

Jiskefet/Noblesse Uitgevers

‘Jiskefet encyclopedie’ geen merkinbreuk

Prof.mr. D.J.G. Visser

Hoge Raad 27 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1484 (*Jiskefet c.s. / Noblesse*)

Inleiding

Maakt het prominente gebruik van de titel ‘JISKEFET Encyclopedie’ op het omslag van een naslagwerk over dit cabarettrio inbreuk op het merk ‘Jiskefet’ van dat trio? Dat is de vraag waar het in deze zaak om gaat. Hoewel de laatste uitzending van *Jiskefet* al dateert van 2005, heeft het trio in de vijftien jaar dat het actief was een grote bekendheid opgebouwd die nog steeds voortduurt. Daarom heeft de procedure ook de nodige aandacht getrokken. De bekendheid bij de huidige generatie studenten blijkt overigens nogal laag.

Uitspraak

Uit het arrest van de Hoge Raad komt het volgende naar voren.

Feiten

(i) Jiskefet B.V. is houdster van verschillende intellectuele-eigendomsrechten op en in verband met het in de periode 1990 tot 2005 uitgezonden televisieprogramma “Jiskefet”, waaronder het Benelux-woordmerk JISKEFET, gedeponeerde op 17 februari 2020 en ingeschreven onder nummer 1411750, onder meer voor de warenklasse 16 “boeken”.

(ii) Noblesse legde 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 sinds november 2021 door haar in de handel werd gebracht (hierna: het boek).

Eerste aanleg

‘In [...] kort geding vorderen Jiskefet c.s. – samengevat – dat Noblesse wordt bevolen maatregelen te treffen die erop gericht zijn dat het boek slechts wordt verkocht voorzien van de vermelding:

“Jiskefet is een merk van Jiskefet B.V. – Dit boek is niet afkomstig van Jiskefet B.V. of de makers van Jiskefet.”

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Jiskefet c.s. grotendeels toegewezen.¹

Gerechtshof

‘Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de vorderingen van Jiskefet c.s. afgewezen. Het heeft daartoe, samengevat en voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen.

“De titel van een boek vormt 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 art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a, b of c, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Van merkinbreuk door Noblesse kan dus alleen sprake zijn indien haar gebruik van het teken voldoet aan het bepaalde in de genoemde bepaling onder d. 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. (rov. 4.5.3-4.5.4)

Jiskefet c.s. stellen dat door Noblesse ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Gelet op de op zichzelf toelaatbare aard en beschrijvende inhoud van het boek, kan het door Noblesse genoten voordeel niet worden beschouwd als ongerechtvaardigd. Ook afbreuk aan het

1 Het vonnis van de voorzieningenrechter is in 2021 kritisch besproken door Corstiaan Kan in *IEF* 20415 onder de titel ‘Blijf van mijn merk af, lullo!’.

onderscheidend vermogen van het merk of aan de reputatie daarvan is in dit geval niet aan de orde. Uit het voorgaande volgt dat Noblesse naar voorlopig oordeel van het hof geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten, verbonden aan het merk JISKEFET. (rov. 4.5.5-4.5.7).”

Oordeel in cassatie

‘3.1 Onderdeel 1.1 van het middel betoogt dat het hof met zijn oordeel dat Noblesse geen inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet B.V., blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Noblesse maakt volgens het hof gebruik van het teken Jiskefet om kenmerken van haar boek aan te duiden. Op die situatie is art. 2.23 lid 1, aanhef en onder b, BVIE van toepassing. Daarom heeft het hof het gebruik van dit teken ten onrechte niet getoetst aan de in art. 2.23 lid 1, slot, BVIE vermelde norm van de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, aldus het onderdeel.

Onderdeel 1.2 voegt daaraan toe dat het oordeel van het hof onvolgende is gemotiveerd, omdat het hof niet is ingegaan op de stellingen van Jiskefet c.s. die 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 BVIE, te weten (samengevat) dat door de wijze waarop het teken Jiskefet op de kaft wordt gebruikt, de indruk wordt gewekt dat het boek van Jiskefet B.V. afkomstig is, dan wel dat er een economische band met Jiskefet B.V. bestaat. Deze stellingen kunnen 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, aldus het onderdeel.

