

Hoge Raad, 11 januari 2008, Hugo Boss v Reemtsma

IR 516345

BOSS
HUGO BOSS

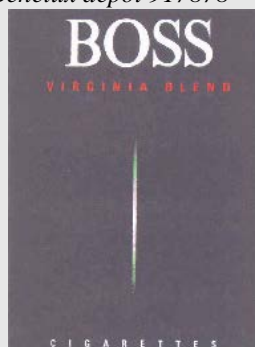
IR 604811

HUGO
HUGO BOSS

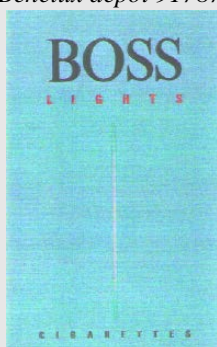
IR 606620

BOSS
HUGO BOSS

Benelux depot 917878



Benelux depot 917878



MERKENRECHT

Verval merkrecht - geldige redenen

• [Uitleg 'geldige redenen' door Europese Hof van Justitie enerzijds enger dan in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, waar het geldt het vereiste dat de belemmering rechtstreeks verband houdt met het merk, doch anderzijds ruimer, nu het Hof van Justitie niet eist dat de belemmering niet is gelegen in omstandigheden die tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren](#)

In zijn - na de bestreden uitspraak en de stukkenwisseling in cassatie geweest - [arrest van 14 juni 2007, nr. C-246/05 \(Häupl/Lidl\)](#), heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beslist: "Artikel 12, lid 1 van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat sprake is van een "geldige reden [...]" voor het niet-gebruiken" van een merk bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen. Het staat aan de verwijzende rechter, de feiten van het hoofdgeding tegen de achtergrond van deze aanwijzingen te beoordelen." Gelet op hetgeen het Hof van Justitie in rov. 53 heeft overwogen, is met het woord 'onredelijk' - in de procestaal Duits: unzumutbar - hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Aldus heeft het Hof van Justitie een uitleg aan art. 12 lid 1 van de Richtlijn gegeven - welke, blijkens hetgeen hiervoor in 3.3 is overwogen, ook moet gelden voor art. 5 lid 2 BMW, art. 2.26 lid 2 BVIE, alsmede voor art. 5 lid 3 (oud)

BMW, te rekenen vanaf 1 januari 1993 - die enerzijds enger is dan de in de [rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof](#) gehanteerde, waar het geldt het vereiste dat de belemmering rechtstreeks verband houdt met het merk, doch anderzijds ruimer, nu het Hof van Justitie niet eist dat de belemmering niet is gelegen in omstandigheden die tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren. De klachten zijn in zoverre gegrond.

• [Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom risico's van overtreding tabaksreclame voorschriften en de mogelijke impact daarvan op gebruik van het merk voor andere waren niet kunnen worden aangemerkt als liggende buiten de macht van Hugo Boss en als niet behorende tot haar normale ondernemersrisico, noch waarom die het gebruik van de merken niet zo bezwaarlijk maken dat dat gebruik, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht](#)

Overgangsrecht 'geldige redenen'

[Vanaf 1 januari 1993 te beoordelen conform Europees recht, daarvoor conform \(oud\) Benelux recht](#)

Het verwijzingshof zal, te rekenen vanaf 1 januari 1993, de door het Hof van Justitie geformuleerde maatstaf dienen aan te leggen en, op de voet van hetgeen het Hof van Justitie in rov. 54 van zijn arrest heeft overwogen, moeten onderzoeken of het mogelijk is, dan wel van Hugo Boss in redelijkheid kan worden gevergd, dat zij haar ondernemingsbeleid zodanig wijzigt dat de door haar aangevoerde belemmering zich niet langer doet gevoelen. Voor de periode voorafgaand aan 1 januari 1993 zal dit onderzoek moeten geschieden aan de hand van de maatstaf, geformuleerd in het meerge-noemde arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981.

Vindplaatsen: LJN: [BB5077](#); IER 2008, nr. 19, p. 82, m.nt. Gielen; BIE 2008, nr. 21, p. 265

Hoge Raad, 11 januari 2008

(J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en C.A. Streefkerk,)

11 januari 2008

Eerste Kamer

Nr. C06/015HR

RM/MK

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de vennootschap naar Duits recht HUGO BOSS A.G.,

gevestigd te Metzingen, Duitsland,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,

t e g e n

de vennootschap naar Duits recht REEMTSMA CI-

GARETTENFABRIKEN GmbH,

gevestigd te Hamburg, Duitsland,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid onderscheidenlijk als Hugo Boss en Reemtsma.

1. Het geding in feitelijke instanties

Reemtsma heeft bij exploit van 13 augustus 1999 Hugo Boss gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd te verklaren voor recht dat de merkrechten van Hugo Boss ten aanzien van de Benelux-depots, opgesomd in alinea 4 van die dagvaarding, op grond van het bepaalde in art. 5 lid 2 onder a BMW (non usus) zijn vervallen, voorzover betreffende de diensten en waren in klasse 34, alsmede de doorhaling uit te spreken van de inschrijvingen van de depots waardoor de vervallen merkrechten zijn verkregen, voorzover betreffende de diensten en waren in klasse 34.

Hugo Boss heeft de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 13 februari 2002 de vorderingen toegewezen.

Tegen dit vonnis heeft Hugo Boss hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 4 augustus 2005 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd, behoudens met betrekking tot een in cassatie niet van belang zijnd punt.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Hugo Boss beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen Reemtsma is verstek verleend.

De zaak is voor Hugo Boss toegelicht door mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat bij de de Hoge Raad.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer](#) strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Hugo Boss is krachtens internationale inschrijvingen houdster van de volgende merkregistraties, die zich onder meer uitstrekken tot de Benelux:

- het woordmerk HUGO BOSS, gedeponeerd op 10 april 1987 (nr. 513257);

- het woordmerk BOSS, gedeponeerd op 11 september 1987 (nr. 515189);

- het beeldmerk BOSS/HUGO BOSS, gedeponeerd op 3 oktober 1987 (nr. 516345) en

- de beeldmerken HUGO/HUGO BOSS en BOSS/HUGO BOSS, gedeponeerd op 20 juli 1993 (nrs. 604811, resp. 606620).

Hugo Boss heeft deze merken doen inschrijven voor verschillende waren- en dienstenklassen, waaronder klasse 34 voor - kort gezegd - tabak, tabaksproducten en artikelen voor rokers.

(ii) Reemtsma houdt zich bezig met de productie en verhandeling van sigaretten. Zij is krachtens Benelux-merkdepots houdster van de volgende merkregistraties voor waren in klasse 34:

- het woordmerk BOSS, gedeponeerd op 24 november 1993 (nr. 542759);

- de beeldmerken BOSS VIRGINIA BLEND en BOSS LIGHTS gedeponeerd op 16 juni 1998 (nrs. 917878, resp. 917879).

(iii) Hugo Boss heeft gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren binnen de Benelux voor de waren in klasse 34 geen normaal gebruik van haar onder (i) genoemde merken gemaakt.

