

**Hof Amsterdam, 19 mei 1994, Makro v Swatch***Swatch Timeless Zone**Swatch Colossal***AUTEURSRECHT – PROCESRECHT****Toestemming openbaarmaking afbeelding Swatch horloges**

- [Toestemming tot verkoop horloges impliceert toestemming tot \(verdere\) verspreiding van het werk ten behoeve van de verkoop](#)

In het onderhavige geval moet Swatch echter worden geacht die toestemming te hebben verleend. Swatch heeft de horloges ter verdere verhandeling in het verkeer gebracht en aldus toestemming gegeven tot de (verdere) verspreiding van het beschermde werk ten

behoefte van de verkoop. Een dergelijke toestemming moet, bij het ontbreken van enige aanwijzing van het tegendeel, geacht worden mede te zijn gericht op het, ten behoeve van de afzet, op hedentendage gebruikelijke wijze reclame maken voor het te distribueren produkt. Als zodanig is onder meer te beschouwen het afbeelden van dat produkt, naast de andere door Makro aangeboden artikelen, in een reclamefolder als de Makro-krant op een wijze die het aantrekkelijke uiterlijk van de horloges illustreert. De aard van de op (verdere) verkoop van het produkt gerichte overeenkomst, waarin de toestemming tot auteursrechtelijke verveelvoudiging en openbaarmaking in het kader van die distributie ligt besloten, brengt dit mee. Daarnaast is het aannemelijk dat de hier bedoelde toestemming tot het verrichten van verkoopondersteunende activiteiten met gebruikmaking van afbeeldingen van het te verkopen produkt niet slechts uit de gewoonte in het handelsverkeer voortvloeit, maar ook uit de redelijkheid en billijkheid. Het is niet alleen ongebruikelijk dat een producent de verkoop van zijn eigen produkten belemmert door niet toe te staan dat daarvoor op een gebruikelijke en aantrekkelijke wijze (met afbeeldingen) reclame wordt gemaakt; een dergelijke gedragslijn zal in het algemeen ook onbehoorlijk zijn tegenover de rechtmatige wederverkoper. Er moet dus van worden uitgegaan dat de (in beginsel vereiste) toestemming tot geïllustreerd adverteren is verleend.

- [Makro is op de voet van art. 23 Auteurswet als eigenaar van de horloges gerechtigd deze zonder toestemming van de auteursrechthebbende Swatch "met het oogmerk" deze "te verkopen, in een catalogus te verveelvoudigen"](#).

Swatch heeft er terecht op zichzelf op gewezen dat blijkens de wetsgeschiedenis bij het ontwerpen van de bepaling kennelijk is gedacht aan werken van beeldende kunst waarvan slechts één exemplaar bestaat en dat in de literatuur de bepaling eveneens vooral of bij uitstek in verband wordt gebracht met unieke voorwerpen van beeldende kunst.

4.36. Dit neemt echter niet weg, dat de tekst van het art. 23 Auteurswet, waarin het "werk van toegepaste kunst" uitdrukkelijk ook wordt genoemd, zich niet verzet tegen toepassing van de bepaling op een geval als het onderhavige. Bij de uitleg van het artikel behoort voorts niet slechts met de historische achtergrond ervan rekening te worden gehouden, maar ook met de maatschappelijke ontwikkelingen sedert de totstandkoming van de Auteurswet. Dat destijds geen rekening is gehouden met de massaproductie van voorwerpen, die (desondanks) voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zijn, vormt dan ook geen reden de bepaling niet toe te passen op het geval waarin de eigenaar-wederverkoper van een werk van toegepaste kunst als de Swatchmodellen dit wil tentoonstellen of ter bevordering van de verkoop daarvan (door fotografische verveelvoudiging) opnemen in een catalogus. De met de foto van Swatch-modellen geïllustreerde verkoopfolder van Makro kan in het huidige tijdsgewricht op één lijn worden gesteld met de in het artikel bedoelde catalogus. Een met de maatschappelijke ontwikkelin-

gen rekening houdende en daarop zelfs in overwegende mate steunende uitleg van het artikel als hiervoor bedoeld leidt niet tot een verstoring van het daarin geschapen evenwicht tussen de belangen van de maker en de eigenaar. Zoals de maker van een uniek werk van beeldende kunst in het algemeen zich niet met een beroep op het auteursrecht behoort te kunnen verzetten tegen tentoonstelling van het werk en bevordering van de verkoop door afbeelding van het werk in een catalogus, zo behoort de maker, die een in massaproductie vervaardigd voorwerp van toegepaste kunst ter verkoop aan de eindgebruiker in het distributiekanaal brengt, niet door middel van het auteursrecht te kunnen voorkomen dat verkoopbevordering plaats heeft door middel van fotografische afbeeldingen van het te verkopen produkt in een op die verkoopbevordering gerichte publikatie.

