

## Nr. 6 Montis (Charly & Chaplin)

Hoge Raad 30 oktober 2009, 08/00431

(mrs. J.B. Fleers, J.C. van Oven, W.A.M. van Schendel, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser)

**Auteursrecht. Modelrecht. Verval auteursrecht op grond van art. 21 lid 3 BTMW (oud). Formaliteitsverbod van art. 5 lid 2 Berner Conventie i.c. niet van toepassing omdat Nederland land van oorsprong is.**  
(art. 5 lid 3 BC)

Arrest

Montis Design BV, gevestigd te Dongen, eiseres tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen, thans mr. R.A.A. Duk,

tegen

[Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], verweerster in cassatie, advocaat: mr. M.W. Scheltema.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Montis en [verweerster].

[...]

### 3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Montis ontwikkelt en produceert meubelen. [Betrokkene 1], voormalig directeur en grootaandeelhouder van Montis, heeft in 1983 de stoelen Charly en Chaplin ontworpen. Deze stoelen verschillen in grootte doch zijn qua vormgeving (verder) identiek.

(ii) Op 19 april 1988 is met betrekking tot de Charly en de Chaplin een internationaal modeldepot verricht. Dit is op 12 juli 1988 ingeschreven.

(iii) [Verweerster] exploiteert een winkelketen voor meubelen en woningtextiel. Zij voert een stoel – Beat – waarvan het uiterlijk een zekere gelijkenis vertoont met dat van de Charly en de Chaplin.

(iv) Montis heeft op 5 april 2007 bij brief van haar raadvrouw aan [verweerster] bericht dat de Charly en de Chaplin auteursrechtelijke bescherming genieten en dat door het op de markt brengen van de Beat op het auteursrecht van Montis inbreuk wordt gemaakt. [Verweerster] is daarbij gesommeerd om een zogenoemde onthoudingsverklaring te ondertekenen. [Verweerster] heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

3.2 In het onderhavige geding vordert Montis, kort samengevat, een bevel aan [verweerster] om iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van producten die (nagenoeg) identiek zijn aan de Charly en de Chaplin te staken en gestaakt te houden, met een aantal nevenvorderingen. De voorzieningenrechter heeft de vordering grotendeels toegewezen voorzover het de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de Beat betreft. Het hof heeft bij het bestreden arrest het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de vorderingen van Montis afgewezen.

3.3.1 In cassatie is nog slechts aan de orde het door [verweerster] in de feitelijke instanties gevoerde, maar door Montis bestreden, verweer dat het auteursrecht van Montis op de Charly en de Chaplin is vervallen doordat Montis niet tijdig voordat de geldigheidsduur van de inschrijving van het modeldepot was verstreken, een instandhoudingsverklaring in de zin van de (op 1 december 2003 vervallen) artikelen 21 lid 3 en 24 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (verder aan te duiden als BTMW), heeft gedeponneerd.

3.3.2 Het hof heeft dit verweer aanvaard en daartoe het volgende overwogen:

4.4. *Dat Montis noch tot verlenging van het modeldepot noch tot het afleggen van een verklaring tot instandhouding van het auteursrecht is overgegaan is tussen partijen niet in geschil. Montis betoogt echter dat dit een en ander niet tot verlies van het auteursrecht ingevolge artikel 21 lid 3 BTMW (oud) heeft geleid nu zij nimmer een uitsluitend recht op het model in de zin van dat artikel heeft verkregen omdat de Charly en de Chaplin ten tijde van het depot niet voldeden aan de nieuwigheidsis zoals die was neergelegd in artikel 4 lid 1 BTMW. Zij stelt dat in een dergelijk geval zo niet de (gehele) BTMW dan in ieder geval het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW toepassing mist.*

4.5. *Anders dan de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat dit betoog moet worden verworpen. Ingevolge de BTMW komt aan de werking van een modeldepot een einde (onder meer) door nietigverklaring van het depot in verband met daaraan klevende gebreken (waaronder, blijkens het bepaalde in artikel 15 uitdrukkelijk ook het geval dat het uitsluitend recht niet wordt verkregen als gevolg van het niet voldoen aan de nieuwigheidsis – vgl. de artikelen 4 en 15 BTMW zoals die tot 1 december 2003 luiden), voorts door vrijwillige doorhaling en door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het depot (vgl. artikel 7 BTMW). In alle genoemde gevallen verbond artikel 21 lid 3 BTMW aan het eindigen van (de werking van) het depot de consequentie dat, tenzij een instandhoudingsverklaring was afgelegd, ook het aan de deposant toekomend auteursrecht op het desbetreffende model verviel.*

