



**Universiteit  
Leiden**  
The Netherlands

**annotatie bij Hof Amsterdam 26 juli 2001 (ERB/Beukenoord c.s.)**  
Visser, D.J.G.

**Citation**

Visser, D. J. G. (2002). annotatie bij Hof Amsterdam 26 juli 2001 (ERB/Beukenoord c.s.).  
Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3286>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3286>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

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 verdelingen onder 1 tot en met 3 en 5 moeten worden toegewezen, een en ander op de wijze als in de beschikking te vermelden. Het meer of anders gevorderde moet worden afgewezen.

3.2 Beukenooid 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 Beukenooid c/s met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest videobanden of andere veelveelvoudingen 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 veelveelvouden, waaronder begrepen het in voorraad houden, te koop aanbieden en/of verhandelen en/of in- en uitvoer daarvan, op straffe van verbeute van een dwangsom van f 10.000,- per videoband of ander 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,-,

verbiedt Beukenooid c/s met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest videobanden of andere producten welke inbreuk maken op de aan ERB toekomende 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 verbeute 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 Beukenooid 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

- de totale hoeveelheid exemplaren van de videoband 'Tarzan van de apen' die Beukenooid c/s in voorraad heeft of heeft gehad,
- de totale hoeveelheid door Beukenooid c/s geproduceerde, ingekochte en/of verkochte exemplaren van de videoband 'Tarzan van de apen',
- de bij Beukenooid c/s in bezit zijnde materialen gebruikt voor en/of bestemd voor de productie van de videoband 'Tarzan van de apen'
- het totale bedrag van de door Beukenooid 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 verbeute van een dwangsom van f 10.000,- per afzonderlijke overtreding van een 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 Beukenooid c/s binnen veertien dagen na betekening van dit arrest aan een door de advocaat van ERB op te geven adres aan ERB af te geven de totale bij Beukenooid c/s in bezit zijnde resterende voorraad exemplaren van de videoband 'Tarzan van de

apen', alsmede alle bij Beukenooid 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 verbeute van een dwangsom van f 10.000,- per dag waarop Beukenooid 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 50, zesde lid, van het TRIPs Verdrag waarbinnen ERB gehouden is bij de bevoegde Nederlandse rechter een bodemprocedure aanhangig te maken op DRIE MAANDEN nadat door Beukenooid c/s bij de bevoegde rechter een bij de uitsluiting van de exploitatie aan ERB kenbaar gemaakt verzoek is ingediend om de bedoelde maatregelen geheel of gedeeltelijk te herroepen of (verder) vervolgd te ontzeggen,

veroordeelt Beukenooid c/s in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van ERB begroot 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

Edgar Rice Burroughs (ERB) (1875-1950) schreef in 1912 het verhaal 'Tarzan of the Apes' in het tijdschrift *The All-Story*. Sinds 1923 bestaat er een ERB Inc die de auteurs- en merkrechten van ERB beheert. Eind 1987 is in de VS het auteursrecht op Tarzan vervallen. Om in Nederland nog wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moest de gelijktijdige publicatie van het oeververhaal van Tarzan in een Benelux-land moest worden bewezen (zie art. 3 BC). In overwegingen 2.2 t/m 2.10 gaat het Hof uitgebreid in op het overgelegde bewijs ten aanzien van de gelijktijdige publicatie in het Verenigd Koninkrijk en komt tot de conclusie dat voorshands aannemelijk is dat inderdaad van gelijktijdige publicatie sprake is. Tarzan is dus nog auteursrechtelijk beschermd in Nederland en zal dat, uitgaande van een juiste inschatting van het Hof tot 2021 blijven.

Na dit auteursrechtelijk oordeel was de behandeling van de *merkmoechthelyke* grondslag van de verdeling van ERB voor dit geval voor de komende 20 jaar minder relevant, maar zeker niet minder interessant. Gedaagden Beukenooid c/s verweeren zich tegen de merkmoechthelyke verdeling allereerst met de stelling dat ERB het merk Tarzan niet normaal heeft gebruikt. Het Hof oordeelt (in 1.0.2.15) dat een verwijzing door ERB naar '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 voldoende is om (onafgebroken) normaal gebruik aan te nemen. Maar is dat wel normaal gebruik *als merk*?

