figuur, of zoals in dit geval zelfs een heuse encyclopedie over een populair cabarettrio/Tv-programma uit te brengen, moesten de eisers hun toevlucht nemen tot bezwaren tegen de wijze waarop aandacht aan hen en aan hun programma werd besteed. Deze bezwaren bestonden volgens eisers in de vorm van een inbreuk op hun merkrecht 'Jiskefet' (een Benelux-woordmerk).

De Jiskefet-makers stelden allereerst dat het door hen gedeponeerde merk door Noblesse als teken werd gebruikt 'in de benaming en aanprijzing op de kaft van het Boek ter onderscheiding van de waar' (r.o. 3.2).



Bron: Jiskefet Encyclopedie – Noblesse Uitgevers

Door dit gebruik zou volgens eisers herkomstverwarring zijn te duchten (een beroep op de **sub a/b-grond** van art. 2.20 BVIE⁶). Sterker nog: verwarring bij het publiek zou zich al hebben

⁶ Art. 2.20 lid 2 BVIE: [...] de houder van een ingeschreven merk [is] gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

a. gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven; **b.** gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of

verwezenlijkt, betoogden Koch en Romeyn onder verwijzing naar de kop van een recent artikel (“*Jiskefet spant rechtszaak tegen eigen boek aan*”).⁷

Naast de beweerde herkomstverwarring gingen de Jiskefet-makers ook voor het anker liggen van de **sub c/d-grond**⁸, door te stellen dat ‘de wijze waarop het Boek als een raket door de honderden sketches en uitzendingen stormt afbreuk doet aan de reputatie van het merk’. Naar mening van Jiskefet ontbreekt het gevoel voor context en humor en wordt er op ‘meeliftende manier’ omgegaan met het Jiskefet-gedachtengoed (r.o. 3.2).

De Jiskefet-makers vorderden op grond van de gestelde merkinbreuk geen publicatieverbod, maar een *gebod* voor de uitgever om boekenhandels/verkopers van het boek ertoe te verbinden het boek louter aan te prijzen met de mededeling dat Jiskefet een merk is van Jiskefet B.V. en dat het boek niet afkomstig is van Jiskefet-makers (o.a. door middel van een sticker of inlegvel).

Verweer Noblesse (r.o. 3.3/3.4)

Noblesse voelde niks voor een sticker of inlegvel en voerde allereerst aan dat de aanduiding ‘Jiskefet’ wordt gebruikt als onderdeel van de titel van het boek en daarmee deel is van het product en niet de aanduiding is waaronder het product wordt verhandeld (geen ‘merkgebruik’).

Voor zover er wel sprake zou zijn van merkgebruik (of ‘ander gebruik’) betwistte zij dat er sprake was het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het merk Jiskefet, dan wel van het veroorzaken van verwarringsgevaar. De uitgever wees er in dat kader o.a. op dat zij met de vermelding ‘gegarandeerd ongeautoriseerd’ op de kaft de nodige inspanning had geleverd om zich ervan te verzekeren dat de waren niet direct worden gezien als afkomstig van Jiskefet zelf.

Tot slot beriep Noblesse zich op art. 2:23 BVIE door aan te voeren dat het voor haar noodzakelijk was om het teken van Jiskefet te gebruiken in de titel. Hoe kon zij anders immers het publiek informeren dat het een encyclopedie over Jiskefet betrof?

Oordeel Voorzieningenrechter

Noblesse wordt gevolgd in haar verweer dat het onderhavige gebruik van het teken ‘Jiskefet’ niet kan worden opgevat als ‘merkgebruik’ (r.o. 4.2). Dat neemt niet weg, aldus de Voorzieningenrechter, dat er sprake kan zijn van ‘ander gebruik’ van het teken Jiskefet als bedoeld in art. 2:20 lid 2 aanhef en sub c en d BVIE.

overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;

⁷ Vermoedelijk een verwijzing naar het artikel op <https://www.televizier.nl/amusement/jiskefet-spant-rechtszaak-tegen-eigen-boek-aan>. Van daadwerkelijke verwarring lijkt daar overigens geen sprake (wel een leuke vondst natuurlijk).

