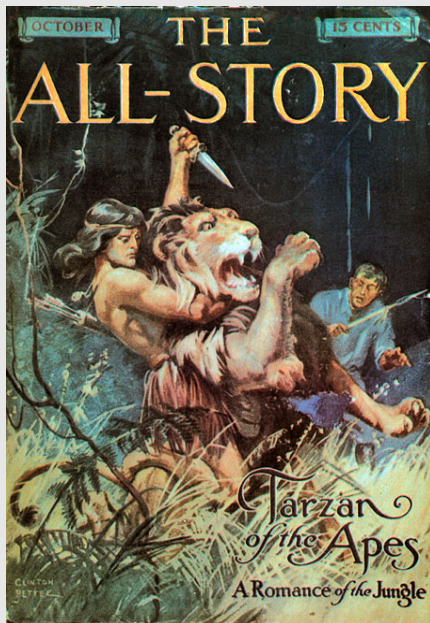


Hof Amsterdam, 26 juli 2001, Tarzan of the Apes



AUTEURSRECHT

'Uitgeven' in Unie-land Berner Conventie

- Voor 'uitgeven' is vereist dat door de zorg en onder verantwoordelijkheid van de bedoelde vennootschap(pen) de verschijning van het werk een serieuze is geweest en geen schijnuitgave, kenbaar gericht op het Engelse publiek, waaraan het in voldoende mate ter beschikking werd gesteld om aan een redelijke behoefte te voldoen

Die feiten en omstandigheden rechtvaardigen voorts de conclusie dat het ging om een serieuze en niet-fictieve beschikbaarheid, waarbij voor het publiek een voldoende hoeveelheid exemplaren verkrijgbaar was en waarmee werd voorzien in een redelijke behoefte van het publiek. En ten slotte valt uit die feiten en omstandigheden vooralsnog af te leiden dat, als het niet The Frank A. Munsey Company is geweest, die het werk in het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld aan het publiek, dat het dan toch een andere vennootschap - Horace Marshall & Son - is geweest die dit heeft gedaan. In de gegeven omstandigheden is het in dit kort geding voldoende aannemelijk geworden dat op een tijdstip tussen de genoemde data het werk als 'uitgegeven' dient te gelden in de zin van thans artikel 3, derde lid, (toentertijd artikel 4, vierde lid) BC, welke bepaling verdragsautonoom dient te worden uitgelegd. Dat berust op het volgende. Voor zulk 'uitgeven' in het Verenigd Koninkrijk is nodig dat het werk in de vorm van exemplaren van het tijdschrift niet louter bij aflevering aan de openbaarheid wordt overgeven of louter wordt verspreid, maar dat het rechtstreeks voor het publiek verkrijgbaar stellen van exemplaren van het werk in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt door de zorg en onder de verantwoordelijkheid van een (rechts)persoon die aldaar de (commerciële) exploitatie van het werk zelfstandig op zich heeft genomen. Dat strookt met de ruime om-

schrijving van het begrip 'éditer' die de ontwerpers van artikel 4, vierde lid BC voor ogen heeft gestaan. (...). Bij de herziening in 1948, waarbij artikel 4, vierde lid, BC is gewijzigd en bij het huidige artikel 3, derde lid, is in de tekst de nadruk komen te liggen op het kunnen voorzien in een redelijke behoefte van het publiek. Uit de literatuur (bijvoorbeeld die geciteerd in de voormelde Conclusie) blijkt dat ook al vóór 1948 die redelijke behoefte van het publiek als toets werd gehanteerd.