### Schuld aan inbreuk

#### Wegens kennis van horlogemarkt en prominente positie Swatch horloges

Hoewel voor het opleggen van een verbod op zich zelf het vereiste van schuld niet wordt gesteld, overweegt het hof - hier derhalve ten overvloede en vooruitlopend op de behandeling van grief IV - in verband met de beschreven bedrijfspolitiek van Makro, dat het handhaven van de bedoelde politiek, waarbij Makro zonder enig eigen onderzoek afgaat op de mededeling van de leverancier dat het geleverde geen inbreuk op de rechten van derden maakt, en waarbij Makro zelf, afgezien van het bedingen van een vrijwaring van de leverancier, geen maatregelen wenst te nemen om inbreuken op de rechten van derden te voorkomen, met zich brengt dat de inbreuk op de auteursrechten van Swatch aan de schuld van Makro te wijten. Daarbij is in aanmerking te nemen dat onweersproken de Swatch-horloges, wegens het grote succes van de door Swatch gemaakte ontwerpen, veelvuldig worden nagevolgd en nagebootst. Voorts mag van Makro, die in 1993 naar zij stelde 100 000 horloges van 750 verschillende modellen - waaronder ook enige malen buiten de reguliere distributiekanaalen van Swatch verkregen originele Swatch-modellen - heeft verkocht, een behoorlijke kennis van de horlogemarkt worden verwacht. Dat die markt dusdanig onoverzichtelijk zou zijn dat de gelijkens tussen de populaire Swatch-modellen en de inbreukmakende modellen door een inkoper met een behoorlijke deskundigheid (op het niveau dat van Makro verwacht mag worden) niet zou kunnen worden geconstateerd, is geenszins aannemelijk geworden. Het gaat daarbij niet om de door Makro ampel besproken bezwaren die zijn verbonden aan de raadpleging van het Modellenbureau, maar om kennis van de markt, waarin de Swatchmodellen onweersproken een prominente plaats innemen.

### PROCESRECHT

#### Belang bij algemeen verbod met dwangsom

#### Er moest van worden uitgegaan dat Makro, ondanks de omstandigheid dat toen voor de tweede

#### maal inbreuk was gemaakt op de auteursrechten van Swatch, er niet toe bereid was de in beide brieven tot uitdrukking komende bedrijfspolitiek aan te passen of anderszins ook maar enige maatregel te treffen die verdere herhaling zou kunnen voorkomen of de kans daarop verminderen.

De in deze laatste brief vervatte toezegging heeft de president er terecht niet van weerhouden het gevraagde verbod tot verdere auteursrechtinbreuken op te leggen. Er moest immers van worden uitgegaan dat Makro, ondanks de omstandigheid dat toen voor de tweede maal inbreuk was gemaakt op de auteursrechten van Swatch, er niet toe bereid was de in beide brieven tot uitdrukking komende bedrijfspolitiek aan te passen of anderszins ook maar enige maatregel te treffen die verdere herhaling zou kunnen voorkomen of de kans daarop verminderen. De in de laatstgenoemde brief vermelde vrijwaring, die in de eerste brief feitelijk is beschreven, strekt er slechts toe de aan de bedrijfspolitiek van Makro inherente risico's op de leverancier af te wentelen, nádat eenmaal een inbreuk is geconstateerd, maar niet om inbreuken te voorkomen. Ook het aan de leverancier retourneren van de betrokken producten en het noemen van de naam van de leverancier is er niet op gericht herhaling te voorkomen en heeft ook ten hoogste indirect (doordat Swatch doeltreffende maatregelen tegen de leverancier neemt of doordat Makro van verdere leveranties van de leverancier afziet) tot gevolg dat niet van dezelfde leverancier opnieuw inbreukmakende artikelen zullen worden betrokken.

Vindplaatsen: IER 1995, nr. 18

### Hof Amsterdam, 19 mei 1994

(Bockwinkel, Beukenhorst, Bakels)

(...)

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid deelneming maatschappij "Nedema" BV, te Amsterdam,
2. De commanditaire vennootschap zelfbedieningsgroothandel CV, te Amsterdam, appellanten tevens incidenteel geïntimeerden, proc. mr M.R. Oranje, adv. mr S. de Wit te 's-Gravenhage, tegen

De vennootschap naar buitenlands recht Swatch SA, te Bienne, Zwitserland, geïntimeerde tevens incidenteel appellante, proc. mr S.A. Klos.

#### **1. Het geding in hoger beroep**

1.1. Bij exploit van 25 jan. 1994 zijn appellanten - Makro - onder aanvoering van vier grieven in hoger beroep gekomen van het door de president van de Rb. te Amsterdam onder rolnr. KG 94/3600TG tussen partijen gewezen en op 13 jan. 1994 uitgesproken vonnis, met dagvaarding van geïntimeerde - Swatch - voor dit hof teneinde te horen concluderen dat het hof dat vonnis zal vernietigen en alsnog de gevraagde voorzieningen zal weigeren, met - zulks onder uitvoer-

baarverklaring bij voorraad - veroordeling van Swatch in de kosten.

1.2. Bij memorie van grieven heeft Makro onder overlegging van producties geconcludeerd overeenkomstig de appeldagvaarding.

