

Rechtspraak in het kort

Onder (eind)redactie van
mr. N. van Lingen en
mr. S.C. van Loon



Hof Amsterdam
27 november 2018,
ECLI:NL:GHAMS:2018:4334
(Nomenta/Nikki)

Voorwaarden makerschap.

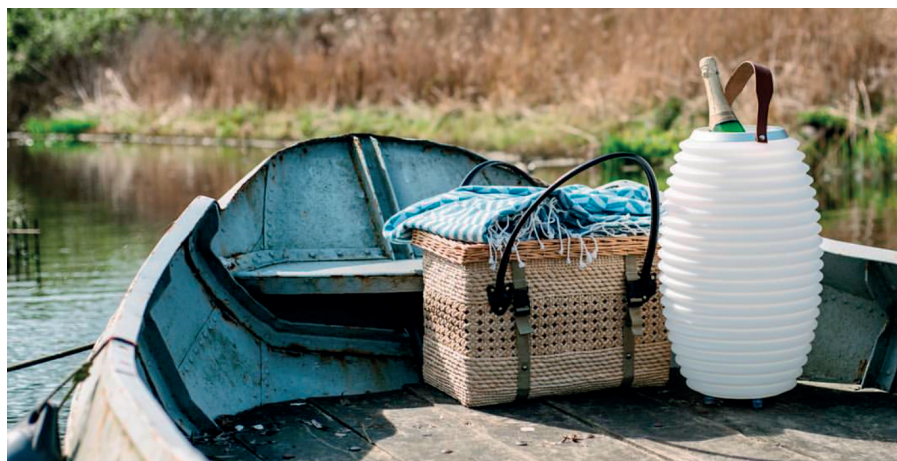
(...)

2 De vaststaande feiten

(...)

2.1.1 Nomenta exploiteert een onderneming in elektronische consumentartikelen. Nomenta levert onder meer producten aan de Deense vennootschap Gavefabrikken A/S te Valby, Denemarken (hierna: Gavefabrikken).

2.1.2 Nomenta heeft medio 2016 aan Gavefabrikken een speaker-lamp-wijnkoeler geleverd, in drie maatvoeringen van 35, 50 en 65 cm hoog, genaamd [naam 1], (lees Asserbo, toev. JK) (verder: [naam 1]). Deze zelfde speaker-lamp-wijnkoeler is door Nomenta ook wel zonder de naam [naam 1] en/of onder andere namen verhandeld; het hof zal echter *ter wille van de duidelijkheid* (sic! curs. JK) deze door Nomenta verhandelde speaker-lamp-wijn-



koelers steeds aanduiden als [naam 1]. De [naam 1] ziet er als volgt uit:

Het uiterlijk van de [naam 1] beschrijft het hof als een – in zijaanzicht – ovale geribbelde en aan de uiteinden afgeplatte vorm, rechtopstaand op pootjes die op de afgeplatte onderzijde zijn aangebracht en vanuit de afgeplatte bovenzijde naar binnen/beneden voorzien van een sparing waarin bijvoorbeeld ijsblokken en/of een fles kunnen worden geplaatst, de bovenrand afgezet met een aluminium ring die – in zijaanzicht – de ovale lijn voortzet en waarin met twee pinnen een leren hengsel is bevestigd.

Binnenin de speaker-lamp-wijnkoeler bevindt zich onder de sparing een ruimte waarin verlichting is aangebracht, en onderin een ruimte waarin een luidspreker is aangebracht.

2.1.3 In november 2016 heeft Nomenta een partij van 750 exemplaren van de [naam 1] geleverd aan Wierdijk B.V., een onderneming waarvan [X] (hierna: [X]) directeur-groot aandeelhouder was. Deze partij is door Wierdijk B.V. doorverkocht aan Nikki, die begin 2017 is opgericht met [X] en [Y] als aandeelhouders. Nikki is in maart 2017 begonnen met verkoop van de [naam 1]. [X] heeft in juni 2017 zijn aandelen in Nikki aan [Y] verkocht en is in dienst getreden bij Nomenta.

