

**Hoge Raad, 8 januari 2010, Ultrima v Vansh**



**ARUBAANS MERKENRECHT**

**Rechtverkrijgend merkgebruik**

• [Symbolisch gebruik kan rechtverkrijgend gebruik zijn](#)

• Bij de beoordeling van deze klachten wordt vooropgesteld dat voor het verkrijgen van een merkrecht op de voet van art. 2 lid 1 MA geen hoge eisen worden gesteld aan het gebruik van het merk en dat symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, voldoende kan zijn (vgl. [HR 17 februari 2006, nr. R04/077, LJN AT6021, NJ 2006, 155](#)). Aan de orde is de vraag of in het onderhavige geval gezegd kan worden dat van het merk door Ultrima het eerst gebruik is gemaakt in Aruba, zoals art. 2 lid 1 MA eist.

• [Gebruik moet kenbaar ertoe strekken specifiek het Arubaans publiek te bereiken](#)

Gelet op de belangen van derden die betrokken zijn bij de rechtsgevolgen die aan het eerste gebruik van een merk in Aruba verbonden zijn - de verkrijging van een uitsluitend recht op het merk - moet het gebruik van dien aard zijn dat, hoe gering het in kwantitatieve zin ook is, voor derden die met dat gebruik geconfronteerd worden, voldoende kenbaar is dat het gebruik ertoe strekt specifiek het Arubaanse publiek te bereiken.

Aan die eis is voldaan indien onder het merk waren of diensten in Aruba worden verhandeld of met dat doel worden aangeboden. Maar indien het merkgebruik zich beperkt tot advertenties die geen betrekking hebben op verhandeling in Aruba, is dat niet zonder meer het geval.

• [de enkele aanwezigheid in de passagiershutten aan boord van Aruba aandoende cruiseschepen van tijdschriften waarin advertenties zijn opgenomen waarin het woord/beeldmerk van Ultrima ter onderscheiding van haar in haar winkel op St. Maarten aangeboden waren voorkomt, welke advertenties de passagiers onder ogen zijn gekomen, geen rechtsscheppend gebruik](#)

• ['s Hofs oordeel onbegrijpelijk gemotiveerd, gezien overgelegde producties](#)

Voor zover het zich voor die onbegrijpelijkheid beroept op de in de eerdergenoemde pleitnota onder 9 t/m 13 betrokken stellingen en meer speciaal op de daarbij overgelegde producties 3(i) tot 3(iii), is het evenwel terecht voorgesteld. Blijkens die pleitnota is namens Ultrima betoogd dat, behalve van reclametijdschriften die worden verspreid op de cruiseschepen, tevens sprake is geweest van:

(a) advertenties in cruiseline magazines die worden toegezonden aan verschillende Arubaanse juwelierszaken en toeristenbureaus;

(b) advertenties in VIP Passport boekjes die in Oranjestad (Aruba) door de Aruba Port Authority worden verspreid en bijvoorbeeld ook door de zaak Del Sol Aruba onder haar Arubaanse klanten;

(c) advertenties in tijdschriften die verkrijgbaar zijn in lokale Arubaanse boekwinkels zoals Plaza Bookstore, [A], [B] en Boekhandel [C];

(d) speciale - van Ultrima afkomstige - Majesty Jewelers kortingscoupons die door American Express aan haar Arubaanse klanten zijn verstrekt;

(e) advertenties via Ultrima's website [www.majestyjewelers.com](http://www.majestyjewelers.com).

Vindplaatsen: LJN: [BK3164](#)

**Hoge Raad, 8 januari 2010**

(J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel)

Beschikking

in de zaak van:

UTRIMA N.V., gevestigd op Sint Maarten, Nederlandse Antillen, VERZOEKSTER tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. H.J.A. Knijff, thans mr. R.A.A. Duk,

tegen

VANSJ JEWELRY & FASHION N.V., gevestigd op Aruba, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Ultrima en Vansh.

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Met een op 10 augustus 2004 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van Aruba ingekomen verzoekschrift heeft Ultrima zich gewend tot dat gerecht en:

- primair, verzocht de inschrijving van het woordmerk "Majesty Jewelers" onder nummer 22654 en het combi-merk "Majesty Jewelers" onder nummer 22744 bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom op Aruba ten name van Vansh nietig te verklaren, en de doorhaling van deze inschrijving te bevelen;

- subsidiair - voorzover nodig - een verklaring voor recht te geven, inhoudende dat Ultrima eerste gebruiker en exclusief rechthebbende is van het woord- en combi-merk "Majesty Jewelers."

Vansh heeft de vorderingen bestreden.

Het gerecht heeft bij tussenbeschikking van 12 mei 2005 Ultrima niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek ten aanzien van de inschrijving van het woordmerk "Majesty Jewelers" door Vansh, Ultrima niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek om een verklaring voor recht en aan Ultrima een bewijsopdracht gegeven.

Bij eindbeschikking van 27 april 2006 heeft het gerecht de inschrijving van het combi-merk - de Hoge Raad begrijpt: het gecombineerde woord- en beeldmerk - "Majesty Jewelers" onder nummer 22744 bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom op Aruba ten

name van Vansh nietig verklaard. Het meer of anders gevorderde heeft het gerecht afgewezen.

Tegen de eindbeschikking heeft Vansh hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Bij beschikking van 20 november 2007 heeft het hof de beschikking van het gerecht voorzover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigd en, het verzoek van Ultrima afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

## **2. Het geding in cassatie**

Tegen het vonnis van het hof heeft Ultrima beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Vansh heeft geen verweerschrift ingediend.

De zaak is voor Ultrima toegelicht door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en terugverwijzing naar het hof.

Mr. Hoyng heeft namens Ultrima bij brief van 20 november 2009 op die conclusie gereageerd.

## **3. Beoordeling van het middel**

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Ultrima exploiteert sinds mei 1996 een juwelierszaak aan de Frontstreet 46 in Philipsburg, Sint Maarten (Nederlandse Antillen). Zij maakt gebruik van het gecombineerde woord- en beeldmerk MAJESTY JEWELERS.

(ii) Vansh, opgericht op 16 april 2003, exploiteert aan de Havenstraat 31-A in Aruba een juweliers- en souvenirwinkel.

(iii) Op 31 oktober 2003 heeft Vansh het woordmerk MAJESTY JEWELERS doen inschrijven bij het Bureau voor de intellectuele eigendom in Aruba (BIEA) in de klassen 14 (onder meer omvattende: juwelen) en 36, en op 6 januari 2004 het woord/beeldmerk MAJESTY JEWELERS in de klassen 14 (onder meer omvattende: juwelen) en 35. Publicatie en inschrijving van deze merken vonden plaats op respectievelijk 16 december 2003 en 16 februari 2004.

