

Hof Den Haag, 3 april 2008, Playboy v Laporte  
IR 447801



## MERKENRECHT

**Geen verval beeldmerk “Play Boy” van Laporte wegens niet normaal gebruik**

[Uit de aangehaalde rechtspraak volgt dat aan de eis van normaal gebruik wat betreft de kwantiteit van het gebruik van het merk geen hoge eisen mogen worden gesteld.](#)

Niet aannemelijk is geworden dat slechts sprake was van symbolisch gebruik van het merk PLAY BOY door Laporte in de Benelux. Ook indien aangenomen moet worden dat de verkoopomzetten over de relevante periode in verhouding tot wat in de branche gebruikelijk is zeer gering zijn, zoals Playboy stelt, acht het hof de behaalde omzetten voldoende om te oordelen dat sprake is geweest van normaal gebruik van het merk geregistreerd onder nummer 447 801. Daarbij brengt het hof in herinnering dat van niet normaal gebruik pas dan sprake is wanneer binnen de periode van 1983 tot 1989 gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt van het merk Play Boy (tussenarrest onder 14 en 15). In het licht van de overgelegde facturen en het overzicht van [P], aangevuld door de verklaringen van de getuige [A], is het hof van oordeel dat Laporte in haar bewijsopdracht is geslaagd. Dit merk is dus niet vervallen, althans niet eerder dan in 1994 (vijf jaren nadat Laporte het gebruik heeft gestaakt). Het tweede deel van de bewijsopdracht – dat Laporte het merk geregistreerd onder nummer 543 228 in de periode van 21 augustus 1989 tot 21 augustus 1992 normaal heeft gebruikt voor waren in klasse 25 – kan dus buiten beschouwing blijven.

**Geen rechtsverwerking nietigheidsvordering Laporte voor woordmerk Playboy voor kleding wegens gedogen**

[De omstandigheden dat Playboy haar merk wereldwijd ook voor kleding gebruikt en dat zij in diverse landen merkenrechtelijke procedures tegen Laporte aanhangig heeft gemaakt, impliceren niet dat Laporte bekend was met merkgebruik door Playboy voor kleding. Feiten of omstandigheden waaruit die bekendheid wel volgt zijn gesteld noch gebleken](#)

Op 1 januari 1996, dus na het aanhangig maken van de onderhavige zaak, is artikel 14bis BMW (thans artikel 2.28 BVIE) in werking getreden. (...). Artikel 14bis BMW is ingevoegd ter uitvoering van artikel 9 van de

Merkenrichtlijn. De [Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 december 1993, NJ 1994, 573 \(Michelin\)](#) geoordeeld dat artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn een scherpe regel omtrent rechtsverwerking introduceert die het geldende recht wijzigt en dat door met betrekking tot voor de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten op die nieuwe regel te anticiperen of door het geldende recht in overeenstemming met die Richtlijn uit te leggen, het rechtszekerheidsbeginsel zou worden geschonden. Het hof merkt op dat op grond van de algemene regeling terzake, in dit geval van rechtsverwerking geen sprake kan zijn. Laporte stelt in dit verband dat zij tot 14 juni 1994, bij akte van welke datum Playboy zich op haar merkrechten beriep, er niet mee bekend was dat Playboy haar merken had doen inschrijven voor kleding en dat zij (ook thans nog) niet bekend is met enig gebruik door Playboy van haar merk voor kleding. De omstandigheden dat Playboy haar merk wereldwijd ook voor kleding gebruikt en dat zij in diverse landen merkenrechtelijke procedures tegen Laporte aanhangig heeft gemaakt, impliceren niet dat Laporte bekend was met merkgebruik door Playboy voor kleding. Feiten of omstandigheden waaruit die bekendheid wel volgt zijn gesteld noch gebleken. Of Laporte op de hoogte had kunnen zijn van merkgebruik door Playboy voor kleding kan in het midden blijven. Het niet eerder instellen van een vordering tot nietigverklaring kan niet worden beschouwd als een gedraging op grond waarvan Playboy gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat Laporte haar aanspraken op het recht nietigverklaring te vorderen niet (meer) geldend zou maken.

**Verjaring nietigheidsvordering Laporte voor woordmerk Playboy voor kleding**

[Het recht de nietigheid van het depot in te roepen verjaart na twintig jaar \(artikel 3:306 BW\). Playboy heeft haar merk onder nummer 328 153 gedeponeerd op 9 september 1974. Het recht om de nietigheid in te roepen is verjaard op 9 september 1994. Laporte heeft haar vordering ingesteld bij dagvaarding van 23 december 1994, derhalve na het verstrijken van de verjaringstermijn.](#)

Het beroep op verjaring slaagt dus ten aanzien van de merkschrijving onder nummer 328 153. Laporte kan dus niet meer de nietigheid van het woordmerk PLAYBOY inroepen. Bij haar beroep op nietigheid van de overige – gelijkkluidende – woordmerken van Playboy heeft Laporte dan geen belang.

