

**Rechtbank Den Haag
12 december 2018,
ECLI:NL:RBDHA:2018:14824
(FPI Ghana/Koas c.s.)**

*Gebruik van logo en woordmerk bij handel in levensmiddelen. Vordering verbod merk- en auteursrechtinbreuk door Ghanees bedrijf in Nederland en EU. Art. 5(1) Berner Conventie en internationaal privaatrecht. Lex protectionis beheerst vraag wie (originair) auteursrecht-
hebbende is.*

2.4-2.17. Het Ghanees bedrijf FPI Ghana produceert voornamelijk levensmiddelen zoals ‘canned palm nut cream concentrate’, ‘instant fufu’ en ‘eggplant’. Ter onderscheiding van haar producten gebruikt FPI Ghana het (gestileerde) teken ‘GhanaFresh’ al dan niet in combinatie met een afbeelding van een Afrikaanse vrouw die voor een hut aan het koken is (hierna: de Ghanafresh-producten). De directeur van FPI verklaart het logo en woordmerk gemaakt te hebben: by making a rough drawing of a women sitting in front of a village hut pounding raw material for fufu, and then directing that it be coupled with the name ‘GhanaFresh’, and placed on packaging as and for an identifying Logo of the processed food products to be manufactured and sold by FPI, which had begun to process raw material from Ghana and abroad for its packaged foods business.

FPI exporteert ook naar de EU, waaronder Nederland (sinds in ieder geval 1999). FPI heeft een Ghanees beeld- en woordmerk. FPI Ghana bemerkt dat er in in 2004 te kwader trouw een Uniemerkt is geregistreerd, en brengt met succes een nietigheidsprocedure bij het Europese Merkenbureau. FPI is Uniemerkt houder sinds 2015.

Gedaagde Koas c.s. hebben in Nederland o.a. ‘palm nut creamed concentrate’ op de markt gebracht onder de naam Ghanafresh vergezeld van een afbeelding van een vrouw zittend voor een hut. FPI vordert dat Koas c.s. met onmiddellijke ingang en op straffe van een dwangsom verbiedt inbreuk makende Ghanafresh-producten te verhandelen in de Europese Unie (hierna: EU), op grond van merken- en auteurs-

recht. Het verbod ziet o.m. op het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op producten die niet (direct of indirect) van FPI Ghana afkomstig zijn, en op gebruik in reclameuitingen.

3.2. Volgens FPI Ghana komt haar auteursrecht toe op (de vormgeving van) het etiket. Koas en Asia maken ook daarop inbreuk. De combinatie van de aanduiding GhanaFresh en een afbeelding van een vrouw die zittend voor een hut fufu stamp, is bedacht door een van de oprichters van FPI Ghana, [directeur 2], en wordt sinds eind jaren negentig door FPI Ghana gebruikt. Ghana kent ook een werkgeversauteursrecht vergelijkbaar met art. 7 Aw; FPI Ghana moet worden aangemerkt als de auteur van het werk Ter onderbouwing zijn verklaringen overgelegd van [directeur 2] (producties 18 en 25) en van mevrouw [Q], een Ghanese advocaat, over het Ghanese auteursrecht (productie EPI 9). Ook op grond van art. 8 Aw moet FPI Ghana als maker worden aangemerkt omdat haar naam- en adresgegevens op het etiket vermeld staan.

4.6. Hetgeen door FPI Ghana is gesteld (en door gedaagden niet, althans onvoldoende, is betwist), in het bijzonder de overgelegde afbeeldingen op het briefpapier van FPI Ghana, de verklaring van [directeur 2], het Ghanese merk en het feit dat de Ghanafresh-producten van FPI Ghana in Ghana worden gemaakt en van etiketten voorzien, brengt mee dat Ghana als land van oorsprong van het werk heeft te gelden in de zin van art. 5 lid 4 BC – tot welk verdrag Ghana in 1991 is toegetreden – en dat het werk in Ghana in ieder geval aan het begin van deze eeuw, voor het eerst openbaar is gemaakt. De rechthebbende in Nederland kan derhalve een beroep doen op de rechten die de BC rechtstreeks toekent en – op de voet van het in art. 5 lid 1 BC neergelegde gelijkstellingsbeginsel – op het hier geldende auteursrecht. Art. 5 lid 1 BC verklaart de lex loci protectionis (het recht van het land waar bescherming wordt ingeroepen) van toepassing op de bescherming van het auteursrecht. Bij de beantwoording van de vraag wie als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt, gaan partijen er kennelijk vanuit dat dit ook voor Nederland wordt bepaald door wie in het land van oorsprong als auteur moet worden aange-

merkt (lex originis). De beantwoording van de vraag wie de maker (originaire recht-
hebbende) van een werk is, moet echter eveneens worden beoordeeld naar het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd (de lex loci protectionis). Ter beantwoording staat derhalve of FPI Ghana naar Nederlands recht moet worden aangemerkt als auteur. Niet in geschil is dat FPI Ghana haar Ghanafresh-producten in Europa, onder meer in Nederland, vanaf begin van deze eeuw op de markt heeft gebracht of doen brengen met een etiket waarop het auteursrechtelijke werk is afgebeeld, en waarop eveneens haar naam is vermeld:

