

16 april 1999

Eerste Kamer

Rek.nr. 9098 (R97/163HR)

CS

AFSCHRIJF

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de vennootschap naar het recht van Venezuela
C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.
gevestigd in Venezuela,
2. de vennootschap naar het recht van het
Verenigd Koninkrijk BRITISH AMERICAN TOBACCO
CO.,
gevestigd in het Verenigd Koninkrijk,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaat: mr J.C. van Oven,

t e g e n

DOUCAL FREE ZONE N.V.,
gevestigd op Aruba,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr E.D. Vermeulen.

1. Het geding in feitelijke instanties

1.1 Met een op 28 december 1992 ter griffie van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba ingediend verzoekschrift hebben eiseressen tot cassatie - tezamen verder te noemen: Bigott en Batco - zich gewend tot dat Gerecht en - verkort en zakelijk weergegeven - gevorderd op verkorte termijn het door hen op 23 december 1992 onder verweerster in cassatie - verder te noemen: Doucal - gelegde auteursrechtelijk revindicatoir beslag van waarde te verklaren en Doucal te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Voorts hebben Bigott en Batco na wijziging van eis gevorderd Doucal te verbieden inbreuk te maken op het beeldmerk "BELMONT" of het woordmerk "DELTA", alsmede op het auteursrecht van Bigott op het uiterlijk van de Belmontverpakking (zaakno. 1819 van 1992).

1.2 Doucal heeft de vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd voor recht te verklaren dat het op 23 december 1992 door Bigott en Batco gelegde beslag onrechtmatig is met veroordeling van Bigott en Batco tot betaling aan Doucal van US\$ 274.560 aan vergoeding van de door het beslag ontstane (directe) schade, te vermeerderen met een bedrag aan vergoeding van de (indirecte) schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

1.3 Met een op 3 januari 1995 ter griffie van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba ingediend verzoekschrift heeft

Doucal zich gewend tot dat gerecht en, kort gezegd, gevorderd een door haar ten laste van Bigott en Batco gelegd derdenbeslag van waarde te verklaren, zulks met voeging van dit geding met dat onder 1.1 en 1.2 bedoeld (zaak nr. 1 van 1995).

1.4 Bigott en Batco hebben de vorderingen bestreden, in reconventie gevorderd dat Doucal zou worden veroordeeld tot vergoeding van de ten gevolge van het - volgens hen onrechtmatig te oordelen - derdenbeslag en verklaard tegen voeging geen bezwaar te hebben.

1.5 Het Gerecht heeft de zaken bij mondeling vonnis van 16 augustus 1995 gevoegd.

1.6 Bij vonnis van 22 november 1995 in de gevoegde zaken heeft het Gerecht in eerste aanleg in de zaak nr. 1819 van 1992 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie voor recht verklaard dat het gewraakte beslag onrechtmatig is, met toewijzing van de schadevergoeding als gevorderd. In de zaak nr. 1 van 1995 heeft het Gerecht in conventie het door Doucal gelegde derdenbeslag van waarde verklaard en de reconventionele vordering afgewezen.

1.7 Tegen dit vonnis hebben Bigott en Batco hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

1.8 Bij vonnis van 19 augustus 1997 heeft het Hof voormeld in eerste aanleg gewezen vonnis bevestigd.

Het vonnis van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

2.1 Tegen het vonnis van het Hof hebben Bigott en Batco beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Doucal heeft verzocht het beroep te verwerpen.

Bigott en Batco hebben de zaak mondeling doen toelichten door mr W.A. Hoyng, advocaat te Eindhoven, en Doucal heeft de zaak mondeling doen toelichten door mr W.D.H. Asser, advocaat te Amsterdam.

2.2 De conclusie van de Advocaat-Generaal Spier strekt tot vernietiging van het bestreden vonnis en tot terugwijzing naar het Hof.

2.3 Mr Vermeulen heeft bij schrijven van 11 februari 1999 aan de Hoge Raad een brief van mr Asser voornoemd doen toekomen, waarbij deze op de conclusie van het Openbaar Ministerie reageert. Deze reactie heeft een - bij brief van 12 februari 1999 door mr Van Oven ter kennis van de Hoge Raad gebrachte - brief van 12 februari 1999 uitgelokt waarbij mr Hoyng voornoemd ingaat op het betoog van mr Asser. De brief van Mr Hoyng heeft de Hoge Raad als strijdig met een goede procesorde in cassatie terzijde gelegd. De gelegenheid om te reageren op de conclusie van het

Openbaar Ministerie behoort niet te leiden tot een hernieuwd debat tussen partijen.