(iv) Op 9 maart 2004 heeft Ultrima het woord- en beeldmerk MAJESTY JEWELERS in klasse 14 (onder meer omvattende: juwelen) doen inschrijven bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Nederlandse Antillen (BIENA). Dit woord- en beeldmerk komt overeen met het onder (iii) bedoelde woord- en beeldmerk dat Vansh in Aruba had ingeschreven.

3.2 Bij het hiervoor onder 1 vermelde verzoekschrift heeft Ultrima op de voet van art. 10 Merkenverordening Aruba (MA) (onder meer) nietigverklaring van de hiervoor in 3.1 onder (iii) genoemde inschrijvingen verzocht.

Het gerecht heeft - voor zover in cassatie nog van belang - het verzoek toegewezen voor zover het betrekking had op het woord-beeldmerk. Het hof heeft de eindbeschikking van het gerecht vernietigd en het verzoek van Ultrima alsnog afgewezen. Het heeft aangenomen dat van de cruiseschepen die St. Maarten aandoen, een aantal ook Aruba bezoekt en dat in de "state rooms" (passagiershutten) van de cruiseschepen

reclame-tijdschriften (reclamebladen) voor de passagiers worden neergelegd. Het hof overwoog dat er voorts van kan worden uitgegaan dat Ultrima gedurende de jaren 1998 t/m 2004 in (een aantal van) die reclame-tijdschriften advertenties heeft geplaatst waarin reclame wordt gemaakt voor haar juwelierswinkel op St. Maarten met vermelding van het litigieuze woord/beeldmerk. Het stelde vast dat Ultrima echter geen exemplaar van een van de genoemde tijdschriften, noch kopieën van de daarin door haar geplaatste advertenties heeft overgelegd zodat aan de inhoud van de advertenties geen voor dit geding van belang zijnde argumenten kunnen worden ontleend (rov. 4.2). Vervolgens overwoog het:

*"Het Hof acht niet bewezen dat de tijdschriften in Aruba zijn verspreid, noch gericht waren op het Arubaanse publiek. Evenmin is bewezen dat voor dit geschil relevante aantallen ingezetenen van Aruba regelmatig als passagiers op cruiseschepen naar St. Maarten hebben meegevaren. De door Ultrima opgevoerde bewijsmiddelen zijn op dat punt onvoldoende concreet.*

*4.3 Dat aan de passagiers van cruiseschepen die zowel St. Maarten als Aruba aandoen, advertenties onder ogen komen waarin het beeldmerk van de op St. Maarten gevestigde juwelier Majesty Jewelers voorkomt, brengt niet zonder meer mee dat kan worden gesproken van een (symbolisch) gebruik van dat merk in Aruba als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening Aruba (MA). Aangenomen moet worden dat de in de (niet Arubaanse) tijdschriften geplaatste advertenties werden beschouwd als te zijn gericht op cruisetoeeristen die het eiland St. Maarten wilden bezoeken. Van omstandigheden die tot een ander oordeel leiden is niet gebleken. Naar eerder is overwogen, is interpretatie van de tekst van de advertenties niet mogelijk. Dat reeds van een gebruik als bedoeld in artikel 2 lid 1 MA sprake is indien een beperkt aantal symbolische transacties of andere vormen van gebruik van een (beeld)merk hebben plaatsgevonden, zoals Ultrima aan de hand van rechtspraak heeft betoogd, is juist. Het verschil is echter dat in dit geval de plaatsing van het beeldmerk in de onder de cruise-passagiers verspreide reclame-tijdschriften niet geacht kan worden gericht te zijn geweest op gebruik van het merk in Aruba. Dat Vansh Jewelry in Aruba van hetzelfde beeldmerk gebruik maakt als Ultrima op St. Maarten en een enkele toerist in de veronderstelling verkeert dat er enige relatie tussen beide bedrijven bestaat (vgl. productie 5 akte van 7 december 2005), doet aan het voorgaande niet af. Tot slot merkt het Hof op dat niet is gebleken, noch gespecificeerd te bewijzen is aangeboden dat het beeldmerk Majesty Jewelers ten tijde van de inschrijving daarvan in het BIEA een algemeen bekend merk was in de zin van artikel 6bis van het Unie verdrag van Parijs."*

3.3 De onderdelen I, II en III van het middel, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, bevatten rechts- en motiveringsklachten tegen 's hofs oordeel dat het gebruik door Ultrima van haar woord/beeldmerk in de advertenties in de tijdschriften op de cruiseschepen die Aruba bezoeken, niet als merkrechtsscheppend gebruik van Ultrima in Aruba kan worden beschouwd. Betoogd

wordt dat het gebruik aan boord van in Aruba op bezoek zijnde schepen, alwaar toeristen kennis kunnen nemen van die reclame, zodanig rechtscheppend gebruik oplevert omdat die toeristen behoren tot het Arubaanse publiek, en dat daaraan niet kan afdoen dat de advertenties werden beschouwd als te zijn gericht op cruisetouristen die St. Maarten wilden bezoeken (onderdelen I en II). Onderdeel III betoogt dat onjuist is het oordeel dat voor rechtscheppend gebruik vereist is dat sprake is van gebruik van het merk gericht op het Arubaanse publiek.

3.4.1 Bij de beoordeling van deze klachten wordt vooropgesteld dat voor het verkrijgen van een merkrecht op de voet van art. 2 lid 1 MA geen hoge eisen worden gesteld aan het gebruik van het merk en dat symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, voldoende kan zijn (vgl. [HR 17 februari 2006, nr. R04/077, LJN AT6021, NJ 2006, 155](#)). Aan de orde is de vraag of in het onderhavige geval gezegd kan worden dat van het merk door Ultrima het eerst gebruik is gemaakt in Aruba, zoals art. 2 lid 1 MA eist.

3.4.2 Gelet op de belangen van derden die betrokken zijn bij de rechtsgevolgen die aan het eerste gebruik van een merk in Aruba verbonden zijn - de verkrijging van een uitsluitend recht op het merk - moet het gebruik van dien aard zijn dat, hoe gering het in kwantitatieve zin ook is, voor derden die met dat gebruik geconfronteerd worden, voldoende kenbaar is dat het gebruik ertoe strekt specifiek het Arubaanse publiek te bereiken.