Gelijktijdig uitgeven

- is niet op dezelfde dag maar binnen kort tijdsbestek van in casu 9 dagen

Het hof heeft in rechtsoverwegingen 4.8. tot en met 4.10. van het tussenarrest de tweede grief in het incidenteel hoger beroep, door middel waarvan Beukenoord c.s. betoogde dat eerst van gelijktijdige publicatie kan worden gesproken als publicatie in het niet-Unieland letterlijk gelijktijdig, te weten op dezelfde dag, als de publicatie in het niet-Unieland had plaatsgevonden, reeds verworpen. Gevolgtrekking uit al het vorenstaande is dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat het werk 'Tarzan of the Apes' kort na 10 september 1912 en vóór 19 september 1912 in het Verenigd Koninkrijk is uitgegeven en dat deze publicatie naar redelijke uitleg van (thans) artikel 3, vierde lid, BC als gelijktijdige publicatie in de zin van de Conventie moet worden aangemerkt

MERKENRECHT

Gebruik als merk

- Gebruikt als verzamelbegrip voor serie films en boeken en niet als deel van de waren

Aldus is vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat het merk TARZAN een verzamelbegrip is waarmee een serie films en boeken met steeds wisselende inhoud wordt aangeduid. Daarmee wordt het merk op zodanige wijze gebruikt dat het niet als deel van de waar moet worden aangemerkt, maar geschikt is om de waren van die van anderen te onderscheiden. Het desbetreffende verweer van Beukenoord c.s. gaat niet op.

Soortnaam

- Tarzan geen louter beschrijvende aanduiding

Beukenoord c.s. heeft zich erop beroepen dat het merk TARZAN onderscheidend vermogen mist, omdat het de gebruikelijke aanduiding is voor de bedoelde hoofdfiguur uit het verhaal en meer in het algemeen een gebruikelijke aanduiding is voor een sterke man. Deze stellingen zijn echter niet voldoende om aannemelijk te kunnen doen zijn dat het teken uitsluitend beschrijvend is voor de desbetreffende waren. In de gegeven omstandigheden, waarbij niet is gesteld dat en welk deel van het publiek dit teken als louter beschrijvend voor de soort of hoedanigheid van de waar opvat, heeft ERB voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat dit woord een commercieel wezenlijke hoedanigheid van de boeken en films aanduidt, waarbij het in aanmerking komende publiek bepaalde verwachtingen van inhoud en kwaliteit koestert. Daar komt bij dat niet is gesteld

welk synoniem voor het woord 'tarzan' redelijkerwijs ter aanduiding van de waar zou kunnen worden gebruikt. De enkele omstandigheid dat het woord 'tarzan' in het spraakgebruik ook de aanduiding is van een "gespierde man (vaak met de bijgedachte aan een geringe intelligentie)" (aldus Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal) betekent nog niet dat het woord 'tarzan' een soortnaam is geworden voor de bedoelde waar.

Vindplaatsen: AMI 2002, nr. 1, p. 12, m.nt. Visser

Hof Amsterdam, 26 juli 2001

(Van Schendel, Van Zandwijk-Hillebrands en Arisz)
(...)

In de zaak van:

De rechtspersoon naar het recht van de staat Californië Edgar Rice Burroughs Incorporated, gevestigd te Tarzana, Californië, Verenigde Staten van Amerika, procureur: mr. S.A. Klos,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beukenoord B.v., gevestigd te Huis ter Heide, gemeente Zeist,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Springboard-Video B.v., gevestigd te Utrecht,
 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beheer- En Handelmaatschappij Blokker B.V., gevestigd te Amsterdam,
 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Giraffe B.v., gevestigd te Amsterdam,
- procureur: mr. E.A.P. Engels.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1 Partijen worden ook thans ERB, respectievelijk Beukenoord c.s. genoemd.

1.2 Bij tussenarrest van 28 december 2000 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen op de in dat arrest bedoelde punten nader debat te voeren.

1.3 Ter uitvoering daarvan heeft ERB een akte genomen en daarbij producties in het geding gebracht. Beukenoord c.s. heeft daarop bij antwoordakte gereageerd.

1.4 Partijen hebben vervolgens de stukken van het geding in beide instanties (wederom) aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest. De inhoud van deze stukken geldt (wederom) als hier ingevoegd.

2 Verdere beoordeling

2.1 Het hof blijft bij hetgeen is overwogen en beslist in het tussenarrest van 28 december 2000.

Auteursrecht

2.2 In verband met het beroep van ERB op haar toekomstige auteursrechten moet worden onderzocht of het verhaal Tarzan of the Apes in de oktobereditie van het tijdschrift The All-Story in 1912 gelijktijdig in Amerika en Engeland is gepubliceerd als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b van de Berner Conventie (BC).

