

Hoge Raad, 27 januari 1995, Bigott v Doucal**AUTEURSRECHT****Plaats openbaarmaking****Openbaarmaking vereist dat werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt**

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 (...) 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.

Ongeoorloofde verveelvoudiging - Lex protectionis**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.**

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 wél 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.

Vindplaatsen: NJ 1995, 669, m.nt Spoor; AMI 1994, p. 67

Hoge Raad, 29 december 1995

(Snijders, Roelvink, Mijnsen, Neleman, Nieuwenhuis) Arrest

In de zaak van

1. C.A. Cigarrera Bigott SUCS., Venezuela,
2. British American Tobacco Co., Verenigd Koninkrijk, eiseressen tot cassatie, adv. mr. W.A. Hoyng, tegen

Doucal Freezone NV, op Aruba, verweerster in cassatie, adv. 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-producten 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 voorwaardelijke 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.

2. Het geding in cassatie

(...)

De **conclusie** van de Advocaat-Generaal L. 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 Auteursverorde-

ning 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 be-

slag 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 Hof's 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 spra-

ke 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 onderdeel 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 3000 voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal Strikwerda

1. Op 23 december 1992 hebben thans verzoeksters van cassatie, hierna Bigott en Batco, krachtens verlov van de rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba uit hoofde van art. 28 van de Auteursverordening 1913 beslag gelegd op een aan thans verweerster in cassatie, hierna: Doucal, toebehorende partij sigaretten van het merk Delta die zich toen in een tweetal gesloten containers in het havengebied (de vrije zone) op Aruba bevonden.

2. Doucal had de partij sigaretten bij de fabrikant in Mexico gekocht en vervolgens doen vershippen naar Aruba. De partij was bestemd om vandaar op de Colombiaanse markt aan Colombiaanse afnemers te worden verkocht.

3. Bigott en Batco pretenderen auteursrecht op de verpakking van het sigarettenmerk Belmont en stellen zich op het standpunt dat de verpakking van de Deltasigaretten inbreuk maakt op hun auteursrecht.

4. Doucal bestrijdt dit standpunt en heeft bij verzoekschrift van 20 januari 1993 voormeld gerecht in kort geding verzocht het beslag op te heffen.

5. Na verweer door Bigott en Batco, die van hun kant in voorwaardelijke reconventie een inbreukverbod niet alleen op hun auteursrecht maar ook op hun woord- en beeldmerken Belmont en Delta vorderden, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg de vorderingen van Doucal afgewezen.

6. Op het hoger beroep van Doucal heeft het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba bij vonnis van 18 januari 1944 het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg vernietigd en, opnieuw beslissende, het beslag opgeheven en in reconventie de vordering afgewezen.

7. Voor zover thans in cassatie van belang laten de gronden waarop het hof zijn beslissing heeft gebaseerd zich als volgt samenvatten.

(i) Ingevolge art. 28 Auteursverordening geeft het auteursrecht de bevoegdheid voorwerpen, in strijd met dat recht openbaar gemaakt, zomede niet geoorloofde verveelvoudigingen, in beslag te nemen (r.o. 5).

(ii) Het enkel transporteren naar Aruba en het aldaar overslaan van de sigaretten voor doorvoer naar Colombia levert echter geen openbaarmaking op. Evenmin vindt op Aruba verveelvoudiging plaats, terwijl gesteld noch gebleken is dat op Aruba openbaarmaking of verveelvoudiging dreigt (r.o. 7).

(iii) Aangenomen moet evenwel worden dat ook op verveelvoudigingen die buiten Aruba in strijd met het daar geldende auteursrecht zijn vervaardigd ingevolge art. 28 Auteursverordening beslag kan worden gelegd. Aannemelijk zal dan moeten zijn dat sprake is van een beschermd werk en dat daarop inbreuk wordt gemaakt, hetgeen in beginsel beoordeeld moet worden naar het recht van het land waar de inbreuk plaatsvindt (r.o. 8).

(iv) Niet aannemelijk is echter gemaakt dat naar het recht van Colombia, waar de inbreuk dreigt, van Mexico, waar is verveelvoudigd, of van Venezuela, waaruit het werk stamt, sprake is van een beschermd werk waarop inbreuk wordt gemaakt (r.o. 11).

(v) Los hiervan is onvoldoende komen vast te staan dat Bigott volgens het recht van de nationaliteit/woonplaats van de beweerdde auteur, in casu het recht van Venezuela, auteursrechthebbende is (r.o. 12).

