

8 mei 2009

Eerste Kamer

07/13358

RM/TT

IN NAAM DER KONINGIN  
Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

7-ELEVEN INC.,

gevestigd te Dallas, Texas, Verenigde Staten  
van Amerika,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van  
Nispen, thans mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

LAPRIOR, h.o.d.n. 7 Alive Grocery en 7 Alive,  
gevestigd te Sint Maarten,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als 7-Eleven en Laprior.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 8 december 2003 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, ingekomen verzoekschrift heeft 7-Eleven zich gewend tot dat gerecht en, kort gezegd, verzocht Laprior te verbieden de naam "7 Alive Grocery" en/of "7 Alive" en/of het logo "7 Alive" en/of enig ander teken dat overeenstemt met de merken van 7-Eleven te gebruiken, alsmede om Laprior te bevelen om onmiddellijk de naam "7 Alive Grocery" in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Sint Maarten door te halen, een en ander op straffe van een dwangsom.

Laprior heeft de vordering bestreden en harerzijds in reconventie verzocht de depots ten grondslag liggend aan de merkinschrijvingen 10037 en 03330 vervallen dan wel nietig te verklaren en ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van de vervallen en nietig verklaarde depots uit te spreken.

7-Eleven heeft de vordering van Laprior bestreden.

Het gerecht heeft bij, uitvoerbaar bij voorraad verklaard, vonnis van 22 november 2005 in conventie de vorderingen afgewezen. In reconventie heeft het gerecht de merkinschrijvingen van 7-Eleven bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van de Nederlandse Antillen onder de nummers 10037 en 03330 vervallen verklaard en bepaald dat inschrijvingen door dit bureau, na betekening door Laprior van het vonnis, worden doorgehaald.

Tegen dit vonnis heeft 7-Eleven hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, hierna: het hof.

Bij vonnis van 31 augustus 2007 heeft het hof het vonnis van het gerecht bevestigd.

Het vonnis van het hof is aan dit arrest gehecht.

## 2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van het hof heeft 7-Eleven beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Laprior heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van 7-Eleven heeft bij brief van 27 februari 2009 op die conclusie gereageerd.

### 3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie gaat het om het volgende. 7-Eleven is een Amerikaanse vennootschap die in de Verenigde Staten van Amerika en in vele andere landen, doch niet in de Nederlandse Antillen, levensmiddelenzaken exploiteert. In 1977 heeft zij haar woord-/beeldmerk laten inschrijven bij het Benelux-Merkenbureau en in 1997 bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van de Nederlandse Antillen. Op grond van een handhavingsdepot in 2001 zijn deze inschrijvingen gehandhaafd. De vordering van 7-Eleven strekt ertoe om Laprior te verbieden de naam '7 Alive Grocery' en/of '7 Alive' en/of het logo '7 Alive' en/of enig ander teken dat overeenstemt met de merken van 7-Eleven te gebruiken, en om Laprior te bevelen onmiddellijk de naam '7 Alive Grocery' in het handelsregister van de kamer van koophandel van Sint Maarten door te halen. Deze vordering is afgewezen door het Gerecht in Eerste Aanleg en het hof heeft dit vonnis bevestigd.

3.2 7-Eleven heeft zich in eerste aanleg beroepen op haar merkrechten, zowel op het woordmerk 7-Eleven als op het desbetreffende beeldmerk. In hoger beroep heeft zij in de memorie van grieven de grondslag van haar vordering

aangevuld in dier voege dat zij ook de auteursrechtelijke bescherming voor haar logo heeft ingeroepen. Nadat daartegen onder meer als verweer was gevoerd dat zij geen bewijs had geleverd voor de stelling dat zij de maker is van dit logo, heeft zij bij pleidooi onder verwijzing naar (onder meer) de bewijsregels van art. 8 Auteursverordening 1913 doen aanvoeren dat op alle overgelegde stukken waarop het beeldmerk (of het werk) staat afgebeeld, de naam 7-Eleven Inc. dan wel haar vroegere naam staat, zodat zij, behoudens bewijs van het tegendeel, dat evenwel niet is geleverd, auteursrechthebbende is. Voorts heeft zij een bewijstaanbod op dit punt gedaan.

3.3 Het hof heeft in rov. 11 overwogen dat het beroep van 7-Eleven op het auteursrecht niet slaagt, reeds omdat onvoldoende gedocumenteerd is gesteld dat 7-Eleven als rechthebbende op het werk kan worden aangemerkt.

3.4 Het hiertegen gerichte middel klaagt terecht dat dit oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting op art. 8 van de Auteursverordening 1913, waarop 7-Eleven zich heeft beroepen. Uit die bepaling volgt immers dat 7-Eleven reeds op grond van de door haar gestelde openbaarmaking, waarbij zij niet een natuurlijk persoon

heeft genoemd, zonder dat zij nadere documentatie behoefde over te leggen, behoudens tegenbewijs, als maker van haar logo dient te worden aangemerkt.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het vonnis van het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 31 augustus 2007;

verwijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar dat hof;

veroordeelt Laprior in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van 7-Eleven begroot op € 358,49 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A. Hammerstein, J.C. van Oven, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 8 mei 2009.



...gegeven voor grosse, door mij Griffier van de  
Hoge Raad der Nederlanden, op - 8 MEI 2009

ten behoeve van

Eiseres tot cassatie  
Pu Loenen