## PROCESRECHT

**Bewijskracht partijgetuige**

[Verklaring partijgetuige heeft beperkte bewijskracht en kan alleen strekken tot aanvulling van onvolledig bewijs](#)

Playboy stelt zich op het standpunt dat zowel Alain als [D] als partijgetuige moet worden aangemerkt. Het hof overweegt dat, voor zover hier van belang, als partijgetuige is aan te merken de statutair bestuurder van Laporte en personen die op andere gronden aan de wet

of aan de statuten de bevoegdheid ontlenuen om haar in rechte te vertegenwoordigen, een en ander te beoordelen naar het tijdstip waarop de betrokkene als getuige wordt gehoord (HR 22 december 1998, NJ 1997, 22). Laporte is een rechtspersoon naar Frans recht. Het hof kan niet beoordelen in hoeverre de functies van deze getuigen – volgens hun verklaringen president-commissaris respectievelijk algemeen directeur – als personen die aan de statuten de bevoegdheid ontlenuen om Laporte in rechte te vertegenwoordigen, moeten worden aangemerkt. Veronderstellenderwijze ervan uitgaande dat dit inderdaad het geval is en dat de getuigen mitsdien beiden partijgetuigen zijn, geldt voor hun verklaringen de beperking ten aanzien van de bewijskracht als bedoeld in artikel 164 lid 2 Rv. Hun verklaringen kunnen dus alleen strekken tot aanvulling van onvolledig bewijs. In dit verband is van belang dat Laporte als bewijs voorts schriftelijke stukken in het geding heeft gebracht.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 91, p. 423, m.nt. Brinkman

### Hof Den Haag, 3 april 2008

(J.C. Fasseur-Van Santen, W.A. Van Lierop en C.J. Verduyn)

Uitspraak: 3 april 2008

Rolnummers: 01/1042 en 02/411

Rolnummers rechtbank: 89/6648 en 95/306

HET GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE, kamer MC-5,

heeft het volgende arrest gewezen in de zaak met rolnummer 01/1042 van

de vennootschap naar vreemd recht PLAYBOY ENTERPRISES INC.,

gevestigd te Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika,

appellante,

geïntimeerde in het incidenteel appèl,

hierna tevens te noemen: Playboy,

procureur: mr K. Limpberg,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht ETABLISSEMENTS LAPORTE S.A.,

gevestigd te Yvetot, Frankrijk,

geïntimeerde,

appellante in het incidenteel appèl,

hierna tevens te noemen: Laporte,

procureur: mr A.H. de Bosch Kemper-de Hilster,

en in de zaak met rolnummer 02/411 van

de vennootschap naar vreemd recht ETABLISSEMENTS LAPORTE S.A.,

gevestigd te Yvetot, Frankrijk,

appellante,

procureur: mr A.H. de Bosch Kemper-de Hilster,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht PLAYBOY ENTERPRISES INC.,

gevestigd te Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika,

geïntimeerde,

procureur: mr K. Limpberg.

### Het geding

#### in beide zaken

Bij tussenarrest van 24 maart 2005 heeft het hof Laporte tot bewijs toegelaten. Laporte heeft twee getuigen doen horen. Laporte heeft, onder overlegging van producties, een memorie na enquête genomen, waarop Playboy bij antwoordmemorie heeft gereageerd. Partijen hebben wederom hun procesdossiers overgelegd en arrest gevraagd.

#### Verdere beoordeling van het hoger beroep in beide zaken

1. Het hof blijft bij hetgeen in het tussenarrest is overwogen en beslist.

2. Bij het tussenarrest heeft het hof Laporte toegelaten tot het bewijs dat zij de merken geregistreerd onder nummers R 154 487, R 305 759 en 447 801 in de periode van 1 juni 1983 tot 1 juni 1989 normaal heeft gebruikt voor waren in klasse 25 (kleding) en, voor het geval zou komen vast te staan dat de rechten van Laporte op de woordmerken PLAY BOY respectievelijk PLAY-BOY zijn vervallen, dat zij het merk geregistreerd onder nummer 543 228 in de periode van 21 augustus 1989 tot 21 augustus 1992 normaal heeft gebruikt voor waren in klasse 25 (kleding).