Aan die eis is voldaan indien onder het merk waren of diensten in Aruba worden verhandeld of met dat doel worden aangeboden. Maar indien het merkgebruik zich beperkt tot advertenties die geen betrekking hebben op verhandeling in Aruba, is dat niet zonder meer het geval.

Onder de destijds nog geldende Merkenwet, die dezelfde wijze van rechtverrijking kende als de MA, heeft de Hoge Raad beslist, in een geval waarin voor het in Nederland niet verkrijgbare benzinemerkt Aral reclame was gemaakt in een Nederlands tijdschrift (HR 15 januari 1965, NJ 1965, 288):

*"dat immers Aral door in een Nederlands tijdschrift onder vermelding van haar merk reclame te maken voor haar benzine teneinde aldus het Nederlandse publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde benzine op te wekken, in Nederland van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik maakte, immers in Nederland een daad verrichtte, welke op de verhandeling van haar waar onder dat merk was gericht, waaraan niet afdoet dat die reclame een verhandeling van die waar niet binnen Nederland, doch in Duitsland betrof."*

De omstandigheid dat de advertentie was opgenomen in een Nederlands - en dus in Nederland verspreid - tijdschrift en ertoe strekte specifiek het Nederlandse publiek te bereiken, was derhalve voldoende voor de hiervoor bedoelde kenbaarheid.

3.4.3 Het hof heeft dan ook terecht geoordeeld dat de enkele aanwezigheid in de passagiershutten aan boord van Aruba aandoende cruiseschepen van tijdschriften

waarin advertenties zijn opgenomen waarin het woord/beeldmerk van Ultrima ter onderscheiding van haar in haar winkel op St. Maarten aangeboden waren voorkomt, welke advertenties de passagiers onder ogen zijn gekomen, niet kan worden aangemerkt als rechtscheppend gebruik in meerbedoelde zin. De onderdelen I en II falen dus. Onderdeel III mist eveneens doel, nu het een andere rechtsopvatting voorstaat dan de hiervoor in 3.4.2 als juist aanvaarde.

3.5 Onderdeel IV klaagt dat het hof in rov. 4.2 en rov. 4.3 ten onrechte, althans onbegrijpelijk, heeft geoordeeld dat Ultrima geen exemplaren of kopieën van de door haar bedoelde tijdschriften of de daarin door haar geplaatste advertenties heeft overgelegd en dat daardoor interpretatie van de tekst van de advertenties niet mogelijk is. Het onderdeel verwijst daartoe naar de producties 2(i) tot 2(vii) en 3(ii) bij de pleitnota van 15 november 2004 van de raadvrouw van Ultrima.

Deze klacht slaagt. Weliswaar ontbreken de producties bij genoemde pleitnota in het griffiedossier dat de Hoge Raad van de griffie van het hof heeft ontvangen, maar zij bevinden zich wel in het door Ultrima in cassatie gefourneerde dossier, terwijl het gerecht in zijn tussenbeschikking aan deze producties heeft gerefereerd. In het licht van die producties zijn 's hofs gewraakte vaststelling en de daarop voortbouwende overweging inderdaad onbegrijpelijk.

3.6 Onderdeel V acht het oordeel van het hof in rov. 4.2 dat niet bewezen is dat de tijdschriften in Aruba zijn verspreid, noch dat zij gericht waren op het Arubaanse publiek, onbegrijpelijk. Voor zover het onderdeel die onbegrijpelijkheid gelegen acht in de omstandigheid dat de tijdschriften in Aruba aan boord van cruiseschepen aanwezig waren en zich (ook) tot in Aruba aanwezige toeristen richtten, bouwt het voort op de onderdelen I tot III en moet het het lot daarvan delen.

Voor zover het zich voor die onbegrijpelijkheid beroept op de in de eerdergenoemde pleitnota onder 9 t/m 13 betrokken stellingen en meer speciaal op de daarbij overgelegde producties 3(i) tot 3(iii), is het evenwel terecht voorgesteld. Blijkens die pleitnota is namens Ultrima betoogd dat, behalve van reclametijdschriften die worden verspreid op de cruiseschepen, tevens sprake is geweest van:

(a) advertenties in cruiseline magazines die worden toegezonden aan verschillende Arubaanse juwelierszaken en toeristenbureaus;

(b) advertenties in VIP Passport boekjes die in Oranjestad (Aruba) door de Aruba Port Authority worden verspreid en bijvoorbeeld ook door de zaak Del Sol Aruba onder haar Arubaanse klanten;

(c) advertenties in tijdschriften die verkrijgbaar zijn in lokale Arubaanse boekwinkels zoals Plaza Bookstore, [A], [B] en Boekhandel [C];

(d) speciale - van Ultrima afkomstige - Majesty Jewelers kortingcoupons die door American Express aan haar Arubaanse klanten zijn verstrekt;

(e) advertenties via Ultrima's website [www.majestyjewelers.com](http://www.majestyjewelers.com).

Voor zover het onder (a) gaat om de verstrekking van bewijsexemplaren aan Arubaanse adverteerders in de

op de cruiseschepen verspreide tijdschriften, komt daaraan geen betekenis toe, gelet op hetgeen hiervoor naar aanleiding van de onderdelen I-III is overwogen, maar voor het overige kan de bedoelde toezending, in het licht van diezelfde overwegingen, van belang zijn voor de beoordeling of van rechtscheppend gebruik sprake is geweest. Dit laatste geldt ook voor de onder (b), (c) en (d) genoemde advertenties en kortingscoupons. Voor de relevantie van de onder (e) bedoelde advertenties voor de in het geding zijnde vraag is ten minste nodig dat de betrokken website mede op Aruba gericht is.

#### **4. Beslissing**

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 20 november 2007;

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

veroordeelt Vansh in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ultrima begroot op € 384,18 aan verschotten en € 2.600,- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 8 januari 2010.

---

#### **Conclusie**

Nr. 08/00734

Mr. D.W.F. Verkade

6 november 2009

Conclusie inzake (Arubaanse zaak):

Utrima NV

tegen:

Vansh Jewelry & Fashion NV

#### **1. Inleiding**

1.1. Partijen worden hierna doorgaans aangeduid als Ultrima respectievelijk Vansh. Zij handelen beide in juwelierswaren: Ultrima in St. Maarten (NA), Vansh in Aruba. Tot de doelgroepen van de beide ondernemingen behoren passagiers van cruiseschepen, die soms tijdens dezelfde cruise zowel Aruba als St. Maarten aandoen.

1.2. Ultrima gebruikte eerder het woord-/beeldmerk 'MAJESTY JEWELERS' in St. Maarten (NA). Vansh is een overeenstemmend merk gaan gebruiken in Aruba, en heeft het aldaar doen inschrijven.