*Dat het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving toepassing zou missen in het geval dat het model weliswaar niet aan de nieuwigheidsis voldeed doch geen nietigverklaring op die grond was gevorderd en in rechte was uitgesproken is onverenigbaar met de systematiek van de BTMW zoals die onder meer uit de hier besproken bepalingen voortvloeit.*

4.6. *Nu uit de stellingen van partijen, zoals nader toegelicht ter zitting, volgt dat in ieder geval vanaf omstreeks 23 februari 1990 en derhalve ten tijde van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het modeldepot (in 1993) het auteursrecht aan haar toebehoorde, bracht de werking van 21 lid 3 BTMW (oud) mee dat toen ook het auteursrecht met betrekking tot de Charly en de Chaplin is vervallen. Dat artikel 21 BTMW inmiddels (sedert 1 december 2003) niet meer geldt, maakt dit niet anders.*

4.7. *Montis heeft nog betoogd dat het bepaalde in de artikelen 21 en 24 BTMW (oud) buiten toepassing moeten worden gelaten omdat deze artikelen in strijd zijn met (onder meer) artikel 5 lid 2 van de Berner Conventie. Dit betoog stuit echter af op het feit dat het hier om een geschil tussen twee Nederlandse vennootschappen gaat en de Berner Conventie derhalve toepassing mist.*

3.4 Onderdeel I van het middel strekt ertoe het door het hof in rov. 4.4 samengevatte en in rov. 4.5 verworpen standpunt van Mon-

tis alsnog in cassatie ingang te doen vinden. Het onderdeel faalt omdat het hof terecht en op juiste gronden dit standpunt heeft verworpen.

3.5.1 Onderdeel II bestrijdt de verwerping in rov. 4.7 van het betoog van Montis dat art. 21 lid 3 BTMW (oud) als strijdig met art. 5 lid 2 van de Berner Conventie (BC) buiten toepassing moet worden gelaten. Het onderdeel betoogt dat het hof ten onrechte van oordeel is dat, omdat het hier om een geschil tussen twee Nederlandse vennootschappen gaat, art. 5 lid 2 BC toepassing mist. Volgens het onderdeel kan deze bepaling naar haar inhoud een ieder verbinden en heeft zij dus op grond van art. 93 Gw. verbindende kracht en moet daarom art. 21 lid 3 BTMW (oud), dat onverenigbaar is met art. 5 lid 2 BC, ingevolge art. 94 Gw. buiten toepassing blijven.

3.5.2 Het onderdeel kan niet slagen. Uit de stukken van het geding blijkt dat partijen in hoger beroep, alsook in cassatie, ervan zijn uitgegaan dat Nederland het land van oorsprong van beide werken van Montis is. Dat betekent, gelet op art. 5 lid 3 BC, dat het oordeel van het hof dat art. 5 lid 2 BC toepassing mist, juist is, wat er ook zij van de daarvoor door het hof gebezigde grond (vgl. rov. 3.3.3 van HR 11 mei 2001, nr. C99/234, LJN AB1558, NJ 2002, 55 (Vredestein/Ring 65)). Het beroep van Montis op art. 93 en 94 Gw. berust op een onjuiste rechtsopvatting. Deze bepalingen hebben immers geen betrekking op de – in het onderhavige geval voorliggende – vraag of een eenieder verbindende verdragsbepaling in een gegeven geval van toepassing is. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden aan de hand van het desbetreffende verdrag of de inhoud van de verdragsbepaling zelf.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

- verwerpt het beroep;
- veroordeelt Montis in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 374,34 aan verschotten en € 2.200,- voor salaris.