3. Beoordeling van het middel

3.1 Doucal heeft eind 1992 van een Mexicaanse sigarettenfabriek een partij sigaretten van het merk DELTA gekocht en naar Aruba doen vervoeren. Daar hebben Bigott en Batco op 23 december 1992 een op art. 28 Auteursverordening gegrond beslag op deze sigaretten gelegd. Doucal heeft in kort geding opheffing van dit beslag gevorderd. Deze vordering heeft het Hof bij vonnis van 18 januari 1994 toegewezen. Het tegen dit vonnis ingesteld beroep in cassatie is verworpen (HR 27 januari 1995, nr. 8476, NJ 1995, 669). Thans gaat het om de bodemprocedure. Daarin vorderen, voor zover thans van belang, Bigott en Batco vanwaardeverklaring van het beslag, terwijl Doucal vordert dat zij zullen worden veroordeeld haar de waarde van de inbeslaggenomen, na opheffing van het beslag niet meer voor verkoop geschikte sigaretten te vergoeden. Gerecht in eerste aanleg en Hof hebben Doucal in het gelijk gesteld.

3.2 Onderdeel I van het middel keert zich tegen rov. 3, waar het Hof vaststelt dat Bigott en Batco in hoger beroep niet zijn opgekomen tegen hetgeen de eerste rechter had overwogen onder het hoofdje "2. DE VASTSTAANDE FEITEN". Deze vaststelling miskent, aldus de klacht, dat Bigott en Batco in hun algemene grief uitdrukkelijk te kennen hebben

gegeven het "geheel oneens" te zijn met "de weergave van de (vaststaande) feiten (r.o.2)" en dat zij deze algemene grief in hun verdere grieven - met name in grief IIa - nadrukkelijk hebben uitgewerkt door uitvoerig en gedetailleerd te stellen hoe de toedracht in feite was geweest. Met deze stellingen, vervolgt het onderdeel, valt de toedracht waarvan het Hof een en ander maal (in rov. 4.1 onder a. en in rov. 4.2) uitgaat, niet te rijmen. Deze klachten, waarbij Bigott en Batco belang hebben met het oog op het geding na verwijzing, treffen doel. In het licht van de voormelde grieven van Bigott en Batco in onderling verband is de bestreden vaststelling onbegrijpelijk, terwijl het Hof door telkens zonder meer uit te gaan van een toedracht die inderdaad niet valt te rijmen met de uitvoerig en nadrukkelijk door Bigott en Batco gestelde, ook in zoverre zijn motiveringsplicht heeft verzaakt.

3.3 Het in 3.1 bedoelde beslag steunde, kort gezegd, op de stelling dat de verpakking van de DELTA-sigaretten inbreuk maakt op het naar het recht van Aruba aan Bigott en Batco, althans aan Bigott toekomende auteursrecht op de verpakking van de door hen op Aruba onder het woord- en beeldmerk BELMONT in de handel gebrachte sigaretten. Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat "het BELMONT-pakje" niet als een werk kan worden aangemerkt met een eigen, oorspronkelijk karakter en dat evenmin kan worden gezegd dat dit pakje het persoonlijk stempel van de maker

(ontwerper) draagt (rov. 4.6). Tegen dit oordeel en de daarvoor gegeven motivering keert zich onderdeel II.

3.4 De hoofdklacht van het onderdeel is dat, nu Bigott en Batco hadden gesteld dat "het BELMONT-pakje" in 1973 was ontworpen en openbaar gemaakt, het Hof de vraag of dat pakje kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk, had behoren te beoordelen naar de situatie op de sigarettenmarkt van destijds en niet, gelijk het Hof gedaan heeft, naar de situatie op deze markt ten tijde waarop het vonnis wees, althans dat onvoldoende duidelijk is naar welk van beide tijdstippen het Hof deze vraag heeft beoordeeld.

Deze klacht treft doel. Het heeft er de schijn van dat het Hof de vraag heeft beantwoord door uitsluitend, althans in hoofdzaak acht te slaan op de situatie op de sigarettenmarkt ten tijde waarop het vonnis wees. Het spreekt immers aanstonds van "het algemene beeld dat sigarettenpakjes *plegen* op te roepen", wat een verwijzing lijkt naar de tegenwoordige sigarettenmarkt. Het Hof lijkt vervolgens beslissend te achten dat het gebruikelijk is dat de eigen smaak van een sigaret wordt aangegeven door de kleur(code) van zijn verpakking en dat "extra Suave" sigaretten gewoonlijk in blauw en wit gekleurde pakjes worden verkocht. Het vermeldt voorts dat Doucal "ook nog" een viertal andere pakjes "extra Suave" sigaretten heeft overgelegd met de kleuren blauw en wit. Een en ander versterkt de suggestie dat het Hof het oog had op de situatie