1.3. Het gaat in deze zaak om de vraag of Ultrima niettemin - krachtens eerste gebruik - een ouder merkrecht op Aruba kan claimen. Met name is het de vraag of advertenties van Ultrima in tijdschriften die in de passagiershutten van de cruiseschepen worden neergelegd als (eerste) gebruik in Aruba kunnen gelden.

1.4. Het hof heeft die vraag ontkennend beantwoord. Tegen dat oordeel komt het cassatiemiddel met rechts- en motiveringsklachten op.

1.5. Motiveringsklachten in de onderdelen IV en V noopen m.i. tot vernietiging van de bestreden beschikking. Het lot van de procedure na vernietiging en verwijzing kan evenwel mede afhankelijk zijn van het lot van de onderdelen I t/m III, die een - als ik goed zie - nog niet beantwoorde rechtsvraag oproepen. De proceseconomie - en de rechtsvorming van Arubaans recht - kan ermee gediend zijn als de Hoge Raad (thans) ook de onderdelen I t/m III beoordeelt.

#### **2. Feiten(1) en procesverloop**

2.1. Ultrima exploiteert sinds mei 1996 een juwelierszaak aan de Frontstreet 46 in Philipsburg, Sint Maarten (N.A.), met gebruikmaking van het merk en de handelsnaam 'MAJESTY JEWELERS'.

2.2. Vansh, opgericht op 16 april 2003, exploiteert aan de Havenstraat 31-A in Aruba een juweliers- en souvenirwinkel.

2.3. Op 31 oktober 2003 heeft Vansh het woordmerk 'MAJESTY JEWELERS' doen inschrijven bij het Bureau voor de intellectuele eigendom in Aruba (BIEA) in de klassen 14 en 36, en op 6 januari 2004 het woord/beeldmerk 'MAJESTY JEWELERS' in de klassen 14 en 35. Publicatie en inschrijving van deze merken vonden plaats op respectievelijk 16 december 2003 en 16 februari 2004.

2.4. Op 9 maart 2004 heeft Ultrima het woord- en beeldmerk MAJESTY JEWELERS in klasse 14 doen inschrijven bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Nederlandse Antillen (BIENA). Dit woord- en beeldmerk komt overeen met het onder 2.3 bedoelde woord- en beeldmerk dat Vansh in Aruba had ingeschreven.

2.5. Ultrima heeft bij verzoekschrift d.d. 10 augustus 2004 verzocht - verkort weergegeven - primair de onder 2.3 bedoelde merkinschrijvingen van Vansh nietig te verklaren, en subsidiair - voor zover nodig - een verklaring voor recht te geven, inhoudende dat Ultrima (in Aruba) eerste gebruiker en exclusief rechthebbende van het woord-/beeldmerk 'MAJESTY JEWELERS' is, met bevel tot doorhaling van de merkinschrijvingen van Vansh.

2.6. Vansh voerde gemotiveerd verweer. Het verzoek is behandeld ter zittingen van het GEA van 15 en 18 november 2004, waarbij namens partijen is gepleit en stukken zijn overgelegd.

2.7. Bij (deel-)beschikking van 12 mei 2005 heeft het GEA - samengevat -:

- Ultrima niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek ten aanzien van het woordmerk 'MAJESTY JEWELERS' van Vansh, omdat (rov. 4.1) Ultrima's desbetreffend verzoek niet was ingediend binnen de wettelijke termijn;

- Ultrima niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek om een verklaring voor recht en een bevel tot doorhaling, omdat (rov. 4.2) de onderhavige procedure ex art. 10 van de Arubaanse Merkenverordening (MA) niet daartoe kon strekken;

- aan Ultrima een bewijsopdracht gegeven (rov. 4.5) met betrekking tot feiten en omstandigheden waaruit kan blijken dat zij in Aruba als eerste gebruiker was van het door haar gebruikte beeldmerk 'MAJESTY JEWELERS'.

LEERS' kan worden aangemerkt, dan wel dat dit beeldmerk ten tijde van de aangevochten inschrijving als haar beeldmerk algemene bekendheid had.

2.8. Na het nemen van een akte heeft Ultrima op 2 december 2005 schriftelijke bewijsstukken overgelegd en één getuige doen horen.

2.9. Na verdere conclusiewisseling heeft het GEA bij (eind-)beschikking van 27 april 2006 - samengevat -:

- geoordeeld dat Ultrima geslaagd is in het bewijs dat zij de eerste gebruiker van het woord/beeldmerk in Aruba was;

- de inschrijving van het woord/beeldmerk van Vansh nietig verklaard.

2.10. Vansh is van deze eindbeschikking in hoger beroep gekomen, onder aanvoering van grieven. Ultrima voerde tegen deze grieven gemotiveerd verweer. Op de voor de behandeling van de zaak bepaalde dag hebben de gemachtigden van partijen ieder een pleitnota overgelegd.

2.11. Bij beschikking(2) van 20 november 2007 heeft het hof de bestreden beschikking van het GEA vernietigd. Daarbij overwoog het hof:

*'4.2 Ter voldoening aan het haar opgedragen bewijs heeft Ultrima als getuige doen horen [getuige 1], sales director van Onboard Media. Bij akte van 7 december 2005 heeft zij voorts een aantal geschriften overgelegd, waaronder verklaringen van [getuige 2], director of sales, van Onboard Media, gedateerd 29 november 2005 en van [getuige 3], vice president van Port Shopping Programs, gedateerd 11 augustus 2005. Op grond van de inhoud van die bewijsmiddelen neemt het Hof aan dat van de cruiseschepen die St. Maarten aandoen, een aantal ook Aruba bezoekt en dat in de "state rooms" (passagiershutten) van de cruiseschepen reclamatijschriften (reclamebladen) voor de passagiers worden neergelegd. Nu Vansh Jewelers dat niet heeft betwist, kan er voorts van worden uitgegaan dat Ultrima gedurende de jaren 1998 t/m 2004 in die reclamatijschriften, althans in een aantal daarvan, advertenties heeft geplaatst waarin reclame wordt gemaakt voor haar juwelierswinkel op St. Maarten met vermelding van het litigieuze woord- en beeldmerk. Ultrima heeft echter geen exemplaar van een van de genoemde tijdschriften, noch kopieën van de daarin door haar geplaatste advertenties overgelegd zodat aan de inhoud van de advertenties geen voor dit geding van belang zijnde argumenten kunnen worden ontleend. Het Hof acht niet bewezen dat de tijdschriften in Aruba zijn verspreid, noch gericht waren op het Arubaanse publiek. Evenmin is bewezen dat voor dit geschil relevante aantallen ingezetenen van Aruba regelmatig als passagiers op cruiseschepen naar St. Maarten hebben meegevoerd. De door Ultrima opgevoerde bewijsmiddelen zijn op dat punt onvoldoende concreet.*