2.3 Bij de beoordeling daarvan neemt het hof, op grond van hetgeen, ook in hoger beroep, over en weer is gesteld en niet of onvoldoende gemotiveerd is weersproken, dan wel op grond van de inhoud van, in zoverre niet gemotiveerd betwiste, overgelegde bescheiden, de volgende feiten en omstandigheden tot uitgangspunt.

(i) De titelpagina van het nummer van oktober 1912 van The All Story vermeldt dat het tijdschrift maandelijks wordt uitgegeven door "The Frank A. Munsey Company, 175 Fifth Avenue New York and Temple House, Temple Avenue, E.C. London" (onder meer productie 1 c.d van de zijde van ERBin eerste aanleg).

(ii) Op het voorblad van een omslag van het bedoelde nummer van het tijdschrift is, als integraalonderdeel van het ontwerp, de prijs in pence ('SIX PENCE') gedrukt (onder meer productie 1 c.d van de zijde van ERB in eerste aanleg).

(iii) Blijkens de verklaring van 9 december 1997 van Andrew Digby, curator US Collections van The British Library (productie 1 c.d van de zijde van ERB in eerste aanleg) is de overgelegde fotocopy van het onder (i) en (ii) bedoelde exemplaar van dit nummer afkomstig van het exemplaar dat in The British Library aanwezig is. Volgens de verklaring van R.F.L. Bancroft, Superintendent of the Reading Room of the British Museum (productie 1 c.d van de zijde van ERBin eerste aanleg) was dit exemplaar op 11 oktober 1912 in het British Museum ontvangen "by copyright deposit". Ten tijde van de publicatie van het tijdschrift was in het Verenigd Koninkrijk de Copyright Act 1911 van kracht. Artikel 15 van die wet verplichtte de uitgever van ieder boek binnen een maand na publicatie op eigen kosten een exemplaar daarvan aan het British Museum te verschaffen, op straffe van een boete van ten hoogste Five pounds (productie 1 bij akte in hoger beroep van de zijde van ERB).

(iv) Blijkens een computeruitdraai uit de bestanden van The British Library (productie 2 bij akte in hoger beroep van de zijde van ERB) betreffende de aldaar gedeponeerde en bewaarde exemplaren van het tijdschrift The All-Story zijn alle nummers daarvan aanwezig voor de jaren 1907 tot en met het meinumnummer van 1920, toen het blad werd samengevoegd met een ander tijdschrift.

(v) De in 1912 uitgegeven 'Post Office London Directory' bevat een lijst met straten en aldaar gevestigde bedrijven te Londen. (productie 3 bij akte in hoger beroep van de zijde van ERB). Onder de straatnaam Temple Avenue staat genoemd 'Temple House' en als aldaar gevestigd onder meer een bedrijf genaamd 'Marshall Horace & Son', gevolgd door de aanduiding 'wholesale newspaper agents'. In de in 1912 verschenen 'Kelly's Directory of Stationers, Printers, Publishers, Booksellers and Papermakers' is een lijst opgenomen van in het Verenigd Koninkrijk in 1912 uitgegeven periodieken (productie 4 bij akte in hoger beroep van de zijde van ERB). Daarin staat vermeld: "All Story (Horace Marshall & Son, Temple House, Temple Avenue [...]) : 15th of month-6d". Blijkens een 'List of Publishers' uit die tijd (productie 5 bij akte in hoger beroep

van de zijde van ERB) is "Marshall (Horace) & Son, Ltd, Temple House, (...) E.e. 4 (...) London" 'full member' van de Engelse Publishers Association.

(vi) In het archief van ERB bevindt zich een handgeschreven brief, gedateerd 19 september 1912 en met de aanduiding dat deze is geschreven in 'Harrow, England', waarin een lezer, genaamd J. Compton, refereert aan het verhaal Tarzan of the Apes in het jongste nummer. Een fotocopy is overgelegd als productie 3 bij memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep.