3. Laporte heeft haar president-commissaris [A] en haar algemeen directeur [D] als getuigen doen horen. Zij heeft voorts als bewijs schriftelijke stukken in het geding gebracht.

4. Het hof zal eerst beoordelen of Laporte geslaagd is in het bewijs dat zij de merken geregistreerd onder nummers R 154 487, R 305 759 en 447 801 in de periode van 1 juni 1983 tot 1 juni 1989 normaal heeft gebruikt voor waren in klasse 25 (kleding).

5. De getuige [A] heeft in dit verband verklaard:

*'Tot 1989 gebruikten wij het beeldmerk geregistreerd onder nummer 447 801. (...) Wij hadden een eigen winkel, Boutique Play Boy, gevestigd te Brussel. Die winkel bestaat nu niet meer maar bestond in ieder geval nog wel in de periode 1983-1989. (...) Wij verkochten daar alleen kleding van het merk Play Boy. Het betrof mannen- en kinderoverhemden, dassen, sokken en truien. Société W.D. Diffusion was destijds een klant van ons. De facturen gericht aan dit bedrijf hebben betrekking op kinderoverhemden van het merk Play Boy. Dat blijkt uit de referentiecode 50 in de eerste kolom. Mr De Bosch Kemper toont mij de facturen overgelegd bij antwoordakte na tussenvonnissen als productie N in de procedure met rolnummer 89/6648. Ik weet dat de code 01 in de eerste kolom betrekking heeft op herenoverhemden van het merk Play Boy, 80 op sokken, 85 op dassen en 95 op truien, alle van het merk Play Boy. (...) In de Beneluxmarkt is Laporte een kleine speler. Kleding van het merk Laporte wordt verkocht in onafhankelijke winkels (dus geen winkelketens en warenhuizen) in het centrum van steden. (...) Op een vraag van mr Huisman antwoord ik dat van de totale omzet van het merk Play Boy tussen de 3 en 5% afkomstig is van de Beneluxmarkt. (...) Wij verkochten in alle drie de Beneluxlanden. Ik kan zo uit mijn hoofd geen winkels in Nederland noemen die het merk Play Boy verkochten.'*

De partijgetuige [D] heeft verklaard:

*'U vraagt mij naar de referentiecodes in de eerste kolom op de facturen van Laporte. Ik kan u zeggen dat 01 betrekking heeft op overhemden, 50 op kinderverhemden, 80 op sokken, 85 op dassen, 90 op truien en 95 eveneens op truien – van code 95 ben ik niet zeker -, alle van het merk Play Boy. Aan de code kun je zowel het soort artikel als het merk herkennen. (...) Gezien de functie van mijn vader weet ik dat in de jaren '80, dus ook toen ik nog niet in dienst was bij Laporte, Laporte het beeldmerk geregistreerd onder nummer 447 801 gebruikte voor al haar Play Boy artikelen. (...) Voor de periode 1983- 1989 kan ik verklaren dat ik niet precies weet in welke winkels in de Benelux kleding van het merk Play Boy werd verkocht. Wel kan ik zeggen dat we een eigen Play Boywinkel in Brussel hadden. Verder werden Play Boy producten verkocht in onafhankelijke winkels in het centrum van steden, kleine maar ook grote winkels zoals Galerie Lafayette in Frankrijk, waar verschillende onafhankelijke merken worden verkocht. Ik kan geen winkels in België noemen.'*

6. Bij memorie na enquête in het principaal appèl, tevens memorie na enquête in het incidenteel appèl, heeft Laporte als productie 3 facturen voor leveranties aan Boutique Play Boy te Brussel gedateerd 13 januari 1989, 2 maart 1989 en 23 mei 1989 en voorts een factuur voor leveranties aan Soci  t   Diffusion te Wervi(c)k (Belgi  ) van 12 juli 1989 overgelegd. Bij antwoordakte na tussenvonnissen in eerste aanleg had Laporte reeds facturen aan Boutique Play Boy uit 1985 en enkele facturen aan andere afnemers in Belgi   uit datzelfde jaar in het geding gebracht. Bij conclusie van antwoord en van dupliek had Laporte voorts, onder meer, facturen voor leveranties aan Soci  t   Diffusion uit 1987 en 1988 overgelegd en, bij conclusie van dupliek, facturen aan andere afnemers in Belgi   uit 1986 en 1987. Op deze facturen komen de door de getuigen genoemde referentienummers 01, 30, 50, 80, 85 en 95 voor.