*4.3 Dat aan de passagiers van cruiseschepen die zowel St. Maarten als Aruba aandoen, advertenties onder ogen komen waarin het beeldmerk van de op St. Maarten gevestigde juwelier Majesty Jewelers voorkomt, brengt niet zonder meer mee dat kan worden gesproken van een (symbolisch) gebruik van dat merk in Aruba als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening*

*Aruba (MA). Aangenomen moet worden dat de in de (niet Arubaanse) tijdschriften geplaatste advertenties werden beschouwd als te zijn gericht op cruisetoeeristen die het eiland St. Maarten wilden bezoeken. Van omstandigheden die tot een ander oordeel leiden is niet gebleken. Naar eerder is overwogen, is interpretatie van de tekst van de advertenties niet mogelijk. Dat reeds van een gebruik als bedoeld in artikel 2 lid 1 MA sprake is indien een beperkt aantal symbolische transacties of andere vormen van gebruik van een (beeld)merk hebben plaatsgevonden, zoals Ultrima aan de hand van rechtspraak heeft betoogd, is juist. Het verschil is echter dat in dit geval de plaatsing van het beeldmerk in de onder de cruise-passagiers verspreide reclamatijschriften niet geacht kan worden gericht te zijn geweest op gebruik van het merk in Aruba. Dat Vansh Jewelry in Aruba van hetzelfde beeldmerk gebruik maakt als Ultrima op St. Maarten en een enkele toerist in de veronderstelling verkeert dat er enige relatie tussen beide bedrijven bestaat (vgl. productie 5 akte van 7 december 2005), doet aan het voorgaande niet af. Tot slot merkt het Hof op dat niet is gebleken, noch gespecificeerd te bewijzen is aangeboden dat het beeldmerk Majesty Jewelers ten tijde van de inschrijving daarvan in het BIEA een algemeen bekend merk was in de zin van artikel 6bis van het Unie verdrag van Parijs.'*

2.12. Ultrima heeft tegen de beschikking van het hof - tijdig(3) - beroep in cassatie ingesteld. Vansh heeft, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, in cassatie geen verweer gevoerd.

### **3. Bespreking van het cassatieberoep**

3.1. Het cassatiemiddel omvat vijf onderdelen. Daarvan hebben de onderdelen IV en V betrekking op klachten over onvoldoende kennisneming van het dossier door het hof (c.q., al wordt daarover niet met zo veel woorden geklaagd, miskenning van de devolutieve werking van het appel).

3.2. De onderdelen I-III, die zich voor gezamenlijke bespreking lenen, betogen alle in de kern dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, doordat - anders dan het hof heeft aangenomen - de aanwezigheid van de tijdschriften met de advertenties van Ultrima met haar woord-/beeldmerk op de cruiseschepen die zich (tijdelijk) 'in' Aruba bevinden, reeds als merkrechtsscheppend gebruik van Ultrima in Aruba moet worden beschouwd.

Daarbij staat niet de kwantiteit van dit 'gebruik' ter discussie (waaromtrent het hof in rov. 4.2 de naar Arubaans merkenrecht zeer 'lage' drempel onderkend heeft). De vraag is evenwel of het hof de in de vorige alinea bedoelde aanwezigheid van het merk in advertenties in (niet Arubaanse) tijdschriften, aanwezig in de passagiershutten van cruiseschepen in de Arubaanse territoriale wateren 'kwalitatief' als rechtsscheppend gebruik zijdens Ultrima in Aruba had moeten aanmerken.

3.3. Het gaat bij een en ander om de uitleg van art. 2 lid 1 van de Merkenverordening van Aruba (MA), luidende:

*'Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die*

van anderen komt toe aan degene die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren of diensten, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik'.

3.4. Ik teken - allicht ten overvloede - aan dat ik het eens ben met het impliciete uitgangspunt van het GEA en van het hof (en evenzo het impliciete uitgangspunt van partijen en van Utrima in cassatie) dat i.c. Arubaans recht van toepassing is.

Het uitgangspunt ten deze is immers dat Utrima bescherming voor haar merk zoekt voor Aruba, en het internationaal privaatrecht verwijst ten deze naar het recht van het land waarvoor de bescherming gezocht wordt (de *lex protectionis*), dus Arubaans recht.

Volgens het in casu toepasselijke Arubaanse recht c.q. art. 2 lid 1 MA moet worden onderzocht wie het eerst in Aruba van het merk gebruik heeft gemaakt. 'Aruba' omvat mede de territoriale wateren van Aruba. Dit betekent dat eventuele gebruikshandelingen die plaatsvinden in de territoriale wateren (en de havens) van Aruba, ook al gaat het om handelingen op een schip dat vaart onder vreemde vlag(4), te dezen ook van belang zijn.(5)

Dit sluit intussen weer niet op voorhand uit dat de Arubaanse rechter, oordelend naar Arubaans merkenrecht over de vraag of er sprake is van merkenrechtelijke relevante gebruikshandelingen, niet tóch het punt van - zeer kort gezegd - 'enkel in buitenlandse tijdschriften enkel op het cruiseschip' zou kunnen meewegen in zijn oordeel, evenals mogelijk andere omstandigheden van 'internationale' aard.

Dit gezegd zijnde, keer ik terug naar het Arubaanse recht.

3.5.1. Wat de vereiste kwantiteit van het 'gebruik in Aruba' voor het verkrijgen van merkrecht aldaar op de voet van art. 2 lid 1 MA, herinner ik aan de lage drempel, die de Hoge Raad in een beschikking van 2006 (over het merk Palermo) heeft bevestigd(6). Ik citeer:

*'3.7.3 De nauwe verwantschap van de MA en de Mw 1893 en de omstandigheid dat de Hoge Raad onder de werking van deze laatste wet genoegzaam met een zeer minimaal merkgebruik als gebruik van het merk in de zin van die wet, brengen mee dat het onderdeel slaagt voor zover het ten betoge strekt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, onder art. 2 lid 1 MA geen merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietigverklaringsprocedure onder art. 10 MA. Opmerking verdient hierbij dat de Hoge Raad aan gebruik van het merk in de zin van art. 3 van de Mw 1893 geen andere eis stelde dan dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen en daarvoor in dat geval voldoende was een tweetal verkopen in een periode van drie jaren van telkens vijf pakjes sigaretten aan vijftien detaillisten (vgl. HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287).'*

3.5.2. Een 'zeer minimaal' gebruik is voldoende, en in deze beschikking van de Hoge Raad van 2006 is dus tevens - op het snijvlak van het kwantitatieve aspect en

het kwalitatieve aspect - geoordeeld 'dat een slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen' inderdaad dat effect teweeg kan brengen.