⁸ Art. 2.20 lid 2 BVIE: *[...] de houder van een ingeschreven merk [is] gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:*

c. *gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;*

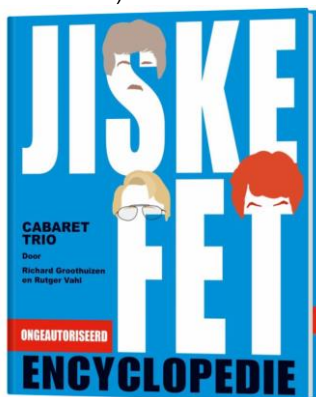
d. *gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.*

De Voorzieningenrechter stelt vast dat partijen in casu van mening verschillen over de vraag of er een 'geldige reden' bestaat voor het gebruik van het teken in de titel van het boek.

Die vraag moet volgens de Voorzieningenrechter ontkennend worden beantwoord. Het 'bekende' merk c.q. de 'bekende' Jiskefet-makers (zie r.o. 4.4.) kunnen met recht een beroep doen op het geregistreerde Benelux-woordmerk om op te komen tegen het gewraakte gebruik van het teken 'Jiskefet' door Noblesse. Daartoe wordt redengevend geacht dat op de voorkant van het boek niet duidelijk zichtbaar tot uitdrukking wordt gebracht dat het niet van de merkhouder/de makers van Jiskefet afkomstig is en niet met haar betrokkenheid of instemming tot stand is gebracht, terwijl de aanduiding 'gegarandeerd ongeautoriseerd' op de achterkant mogelijk niet wordt opgemerkt of begrepen door het kopend publiek met oppervlakkige interesse.

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 (r.o. 4.5), aldus de Voorzieningenrechter.

De vorderingen van Jiskefet worden toegewezen. Het boek moet bij verkoop aangeprezen worden met de vermelding dat het niet van de makers afkomstig is en er moet een sticker worden aangebracht met de vermelding "CABARET TRIO, door Richard Groothuizen en Rutger Vahl" (zie hieronder).



Bron: Bol.com

Omdat het een IE-geschil betreft, de advocaatkosten behoorlijk zijn opgelopen en er twee zittingen hebben plaatsgevonden, wordt Noblesse ex art. 1019h Rv – anders dan gebruikelijk - veroordeeld tot vergoeding (aan Jiskefet) van tweemaal het indicatietarief voor eenvoudige zaken ad € 6.000.

III. Noot

Vanuit merkenrechtelijk perspectief is dit een opmerkelijk vonnis, waarbij wel enige kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Het vonnis wekt de indruk dat de Voorzieningenrechter zich stoorde aan de opstelling van de uitgever (die hij lijkt te duiden als niet erg coöperatief en

'misplaatst' verongelijkt).⁹ Zou de rechter daardoor iets te grote stappen hebben genomen om snel thuis te komen?

Merkgebruik?

De Jiskefet-makers maakten de op het eerste gezicht minder voor de hand liggende keuze om hun kort geding tegen de publicatie van de ongeautoriseerde encyclopedie te baseren op een merkenrechtelijke grondslag. Uit berichtgeving in de media valt op te maken dat er aanvankelijk werd gedacht aan een auteursrechtelijke en/of portretrechtelijke inzet. Deze normaal gesproken relevantere, want meer op (de vorm van) de inhoud van een dergelijke uitgave gerichte grondslag kozen zij evenwel niet; mogelijk omdat Koch en Romeyn hadden geconstateerd dat de auteurs van de encyclopedie daar al met 'slimmigheidjes'¹⁰ op zouden hebben geanticipeerd (o.a. door gebruik te maken van illustraties in plaats van fotomateriaal).¹¹

