



UvA-DARE (Digital Academic Repository)

AMI 2016/4

van Eechoud, M.

Publication date

2016

Document Version

Final published version

Published in

AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

van Eechoud, M. (2016). AMI 2016/4. Case note on: Rb. Rotterdam, 20/01/16, ECLI:NL:RBROT:2016:550 *AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht*, 40(4), 109-110.

General rights

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

Rechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda

Onder (eind)redactie van M.M.M. van Eechoud en M.R. de Zwaan, m.m.v. J-W van der Ree.

Rechtspraak

Nederland

Rb. Rotterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:550 (Korpa Kaartspel)

Geschil over inbreuk auteursrecht inzake spelconcept kaartbingo. Eiser vordert verbod voor Europa. Internationale bevoegdheid. Stilzwijgende forumkeuze. Toepasselijk recht. Art. 28 Rome II-Verordening. Art. 5 lid 1 Berner Conventie. Vaststellen vreemd recht.

Feiten: Eiser is bedenker van het spelconcept 'Korpa Kaartspel' of kortweg 'Korpa'. Dit spelconcept heeft raakvlakken met het bekende cijferbingo-spel, met dien verstande dat op de Korpa-kaart, in plaats van getallen, speelkaarten zijn afgebeeld. Gedaagde Esveco produceerde het Korpa spel voor de exclusieve licentiehouder (h.o.d.n. Holland Bingo). Eiser heeft de samenwerking met de licentiehouder verbroken. Ruim 20 jaar later heeft Esveco in opdracht van een Deense partij het KortBingo-spel geproduceerd en op de markt gebracht in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland. Ook dit spel bestaat uit speelvellen met speelkaarten. Eiser beticht Esveco ervan zijn spelconcept onveranderd te produceren en aan te bieden op de Scandinavische markt. Hij vordert onder meer een inbreukverbod voor Europa en schadevergoeding. Gedaagde betoogt o.m. dat het Korpa Kaartspel geen werk is in de zin van de Nederlandse Auteurswet en, voor zover het spel wél als zodanig kwalificeert, dat van inbreuk geen sprake is.

Rb. 4.1. Het geschil dat ter beoordeling voorligt, heeft internationale aspecten, in ieder geval omdat een EU-wijd verbod is gevorderd én aan de vordering de stelling ten grondslag ligt dat inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van [eiser] door de verhandeling niet alleen in maar ook buiten Nederland, namelijk in Denemarken, Noorwegen en, naar is gebleken, in het Verenigd Koninkrijk. De rechtbank dient daarom allereerst ambtshalve te oordelen over haar internationale bevoegdheid en, voor zover zij bevoegd is, het toepasselijke recht.

4.2. Nu gedaagde de bevoegdheid niet heeft betwist, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 24 EEX-Vo (Verordening (EG) 44/2001).

4.3. Ten aanzien van het toepasselijke recht overweegt de rechtbank als volgt.

Hier is sprake van niet-contractuele verbintenissen. Aangezien het schadebrengende feit dateert van na de datum van inwerkingtreding van deze internationale regeling (11 januari 2009), dient het toepasselijke recht dan ook in beginsel te worden gevonden aan de hand van de conflictregels van de Rome II-Vo (Verordening (EG), nr. 864/2007). De Rome II-Vo verleent evenwel voorrang aan internationale overeenkomsten die met betrekking tot bijzondere onderwerpen van niet-contractuele aard conflictregels bevatten, zo volgt uit artikel 28 lid 1 Rome II-Vo:

Deze verordening laat onverlet de toepassing van internationale overeenkomsten waarbij een of meer lidstaten (EU-lidstaten, Rb) op het tijdstip van de vaststelling van de verordening partij zijn en die regels bevatten inzake het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen.

De Berner Conventie is zo'n bijzonder verdrag. Dit verdrag regelt namelijk in artikel 5 lid 1 het toepasselijke recht (zie o.a. HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, rov 6.3.2. en Hof Den Haag 24 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592).

Artikel 5 lid 1 Berner Conventie luidt als volgt:

De auteurs genieten voor de werken waarvoor zij krachtens deze Conventie zijn beschermd, in de landen van de Unie die niet het land van oorsprong van het werk zijn, de rechten, welke de onderscheidene wetten thans of in de toekomst aan eigen onderdanen verlenen of zullen verlenen, alsmede de rechten door deze Conventie in het bijzonder verleend.

Van toepassing is dan ook de zogenaamde *lex protectionis*, ofwel het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd, zodat de vraag of sprake is van inbreuk in voormelde landen beoordeeld dient te worden naar het recht van die landen. Partijen hebben zich over de inhoud van dit recht echter nog niet uitgelaten. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten over de inhoud van het toepasselijke buitenlandse recht, te weten het recht van Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Noot