3.6. Het gaat thans evenwel, als gezegd, om het kwalitatieve aspect. Naar luid van art. 2 lid 1 MA is nog steeds wél vereist dat het gaat om gebruik ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen in Aruba. De Palermo-beschikking van 2006 neemt weliswaar enerzijds genoegzaam met 'slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen', maar lijkt anderzijds wél te veronderstellen dat het (dan) toch in elk geval moet gaan om gebruik dat erop gericht is een merkrecht in Aruba te verkrijgen.

3.7. De vraag is dus of het onderhavige (loutere) bezigen van het merk in advertenties in niet-Arubaanse tijdschriften die beschikbaar zijn in passagiersshutten van cruiseschepen, die zich tijdelijk in de territoriale wateren van Aruba bevinden, op zichzelf is aan te merken als gebruik van dat merk 'ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen in Aruba'.

3.8. Overeenkomstig de nuttige 'vergelijkingsmethode'(7) maak ik eerst een vergelijking naar een nabij gelegen geval, waarbij het gaat om adverteren in een in Aruba uitgegeven en verspreid tijdschrift. In dat geval is over een gebruik in de zin van art. 2 lid 1 MA geen twijfel mogelijk. Adverteren in een in Aruba uitgegeven en verspreid tijdschrift veronderstelt immers gerichtheid op publiek in Aruba.

Daarbij maakt het m.i. niet uit of het tijdschrift gericht is op Arubaanse 'locals', of op personen die als toeristen Aruba bezoeken (dan wel op beide groepen). In beide gevallen gaat het om gerichtheid op publiek in Aruba.

Het maakt in dit nabij gelegen voorbeeld ook niet uit of de goederen (of diensten) waarvoor het merk in de advertenties wordt gebezigd, door de adverteerder wel of niet in Aruba in het verkeer worden gebracht. Ik baseer mij voor dit laatste op HR 15 januari 1965, NJ 1965, 288 m.nt. HB, BIE 1965, p. 92 m.nt. JP (Aral/Autorial): 'dat immers Aral door in een Nederlands tijdschrift onder vermelding van haar merk reclame te maken voor haar benzine teneinde aldus het Nederlandse publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde benzine op te wekken, in Nederland van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik maakte, immers in Nederland een daad verrichtte, welke op de verhandeling van haar waar onder dat merk was gericht, waaraan niet afdoet dat die reclame een verhandeling van die waar niet binnen Nederland, doch in Duitsland betrof.' Hiermee heeft de Hoge Raad bevestigd dat onder het stelsel van de Merkenwet 1893 met enkel reclameuitingen in een Nederlands tijdschrift voor een slechts in het buitenland onder dat merk verkrijgbaar artikel tóch in Nederland een merkenrecht kan worden verkregen (en door herhaling ten minste een maal per drie jaar kan worden behouden).(8)

Nu het Arubaanse merkenrecht behoort tot dezelfde 'wetsfamilie' als de voormalige Nederlandse Merkenwet 1893, dient dit in het licht van het

concordantiebeginsel ook voor het Arubaanse merkenrecht aangenomen te worden(9).

3.9. Voor zover overigens aan de uit de Aral-beschikking te kennen voorwaarden is voldaan, maakt het m.i. naar (vroeger Nederlands en) Arubaans recht niet uit dat de tijdschriften met de advertenties van Ultrima niet op het vasteland van het eiland wordt verspreid, maar op de bodem van een onder vreemde vlag varend schip, dat zich tijdelijk in de territoriale wateren van Aruba bevindt. In de beschikking waarvan beroep lees ik overigens ook niet dat dát voor het hof een punt is.

3.10. In de Aral-beschikking van de Hoge Raad ging het intussen om: 'in een Nederlands tijdschrift onder vermelding van haar merk [gemaakte] reclame [...] voor haar benzine teneinde aldus het Nederlandse publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde benzine op te wekken...' (cursivering toegevoegd).

Ik heb onder 3.8 al aangegeven dat men onder 'Nederlands publiek', c.q. Arubaans publiek, gevoeglijk mag begrijpen: al dan niet tijdelijk in Nederland c.q. Aruba verblijvend buitenlands (toeristen-)publiek.

De Aral-beschikking spreekt, als gezegd, daarnaast óók over: (i) 'een Nederlands tijdschrift' en (ii) over: 'teneinde ... het ... publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde [waren] op te wekken'. Het onder (i) genoemde punt lijkt mij niet op zichzelf doorslaggevend, omdat - al naar gelang van de omstandigheden - ook een buitenlands tijdschrift gericht of mede gericht kan zijn op Nederlands, respectievelijk Arubaans, c.q. in Nederland, respectievelijk in Aruba verblijvend publiek.

Doorslaggevend kan wél geacht worden het onder (ii) aangehaalde criterium. Daarbij kan het onder (i) genoemde punt toch nog een belangrijke rol spelen, in die zin dat uit adverteren in nu juist een Nederlands (c.q. Arubaans) tijdschrift het streven om het Nederlandse (Arubaanse) of het in Nederland (Aruba) verblijvende publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde [waren] op te wekken, zich als regel zal laten afleiden.

3.11. Moét aan de strofe 'teneinde ... het ... publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde [waren] op te wekken' in de Aral-beschikking inderdaad doorslaggevend betekenis worden toegekend, evenals aan de strofe 'gebruik, dat [...] erop gericht is een recht te verkrijgen' in de Palermo-beschikking van 2006?

Ik denk dat dit een rechtsvraag is, die de Hoge Raad alsnog dient te beslissen.

3.12. Tégen het aannemen van de voorwaarde van zo'n subjectieve gerichtheid pleit dat deze niet past bij het geval waarin een (eenvoudige) handelaar, die zich nog niet bewust is van merkrechten - of althans niet van de voorwaarden voor verkrijging daarvan in een stelsel als dat van de Arubaanse MA of de Nederlandse Mw 1893 - en die in de betrokken jurisdictie op 'gewone' wijze goederen of diensten onder een merk op de markt brengt. Zo iemand moet zonder (mede)-'gerichtheid' op nu juist het verkrijgen van merkrecht, merkbescherming kunnen verkrijgen.

