

27 januari 1995

Eerste Kamer

Rek. nr. 8476

Br.

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 W.A. Hoyng,

t e g e n

DOUCAL FREEZONE N.V.,

gevestigd op Aruba,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr H.A. Groen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 20 januari 1993 ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Aruba, ingediend verzoekschrift heeft verweerster in cassatie - verder te noemen: Doucal - zich in kort geding gewend tot dat Gerecht met verzoek het op 23 december 1992 door eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Bigott en Batco - gelegde auteursrechtelijke beslag op te heffen, althans hun te bevelen bedoeld beslag te doen opheffen, dit laatste op verbeurte van een dwangsom, subsidiair Bigott en Batco te bevelen om binnen 48 uur na het in deze te wijzen vonnis ten gunste van Doucal deugdelijke zekerheid te stellen voor een bedrag van US\$ 300.000,--, bij gebreke waarvan het beslag met onmiddellijke ingang dient te worden opgeheven, dan wel een zodanige voorziening te geven als de rechter in goede justitie billijk zal oordelen.

Bigott en Batco hebben tegen deze vorderingen verweer gevoerd en in voorwaardelijke reconventie gevorderd Doucal te verbieden om imitatie-produkten met het ontwerp c.q. beeld- en woordmerk van Belmont en/of Delta en/of combinaties daarvan, direct of indirect voorhanden te (doen) hebben en/of te (doen) doorvoeren en/of te (doen) verhandelen op verbeurte van een dwangsom, subsidiair te bevelen dat de partij Delta sigaretten zich thans bevindend in het warehouse van Boris Freezone in onmiddellijke sequestratie wordt genomen met benoeming van een sequester.

Bij vonnis van 7 april 1993 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg in conventie het gevorderde afgewezen, en in voorwaarde-

lijke reconventie verstaan dat de vordering buiten beschouwing kan blijven.

Tegen dit vonnis heeft Doucal hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Bij vonnis van 18 januari 1994 heeft het Hof in conventie het bestreden vonnis vernietigd en het op 23 december 1992 gelegde auteursrechtelijke beslag opgeheven. In reconventie heeft het Hof de vordering afgewezen.

Het vonnis van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

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.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In het onderhavige kort geding heeft Doucal opheffing gevorderd van een door Bigott en Batco op 23 december 1992 uit hoofde van art. 28 Auteursverordening gelegd beslag op een haar toebehorende partij sigaretten van het merk DELTA, die zich in twee gesloten containers in het havengebied (de

vrije zone) van Aruba bevonden. De partij sigaretten die Doucal van de fabrikant in Mexico had gekocht en naar Aruba had doen verscheppen, was bestemd om op de Colombiaanse markt aan Colombiaanse afnemers te worden verkocht.

Bigott en Batco hebben in voorwaardelijke reconventie, voor het geval de vordering van Doucal toewijsbaar is, de onder 1 omschreven vordering ingesteld, welke vordering, kort samengevat, ertoe strekt Doucal te verbieden imitatieproducten met het beeld- en/of woordmerk BELMONT en/of DELTA voorhanden te hebben, door te voeren en/of te verhandelen.

Bigott en Batco hebben zowel aan hun verweer tegen de vordering van Doucal tot opheffing van het beslag als aan hun vordering in reconventie ten grondslag gelegd (a) dat Bigott in Venezuela, Colombia en Aruba rechthebbende is op het auteursrecht op de verpakking van sigaretten van het merk BELMONT en dat Doucal daarop met de verpakking van haar sigaretten inbreuk maakt, alsmede (b) dat Doucal inbreuk maakt op hun woord- en beeldmerken BELMONT en DELTA, en aldus onrechtmatig jegens Bigott en Batco handelt.

In zijn in cassatie bestreden vonnis heeft het Hof beide stellingen verworpen. Met betrekking tot stelling (a) is het tot de slotsom gekomen dat onvoldoende is komen vast te staan dat inbreuk op een auteursrecht van Bigott en Batco is gepleegd (rov. 13), en ten aanzien van stelling (b) heeft het overwogen dat, nu op Aruba alleen sprake is van doorvoer, niet kan worden gezegd dat het merk DELTA daar wordt gebruikt

ter onderscheiding van waren en evenmin dat Doucal daarmee onrechtmatig jegens Bigott en Batco handelt (rov. 14). Op grond van een en ander heeft het Hof het auteursrechtelijke beslag opgeheven en de vordering in reconventie afgewezen.

3.2.1 Onderdeel I bestrijdt in zijn onderscheiden subonderdelen met rechts- en motiveringsklachten het oordeel van het Hof dat het enkel transporteren naar Aruba en het aldaar overslaan van de sigaretten voor doorvoer naar Colombia geen openbaarmaking in de zin van art. 12 Auteursverordening oplevert (rov. 7).