1.3. Swatch bestreed bij memorie van antwoord in het principaal appel, tevens houdende memorie van grieven in het incidenteel appel, de grieven, stelde harerzijds onder aanvoering van twee grieven incidenteel hoger beroep van het vonnis in, en concludeerde dat het hof in het principaal appel de door Makro voorgedragen grieven ongegrond zal verklaren, en in het incidenteel appel

1. het vonnis waarvan beroep gedeeltelijk zal vernietigen, voor zover het betreft de afwijzing van het door Swatch in eerste aanleg gevorderde algemene verbod, en, opnieuw rechtdoende, Makro alsnog zal verbieden iedere verdere inbreuk op de aan Swatch toekomende exclusieve auteurs- en modelrechten, meer in het bijzonder Swatch zal verbieden iedere verdere verhandeling, ter verkoop aanbidding, in voorraad houden, im-en export van enige nabootsing van enig model van de tot de Swatchcollectie behorende horloges, meer in het bijzonder de in het lichaam van de dagvaarding in eerste aanleg aangeduide modellen TIMELESS ZONE en COLOSSAL, zulks op straffe van een dwangsom van f 25 000 per overtreding alsmede per dag waarop een overtreding voortduurt, of - naar keuze van Swatch - per product waarmee een overtreding wordt begaan, en

2. overigens het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, een en ander met veroordeling van Makro in de kosten van beide instanties.

1.4. Vervolgens heeft Makro bij memorie van antwoord in het incidenteel appel de door Swatch voorgedragen grieven bestreden en geconcludeerd tot verwerping van het incidenteel appel met veroordeling van Swatch in de proceskosten.

1.5. Daarna hebben partijen de zaak aan de hand van nadien overgelegde pleitnotities door hun advocaten nader doen toelichten, waarbij door Makro nog enkele producties in het geding zijn gebracht.

1.6. Ten slotte hebben partijen de stukken van het geding in beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd geldt, aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest.

## 2. De grieven

(...)

## 3. De uitgangspunten

3.1. De president heeft in r.o. 1 onder a tot en met f een aantal vaststaande feiten opgesomd, waarvan ook het hof zal uitgaan nu tegen die opsomming geen grief is gericht.

3.2. In het principaal appel wordt in grief I naar aanleiding van het onder 1.c. overwogene bezwaar gemaakt tegen de vaststelling dat Makro twee maal inbreuk heeft gemaakt op de aan Swatch toekomende auteurs- en modelrechten, maar nu niet wordt bestreden dat in het voorjaar en in het najaar van 1993 inbreukmakende horloges door haar zijn verkocht, gaat ook het hof

daarvan uit. De daaraan eventueel te verbinden gevolgtrekkingen komen hierna aan de orde.

## 4. De beoordeling

### A. Verbod inzake imitaties van Swatch-horloges in het principaal appel

4.1. De president heeft Makro in het bestreden vonnis in de eerste plaats op straffe van een dwangsom verboden enige nabootsing van de tot de Swatch-collectie behorende modellen TIMELESS ZONE en COLOSSAL te verhandelen, ter verkoop aan te bieden, in voorraad te houden en te im- en exporteren.

4.2. Makro betoogt in grief I dat dit verbod ten onrechte is gegeven, omdat er in de gegeven omstandigheden onvoldoende vrees voor herhaling van inbreuken bestond en omdat Swatch bij een dergelijk verbod ook niet een voldoende (spoedeisend) belang had.

4.3. De grief wordt tevergeefs voorgedragen. Voor de vraag of in een geval als het onderhavige plaats is voor het opleggen van een verbod tot het plegen van verdere inbreuken op de exclusieve rechten van de eisende partij, is in de eerste plaats van belang of in de gegeven omstandigheden moet worden aangenomen dat een herhaling van de reeds gepleegde inbreuk dreigt. Een dergelijke dreiging is in de gegeven omstandigheden voldoende aannemelijk geworden en, gelet op de hierna te bespreken bedrijfspolitiek van Makro in onvoldoende mate ontkracht door de buitengerechtigde, niet met een boetebepaling versterkte, toezegging van Makro zich van verdere inbreuken te onthouden.

4.4. Daarbij is in aanmerking te nemen dat Makro niet heeft weersproken dat zij zowel in het voorjaar van 1993 als in het najaar van 1993 de twee ten processe bedoelde imitatie-modellen van Swatch-horloges ter verkoop heeft aangeboden en verhandeld. Van deze imitatie-modellen zijn volgens de ingevolge het bestreden vonnis gedane opgave van Makro in totaal 77 stuks daadwerkelijk verkocht. Makro had zelf voorafgaande aan het kort geding, in de veronderstelling dat ook de andere vier modellen uit de aangeboden collectie als inbreukmakend waren te beschouwen, een aantal van 135 stuks genoemd.

(...)

4.7. De in deze laatste brief vervatte toezegging heeft de president er terecht niet van weerhouden het gevraagde verbod tot verdere auteursrechtinbreuken op te leggen. Er moest immers van worden uitgegaan dat Makro, ondanks de omstandigheid dat toen voor de tweede maal inbreuk was gemaakt op de auteursrechten van Swatch, er niet toe bereid was de in beide brieven tot uitdrukking komende bedrijfspolitiek aan te passen of anderszins ook maar enige maatregel te treffen die verdere herhaling zou kunnen voorkomen of de kans daarop verminderen. De in de laatstgenoemde brief vermelde vrijwaring, die in de eerste brief feitelijk is beschreven, strekt er slechts toe de aan de bedrijfspolitiek van Makro inherente risico's op de leverancier af te wentelen, nádat eenmaal een inbreuk is geconstateerd, maar niet om inbreuken te voorkomen. Ook het aan de leverancier retourneren van de betrokken producten en het noemen van de naam van de leverancier is er niet op gericht herhaling te voorkomen en heeft

ook ten hoogste indirect (doordat Swatch doeltreffende maatregelen tegen de leverancier neemt of doordat Makro van verdere leveranties van de leverancier afziet) tot gevolg dat niet van dezelfde leverancier opnieuw inbreukmakende artikelen zullen worden betrokken.

