

zaaknummer 200.003.510/01

18 oktober 2011

in Naam der Koningin

GERECHTSHOF AMSTERDAM

VEERTIENDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de vennootschap naar Duits recht
HUGO BOSS AG,
gevestigd te Metzingen, Duitsland,
APPELLANTE,

✓ advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam,

t e g e n

de vennootschap naar Duits recht
REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
GEÏNTEERDE,
niet verschenen

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna Hugo Boss en Reemtsma genoemd.

Na cassatie en verwijzing door de Hoge Raad heeft het hof in deze zaak op 23 november 2010 een tussenarrest uitgesproken. Bij dat arrest, waaraan het hof zich houdt,

zaaknummer 200.003.510/01

2

is de zaak naar de rol verwezen voor akte uitlating aan de zijde van Hugo Boss en is iedere verdere beslissing aangehouden.

Hierna heeft Hugo Boss een akte genomen en daarbij nog een aantal producties overgelegd.

Ten slotte heeft Hugo Boss wederom recht gevraagd op de stukken van het geding, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Verdere beoordeling van de zaak na verwijzing

2.1. Zoals in het tussenarrest is overwogen dient dit hof, aan wie de zaak na cassatie door de Hoge Raad is verwezen, thans (opnieuw) te onderzoeken of Hugo Boss een "geldige reden" had in de zin van art. 5 lid 2 en art. 5 lid 3 (oud) BW (thans art. 2.26 lid 2 BVIE) voor het niet (normaal) gebruiken van haar in geding zijnde merken voor waren in de klasse 34 (tabak, tabaksproducten en artikelen voor rokers). In het verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad aangegeven welke maatstaven daarbij moeten worden toegepast voor het tijdvak tot 1 januari 1993 onderscheidenlijk het tijdvak vanaf die datum.

2.2. Voor wat betreft het tijdvak tot 1 januari 1993 heeft het hof in het tussenarrest overwogen dat Hugo Boss zich vanaf het moment waarop inwerkingtreding van de maatregelen van art. 3 van Richtlijn 98/43/EG van 6 juli 1998 een reële dreiging werd, kan beroepen op een geldige reden voor het niet (normaal) gebruiken van haar in 1987 gedeponeerde merken voor genoemde waren. Bij akte na tussenarrest heeft Hugo Boss de feiten en omstandigheden opgesomd waaruit volgens haar een dergelijke dreiging kan worden afgeleid.

zaaknummer 200.003.510/01

3

Reemtsma, die in de procedure na verwijzing verstek heeft laten gaan, heeft een en ander niet betwist.

2.3. Deze gestelde en door overgelegde documenten geschraagde feiten en omstandigheden komen er, kort samengevat en voor zover van belang, op neer:

- dat de Raad van de Europese Unie vanaf 1985 een actief ontmoedigingsbeleid voorstaat met betrekking tot het gebruik van tabaksproducten en zich daarbij onder meer ten doel heeft gesteld beperkingen op te leggen niet alleen aan directe maar ook aan indirecte vormen van tabaksreclame (indirecte marketing of "image transfer") die het reclameverbod trachten te ontduiken door bijvoorbeeld het gebruiken van merknamen van tabaksproducten (Resolutie van de Raad van 7 juli 1986, Pb C 184/19; Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989 inzake televisiereclame);
- dat vanaf het eerste voorstel voor de latere Richtlijn 98/43/EG (Richtlijn Tabaksreclame) in 1989 kenbaar was dat rechtstreekse reclame voor tabaksproducten in de pers en op affiches aan vergaande beperkingen zou worden onderworpen en dat ten aanzien van onrechtstreekse reclame voor tabaksproducten een algeheel verbod werd nagestreefd (voorstel van 18 april 1989, herziene versie, COM/1989/163/final, art. 3 lid 2);
- dat het Europees Parlement in ieder geval vanaf maart 1990 een volledig verbod op (rechtstreekse en onrechtstreekse) tabaksreclame in de pers en op affiches nastreefde, hetgeen via diverse opvolgende voorstellen uiteindelijk heeft geleid tot voornoemde Richtlijn Tabaksreclame van 6 juli 1998.

2.4. Hieruit kan worden afgeleid dat in ieder geval reeds in het voorjaar 1990 voorzienbaar was dat niet alleen directe maar ook indirecte vormen van tabaksreclame op

zaaknummer 200.003.510/01

4

afzienbare termijn verboden althans in vergaande mate aan beperkingen onderworpen zouden worden, hetgeen er (mogelijk) toe zou leiden dat een merk dat voor tabaksproducten werd gebruikt ook niet meer voor andere dan tabaksproducten gebruikt zou mogen worden. Het Richtlijnvoorstel uit 1989 bevat bepalingen die inhoudelijk overeenstemmen met het bepaalde in art. 3 van de latere Richtlijn Tabaksreclame 1998. Dat betekent dat Hugo Boss reeds vóór het verstrijken van de periode van drie jaar na het desbetreffende depot gegronde redenen had om te vrezen dat het gebruik van de in 1987 gedeponeerde merken in reclame voor tabaksproducten, haar mogelijkheden om in de toekomst met die merken reclame te maken voor andere, niet-tabaksproducten (zoals kleding, parfums en accessoires) ernstig zou kunnen belemmeren waardoor zij de bedrijfsvoering met betrekking tot haar kernactiviteiten en haar "brandstyle" op het spel zou (kunnen) zetten.