2.1.4 Na juni 2017 heeft Nikki het verhandelen van speaker-lamp-wijnkoelers voortgezet. Dit is een activiteit die goed is voor 85% van haar omzet. Zij koopt de speaker-lamp-wijnkoelers thans in bij KIWA Electronics (HK) Industries Co., Ltd (hier-

na: KIWA) en verkoopt deze onder de naam [naam 2, lees Lampion, toev. JK] (verder: de [naam 2]) in de maten 35, 50 en 65 cm.

Partijen zijn het erover eens dat de [naam 2] wat betreft het uiterlijk identiek is aan de [naam 1], met uitzondering van het leren hengsel, waarin bij de [naam 2] de naam Nikki.Amsterdam is gestanst. Bij de [naam 1] staan daarop geen letters.

2.1.5 Op 3 oktober 2017 is tussen Nomenta en Gavefabrikken een onderhandse akte opgemaakt waarin Gavefabrikken het auteursrecht op de [naam 1], zo dit aan haar zou toekomen, heeft overgedragen aan Nomenta.

3 De beoordeling

3.1 Het gaat in dit geding kort samengevat om het volgende.

Nomenta vordert dat het aan Nikki verboden wordt om in Nederland speaker-lamp-wijnkoelers te verhandelen die een verveelvoudiging vormen van de door Nomenta onder de naam [naam 1] verhandelde speaker-lamp-wijnkoeler.

3.1.1 Nomenta legt aan haar vorderingen ten grondslag – samengevat – dat zij rechtgebende is op het auteursrecht, althans op een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht, met betrekking tot de [naam 1] en dat het verhandelen door Nikki van haar speaker-lamp-wijnkoeler, die wat betreft de vorm identiek is aan de [naam 1], inbreuk vormt op die rechten. Zij gaat ervan uit dat de [naam 2] in China wordt vervaardigd met behulp van de

mallen waarmee ook de [naam 1] wordt vervaardigd. Subsidiar stelt Nomenta dat Nikki jegens haar onrechtmatig handelt nu de door Nikki verhandelde speaker-lampwijnkoeler een slaafse nabootsing vormt van de [naam 1] waardoor gevaar voor verwarring bij het publiek ontstaat.

3.1.2 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Nomenta afgewezen. Zij overwoog daartoe dat in het kort geding niet kon worden vastgesteld dat Nomenta de ontwerper is van de [naam 1], waarmee de feitelijke grondslag van de vorderingen faalde zodat die reeds om deze reden moesten worden afgewezen.

3.1.3 Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Nomenta met een vijftal grieven op.

3.1.4 Nikki voert gemotiveerd verweer.

3.1.5 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3.2 Met haar grief 4 keert Nomenta zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat haar vorderingen werden afgewezen omdat niet kon worden vastgesteld dat Nomenta de ontwerper van de [naam 1] is en al haar vorderingen op die grondslag waren gebaseerd.

3.2.1 Deze grief slaagt.

Nomenta stelt zich op het standpunt dat, ervan uitgaande dat Gavefabriken op grond van art. 8 Auteurswet (Aw.) als maker moet worden beschouwd nu Gavefabriken de [naam 1] als van haar afkomstig had openbaar gemaakt in haar op 21 september 2016 gepubliceerde kerstfolder, het auteursrecht vervolgens bij Nomenta is komen te berusten ingevolge de tussen haar en Gavefabriken opgemaakte akte van overdracht van het auteursrecht op de [naam 1] van 3 oktober 2017.

Nikki verweert zich daartegen met de stelling, gebaseerd op haar uitleg van art. 8 Aw., dat art. 8 Aw op de onderhavige situatie niet van toepassing is omdat, zo begrijpt het hof, die bepaling een bewijsvermoeden biedt waarop Gavefabriken zich niet kan beroepen en omdat de openbaarmaking

door Gavefabriken, anders dan art. 8 Aw. vereist, niet de eerste openbaarmaking van de [naam 1] was nu deze wel moet zijn voorafgegaan door een openbaarmaking door de fabriek (uit het KIWA-concern) die de uiteindelijk door Gavefabriken aangeboden [naam 1] heeft vervaardigd en vervolgens uitgeleverd.