(vii) Volgens de 'affidavit' van John Baldwin Qe. (productie 2 bij memorie van grieven) bevatte het decemernummer 1912 van The All-Story diverse ingezonden brieven van Engelse lezers, waaronder de onder (vi) vermelde brief, waarin wordt gerefereerd aan het verhaal Tarzan of the Apes. Naar zijn zeggen zijn de brieven afkomstig van lezers uit Westminster (London), gedateerd 20 september 1912, uit Southend-on-Sea, Manchester, Norbury en het genoemde Harrow in Middlesex. Volgens het als productie 7 van de zijde van ERB in eerste aanleg overgelegde vonnis van het Tribunal de Grande Instance de Paris, blz. 18 i.f., gaat ook deze Franse rechter van die brieven van Engelse lezers in het nummer van november en december 1912 van het tijdschrift als vaststaand uit. waaraan wordt toegevoegd dat ook deze nummers de prijs 'six pence' dragen.

2.4 Vorenstaande feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang beschouwd, maken het voorschands voldoende aannemelijk dat het desbetreffende oktobernummer van The All-Story ná 10 september 1912, de datum waarop het werk het eerst werd gepubliceerd in de Verenigde Staten van Amerika, en vóór 19 september 1912, de vroegste datum van een lezersbrief op diverse plaatsen in het Verenigd Koninkrijk aan het lezerspubliek tegen betaling ter beschikking stond. Die feiten en omstandigheden rechtvaardigen voorts de conclusie dat het ging om een serieuze en niet-fictieve beschikbaarheid, waarbij voor het publiek een voldoende hoeveelheid exemplaren verkrijgbaar was en waarmee werd voorzien in een redelijke behoefte van het publiek. En ten slotte valt uit die feiten en omstandigheden vooralsnog af te leiden dat, als het niet The Frank A. Munsey Company is geweest, die het werk in het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld aan het publiek, dat het dan toch een andere vennootschap - Horace Marshall & Son - is geweest die dit heeft gedaan.

2.5 In de gegeven omstandigheden is het in dit kort geding voldoende aannemelijk geworden dat op een tijdstip tussen de genoemde data het werk als 'uitgegeven' dient te gelden in de zin van thans artikel 3, derde lid, (toentertijd artikel 4, vierde lid) BC, welke bepaling verdragsautonoom dient te worden uitgelegd. Dat berust op het volgende.

2.6 Voor zulk 'uitgeven' in het Verenigd Koninkrijk is nodig dat het werk in de vorm van exemplaren van het tijdschrift niet louter bij aflevering aan de openbaarheid wordt overgeven of louter wordt verspreid, maar dat het rechtstreeks voor het publiek verkrijgbaar stellen

van exemplaren van het werk in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt door de zorg en onder de verantwoordelijkheid van een (rechts)persoon die aldaar de (commerciële) exploitatie van het werk zelfstandig op zich heeft genomen. Dat strookt met de ruime omschrijving van het begrip 'éditeur' die de ontwerpers van artikel 4, vierde lid BC voor ogen heeft gestaan (Zie het Rapport der Commissie ter Conferentie van Parijs (ook geciteerd in de Conclusie van P.G.Berger, NJ 1941, blz. 1421, r. k.) : "En ce qui concern les oeuvres littéraires, ce qui constitue pour elles la publication dans un pays déterminé, c'est l'effet d'y avoir été édités, d'y avoir été directement mises au jour ou en vente par quelqu'un qui prend la charge et la responsabilité de la publication". De latere rechtsontwikkeling stelt dit uitgangspunt niet terzijde, maar vult dit aan en verduidelijkt dit. De toelichting die in 1908 bij de herziening van de BC is gegeven houdt op dit punt in dat de verschijning "serieuze et non fictive" moet zijn. Bij de herziening in 1948, waarbij artikel 4, vierde lid, BC is gewijzigd en bij het huidige artikel 3, derde lid, is in de tekst de nadruk komen te liggen op het kunnen voorzien in een redelijke behoefte van het publiek. Uit de literatuur (bijvoorbeeld die geciteerd in de voormelde Conclusie) blijkt dat ook al vóór 1948 die redelijke behoefte van het publiek als toets werd gehanteerd.