3.2 Reemtsma vordert in dit geding een verklaring voor recht dat de uit de hiervoor in 3.1 onder (i) genoemde depots voortvloeiende merkrechten van Hugo Boss vervallen zijn wegens het uitblijven van normaal gebruik van die merken (art. 5 lid 2 BMW, onderscheidenlijk art. 5 lid 3 zoals dat luidde tot 1 januari 1996). De rechtbank heeft de vordering toegewezen, het hof heeft de daartegen opgeworpen grieven ongegrond geoordeeld. In cassatie gaat het nog slechts om 's hofs verwerping van de stelling van Hugo Boss dat zij voor het niet-gebruik een geldige reden had. Hugo Boss heeft daartoe aangevoerd dat op grond van verschillende Europese en Nederlandse regelgevingen verregaande beperkingen gelden of dreigden te gaan gelden voor tabaksreclame, welke beperkingen zich ook (zouden kunnen) uitstrekken tot gebruik van merken voor andere waren dan tabaksproducten, wanneer die merken ook worden gebruikt voor tabaksproducten.

Het hof heeft daaromtrent geoordeeld (rov. 8) dat de door Hugo Boss gestelde feiten en omstandigheden niet kunnen worden aangemerkt als buiten de macht van Hugo Boss liggende en niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheden die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, althans zo bezwaarlijk dat het gebruik daarvan naar in het economische verkeer gebruikelijke maatstaven in redelijkheid niet van haar kon worden verwacht.

3.3 Bij de beoordeling van het tegen dit oordeel in stelling gebrachte middel moet worden vooropgesteld dat de term 'geldige reden', zoals die laatstelijk voorkwam in art. 5 lid 2 BMW (thans art. 2.26 lid 2 BVIE), moet worden uitgelegd overeenkomstig de art. 10 lid 1 en 12 lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn), die sedert 1 januari 1996 in die bepalingen van de BMW, respectievelijk het BVIE, is geïmplementeerd. Nu de Richtlijn evenwel uiterlijk op 31 december 1992 in de nationale wetgeving van de lidstaten verwerkt diende te zijn, behoort ook het tot 1 januari 1996 gegolden hebbende art. 5 lid 3 BMW in de periode van 1 januari 1993 tot 1 januari 1996 richtlijnconform te worden uitgelegd.

3.4.1 De onderdelen I.2, I.3, I.6 en I.7, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, klagen over de uitleg die het hof aan art. 5 lid 2 BMW en 5 lid 3 (oud) BMW heeft gegeven, waarbij het zich heeft georiënteerd op [BenGH 27 januari 1981, nr. A80/1, NJ 1981, 333 \(Turmac/Reynolds\)](#). Geklaagd wordt dat aan de uitdrukking 'geldige reden' in art. 10 en 12 van de Richtlijn een andere betekenis toekomt dan het hof, in het voetspoor van het Benelux-Gerechtshof in zijn [evenbedoelde arrest](#), daaraan heeft gegeven, en dat

van een geldige reden alleen dan geen sprake is, wanneer het uitblijven van normaal gebruik te wijten is aan een eigen toedoen van de merkhouder, of afhankelijk is van diens wil, terwijl het hof ten onrechte als eis heeft gesteld dat sprake moet zijn van omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren.

3.4.2 In zijn - na de bestreden uitspraak en de stukkenwisseling in cassatie gewezen - [arrest van 14 juni 2007, nr. C-246/05 \(Häupl/Lidl\)](#), heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beslist: "Artikel 12, lid 1 van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat sprake is van een "geldige reden [...] voor het niet-gebruiken" van een merk bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen. Het staat aan de verwijzende rechter, de feiten van het hoofdgeding tegen de achtergrond van deze aanwijzingen te beoordelen." Gelet op hetgeen het Hof van Justitie in rov. 53 heeft overwogen, is met het woord 'onredelijk' - in de procestaal Duits: unzumutbar - hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Aldus heeft het Hof van Justitie een uitleg aan art. 12 lid 1 van de Richtlijn gegeven - welke, blijkens hetgeen hiervoor in 3.3 is overwogen, ook moet gelden voor art. 5 lid 2 BMW, art. 2.26 lid 2 BVIE, alsmede voor art. 5 lid 3 (oud) BMW, te rekenen vanaf 1 januari 1993 - die enerzijds enger is dan de in de [rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof](#) gehanteerde, waar het geldt het vereiste dat de belemmering rechtstreeks verband houdt met het merk, doch anderzijds ruimer, nu het Hof van Justitie niet eist dat de belemmering niet is gelegen in omstandigheden die tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren. De klachten zijn in zoverre gegrond.

3.5 Voor het tijdvak tot 1 januari 1993 heeft het hof terecht de maatstaf, zoals geformuleerd in het hiervoor in 3.4.1 vermelde arrest van het [Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981](#) toegepast. Onderdeel I.11 klaagt dat 's hofs oordeel (rov. 8) dat (ook in dat tijdvak) geen sprake is van een geldige reden voor het niet-normale gebruik van de merken onbegrijpelijk is in het licht van de omstandigheden waarop Hugo Boss zich in de feitelijke instanties heeft beroepen, [zoals opgesomd in de cassatiedagvaarding onder 3 tot en met 15 en onderdeel I.9](#).¹ Deze klacht treft doel. Zonder nadere

¹ Red. IEPT: zie Conclusie Advocaat-Generaal: *In onderdeel I.9 wordt subsidiair met een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof opgekomen. De klacht houdt in dat de beslissing onbegrijpelijk is in het licht van de volgende, door Hugo Boss in hoger beroep aangevoerde stellingen: - dat in het relevante tijdvak vergaande beperkinbeperkingen golden of dreigden te gaan gelden voor tabaksreclame; - dat deze regelgeving meebracht, resp. zou meebrengen, dat wanneer Hugo Boss de door haar gedeponeerde merken gebruikt voor tabaksproducten, het voor Hugo Boss niet of nauwelijks meer mogelijk is deze merken te gebruiken in haar reclame-uitingen voor andere waren; - dat Hugo Boss in dat geval genoodzaakt zou zijn haar brandstyle voor kleding, parfum e.d. zodanig aan te passen dat de algemene indruk van de totale presentatie van die merknaam in de desbetreffende reclame-uitingen op geen enkele wijze overeenstem-*

toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom die omstandigheden niet kunnen worden aangemerkt als liggende buiten de macht van Hugo Boss en als niet behorende tot haar normale ondernemersrisico, noch waarom die het gebruik van de merken niet zo bezwaarlijk maken dat dat gebruik, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht.

3.6 Het bestreden arrest kan dus niet in stand blijven en de overige onderdelen behoeven geen behandeling. Het verwijzingshof zal, te rekenen vanaf 1 januari 1993, de door het Hof van Justitie geformuleerde maatstaf dienen aan te leggen en, op de voet van hetgeen het Hof van Justitie in rov. 54 van zijn arrest heeft overwogen, moeten onderzoeken of het mogelijk is, dan wel van Hugo Boss in redelijkheid kan worden gevergd, dat zij haar ondernemingsbeleid zodanig wijzigt dat de door haar aangevoerde belemmering zich niet langer doet gevoelen. Voor de periode voorafgaand aan 1 januari 1993 zal dit onderzoek moeten geschieden aan de hand van de maatstaf, geformuleerd in het meergenoemde arrest van het [Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981](#).

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof 's-Gravenhage van 4 augustus 2005;

verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Reemtsma in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Hugo Boss begroot op €444,11 aan verschotten en €2.600,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 11 januari 2008.

Conclusie Advocaat-Generaal Langemeijer

Conclusie inzake:

Hugo Boss A.G.

tegen

Reemtsma Cigarettenfabrieken G.m.b.H.