Wat daar verder van zij; nadat de Jiskefet-makers de gewenste inzage hadden verkregen besloten zij het uitsluitend over merkenrechtelijke boeg te gooien en een beroep te doen op hun kersverse (2020) geregistreerde Benelux-woordmerk 'Jiskefet' (voor onder meer klasse 16: "*Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, waaronder boeken, tijdschriften [..]*") om het gebruik van het teken in de titel van het werk van Vahl en Groothuizen te bestrijden.¹²

Dat levert allereerst de vraag op hoe het eigenlijk zit met het gebruik van een merk als onderdeel van een titel van een boek; kwalificeert dat überhaupt als gebruik ter onderscheiding van waren (merkgebruik)?

Volgens de heersende opvatting in de literatuur luidt het antwoord: 'in beginsel niet'.¹³ Titels van afzonderlijke boeken of andere eenmalige uitgaven (denk ook aan filmwerken) zijn niet bedoeld om de waar aan te duiden, maar zijn zelf onderdeel van de waar. Deze redenering is ook bevestigd in (veelal lagere) rechtspraak.¹⁴

⁹ Vgl. r.o. 4.7: "[...] Daarbij verdient -voor de duidelijkheid- wel opmerking dat de wijze waarop Noblesse de opstelling van Jiskefet c.s. in de aanloop naar dit kort geding in haar verweer heeft beschreven volkomen buiten beeld laat dat zij degene is geweest die categorisch heeft geweigerd om Jiskefet inzage in de inhoud het boek te geven, terwijl de vrees dat die inhoud niet door de beugel kon werd gestaafd door een, naar nu blijkt, geground bezwaar tegen de uitvoering van de omslag. Enige matiging van toon zou haar dan ook sieren."

¹⁰ Vgl. publicatie NU.nl d.d. 21 oktober 2021 (<https://www.nu.nl/cultuur-overig/6163345/kort-geding-over-jiskefet-boek-dat-kan-toch-helemaal-niet.html>): "Ze zijn wel zo slim geweest om geen fotomateriaal te gebruiken, want daar zit beeldrecht op. Ze hadden Kees Prins benaderd om beeld van hem te krijgen, omdat hij ooit foto's had gemaakt. Maar Herman (Koch, red.) en ik zijn directeur van het geheel. In plaats van foto's hebben ze geloof ik tekeningen gebruikt."

¹¹ Een weinig overtuigende reden voor deze strategie. Immers ook een getekend portret is een portret. Vgl. de recente conclusie van A-G Hartlief in de Verstappen/Picnic – zaak (8 november 2021, ECLI:NL:PHR:2021:953), punt 3.38: *Volgens het ruime portretbegrip volstaat immers een voldoende mate van herkenbaarheid, waarmee een grote verscheidenheid aan uitingen in beeld kan komen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan karikaturale tekeningen en speelfilms, waar al snel enig commercieel belang achter schuilt en waarmee de populariteit van de persoon in kwestie in zekere zin kan worden verzilverd.[..]*

¹² Zie <https://www.boip.int/nl/merkenregister?app=%2Fitem%2Fbx1411750>. Het woordmerk is geregistreerd op 17 februari 2020, gepubliceerd op 19 mei 2020. De inschrijving is gedaan voor Klassen 9, 16, 25, 35 en 41.

¹³ Geerts e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (2020), par. 294; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (2008), nr. 5.3.3-5.3.4.4; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom deel 2* (2011), 5.4.3.1; Visser, *Merkenrecht-spraak* (2014), hst. *Merkweigerig*; Gielen-Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle 1992, nr. 371. **Anders** (gebruik in titel zou wel moeten worden opgevat als merkgebruik): Reeskamp, *Kuifje in merkenland*, *BMMB* 2009/2, p. 58 e.v.