2.7 Waar in dit geding voldoende aannemelijk is dat door de zorg en onder verantwoordelijkheid van de bedoelde vennootschap(en) de verschijning van het werk een serieuze is geweest en geen schijnuitgave, kenbaar gericht op het Engelse publiek, waaraan het in voldoende mate ter beschikking werd gesteld om aan een redelijke behoefte te voldoen, terwijl aan de op de uitgever van een in het Verenigd Koninkrijk uitgeven werk rustende verplichting tot depot aan het British Museum is voldaan, is het feitelijk vermoeden gerechtvaardigd dat uitgave plaatsvond door de zorg en onder verantwoordelijkheid van een rechtspersoon die in het Verenigd Koninkrijk de exploitatie van het werk zelfstandig op zich genomen heeft, tenzij bijzondere feiten en omstandigheden zijn gesteld of aannemelijk gemaakt die het voorgaande kunnen tegenspreken. Zulke bijzondere feiten en omstandigheden zijn vooralsnog niet aannemelijk geworden. Het enkele feit dat thans, bijna 90 jaar na dato, niet meer met absolute zekerheid kan worden vastgesteld of 111e Frank A. Munsey Company, waarvan Londen als plaats van vestiging op het titelblad is vermeld, zelf als uitgever heeft te gelden of dat een andere vennootschap, op hetzelfde adres gevestigd en ook als 'publisher' werkzaam, dit heeft gedaan, is niet voldoende om aan het vermoeden van een zelfstandig 'uitgegeven' werk afbreuk te kunnen doen. Dat niet meer is vast te stellen of die andere vennootschap, in de woorden van HR 23 mei 1941, NJ 1941, 93,1 m.n. E.M.M. (**Gone with the wind**), "krachtens overeenkomst met dengene, die het recht had om over de openbaarmaking en verveelvuldiging van het werk te beschikken, bevoegd is geworden (...) het werk op eigen naam en verantwoording te exploiteren, en dienovereenkomstig het werk voor het publiek

beschikbaar heeft gesteld" is daartoe evenmin toereikend. Er zijn geen aanwijzingen dat de Hoge Raad met het criterium 'op eigen naam en verantwoordelijkheid' iets wezenlijk anders heeft bedoeld dan een weergave te bieden van vorenvermeide zinsnede 'la charge et la responsabilité' en het enkele ontbreken van duidelijkheid of een dergelijke overeenkomst is gesloten is niet geschikt om een aanwijzing te kunnen vormen dat de betrokken rechtspersoon niet zelfstandig, en dus niet 'op eigen naam en verantwoording', het werk exploiteerde. doch dat zij de exemplaren van het werk louter ter wederverkoop of verspreiding onder zich had. Kennelijk heeft de Hoge Raad hiermee beoogd tot uitdrukking te brengen dat in de Conventie, ook al wordt dit niet met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht, met publicatie of uitgave alleen wordt gedaan op de uitgave die van de rechthebbende op het auteursrecht uitgaat. Dat dit laatste het geval is geweest is door ERB gesteld en is door Beukenoord c.s. niet voldoende gemotiveerd in twijfel getrokken. Ook overigens zijn van de zijde van Beukenoord c.s. geen, enigszins concrete, feiten of omstandigheden aangevoerd die aan vorenbedoeld vermoeden in de weg zouden staan.

2.8 Bij deze stand van zaken moet het er in dit kort geding voor worden gehouden dat het werk is 'uitgegeven' in de zin van de Conventie.

2.9 Het hof heeft in rechtsoverwegingen 4.8. tot en met 4.10. van het tussenarrest de tweede grief in het incidenteel hoger beroep, door middel waarvan Beukenoord c.s. betoogde dat eerst van gelijktijdige publicatie kan worden gesproken als publicatie in het niet-Uniëland letterlijk gelijktijdig, te weten op dezelfde dag, als de publicatie in het niet-Uniëland had plaatsgevonden, reeds verworpen.