In deze zaak, waarin vervallenverklaring van een merk wegens non usus is gevorderd, gaat het om de vraag of de merkhouder in de wettelijke beperking van tabaksreclame een geldige reden heeft om het merk niet te gebruiken.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten(1):

1.1.1. Eiseres tot cassatie, Hugo Boss, is krachtens internationale inschrijving houdster van de volgende

ming vertoont met die, zoals gebruikt voor de tabaksproducten; - dat Hugo Boss jarenlang kostbare investeringen heeft gepleegd in haar brandstyle en niet het risico wilde lopen dat zij haar brandstyle zou moeten aanpassen: zij zou daardoor haar gehele bedrijfsvoering op het spel zetten, hetgeen redelijkerwijs niet van haar verwacht kan worden.

merkregeraties, die zich onder meer uitstrekken tot de Benelux:

- het woordmerk HUGO BOSS, gedeponerd op 10 april 1987 (nr. 513257);
- het woordmerk BOSS, gedeponerd op 11 september 1987 (nr. 515189);
- het beeldmerk BOSS/HUGO BOSS, gedeponerd op 3 oktober 1987 (nr. 516345) en
- de beeldmerken HUGO/HUGO BOSS en BOSS/HUGO BOSS, gedeponerd op 20 juli 1993 (nrs. 604811, resp. 606620).

1.1.2. Hugo Boss heeft deze merken doen inschrijven voor verschillende waren- en dienstenklassen, waaronder klasse 34 voor - kort gezegd - tabak, tabaksproducten en artikelen voor rokers.

1.1.3. Gedaagde in cassatie, Reemtsma, houdt zich bezig met de productie en verhandeling van sigaretten. Zij is krachtens een Benelux-merkendepot houdster van de volgende merkregeraties voor waren in klasse 34:

- het op 24 november 1993 gedeponerde woordmerk BOSS (nr. 542759);
- de op 16 juni 1998 gedeponerde beeldmerken BOSS VIRGINIA BLEND en BOSS LIGHTS (nrs. 917878, resp. 917879).

1.2. Op 13 augustus 1999 heeft Reemtsma Hugo Boss gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Zij heeft gevorderd dat voor recht zal worden verklaard dat de hiervoor onder 1.1.1 genoemde merkrechten zijn vervallen voor zover deze zijn ingeschreven voor waren in klasse 34. Zij vordert tevens de doorhaling van de desbetreffende inschrijvingen. Reemtsma heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat Hugo Boss sedert de desbetreffende depots, in elk geval telkens gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar, geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt voor waren in deze klasse, zonder dat daarvoor een geldige reden bestond.

1.3. Hugo Boss heeft tot verweer onder meer aangevoerd dat zij een geldige reden had voor het niet-gebruik van deze merken. Hugo Boss stelt dat zij rekening moest houden met (destijds te verwachten) nationale en internationale regelgeving ter beperking van reclame voor tabaksproducten. Zij heeft met name gewezen op EG-Richtlijn 98/43 en de Reclamecode voor tabaksproducten.

1.4. Bij vonnis van 13 februari 2002 heeft de rechtbank de vorderingen van Reemtsma toegewezen. De rechtbank overwoog dat geen sprake is van een situatie waarbij op grond van buiten de macht van Hugo Boss liggende en niet tot haar normale ondernemingsrisico behorende feiten en omstandigheden een normaal gebruik van de gedeponerde merken voor waren in klasse 34 in redelijkheid niet van Hugo Boss kan worden verlangd (rov. 9 Rb).

1.5. Hugo Boss heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij arrest van 4 augustus 2005 heeft het hof het beroepen vonnis alleen vernietigd ten aanzien van de daarin opgenomen uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Voor het overige heeft het hof het beroepen vonnis bekrachtigd(2). Het hof heeft in rov. 4 vastgesteld dat Hugo Boss geduren-

de een ononderbroken tijdvak van ten minste vijf jaren de gedeponerde merken niet normaal heeft gebruikt in de Benelux voor waren in klasse 34. In rov. 8 verwierp het hof het verweer van Hugo Boss dat zij hiervoor een geldige reden heeft. Volgens het hof kunnen de door Hugo Boss gestelde feiten en omstandigheden niet worden aangemerkt als buiten de macht van Hugo Boss liggende en niet tot haar normale ondernemingsrisico behorende omstandigheden die een normaal gebruik van het merk onmogelijk, althans zo bezwaarlijk maken dat het gebruik daarvan naar in het economische verkeer gebruikelijke maatstaven in redelijkheid niet van Hugo Boss kon worden verwacht. Volgens het hof is daarom geen sprake van een geldige reden als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW, respectievelijk art. 5, lid 2, BMW.

1.6. Hugo Boss heeft - tijdig - beroep in cassatie ingesteld(3). In cassatie is tegen Reemtsma verstek verleend. Hugo Boss heeft het cassatieberoep schriftelijk laten toelichten(4).

2. Inleidende beschouwingen

2.1. Reeds in het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, art. 5 onder C, was bepaald dat indien in een aangesloten staat het gebruik van een ingeschreven merk verplicht is, de inschrijving van het merk slechts zal kunnen worden vernietigd na afloop van een billijke termijn en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.

2.2. Art. 19, lid 1, TRIPs-verdrag(5) bepaalt dat indien voor de handhaving van een inschrijving het gebruik van het merk vereist is, de inschrijving na een ononderbroken periode van niet-gebruik van ten minste drie jaar mag worden doorgehaald, tenzij de houder van het merk geldige redenen, gebaseerd op het bestaan van belemmeringen voor dat gebruik, aantoont. Omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen en een belemmering vormen voor het gebruik van het merk, zoals invoerbeperkingen op of andere overheidsmaatregelen voor de door het merk beschermde waren of diensten, worden erkend als geldige reden voor het niet-gebruik.

2.3. In art. 5, aanhef en onder 3, van de Benelux-Merkenwet(6) was bepaald dat het recht op het merk vervalt voor zover hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder noch door een licentiehouders enig normaal gebruik(7) van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied, tenzij daarvoor een geldige reden is.

2.4. De vraag wat in deze bepaling moet worden verstaan onder "zonder geldige reden", is op 27 januari 1981 door het Benelux-Gerechthof beantwoord als volgt(8):

"Wanneer van het merk gedurende het relevante tijdvak door of namens de merkhouder binnen het Beneluxgebied geen normaal gebruik is gemaakt, vervalt het recht op het merk nochtans niet, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemingsrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat

zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht."

Volgens het Benelux-Gerechtshof moeten aan het begrip "zonder geldige reden" in deze bepaling strenge eisen worden gesteld. Noch de omstandigheid dat een product uit de mode raakt en dientengevolge nauwelijks meer verkocht wordt, noch de omstandigheid dat de merkhouder ervan afziet die geringe belangstelling voor zijn product door middel van reclame te verhogen, omdat hij zich uit hoofde van een door hem met de gerechtigde tot een ander merk vrijwillig aangegane overeenkomst gehouden acht zoveel mogelijk verwarren met dat merk te voorkomen, kunnen op zichzelf en zonder meer als geldige reden worden aangemerkt: de eerste niet omdat zij in de regel tot het normale ondernemersrisico behoort; de tweede niet omdat zij niet buiten de macht van de merkhouder ligt(9).