4.8. Hoewel voor het opleggen van een verbod op zich zelf het vereiste van schuld niet wordt gesteld, overweegt het hof - hier derhalve ten overvloede en vooruitlopend op de behandeling van grief IV - in verband met de beschreven bedrijfspolitiek van Makro, dat het handhaven van de bedoelde politiek, waarbij Makro zonder enig eigen onderzoek afgaat op de mededeling van de leverancier dat het geleverde geen inbreuk op de rechten van derden maakt, en waarbij Makro zelf, afgezien van het bedingen van een vrijwaring van de leverancier, geen maatregelen wenst te nemen om inbreuken op de rechten van derden te voorkomen, met zich brengt dat de inbreuk op de auteursrechten van Swatch aan de schuld van Makro te wijten. Daarbij is in aanmerking te nemen dat onweersproken de Swatchhorloges, wegens het grote succes van de door Swatch gemaakte ontwerpen, veelvuldig worden nagevolgd en nagebootst. Voorts mag van Makro, die in 1993 naar zij stelde 100 000 horloges van 750 verschillende modellen - waaronder ook enige malen buiten de reguliere distributiekanaal van Swatch verkregen originele Swatch-modellen - heeft verkocht, een behoorlijke kennis van de horlogemarkt worden verwacht. Dat die markt dusdanig onoverzichtelijk zou zijn dat de gelijkenis tussen de populaire Swatch-modellen en de inbreukmakende modellen door een inkoper met een behoorlijke deskundigheid (op het niveau dat van Makro verwacht mag worden) niet zou kunnen worden geconstateerd, is geenszins aannemelijk geworden. Het gaat daarbij niet om de door Makro ampel besproken bezwaren die zijn verbonden aan de raadpleging van het Modellenbureau, maar om kennis van de markt, waarin de Swatchmodellen onweersproken een prominente plaats innemen.

4.9. Swatch behoefde dan ook geen genoegen te nemen met de mededeling van Makro dat deze "met haar duizenden in te kopen produkten onmogelijk (kan) controleren welk produkt bestreken wordt door enig auteursrecht (als er al een recht op rust) en bij wie dat auteursrecht zou rusten". Swatch behield dus ondanks de - niet door een boetebeding versterkte - toezegging van Makro zich van inbreuken te onthouden een voldoende en spoedeisend belang bij het door haar gevraagde verbod, gelet op de wijze waarop en de omstandigheden waarin die toezegging werd gedaan.

4.10. Grief I wordt dus tevergeefs voorgedragen.

4.11. In grief II worden bezwaren aangevoerd tegen enkele van de hierna te vermelden nevenveroordelingen in het dictum van het bestreden vonnis onder 2.

4.12. Voor zover deze bezwaren daarop zijn gebaseerd dat deze veroordelingen een "onschuldige" inbreukmaker niet behoren te treffen, verwijst het hof naar het hiervoor met name onder 4.8 overwogene, waarin ligt besloten dat de door Makro gepleegde inbreuken op de auteursrechten van Swatch aan haar schuld te wijten zijn.

4.13. Daarbij komt dat voor veroordelingen als de onderhavige zelfs plaats kan zijn indien aan degeen die inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, daarvan geen verwijt kan worden gemaakt. Kwade trouw is in ieder geval niet vereist. Voor deze veroordelingen kan voldoende grond bestaan indien zij, gelet op de wederzijdse belangen van partijen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals enerzijds de aard en de ernst van de inbreuk en anderzijds het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen, passend en geboden voorkomen ter verzekering van de nakoming van het gegeven verbod en/of ter vaststelling van de omvang van de gepleegde inbreuk en de als gevolg daarvan geleden schade.

4.14. Aan de veroordelingen behoefde niet in de weg te staan dat Makro een, niet door bescheiden gestaafde, opgave had gedaan van de leverancier en van de aantallen ingekochte, verkochte en nog in voorraad zijnde exemplaren, waarvan Makro destijds meende dat zij volgens Swatch inbreuk maakten. Ter zitting in eerste aanleg bleek, overigens uit een mededeling van Makro zelf, dat ook in april 1993 al inbreukmakende horloges door haar waren verkocht, die niet in de door Makro vrijwillig gedane opgave waren verwerkt. Dit demonstreerde niet alleen het hiervoor onder 4.7. en 4.8. al gesignaleerde gebrek aan (tijdige) controle door Makro, maar ook het belang dat Swatch er bij had dat alsnog een, door een registeraccountant gecertificeerde, opgave van de hier bedoelde gegevens werd gedaan op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarbij is in aanmerking te nemen dat van een bedrijf als Makro mag worden verwacht, dat zij deze gegevens op eenvoudige wijze aan haar bedrijfsadministratie kan ontlenen en door een registeraccountant kan doen controleren.