2.10 Gevolgtrekking uit al het vorenstaande is dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat het werk 'Tarzan of the Apes' kort na 10 september 1912 en vóór 19 september 1912 in het Verenigd Koninkrijk is uitgegeven en dat deze publicatie naar redelijke uitleg van (thans) artikel 3, vierde lid, BCals gelijktijdige publicatie in de zin van de Conventie moet worden aangemerkt.

2.11 Voor nadere bewijslevering is in dit kort geding geen plaats.

2.12 Dit brengt mee dat de grieven I en II in het principaal hoger beroep slagen en grief III in het incidenteel hoger beroep faalt. De op het haar toekomende auteursrecht berustende vorderingen van ERB liggen, behoudens hetgeen in rechtsoverweging 2.24. wordt overwogen, als niet nader weersproken voor toewijzing gereed.

Merkrecht

2.13 Het hof is bevoegd van de op het merkrecht gebaseerde vorderingen kennis te nemen overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 BMW.

2.14 ERB heeft gesteld dat Beukenoord c.s. door het gebruik van het teken 'Tarzan' op de in het verkeer gebrachte videocassettes inbreuk maakt op het woordmerk TARZAN van ERB als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder a, BMW.

2.15 Beukenoord c.s. heeft in de eerste plaats gesteld dat ERB niet heeft aangetoond dat van het merk een normaal gebruik is gemaakt als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder a, BMW. ERB heeft evenwel, tegenover deze niet nader gemotiveerde stelling, door te wijzen op de vele uitgebrachte boeken, films en andere producten die met gebruikmaking van de aanduiding TARZAN van haar zijde in het verkeer zijn gebracht, waaronder de Tarzan-film die in de zomer van 2000 is uitgebracht met de daarbij behorende intensieve reclame, vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat zij van het merk sinds 1976 onafgebroken zodanig normaal gebruik heeft gemaakt.

2.16 Beukenoord c.s. heeft voorts aangevoerd dat het gebruik van het teken 'Tarzan' in de titel 'Tarzan van de apen' voor de videofilm niet als merkgebruik kan worden gezien, omdat het hier niet gaat om gebruik van een teken ter onderscheiding en ter verwijzing naar de herkomst van de waren, maar om aanduiding van het op de videobanden vastgelegde werk, te weten de animatiefilm 'Tarzan of the Apes'.

2.17 ERB heeft daartegenover aangevoerd dat het merk TARZAN door haar is en wordt gebruikt ter onderscheiding van onder meer vele tientallen films en boeken, met een steeds wisselende inhoud, die telkens voortborduren op het in het verhaal Tarzan of the Apes geschapen thema en waarbij dezelfde figuren, in het bijzonder de hoofdfiguren Tarzan en Jane, in eenzelfde setting van een apengemeenschap in de jungle een rol spelen. Beukenoord c.s. heeft een en ander niet voldoende gemotiveerd weersproken.

2.18 Aldus is vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat het merk TARZAN een verzamelbegrip is waarmee een serie films en boeken met steeds wisselende inhoud wordt aangeduid. Daarmee wordt het merk op zodanige wijze gebruikt dat het niet als deel van de waar moet worden aangemerkt, maar geschikt is om de waren van die van anderen te onderscheiden. Het desbetreffende verweer van Beukenoord c.s. gaat niet op.