(vi) Hetgeen is overwogen in r.o. 11 en r.o. 12 leidt tot de conclusie dat onvoldoende is komen vast te staan dat inbreuk op een auteursrecht van Bigott en Batco is gepleegd, zodat de vordering tot opheffing van het beslag toewijsbaar is (r.o. 13).

(vii) Nu op Aruba alleen sprake is van doorvoer, kan niet worden gezegd dat het merk Delta daar wordt ge-

bruikt ter onderscheiding van waren, zodat de voorwaardelijke reconventionele vordering niet toewijsbaar is (r.o. 14).

8. Bigott en Batco zijn tegen het vonnis van het hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit acht onderdelen opgebouwd middel, dat door Doucal is bestreden met verzoek het cassatieberoep te verwerpen.

9. Onderdeel I van het middel keert zich tegen het oordeel van het hof, in r.o. 7, dat op Aruba geen openbaarmaking in de zin van art. 12 Auteursverordening heeft plaatsgevonden.

10. "Openbaar maken" in de zin van art. 12 van de Auteursverordening heeft, evenals het overeenkomstige begrip in art. 12 van de Nederlandse Auteurswet 1912 die model heeft gestaan voor de Auteursverordening, een primaire betekenis en een aantal afgeleide betekenissen. Zie Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912 (1988), p. 123 e.v.; Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 3e dr. (1990), p. 75 e.v.; Spoor/Verkade, Auteursrecht, 2e dr. (1993), p. 155 e.v. De primaire betekenis van het begrip "openbaar maken" sluit, blijkens de wetsgeschiedenis (zie HR 16 december 1986, NJ 1987, 613), aan bij de taalkundige betekenis. De afgeleide betekenissen van het begrip betreffen handelingen die door wetsduiding als openbaarmaking gelden, en dus kunnen afwijken van de taalkundige betekenis van het begrip. Niettemin hebben alle handelingen die onder de wettelijke term "openbaar maken" gerangschikt kunnen worden met elkaar gemeen "dat het werk op de een of andere manier ter beschikking van het publiek wordt gesteld", aldus Spoor/Verkade, p. 155.

11. In het onderhavige geval, waarin het gaat om stofelijke voorwerpen, waarvan het uiterlijk van de verpakking het werk draagt, ligt in de feiten en omstandigheden die het hof als vaststaand heeft aangenomen besloten dat het werk op geen enkele manier op Aruba ter beschikking van het publiek is gesteld. Het uiterlijk van de sigarettenpakjes is op Aruba niet zichtbaar geworden (r.o. 6: de sigaretten bevonden zich in gesloten containers) en de sigaretten zijn op Aruba niet publiekelijk verspreid of verkrijgbaar gesteld (r.o. 6 en 7: de sigaretten waren bestemd om op de Colombiaanse markt te worden verkocht; op Aruba vond enkel overslag voor doorvoer naar Colombia plaats). Het oordeel van het hof dat op Aruba geen openbaarmaking in de zin van art. 12 Auteursverordening heeft plaatsgevonden, getuigt derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting.

12. Hierop stuiten de subonderdelen I.a. en I.b. af.

13. Ook de motiveringsklacht van subonderdeel I.c. mist doel. Waar het bij de beoordeling van de vraag of openbaarmaking heeft plaatsgevonden op Aruba, het land voor wiens grondgebied bescherming wordt ingeroepen, beslissend is of daar handelingen hebben plaatsgevonden die als openbaarmaking kunnen worden aangemerkt, is niet onbegrijpelijk dat het hof bij de beantwoording van die vraag geen betekenis heeft gehecht aan handelingen die buiten Aruba hebben plaatsgevonden (aankoop in Mexico) of zullen plaatsvinden (verspreiding op de Colombiaanse markt).

14. Subonderdeel I.d. mist feitelijke grondslag voor zover het uitgaat van de veronderstelling dat het hof in het midden heeft gelaten en dat dus als vaststaand in cassatie mag worden aangenomen dat

- Colombiaanse handelaren de Delta pakjes afhalen op Aruba;
- de Delta pakjes op Aruba worden overhandigd aan (vertegenwoordigers van) de Colombiaanse afnemers;
- de sigaretten op Aruba worden verhandeld en afgeleverd;
- Doucal de sigaretten aanbiedt resp. importeert in Aruba.

Blijkens r.o. 6 en 7 van het bestreden vonnis heeft het hof deze, door Doucal betwiste, stellingen van Bigott en Batco kennelijk niet als vaststaand aangenomen.