op de sigarettenmarkt ten tijde waarop het vonnis wees. Indien dit de juiste lezing van de bestreden uitspraak is, geeft deze blijk van een onjuiste rechtsopvatting omdat bij de beantwoording van de vraag of een voortbrengsel in voldoende mate een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt om te kunnen worden beschouwd als een werk in de zin van de Auteursverordening, beslissend is de situatie ten tijde dat het voortbrengsel is gemaakt. Of dit de juiste lezing is, is echter niet zeker. Na zijn even besproken uitlatingen heeft het Hof immers ook nog, zij het terloops, aandacht besteed aan de stelling van Bigott en Batco dat het BELMONT-pakje in 1973 is ontworpen, maar de wijze waarop het deze stelling afdoet, maakt niet duidelijk hoe dit deel van zijn motivering zich verhoudt tot het voorafgaande deel. Of het Hof heeft bedoeld zijn oordeel minst genomen *mede* te baseren op de situatie op de sigarettenmarkt van destijds, is ook daarom niet duidelijk omdat het geheel niet is ingegaan op de stelling van Bigott en Batco dat het BELMONT-pakje destijds qua ontwerp en kleurstelling van de toen gebruikelijke pakjes sterk afweek. Kortom, 's Hof's overwegingen op dit stuk geven onvoldoende inzicht in zijn gedachtengang, met name doordien daaruit niet met voldoende zekerheid valt op te maken welk van beide tijdstippen het beslissend heeft geoordeeld. Het Hof heeft daardoor partijen en de cassatierechter de gelegenheid onthouden om na te gaan of het van een juiste

rechtsopvatting is uitgegaan, en is dusdoende in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten.

Nu de hoofdklacht van onderdeel II doel treft, behoeven de overige klachten van dit onderdeel geen behandeling.

3.5 Uit zijn in 3.4 besproken oordeel dat het BELMONT-pakje niet een auteursrechtelijk beschermd werk is, heeft het Hof geconcludeerd dat het auteursrechtelijk beslag ten onrechte was gelegd. Vervolgens heeft het zich gehouden geoordeeld de gronden te onderzoeken welke Bigott en Batco blijkens 's Hofs vaststellingen (zie rov. 4.2 na het vierde gedachtenstreepje) ter verdere rechtvaardiging van het beslag hadden aangevoerd. Het heeft ook deze gronden verworpen (rov. 4.6 slot). Hetgeen het Hof daartoe heeft overwogen komt erop neer dat, nu naar het recht van Aruba het BELMONT-pakje niet een auteursrechtelijk beschermd werk is, geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat zulks naar het recht van Mexico, Venezuela of Colombia anders zou zijn. Daartegen keert zich onderdeel III. Dit onderdeel is reeds daarom terecht voorgesteld omdat het bestreden oordeel voortbouwt op het oordeel dat het BELMONT-pakje (naar het recht van Aruba) niet een auteursrechtelijk beschermd werk is en dit oordeel wegens het gegrond bevinden van onderdeel II geen stand houdt. Ook overigens treft het onderdeel doel: tegenover het procesueel debat van partijen, en met name tegenover de uitvoerig gemotiveerde stellingen van Bigott en Batco op

dit punt, kon het Hof niet volstaan met enkel te overwegen als voormeld en daaraan, klaarblijkelijk ten overvloede, slechts toe te voegen dat de posita van Bigott en Batco "onvoldoende feitelijk toegelicht" waren.

3.6 Blijkens rov. 4.2 hebben Bigott en Batco voor geval het BELMONT-pakje niet als een auteursrechtelijk beschermd werk zou worden beschouwd, aangevoerd: (a) dat het DELTA-pakje inbreuk maakt op het aan Batco toebehorende beeldmerk op (het uiterlijk van) het BELMONT-pakje en (b) dat daaruit volgt dat Doucal geen aanspraak heeft op schadevergoeding terzake van het ten onrechte gelegd zijn van het auteursrechtelijke beslag, daar zij de inbreukmakende pakjes in geen geval had mogen verhandelen. Bij zijn bespreking van deze stellingen is het Hof veronderstellenderwijs ervan uitgegaan dat Doucal "het merk DELTA" op Aruba gebruikt ter onderscheiding van haar waren. Daarvan uitgaande heeft het de vraag of het DELTA-pakje inbreuk maakt op het beeldmerk op (het uiterlijk van) het BELMONT-pakje, in rov. 4.7 onderzocht en in rov. 4.8 ontkennend beantwoord. Daartegen kant zich onderdeel IV met een groot aantal rechts- en motiveringsklachten.