Volgens dit vonnis is art. 5(1) BC een *lex specialis* die voorgaat op de conflictregels van de Rome II-Verordening inzake het toepasselijke recht bij onrechtmatige daad, waaronder inbreuken op auteursrecht. De rechtbank haalt ter onderbouwing de *Montis/Goossens* uitspraak van de Hoge Raad aan (NJ 2015/307), en leest daar schijnbaar in dat de Hoge Raad een conflictregel ziet in de Berner Conventie (BC). Echter, in *Montis* draaide het wat auteursrecht betreft om de vraag hoe het formaliteitenverbod van de BC en de reciprociteitsregel voor werken van toegepaste kunst zich verhouden tot het vereiste van art. 21 lid 3 (oud) BTMW, volgens welke voor het in stand houden van auteursrecht bij verval van modelbescherming een expliciete verklaring is vereist. In *Cassina* (HR 26 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5967, NJ 2000/671, m.nt. D.W.F. Verkade) oordeelde de Hoge Raad reeds: een beroep op bescherming van vormgeving op grond van de reciprociteitsbepaling van art. 7 lid 4 BC mag niet afhankelijk worden gesteld van het formele vereiste van een instandhoudingsverklaring ex art. 21 lid 3 (oud) BTMW. Het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC verhindert dat. In *Montis* bevestigt de Hoge Raad dat slechts, en wel in de rechtsoverweging waarnaar de rechtbank verwijst. Ik zie niet hoe we van die analyse uit moeten komen bij de interpretatie dat het gelijkheidsbeginsel van art. 5 lid 1 BC (zie r.o. 4.3 hierboven) een regel van internationaal privaatrecht (conflictregel) is. Daarbij is het belangrijk zich te realiseren dat het *Cassina*-arrest dateert van vóór de inwerkingtreding van de Rome II-Verordening (nr. 864/2007).

Art. 8 Rome II-Verordening bepaalt dat het recht van het land waarvoor bescherming wordt ingeroepen, de vraag beheerst of sprake is van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Daaronder vallen sowieso geen 'goederenrechtelijke' aspecten, zoals de vraag of een werk überhaupt beschermd is en wie de rechthebbende is. Rome II geeft immers slechts conflictregels voor de grensoverschrijdende onrechtmatige daad (en verwante niet-contractuele verbintenissen).

Of de BC een echte conflictregel bevat is omstreven. Wel wordt algemeen aangenomen dat de '*lex protectionis*' past in het interna-

tionale auteursrechtstelsysteem, waarin gelijke behandeling en territoriaal begrensde rechten kernconcepten zijn. De *lex protectionis* regel van art. 8 is ingevoerd met een vrij summier motivering, namelijk dat deze regel in overeenstemming is met het territorialiteitsprincipe dat ten grondslag ligt aan de BC en andere IE-verdragen. De totstandkomingsgeschiedenis van de Rome II-Verordening geeft geen aanwijzingen voor de interpretatie dat art. 5 lid 1 BC door de EU-wetgever wordt beschouwd als een regel van internationaal privaatrecht (conflictregel) die voortgaat op de Rome II-regels. Art. 29 Rome II-Vo schrijft voor dat lidstaten uiterlijk op 21 juli 2008 de Commissie notificeren van verdragen in de zin van art. 28 lid 1 Rome II. In de gepubliceerde lijst van notificaties (*PbEG* 2010/C 343/05) komt de BC niet voor (wel het Europees Octrooi Verdrag overigens). De geschiedenis van de BC laat zien dat zowel art. 5 lid 1 als lid 2 bedoeld zijn om duidelijk te maken dat het Unielanden in de regel niet is toegestaan de bescherming voor buitenlandse auteurs te beperken door het stellen van reciprociteitseisen of door het opleggen van registratieplichten of andere formaliteiten (vgl. Van Eechoud, *Choice of Law in Copyright and Related Rights*, Kluwer Law International 2009). Dat wil niet zeggen dat er geen invloed uitgaat van de BC op IPR-instrumenten van de EU. Het zou geen kwaad kunnen als er prejudiciële vragen worden gesteld over de relatie BC en Rome II.

De rechtbank verwijst ook naar Hof Den Haag, dat inderdaad de laatste jaren expliciet heeft geoordeeld dat uit art. 5 lid 1 BC de *lex loci protectionis* volgt, in het bijzonder met betrekking tot de vraag of een werk beschermd is en wie als originele auteursrecht-hebbende moet worden aangemerkt (zie o.m. Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716, *IER* 2014/3, m.nt. L. Belder (*My Little Pony*); en Hof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592, *AMI* 2015/6 p. 186 e.v. m.nt. M. van Eechoud, en 1e aanleg Vrz. Rb. Den Haag 24 februari 2014, *AMI* 2014/5, m.nt. M. van Eechoud (*SDC Verifier/Femto Engineering*)). Over de verhouding tot de Rome II-Verordening heb ik echter geen uitspraak kunnen vinden.

Dat de rechter de uitspraak aanhoudt en partijen in de gelegenheid stelt zich uit te laten over de inhoud van buitenlands recht is minder opmerkelijk. Formeel dient de rechter vreemd recht ambtshalve toe te passen, aangezien het 'recht' is in de zin van art. 25 Rv. In de praktijk is het niet altijd de rechter die de inhoud van het buitenlands recht vaststelt en toepast. Zo kan de rechter überhaupt voorbijgaan aan de toepasselijkheid van vreemd recht, of uitgaan van een vermoeden van gelijkheid van buitenlands recht, of passeert hij een beroep op de toepasselijkheid van vreemd recht omdat de partij die zich erop beroept niet (afdoende) aangeeft waarin het van Nederlands recht verschilt (vgl. H. Boonk, 'Ambtshalve toepassing van het IPR en processuele rechtskeuze', *NIPR* 2005, p. 20-29). Het komt heel geregeld voor dat de rechter partijen opdraagt informatie over de inhoud van vreemd recht over te leggen, met name middels opinies. Vgl. de complexe zaak *Technip/Mol* (Hof Den Haag 28 september 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN8795, *NIPR* 2011/54) over auteursrecht op software voor de petrochemische industrie. Daarin vroeg het Hof Den Haag aan eiser Technip (verweerder in beroep) om zich uit te laten over de vraag welke eisen er worden gesteld aan de beschermbaarheid van software in 52 verschillende landen (buiten de EU en VS). Territorialiteit in het auteursrecht komt met flinke kosten.