¹⁴ Pres. Rb. Amsterdam 29 april 1982, Suske en Wiske-parodieën, AMR 1982, p. 83-84.; Rb. Amsterdam 28 juli 2004, *BIE* 2005, 302 (Suske en Wiske); Vzr. Rechtbank Utrecht, 11 november 2003, ECLI:NL:RBUTR:2003:AN8909 (Cruiff/Tirion); Rechtbank Amsterdam 14 april 2010,

Denk bijvoorbeeld aan het verzet van Cruijff tegen het gebruik van het teken 'Cruijff' in de titel van het boek 'Johan Cruijff de Ajacied' van Guus de Jong en Jaap Visser. In het arrest Cruijff/Tirion ging het bij de Hoge Raad uitsluitend over de portretrechtelijke aanspraak van Cruijff, maar in eerste aanleg deed de voetballerende tevens een beroep op zijn merkrecht 'Cruijff' om de titel te verbieden. De rechtbank te Amsterdam overwoog destijds (2010)¹⁵: "Het teken 'Cruijff' wordt door Tirion niet gebruikt ter aanduiding van waren of diensten".¹⁶

In het Jiskefet- kort geding komt de Voorzieningenrechter tot dezelfde conclusie; het onderhavige gebruik door Noblesse is geen 'merkgebruik', maar het gebruik van een naam die (als titel) onderdeel uitmaakt van het product. De Voorzieningenrechter laat vervolgens echter ten onrechte na om te oordelen dat in casu daarom alleen de **sub d** - grond (mogelijkheid verzet merkhouder tegen 'ander gebruik' dan merkgebruik) van artikel 2.20 lid 2 BVIE nog uitkomst zou kunnen bieden voor Jiskefet.

In plaats daarvan richt de voorzieningenrechter de aandacht 'mede' op de **sub c** - grondslag.¹⁷ Het is niet te begrijpen hoe - het afwezige merkgebruik ten spijt - deze grondslag nog steeds van toepassing zou kunnen zijn. In r.o. 4.4. lijkt desalniettemin de Voorzieningenrechter ook de - alleen in **sub c** vervatte - 'bekendheidstoets' aan te leggen en even verder (r.o. 4.5.) wordt het gewraakte gebruik van het teken Jiskefet door Noblesse getypeerd als 'refererend merkgebruik'...¹⁸

Jiskefet als bekend (boeken)merk?

Hoewel de Voorzieningenrechter aan de 'bekendheidstoets' van **sub c** in het geheel niet zou moeten toekomen, is het toch de moeite waard om over de wijze waarop die toets is aangelegd nog iets te zeggen. Uiteraard is Jiskefet een beroemd cabarettro. Haar populariteit is zelfs nog steeds zo aanzienlijk dat het voor Vahl en Groothuizen interessant was om een omvattend Jiskefet-naslagwerk op de markt te brengen. Maar hebben we het bij deze bekendheid/populariteit dan over hetzelfde als over de bekendheid van het merk 'Jiskefet'? Het antwoord luidt ontken-
nend...¹⁹

AMI 2010/6, m.nt. Pinckaers (Cruijff/Tirion); Rb. Den Haag 20 mei 1998, Glen Miller Band, *BMMB* 1998, nr. 82, p. 23; Rb. Den Haag 16 februari 2000, Fa Mulan/Disney's Mulan, *BIE* 2001, nr. 36; Rb. Den Haag 2 augustus 2000, Teletubbies, *IER* 2000, nr. 62 (vernietigd door Hof Den Haag 31 maart 2009). Zie bijv. ook de Belgische uitspraak HvB Brussel 3 okt. 2013, *Ing.-Cons.* 2013, 825 (Het dagboek van Anne Frank en Het Achterhuis).

¹⁵ Rechtbank Amsterdam 14 april 2010, AMI 2010/6, m.nt. Pinckaers (Cruijff/Tirion). In hoger beroep werden er geen grieven gericht tegen de afwijzing van de merkenrechtelijke grondslag.