2.5. Aldus moet worden geoordeeld dat binnen het tijdvak van drie jaren volgend op de merkdepots van 1987 een reële dreiging aanwezig was van inwerkingtreding van de Richtlijn Tabaksreclame in haar uiteindelijke redactie. Zoals in het tussenarrest is overwogen (rov. 2.14) brengt dit mee, gemeten naar de aldaar in rov. 2.7 weergegeven, aan BenHG 27 januari 1981 (NJ 1981, 333, Turmac/Reynolds) ontleende en voor het tijdvak tot 1 januari 1993 toepasselijke maatstaf, dat Hugo Boss zich kan beroepen op een geldige reden voor het niet (normaal) gebruiken van haar in 1987 voor tabakswaaren gedeponeerde merken in de Benelux.

2.6. Hetzelfde geldt met betrekking tot het na verstrijken van het eerste tijdvak van drie jaren sedert het depot voortduren van het niet gebruiken van de merken in de Benelux gedurende (tenminste) een onafgebroken periode van

zaaknummer 200.003.510/01

5

vijf jaren. De geldige reden waarop Hugo Boss zich beroept bleef bestaan, zulks te meer naarmate de dreigende inwerkingtreding van de Richtlijn Tabaksreclame naderbij kwam.

2.7. Voor wat betreft het tijdvak na 1 januari 1993 heeft het hof in het tussenarrest (rov. 2.17) overwogen dat, gemeten naar de dan toepasselijke en in rov. 2.15 weergegeven maatstaf van HvJEG 14 juni 2007 (C-246/05, Häupl/Lidl), Hugo Boss zich terecht heeft beroepen op een geldige reden voor het niet (normaal) gebruiken van haar (in 1987 en 1993 gedeponeerde) merken in de Benelux in de periode tot de nietigverklaring van de Richtlijn Tabaksreclame op 5 oktober 2000. De restricties van de richtlijn zijn vervolgens opgenomen in de Nederlandse wetgeving, zodat de geldige reden hier te lande van kracht is gebleven. Het hof volgt Hugo Boss in haar - in de akte na tussenarrest uitvoerig toegelichte - stelling dat na 5 oktober 2000 ook in België en Luxemburg een geldige reden voor het niet-gebruik bleef bestaan. Dit is enerzijds het gevolg van nieuwe Europese regelgeving waarin ("rechtstreekse en onrechtstreekse") tabaksreclame vergaand aan banden wordt gelegd (Richtlijn 2003/33/EG van 26 mei 2003) en anderzijds het gevolg van verbodsbepalingen althans restricties voor rechtstreekse en onrechtstreekse tabaksreclame in de nationale wetgevingen van beide landen.

2.8. De conclusie luidt derhalve dat Hugo Boss een geldige reden had voor het niet (normaal) gebruiken van haar in 1987 en 1993 voor tabakswaaren gedeponeerde merken, zodat die merken hierdoor niet zijn vervallen en de daartoe strekkende vordering van Reemtsma niet toewijsbaar is. Grief III van Hugo Boss slaagt derhalve en het vonnis van de rechtbank kan niet in stand blijven. De overige grieven

zaaknummer 200.003.510/01

6

kunnen, ook bij gegrondbevinding, niet tot een andere uitkomst leiden en behoeven daarom geen behandeling.

3. Slotsom

Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 februari 2002, waarvan beroep, wordt vernietigd en het hof zal, opnieuw recht doende, de vordering van Reemtsma alsnog afwijzen. Reemtsma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep, inclusief die van de procedure na verwijzing. De vordering van Hugo Boss tot terugbetaling van onverschuldigd aan Reemtsma betaalde proceskosten is toewijsbaar als na te melden.

4. Beslissing

Het hof:

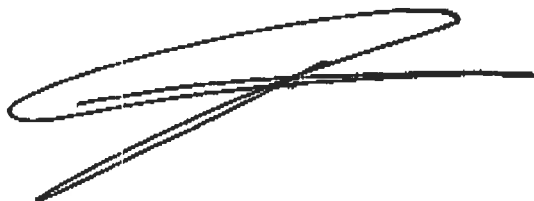
- vernietigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 februari 2002, waarvan beroep, en doet opnieuw recht;
- wijst de vordering van Reemtsma af;
- verwijst Reemtsma in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van Hugo Boss in eerste aanleg begroot op € 1.756,13 voor salaris en € 181,51 aan verschotten en in hoger beroep begroot op € 2.682,- voor salaris en € 314,71 aan verschotten en na verwijzing op € 1.341,- voor salaris en € 71,80 aan verschotten, alle bedragen te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na dit arrest;

zaaknummer 200.003.510/01

7

- veroordeelt Reemtsma tot terugbetaling aan Hugo Boss van de bedragen die Hugo Boss op grond van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 februari 2002 en het arrest van het hof Den Haag van 4 augustus 2005 aan proceskosten onverschuldigd aan Reemtsma heeft voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling door Hugo Boss;
- verklaart deze betalingsveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, H.J.M. Boukema en N. van Lingen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 18 oktober 2011.



mr. J.M. Hulzer

AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN: MR. A. VAN HEESE
DE GRIFFIER