2.5. Nadien is aan het Benelux-Gerechtshof de vraag voorgelegd of het begrip "zonder geldige reden" onder bepaalde omstandigheden ruimer mag worden opgevat. Die vraag is ontkennend beantwoord. Het Benelux-Gerechtshof overwoog(10):

"(...) dat bij de beantwoording van de vraag voorop moet worden gesteld dat de 'strenge eisen' die, naar het Hof in voormeld arrest heeft geoordeeld, aan het begrip geldige reden in art. 5 onder 3 BMW moeten worden gesteld, voortvloeien uit de grondslag van de in deze bepaling besloten plicht een merk, op straffe van verval, normaal te gebruiken;

(...) dat deze gebruiksplicht (...) immers zijn grond vindt in de gedachte dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, zodat het in de rede ligt dat een merkhouder voor een merk dat hij daartoe niet, of niet in de onder de gegeven omstandigheden vereiste mate gebruikt, die vergaande bescherming slechts deelachtig kan blijven in die uitzonderlijke gevallen waarin hem dat niet-gebruik, kort gezegd, niet kan worden toegerekend".

2.6. Op 21 december 1988 is de Merkenrichtlijn vastgesteld(11). Art. 10, lid 1, van deze richtlijn bepaalt dat een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. De sanctie is te vinden in art. 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn: een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken. De richtlijn moest uiterlijk 31 december 1992 in de lidstaten worden geïmplementeerd(12).

2.7. Ter uitvoering van deze richtlijn is de Benelux-merkenwetgeving gewijzigd met ingang van 1 januari 1996. Art. 5, lid 2, aanhef en onder a, BMW bepaalde sedertdien:

"Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard voorzover na de datum van inschrijving:

a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten."

2.8. Art. 5 BMW is inmiddels vervangen door art. 2.26 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)(13). Dit heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van deze bepaling.

2.9. Het hof heeft vastgesteld, in cassatie onbestreden, dat Hugo Boss haar gedeponeerde merken gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste vijf jaren niet heeft gebruikt voor waren in klasse 34(14). Het hof heeft in het midden gelaten op welke dagen dit tijdvak aanvangt en eindigt. Ingevolge art. IV van het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken(15), blijft het bepaalde in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW van toepassing op depots, welke ten minste drie jaar vóór de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht (d.w.z.: op depots verricht vóór 1 januari 1993). Het hof gaat daarom ervan uit dat ten aanzien van de depots in 1987 art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW van toepassing is (rov. 2). Ten aanzien van de depots in 1993 heeft het hof art. 5, lid 2, aanhef en onder a, BMW toegepast.

2.10. In deze zaak kan onderscheid worden gemaakt naar: (i) het tijdvak vóór de vaststelling van de Merkenrichtlijn (< 21-12-1988); (ii) het tijdvak na de vaststelling van de Merkenrichtlijn en voor het verstrijken van de uiterste implementatiedatum (21-12-1988 tot 31-12-1992); (iii) het tijdvak tussen het verstrijken van de uiterste implementatiedatum en de aanpassing van de Benelux-Merkenwet (01-01-1993 tot 01-01-1996); (iv) het tijdvak vanaf 1 januari 1996.

2.11. Met betrekking tot de termijn van drie jaar vanaf de datum van depot in art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW was wijziging van de Benelux-Merkenwet noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het bepaalde in art. 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn. Met betrekking tot de termijn van vijf jaar voldeed de Benelux-Merkenwet reeds aan die richtlijn. Vanaf het tijdstip waarop de in de lidstaten geldende regels conform de richtlijn moeten worden uitgelegd - het cassatiemiddel stelt dit tijdstip m.i. terecht op de datum waarop de Merkenrichtlijn uiterlijk behoorde te worden geïmplementeerd, 31 december 1992 - heeft het begrip 'geldige reden' in de Benelux-Merkenwet een communautairrechtelijk bepaalde inhoud gekregen. Voor wat betreft de in 1993 gedeponeerde merken, is richtlijnconforme uitleg in ieder geval aangewezen. Voor wat betreft de in 1987 gedeponeerde merken staat niet vast dat het tijdvak van

vijf jaren niet-gebruik geheel gelegen is in de periode vóór 31 december 1992. In het vervolg van deze conclusie wordt ervan uitgegaan dat ook ten aanzien van die depots het begrip 'geldige reden' zoveel mogelijk richtlijnconform behoort te worden uitgelegd.

2.12. De artikelen 10 en 12 van de Merkenrichtlijn spreken in algemene bewoordingen over het ontbreken van een geldige reden(16). In de Merkenrichtlijn is het begrip 'geldige reden' niet nader omschreven. Ter vergelijking kan worden gewezen op de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk(17), maar ook die verordening biedt geen nadere uitwerking van het begrip 'geldige reden'. In een geschil waarin een merkhoudster als verklaring voor het niet-gebruik van het door hem gedeponeerde merk in Oostenrijk had gewezen op "bureaucratische hindernissen", inzonderheid de vertraging bij de afgifte van exploitatievergunningen voor de supermarkten waarin zij de desbetreffende waren wilde verkopen, is aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onder meer de volgende vraag voorgelegd:

"Dient art. 12, lid 1, van richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat er geldige redenen voor het niet-gebruiken van het merk bestaan, wanneer omstandigheden buiten de onderneming de door de houder van het merk gevolgde ondernemingsstrategie hebben vertraagd, of is de houder van het merk verplicht zijn ondernemingsstrategie te wijzigen teneinde het merk tijdig te hebben kunnen gebruiken?"

2.13. Het HvJ EG heeft op 14 juni 2007 (nr. C-246/05) beslist dat aan het begrip 'geldige reden' in art. 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn in de lidstaten een eenvormige uitleg moet worden gegeven (rov. 42 - 43). Het HvJ EG wijst erop dat het dikwijls voorkomt, dat omstandigheden buiten de wil van de merkhouder de voorbereidingen voor het gebruik van een merk verstoren. In een groot aantal gevallen gaat het echter om moeilijkheden die kunnen worden overwonnen (rov. 50). Het arrest vervolgt (rov. 51 - 54):

"In dit verband staat in de achtste overweging van de considerans van de richtlijn dat "om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven [...] merken [...] te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard". Gelet op deze overweging zou het in strijd zijn met de opzet van artikel 12, lid 1, van de richtlijn om aan het begrip geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk een te ruime draagwijdte te geven. De verwezenlijking van de in die considerans vermelde doelstelling zou immers in gevaar worden gebracht indien elke belemmering, hoe klein ook, mits die zich buiten de wil van de houder van een merk voordoet, zou volstaan om het niet-gebruik van het merk te rechtvaardigen.

Zoals de advocaat-generaal in punt 79 van zijn conclusie terecht heeft benadrukt, volstaat het in het bijzonder niet dat 'bureaucratische hindernissen', zoals die welke in het hoofdgeding worden aangevoerd, zich buiten de wil van de houder van het merk voordoet, maar moeten

deze hindernissen bovendien een dermate rechtstreeks verband houden met het merk, dat het gebruik daarvan afhangt van de beëindiging van de betrokken administratieve procedures.

Evenwel dient te worden gepreciseerd dat het niet noodzakelijk is dat de betrokken belemmering het gebruik van het merk onmogelijk maakt om te kunnen spreken van een voldoende rechtstreeks verband met het merk. Dit kan ook het geval zijn wanneer die belemmering het gebruik van het merk onredelijk maakt. Wanneer een belemmering een geschikt gebruik van het merk ernstig in gevaar brengt, kan immers van de houder van het merk niet redelijkerwijs worden verlangd dat hij dit toch gebruikt. (...)