3.2.2 Uit de wetsgeschiedenis van de (Nederlandse) Auteurswet 1912, waaraan de Auteursverordening is ontleend, blijkt dat aan het begrip "openbaarmaking" in art. 12 weliswaar een ruime betekenis moet worden toegekend, maar dat in elk geval, ook in de afgeleide betekenissen van het begrip, vereist is dat het werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt. Uitgaande van zijn vaststellingen dat de sigaretten in gesloten containers naar Aruba zijn verscheept (rov. 6) en op Aruba niet openbaar in het verkeer zijn gebracht of in het openbaar ten verkoop zijn aangeboden (rov. 7), heeft het Hof met zijn hiervoor onder 3.2.1 weergegeven oordeel niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De subonderdelen I.a en I.b, die toepassing van een ruimere maatstaf bepleiten, te weten dat het gaat om handelingen van voldoende

belang om de bevoegdheid tot het leggen van auteursrechtelijk beslag te kunnen dragen, zijn derhalve tevergeefs voorgesteld.

3.2.3 Subonderdeel I.c berust blijkens de schriftelijke toelichting op de veronderstelling dat het Hof met "het enkel transporteren naar Aruba en het aldaar overslaan van sigaretten voor doorvoer naar Colombia" iets anders heeft bedoeld dan het in rov. 6 van zijn vonnis aan feiten heeft vastgesteld. Deze veronderstelling is onjuist, zodat het subonderdeel bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kan leiden.

3.2.4 Uit rov. 6 en 7 van het bestreden vonnis volgt dat het Hof is uitgegaan van de in subonderdeel I.d onder aa) - dd) weergegeven stellingen van Bigott en Batco, en dat het de onder ee) - hh) weergegeven stellingen kennelijk niet aannemelijk heeft geoordeeld. Voor zover de subonderdelen I.d, I.e en I.f ervan uitgaan dat het Hof laatstgenoemde stellingen in het midden heeft gelaten dan wel over het hoofd heeft gezien, missen zij dan ook feitelijke grondslag, zodat zij niet tot cassatie kunnen leiden.

Voor zover subonderdeel I.f nog een klacht behelst tegen 's Hof's vaststelling dat gesteld noch gebleken is dat openbaarmaking op Aruba dreigt, is het eveneens tevergeefs voorgesteld. Kennelijk heeft het Hof de bij pleidooi in hoger beroep terloops gemaakte opmerking niet als een zodanige stelling opgevat. Deze aan het Hof voorbehouden uitlegging

van de uitlatingen van Bigott en Batco is niet onbegrijpelijk en kan in cassatie niet op haar juistheid worden onderzocht.

3.3 Aan onderdeel II, dat zich richt tegen rov. 7 en 8 van het bestreden vonnis, ligt de opvatting ten grondslag dat, wanneer verveelvoudiging buiten Aruba zonder toestemming van de rechthebbende op het Arubaans auteursrecht heeft plaatsgevonden, sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging, indien zij wordt aangetroffen in Aruba, waar vervaardiging van de verveelvoudiging wèl inbreuk op het auteursrecht zou hebben opgeleverd. Het onderdeel faalt, aangezien het Hof met juistheid heeft geoordeeld dat de vraag of de vervaardiging van de verveelvoudiging ongeoorloofd is en dus een inbreuk op het auteursrecht oplevert, moet worden beoordeeld naar het recht van het land waar de verveelvoudiging is vervaardigd. Dit vloeit voort uit het stelsel van de, ook voor Aruba geldende, Berner Conventie, dat meebrengt dat de vragen of sprake is van een werk en of dit bescherming verdient, moeten worden beantwoord aan de hand van het recht van het land voor welks grondgebied bescherming wordt ingeroepen.

Onderdeel III, dat betoogt dat op deze vragen in het onderhavige geval Arubaans recht moet worden toegepast, is derhalve eveneens tevergeefs voorgesteld.

3.4 Onderdeel IV richt zich tegen 's Hofs oordeel dat niet kan worden gezegd dat Bigott en Batco voldoende aannemelijk

hebben gemaakt dat naar Colombiaans, Mexicaans of Venezolaans recht sprake is van een beschermd recht waarop inbreuk kan worden gemaakt. Het onderdeel voert in de eerste plaats aan dat het Hof had moeten oordelen dat Doucal, die opheffing van het beslag verlangde, aannemelijk moest maken dat naar Colombiaans, Mexicaans noch Venezolaans recht sprake is van een beschermd recht waarop inbreuk wordt gemaakt. De door het onderdeel verdedigde opvatting kan niet als juist worden aanvaard. Het miskent dat bij de vraag of een beslag als het onderhavige kan worden opgeheven, een bewijslastverdeling in eigenlijke zin niet aan de orde is, nu het veeleer gaat om een afweging van belangen aan de hand van een beoordeling van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. De klacht faalt derhalve.

In overeenstemming met de door het onderdeel subsidiair verdedigde maatstaf heeft het Hof klaarblijkelijk geoordeeld dat summierlijk van de ondeugdelijkheid van de stellingen van Bigott en Batco was gebleken. De klacht dat het Hof ten onrechte deze maatstaf buiten toepassing heeft gelaten, mist derhalve feitelijke grondslag.