3.7 Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat - anders dan in subonderdeel b) wordt betoogd - het Hof ter beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het recht op voormeld beeldmerk, weliswaar eerst (het uiterlijk van) het DELTA-pakje had te

vergelijken met (het uiterlijk van) het BELMONT-pakje (waarbij het Hof mocht afgaan op eigen waarneming en, anders dan subonderdeel a) onder aa) en bb) tot uitgangspunt neemt, niet was gebonden aan de stellingen van partijen), maar dat het vervolgens bij het waarderen van de uitkomst van deze vergelijking een aantal merkenrechtelijke, uit de beschermingsomvang van het merkrecht voortvloeiende regels had in acht te nemen. Van deze regels is hier vooreerst van belang de regel volgens welke de rechter, wanneer hij in het kader van de inbreukvraag de uitkomsten van een vergelijking als voormeld waardeert, daarbij meer gewicht behoort te hechten aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Voorts is van belang dat de rechter zich bij zijn waardering niet tot de uitkomsten van zijn vergelijking mag beperken, maar ook de andere relevante omstandigheden van het geval in zijn oordeel dient te betrekken. Daartoe behoren onder meer het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het oudere merk en, in een geval als het onderhavige, waar het - mede gezien het hiervoor aan het slot van 3.7 vermelde uitgangspunt van het Hof - gaat om een begrensde markt, het uiterlijk van de overige op deze markt verkrijgbare soortgelijke waren. In dit een en ander ligt besloten dat het oordeel over de vraag of sprake is van inbreuk, niet van zuiver feitelijke aard is en daarom zodanig moet worden gemotiveerd dat partijen en de cassatierechter in staat zijn na te gaan of de rechter die over de feiten oordeelt, bij het vormen ervan

vorenbedoelde merkenrechtelijke regels heeft nageleefd. Daarmee wil niet zijn gezegd dat de rechter steeds in zijn motivering tot uitdrukking moet brengen dat hij deze regels heeft in acht genomen, maar wel dat zijn motivering op dit stuk geen ruimte voor gereede twijfel behoort te laten.

De door het Hof in rov. 4.8 voor zijn oordeel bijgebrachte motivering voldoet in verschillende opzichten niet aan dit laatste vereiste. In de eerste plaats doet deze motivering immers, nu daarin slechts globaal wordt aangegeven waarin de beide verpakkingen overeenstemmen, maar minutieus wordt nagegaan in hoeverre zij verschillen, tenminste de vraag rijzen of het Hof deze verschillen niet zwaarwegender heeft geoordeeld dan de overeenkomsten. In de tweede plaats valt uit 's Hof's motivering niet met voldoende zekerheid op te maken met welke andere omstandigheden het rekening heeft gehouden. Het Hof verwijst weliswaar naar "de globale eenvormigheid van het merendeel van de sigarettenpakjes", maar nu het Hof niet rept van, laat staan ingaat op de stelling van Bigott en Batco dat het BELMONT-pakje op Aruba niet alleen zeer bekend is, maar zich bovendien sterk onderscheidt van het uiterlijk van alle andere daar verkrijgbare sigaretten, is onzeker of het Hof dusdoende nu al dan niet uitsluitend ziet op de op de Arubaanse markt gangbare verpakkingen. Dat klemmt te meer nu bedoelde formulering het niet mogelijk maakt vast te stellen of het Hof hier al dan niet mede doelt op het viertal, volgens rov. 4.6 door Doucal overgelegde pakjes

waarvan Bigott en Batco hadden gesteld dat ze niet op Aruba verkrijgbaar waren. Kortom, ook op dit stuk geven 's Hofs overwegingen onvoldoende inzicht in zijn gedach-
tengang, waardoor het Hof ook op dit stuk in zijn moti-
veringsplicht is tekortgeschoten. Een daarop gerichte
klacht ligt in het onderdeel besloten en treft doel. De
overige klachten van het onderdeel behoeven daarom geen
behandeling.