Bijgevolg zijn enkel belemmeringen die een voldoende rechtstreeks verband houden met een merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoet, geldige redenen voor het niet-gebruiken van dit merk. Per geval moet worden uitgemaakt of een wijziging van de ondernemingsstrategie teneinde de betrokken hindernis uit de weg te gaan, het gebruik van dit merk onredelijk zou maken. Het staat aan de verwijzende rechter, bij wie het hoofdgeding aanhangig is en die als enige de relevante feiten kan constateren, dit in het kader van het hoofdgeding te beoordelen."

2.14. Het dictum luidde dienovereenkomstig:

Artikel 12, lid 1 van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat sprake is van een "geldige reden [...] voor het niet-gebruiken" van een merk bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoet. Het staat aan de verwijzende rechter, de feiten van het hoofdgeding tegen de achtergrond van deze aanwijzingen te beoordelen."(18)

Regelgeving m.b.t. tabaksreclame

2.15. Al geruime tijd bestaat in Nederland overheidsbeleid ter ontmoediging van het gebruik van tabak. In 1979 is een Interdepartementale Commissie Beperking Tabaksgebruik ingesteld. In maart 1988 is de Tabakswet tot stand gekomen(19), die beperkingen stelde aan het roken in openbare gebouwen en aan de plaatsen waar bedrijfsmatig verstrekking van tabaksproducten mag plaatsvinden, en die regels gaf voor de aanduidingen op de verpakking(20). De regering beschouwde dit als een eerste stap in een ontwikkeling(21). Artikel 4 van de Tabakswet behelsde het voorschrift dat radio- en TV-programma's geen reclameboodschappen voor tabaksproducten mogen bevatten. Artikel 5 opende de mogelijkheid bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen met betrekking tot reclame voor tabaksproducten; vooralsnog vertrouwde de regering op zelfregulering door de branche-organisaties. Sedert 1 maart 1982 bestond al een Code voor sigaretten en shag als onderdeel van de algemene Nederlandse Reclamecode. In mei 1994 werd een Reclame-Code voor tabaksproducten van kracht. Deze bevatte gedetailleerde voorschriften voor reclame-uitingen. Daarnaast bevatte zij een bepaling als door Hugo Boss bedoeld waarin de deelnemende bedrijven, voor zover houder

van een (beeld-)merk voor tabaksproducten, de verplichting op zich namen om zich te onthouden van het maken van reclame voor andere zaken dan tabaksproducten, welke door hun aard en/of vormgeving een verwarrende gelijkenis vertonen met de tabaksproducten, en van het maken van reclame voor andere zaken dan tabaksproducten, waarbij dezelfde personen en/of identieke situaties worden afgebeeld als gebruikt in reclame voor tabaksproducten, met de kennelijke bedoeling de regels van de Code te omzeilen(22).

2.16. In de nota "Tabaksontmoedigingsbeleid" van 28 mei 1996 werd een aanscherping van het overheidsbeleid aangekondigd(23). Deze hield verband met verwachte Europese regelgeving. Op 6 juli 1998 is Richtlijn 98/43/EG van het Europees Parlement en de Raad tot stand gekomen, betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PbEG L 213/9). Deze richtlijn bevatte in art. 3 lid 1 een algemeen verbod van reclame voor tabaksproducten, waarop in de daarop volgende leden bepaalde uitzonderingen werden gemaakt. De richtlijn bevatte ook bepalingen om te voorkomen dat het reclameverbod zou worden omzeild door, zonder het tabaksproduct rechtstreeks te noemen, gebruik te maken van een naam, merk, symbool of ander onderscheidend teken voor een tabaksproduct. De richtlijn werd op 5 oktober 2000 nietig verklaard(24). Inmiddels is een nieuwe richtlijn vastgesteld: zie Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 (Pb EG L 152/16).

2.17. De in 1996 beoogde aanscherping van het beleid heeft geresulteerd in een wijziging van de Tabakswet, welke op 17 juli 2002 in werking is getreden(25). In het eerste lid van art. 5 werd een algemeen verbod van reclame voor tabaksproducten neergelegd, waarop in de volgende leden van het artikel uitzonderingen werden gemaakt. Art. 5, tweede lid, van de Tabakswet houdt in:

"Het eerste lid geldt niet, indien een naam die reeds te goeder trouw wordt gebruikt voor zowel tabaksproducten als andere producten of diensten welke door een zelfde onderneming of door verschillende ondernemingen in de handel zijn gebracht of worden aangeboden, voor reclame voor die andere producten of diensten wordt gebruikt en die naam gebruikt wordt in een duidelijk andere presentatievorm dan die waarin hij voor het tabaksproduct wordt gebruikt, met uitsluiting van enig ander onderscheidend teken dat reeds voor een tabaksproduct gebruikt wordt."

Art. 5a van de Tabakswet bevat voorschriften die bedoeld zijn om te voorkomen dat het reclameverbod van artikel 5 wordt omzeild. Art. 5a, tweede lid, bepaalt:

"Het is verboden voor producten of diensten, die na de datum van inwerkingtreding van het in artikel 5, eerste lid, bedoelde verbod op de markt worden gebracht, een naam, merk, symbool of een ander onderscheidend teken te gebruiken dat eerder al voor een tabaksproduct werd gebruikt, tenzij de naam, het merk, het symbool of het andere onderscheidende teken van het product of

de dienst in een duidelijk andere vorm dan die van het tabaksproduct wordt gepresenteerd."

3. Bespreking van het cassatiemiddel

3.1. Het middel van cassatie is gericht tegen rov. 8, waarin het hof het verweer van Hugo Boss, dat zij een geldige reden had voor het niet gebruiken van de gedeponeerde merken voor waren in klasse 34, heeft verworpen. Het hof heeft uitdrukkelijk de maatstaf uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981 gehanteerd.

3.2. In de onderdelen I.2 en I.3 (onderdeel I.1 dient slechts als inleiding) wordt geklaagd dat de maatstaf uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof niet langer de juiste is. Volgens deze middelonderdelen heeft het hof miskend dat het begrip 'zonder geldige reden' in art. 5, lid 2, aanhef en onder a, BMW conform de Merkenrichtlijn moet worden uitgelegd. Dit betekent volgens deze middelonderdelen dat het begrip 'geldige reden' een andere, minder beperkte betekenis heeft gekregen dan het Benelux-Gerechtshof daaraan heeft gegeven in de periode vóór de Merkenrichtlijn. Onderdeel I.4 voegt toe dat hetzelfde geldt waar het hof art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW heeft toegepast. Onderdeel I.5 suggereert het stellen van een prejudiciële vraag aan het HvJ EG, maar bevat geen klacht. In de schriftelijke toelichting(26) stelt Hugo Boss: "De interpretatie van het begrip 'geldige reden' in het Winston arrest is immers verouderd nu dit begrip inmiddels een communautair begrip is geworden (...). Het hof had aldus moeten onderzoeken of er in het onderhavige geval sprake is van een 'geldige reden' op grond van art. 5 lid 2 (lid 3 oud) BMW in het licht van artikel 10 lid 1 en artikel 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn".