7. In haar antwoordmemorie na enquête stelt Playboy dat in de door getuige [A] bij het getuigenverhoor geraadpleegde en de door Laporte als productie 5 bij memorie na enquête overgelegde handgeschreven notitie, bij code 30 is vermeld: 'sans marque' en bij code 05: 'Lexington' (een van de ten minste vijf andere door Laporte gevoerde merken). De verklaring van [A] klopt in zoverre niet; in het licht van de facturen van 2 maart 1989 en 13 januari 1989 aan Boutique Play Boy volgt hieruit bovendien dat zijn verklaring dat in de Play Boy Boutique alleen kleding van het merk Play Boy werd verkocht, onjuist is. De verklaring van [A] dat Play Boy-artikelen van Laporte ook in andere Beneluxlanden dan Belgi   zijn verkocht, vindt geen steun in de stukken. Zijn verklaring dat kleding van het merk Laporte (bedoeld is: Play Boy) wordt verkocht in onafhankelijke winkels (dus geen winkelketens en warenhuizen) in het centrum van steden is bezijden de waarheid, nu in Frankrijk Galerie Lafayette    n van de grootste afnemers van Laporte is en Laporte zelf beweert dat zij kleding heeft geleverd aan de het

Belgische supermarktbedrijf Delhaize, aldus Playboy. Playboy plaatst voorts vraagtekens bij de door de getuige genoemde percentages in verband met de omzet van Laporte. Uit een en ander kan worden afgeleid dat de getuige [A] niet goed is ingevoerd in de verkopen van Laporte in Belgi   in de periode 1983-1989, aldus Playboy.

8. Het hof overweegt dat in de in het tussenarrest onder 18 genoemde verklaring van [P], expert comptable, van 30 januari 2002 (productie II bij memorie van antwoord in het principaal app  l, tevens memorie van grieven in het incidenteel app  l;

nogmaals overgelegd bij memorie na enquête als productie 4) over de codes het volgende is vermeld:

*'01 chemises adultes vendues sous la marque PLAY BOY 50 : chemises enfants vendues sous la marque PLAY BOY 95 : pulls vendus sous la marque PLAY BOY'*

De verklaring van de getuige [A] is wat deze codes betreft hiermee in overeenstemming. In de handgeschreven notitie is bij deze codes ook steeds het merk Play Boy vermeld. De facturen hebben voornamelijk betrekking op deze drie artikelen. Indien de getuige zich ten aanzien van de overige codes heeft vergist, hoeft dit aan de geloofwaardigheid van zijn verklaring niet af te doen. Het is denkbaar dat hij de betekenis van deze codes niet (meer) uit zijn hoofd kent; daarom acht het hof het ook geen bezwaar dat hij zich tijdens het getuigenverhoor bediende van een notitie bij wijze van geheugensteun. Dat Laporte in Frankrijk artikelen van het merk Playboy levert aan de Galerie Lafayette, acht het hof niet zonder meer strijdig met de verklaring van de getuige [A] dat kleding van het merk Laporte wordt verkocht in onafhankelijke winkels (dus geen winkelketens en warenhuizen). Galerie Lafayette is een gerenommeerde winkelwarenhuisketen waar artikelen van verschillende (bekende en exclusieve) merken worden verkocht. Ook indien de verklaring van [A] op enkele punten niet geheel consistent is, zoals Playboy stelt, rechtvaardigt dit niet de conclusie dat zijn verklaring in haar geheel als ongeloofwaardig terzijde moet worden gesteld. De volgens het overzicht van [P] door Laporte gedurende de periode 1983 tot en met 1989 in Belgi   onder het merk 'PLAY BOY' verkochte artikelen hebben betrekking op de referenties 01, 50 en 95. Playboy betwist niet dat Laporte in die periode Boutique Play Boy te Brussel heeft ge  xploiteerd. Van die winkel is een foto overgelegd; daarop is te zien dat op de gevel het beeldmerk geregistreerd onder nummer 447 801 is aangebracht (productie A bij conclusie van antwoord). Vast staat dat Laporte destijds overhemden onder dat merk op de markt bracht. Het hof acht dan ook zonder meer geloofwaardig de verklaring van [A] dat in die winkel destijds artikelen van het merk PLAY BOY werden verkocht, waarbij in het midden kan blijven of er daarnaast ook nog artikelen van andere merken van Laporte, dan wel zonder merk werden verkocht.

9. Ten aanzien van de verklaring van [D] betoogt Playboy dat deze berust op 'hear say', nu de getuige in de relevante periode nog niet actief was bij Laporte. Het

hof merkt op dat een getuigenverklaring over wetenschap van horen zeggen tot bewijs kan dienen, immers berust op eigen waarneming van wat de getuige een ander heeft horen verklaren.