Deze klachten falen, gelet op het volgende.

3.2 Noblesse heeft, voor het geval zou worden geoordeeld dat zij met het gebruik van het teken Jiskefet inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet B.V., een beroep gedaan op art. 2.23 lid 1, aanhef en onder c, BVIE (refererend merkgebruik). Daar hebben Jiskefet c.s. tegen ingebracht dat het gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Nu het hof tot het oordeel kwam dat Noblesse met het gebruik van het teken Jiskefet geen inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet B.V., kwam het aan het beroep van Noblesse op art. 2.23 lid 1 BVIE niet toe.

3.3 Voor zover is bedoeld te betogen dat, wanneer de rechter heeft vastgesteld dat het gebruik van het teken geen inbreuk oplevert op een van de gronden genoemd in art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a-d, BVIE, de merkhouders zijn op inbreuk berustende vordering niettemin toegewezen kan krijgen op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE, falen de klachten reeds omdat art. 2.23 BVIE de rechten van de merkhouders beperkt en niet uitbreidt.

3.4 De klachten van onderdeel 2 richten zich tegen het oordeel van het hof dat Noblesse geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het teken Jiskefet. De klachten kunnen bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, omdat het hof heeft geoordeeld dat Noblesse voor dat gebruik een geldige reden had en het middel daarover niet klaagt.’

Noot

Het gerechtshof Amsterdam is van oordeel dat het gebruik van een merk in de titel van een boek geen gebruik is ‘ter onderscheiding van waren of diensten’ omdat de titel een onderdeel vormt van de waar zelf. Dat is een verdedigbaar standpunt, maar je kan er, afhankelijk van de omstandigheden, ook anders over denken. Het is namelijk ook verdedigbaar dat gebruik van een merk in een titel onder



omstandigheden de indruk wekt dat het boek van de merkhouders afkomstig is of dat er een economische band bestaat met de merkhouders. In dit geval zou dat veroorzaakt kunnen worden door het feit dat op het omslag de letters JISKEFET vijf keer zo groot zijn als de letters ‘encyclopédie’ (zie afbeelding).

Dat zou er dan toe kunnen leiden dat het gebruik wel als ‘ter onderscheiding van waren of diensten’ kan worden gekwalificeerd, omdat het element ‘Jiskefet’ zo prominent is. En als dat zo is, is vervolgens de vraag aan de orde of een *beperking* op het merkenrecht van toepassing is. Een aantal van die beperkingen worden geformuleerd in artikel 2.23 BVIE, waarvan de hier meest relevante (art. 2.23 lid 1 sub c BVIE) bepaalt dat de merkhouders niet het recht heeft een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van

‘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’.

De vraag zou dan dus worden of *in casu* sprake is van gebruik van ‘het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk’ én of dit gebruik dan ‘plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’.

Maar daar komt het gerechtshof niet aan toe omdat het van oordeel is dat er geen gebruik is ‘ter onderscheiding van waren of diensten’. Het gerechtshof onderzoekt vervolgens of er in dit geval sprake is van gebruik ‘anders

dan ter onderscheiding van waren of diensten' (in de zin van art. 2.20 lid 2 sub d BVIE), waarbij de vraag is, of 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'.

Dat is volgens het gerechtshof niet het geval. Uitgever Noblesse heeft 'mede gelet op het grondrecht van de informatievrijheid, een geldige reden voor gebruik van die titel' én 'Gelet op de op zichzelf toelaatbare aard en beschrijvende inhoud van het boek, kan het door Noblesse genoten voordeel niet worden beschouwd als ongerechtvaardigd. Ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk of aan de reputatie daarvan is in dit geval niet aan de orde.' Als er sowieso geen sprake is van merkinbreuk op grond van de hoofdregels, kom je niet toe aan de vraag of er een beperking van toepassing is, waarbij getoetst zou moeten worden aan 'eerlijke gebruiken in nijverheid en handel'. Dat bevestigt de Hoge Raad in deze zaak en dat is niet verrassend.