3.3. Met het aanduiden van een andere maatstaf is nog niet gegeven dat het resultaat een ander had moeten zijn. Daarom wordt in onderdeel I.6, kort samengevat, geklaagd dat het hof, doordat het de maatstaf van het Benelux-Gerechtshof heeft toegepast, heeft miskend dat, beschouwd in het licht van de Merkenrichtlijn, van een 'geldige reden' sprake is zodra het gaat om omstandigheden die buiten de macht van de merkhouders liggen en waarop de merkhouders geen invloed kan uitoefenen. Volgens de klacht heeft het hof ten onrechte, immers in strijd met de Merkenrichtlijn, daarnaast de eis gesteld dat sprake moet zijn van omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico van de merkhouders behoren.

3.4. In onderdeel I.7 wordt geklaagd dat het hof in deze zaak tot uitgangspunt bij de beoordeling had moeten nemen dat, wanneer het geheel of gedeeltelijk (feitelijk) verboden is het merk te gebruiken, er sprake is van een 'geldige reden' voor niet-gebruik. Hieronder is volgens dit middelonderdeel ook te begrijpen het verbod om het merk te gebruiken op zodanige wijze dat het overeenstemt met het gebruik van dat merk voor andere waren of diensten; deze klacht doelt op het verbod van art. 5a Tabakswet.

3.5. De bovengenoemde klachten, die alle betrekking hebben op de toe te passen maatstaf, lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Uit het arrest van het HvJ EG van 14 juni 2007 volgt dat het begrip 'geldige

reden' in de lidstaten uniform moet worden uitgelegd. Uit het arrest kunnen de volgende vereisten voor een geldige reden voor niet-gebruik van het merk worden afgeleid:

- a. het moet gaan om een belemmering die het voor de merkhouder onmogelijk of onredelijk maakt het merk te gebruiken;
- b. het moet gaan om een belemmering die rechtstreeks verband houdt met het merk;
- c. het moet gaan om een belemmering die zich buiten de wil van de merkhouder voordoet.

3.6. Het onder a genoemde vereiste komt letterlijk overeen met het begrip 'onmogelijk maken' in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981. Het begrip 'onredelijk maken' komt, naar de kern genomen, overeen met: feiten en omstandigheden die een normaal gebruik van het merk "zo bezwaarlijk [maken] dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht". Een voorbeeld van zulk een belemmering voor normaal gebruik van het merk is gegeven in art. 19 lid 1 TRIPs-verdrag: invoerbepalingen op de desbetreffende waren. Een ander voorbeeld is de publiekrechtelijke procedure tot toelating van een geneesmiddel op de markt, die de merkhouder met goed gevolg moet doorlopen voordat hij het deponeerde merk kan gebruiken voor geneesmiddelen(27).

3.7. Het onder b genoemde vereiste komt als zodanig niet voor in de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof. Stel, bijvoorbeeld, dat de merkhouder als reden voor het niet gebruiken van het merk opgeeft: de opzegging van zijn bedrijfskrediet door de bank. In zo'n geval zal niet spoedig een geldige reden worden aangenomen: volgens de maatstaf van het HvJ EG niet, omdat niet aan het vereiste van "rechtstreeks" is voldaan; volgens de maatstaf van het Benelux-Gerechtshof niet, omdat de opgegeven omstandigheid tot het ondernemersrisico behoort en aan de merkhouder moet worden toegerekend.

3.8. Het onder c genoemde vereiste komt overeen met het begrip: "buiten zijn macht liggend" in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981. Ook hiervan is een voorbeeld te geven. Stel, dat een merkhouder als reden voor het niet gebruiken van zijn merk opgeeft dat hij een afspraak heeft gemaakt met een derde om het merk niet te gebruiken. In zo'n geval is noch volgens de maatstaf van het Benelux-Gerechtshof, noch volgens de maatstaf van het HvJ EG sprake van een geldige reden voor niet-gebruik. De omschrijving in het arrest van het Benelux-Gerechtshof is voor wat betreft de uitwerking iets beperkter voor merkhouders, omdat zij niet alleen de belemmeringen omvat die buiten de wil (buiten de macht) van de merkhouder liggen, maar ook omstandigheden omvat die tot diens ondernemersrisico worden gerekend. Een voorbeeld in deze laatste categorie is de constatering van de merkhouder dat de waren waarvoor het merk is gedeponeerd bij het publiek uit de gratie zijn geraakt(28) of, omgekeerd, dat de introductie van de desbetreffende waren op de desbetreffende nationale markt commercieel nog niet

haalbaar is(29). Ter vergelijking: over het Duitse merkenrecht schrijft Fezer(30):

"Die Nichtbenutzung rechtfertigen nur solche Gründe, die ausserhalb der Einflussphäre des Markeninhabers liegen. Es darf sich nicht lediglich um technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten handeln, die voraussehbar und kalkulierbar waren und deshalb dem Markeninhaber zugerechnet werden können. (...) Massgebend ist, ob ein vorausschauender und umsichtiger Markeninhaber als ordentlicher Unternehmer die Ursachen der Nichtbenutzung hätte abwenden können." (cursivering van mij, A-G)

3.9. In de vakliteratuur is de 'geldige reden' voor niet-gebruik van het merk wel eens vergeleken met het leerstuk overmacht(31). In het Nederlandse recht wordt doorgaans aangenomen dat een persoon zich niet op overmacht kan beroepen indien de belemmering voor hem voorzienbaar was op het tijdstip van handelen(32). De oorzaak van de verhindering wordt in dat geval aan de schuldenaar toegerekend, ook al ligt zij niet rechtstreeks bij hem. De rechtbank lijkt dit spoor te volgen. Zij heeft in rov. 9 onder meer overwogen:

"Uit de preambule bij de Reclame Code voor Tabaksproducten 1994 volgt dat daaraan voorafgaand reeds sedert een groot aantal jaren door de overheid met de tabaksindustrie werd gesproken over het betrachten van terughoudendheid in reclame-uitingen. De rechtbank is van oordeel dat de reclame-beperkingen waarop Hugo Boss doelt voorzienbaar waren. Voorts bevat de Reclame Code voor Tabaksproducten 1994 geen algeheel verbod om reclame te maken voor tabaksartikelen, terwijl de voorgenomen EG-Richtlijn (nog) niet in werking is getreden.

Ten slotte, als al zou moeten worden aangenomen dat Hugo Boss voor haar waren uit klasse 34 geen reclame mocht maken, dan verhindert deze omstandigheid op zichzelf niet dat Hugo Boss de betreffende BOSS-merken voor haar producten kon gebruiken.

Uit dit alles volgt dat geen sprake is van een (overmacht)situatie waarbij wegens buiten de macht van Hugo Boss liggende, niet tot haar normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden het normaal gebruik van de BOSS-merken in redelijkheid niet van haar kon worden verlangd."

De rechtbank is in deze overweging in feite voor drie ankers gaan liggen: (i) de reclamebeperkingen waren voor Hugo Boss te voorzien; (ii) er is (nog) geen algeheel verbod van reclame voor tabaksproducten; (iii) zelfs al zou Hugo Boss geen reclame mogen maken voor haar waren in klasse 34, dan verhinderde dat niet dat zij de merken gebruikt voor deze waren.