4.15. Ten aanzien van de afzonderlijke gegevens geldt nog het volgende. Het aantal ingekochte en verkochte horloges is redelijkerwijze van belang te achten voor een deugdelijke vaststelling van de omvang van de inbreuken; de betaalde inkoop prijs en de verkoopprijs voor de vaststelling van de (in hoofdzaak door het verschil daartussen bepaalde) winst met het oog op toepassing van art. 27a Auteurswet. Daarbij is in aanmerking te nemen dat de inbreukmakende horloges onweersproken ook voor andere prijzen zijn verkocht dan die stonden vermeld in de folder 19 van Makro. Dat hier bedrijfsgeheimen aan de orde zijn, waarvan de openbaarmaking bij afweging van de betrokken belangen achterwege zou behoren te blijven en waarvan de geheimhouding door de inschakeling van de registeraccountant onvoldoende is gewaarborgd, is niet aannemelijk geworden.

4.16. Ook grief II moet derhalve falen. Dit geldt ook grief III, omdat geen feiten en omstandigheden zijn aangevoerd of aannemelijk geworden die in de weg zouden staan aan toewijzing van een bevel tot afgifte van de inbreukmakende horloges op de voet van art. 28 Auteurswet. Dat ook een blijkbaar niet vervolgd beslag op de horloges is gelegd, staat aan toewijzing van deze vordering tot afgifte niet in de weg.

4.17. In grief IV wordt, thans in verband met de veroordeling tot het betalen van een voorschot op de schadevergoeding, opnieuw aan de orde gesteld of de geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van Swatch aan Makro zijn te verwijten, althans haar kunnen worden toegerekend.

4.18. Het hof verwijst naar hetgeen hieromtrent in r.o. 4.8. hierboven reeds werd overwogen. Dat komt er kort gezegd op neer, dat Makro willens en wetens het risico van inbreuken aanvaardt door het handhaven van een bedrijfsstrategie, die er niet (mede) op is gericht te voorkomen dat auteursrechtelijke inbreuken worden gemaakt, maar slechts de gevolgen van eenmaal geconstateerde inbreuken af te wentelen op de betrokken leverancier, zulks terwijl van een bedrijf als Makro verwacht mag worden dat zij een voldoende kennis van de horlogemarkt heeft om - ook zonder het Modellenbureau te raadplegen - inbreukmakende imitaties van de wegens hun populariteit veelvuldig nagevolgde of nagebootste Swatch-horloges te herkennen. De omstandigheid dat Makro in het verleden van de leverancier Cetronic blijkbaar zonder probleem op dit gebied producten heeft afgenomen, betekent niet dat zij verder zonder enig eigen onderzoek op haar leverancier mag (blijven) afgaan. Aan het voorgaande doet niet af dat de Swatch-collectie regelmatig aan wisseling onderhevig is.

4.19. De president heeft een voorschot op schadevergoeding ten bedrage van f 10 000 toegewezen. Gelet op de aantallen verkochte inbreukmakende imitaties en de ernst van de geconstateerde inbreuk op de auteursrechten van Swatch, acht het hof het aannemelijk dat Makro niet slechts tot afdracht van een relatief bescheiden bedrag wegens met de verkoop behaalde winst zal worden veroordeeld, maar ook tot vergoeding van de schade die Swatch heeft geleden door derving van winst, door de aantasting van de exclusiviteit van de auteursrechten op haar modellen en door de - in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigde - kosten van buitengerechtelijke bijstand. Hoewel in het bijzonder de schade als gevolg van het verlies van exclusiviteit zich moeilijk voor een exacte vaststelling leent, acht het hof met de president de door Swatch geleden schade tot in totaal tenminste f 10 000 voldoende aannemelijk geworden om dat bedrag bij wege van voorschot toe te wijzen.

4.20. Nu ook grief IV niet kan slagen, zal het principaal appel worden verworpen met verwijzing van Makro als de in dit appel in het ongelijk te stellen partij in de kosten daarvan.

#### **in het incidenteel appel**

4.21. In dit appel heeft de tweede grief ook nog betrekking op de verhandeling van imitatie-horloges door Makro. Deze grief wordt daarom het eerst behandeld. Zij stelt aan de orde dat de president ten onrechte niet een ruimer verbod heeft gegeven dan het enkele verbod nabootsingen van de twee vermelde Swatchmodellen TIMELESS ZONE en COLOSSAL te verhandelen (enzovoort). Swatch meent dat een algemeen verbod van iedere verdere inbreuk op de aan Swatch toekomende exclusieve auteurs- en modelrechten gerechtvaardigd

is, althans een algemener verbod dan is toegewezen, namelijk een verbod tot verhandeling (enz.) van niet slechts de twee genoemde modellen maar van elk model van de tot de Swatch-collectie behorende horloges.

4.22. De meest algemene vordering, namelijk tot een verbod van iedere verdere inbreuk, komt niet voor toewijzing in aanmerking. Makro heeft in dit verband terecht aangevoerd dat het te geven verbod voldoende houvast moet bieden teneinde te kunnen beoordelen welke gedragingen al dan niet verboden zijn. Het gevorderde, meest algemene verbod biedt een dergelijk houvast niet, reeds omdat de hierna bij de behandeling van grief I te bespreken gedragingen van Makro - te weten het afbeelden in haar folder van originele Swatch-horloges - daardoor ook zouden kunnen zijn verboden, terwijl die gedragingen niets te maken hebben met de - herhaalde - verkoop van imitatie-horloges, die voor zover thans van belang aan de verbodsvordering ten grondslag was gelegd.