¹⁶ Zes jaar eerder had in kort geding de Voorzieningenrechter in Utrecht, in hetzelfde geschil, precies hetzelfde overwogen. Zie Vزر. Rechtbank Utrecht, 11 november 2003, ECLI:NL:RBUTR:2003:AN8909 (Cruijff/Tirion).

¹⁷ R.o. 4.3 - 4.5 vonnis.

¹⁸ Onder refererend merkgebruik wordt verstaan: het gebruik van eens anders merk in (bijvoorbeeld) vergelijkende reclame. Dit wordt gezien als gebruik ter onderscheiding van de eigen waren en/of diensten ('merkgebruik') en dus niet als 'ander gebruik' (dit in tegenstelling tot onder oud-Benelux recht). Zie Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom deel 2* (2011), par. 8.4.6. Vgl. HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, *NJ* 2001, 134 m.nt. JHS; *IER* 1999, 16 m.nt. RdR; *BMMB* 1999-3, p. 159 (BMW/Deenik).

¹⁹ Vgl. Rechtbank Amsterdam 14 april 2010, AMI 2010/6, m.nt. Pinckaers (Cruijff/Tirion), r.o. 4.23: "[...] Daarbij merkt de rechtbank op dat de bekendheid van Cruijff niet tevens inhoudt dat de bedoelde merken bekend zijn voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven."

Van 'sub c - bekendheid' is sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn.²⁰ Om een dergelijke bekendheid te scheppen, is in elk geval nodig is dat het merk op normale wijze wordt gebruikt en vaak ook dat er reclame voor wordt gemaakt.²¹

Het zal duidelijk zijn dat de naam 'Jiskefet' als merk voor boeken nog weinig bekendheid heeft verworven; vermoedelijk is het als boekenmerk (wat is dat eigenlijk; een boekenmerk?²²) zelfs nooit gebruikt.

Daar staat tegenover dat het goed verdedigbaar is dat het gebruik van de aanduiding 'Jiskefet' als titel voor de beroemde Tv-serie wel kwalificeert als merkgebruik (want: 'seriematig'²³) en dat wij de exploitatie van de serie, bijvoorbeeld via Amazon Prime (waar de serie Jiskefet sinds het voorjaar van 2020 in het Nederlandse aanbod is opgenomen²⁴) mogen opvatten als normaal gebruik van het merk binnen de Benelux. Langs die lijn had de rechter m.i. tot het oordeel kunnen komen dat de bekendheidsdrempel van sub c werd gehaald²⁵ (Jiskefet als bekend merk voor televisieprogramma's) en dat Jiskefet zich bijgevolg mede kon verzetten tegen gebruik van een overeenstemmend teken ter onderscheiding van 'andersoortige' waren.

Wat daar verder ook van zij; noch de in het vonnis aangehaalde omstandigheid dat het 'cabarettrio' Jiskefet heden ten dage nog steeds bekend is²⁶, noch de kwalificatie van Herman Koch, Michiel Romeyn en Kees Prins als 'publieke figuren' is relevant bij de vaststelling van de (sub c-) bekendheid van het merk.²⁷

De sub d-toets (ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk)?

Bij de toets of een merkhouders zich kan verzetten tegen 'ander gebruik' (sub d) – zoals gebruik van het teken in de titel van een ongeautoriseerde boekpublicatie – dient (net als bij sub c) te worden onderzocht of het publiek een 'verband' legt tussen merk en teken en zo ja, of er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, dan wel afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Is aan (één van) die schademogelijkheden voldaan, hetgeen de rechter eerst zal moeten vaststellen, dan kan de aangevallen gebruiker een geldige reden aanvoeren.²⁸

²⁰ HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General Motors/Yplon; Chevy). Geerts e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (2020), par. 374.

²¹ Geerts e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (2020), par. 374.