4.7. In Nederland moet FPI Ghana derhalve worden aangemerkt als de maker op grond van art. 8 Aw, zodat zij dit recht kan invoeren tegen gedaagden. Of zij ook in Ghana rechthebbende is kan in het midden blijven. Aan het eerst ter zitting door Asia opgeworpen verweer dat niet FPI Ghana maar de partij die de Ghanafresh-producten voor het eerst in Nederland heeft ingevoerd, als maker moet worden aangemerkt nu FOB (free on board) is vervoerd, gaat de rechtbank voorbij. Dit verweer is tardief; bovendien doet een bepaling die regelt op welk moment de kosten en risico’s bij de levering van goederen verschuiven van de verkoper naar de koper, niet af aan het feit dat FPI Ghana als producent staat vermeld op het label.

4.8. Koas erkent dat zij vanaf 2012 door haar elders, onder meer in Thailand, gefabriceerde producten heeft (laten) voorzien van aan het werk vrijwel identieke etiketten. Zij biedt dergelijke producten nog steeds aan op haar website. Asia heeft volgens haar eigen opgave (producties A3 en A4) in ieder geval tussen april 2013 en november 2014 niet van FPI Ghana afkomstige Ghanafresh-producten ingekocht en verhandeld. De rechtbank stelt dan ook vast dat Koas en Asia in Nederland inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het auteursrecht van FPI Ghana onder meer door niet van FPI Ghana afkomstige Ghanafresh-producten met de gewraakte etiketten aan te bieden.

4.15. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat Koas en Asia in Nederland inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van

FPI Ghana door niet van FPI Ghana afkomstige Ghanafresh-producten te verhandelen, en dat Koas – vanaf 28 november 2015 – ook inbreuk maakt op het FPI-Uniemark.

Noot

BC, *lex protectionis* en auteursrechtelijke

Deze uitspraak zet de voornamelijk ‘Haagse’ lijn voort, inhoudende dat het gelijkstellingsbeginsel van art. 5(1) Berner Conventie (BC) een internationaal privaatrechtelijke conflictregel is. Het bestaan, de beschermingsomvang én de vraag wie auteur (eerste rechthebbende) is, zijn volgens deze verdragsinterpretatie onderworpen aan het recht van het land waarvoor bescherming wordt ingeroepen. In bovenstaande zaak, die ook draait om hier niet besproken merkenrecht, leidt dat ertoe dat onder toepassing van Nederlands recht het Ghanese FPI Ghana als auteursrechtelijke op door haar gebruikte logo's wordt aangemerkt op grond van artikel 8 Auteurswet. FPI heeft immers producten met het (beschermde) logo op de (Nederlandse) markt gebracht als van haar afkomstig, zonder vermelding van een natuurlijke persoon als maker. Met deze constructie kan de rechtbank aan de door partijen verschillend beantwoorde vraag of artikel 7 (werkgeversauteursrecht) van toepassing is voorbijgaan. Het door FPI gevorderde verbod had betrekking op de EU (r.o. 3.1). Door alleen een verbod voor Nederland toe te kennen hoeft de rechtbank niet in te gaan op de vraag of FPI Ghana in alle andere EU-landen ook rechtelijke is.

De rechtbank Den Haag haalt in *FPI Ghana* geen eerdere rechtspraak aan over toepasselijk recht bij auteurschap. Die is er dus wel. Onder andere in *SDC/Femto Engineering* (AMI 2014/5, p. 172, m.nt. M. van Eechoud), oordeelde de rechtbank Den Haag dat waar voor meerdere landen bescherming wordt ingeroepen tegen het overnemen van software, er per land moet worden beoordeeld bij wie de rechten op software berusten. In beroep (ECLI:NL:GHDHA:2015:2592) haalde het hof eerdere eigen arresten aan waarin het de *lex protectionis* regel toepastte op het vraagstuk van rechtelijke: die van 7 december 2010, ECLI:NL:GHDHA:2010:BP0790 (*Victory*)

en 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 (*My Little Pony*). Het preciseerde dat op grond van het gelijkstellingsbeginsel van artikel 5(1) Berner Conventie 'de *lex loci protectionis* van toepassing [is] op de bescherming van het auteursrecht (zie recentelijk ook HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881 (*Montis*), r.o. 6.3.2), en dus [mijn curs. mve] ook op de vraag wie als originele auteursrechtelijke moet worden aangemerkt'.