Daarmee komen we (tegelijk ook) bij het tweede verweer van Beukenooid c/s. Het gebruik van het woord Tarzan in de titel 'Tarzan van de apen' voor de videofilm is geen merkgebruik. Uit 1.0.2.16 van het arrest lijkt te volgen dat Beukenooid c/s zich daar op het standpunt stellen dat *hun* gebruik geen merkgebruik is. In 1.0.2.17 gaat het Hof echter in op de vraag of ERB de aanduiding Tarzan wel

als merk gebruikt. Het Hof overweegt daar dat het woord Tarzan is gebruikt ter onderscheiding van onder meer vele tientallen films en boeken, met steeds wisselende inhoud, die telkens voorbijduien op het in het verhaal Tarzan of the Apes geschapen thema met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken. Daarmee is het woord Tarzan volgens het Hof een verzamelbegrip voor een serie films en boeken met steeds wisselende inhoud en daarom is het niet meer een deel van de waar, maar is het geschikt om de waaren van die van anderen te onderscheiden.

Dit oordeel lijkt mij betwistbaar. Er bestaat in Nederland consensus over het feit dat de titel van een *individueel* boek of film niet als merk kan worden beschouwd, 'een deigelijke titel fungeert primair niet als onderscheidingsteken van het stoffelijke boek of de film (de samengevoegde vellen papier, de filmband), maar van het onstoffelijke "werk". Vandaar dat de titel voor het publiek eerder dient om het werk aan te duiden als afkomstig van de schrijver dan om het product te verbinden aan de *producent* (de uitgever)', aldus Gielen en Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, p. 147-148.

Hetzelfde geldt vermoedelijk voor de naam van de hoofdpersoon. 'Een literaire held-merk acht ik niet geschikt als merk iesp als teken ter onderscheiding van de waaren (boeken, films etc.) waarin hij een rol van betekenis speelt', aldus Verkade in *AMR* 1982, p. 142. De Rb. Den Haag heeft recent in de zaken Disney's Mulan/Fa Mulan (16 februari 2000, *HR* 2000, p. 164) en Teletubbies (2 augustus 2000, *HR* 2000, p. 298) geoordeeld dat titels en literaire helden (en analfabete helden zoals de Teletubbies) geen merk zijn. Dat ook merchandising daar mogelijk geen verandering in brengt, volgt uit het laatstgenoemde oordeel van de Haagse rechtbank 'omdat [...] het woord "Teletubbies" in de merchandising van Ragdoll niet wordt gebruikt ter onderscheiding van de waaren - dat zijn uiteraard niet de characteers, maar de artikelen waarop de characteers zijn aangebracht - en daarin niet de functie heeft om het publiek te informeren over de herkomst van deze waaren, moet worden vastgesteld dat in de merchandising van Ragdoll dit woord niet als merk is/wordt gebruikt'.

In het onderhavige arrest leunt het Hof echter op het *seriematige* van de Tarzan films en verhalen. Is dat terecht? De Teletubbies is/zijn ook een serie en dat heeft de merkhouders niet geholpen. Op dit punt doet de onderhavige Tarzan-zaak denken aan de Dik Trom kwestie uit 1982 (zie *NJB* 1982, p. 50 en *AMR* 1985, p. 12). Gielen en Wichers Hoeth menen (t.a.p., p. 148) dat de uitgever Kluitman wel een rechtsgeldig merkrecht hebben op de titel Dik Trom, 'omdat zij een aantal boeken uitgeeft onder een titel waarvan deze naam deel uitmaakt'. Dit ondanks 'de vrees dat het auteursrecht hiermee praktisch 'voor onbepaalde tijd zou worden verlengd'. Deze vrees, - die zelfs tot kamervragen heeft geleid, die niet erg duidelijk zijn beantwoord -, delen Gielen en Wichers Hoeth kennelijk niet of ze vinden het geen bezwaar. Mogelijk is de omstandigheid dat Wichers Hoeth advocaat was van Kluitman aan dit standpunt niet vreemd.

Ook bij een serie boeken waar eenzelfde naam in de titel voor komt lijkt mij goed verdedigbaar dat dit woord primair verwijst naar de schrijver van de verhalen en niet naar de producent (uitgever) van de fysieke exemplaren van de boeken. Het is mij moeilijk verdedigbaar dat (een woord in) de titel van een boek geen merk kan zijn, maar een woord in de titel van twee, drie of meer boeken plotseling wel. Dik Trom kent zover ik weet maar drie delen, maar ook Aïendsoog en Winnetou zijn mij op zichzelf geen

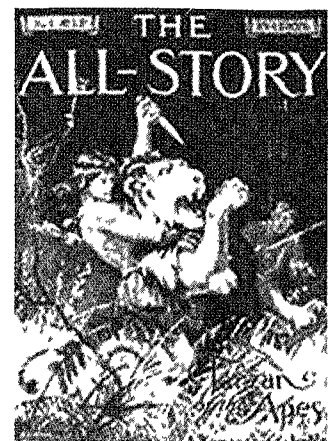
merken voor de boeken waarin ze figureeren. De president van de Amsterdamse rechtbank oordeelde op 29 april 1982 (*AMR* 1983, p. 84) dat Suske & Wiske geen merk was voor de stripboeken waarin zij figureerden.