Dat sluit echter bepaald niet uit dat in die gevallen waarin dit normaaltype niét aan de orde is, en het er dus om gaat of zonder die normale verhandeling tóch een merkrecht kan worden verkregen, wél zo'n aanvullende eis zou kunnen worden gesteld. Of de Hoge Raad in de Aral- en Palermo-beschikkingen inderdaad de eis van zo'n gerichtheid heeft gesteld, is niet zeker. Wél is zeker dat de in die zaken zo'n gerichtheid 'gegeven' was.

3.13.1. Moduleren wij op Wiardaanse wijze(10) nog eens op de Aral-zaak, dan is de vraag of Aral onder de Mw 1893 in Nederlands óók een merkrecht zou hebben verkregen indien zij niet zou hebben geadverteerd in een Nederlands tijdschrift, maar bijv. slechts in Duitse treinen, die ook door Nederland reden en rijden (bijv. op de lijnen Duisburg-Arnhem-Amsterdam en Osnabrück-Hengelo-Amsterdam); en/of slechts in (duits- en engelstalige) board magazines in Lufthansa-toestellen, die ook Schiphol aandoen.

3.13.2. Verder modulerend noem ik casusposities waarin het gaat om reclame voor een merk in bijv. Venezolaanse of Colombiaanse radio- of tv-reclame die niet speciaal op Aruba is gericht, maar daar wél te ontvangen is. En ik noem niet specifiek op Aruba gerichte, maar aldaar te ontvangen merkreclame via een website ergens in de wereld. Het hof kan (met reden) ook aan deze vergelijkingspunten gedacht hebben.

3.14.1. Als wij inderdaad aannemen dat in even genoemde Europese trein- en vliegtuigsituaties of in even genoemde rtv- en www-situaties sprake is van 'gebruik in Nederland' respectievelijk 'gebruik in Aruba', dan slagen de klachten.

3.14.2. Maar dat veronderstelt een bijzonder lage drempel: niet alleen (i) een lage kwantitatieve drempel en (ii) geen eis van gerichtheid op verhandeling in de territoria die door de treinwagons of de vliegtuigen worden aangedaan, maar óók: (iii) geen eis van gerichtheid op merkbescherming.

3.15. Ik dien thans een keuze te maken. Ik ga mee met de keuze van het hof, dat klaarblijkelijk van oordeel is dat bij gebreke aan normale verhandeling in Aruba, met erkenning van een lage kwantitatieve drempel, wél de eis gesteld mag worden van (kennelijk:) gerichtheid op Arubaans of Aruba bezoekend publiek, of uit andere omstandigheden blijkende gerichtheid op het verkrijgen van merkbescherming in Aruba.

3.16. Nu de subjectieve gezindheid van de adverterende merkgebruiker niet door hersenonderzoek o.i.d. kan worden vastgesteld, zal die gerichtheid afgeleid moeten worden uit wél waarneembare feiten en omstandigheden. Onder die omstandigheden heeft het hof met juistheid - en begrijpelijk - in rov. 4.3 geoordeeld '[d]at aan de passagiers van cruiseschepen die zowel St. Maarten als Aruba aandoen, advertenties onder ogen komen waarin het beeldmerk van de op St. Maarten gevestigde juwelier Majesty Jewelers voorkomt, brengt niet zonder meer mee dat kan worden gesproken van een (symbolisch) gebruik van dat merk in Aruba als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening Aruba (MA)'. Eveneens met juistheid - en begrijpelijk - heeft het hof bij gebreke een andere aanwijzingen, en gegeven de omstandigheid (rov. 4.2) dat Ultrima 'geen

exemplaar van een van de genoemde tijdschriften, noch kopieën van de daarin door haar geplaatste advertenties [heeft] overgelegd zodat aan de inhoud van de advertenties geen voor dit geding van belang zijnde argumenten kunnen worden ontleend<sup>(11)</sup> in rov. 4.3 geoordeeld dat '[a]angenomen moet worden dat de in de (niet Arubaanse) tijdschriften geplaatste advertenties werden beschouwd als te zijn gericht op cruisetouristen die het eiland St. Maarten wilden bezoeken. [...] Van omstandigheden die tot een ander oordeel leiden is niet gebleken. Naar eerder is overwogen, is interpretatie van de tekst van de advertenties niet mogelijk.'

3.17. Aldus falen de onderdelen I t/m III (behoudens voor zover uit het oordeel over onderdeel IV en/of onderdeel V anders voortvloeit).

Bij onderdeel I merk ik nog op dat de onder 7, 8 (eerste alinea) en 9 (eerste alinea) verwoorde stellingen m.i. weliswaar hout snijden, maar om de hierboven aangegeven redenen niet tot cassatie kunnen leiden. Hetzelfde geldt voor de onder 11,c (t/m regel 13) verwoorde klacht van onderdeel II. Onderdeel III mist feitelijke grondslag, gelet op rov. 4.2, voorvoorlaatste volzin<sup>(12)</sup> en rov. 4.3, eerste volzin.

3.18. Onderdeel IV verwijt het hof in rov. 4.2 en rov. 4.3 ten onrechte geoordeeld te hebben dat Ultrima geen exemplaren c.q. kopieën van de door haar bedoelde tijdschriften of de daarin door haar geplaatste advertenties te hebben overgelegd (zodat, volgens het hof, aan de inhoud van de advertenties geen voor dit geding van belang zijnde argumenten kunnen worden ontleend), respectievelijk dat 'naar eerder overwogen is' interpretatie van de tekst van de advertenties niet mogelijk is. Geklaagd wordt dat deze overwegingen onjuist respectievelijk onbegrijpelijk zijn nu uit het procesdossier blijkt dat Ultrima in eerste aanleg wel degelijk kopieën van de in de genoemde tijdschriften geplaatste advertenties heeft overgelegd. Het onderdeel wijst op de pleitnota van 15 november 2004 en de daarbij gevoegde producties 2(i) tot 2(viii) en 3(ii).