10. Playboy stelt zich op het standpunt dat zowel Alain als [D] als partijgetuige moet worden aangemerkt. Het hof overweegt dat, voor zover hier van belang, als partijgetuige is aan te merken de statutair bestuurder van Laporte en personen die op andere gronden aan de wet of aan de statuten de bevoegdheid ontleen om haar in rechte te vertegenwoordigen, een en ander te beoordelen naar het tijdstip waarop de betrokkene als getuige wordt gehoord (HR 22 december 1998, NJ 1997, 22). Laporte is een rechtspersoon naar Frans recht. Het hof kan niet beoordelen in hoeverre de functies van deze getuigen – volgens hun verklaringen president-commissaris respectievelijk algemeen directeur – als personen die aan de statuten de bevoegdheid ontleen om Laporte in rechte te vertegenwoordigen, moeten worden aangemerkt. Veronderstellenderwijze ervan uitgaande dat dit inderdaad het geval is en dat de getuigen mitsdien beiden partijgetuigen zijn, geldt voor hun verklaringen de beperking ten aanzien van de bewijskracht als bedoeld in artikel 164 lid 2 Rv. Hun verklaringen kunnen dus alleen strekken tot aanvulling van onvolledig bewijs. In dit verband is van belang dat Laporte als bewijs voorts schriftelijke stukken in het geding heeft gebracht.

11. Ten aanzien van het schriftelijk bewijs voert Playboy onder verwijzing naar HR 31 maart 1995, NJ 1997, 592 aan dat deze bewijzen niet zodanig sterk zijn en zodanig essentiële punten bevatten dat zij de partijverklaringen voldoende geloofwaardig maken. Zo wijst zij erop dat bij antwoordakte na tussenvonnissen als productie N is overgelegd een factuur met nummer 30 353 van 15 januari 1985 alsmede een factuur met hetzelfde (handmatig gecorrigeerde) nummer van 16 januari 1985. Playboy wijst er voorts op dat een factuur van latere datum – 8 februari 1985 – een lager factuurnummer heeft, te weten 30 293; bij de stukken bevindt zich bovendien een factuur met hetzelfde nummer, nu gedateerd 22 mei 1985. Factuur nummer 30 301 van 18 juni 1985 is twee keer overgelegd, maar met verschillende aantallen artikelen en met verschillende bedragen. Hetzelfde geldt voor de factuur met nummer 30 323 van 5 september 1985. Hieruit blijkt dat er met de facturen van alles mis is en voorts, doordat sommige facturen herhalingen inhouden, dat dubbelstellingen zijn ontstaan. Op het voorblad van het als productie B bij conclusie van antwoord overgelegde collectieoverzicht wijkt het lettertype van de kopregel ‘TARIF CADET PLAY-BOY ETE 1987 – BELGIQUE’ af van dat van de rest van de tekst, terwijl die kopregel op de vervolgpagina’s (in het originele lettertype) anders luidt, te weten: ‘TARIF CADET – ETE 87’. In dit schriftelijk bewijs kan dus geen vertrouwen worden gesteld, aldus Playboy.

12. Het hof oordeelt als volgt. Ten aanzien van de facturen met nummer 30 353 geldt dat op beide facturen eerst een ander nummer heeft gestaan dat met een typemachine onleesbaar is gemaakt. Daarboven is een