3.8 Aan het slot van zijn rov. 4.8 overweegt het Hof dat
"hetgeen hiervoor is overwogen (...) ten aanzien van het (...)
Mexicaans, Venezolaans en Colombiaans auteursrecht (...)
evenzo geldt ten aanzien van het merkenrecht." De Hoge
Raad begrijpt dit aldus dat het Hof dusdoende als zijn
oordeel heeft uitgesproken dat , nu naar het recht van
Aruba het DELTA-pakje geen inbreuk maakt op het beeldmerk
op (het uiterlijk van)het BELMONT-pakje, geen aanleiding
bestaat te veronderstellen dat zulks naar het recht van
Mexico, Venezuela of Colombia anders zou zijn. Dit oordeel
bouwt aldus voort op, en moet dus het lot delen van het
oordeel dat het DELTA-pakje geen inbreuk maakt op het
beeldmerk op (het uiterlijk van)het BELMONT-pakje , welk
oordeel wegens het gegrond bevinden van onderdeel IV geen
stand houdt. Ook afgezien van het voorgaande verwijt
onderdeel V, dat zich tegen rov. 4.8 slot keert, het Hof
- dat hier klaarblijkelijk de vraag onder ogen wilde zien
of het DELTA-pakje mogelijkerwijs inbreuk maakt op aan
Bigott en Batco in Colombia toekomende merkrechten -

terecht dat het heeft verzuimd te beslissen op de in het onderdeel bedoelde, in het kader van die vraag essentiële stelling van Bigott en Batco dat zij in Colombia gerechtigd zijn tot het woordmerk DELTA.

3.9 In rov. 4.9 heeft het Hof - in zijn gedachtengang: ten overvloede - geoordeeld dat , kort gezegd, wanneer een beeldmerk tevens een werk is in de zin van de Auteursverordening, de gerechtigde tot dat beeldmerk die tevens gerechtigd is tot het auteursrecht, zich niettemin uitsluitend binnen de grenzen en met de middelen van het merkenrecht tegen inbreuk kan verzetten en dan ook ter bescherming van zijn beeldmerk "geen gebruik kan maken van een verderreikend, aan het auteursrecht ontleend beschermingsmiddel, zoals het auteursrechtelijk revindicatoir beslag". Hiertegen keert zich onderdeel VI met een rechtsklacht waarbij Bigott en Batco belang hebben met het oog op het geding na verwijzing. De klacht is terecht voorgedragen. Ingeval een beeldmerk tevens een werk is in de zin van de Auteursverordening, dient in beginsel ervan te worden uitgegaan dat de gerechtigde tot het beeldmerk die tevens gerechtigd is tot het auteursrecht, zich van de uit elk van de betrokken wettelijke regelingen voortvloeiende beschermingsmiddelen kan bedienen, tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit. Uit de Auteursverordening kan niet worden afgeleid dat het enkele feit dat de gerechtigde tot het auteursrecht op een verpakking tevens gerechtigde is tot het beeldmerk met

betrekking tot die verpakking, hem terzake zou versteken van de voor hem in geval van inbreuk uit art. 28 van die verordening voortvloeiende bevoegdheden. Omgekeerd kan evenmin uit de Merkenlandsverordening worden afgeleid dat de merkhouder tevens auteursgerechtigde zich niet van het voor hem uit art. 28 Auteursverordening voortvloeiende recht zou mogen bedienen. Dit laatste klemmt - mede in het licht van het concordantiebeginsel - temeer nu in Nederland sinds 1993, toen de Wet bestrijding namaakproducten in werking trad, voor een geval als zich hier naar de stellingen van Bigott en Batco voordoet, de mogelijkheid bestaat tot het leggen van een sterk op het auteursrechtelijk beslag geïnspireerd merkenrechtelijk beslag en deze mogelijkheid in het recht van Aruba vooralsnog niet in de wet is neergelegd.

3.10 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de bestreden uitspraak moet worden vernietigd, dat het geding moet worden verwezen naar het Hof en dat dit op het bestaande hoger beroep geheel opnieuw zal moeten beslissen.

4. Beslissing

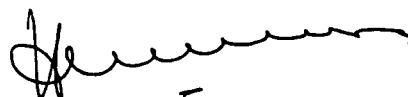
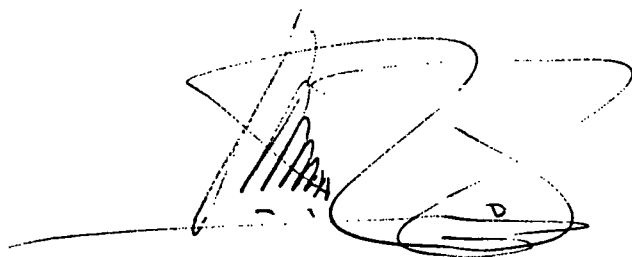
De Hoge Raad:

vernietigt het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat Hof;

veroordeelt Doucal in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Bigott en Batco begroot op f 540,-- aan verschotten en f 3.500,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de president Martens als voorzitter en de raadsheren Korthals Altes, Heemskerk, Herrmann en Van der Putt-Lauwers, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 16 april 1999.



Voor eensluidend afschrift,
De Griffier van de Hoge Raad
der Nederlanden,