Gielen en Wichers Hoeth (t.a.p., p. 149) noemen *Zwarte Beertjes* als voorbeeld van een titel van een boekenserie die wel voor merkscheiding in aanmerking komt. Dat is echter daadwerkelijk de naam van de reeks die niets zegt over inhoud. Iedere pocket had immers een andere inhoud en er figureerden geen zwarte beertjes in de boeken.

Ro 2.17 en 2.18 overtuigen mij derhalve niet. De conclusie dat het element Tarzan niet als deel van de waar moet worden aangemerkt volgt mij ook niet uit hetgeen het Hof daaraan voorafgaand overweegt. Het gaat immers steeds om verhalen over hoofdfiguur Tarzan, die wel degelijk deel van de waar uitmaakt en mij dus vermoedelijk niet geschikt is om deze als van een bepaalde onderneming te onderscheiden.

In ro 2.19 gaat het Hof in op het feit dat Tarzan geen onderscheidend vermogen meer heeft, omdat het de gebruikelijke aanduiding is voor de bedoelde hoofdfiguur. Daar overweegt het Hof dat niet is gebleken dat het teken uitsluitend beschrijvend is voor de (soort of de hoedanigheid van de) desbetreffende waaren. Dat lijkt mij op zich al niet juist, omdat de aanduiding Tarzan voor een verhaal over Tarzan mij weldegelijk uitsluitend beschrijvend is. Maar iets hoeft bovendien niet beschrijvend te zijn om ieder onderscheidend vermogen te missen. De haartvoim is ook niet beschrijvend voor poezensnoepjes, maar ze mist toch ieder onderscheidend vermogen. Het Hof onderbouwt zijn oordeel verder met het feit dat ERB voldoende aannemelijk heeft 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'. 'Commercieel wezenlijk' of niet, het enige waar het om gaat is of het publiek het element Tarzan in de titel van boek of film als onderscheidingsteken van een onderneming ziet. Dat het woord Tarzan een aantrekkelijkheidswaarde heeft zal best, maar daarmee is het nog geen merk. Met de constatering dat 'niet is gesteld wel synoniem voor het woord "tarzan" redelijkerwijs ter aanduiding van de waar zou kunnen worden gebruikt' is onbegrijpelijk. Het feit dat er geen synoniem is is juist een sterke indicatie dat het soort-aanduiding is. Tae Bo bestond ook geen synoniem en daar om was het juist een soortnaam en geen merk (Hof Den Bosch 25 september 2000, *ELRO* AA7627).

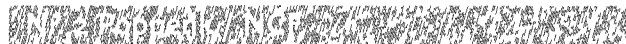
In ro 2.20 komt het door Beukenooid c.s. gevoerde 'BMW/Blokverweer' (*HR* 6 februari 1998, *ILR* 1998, p. 104) aan de orde. ERB heeft naast haar auteursrechtelijke voederingen, geen zelfstandig belang bij haar merkenrechtelijke voederingen. Dit wordt door het



Hof afgewezen aan de hand van de 'Bigott/Doucal-regel' dat merkhouders/auteursrechthebbers 'zich van de uit elk van de betrokken wettelijke regelingen voortvloeiende beschermingsmiddelen kan bedienen, tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit' (HR 16 april 1999, NJ 1999, 697). Dat *bepaaldelijk* het tegendeel uit een van de wettelijke regelingen moet voortvloeien lijkt inderdaad een zware eis. (M.i. te zwaar: zie ook Hugenholtz in zijn NJ-noot bij laatstgenoemd arrest). Toch zou ik wel de stelling aandurven dat uit de tijdelijkheid van de auteursrechtelijke bescherming *bepaaldelijk* voortvloeit dat het niet de bedoeling is om via een merkdepot van het belangrijkste woord uit de titel het auteursrecht (onbeperkt) te verlengen.