Hieruit blijkt dat de toelaatbaarheid van het beschrijvend gebruik van een merk in een titel kennelijk volledig beoordeeld kan worden op basis van de 'geldige reden' van artikel 2.20 lid 2, aanhef en onder d BVIE. Dat geldt dus ook voor de manier waarop dit merk precies wordt gebruikt. Dus als een feitenrechter van oordeel is dat een merk weliswaar beschrijvend is, maar bijvoorbeeld te prominent en daardoor misleidend of nodeloos parasitair wordt gebruikt, dient hij te oordelen dat van een geldige reden geen sprake is en dat sprake is van 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' uit de reputatie van het merk of van strijdigheid met 'de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel'.

In dit geval waren partijen het erover eens dat het Noblesse op zichzelf vrijstond een boek met deze inhoud te publiceren. Dat lijkt mij terecht, hoewel het denkbaar is dat hier een vergoedingsplicht tegenover zou staan. Ik ga daar hieronder nader op in. Het hof is ook van oordeel voor een dergelijk boek de titel *Jiskefet Encyclopedie* een zeer voor de hand liggende aanduiding van de inhoud vormt. Ook dat klopt. Maar daarmee is nog niet gezegd dat gebruik van deze titel, met name in een bepaalde omvang en opmaak, niet de indruk kan wekken dat het een product is waar het trio medewerking of goedkeuring aan heeft verleend en/of een vergoeding voor ontvangt. Of die indruk wordt gewekt zou met een publieksonderzoek aangetoond kunnen worden. Of de rechter doet zijn eigen 'waarschijnlijkheidsanalyse'.² Dit laatste is natuurlijk gewoon het subjectieve oordeel van de rechter, maar daar ontkom je in dit soort zaken toch niet aan.

Het is verdedigbaar dat er bij een dergelijke indruk bij het publiek voldoende aanleiding zou kunnen zijn voor een verbod, een rectificatie of een vergoedingsaanspraak, op grond van het merkenrecht of op grond van één van de hierna te bespreken andere rechtsgronden.

Portretrecht?

Misschien hadden de heren van Jiskefet een beroep kunnen doen op hun portretrecht. Weliswaar staan er geen portretfoto's van hen in het naslagwerk, maar wel zeer herkenbare tekeningen van hun typetjes zonder gezicht, met kapsel, wenkbrauwen, snorren en brillen (zie afbeelding). Die tekeningen kunnen mijns inziens als portret worden gekwalificeerd. Weliswaar dient een portret de afbeelding van (een deel van) het gelaat (gezicht) te bevatten, maar het lijkt mij na het arrest *Verstappen/Picnic*³ aannemelijk dat er door het kapsel, wenkbrauwen, snorren en brillen sprake is van portretten. En mogelijk hadden zij op grond daarvan recht op een billijke vergoeding, bijvoorbeeld in de vorm van een percentage van de opbrengst van het boek. Vanuit een vergelijkbare gedachte bood uitgever Tirion Johan Cruijff een percentage van de opbrengst van een fotoboek met foto's van de voetballer in zijn Amsterdamse gloriejaren, en wist daarmee een verbod te voorkomen.⁴ In dit verband is het aardig om erop te wijzen dat het eerste arrest van de Hoge Raad over commercieel portretrecht, 45 jaar geleden, (ook) over een boek over een tv-serie ging: *'t Schaep met de 5 pooten*. Daarin was wél sprake van grote (portret)foto's. Maar de emotie was uiteraard dezelfde: de uitgever (ook toen: Tirion), de fotograaf en de auteur van het boek waren geld aan het verdienen aan de serie. En de acteurs die het mede tot zo'n succes hadden gebracht kregen niets. De Hoge Raad vond dat de acteurs een redelijk belang hadden om een vergoeding te (kunnen) vragen.⁵ Negen jaar eerder oordeelde de Hoge Raad overigens nog dat de acteurs van de televisieserie *Ja Zuster, Nee Zuster* zich niet konden verzetten tegen sleutelhangers die hun personages voorstelden en voorzien waren van de namen 'Zuster Klivia', 'Gerrit' en 'Opa'.⁶ Dat arrest is evenwel achterhaald door het *Breekijzer*-arrest⁷ en het eerdergenoemde arrest *Verstappen/Picnic*.