²² Gedacht kan worden aan titels van boekenseries, tijdschriften, kranten (seriematig gebruik titel, dat in tegenstelling tot een titel van een eenmalige uitgave, wel 'merkgebruik' op kan leveren). Vgl. Geerts e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (2020), par. 294; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom deel 2* (2011), 5.3.4.2.

²³ Vgl. Pres. Rb. Haarlem 11 december 1992, BIE 1994, 17 (Grundy/Rebunex; Goede Tijden Slechte Tijden), r.o. 3.2: *De leuze "Goede Tijden Slechte Tijden" heeft - naar door Renimex is erkend - vooral als titel van de televisieserie grote bekendheid verkregen en moet daarom als een onderscheidend teken worden beschouwd.* Zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom deel 2* (2011), 5.3.4.2 – 5.3.4.3.

²⁴ Zie <https://www.ad.nl/show/alle-afl levering-jiskefet-binnenkort-op-amazon-te-zien~a657d053/>.

²⁵ HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General Motors/Yplon; Chevy), r.o. 29.

²⁶ Of dat een aanzienlijk deel van het (oudere) Nederlandse publiek de aanduiding Jiskefet associeert met het 'gelijknamige TV-programma dat gedurende 15 jaar op de Nederlandse televisie is uitgezonden' (zie r.o. 4.4 van het vonnis).

²⁷ Vonnis r.o. 4.4.

²⁸ Vgl. Geerts e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/366: [...] Is aan de voorwaarden voldaan, dan kan de aangevallen gebruiker een geldige reden aanvoeren [...]*.

In het onderhavige vonnis wordt deze systematiek niet gevolgd. De rechter springt namelijk gelijk naar de tweede stap, omdat het (slechts?) de vraag omtrent de toepasselijkheid van een 'geldige reden' zou zijn die partijen verdeeld zou houden (zie r.o. 4.3.). Het 'ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk' wordt in die beoordeling slechts kort aangestipt en overigens in het kader van een ongebruikelijke a-contrario redenering.²⁹

Het is niet duidelijk hoe Noblesse haar verweer precies heeft ingericht, maar uit het vonnis valt op te maken dat de uitgever in ieder geval ook heeft betwist dat zij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het merk Jiskefet (zie r.o. 3.2.). De eerste stap (vaststelling 'verband' + ongerechtvaardigd voordeel trekken uit/afbreuk aan reputatie merk) verdiende, kortom, wel degelijk een voorafgaande en separate beoordeling.

Het gevolg van het miskennen van die stap is dat het richtinggevende criterium uit HvJ EU L'oreal/Bellure (is er sprake van 'in het kielzog varen van het bekende merk', het profiteren van de aantrekkingskracht/het prestige van het merk, het halen van voordeel uit de door de merkhouder geleverde inspanningen om het imago van het merk te creëren en te onderhouden?)³⁰ niet, of in ieder geval niet kenbaar is toegepast.

De Voorzieningenrechter baseert zijn conclusie dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de naam 'en dus ook de bekendheid van het merk' Jiskefet eigenlijk alleen op de te duchten herkomstverwarring bij het kopende publiek vanwege het ontbreken van de vermelding (op de cover) dat het boek niet afkomstig is van - of tot stand is gebracht met toestemming van de merkhouder (r.o. 4.5 – 4.6). Een typische **sub b** – omstandigheid dus!

Hoewel de constatering van verwarringsgevaar niet per se een contra-indicatie vormt in de sub c/d – beoordeling (het betekent in ieder geval dat het publiek een 'verband' zal leggen tussen merk en teken)³¹, is het weinig bevredigend dat de Voorzieningenrechter zijn conclusie niet onderbouwt met typische sub c/d – omstandigheden.