De stelling dat [het toestaan van merkrecht op een titel] 'verkapt verlenging van de auteursrechtelijke bescherming' van het werk bewerkstelligt en reeds daarom niet toelaatbaar is en geen steun vindt in het recht, is m.i. onjuist. En als deze inderdaad geen steun vindt in het nu geldende recht, dan deugt het nu geldende recht niet. Met andere woorden: als uit het arrest-Bigott/Doucal zou voortvloeien dat (een deel van) de titel van een boek of film als merk kan worden geregistreerd en op basis daarvan na het verstrijken van het auteursrecht door de auteursrechthebbers/merkhouders aan anderen verboden kan worden het boek of de film onder de originele titel uit te geven, dan moet Bigott/Doucal zo snel mogelijk op de helling. Dat moet het wat mij betreft overigens sowieso, omdat naar mijn mening ook het concept van de 'verwatering van werken' erkenning moet vinden in het recht. Tarzan zou daar een goed voorbeeld van kunnen zijn. Tarzan of the Apes mag anno 1912 een origineel verhaal zijn geweest, een kleine eeuw later is dat niet meer het geval. De Tarzan-figuur en het Tarzan-verhaal zijn verworden tot algemene begrippen en thema's die een eigen leven zijn gaan leiden en niet meer met de auteur in verband worden gebracht, en men zou kunnen verdedigen dat deze daarom door een ieder gebruikt zouden moeten kunnen worden.

Dirk Visser



#### Arrondissementsrechtbank te Amsterdam

24 oktober 2001, rolnr. H01. 0099

(mr. Laurentius-Kooter)

#### Berekening billijke vergoeding maker filmwerk.

(art. 45d Aw)

Manfred Poppenk, wonende te Haarlem, procureur mr. Ch. E. Koster,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nature Conservation Films B. V., gevestigd te Amsterdam, procureur mr J.W. Versteeg.

Partijen worden hierna Poppenk en NCF genoemd.

#### Verloop van de procedure

De rechtbank is uitgegaan van de volgende processtukken en/of proceshandelingen:

- dagvaarding op verkorte termijn van 22 december 2000;
- akte van Poppenk van 4 januari 2001, waarbij hij ter griffie een videoband heeft gedeponereerd;
- conclusie van eis met bewijsstukken;
- akte van NCF van 26 februari 2001, waarbij zij ter griffie een videoband heeft gedeponereerd;
- conclusie van antwoord met bewijsstukken;
- akte van Poppenk van 21 maart 2001;
- akte van Poppenk van 24 augustus 2001, waarbij hij ter griffie een videoband heeft gedeponereerd;
- pleidooi dat is gehouden op 10 september 2001, het daarvan opgemaakte proces-verbaal, de pleitnotities van de raadslieden van partijen en een bij pleidooi door Poppenk genomen akte met bewijsstukken;
- verzoek tot vonniswijzing.

#### Gronden van de beslissing

a. NCF is een bedrijf dat zich toelegt op de productie van natuurfilms.

b. Sinds 1996 heeft Poppenk op freelance-basis voor NCF werkzaamheden verricht. Aanvankelijk bestonden zijn werkzaamheden uitsluitend uit het monteren ('editeren') van natuurfilms, maar in de loop der jaren hebben deze zich verbreed.

c. Medio 1999 heeft NCF aan Poppenk opdracht gegeven om uit het restmateriaal van de door NCF geproduceerde film "Serengeti Symphony" een 52 minuten durende film te monteren over jonge dieren in het Serengeti Nationaal Park in Tanzania (hierna: de Serengeti), met als plot een leeuwen-moordscene. Nadat bleek dat daartoe onvoldoende materiaal beschikbaar was, heeft Poppenk een slechts 25 minuten durende film gemonteerd, genaamd "A Lioness's Tale", en al doende het idee ontwikkeld om uit het (overige) restmateriaal een film te maken over alle dieren in de Serengeti, gepresenteerd aan de hand van de letters van het alfabet.

d. NCF heeft dat alfabet-idee overgenomen en op basis daarvan uit het restmateriaal een film geproduceerd, aanvankelijk uitsluitend onder de naam "Serengeti A to Z" (hierna ook: de film). De bijdragen die Poppenk aan het totstandkomen van die film heeft geleverd, zijn in ieder geval de volgende:

- I. het bedenken van de titel "Serengeti A to Z";
- II. het (deels samen met een derde) bij iedere letter uit het alfabet bedenken van een Engelstalig woord en het zoeken van een bijbehorende scène van twee minuten uit het restmateriaal;