3.2.2 Partijen hebben, zoals blijkt uit deze stellingen, de vraag of Gavefabriken door haar openbaarmaking van de [naam 1] (initieel) auteursrechthebbende is geworden, behandeld aan de hand van art. 8 van de Nederlandse Auteurswet. Gelet daarop, en op de in rechtspraak en literatuur regelmatig voorkomende opvatting dat ook de vraag naar het makerschap moet worden beantwoord naar de *lex loci protectionis* (dat wil zeggen het recht van het land waar de bescherming wordt ingeroepen, derhalve Nederland), ziet het hof geen aanleiding om in dit kort geding ambtshalve een nadere beoordeling van het op deze vraag toepasselijke recht te geven en zal het die beoordelen naar Nederlands recht. Het hof stelt nog vast dat geen van partijen heeft gesteld dat beantwoording van deze vraag naar het recht van enig ander land dan Nederland tot een ander antwoord zou leiden dan de toepassing van Nederlands recht.

3.2.3 Het hof kan Nikki in haar in 3.2.1 weergegeven verweer niet volgen.

Het standpunt van Nikki dat art. 8 Aw. (slechts) een bewijsvermoeden vestigt, miskent dat art. 8 Aw. een makerschap krachtens wetsbepaling, en daarmee het auteursrecht, toekent aan de rechtspersoon die onder de daar bedoelde omstandigheden het werk openbaar maakt.

3.2.4 Het standpunt van Nikki dat art. 8 Aw. vereist dat de openbaarmaking door Gavefabriken de eerste openbaarmaking van de [naam 1] was, is op zichzelf juist, maar haar stelling dat in dat verband de toezending van de geproduceerde [naam 1]-producten vanuit de fabriek als eerste openbaarmaking moet worden gezien, miskent naar het oordeel van het hof dat de strekking van art. 8 Aw. meebrengt dat pas de openbaarmaking die leidt tot een min of meer ruime mate van kenbaarheid van het werk buiten de kring van

de betrokkenen bij het creatie- en productieproces, kan worden beschouwd als de openbaarmaking met het in art. 8 Aw. bedoelde rechtsgevolg. In dit kort geding is niet aannemelijk geworden dat de toezending vanuit de fabriek tot bedoelde mate van kenbaarheid heeft geleid. Voor zover Nikki zich beroept op communicatie van de fabrikant aan haar afnemers, heeft zij niet concreet gesteld, onderbouwd of aannemelijk gemaakt dat die zou hebben plaatsgevonden vóór 21 september 2016, de datum van publicatie van de kerstfolder van Gavefabriken, en evenmin tot welke mate van kenbaarheid van het werk in de hierboven bedoelde zin die heeft geleid. Daaraan doet niet af dat tussen de fabrikant (Bai Cai/KIWA) en Nomenta in de standaard tekst van de purchase orders telkens een vrijwaring ter zake van inbreuk op IE-rechten werd opgenomen, waaruit Nikki afleidt dat KIWA rechthebbende is. In het kader van dit kort geding heeft Nomenta daarvoor (MvA inc appel nr. 18) een aannemelijke verklaring gegeven, te weten dat een standaardmodel purchase order is gebruikt. Die volstaat, tegen de achtergrond dat KIWA zelf schriftelijk heeft verklaard dat het ontwerp in opdracht van Nomenta is ontworpen en de geschillen tussen partijen omtrent de gang van zaken rond het ontwerp; de enkele opvatting van de Chinese fabrikant omtrent de vraag wie naar Nederlands recht hier rechthebbende is kan overigens in dit geding, tussen andere partijen, niet beslissend zijn.