15. Uit het vorenstaande volgt dat ook subonderdeel I.e. feitelijke grondslag mist. Het hof heeft de bedoelde stellingen van Bigott en Batco niet over het hoofd gezien, maar niet als vaststaand aanvaard. Hetzelfde geldt voor subonderdeel I.f.: het hof heeft de stelling waarop dit subonderdeel is gebouwd, te weten dat de Delta pakjes op Aruba worden afgeleverd en dus op Aruba in het verkeer worden gebracht, kennelijk niet aannemelijk geoordeeld tegenover de andersluidende stellingen van Doucal.

16. Onderdeel II van het middel strekt ten betoge dat, anders dan het hof in r.o. 7 en 8 van zijn vonnis heeft beslist, sprake is van een niet geoorloofde verveelvoudiging in de zin van art. 28 Auteursverordening wanneer die verveelvoudiging zonder toestemming van de rechthebbende tot het (Arubaans) auteursrecht buiten Aruba is vervaardigd, althans zonder toestemming van de rechthebbende buiten Aruba is vervaardigd én zonder die toestemming door de vervaardiger wordt verkocht aan een op Aruba gevestigde onderneming, welke zonder die toestemming de verveelvoudiging naar Aruba doet verschepen en daar overslaat.

17. Bij de beoordeling van deze klacht dient voorop gesteld te worden dat het hof terecht heeft geoordeeld dat de vraag of de handeling van het verveelvoudigen ongeoorloofd is geoordeeld dient te worden aan de hand van het rechtsstelsel van het land waar die handeling wordt verricht. Dit volgt uit de hierna nog te bespreken *lex loci protectionis*-regel.

18. De opvatting die het middelonderdeel kennelijk ingang wil doen vinden is, dat een verveelvoudiging die is vervaardigd in een land waar deze vervaardiging geen inbreuk oplevert, niettemin bij de toepassing van auteursrechtelijk beslag als een ongeoorloofde verveelvoudiging moet worden aangemerkt, wanneer de verveelvoudiging wordt aangetroffen in een land waar de vervaardiging van de verveelvoudiging wel een inbreuk zou opleveren.

19. De opvatting berust m.i. op een verwarring van de twee aan de auteursrechtelijke voorbehouden exploitatiehandelingen: openbaar maken en verveelvoudigen. De verveelvoudiging die wordt aangetroffen in het laatstbedoelde land levert slechts dan een inbreuk op het auteursrecht op, indien de verveelvoudiging, dat wil zeggen het stoffelijk voorwerp waarin het merk is belichaamd, daar openbaar wordt

gemaakt. Vgl. Gerbrandy, p. 129 en p. 181; Van Linggen, p. 77; Spoor/Verkade, p. 158 en p. 163.

20. Hieraan doet art. 16 van de Berner Conventie niet af. De eerste twee leden van dit artikel luiden:

"1. Toute oeuvre contrefaite peut-être saisie dans les pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection légale.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d'un pays où l'oeuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être."

Het tweede lid lijkt steun te geven aan de door het middelonderdeel verdedigde opvatting. Het tweede lid dient echter in samenhang met het eerste lid te worden gelezen. Dan blijkt dat vereist is, dat met de exemplaren, die afkomstig zijn uit een land waar het werk niet of niet meer beschermd wordt, in het land waar beslaglegging wordt verlangd inbreuk op het daar geldende auteursrecht wordt gemaakt, dat wil zeggen verspreiding plaatsvindt. Vgl. Gerbrandy, p. 181. Zie voorts Nordemann c.s., *International Copyright* (1990), p. 159, waar een verband wordt gelegd tussen art. 16 lid 2 en "the right of distribution of the author."

21. Onderdeel III verwijt het hof in r.o. 8 van het bestreden vonnis van een onjuiste verwijzingsregel te zijn uitgegaan en verdedigt de opvatting dat Arubaans recht dient te worden toegepast op de vraag of er (buiten Aruba) sprake is van een beschermd werk en of daarop inbreuk plaatsvindt.

22. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard. Zij miskent dat de inhoud en de beschermingsomvang van het subjectieve auteursrecht territoriaal is bepaald. Dit vloeit voort uit het systeem van de ook voor Aruba geldende Berner Conventie. Dit systeem is door de HR in het arrest van 13 februari 1936, NJ 1936, 443 nt. EMM aldus onder woorden gebracht:

"dat het systeem der herziene Berner Conventie niet dit is, dat de auteur in het land van herkomst een auteursrecht verkrijgt, dat ook in de andere Verbondslanden erkenning en bescherming vindt, doch - gelijk onmiskenbaar blijkt uit het eerste en het tweede lid van art. 4 zoomede uit de geschiedenis van de tot standkoming van de herziening - die herziene Conventie aan den auteur, onafhankelijk van het al dan niet bestaan van bescherming in het land van herkomst, in ieder Verbondsland een recht geeft, in omvang en in werking gelijk aan dat hetwelk de eigen wetgeving van dat Verbondsland bij rechtstreeksche toepasselijkheid van die wetgeving aan nationalen verleent".

De verwijzingsregel die uit dit systeem (wel aangeduid als het systeem van de *droits indépendants*, waartegenover staat het systeem van de *droits acquis*) voortvloeit is de zgn. *lex loci protectionis*-regel: of er sprake is van een werk en of het bescherming geniet, wordt bepaald door het recht van het land voor wiens grondgebied de bescherming wordt ingeroepen. Vgl. Th.M. de Boer, WPNR 5412 (1977), p. 674/675; dez. *Informatierecht/AMI* 1993, p. 4/5; Seignette, *Informatierecht/AMI* 1990, p. 196/197; Spoor/Verkade, p. 543. Zie ook Kreuzer, in: *Münchener Kommentar*, Band 7 (IPR), 2. Aufl. (1990), p. 2081, RdNr 8, die er terecht op wijst dat de *lex loci protectionis* niet moet

worden begrepen als het recht van het land waar bescherming wordt ingeroepen, maar als het recht van het land voor wiens grondgebied bescherming wordt ingeroepen. De eerstbedoelde formulering lijkt te verwijzen naar de *lex fori*. De *lex loci protectionis* en de *lex fori* kunnen, maar behoeven echter niet samen te vallen. De regels van internationaal bevoegdheidsrecht staan er immers in het algemeen niet aan in de weg dat bescherming wordt ingeroepen bij een rechter die zetelt in een ander land dan waar de beweerde inbreuk heeft plaatsgevonden. Vgl. De Boer t.a.p. De door het middelonderdeel verdedigde opvatting berust kennelijk op deze onjuiste vereenzelving van *lex fori* en *lex protectionis*.

23. De subsidiaire klacht van onderdeel III is een herhaling van een reeds door onderdeel I opgeworpen klacht die op de hierboven uiteengezette gronden zal moeten falen.

24. Onderdeel IV strekt ten betoge dat, anders dan het hof in r.o. 11 heeft beslist, Doucal, die als eiseres opheffing van het beslag vroeg, aannemelijk had behoren te maken dat naar Colombiaans, Mexicaans of Venezolaans recht niet sprake is van een beschermd werk waarop inbreuk wordt gemaakt. Subsidiair klaagt het middelonderdeel dat het hof in r.o. 13 van een onjuiste maatstaf is uitgegaan: het hof had behoren te onderzoeken of summierlijk van de ondeugdelijkheid van de stellingen van Bigott en Batco was gebleken.

25. De primaire klacht faalt. Uit art. 596 Ar.Rv. laat zich geen algemene regel afleiden die inhoudt dat in een geding tot opheffing van een gelegd beslag de eiser tot opheffing van het beslag de ondeugdelijkheid van de vordering zou moeten aantonen of aannemelijk maken. Vgl. HR 30 oktober 1970, NJ 1971, 55 inzake het met art. 596 Ar.Rv. overeenstemmende art. 732 (oud) Ned.Rv. Het zou ook onredelijk zijn van de beslagene te vergen dat hij de ondeugdelijkheid van de vordering moet aantonen of aannemelijk maken, terwijl de beslaglegger bij de behandeling van het beslagrekest in feite op zijn woord wordt geloofd. Vgl. M.P.J.A. Creemers, NJB 1983, p. 695. De aard van de procedure tot opheffing van het beslag brengt mee dat de rechter op dit punt de nodige vrijheid moet worden gelaten. Van een bewijslastverdeling in eigenlijke zin is hier in ieder geval geen sprake.

26. Ook de subsidiaire klacht is naar mijn mening tevergeefs aangevoerd. R.o. 13 moet gelezen worden in verband met r.o. 8 waar het hof als maatstaf voor zijn onderzoek aangeeft dat "aannemelijk (zal) moeten zijn dat sprake is van een beschermd werk en dat daarop inbreuk wordt gemaakt". Deze maatstaf is niet in strijd met art. 596 Ar.Rv.