nieuw factuurnummer getypt. Op de factuur waarop het gewijzigde factuurnummer handmatig is gecorrigeerd, heeft zelfs twee keer een ander nummer gestaan en is ook de datum gecorrigeerd, zodat niet duidelijk is of er 15 of 16 januari staat. Wellicht heeft Laporte twee bestellingen alsnog bij dezelfde factuur in rekeningen willen brengen. Wat daarvan zij, op de facturen komen niet dezelfde artikelen voor, zodat van een dubbelstelling geen sprake kan zijn. Hetzelfde geldt voor factuur nummer 30 301 van 18 juni 1985, die bestaat uit drie pagina’s: op de eerste pagina staan artikelen met code 01 (overhemden van het merk PLAY BOY) voor een bedrag van fr 15.876,00, op de tweede bladzijden ‘centures’ en ‘noeuds’ voor een bedrag van fr 10.534,00, terwijl op de laatste bladzijden deze artikelen (nogmaals, maar dan) tezamen worden vermeld voor een totaal bedrag van fr 26.410,- (fr 15.876,00 + fr 10.534,00). Voor de omzet van artikelen van het merk PLAY BOY is alleen het op de eerste bladzijde vermelde bedrag relevant. Hetzelfde doet zich voor bij de factuur van 5 september 1985, zoals Playboy zelf ook constateert. Het hof kan niet inzien dat deze wijze van factureren niet zou deugen. Dat de nummering van de facturen wellicht niet steeds consequent is doorgevoerd, rechtvaardigt naar het oordeel van het hof niet de conclusie dat Laporte (achteraf) facturen heeft vervalst teneinde in strijd met de waarheid te doen voorkomen dat zij het merk Play Boy in de Benelux normaal heeft gebruikt. De overgelegde facturen kunnen, voor zover betrekking hebben op artikelen van het merk PLAY BOY, zonder meer als (onvolledig) bewijs dienen. Het hof merkt nog op dat, wat er zij van het (inderdaad afwijkende) lettertype op het voorblad van het collectieoverzicht en het verschil in tekst van de kopregel, de (door Playboy weggelaten) referenties van de artikelen alle de code 50 hebben, in het licht van hetgeen hiervoor onder 8 is overwogen moet worden aangenomen dat deze code betrekking heeft kinderoverhemden van het merk PLAY BOY. Voor zover overigens van belang, gaat het hof er dan ook vanuit dat het overzicht de zomercollectie 1987 van het merk PLAY BOY betreft.

13. Het hof overweegt voorts dat uit de overgelegde facturen blijkt dat in de relevante periode regelmatig artikelen van het merk Play Boy zijn geleverd aan de ‘eigen’ winkel Boutique Play Boy te Brussel en aan Société W.D. Diffusion te Wervik en voorts, incidenteel, aan enkele andere Belgische afnemers. Uit de overgelegde facturen blijkt niet van verkopen aan de Belgische supermarktketen Delhaize; eventuele verkopen aan Delhaize moeten daarom bij de beoordeling buiten beschouwing blijven. Het hof is dan ook van oordeel dat met de overgelegde facturen, bezien in samenhang met de getuigenverklaringen van Alain en [D], voldoende is aangetoond dat Laporte in de relevante periode artikelen van het merk Play Boy in België op de markt heeft gebracht. Het hof acht gebruik van het merk PLAY BOY in slechts één van de Beneluxlanden, in dit geval België, op zichzelf voldoende om normaal gebruik van dat merk aan te nemen. Met

Laporte is het hof van oordeel dat niet nodig is dat het merk in alle Beneluxlanden normaal is gebruikt.

14. Zoals reeds in het tussenarrest is weergegeven, zijn volgens het overzicht van [P] in de periode van 1983 tot en met 1989 respectievelijk 1989 tot en met 1992 de volgende jaaromzetten (in Franse francs) behaald:

1983: fr 710.281

1984: fr 121.378

1985: fr 343.489

1986: fr 168.331

1987: fr 306.013

1988: fr 309.871

1989: fr 283.838

Het hof heeft in het licht van de overgelegde facturen, in het bijzonder de facturen uit 1985, geen reden te twijfelen aan de juistheid van de in het overzicht genoemde bedragen. Het hof merkt in dit verband op dat, volgens de berekening van het hof aan de hand van de bij akte na tussenvonnissen als productie N overgelegde facturen, Laporte in 1985 een bedrag van fr 330.589,- heeft gefactureerd aan Belgische afnemers voor artikelen met de codes 01, 50 en 95 (dus van het merk PLAY BOY); dit bedrag is fr 12.900,- – dit is nog geen 4% – minder dan de door Prins genoemde omzet over 1985. Ten aanzien van de omvang van het gebruik van het merk acht het hof voorts het volgende van belang.

15. Voor de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’ is relevant wat moet worden verstaan onder normaal gebruik in de zin van artikel 12 lid 1 van de Eerste Europese Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (89/104 EEG), Pb. 1989, L 40 (hierna: de Merkenrichtlijn). Dit artikel bepaalt, voor zover hier van belang, dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken Lid-Staat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken. In zijn [arrest van 11 maart 2003, zaak C-40/01 \(Ansul\)](#), heeft het hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geoordeeld ‘dat artikel 12, lid 1, van de Richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van een merk een “normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.’

In zijn [arrest van 27 januari 2004, zaak C-259/02 \(La Mer Technology\)](#) heeft het Hof van Justitie deze overweging herhaald en daaraan nog toegevoegd: ‘Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn.’