Auteursrecht?

Een andere grondslag zou het auteursrecht kunnen zijn geweest. De Jiskefet-encyclopedie bevat tal van citaten van het cabarettrio. Daarvan kan misschien gezegd worden dat dit toelaatbare citaten zijn in de zin van artikel 15a Auteurswet, omdat deze ondergeschikt en functioneel zijn en dus in overeenstemming zijn 'met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd'. Het is echter ook verdedigbaar dat 'het aantal der geciteerde gedeelten' in het licht van alle omstandigheden van het geval te groot is. Het boek staat namelijk vol met citaten die deels nogal prominent zijn.

² HvJ EU 14 november 2013, C-383/12P, ECLI:EU:C:2013:741 (*Wolf*), punt 43. De rechter mag in merkenzaken gebruikmaken van 'een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle

andere omstandigheden van het concrete geval'.

³ HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:621 (*Verstappen/Picnic*).

⁴ HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA2788 (*Cruijff/Tirion*).

⁵ HR 19 januari 1979, NJ 1979/383, ECLI:NL:HR:

1979:AC6461 (*'t Schaep met de 5 pooten*).

⁶ HR 16 januari 1970, NJ 1970/220 (*Ja zuster, nee zuster*).

⁷ HR 2 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3416 (*Niessen & IPA/Storms Factory & SBS*).

Ook zou de samenvatting van alle afleveringen van *Jiskefet* misschien als een schending van het verzamelauteursrecht⁸ van het cabarettrio kunnen worden gezien, maar dat is vermoedelijk wat ver gezocht. Wellicht was ook denkbaar geweest dat ten aanzien van de al genoemde herkenbare tekeningen van hun typetjes zonder gezicht, met kapsel, wenkbrauwen, snorren en brillen, een auteursrecht door de grimeur geclaimd zou kunnen worden (die dan natuurlijk wel bereid had moeten zijn als mede-eiser op te treden).

Interessant is ook 'dat, wanneer auteurs en uitvoerende kunstenaars hun uitsluitende rechten voor de exploitatie van hun werken of andere materialen in licentie geven of overdragen, zij gerechtigd zijn een passende en evenredige vergoeding te ontvangen'.⁹ Dit is een regel uit het sinds 2019 geldende EU-auteurscontractenrecht. Nu heeft het cabarettrio aan uitgever Noblesse helemaal geen licentie gegeven, dus deze bepaling is naar de letter helemaal niet van toepassing. Bovendien is de vraag of het werk van het cabarettrio hier wordt 'geëxploiteerd'.

Stel nu even dat niet Noblesse, maar de 'eigen' omroep van het cabarettrio, de VPRO, de *Jiskefet*-encyclopedie zou hebben uitgegeven. Had de VPRO het cabarettrio dan hiervoor moeten betalen of toestemming vragen? Als we de logica van het hof Amsterdam volgen niet. Immers:

'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'.

Maar de wederpartij van een uitvoerend kunstenaar zoals de VPRO moet in beginsel jaarlijks, maar in ieder geval op verzoek informatie verschaffen over alle omzet die met het werk van de auteur of uitvoerende gemaakt is met betrekking tot 'alle inkomstenbronnen die relevant zijn voor het geval, in voorkomend geval met inbegrip van inkomsten uit merchandising'.¹⁰ Ook dat is een betrekkelijk recente regel van EU-auteurscontractenrecht. Het is daarom goed verdedigbaar dat een exploitant *met* een licentie voor dit soort gebruik een billijke vergoeding zou moeten betalen. Daarmee is verdedigbaar dat voor een exploitant *zonder* licentie hetzelfde zou moeten gelden. Je kan daar ook anders over denken: verdedigbaar is ook dat de *Jiskefet*-encyclopedie slechts een naslagwerk is over een tv-serie en dat daar geen toestemming voor nodig is en geen vergoeding voor verschuldigd is.

Onrechtmatige daad?