---

## Noot

*M.M.M. van Eechoud*

Wellicht heeft de Hoge Raad zich met bovenstaand arrest voor het laatst uitgesproken over het verval van auteursrechten op ontwerpen die ook als model zijn gedeponeerd vanwege het ontbreken van een zgn. instandhoudingsverklaring. Voorheen bepaalde art. 21 lid 3 BTMW (oud) dat het verval van het modelrecht inhield dat ook het eventuele auteursrecht op het model gelijktijdig met het modelrecht verviel (voorzover beide rechten in handen van dezelfde rechthebbende waren). Dat verval van het auteursrecht was echter door de rechthebbende te voorkomen door in het jaar voorafgaande aan het verval van het modelrecht een (in het modellenregister in te schrijven) bijzondere verklaring ‘met het oog op de instandhouding van zijn auteursrecht’ af te leggen. Gevallen waarin de kwestie van verval van auteursrecht nog speelt worden in rap tempo zeldzamer. Bij de implementatie van de Modellen-

richtlijn (Richtlijn 98/71/EG, *PbEG* 1998, L289/28) in 2003 nam de wetgever immers de gelegenheid te baat om art. 21(3) BTMW af te schaffen. Daarbij is geen overgangsregeling getroffen, de wijziging had dus onmiddellijke werking.

Meubelproducent Montis, wiens modelrecht uit 1988 was verlopen, probeerde met een beroep op het auteursrecht de stoel ‘Beat’ van de markt te krijgen, omdat het een ongeautoriseerde verveelvoudiging van de stoelen Charly en Chaplin zou zijn. Daarbij ging eiser voor twee ankers liggen. Het auteursrecht op het ontwerp van de Charly en Chaplin stoelen zou ondanks het ontbreken van een instandhoudingsverklaring niet vervallen zijn, omdat het ontwerp nooit voor modelbescherming in aanmerking zou zijn gekomen wegens gebrek aan nieuwigheid. Een nogal bevreemdend argument: de rechthebbende werpt in feite de concurrentie voor de voeten dat ze zijn depot niet hebben aangevochten. Desondanks ging in eerste aanleg de voorzieningenrechter met Montis mee. Het Hof maakte korte metten met deze redenering, en vond de Hoge Raad (en AG) aan zijn zijde.

Het tweede anker was de Berner Conventie. Die bevat, zoals bekend, een verbod op het stellen van formele vereisten voor het ontstaan en behoud van auteursrechtelijke bescherming. In *Cassina/Sedeta* (Jacobs) had de Hoge Raad al uitgemaakt dat de instandhoudingsverklaring zoals voorgeschreven door de BTMW in strijd was met het formaliteitenverbod (HR 26 mei 2000, *AMI* 2000/10, p. 210-214). Deze uitspraak was ook een belangrijke aanleiding voor de afschaffing van de instandhoudingsverklaring in 2003. Maar in *Cassina* ging het om een Italiaanse rechthebbende op uit Italië afkomstige ontwerpen. Het betrof kortom een partij die zich direct op de Berner Conventie kon beroepen.

Montis betoogt dat ook haar een beroep op het formaliteitenverbod (en dus op het voortbestaan van auteursrecht) toekomt. De Berner Conventie is echter niet van toepassing op ‘interne’ gevallen. Preciezer gezegd: bescherming op grond van de Berner Conventie kan in Nederland alleen worden ingeroepen voor werken die niet Nederland als land van oorsprong hebben, maar een ander Unieland. De plaats van eerste uitgave is het primaire aanknopingspunt voor het bepalen van het land van oorsprong (art. 5(4) sub a BC, vgl. art. 47((3) Aw). Ingevolge art. 3(3) is sprake van uitgave als er gelet op de aard van het werk voldoende exemplaren in omloop zijn gebracht om te voldoen aan de redelijke behoefte van het publiek. Voor niet-uitgegeven werken is het aanknopingspunt de nationaliteit of gewone verblijfplaats van de auteur (art. 5(4) sub c BC). Niet in geschil was dat Nederland land van oorsprong is van de werken, naar men mag aannemen omdat de ontwerpen voor het eerst in Nederland op de markt zijn gebracht. Voor deze situatie geeft de Berner Conventie geen (minimum)bescherming. Het Hof was ook tot deze conclusie gekomen, maar dan per abuis op de grond van het feit dat ‘het om een geschil tussen twee Nederlandse vennootschappen gaat [...]’.

De Hoge Raad neemt dus de conclusie over, ‘wat er ook zij van de daarvoor door het Hof gebezigde grond’. Bepaald geen onverwachte uitspraak, maar wel het signaleren waard: dat de Berner Conventie in essentie ‘vreemdelingenrecht’ is wordt nogal eens uit het oog verloren.