De Hoge Raad heeft, onder verwijzing naar deze uitspraken van het Hof van Justitie, geoordeeld dat wanneer moet worden getoetst of een nieuwkomer of herintreder op de markt onder het merk een marktaandeel tracht te verwerven en afzet voor zijn producten tracht te vinden, slechts beperkte betekenis toekomt aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten, ook als het om massaproducten gaat ([HR 23 december 2005, NJ 2007, 281 \(Sidoste/Bonnie Doon\)](#)).

16. Uit de aangehaalde rechtspraak volgt dat aan de eis van normaal gebruik wat betreft de kwantiteit van het gebruik van het merk geen hoge eisen mogen worden gesteld. Niet aannemelijk is geworden dat slechts sprake was van symbolisch gebruik van het merk PLAY BOY door Laporte in de Benelux. Ook indien aangenomen moet worden dat de verkoopomzetten over de relevante periode in verhouding tot wat in de branche gebruikelijk is zeer gering zijn, zoals Playboy stelt, acht het hof de behaalde omzetten voldoende om te oordelen dat sprake is geweest van normaal gebruik van het merk geregistreerd onder nummer 447 801. Daarbij brengt het hof in herinnering dat van niet normaal gebruik pas dan sprake is wanneer binnen de periode van 1983 tot 1989 gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt van het merk Play Boy (tussenarrest onder 14 en 15). In het licht van de overgelegde facturen en het overzicht van [P], aangevuld door de verklaringen van de getuige [A], is het hof van oordeel dat Laporte in haar bewijsopdracht is geslaagd. Dit merk is dus niet vervallen, althans niet eerder dan in 1994 (vijf jaren nadat Laporte het gebruik heeft gestaakt). Het tweede deel van de bewijsopdracht – dat Laporte het merk geregistreerd onder nummer 543 228 in de periode van 21 augustus 1989 tot 21 augustus 1992 normaal heeft gebruikt voor waren in klasse 25 – kan dus buiten beschouwing blijven.

17. In het licht van hetgeen het hof in zijn tussenarrest onder 20 heeft overwogen, volgt hieruit tevens dat Laporte geacht moet worden (in ieder geval) het woordmerk Play Boy, geregistreerd onder nummer R 154 487, eveneens normaal te hebben gebruikt. Dit merk is dus evenmin vervallen. In de zaak met rolnummer 01/1042

18. Het voorgaande brengt mee dat de grieven in het incidenteel appèl gegrond zijn. Het vonnis van de rechtbank zal worden vernietigd en de overige vorderingen van Playboy zullen alsnog worden afgewezen. Voor toewijzing van het door Playboy gevorderde inbreukverbod is dus ook geen grond, zodat de grief in het principaal appèl faalt. Playboy zal als de in het on-

gelijk gestelde partij in de kosten van de eerste aanleg en de kosten van zowel het principaal als het incidenteel appèl, de kosten van het getuigenverhoor daaronder begrepen, worden veroordeeld.

#### **in de zaak met rolnummer 02/411**

19. In deze procedure roept Laporte de nietigheid in van de jongere merken van Playboy, ingeschreven onder nummers 328 153, 348 498 en 452 471, voorzover zij zijn ingeschreven voor waren in klasse 25 (kleding). Zij beroept zich op het (toenmalige) artikel 14 onder B onder 1 BMW (artikel 2.28 lid 3 onder a BVIE). 20. Playboy voert als verweer dat Laporte haar recht om de nietigheid in te roepen inmiddels heeft verwerkt. Sedert tientallen jaren gebruikt Playboy haar merk Playboy op intensieve wijze, mede voor kleding en daaraan verwante zaken, wereldwijd en met name ook in de Benelux. Playboy en Laporte zijn al vanaf 1975 met elkaar in merkenrechtelijke conflicten verwickeld in verschillende jurisdicties.

Playboy stelt in dit verband dat Laporte in elk geval vanaf toen met het merkgebruik door Playboy voor kleding bekend was, althans had kunnen en behoren te zijn. Zij heeft de merken van Playboy jarenlang willens en wetens gedoogd en rechtens laten passeren, aldus Playboy. Zij beroept zich in dit verband tevens op de Merkenrichtlijn, althans richtlijnconforme uitleg van het nationale recht. Subsidiair stelt zij dat het vorderingsrecht van Laporte is verjaard.

21. Het hof overweegt als volgt. Playboy heeft op 9 september 1974 onder nummer 328 153 het woordmerk PLAYBOY in het Benelux-merkenregister doen inschrijven voor, onder meer, waren in klasse 25 (kleding). Voorts heeft Playboy op 16 november 1977 onder nummer 348 498 het woordmerk PLAYBOY en op 2 augustus 1988 onder nummer 452 471 nogmaals het woordmerk PLAYBOY in het Benelux-merkenregister doen inschrijven voor onder meer, waren in klasse 25 (kleding).