Ten overvloede: ook los van deze systematische kanttekening lijkt de vaststelling dat Noblesse met name ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het 'verwarringsgevaar' bij het kopende publiek (dat in de veronderstelling zou kunnen verkeren dat het een boek afkomstig van merkhouder Jiskefet betreft) niet erg plausibel. Het daadwerkelijke 'voordeel' lijkt vooral te schuilen in het gebruik maken c.q. verzilveren door de auteurs van de publieke belangstelling die bestaat voor de Tv-serie Jiskefet. Dat voordeel (of het nou ongerechtvaardigd is of niet) bestaat m.i. nog steeds als het beweerdelijke verwarringsgevaar wordt weggenomen door het aanbrengen van een sticker op de cover.

²⁹ R.o. 4.5: [...] 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 [...] Zolang die duidelijkheid niet wordt gecreëerd is er sprake van een gebruik waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van de naam [...].

³⁰ HvJ EG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378, NJ 2009/576; BIE 2009/58, p. 264; IER 2009/43, p. 193 (L'Oréal/Bellure). Aangenomen mag worden dat deze criteria net zo goed van toepassing zijn op de sub d – toets.

³¹ Vgl. Van Engelen, IE-beginselen, p. 297. Zie HvJ EG 27 november 2008, IER 2009/7 (Intel), r.o. 57.

Geldige reden

De Voorzieningenrechter oordeelt tot slot dat Noblesse zich niet kan beroepen op een 'geldige reden' voor het gebruik van het teken Jiskefet als onderdeel van de boektitel. Uit het eerder genoemde vonnis in *Cruijff/Tirion*³² blijkt dat het ook heel goed anders had kunnen uitpakken.

Naar aanleiding van het beroep van Tirion op een geldige reden voor gebruik van de naam 'Cruijff' in de titel overwoog de rechtbank (r.o. 4.22):

“Er is sprake van een geldige reden wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Dat is hier het geval. Van Tirion kan immers niet verwacht worden dat zij zich bij een boek over Cruijff onthoudt van het gebruik van zijn naam. Zij moet het onderwerp van het boek kunnen benoemen.”

Ook Noblesse heeft zich, mogelijk mede onder verwijzing naar bovengenoemd vonnis, op het standpunt gesteld dat het haar in het licht van de expressievrijheid vrij zou moeten staan om het teken Jiskefet te gebruiken in de titel van een boek over het beroemde cabarettrio. De Voorzieningenrechter toont zich niet ongevoelig voor dat standpunt (r.o. 4.5), maar overweegt toch dat er geen sprake is van een geldige reden:

“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 [...] 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.”

Het essentiële verschil tussen de zaak *Cruijff* en *Jiskefet* is dat in eerstgenoemd geval de rechtbank meende dat het publiek geen verband zou leggen tussen de titel van het boek en het merk 'Cruijff' (doch 'onmiddellijk zou begrijpen dat de aanduiding verwijst naar de voetballer Cruijff'). Hoe verdedigbaar het ook is dat dit evenzeer zal gelden voor het publiek dat kennisneemt van de *Jiskefet*-encyclopedie (geen associatie met het recent geregistreerde merk, wel met het fameuze cabarettrio uit de jaren '90); de Voorzieningenrechter keek er anders tegenaan en constateerde dat de kans op aantasting van de herkomstfunctie van het merk reëel was (r.o. 4.6).

In kort geding behoefde de rechter het gestelde realiteitsgehalte van dat verwarringsgevaar niet nader te motiveren. Toch roept het vragen op. Een boek is geen 'toonbankproduct'. De belangstellende koper zal kennisnemen van de tekst op de achterflap (hetgeen bij kennisname op een webwinkel doorgaans ook mogelijk is) en waarschijnlijk ook even gaan bladeren.³³ Uit het vonnis kan niet worden opgemaakt wat voor effect deze wijze van kennisname heeft op de herkomstfunctie; wordt de lezer gesterkt in een onjuiste indruk of juist niet? Een belangrijke rol zal ook de promotie van het boek spelen. Laat die ruimte voor verwarring of is juist mede daardoor wel duidelijk dat dit geen uitgave van -, maar over *Jiskefet* is.