4.23. De meer beperkte vordering tot het verhandelen (enz.) van nabootsingen van alle in plaats van slechts twee tot de Swatch-collectie behorende horloges, biedt Makro echter wel een houvast dat voldoende precies is met het oog op de voorkoming van executiegeschillen. Immers valt niet in te zien dat Makro zich niet afdoende en tijdig op de hoogte kan stellen van de gehele collectie horloges van Swatch, ook al is deze periodiek aan wijziging onderhevig. Juist omdat de collectie zich wijzigt heeft Swatch er een gerechtvaardigd belang bij, dat niet slechts de verhandeling van de nabootsing van twee wellicht reeds spoedig verouderde modellen wordt verboden, maar ook de nabootsing van de andere modellen. Enige onzekerheid omtrent de vraag of een aan Makro aangeboden "Swatch-achtig" model als nabootsing inbreuk maakt op de rechten van Swatch is onvermijdelijk. Dat is echter niet anders bij de twee modellen TIMELESS ZONE en COLOSSAL dan bij de overige modellen van de Swatch-collectie ten aanzien waarvan op eenzelfde wijze aannemelijk is dat het gevaar bestaat dat daarvan imitaties op de markt worden gebracht, die bij de bestaande bedrijfsstrategie van Makro pas als zodanig zullen worden ontdekt nadat zij zijn verhandeld. In de gegeven omstandigheden moet - na het constateren van de herhaalde inbreuken - het belang van Swatch bij het voorkomen van verdere inbreuken ook op haar nieuwe modellen door middel van een gesanctioneerd verbod zwaarder wegen dan het belang van Makro bij handhaving van haar besproken bedrijfsstrategie. Van Makro mag voorts worden verwacht dat zij bij twijfel omtrent de vraag of een aan haar aangeboden produkt wellicht inbreuk maakt op een horloge uit de kenbare Swatch-collectie eerst die twijfel wegneemt alvorens tot distributie van dat produkt over te gaan.

4.24. De president heeft dan ook ten onrechte overwogen dat het subsidiair gevraagde (ruimere) verbod tot verhandeling (enz.) van nabootsingen van ook andere Swatch-modellen niet voldoende duidelijk of te onbepaald zou zijn en dat verbod ten onrechte afgewezen. Dit verbod zal met vernietiging van het bestreden vonnis in zoverre alsnog worden toegewezen.

## B. Afbeelding van originele Swatchhorloges in folder

4.25. In grief I wordt een geheel andere kwestie aangesneden dan tot hier besproken. Makro biedt zo nu en dan buiten de reguliere distributiekanaal van Swatch om, te weten door parallel-import, maar op - onbestreden - rechtmatige wijze verkregen, originele Swatchhorloges aan haar afnemers aan. Zij heeft daarop enige malen de aandacht van het publiek gevestigd door in haar tweewekelijks verspreide folder naast reclame voor andere merkartikelen een aanbieding te plaatsen waarin kleurenfoto's van de door haar aangeboden originele Swatch-horloges staan afgebeeld, welke horloges - eveneens onbestreden - auteursrechtelijke bescherming genieten.

4.26. Swatch stelt dat deze foto's van originele Swatchhorloges verveelvoudigingen zijn van de in de originele horloges belichaamde auteursrechtelijke werken. Die verveelvoudigingen worden zonder toestemming van Swatch door Makro in de folders openbaar gemaakt, hetgeen Makro volgens Swatch op grond van haar auteursrecht op die horloges kan en moet worden verboden.

4.27. De president heeft de desbetreffende vordering van Swatch afgewezen. De president overwoog daartoe dat, nu het Makro vrij staat de rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen te verhandelen, het voorshands ervoor moet worden gehouden dat het Makro evenzeer vrij staat om de horloges, ter ondersteuning van haar verkoopactiviteiten, tezamen met andere koopwaar in de reclamekrantjes die Makro met een zekere regelmaat pleegt uit te geven, af te beelden. Voorts overwoog de president dat voorshands wordt aangenomen dat de reclamekrantjes van Makro zo zeer tijdelijk en accessoir (verkoopondersteunend) van karakter zijn, dat hierin geen verdere openbaarmaking van het werk is gelegen waartegen de auteursrechtelijke bescherming zich met vrucht zou kunnen verzetten.

4.28. Makro heeft (ten dele voor het eerst in hoger beroep) samengevat het navolgende verweer gevoerd.

A. In de eerste plaats gaat het om een gerechtvaardigde, immers niet verboden (wijze van) verveelvoudiging, in die zin dat Swatch geacht moet worden door de verlening van toestemming voor (publieke) verhandeling van de horloges te hebben ingestemd met de onderhavige vorm van verdere verspreiding en deze verkoopondersteunende activiteit. Van een afzonderlijke vorm van exploitatie van het auteursrecht is geen sprake. Waar verdere beschikbaarstelling, waaronder aanbieding voor zulk een doel, van de eenmaal rechtmatig in het verkeer gebrachte horloges vrijelijk kan geschieden, mag Swatch in redelijkheid niet verwachten, dat deze geoorloofde aanbieding beperkt blijft tot een aanbieding in de etalage of de winkel zelf en kan zij zich niet verzetten tegen de algemeen (maatschappelijk) aanvaarde beschikbaarstelling in reclamebrochures of publicaties als de Makrokrant.