3.19. Het onderdeel slaagt. In de pleitnota van 15 april 2004 (onder (8) en (9), blz. 3 en 4) is inderdaad gewezen op voorbeelden van door Ultrima geplaatste advertenties met verwijzing naar productienummers 2(i) tot 2(viii) en 3(ii). Bestudering van het Ultrima's procesdossier laat geen andere conclusie toe dan dat de in het onderdeel bedoelde producties inderdaad advertenties van Ultrima betreffen. Daaraan doet niet af dat bij een aantal van deze 'advertenties' in hedendaagse marketing- c.q. communicatietechnologie misschien eerder gesproken zou moeten worden van 'advertorials' (Van Dale: 'advertentie in de vorm van een redactionele tekst'). Gelet op het feit van algemene bekendheid dat advertenties in redactionele vorm gegoten c.q. vormomd kunnen zijn, en mede gelet op de ietwat onvaste terminologie ten deze, alsmede op de omstandigheid dat zich onder de producties ook 'echte' advertenties voordoen, mocht het hof - met inachtneming van de devolutieve werking van het appel - niet aan de hier bedoelde stellingen van Ultrima en de daarin bedoelde producties voorbij gaan.

3.20. Onderdeel V richt zich andermaal tegen rov. 4.2. Het onderdeel vormt een herhaling van de onderdelen I t/m III (en deelt in zoverre het lot daarvan), behoudens voor zover het zich beroept op de in de pleitnota van 15 november 2004 onder 9 t/m 13 vervatte stellingen en meer speciaal de daarbij overgelegde producties 3(i) tot 3(iii), waaruit onder meer zou blijken dat advertenties onder het merk zijn verschenen in bladen waarop Arubanen zijn geabonneerd respectievelijk die in Aruba worden verkocht.

Blijkens de pleitnota van 15 nov. 2004 (mede blijkens de schriftelijke toelichting onder 20) gaat het (naast de reclametijdschriften die worden verspreid op de cruiseschepen) om:

(i) advertenties in cruiseline magazines die worden toegezonden aan verschillende Arubaanse juwelierszaken en toeristenbureaus;

(ii) advertenties in VIP Passport boekjes die in Oranjestad (Aruba) worden 'gecirculeerd' door de Aruba Port Authority en bijvoorbeeld ook door de zaak Del Sol Aruba aan haar Arubaanse klanten;

(iii) advertenties in tijdschriften die verkrijgbaar zijn in lokale Arubaanse boekwinkels zoals Plaza Bookstore, [A], [B] en Boekhandel [C];

(iv) speciale - van Ultrima afkomstige - Majesty Jewellers kortingcoupons die door American Express aan haar Arubaanse klanten zijn verspreid;

(v) advertenties via Ultrima's website [www.majestyjewellers.com](http://www.majestyjewellers.com).

3.21. Ad (i). Gelet op hetgeen de pleitnota van 15 november 2004 ten deze (onder 9) vermeldt, is het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk ervan uitgegaan dat het bij de hier bedoelde toezending van exemplaren ging om toezending van bewijsexemplaren aan andere (Arubaanse) adverteerders. Met betrekking tot de vraag of dát kan gelden als 'gebruik in Aruba' door Ultrima, dient de klacht ten deze het lot te delen van de onderdelen I t/m III.

3.22. Ad (v). Ook ten deze dient de klacht m.i. het lot te delen van de onderdelen I t/m III. Ik verwijs naar nrs. 3.14.1 t/m 3.15 hierboven.

3.23. Ad (ii) t/m (iv). Ten aanzien van deze punten acht ik onderdeel V gegrond. Uitgaande van de zeer lage kwantitatieve drempel (vgl. nrs. 3.5.1-3.5.2 hierboven) had het hof - met inachtneming van de devolutieve werking van het appel - aan deze stellingen niet voorbij mogen gaan.

#### **4. Conclusie**

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en terugverwijzing naar het Hof.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,  
A-G i.b.d.

---

1 Ontleend aan rov. 4.1 van het (ten deze niet) bestreden vonnis van het hof, alsmede aan rov. 2.2-2.5 van de (deel-)beschikking van het GEA van 12 mei 2005, waarnaar het hof verwijst.

2 Hoewel het hof in de aanhef spreekt van 'vonnis', gaat het hier m.i. - naar Arubaans recht - om een in hoger

beroep gegeven beschikking (ex art. 13 jo art. 10 MA). In het dictum spreekt het hof zelf ook van 'deze beschikking'.

3 De bestreden beschikking is van 20 november 2007; het cassatieverzoekschrift is ingekomen op 20 februari 2008. Vgl. art. 4 van de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

4 Het dossier biedt geen enkele aanwijzing voor een (op zich zelf ook allerminst aannemelijke) veronderstelling dat bij de cruiseschepen in casu (mede) zou gaan om schepen die onder Arubaanse vlag varen.

5 Vgl. voor het Nederlandse i.p.r. de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (WCOD) van 2001, Stb. 190, waarvan ingevolge het concordantiebeginsel (mede getuigd op het codificerend karakter van deze wet) ook voor het Arubaanse recht mag worden uitgegaan, zie art. 1, aanhef en onder a ('buiten de territoriale grens', dus a contrario). Zie omtrent de 'locus protectionis' vooral de recente dissertatie van S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht* (2009), p. 270 e.v. Ik vermeld ook het informatieve en tamelijk recente - maar vooral op octrooirecht en op het begrip 'volle zee' toegespitste - artikel van C.J.J.C. van Nispen, *IE-recht ter zee*, BIE 2008, p. 176.

6 HR 17 februari 2006, nr. R04/077, NJ 2006, 155, BIE 2006, nr. 95, p. 493 (Souza Cruz / Tabacalera del Este; hierna ook: de Palermo-beschikking).

7 Zoals beschreven door G.J. Wiarda, *Drie typen van rechtsvinding*, vierde druk 1999, bewerkt door T. Koopmans, hoofdstuk 12.

8 Toegespitst op dit voorbeeld: Het ging om adverteren in een Nederlands tijdschrift (*Auto-Kampioen*) nadat vanaf de wederopbouwjaren '50 van de vorige eeuw allengs gemotoriseerde Nederlanders naar het buitenland gingen reizen, en het ging er natuurlijk om hen te bewegen om op de Duitse trajecten Aral-benzine in te nemen (en niet de eveneens in Duitsland verkrijgbare Shell en Esso, etc.); terwijl Aral-benzine in Nederland (nog) niet verkrijgbaar was. De Hoge Raad honoreerde niettemin Aral's merkenrechtelijke aanspraak in Nederland.

9 Vgl. andermaal de Palermo-beschikking van 2006 (aangehaald in voetnoot 6), rov. 3.4.2.

10 Vgl. voetnoot 7.

11 Het hiertegen gerichte onderdeel IV komt hierna aan de orde.

12 De volzin, luidende 'Het Hof acht niet bewezen dat de tijdschriften in Aruba zijn verspreid, noch gericht waren op het Arubaanse publiek'.