Op 1 januari 1996, dus na het aanhangig maken van de onderhavige zaak, is artikel 14bis BMW (thans artikel 2.28 BVIE) in werking getreden. Deze bepaling houdt in dat de houder van een ouder merk die het gebruik van het jongere merk bewust (dit woord is later ingevoegd) heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk kan inroepen, noch zich kan verzetten tegen het gebruik van het jongere merk met betrekking tot waren waarvoor dat merk is gedeponeerd, tenzij het te kwader trouw is gedeponeerd. Artikel 14bis BMW is ingevoegd ter uitvoering van artikel 9 van de Merkenrichtlijn. De [Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 december 1993, NJ 1994, 573 \(Michelin\)](#) geoordeeld dat artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn een scherpe regel omtrent rechtsverwerking introduceert die het geldende recht wijzigt en dat door met betrekking tot voor de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten op die nieuwe regel te anticiperen of door het geldende recht in overeenstemming met die Richtlijn uit te leggen, het rechtszekerheidsbeginsel zou worden geschonden. Het hof merkt op dat op grond van de algemene regeling

terzake, in dit geval van rechtsverwerking geen sprake kan zijn. Laporte stelt in dit verband dat zij tot 14 juni 1994, bij akte van welke datum Playboy zich op haar merkrechten beriep, er niet mee bekend was dat Playboy haar merken had doen inschrijven voor kleding en dat zij (ook thans nog) niet bekend is met enig gebruik door Playboy van haar merk voor kleding. De omstandigheden dat Playboy haar merk wereldwijd ook voor kleding gebruikt en dat zij in diverse landen merkenrechtelijke procedures tegen Laporte aanhangig heeft gemaakt, impliceren niet dat Laporte bekend was met merkgebruik door Playboy voor kleding. Feiten of omstandigheden waaruit die bekendheid wel volgt zijn gesteld noch gebleken. Of Laporte op de hoogte had kunnen zijn van merkgebruik door Playboy voor kleding kan in het midden blijven. Het niet eerder instellen van een vordering tot nietigverklaring kan niet worden beschouwd als een gedraging op grond waarvan Playboy gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat Laporte haar aanspraken op het recht nietigverklaring te vorderen niet (meer) geldend zou maken.

22. Wat betreft het beroep op verjaring oordeelt het hof als volgt. Het recht de nietigheid van het depot in te roepen verjaart na twintig jaar (artikel 3:306 BW). Playboy heeft haar merk onder nummer 328 153 gedeponeerd op 9 september 1974. Het recht om de nietigheid in te roepen is verjaard op 9 september 1994. Laporte heeft haar vordering ingesteld bij dagvaarding van 23 december 1994, derhalve na het verstrijken van de verjaringstermijn. Het beroep op verjaring slaagt dus ten aanzien van de merkinschrijving onder nummer 328 153. Laporte kan dus niet meer de nietigheid van het woordmerk PLAYBOY inroepen. Bij haar beroep op nietigheid van de overige – gelijkkluidende – woordmerken van Playboy heeft Laporte dan geen belang.

23. De grieven van Laporte falen. Het vonnis van de rechtbank zal worden bekrachtigd met verbetering van gronden. Laporte zal in de kosten van het hoger beroep, de kosten van het voegingsincident daaronder begrepen, worden veroordeeld.

#### **Beslissing**

Het hof:

#### **in de zaak met rolnummer 01/1042**

- vernietigt het tussen partijen onder rolnummer 89/6648 gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 30 mei 2001 en, opnieuw rechtdoende,
- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Playboy in de kosten van het geding, tot op heden in eerste aanleg aan de zijde van Laporte begroot op € 113,45 (f 250,-) aan verschotten en € 2.146,38 (f 4.730,-) aan salaris procureur en in hoger beroep begroot op € 215,55 (f 475,-) aan verschotten en € 2.682,- aan salaris procureur in het principaal appèl en € 1.341,- aan salaris procureur in het incidenteel appèl, de kosten van het getuigenverhoor daaronder begrepen;
- verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

#### **in de zaak met rolnummer 02/411**

- bekrachtigt het tussen partijen onder rolnummer 95/306 gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 19 december 2001;

- veroordeelt Laporte in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Playboy begroot op €230,- aan verschotten en €2.682,- aan salaris procureur, de kosten van het incident daaronder begrepen. Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-Van Santen, W.A. Van Lierop en C.J. Verduyn en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 april 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.

---