Ook zou er sprake zou kunnen zijn van misleidende reclame of van een oneerlijke handelspraktijk en derhalve van een onrechtmatige daad. Publieksonderzoek zou kunnen uitwijzen dat de wijze waarop de *Jiskefet*-encyclopedie werd gepresenteerd iets suggereert over een band met het cabarettrio, en daarmee over de aard van het product, over de voornaamste of wezenlijke kenmerken ervan of over de samenstelling of commerciële oorsprong 'waardoor de gemiddelde consument een besluit over een [aankoop]overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen' (art. 6:193c lid 1, laatste zin, BW).

Schrijver dezes is dat overkomen bij de eerdere 'Koot & Bie-encyclopedie' van dezelfde uitgever, waarvan hij dacht dat het een geautoriseerd product betrof en dat hem vervolgens ook overigens inhoudelijk erg tegenviel. Hoewel daar 'gegarandeerd ongeautoriseerd' op bleek te staan, hetgeen hem bij zijn internetbestelling kennelijk was ontgaan. Misschien is de schrijver dezes bij aankopen van boeken via internet dus meer 'a moron in a hurry'¹¹ dan een 'gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument'.¹²

Afsluiting

Om tot slot terug te komen op de merkenrechtelijke grondslag: ook op grond daarvan had de feitenrechter de specifieke presentatie van de titel als merkgebruik kunnen kwalificeren en via een verwarrings- of ongerechtvaardigd voordeel trek-redenering tot merkinbreuk kunnen concluderen, zoals Leon Dijkman in zijn noot bij het arrest van hof Amsterdam in *IER* 2022/39 bepleitte.

De Hoge Raad had ook vragen van uitleg kunnen stellen aan het HvJ EU over de merkenrechtelijke kwalificatie van het onderhavige gebruik van het merk in de titel, mits hier in cassatie over was geklaagd. Dat is niet gebeurd. Er is wel mogelijk interessante rechtspraak uit Luxemburg over dit soort casusposities te verwachten. Onlangs zijn namelijk in een Belgische zaak vragen gesteld, waar het gaat om het gebruik van het merk IKEA in een politieke uiting van de partij Vlaams Belang, waar IKEA staat voor 'Immigratie Kan Echt Anders'.¹³ Het Hof van Justitie wordt in die zaak gevraagd of de vrijheid van meningsuiting en de politieke parodie een 'geldige reden' kan vormen voor het gebruik van een met een bekend merk overeenstemmend teken en welke criteria de rechter daarbij moet toepassen.¹⁴

8 Art. 5 lid 1 Auteurswet: 'Van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, hetwelk bestaat uit afzonderlijke werken van twee of meer personen, wordt, onverminderd het auteursrecht op ieder werk afzonderlijk, als de maker aangemerkt degene, onder wiens leiding en toezicht het gansche werk is tot stand gebracht, of bij gebreke van dien, degene, die de verschillende werken verzameld heeft.'

9 Art. 18 van de DSM-richtlijn die geacht moet zijn te zijn geïmplementeerd in art. 25c lid 1 Auteurswet: 'De maker heeft recht op een in de

overeenkomst te bepalen billijke vergoeding voor de verlening van exploitatiebevoegdheid.'

10 Ov. 75 bij de DSM-richtlijn over de transparantieplicht van art. 18 DSM-richtlijn, geïmplementeerd in art. 25ca Auteurswet.

11 High Court of Justice Chancery Division (Engeland) 18 oktober 1978, [1979] F.S.R. 113 (*Morning Star v Express Newspapers*), Mr. Justice Foster: 'I for myself would find that the two papers are so different in every way that only a moron in a hurry would be misled.' Zie https://en.wikipedia.org/wiki/A_moron_in_a_hurry.

12 HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369 (*Gut Springenheide/Steinfurt*).

13 Vragen gesteld door de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (België) op 8 mei 2023, C-298/23 (*Inter IKEA Systems BV/Algemeen Vlaams Belang VZW e.a.*).

14 Die zaak ligt momenteel echter al geruime tijd stil, omdat IKEA in hoger beroep is gegaan tegen de beslissing van de Brusselse rechtbank om die vraag te stellen en niet duidelijk is wat daar precies de processuele consequenties van zijn.