3.10. De verwerping van de aangevoerde geldige reden werd in hoger beroep door Hugo Boss bestreden in grief III. Over het eerste anker, de voorzienbaarheid, is in hoger beroep niet meer gesproken. Met betrekking tot het tweede en het derde anker heeft Hugo Boss in hoger beroep gewezen op de steeds verdergaande beperking van tabaksreclame. Hugo Boss heeft in hoger beroep benadrukt dat zij niet het risico kan lopen dat zij haar zorgvuldig in reclamecampagnes opgebouwde imago niet zou mogen benutten voor de verkoop van

andere waren dan tabakswaren op de grond dat reclame voor die andere waren door het publiek wordt geassocieerd met tabaksproducten (Hugo Boss doelt hier op de regel welke thans is neergelegd in art. 5a Tabakswet).

3.11. De eenvormige uitleg welke door het HvJ EG aan de lidstaten wordt voorgeschreven laat m.i. niet toe, aan het aanvaarden van een 'geldige reden' andere eisen te stellen dan die, welke uit het arrest van het HvJ EG blijken. Het door de rechtbank gestelde en impliciet door het hof overgenomen argument dat de opgegeven belemmering voor de merkhouder voorzienbaar was, gaat verder dan de vereisten welke uit het arrest van het HvJ EG blijken. Zou hierover twijfel bestaan, dan ligt een prejudiciële vraag aan het HvJ EG in de rede.

3.12. Voor zover het hof van oordeel is dat hier geen sprake is van een 'geldige reden' omdat er nog geen geheel reclameverbod voor tabaksproducten gold (het tweede anker van de rechtbank) of omdat ondanks de beperking van de reclamemogelijkheden, in redelijkheid van Hugo Boss mocht worden verwacht dat zij deze merken gebruikte voor het verhandelen van tabakswaren (het derde anker van de rechtbank), behoeft de uitkomst van de toetsing door het hof niet per se in strijd te zijn met de maatstaf die volgens het HvJ EG moet worden aangelegd. Volgens die maatstaf moet worden onderzocht of een buiten de wil van Hugo Boss gelegen belemmering het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maakt. Het hof, dat niet bekend kon zijn met het nadien gewezen arrest van het HvJ EG, heeft dit onderzoek niet verricht. Het hof heeft immers onderzocht of het gaat om niet tot het normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden welke een normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of zo bezwaarlijk maken dat zulks in redelijkheid niet van de merkhouder kan worden verwacht. Het begrip "tot het normale ondernemersrisico behorende" behelst een normatief element: het omvat, zoals gezegd, niet alleen omstandigheden die van de wil van de merkhouder afhankelijk zijn, maar ook omstandigheden die, ofschoon onafhankelijk van de wil van de merkhouder, aan de merkhouder worden toegerekend. Het komt mij voor dat juist dit normatieve element, dat als zodanig niet terug te vinden is in de uitspraak van het HvJ EG van 14 juni 2007, buiten de volgens het HvJ EG aan te leggen maatstaven treedt.

3.13. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de klachten over de door het hof toegepaste maatstaf doel treffen en dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven. Het antwoord op de vraag of een wijziging van de ondernemingsstrategie teneinde de betrokken hindernis uit de weg te gaan van de merkhouder kan worden gevegd, is door het HvJ EG overgelaten aan de rechters van de lidstaten. Dit brengt voor het onderhavige geschil mee dat de rechter na verwijzing behoort te onderzoeken of van Hugo Boss redelijkerwijs kan worden gevegd haar ondernemingsbeleid te wijzigen (bijvoorbeeld: het aanpassen van haar "brandstyle", zodanig dat niet langer het gevaar bestaat dat haar reclame voor de overige door haar verhandelde waren door het publiek wordt geassocieerd met tabakswaren; zie ook alinea 3.17 hierna).

3.14. In het voorgaande is uitgegaan van de veronderstelling dat de Hoge Raad onmiddellijk over het cassatiemiddel beslist. Het is evenwel niet vanzelfsprekend dat de nationale rechter beslist over de vraag of de rechtspraak van de ene internationale rechter (het Benelux-Gerechtshof) is achterhaald door een uitspraak van een andere internationale rechter (het HvJ EG). In een geval als het onderhavige is voorstelbaar dat de Hoge Raad de frontale aanval, die in het middel van cassatie is gedaan op (de toepassing door het hof van) de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, in de vorm van een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof zelf voorlegt. Een prikkel daartoe zou kunnen zijn dat, blijkens rov. 3 van het bestreden arrest, ook in België een procedure tussen partijen over dit onderwerp aanhangig is. Nu de noodzaak om de Benelux-Merkenwet uit te leggen conform de Merkenrichtlijn door het Benelux-Gerechtshof is erkend⁽³³⁾ en het aangehaalde arrest van het HvJ EG van 14 juni 2007 geen vrijheid aan de rechter van de lidstaten laat met betrekking tot de toe te passen maatstaf, is m.i. sprake van een acte éclairé en kan een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof achterwege blijven.

3.15. Bij het slagen van bovengenoemde klachten behoeven de overige onderdelen van het middel geen bespreking meer. Ten overvloede volgt een korte bespreking van de inhoud. Onderdeel I.8 klaagt - subsidiair - dat het hof heeft miskend dat van een 'geldige reden' voor niet-gebruik reeds sprake is wanneer, objectief bezien, het normaal gebruik van het merk voor de merkhouder in feite onmogelijk is gemaakt. Volgens het middel had het hof als maatstaf moeten nemen: "hoe een gemiddelde ondernemer gezien de omstandigheden van het geval gehandeld zou hebben"⁽³⁴⁾.

3.16. In de aangehaalde rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is nimmer de eis gesteld van (absolute) onmogelijkheid van gebruik van het merk. Uit het aangehaalde arrest van het HvJ EG van 14 juni 2007 volgt evenmin dat vereist zou zijn dat het gebruik van het merk voor de merkhouder (absoluut) onmogelijk is: ook wanneer het onredelijk is van de merkhouder te verwachten dat hij het merk gebruikt, kan een 'geldige reden' voor niet-gebruik worden aangenomen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien een invoerheffing het gebruik van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven weliswaar niet onmogelijk maakt, maar wel zo duur dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij het merk voor die waren gebruikt of door een licentiehouder laat gebruiken⁽³⁵⁾. In het thans bestreden arrest heeft het hof niet de eis gesteld dat gebruik van het merk (absoluut) onmogelijk is voor Hugo Boss. Het hof heeft in rov. 8 gelet op "omstandigheden, die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht". De klacht leidt daarom niet tot cassatie.

3.17. In onderdeel I.9 wordt subsidiair met een motiveeringsklacht tegen het oordeel van het hof opgekomen. De klacht houdt in dat de beslissing onbegrijpelijk is in

het licht van de volgende, door Hugo Boss in hoger beroep aangevoerde stellingen:

- dat in het relevante tijdvak vergaande beperkingen golden of dreigden te gaan gelden voor tabaksreclame;
- dat deze regelgeving meebracht, resp. zou meebrengen, dat wanneer Hugo Boss de door haar gedeponeerde merken gebruikt voor tabaksproducten, het voor Hugo Boss niet of nauwelijks meer mogelijk is deze merken te gebruiken in haar reclame-uitingen voor andere waren;
- dat Hugo Boss in dat geval genoodzaakt zou zijn haar brandstyle voor kleding, parfum e.d. zodanig aan te passen dat de algemene indruk van de totale presentatie van die merknaam in de desbetreffende reclame-uitingen op geen enkele wijze overeenstemming vertoont met die, zoals gebruikt voor de tabaksproducten;
- dat Hugo Boss jarenlang kostbare investeringen heeft gepleegd in haar brandstyle en niet het risico wilde lopen dat zij haar brandstyle zou moeten aanpassen: zij zou daardoor haar gehele bedrijfsvoering op het spel zetten, hetgeen redelijkerwijs niet van haar verwacht kan worden.