27. Onderdeel V keert zich tegen het oordeel van het hof, in r.o. 11, dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat naar Colombiaans, Mexicaans of Venezolaans recht sprake is van een beschermd werk waarop inbreuk wordt gemaakt. Het onderdeel noemt dit oordeel onvoldoende begrijpelijk, aangezien in cassatie moet worden uitgegaan van het feit dat naar Arubaans recht de Belmont verpakking een beschermd werk is en dat de Delta verpakking daarvan een verveelvoudiging is,

terwijl Aruba, Colombia, Mexico en Venezuela aangesloten zijn bij de Berner Conventie.

28. Voor zover deze klacht strekt ten betoge dat het systeem van de Berner Conventie meebrengt dat wanneer een werk in de ene lidstaat wordt beschermd, dit werk ook en in dezelfde omvang in de andere lidstaten wordt beschermd, berust zij op een miskennis van het aan de Berner Conventie ten grondslag liggende beginsel van de *droits indépendants*. Zie hierboven onder 22. Weliswaar kent de Berner Conventie een aantal bepalingen van materieel recht, die zijn te beschouwen als minimumrechten, maar overigens is het subjectieve auteursrecht onderworpen aan nationaal recht op grondslag van het territorialiteitsbeginsel: of er sprake is van een werk en of het bescherming geniet wordt bepaald door het recht van het land voor wiens grondgebied bescherming wordt ingeroepen. Vgl. De Boer, WPNR 5412 (1977), p. 674: "de auteur en diens rechtverkrijgenden hebben in beginsel evenveel "auteursrechten" als er rechtsstelsels zijn en genieten in ieder land de bescherming die het objectieve auteursrecht van dat land verleent". De omstandigheid dat de Belmont verpakking op Aruba een beschermd werk zou zijn en dat de Delta verpakking daarop inbreuk zou maken, brengt op zichzelf niet mee, zo volgt, dat hetzelfde geldt in Colombia, Mexico of Venezuela. 's Hof's oordeel is dus niet onbegrijpelijk.

29. Voor zover de klacht strekt ten betoge dat het hof de inhoud van het recht van Colombia, Mexico of Venezuela onjuist zou hebben vastgesteld, stuit de klacht af op art. 99 lid 1 onder 2 RO jo art. 1 lid 1 van de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

30. Onderdeel VI keert zich tegen het uit r.o. 12 en r.o. 13 blijvende oordeel van het hof dat niet is komen vast te staan dat Bigott (en Batco) auteursrechthebbende is (zijn).

31. Het onderdeel zal reeds wegens gebrek aan belang moeten falen, indien het oordeel van het hof dat op het door Bigott en Batco gepretendeerde auteursrecht noch op Aruba, noch in Mexico of in Colombia inbreuk is gemaakt, onderscheidenlijk inbreuk dreigt, in cassatie stand kan houden.

32. De door het onderdeel opgeworpen klachten zijn overigens ongegrond.

33. Daargelaten of het hof ten aanzien van de vraag of Bigott auteursrechthebbende is Arubaans recht als de *lex loci protectionis* in plaats van Venezolaans recht als de *lex originis* toepasselijk had behoren te achten (zie over deze kwestie met name het reeds genoemde opstel van Seignette), is het oordeel van het hof, dat de stukken waaruit moet blijken wie de maker van het werk is en dat deze zijn rechten aan Bigott heeft afgestaan weinig overtuigend zijn, en dat ook overigens de stellingen van Bigott en Batco op dit punt "rijkelijk vaag" zijn, als feitelijk oordeel aan het hof voorbehouden. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.

34. Onderdeel VII bevat naar mijn mening slechts herhalingen van reeds eerder aangevoerde klachten.

35. Onderdeel VIII is opgebouwd uit vier subonderdelen en bestrijdt de beslissing van het hof op de door

Bigott en Batco voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering (r.o. 14).

36. Subonderdeel VIII.a mist feitelijke grondslag: er is geen reden om aan te nemen dat het hof met "nu op Aruba alleen sprake is van doorvoer" in r.o. 14 iets anders bedoelt dan wat in r.o. 6 is overwogen met betrekking tot de handelingen van Doucal.