Een en ander brengt mee dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden.

3.5 Onderdeel V bestrijdt als onbegrijpelijk het oordeel van het Hof dat summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid

van de stellingen van Bigott en Batco, dat naar Colombiaans, Mexicaans of Venezolaans recht sprake is van een beschermd recht waarop inbreuk is gemaakt. Het voert daartoe aan dat naar Arubaans recht de Belmont verpakking een beschermd werk is en de Delta verpakking daarvan een verveelvoudiging is, terwijl Aruba, Colombia, Mexico en Venezuela zijn aangesloten bij de Berner Conventie. Het onderdeel berust derhalve kennelijk op de opvatting dat de omstandigheid dat de verpakking naar Arubaans recht wordt beschermd, meebrengt dat het in andere bij de Berner Conventie aangesloten staten in dezelfde omvang wordt beschermd. Zoals reeds volgt uit hetgeen hiervoor onder 3.3 naar aanleiding van de onderdelen II en III is overwogen, kan deze opvatting niet als juist worden aanvaard.

Voor zover het onderdeel betoogt dat het Hof Venezolaans en/of Mexicaans recht onjuist heeft uitgelegd, stuit het af op art. 1 Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba in verbinding met art. 99 lid 1 onder 2° RO.

3.6 Rov. 12 van het bestreden vonnis komt hierop neer dat het Hof niet aannemelijk acht dat Bigott rechthebbende op het auteursrecht is. Onderdeel VI, dat dit oordeel met een aantal klachten bestrijdt, kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. De door het Hof in rov. 13 bereikte slotsom dat de vordering tot opheffing van het beslag toewijsbaar is, wordt immers geheel gedragen door rov. 6 - 11 van het vonnis, die blijkens het hiervoor overwogene tevergeefs

zijn bestreden.

3.7 Onderdeel VII bouwt voort op de hiervoor besproken onderdelen en moet derhalve het lot daarvan delen.

3.8.1 Het Hof heeft de zinsnede "nu op Aruba alleen sprake is van doorvoer" in rov. 14 kennelijk bedoeld als een samenvatting van hetgeen het in rov. 6, eerste alinea, heeft overwogen. Subonderdeel VIII.a kan derhalve bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.8.2 Uitgaande van de hiervoor onder 3.8.1 juist bevonden lezing van het vonnis van het Hof, betoogt subonderdeel VIII.b dat, anders dan het Hof in rov. 14 heeft geoordeeld, de omstandigheid dat de sigaretten bestemd zijn om van de vrije zone op het haventerrein op de Colombiaanse markt aan Colombiaanse afnemers te worden verkocht, een gebruik door Doucal van het merk DELTA voor waren betekent. De klacht faalt. Het oordeel van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde ook geen nadere motivering, nu in hetgeen het Hof in rov. 6 heeft overwogen ligt besloten dat de van het merk DELTA voorziene sigaretten in geen enkel opzicht op Aruba in de openbaarheid zijn getreden (vgl. HR 4 januari 1963, NJ 1963, 37).

Voor zover het subonderdeel subsidiair aanvoert dat de in rov. 6 omschreven handelingen merkinbreuk opleveren,

en dat daartoe niet noodzakelijk is dat het merk door Doucal op Aruba ter onderscheiding van waren wordt gebruikt, voldoet het niet aan de in art. 1 Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba in verbinding met art. 407, tweede lid, Rv. gestelde eisen, reeds omdat het niet duidelijk maakt of het bedoelt dat van merkinbreuk ook sprake kan zijn in geval van gebruik elders dan op Aruba, dan wel van ander gebruik dan ter onderscheiding van waren.

3.8.3 Subonderdeel VIII.c faalt op dezelfde gronden als hiervoor onder 3.2.4 met betrekking tot subonderdeel I.d weergegeven.

3.8.4 Subonderdeel VIII.d klaagt dat het Hof heeft miskend dat Bigott en Batco hun vordering uit hoofde van onrechtmatige daad (mede) hebben gegrond op hun merkrechten in Colombia en het daar ontstaan van schade ten gevolge van het willens en wetens uitlokken van merkinbreuk aldaar door Doucal. Het subonderdeel treft geen doel. Het Hof heeft kennelijk in de door het subonderdeel in dit verband genoemde passages niet een beroep op deze grondslag gelezen. Deze aan het Hof voorbehouden uitleg van de gedingstukken is niet onbegrijpelijk en kan voor het overige in cassatie niet worden getoetst.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Bigott en Batco in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Doucal begroot op f 450,-- aan verschotten en f 3.000,-- voor salaris.

611
01 Br

Dit arrest is gewezen door de vice-president Snijders als voorzitter en de raadsheren Roelvink, Mijnsen, Neleman en Nieuwenhuis, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 27 januari 1995.

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