3.18. Zoals gezegd, zal de juistheid van deze stellingen na verwijzing moeten worden onderzocht, ditmaal aan de hand van de maatstaf van het HvJ EG. Verder behoeven zij thans geen bespreking.

3.19. Onderdeel I.10 bevat geen klacht. De algemene motiveringsklacht in onderdeel I.11 mist zelfstandige betekenis naast de voorgaande klachten.

4. Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof.

1 Zie rov. 1 van het bestreden arrest in verbinding met rov. 1 van het vonnis van de rechtbank.

2 BIE 2006, 27.

3 Op 16 november 2005 is een exploitot betekend, houdende rectificatie van de cassatiedagvaarding.

4 Na de schriftelijke toelichting is de behandeling in cassatie op verzoek van Hugo Boss aangehouden in afwachting van de door het HvJ EG te geven beslissing in de zaak C-246/05, hierna te bespreken.

5 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Trb. 1995, 130.

6 In de oorspronkelijke versie. De bepaling is per 1 januari 1996 gewijzigd en overgebracht naar art. 5, tweede lid, BMW, dat ingaande 1 januari 2004 is gewijzigd; zie alinea 2.8 hierna.

7 Zie voor het begrip 'normaal gebruik': HR 23 december 2005, NJ 2007, 281 m.nt. JHS; HvJ EG 27 januari 2004, nr. C-259/02, NJ 2007, 280 en HvJ EG 11 maart 2003, nr. C-40/01, NJ 2004, 339 m.nt. JHS.

8 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH, betrekking hebbend op een merk voor sigaretten.

9 BenGH t.a.v. de tweede vraag. Zie ook: S.J.A. Mulder en P.A.C.E. van der Kooy, Enkele opmerkingen naar aanleiding van het begrip "(zonder) geldige reden" in de Benelux-Merkenwet, BIE 1982, blz. 195-204.

10 BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH, rov. 13 en 14.

11 Richtlijn 89/104/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, PbEG L 040/1.

12 In middelonderdeel I is uitgegaan van 28 december 1991 als de uiterste implementatiedatum; dit is in de s.t. gecorrigeerd. Zie art. 16 van de Merkenrichtlijn in verbinding met de beschikking 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991.

13 Verdrag van 25 februari 2005, Trb. 2005, 96; voor Nederland in werking getreden per 1 september 2006.

14 De rechtbank had in rov. 1 onder d hetzelfde vastgesteld. Met grief I kwam Hugo Boss tegen die vaststelling op, maar bij gelegenheid van het pleidooi in appel is de grief ingetrokken; zie rov. 4 van het bestreden arrest.

15 Deze overgangsbepaling (tekst ook in T&C IE, 2005, blz. 284 e.v.) hield verband met de termijn van drie jaar in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW.

16 In de Engelse versie: "proper reasons for non-use"; in de Franse versie: "juste motif pour le non-usage"; in de Duitse versie: "berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung".

17 Art. 50, lid 1, aanhef en onder a, van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PbEG L 011/1.

18 HvJ EG 14 juni 2007 C-246/05.

19 Wet van 10 maart 1988, Stb. 342 (editie S&J 198, editie 1990), in werking getreden op 1 januari 1990.

20 Zie met betrekking tot dit laatste ook Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194/26).

21 Uit de toelichting: "Hoe zwaar ook de belangen van volksgezondheid moeten wegen, het roken kan niet op stel en sprong uit onze maatschappij worden verbannen. (...) De regering kiest daarom voor een beleid op langere termijn, waarvan de beperking van het tabaksgebruik en, in het bijzonder, de bescherming van de jeugd en van de niet-roker de hoofddoelstellingen zijn." (MvT, Kamerstukken II 1984/85, 18 749, nr. 3, blz. 7 - 8.

22 Over dit onderwerp: Praktijkboek reclamerecht, losbladig, deel VIB, Specifieke reclamenormen voor bepaalde productgroepen (bewerkt door: Schutjens, Verkade, Vroom-Cramer en Kabel); K.J. Defares en B.H.L. Kleise, Intensivering van het tabaksbeleid: een beschouwing vanuit Europeesrechtelijk perspectief, SEW 2005, blz. 210-214.

23 Kamerstukken II 1995/96, 24 743, nr. 1.

24 HvJ EG 5 oktober 2000, nr. C-376/98, NJ 2001, 154 (zie ook het arrest van diezelfde datum in NJ 2001, 155).

25 Wet van 18 april 2002, Stb. 201.

26 Zie de s.t. onder 27 - 28.

27 Het voorbeeld is ontleend aan alinea 79 van de conclusie van de A-G bij het HvJ EG. Zie voor een dergelijke casus: Hof van Beroep te Gent 25 juni 1998

(Amoxyphen), te kennen uit: Hof van Cassatie 30 juni 2000 (rolnr. C980484N, te raadplegen via www.juridat.be): in casu geen geldige reden aangenomen. Het Bundesgerichtshof 24 november 1999, GRUR 2000, blz. 890, nam in een dergelijk geval wel een geldige reden aan. Het OHIM, Opposition Division, 27 juni 2001, nr. 1507/2001, overwoog: niet alle verhandeling van geneesmiddelen onder het merk is onmogelijk.

28 Hof 's-Gravenhage 27 april 2000, BIE 2000, 99: geen geldige reden.

29 Hof Amsterdam 2 januari 1992, BIE 1993, 32: geen geldige reden.

30 K.H. Fezer, Markenrecht, 2001, blz. 1231.

31 Ch. Gielen, Enkele merkenrechtelijke vraagstukken, diss. 1991, blz. 137; N. Oosterman, Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?, IER 2007, blz. 145 - 153, i.h.b. blz. 151. Enigszins anders: A. Braun, Précis des marques, 2004, nr. 519. In de toelichting op de grief (MvG blz. 15) sprak ook Hugo Boss van een "overmachtsituatie".

32 Een klassiek voorbeeld is de schuldenaar die zich tegenover de schuldeiser op een externe verhindering beroept ter rechtvaardiging van het niet nakomen van een contractuele verplichting. Wanneer deze omstandigheid voor de schuldenaar voorzienbaar was toen hij de desbetreffende contractuele verplichting aanging, zal het beroep op overmacht in de regel niet slagen. Zie o.m.: Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht, 4-I, 2004, nr. 332.

33 Vgl. BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV, waarin het Benelux-Gerechtshof prejudiciële vragen stelde aan het HvJ EG.

34 Blijkens de toelichting op deze klacht heeft Hugo Boss dit criterium ontleend aan het opstel van Mulder en Van der Kooy in BIE 1982, blz. 197.

35 Zie ook: GEA 23 februari 2006, nr. T-194/03, rov. 46: "Aangenomen dient [...] te worden dat het begrip 'geldige redenen' in deze bepalingen verwijst naar redenen die verband houden met het bestaan van belemmeringen voor het gebruik van het merk, of naar situaties waarin het commerciële gebruik ervan, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, te duur zou zijn. Dergelijke belemmeringen kunnen voortvloeien uit een nationale regeling die bijvoorbeeld beperkingen oplegt aan de verkoop van de door het merk aangeduide waren, en een dergelijke regeling kan dan ook worden aangevoerd als geldige reden voor het niet gebruiken van het merk".