³² Rechtbank Amsterdam 14 april 2010, *AMI* 2010/6, m.nt. Pinckaers (*Cruijff/Tirion*).

³³ De maatman in het merkenrecht is de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Vgl. HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97 (*Lloyd/Loints*), par. 26; HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95 (*Puma/Sabel*), par. 22; HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-210/96 (*Gut Springenheide en Tusky*), par. 31.

Hoe het ook zij: in het licht van de door het HvJEU geformuleerde³⁴ (en door het BenGH bevestigde³⁵) geldige reden - toets dient er een 'evenwicht' te worden gevonden tussen de rechten van de merkhouder en de belangen van een derde-gebruiker van het teken. Wat mij betreft had de Voorzieningenrechter in die belangenafweging i.c. meer waarde mogen hechten aan de vermelding 'gegarandeerd ongeautoriseerd' op de achterkant van het boek (in groot, rood lettertype).

Dat de term 'ongeautoriseerd' niet zou kunnen dienen om herkomstverwarring te voorkomen c.q. te beperken en/of tot onbegrip zal leiden bij de koper, zoals de Voorzieningenrechter overweegt (r.o. 4.6.), volg ik niet. De term kan moeilijk anders begrepen worden dan dat het cabarettrio geen toestemming heeft verleend voor de uitgave en is overigens ook in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk om kenbaar te maken dat degene die voorwerp is van de publicatie geen medewerking heeft verleend en/of niet achter de (inhoud van de) publicatie staat.³⁶

Proceskosten ex art. 1019h Rv

Ten slotte nog een enkel woord over de toegewezen proceskostenvergoeding. Het aanknopen bij het indicatietarief voor 'eenvoudige zaken' lag in casu voor de hand. Het tweemaal toewijzen van dit indicatietarief vanwege het enkele feit dat er twee zittingen hebben plaatsgevonden lijkt mij minder juist. Het betreft immers nog steeds één procedure. Een grondslag voor verdubbeling is in de 'indicatietarieven IE zaken' d.d. 1 april 2017 in ieder geval niet te vinden.

Het is mij niet bekend wat de daadwerkelijke hoogte was van de (gespecificeerde) advocaatkosten van Jiskefet, maar als die kosten dermate aanzienlijk waren dat een bedrag van € 6.000 niet meer beschouwd zou kunnen worden als een '*passend en significant deel*'³⁷ daarvan, had het m.i. de voorkeur verdiend om aansluiting te zoeken bij het indicatietarief voor 'normale kort gedingen' (max € 15.000). Die kwalificatie werd misschien niet gerechtvaardigd door de omvang van het feitencomplex of de juridische ingewikkeldheid van de vordering en/of de voorliggende rechtsvragen, maar wel door het aantal proceshandelingen (twee zittingen), de wijziging van eis (na verkrijging inzage) en mogelijk ook door de omvang van het verweer.³⁸

³⁴ HvJ EU 6 februari 2014, ECLI:EU:C:2014:49, NJ 2014/366, BIE 2014/11, p. 71 (Leidseplein Beheer/Red Bull); HvJ EU 30 mei 2018, ECLI:EU:C:2018:349 (Kenzo Tsujimoto/EUIPO).

³⁵ BenGH 14 okt. 2019, BIE 2020/1 (Moët Hennessy/Cedric), r.o. 7.

³⁶ Vgl. Gerechtshof Amsterdam, 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3614 (ongeautoriseerde biografie Max verstoppen), Vزر. Rechtbank Amsterdam, 19 maart 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BL8075 (ongeautoriseerde biografie Nina Brink).

³⁷ HvJ EU, 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, IER 2016/54, m.nt. C. Vrendenburg (United Video Properties / Telenet).

³⁸ Zie Indicatie-tarieven in IE-zaken d.d. 1 april 2017 (<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/indicatie-tarieven-in-ie-zaken-rechtbanken-04-2017.pdf>) onder 8. Categorie-indeling.