B. Subsidiar beriep Makro zich op art. 15A lid 2 Auteurswet met het betoog dat voor deze vorm van verveelvoudigen geen - dus ook niet impliciete - toe-

stemming van de auteursgerechtigde nodig is. C. Meer subsidiair deed Makro een beroep op art. 10 EVRM.

D. Voorts heeft Makro gewezen op art. 23 Auteurswet, waarin een voorbeeld is te zien van een geval waarin de wetgever wel in een soortgelijke situatie heeft voorzien, en waarin de eigenaar van een kunstwerk bevoegd is verklaard om, behoudens andersluidende overeenkomst, dat kunstwerk zonder de toestemming van de auteursrechtelijke beschermende in het openbaar ten toon te stellen of, met het oogmerk het te verkopen, in een catalogus te verveelvoudigen.

E. Voorts meende Makro dat een spoedeisend belang bij de vordering ontbrak, nu Makro al jarenlang (sedert 1989) zonder bezwaar van Swatch originele Swatchhorloges in haar reclamemateriaal afbeeldt, en dat Swatch

F. misbruik van bevoegdheid maakt, omdat zij geen enkel redelijk belang heeft bij deze - selectief tegen Makro gerichte - vordering, die naar Makro vermoedt uitsluitend is ingesteld met de bedoeling Makro te benadelen, omdat het Swatch eerder niet is gelukt Makro te verbieden originele Swatch-horloges te verkopen.

G. Ten slotte meent Makro dat Swatch haar recht heeft verwerkt.

4.29. Bij de beoordeling van dit onderdeel van het geschil stelt het hof voorop dat het fotograferen en vervolgens openbaar maken van de foto in de Makrokrant van de auteursrechtelijk beschermde Swatchhorloges moet worden beschouwd als verveelvoudiging en openbaarmaking van dat werk, die in beginsel zijn voorbehouden aan de auteursrechtelijke beschermende.

4.30. In het onderhavige geval moet Swatch echter worden geacht die toestemming te hebben verleend. Swatch heeft de horloges ter verdere verhandeling in het verkeer gebracht en aldus toestemming gegeven tot de (verdere) verspreiding van het beschermde werk ten behoeve van de verkoop. Een dergelijke toestemming moet, bij het ontbreken van enige aanwijzing van het tegendeel, geacht worden mede te zijn gericht op het, ten behoeve van de afzet, op hedentendage gebruikelijke wijze reclame maken voor het te distribueren produkt. Als zodanig is onder meer te beschouwen het afbeelden van dat produkt, naast de andere door Makro aangeboden artikelen, in een reclamefolder als de Makrokrant op een wijze die het aantrekkelijke uiterlijk van de horloges illustreert. De aard van de op (verdere) verkoop van het produkt gerichte overeenkomst, waarin de toestemming tot auteursrechtelijke verveelvoudiging en openbaarmaking in het kader van die distributie ligt besloten, brengt dit mee.

4.31. Daarnaast is het aannemelijk dat de hier bedoelde toestemming tot het verrichten van verkoopondersteunende activiteiten met gebruikmaking van afbeeldingen van het te verkopen produkt niet slechts uit de gewoonte in het handelsverkeer voortvloeit, maar ook uit de redelijkheid en billijkheid. Het is niet alleen ongebruikelijk dat een producent de verkoop van zijn eigen produkten belemmert door niet toe te staan dat daarvoor op een gebruikelijke en aantrekkelijke wijze (met afbeeldingen) reclame wordt gemaakt; een dergelijke gedragslijn zal in het algemeen ook onbehoorlijk zijn

tegenover de rechtmatige wederverkoper. Er moet dus van worden uitgegaan dat de (in beginsel vereiste) toestemming tot geïllustreerd adverteren is verleend.

4.32. Swatch heeft weliswaar aangevoerd dat zij er geen geheim van maakt dat zij niet aan Makro wenst te leveren en daarom nimmer rechtstreeks met haar zaken heeft gedaan. Zulks staat er echter niet aan in de weg dat het recht tot het verrichten van de bedoelde verkoopondersteunende activiteiten van de eerste koper overgaat op de wederverkoper(s), die de rechtmatig in het verkeer gebrachte horloges ter verdere distributie verkrijgen. Dat terzake, gesteld al dat dit geoorloofd zou zijn, enig andersluidend beding zou zijn gemaakt, is bepaald onaannemelijk te achten (en is ook niet aangevoerd).

4.33. Het hiervoor onder 4.28. met A. aangeduide verweer van Makro treft dus doel.

4.34. Ten overvloede wordt overwogen dat ook het onder 4.28. met D. aangeduide verweer slaagt, dat erop is gebaseerd dat Makro in de gegeven situatie de in beginsel vereiste toestemming niet nodig heeft. Makro is op de voet van art. 23 Auteurswet als eigenaar van de horloges gerechtigd deze zonder toestemming van de auteursrechthebbende Swatch "met het oogmerk" deze "te verkopen, in een catalogus te verveelvoudigen".