37. Subonderdeel VIII.b acht de beslissing van het hof, dat het merk Delta niet op Aruba wordt gebruikt ter onderscheiding van waren, onjuist althans onvoldoende gemotiveerd, aangezien de vaststelling door het hof, in r.o. 6, dat de sigaretten bestemd zijn om vandaar, dat wil zeggen van de vrije zone op het haventerrein, op de Colombiaanse markt aan Colombiaanse afnemers te worden verkocht, zou impliceren dat het merk Delta op Aruba wordt gebruikt ter onderscheiding van waren.

38. De klacht stuit af op HR 4 januari 1963, NJ 1963, 37 nt. HB. Ten aanzien van art. 3 van de Nederlandse Merkenwet 1893, welk artikel overeenstemt met art. 2 van de voor Aruba geldende Merkenlandsverordening, overwoog de Hoge Raad, kort gezegd, dat van inbreukmakend merkgebruik hier te lande geen sprake is, indien de van het merk voorziene waren in geen enkel opzicht hier te lande in de openbaarheid treden. In hetgeen het hof in r.o. 6 heeft overwogen, ligt niet besloten dat de door Doucal in Mexico aangekochte sigaretten in enig opzicht op Aruba in de openbaarheid treden. Met name ligt daarin niet besloten dat de sigaretten op Aruba aan Colombiaanse afnemers worden verkocht, hetgeen door Doucal trouwens uitdrukkelijk was betwist. Zie met name de pleitnotities van mr Oomen in hoger beroep, p. 4.

39. Subsidiair voert het subonderdeel aan, dat voor merkinbreuk op Aruba niet noodzakelijk is dat het merk op Aruba ter onderscheiding van waren wordt gebruikt.

40. Ik begrijp deze klacht aldus, dat het hof een regel van internationaal privaatrecht zou hebben geschonden die meebrengt dat een op Aruba geldend merkrecht ook kan worden geschonden door gebruik van dat merk ter onderscheiding van waren buiten Aruba. Het middel geeft echter in het geheel niet aan op welke regel van internationaal privaatrecht wordt gedoeld, noch waarom deze regel leidt tot het gestelde gevolg. De klacht voldoet daarom niet aan de wettelijke eisen (vgl. HR 10 april 1964, NJ 1964, 473) en zal geen doel kunnen treffen.

41. Subonderdeel VIII.c mist feitelijke grondslag. Verwezen zij naar hetgeen hierboven onder 14 is opgemerkt met betrekking tot subonderdeel I.d.

42. Subonderdeel VIII.d strekt ten betoge dat de beslissing van het hof in r.o. 14 onjuist en onbegrijpelijk is, omdat Bigott en Batco hun reconventionele vordering, voor zover gegrond op onrechtmatige daad, mede hebben gebaseerd op hun merkrechten in Colombia en het aldaar ontstaan van schade tengevolge van het uitlokken van merkinbreuk aldaar door Doucal.

43. Ook deze klacht zal niet tot cassatie kunnen leiden. Het hof heeft niet vastgesteld dat Bigott en Batco in Colombia rechthebbenden zijn op het woord- of beeldmerk Delta en/of het woord- of beeldmerk Bel-

mont. Bovendien blijkt niet uit de gedingstukken dat Bigott en Batco hun reconventionele vordering, voor zover gegrond op onrechtmatige daad, mede hebben gebaseerd op de stelling dat Doucal in Colombia merkinbreuk uitlokt.

44. De onrechtmatige daadsgrondslag wordt namens Bigott en Batco besproken in de pleitnota in eerste aanleg van mr Kloes op p. 24 en 25. Het beweerdelijk onrechtmatig handelen van Doucal wordt daar omschreven als "aanhaken bij c.q. profiteren van andermans prestatie" onder de bijkomende, onrechtmatige constituerende omstandigheid dat nodeloos verwarringsgevaar wordt gesticht, en voorts als "onrechtmatige openbaarmaking" in het bij de UAC aangesloten Colombia, doch niet als uitlokking van merkinbreuk.

45. Het is niet onbegrijpelijk dat het hof in de korte passage die in de memorie van antwoord in hoger beroep nog aan het beweerdelijk onrechtmatig handelen van Doucal wordt gewijd (p. 2 en 3), niet heeft gelezen dat Bigott en Batco hun reconventionele vordering, voor zover gegrond op onrechtmatige daad, hebben gewijzigd of vermeerderd en mede hebben gebaseerd op de stelling dat Doucal in Colombia merkinbreuk uitlokt. Doucal had dat blijkens de gedingstukken ook niet zo gelezen.

46. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.