Hoewel het zoals gezegd inmiddels al vrij vaste rechtspraak lijkt dat de *lex protectionis* (ook) bepaalt wie rechthebbende is, gaat het mijns inziens wel ver om het HR-arrest in de *Montis*-zaak te lezen als legt de HR artikel 5(1) BC zo uit dat dit een conflictregel bevat. In genoemde zaak ging het om de vraag of Duitsland (en niet Nederland) het land van oorsprong van het ontwerp van de befaamde Charly stoel was, zodat eiser rechtstreekse bescherming op grond van de Berner Conventie toekwam. En of zo'n direct beroep mogelijk was, was weer belangrijk vanwege de vraag of het formaliteitsverbod van artikel 5(2) BC aan verval van auteursrechten op modellen in de weg staat (daarover uitgebreid S. van Gompel, 'Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen', AMI 2017, afl. 2). Over de vraag naar makerschap boog de HR zich niet.

Nadeel van de territoriale aanpak is dat het tot versnippering kan leiden, zeker als sprake is van meerdere auteurs of bij werk in opdracht of werk gemaakt onder leiding en toezicht (art. 6 Aw). Het lijkt me dat dit efficiënte handhaving van auteursrecht niet bevordert. In het *FPI Ghana*-geval was er geen probleem omdat de directeur-ontwerper en zijn bedrijf samen optrokken. Maar waar de potentiële rechthebbenden niet zo eensgezind (meer) zijn kan de territoriale benadering van auteurstatus nog ingewikkelde puzzels opleveren. Het maakt ook de stel-/motiveringsplicht zwaarder, zoals een kledinglabel merkte dat zich op het auteursrecht op jasontwerpen beriep tegen een Nederlandse concurrent. De rechtbank nam wel makerschap aan op grond van het werkgeversauteursrecht voor Nederland, maar weigerde toewijzing van een inbreukverbod voor Frankrijk en Duitsland omdat eiser onvoldoende had gemotiveerd op welke grond zij daar recht-

hebbende was (ECLI:NL:RBDHA:2017:7753). Een ander nadeel van de *lex protectionis* is dat buitenlandse auteurs scherp op moeten letten of er niet een onbedoelde partij rechthebbende wordt. Zeker artikel 8 Aw kan voor verrassingen zorgen. Dat bepaalt dat behoudens tegenbewijs voor de maker gehouden wordt degene die als eerste een werk als van haar afkomstig openbaar maakt. Een consequente territoriale benadering van het auteursrecht brengt dan mee dat het om eerste openbaarmaking in Nederland moet gaan. En dat kan ook door bijvoorbeeld een importeur gebeuren, of door een tussenpersoon die producten op een website aanbiedt die in Nederland toegankelijk is.

Dat er nog wel enige reserve bestaat ten aanzien van de *lex protectionis* bleek onder meer recent nog in hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:4334). Het hof zag geen aanleiding om in kort geding ambtshalve een nadere beoordeling van het op de vraag naar makerschap toepasselijke recht te geven, gezien de in 'rechtspraak en literatuur *regelmatig voorkomende opvatting* [mijn curs. mve] 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).¹

Opmerkelijk in de *FPI Ghana*-uitspraak is overigens dat de Rome II verordening (Verordening (EG), nr. 864/2007) inzake het toepasselijk recht bij niet-contractuele verbintenissen niet aan bod komt. Artikel 8(1) Rome II bepaalt dat de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten beheerst wordt door de *lex protectionis*. In ECLI:NL:RBROT:2016:550 oordeelde rechtbank Rotterdam overigens dat artikel 5(1) BC als specialis voorgaat op Rome II-Vo, maar dat is alleen zo als men artikel 5(1) BC als conflictregel interpreteert. Het HvJ EU heeft daarover geen uitspraak gedaan, en de doctrine is verdeeld. Voor de vraag wie rechthebbende is, is Rome II overigens niet van belang, omdat de verordening geen conflictregels bevat voor dergelijke 'goederenrechtelijke' aspecten.

Mireille van Eechoud

¹ Zie Hof Amsterdam 27 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4334 (*Nomenta/Nikki*), m.nt. J.J.C. Kabel, hiervoor in dit nummer.