2.19 Beukenoord c.s. heeft zich erop beroepen dat het merk TARZAN onderscheidend vermogen mist, omdat het de gebruikelijke aanduiding is voor de bedoelde hoofdfiguur uit het verhaal en meer in het algemeen een gebruikelijke aanduiding is voor een sterke man. Deze stellingen zijn echter niet voldoende om aannemelijk te kunnen doen zijn dat het teken uitsluitend beschrijvend is voor de desbetreffende waren. In de gegeven omstandigheden, waarbij niet is gesteld dat en welk deel van het publiek dit teken als louter beschrijvend voor de soort of hoedanigheid van de waar opvat, heeft ERB voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat dit woord een commercieel wezenlijke hoedanigheid van de boeken en films aanduidt, waarbij het in aanmerking komende publiek bepaalde verwachtingen van inhoud en kwaliteit koestert. Daar komt bij dat niet is gesteld welk synoniem voor het woord 'tarzan' redelijkerwijs ter aanduiding van de waar zou kunnen worden gebruikt. De enkele omstandigheid dat het woord 'tarzan' in het spraakgebruik ook de aanduiding is van een "gespierde man (vaak met de bijgedachte aan

een geringe intelligentie)" (aldus Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal) betekent nog niet dat het woord 'tarzan' een soortnaam is geworden voor de bedoelde waar.

2.20 ERB heeft ten slot te betoogd dat ERB - naast haar op het auteursrecht gegronde vorderingen - geen belang heeft bij toewijzing van de op haar merkrecht gebaseerde vorderingen. Dat betoog treft geen doel. ERB heeft in beginsel een van haar op het auteursrecht berustende vorderingen, strekkende tot het verbieden en redresseren van ongeoorloofde exploitatie van het werk, te onderscheiden belang bij de vorderingen op grond van haar merkrecht om zich te verzetten tegen elk gebruik in het economisch verkeer van haar merk. Uit de wettelijke regelingen vloeit het tegendeel in dit geval niet voort. De stelling dat een andersluidende beslissing "een verkapte verlenging van de auteursrechtelijke bescherming" van het werk bewerkstelligt en reeds daarom niet toelaatbaar is vindt geen steun in het recht.

2.21 Voor nadere bewijslevering leent dit kort geding zich niet.

2.22 De op het haar toekomstige merkrecht gebaseerde vorderingen van ERB liggen, behoudens hetgeen in rechtsoverweging 2.24. wordt overwogen, als niet nader bestreden voor toewijzing gereed.

De vorderingen

2.23 Beukenoord c.s. heeft gesteld (pleitnotitie in eerste aanleg onder 1.1. en 4.1.) dat de vorderingen niet toewijsbaar zijn, omdat zij volledig te goeder trouw is, waar zij geen enkele reden had om te twijfelen aan de bevoegdheid van Sony Music Entertainment Inc., waarvan zij een licentie had verkregen, om die licentie te verlenen. Die enkele stelling is onvoldoende om, bij de hierboven aannemelijk geoordeelde inbreuken op het auteursrecht en merkrecht van ERB, bij wege van belangenafweging de vorderingen af te wijzen.

2.24 Ook het in eerste aanleg gevoerde verweer van Beukenoord c.s. (pleitnotitie in eerste aanleg onder 1.2.) dat ERB geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, omdat de videofilm 'Tarzan of the Apes' (kennelijk de Engelstalige uitgave waarvan Beukenoord c.s. de licentie heeft verkregen van Sony Music Entertainment Inc.) al in december 1998 in Nederland op de markt is gebracht, moet in zijn algemeenheid worden verworpen. ERB heeft onweersproken gesteld dat zij de onderhavige Nederlandstalige versie eerst kort vóór de inleidende dagvaarding van 17 maart 1999 heeft ontdekt. In de gegeven omstandigheden heeft ERB voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij de vorderingen, met uitzondering evenwel van die onder 4. tot betaling van een voorschot op winstafdrachtenlof schadevergoeding. Beukenoord c.s. heeft tegen deze vordering specifiek bezwaren ingebracht en daartegenover heeft ERB, die ook geen nadere indicatie van de omvang van de schade heeft gegeven, onvoldoende aannemelijk gemaakt welk spoedeisend belang zij bij dit onderdeel van haar vorderingen heeft.

2.25 Met inachtneming van het vorenstaande liggen de vorderingen voor toewijzing gereed. De dwangsommen

zullen worden gemaximeerd als in de beslissing te vermelden.

2.26 De termijn als bedoeld in artikel 50, zesde lid, van het TRIPs Verdrag zal worden bepaald als hieronder te vermelden.