3.2.5 Nikki heeft op zichzelf niet betwist dat de [naam 1] door Gavefabriken als van haar afkomstig is openbaar gemaakt op 21 september 2016 door het publiceren en rondmailen aan haar afnemers van haar kerstfolder, zoals Nomenta mede met een beroep op door haar overgelegde producties heeft gesteld. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is naar voorlopig oordeel van het hof aannemelijk dat door die openbaarmaking het auteursrecht op de [naam 1] gelet op art. 8 Aw kwam te berusten bij Gavefabriken. Nu ook de rechtsgeldigheid van de tussen Gavefabriken en Nomenta vervolgens opgemaakte akte als instrument voor overdracht van dat auteursrecht door Nikki op zichzelf niet is betwist, acht het hof in dit kort geding aannemelijk dat Nomenta sedert die over-

dracht de rechthebbende is op het auteursrecht op de [naam 1].

3.3 Hiermee is de voorwaarde vervuld die Nikki had verbonden aan hetgeen zij als haar incidentele grief naar voren heeft gebracht. Die voorwaarde luidt dat dit hof oordeelt dat Nomenta 'de ontwerper dan wel maker' is van de speaker-lamp-wijnkoeler en een redelijke uitleg van die voorwaarde brengt mee dat daaronder ook begrepen wordt geacht het geval dat het hof oordeelt, zoals hierboven overwogen, dat aannemelijk is dat Nomenta krachtens overdracht rechthebbende op het desbetreffende auteursrecht is geworden.

(...)

3.4 Nu de vierde grief van Nomenta slaagt, behoeven haar overige grieven geen bespreking meer. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen. De vorderingen van Nomenta komen in beginsel voor toewijzing in aanmerking.

Noot

Om onnaspeurlijke redenen heeft het anonimiseringsvirus dat de Raad voor de Rechtspraak onder de leden draagt weer eens toegeslagen; ditmaal slaat het aan op productnamen. [naam 1] en [naam 2] staan voor resp. Asserbo en Lampion. Het moet niet nog gekker worden. Zie eerder Handelsnaam: [handelsnaam], IEF 17469.

Maar ter zake. Het gaat om een fikse ruzie tussen Nomenta, een Chinees bedrijf, gesticht door twee Deense ontwerpers, dat draagbare elektronische producten ontwerpt, laat fabriceren door de Chinese fabrikant Bai Cai/KIWA en laat verhandelen door het Deense Gavefabrikken aan de ene kant en Nikki, een Nederlandse webshop die designproducten verkoopt aan de andere kant. Lampion van Nikki is een kopie van Asserbo van Nomenta, een wonderbaarlijk product dat lamp, luidspreker en wijnkoeler ineen is. Nikki koopt die lampen in bij het Chinese bedrijf KIWA Electronics (HK) Industries Co., Ltd en verkoopt deze onder haar eigen productnaam Lampion. Nomenta beschuldigt Nikki in deze zaak van namaak, Nikki beschuldigde in een eerdere zaak Nomenta van denigrerende vergelijkende reclame. Beiden hebben gewonnen. Nikki

omdat Nomenta ongefundeerde uitlatingen deed over het ontbreken van CE-certificering bij de lampen van Nikki (Rb. Noord-Holland 5 september 2018, IEF 17944; *Nikki/Nomenta*) en Nomenta omdat in deze zaak vast kwam te staan dat zij de maker was van de nagemaakte lamp en de lamp een werk. In deze korte noot gaat het om praktische indicaties voor het makerschap, met name dat van artikel 8 Auteurswet.