4.35. Swatch heeft er terecht op zichzelf op gewezen dat blijkens de wetsgeschiedenis bij het ontwerpen van de bepaling kennelijk is gedacht aan werken van beeldende kunst waarvan slechts één exemplaar bestaat en dat in de literatuur de bepaling eveneens vooral of bij uitstek in verband wordt gebracht met unieke voorwerpen van beeldende kunst.

4.36. Dit neemt echter niet weg, dat de tekst van het art. 23 Auteurswet, waarin het "werk van toegepaste kunst" uitdrukkelijk ook wordt genoemd, zich niet verzet tegen toepassing van de bepaling op een geval als het onderhavige. Bij de uitleg van het artikel behoort voorts niet slechts met de historische achtergrond ervan rekening te worden gehouden, maar ook met de maatschappelijke ontwikkelingen sedert de totstandkoming van de Auteurswet. Dat destijds geen rekening is gehouden met de massaproductie van voorwerpen, die (desondanks) voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zijn, vormt dan ook geen reden de bepaling niet toe te passen op het geval waarin de eigenaar-wederverkoper van een werk van toegepaste kunst als de Swatchmodellen dit wil tentoonstellen of ter bevordering van de verkoop daarvan (door fotografische verveelvoudiging) opnemen in een catalogus. De met de foto van Swatch-modellen geïllustreerde verkoopfolder van Makro kan in het huidige tijdsgewricht op één lijn worden gesteld met de in het artikel bedoelde catalogus.

4.37. Een met de maatschappelijke ontwikkelingen rekening houdende en daarop zelfs in overwegende mate steunende uitleg van het artikel als hiervoor bedoeld leidt niet tot een verstoring van het daarin geschapen evenwicht tussen de belangen van de maker en de eigenaar. Zoals de maker van een uniek werk van beeldende kunst in het algemeen zich niet met een beroep op het auteursrecht behoort te kunnen verzetten

tegen tentoonstelling van het werk en bevordering van de verkoop door afbeelding van het werk in een catalogus, zo behoort de maker, die een in massaproductie vervaardigd voorwerp van toegepaste kunst ter verkoop aan de eindgebruiker in het distributiekanaal brengt, niet door middel van het auteursrecht te kunnen voorkomen dat verkoopbevordering plaats heeft door middel van fotografische afbeeldingen van het te verkopen product in een op die verkoopbevordering gerichte publikatie.

4.38. In het voorafgaande is enige malen gewezen op de gebruikelijke of aantrekkelijke wijze waarop Makro reclame maakt voor de Swatchmodellen. Daarin ligt besloten, en dat wordt thans uitdrukkelijk overwogen, dat Swatch zich ook niet op grond van het bepaalde in art. 25 Auteurswet tegen de (uit de overgelegde exemplaren blijkende wijze van) afbeelding van de horloges in de Makrokrant kan verzetten. De omstandigheid dat in de horlogebandjes fotografisch is "gesneden" kan daartoe in redelijkheid geen grond opleveren. Dat zoals Swatch stelt, het toppunt van aantasting van de werken gelegen zou zijn in de afbeelding van de horloges "als hyper goedkope producten uit de "graaibak", willekeurig en achteloos bij elkaar gesmeten", kan het hof niet onderschrijven. De afbeelding toont op een niet onaantrekkelijke wijze een veelheid horloges en doet de fraai vormgegeven en gekleurde wijzerplaten goed uitkomen, waaraan niet afdoet dat de horloges niet ordelijk zijn uitgesteld. Het imago en de reputatie van Swatch worden daardoor geenszins aangetast.

4.39. Uit het voorgaande volgt dat wegens het slagen van twee van de genoemde verweren het gevraagde verbod niet op de gestelde grondslag toewijsbaar is. Nu de afwijzing door het slagen van elk verweer afzonderlijk reeds zelfstandig wordt gedragen, ziet het hof geen aanleiding ook de andere verweren nog te behandelen. Grief I wordt dan ook tevergeefs voorgesteld.

## 5. Slotsom

Het principaal appel en grief I in het incidenteel appel moeten worden verworpen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Makro in de kosten van het principaal appel worden verwezen. Grief II in het incidenteel appel slaagt en leidt tot vernietiging van het bestreden vonnis en toewijzing alsnog van het ruimere verbod, zoals hierna te vermelden. Dit geeft geen aanleiding de proceskostenveroordeling in eerste aanleg te wijzigen. Nu partijen in het incidenteel appel over en weer in het ongelijk worden gesteld, zullen de kosten van dat hoger beroep worden gecompenseerd.

## 6. De beslissing

Het hof

**in het principaal appel**

verwerpt het beroep,

**in het incidenteel appel**

vernietigt het vonnis waarvan beroep, doch uitsluitend voor zover het betreft het dictum onder 1, en in zoverre opnieuw rechtdoende:

verbiedt Makro binnen zeven dagen na betekening van dit arrest enige nabootsing van de tot de Swatch-collectie behorende horloges te verhandelen, ter verkoop aan te bieden, in voorraad te houden en te im- en

exporteren, op straffe van een dwangsom van *f* 150 per overtreding, verklaart dit arrest ten aanzien van dit verbod uitvoerbaar bij voorraad, compenseert de kosten van dit hoger beroep aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt, wijst het meer of anders gevorderde af.

---