3. Slotsom

3.1 De beide grieven in het principaal hoger beroep slagen. De drie grieven in het incidenteel hoger beroep falen. Het vonnis moet worden vernietigd. Het hof zal de zaak zelf afdoen. De vorderingen onder 1. tot en met 3. en 5. moeten worden toegewezen, een en ander op de wijze als in de beslissing te vermelden. Het meer of anders gevorderde moet worden afgewezen.

3.2 Beukenoord c.s. zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding in beide instanties worden veroordeeld.

4. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;
en opnieuw rechtdoende.

- verbiedt Beukenoord c.s. met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest videobanden of andere verveelvoudigingen van het werk van Edgar Rice Burroughs 'Tarzan of the Apes' en andere op 'Tarzan of the Apes' gebaseerde werken openbaar te maken en te verveelvoudigen, waaronder begrepen het in voorraad houden, te koop aanbieden en/of vrhandelen en/of in- en uitvoer daarvan, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- per videoband of ander product waannee dit verbod wordt overtreden of - naar keuze van ERB - per dag waarop een overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal f 500.000,-
- verbiedt Beukenoord c.s. met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest videobanden of andere producten welke inbreuk maken op de aan ERBtoekomende exclusieve rechten op het merk TARZAN te produceren, te verhandelen en in het verkeer te brengen, daaronder mede begrepen in- en uitvoer, alsmede met het oog op deze handelingen in voorraad te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- per product waarmee dit verbod wordt overtreden of - naar keuze van ERB - per dag waarop een overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal f 500.000,-;

- beveelt Beukenoord c.s. binnen tien werkdagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van ERB een schriftelijke, door een registeraccountant gecertificeerde en door alle relevante bescheiden gestaafde, opgave te verstrekken van:

- a) de totale hoeveelheid exemplaren van de videoband 'Tarzan van de apen' die Beukenoord c.s. in voorraad heeft of heeft gehad;
- b) de totale hoeveelheid door Beukenoord c.s. geproduceerde, ingekochte en/of verkochte exemplaren van de videoband 'Tarzan van de apen';
- c) de bij Beukenoord c.s. in bezit zijnde materialen gebruikt voor en/of bestemd voor de productie van de videoband 'Tarzan van de apen';
- d) het totale bedrag van de door Beukenoord c.s. ten gevolge van de productie en/of verhandeling van de videoband 'Tarzan van de apen' genoten winst; een en

ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- per afzonderlijke overtreding van één of meer van de hierboven genoemde bevelen of - naar keuze van ERB - per dag waarop de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal f 500.000,-;

- beveelt Beukenoord c.s. binnen veertien dagen na betekening van dit arrest aan een door de advocaat van ERBop te geven adres aan ERB af te geven de totale bij Beukenoord c.s. in bezit zijnde resterende voorraad exemplaren van de videoband 'Tarzan van de apen', alsmede alle bij Beukenoord c.s. in bezit zijnde materialen gebruikt en bestemd voor de productie van de videoband 'Tarzan van de apen', een en ander conform de hierboven genoemde accountantsopgave, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- per dag waarop Beukenoord c.s. (geheel of gedeeltelijk) in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, met een maximum van f 500.000,-;
- bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 5.0, zesde lid, van het TRIPs-Verdrag waarbinnen ERBgehouden is bij de bevoegde Nederlandse rechter een bodemprocedure aanhangig te maken op DRIE MAANDEN nadat door Beukenoord c.s. bij de bevoegde rechter een bij deurwaardersexploit aan ERB kenbaar gemaakt verzoek is ingediend om de bedoelde maatregelen geheel of gedeeltelijk te herroepen of (verder) vervolg te ontzeggen;
- veroordeelt Beukenoord c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van ERBbegroot op in eerste aanleg f 2.071,02,- in principaal hoger beroep op f 5.724,92,- en in incidenteel hoger beroep op f 2.550,-;
- verklaart dit arrest, voor zover het vorenstaande veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst het meer of anders gevorderde af.