De rechtbank in deze zaak (Rb. Noord-Holland 11 oktober 2017, IEF 17223; *Nomenta/Nikki*) beschikte niet over voldoende feiten om te bepalen wie de rechthebbende was. Nomenta stelde dat haar directeur, Schjerbeek, de Asserbo ontwierp en dat Jemmi Li, werknemer bij het bedrijf, de Asserbo verder heeft uitgewerkt, zodat aan Nomenta ingevolge artikel 7 Auteurswet het auteursrecht toekomt. Bewijs daarvoor is een e-mail aan afnemer Gavefabrikken waarin staat: "Please kindly find the design fort he lamp as attached for your approval", met als bijlage 3D-afbeeldingen van de lamp. Dat is tegenover de betwisting door Nikki geen voldoende bewijs van makerschap, aldus het vonnis, er zijn bijvoorbeeld geen technische tekeningen overgelegd waaruit makerschap zou kunnen blijken. Nikki kan wel technische tekeningen overleggen van haar leverancier KIWA, maar nader bewijs dat KIWA dan de ontwerper zou zijn ontbreekt al evenzeer.

Nu Nomenta haar stelling dat zij ontwerper is van de Asserbo niet waar kan maken, verliest zij het geding. In dit hoger beroep wordt een andere weg naar het makerschap gevolgd.

In de standaardtekst van de koopovereenkomst tussen fabrikant Bai Cai/KIWA en opdrachtgever Nomenta is een vrijwaring ten behoeve van de opdrachtgever ter zake van IE-rechten opgenomen. Daardoor lijkt het erop dat de fabrikant in eerste instantie rechthebbende is. Wat voor nut zou die clause immers hebben als de fabrikant geen rechthebbende was? Nomenta slaagt er echter in aannemelijk te maken dat het om een standaard verkooporderbepaling gaat waaraan geen gevolgen kunnen worden verbonden voor de vraag wie rechthebbende is. Het antwoord op de vraag wie rechthebbende is, kan dan alleen maar in artikel 8 Auteurswet worden gevonden.

Het makerschap van artikel 8 Aw is geen makerschap dat al ontstaat bij het maken van het werk. Het ontstaat pas na publicatie van het werk. De instelling die dit makerschap claimt, moet het werk als van haar afkomstig openbaar hebben gemaakt. De rechten die met ongepubliceerd werk te maken hebben, doen dus niet mee bij dit makerschap. Dat zijn rechten die min of meer in de persoonlijke sfeer liggen, zoals het kunnen verbieden van eerste openbaarmaking van het werk door anderen en het citaatverbod. In het verlengde daarvan ligt de discussie over het persoonlijkheidsrecht dat de maker van artikel 8 al dan niet zou behoren toe te komen. En nog iets verder weg de discussie over de vraag of artikel 8 überhaupt wel deugt, omdat het iemand tot maker maakt die aan de eigenlijke schepping van het werk vreemd is. Maar in dit geval moeten we maar blij zijn dat we het hebben, omdat daarmee een knoop kan worden doorgesneden. Nikki ziet het auteursrecht ontstaan op het moment dat de lampen de Chinese fabriek verlaten en daarmee als het ware in de openbaarheid treden. Dan is KIWA de rechthebbende. Die opvatting, aldus het hof, miskent de gebruikelijke betekenis van openbaarheid. Het moet daarbij gaan om een openbaarmaking "die leidt tot een min of meer ruime mate van kenbaarheid van het werk buiten de kring van betrokkenen bij het creatie- en productieproces." De lampen zijn door Nomenta geleverd aan Gavefabrikken. Deze heeft in haar kerstaanbiedingsfolder van september 2016 de lamp aangeboden. Daarmee is de laatste de maker in de zin van artikel 8 Auteurswet. Nu op 3 november 2017 Gavefabrikken haar auteursrecht aan Nomenta heeft overgedragen, is het pleit beslist. Nomenta is auteursrechthebbende en Nikki maakt inbreuk op de als oorspronkelijk gekwalificeerde lamp. Nikki krijgt vanwege de ingrijpendheid van de gevolgen van de uitspraak drie maanden de tijd om haar bedrijfsvoering aan te passen. De lampen mogen niet meer worden verkocht, Nikki moet met data (facturen, adressen etc.) aankomen over haar leveranties aan bedrijven en ze moet geleverde lampen terughalen bij bedrijfsmatige afnemers en die lampen terugbezorgen bij Nomenta.

JK