

## OVER CUMULATIE GESPROKEN

P. B. Hugenholtz

[bijdrage aan Symposium Intellectuele Eigendom (Brinkhof-symposium), Den Haag, 9 mei 2000, verschenen in *Bijblad bij De Industriële Eigendom 2000/7*, p. 240-242]

Het recht van intellectuele eigendom is in al zijn onderdelen (auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, sui generis rechten) de afgelopen decennia onstuimig gegroeid.<sup>1</sup> Mede onder invloed van de opmars van de informatietechnologie is in toenemende mate sprake van domeinoverlapping en -vervlechting. Het gevolg is dat steeds vaker op één object tegelijkertijd meerdere rechten van intellectuele eigendom rusten, terwijl de inhoud en de beperkingen van de toepasselijke regimes niet congruent zijn. Handelingen die onder het ene regime aan de rechthebbende zijn voorbehouden, zijn onder het andere gewoon toegestaan. Welke regime prevaleert in een geval van samenloop? Mag de rechthebbende (of de gebruiker) kiezen uit “the best of both worlds”<sup>2</sup> of gaat het ene regime voor het ander? Over deze vraag, die in wezen de innerlijk consistentie van het recht van intellectuele eigendom betreft, valt veel te zeggen; meer in elk geval dan de bescheiden literatuur die deze kwestie in Nederland tot op heden heeft opgeleverd.<sup>3</sup> Het karakter van deze bijdrage laat dat echter niet toe; ik moet mij beperken tot enkele losse gedachten.

Voor de opmars van de samenloop in de intellectuele eigendom zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst: de vervlechting (‘convergentie’) van cultuur, techniek en commercie. De drie domeinen waarbinnen de hoofdstromingen van het recht van intellectuele eigendom zich hebben ontwikkeld (auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht) zijn elkaar in toenemende mate gaan overlappen. Cultuur en techniek ontmoeten elkaar in de industriële vormgeving en de informatietechnologie; cultuur en commercie in de reclame en het ‘entertainment’.

Een tweede oorzaak is de autonome groei van de deelgebieden van het recht van intellectuele eigendom. Mede ten gevolge van de steeds verdergaande specialisering, waardoor het zicht op de eenheid van het recht verloren is gegaan,<sup>4</sup> worden traditionele

---

<sup>1</sup> Zie onder meer J.H. Spoor, *De gestage groei van merk, werk en uitvinding*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990; D.W.F. Verkade, *Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid*, Deventer: Kluwer 1990, 11-15; T. Koopmans, ‘Intellectuele eigendom, economie en politiek’, *Informatierecht/AMI* 110-111.

<sup>2</sup> D.W.F. Verkade, ‘The cumulative effect of copyright law and trademark law: which takes precedence?’, in: J.J.C. Kabel en G.J.H.M. Mom, *Intellectual property and information law*, Den Haag: Kluwer 1998, p. 72.

<sup>3</sup> De literatuur betreft in hoofdzaak de onderlinge relatie tussen auteurs- en merkenrecht resp. auteurs- en modellenrecht. Zie over eerstgenoemde kwestie L. Wichers Hoeth, ‘Samenloop tussen merkenrecht en auteursrecht. Een kwestie van dubbel behoren?’, in: *Naar Behoren, Jubileumbundel van het Juridisch Gezelschap Amsterdam*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982, p. 137; D.W.F. Verkade, ‘Het werk als merk, en het merk als werk’, *Auteursrecht/AMR* 1982/5, p. 141; id., ‘The cumulative effect of copyright law and trademark law: which takes precedence?’ (noot 2). Zie over de relatie auteurs- en modellenrecht H. Cohen Jehoram, ‘Cumulation of Protection in the EC Design Proposals’, *EIPR* 1994, p. 514 en aldaar aangehaalde literatuur.

<sup>4</sup> H. Drion, ‘Ontmoetingen met het auteursrecht’, in: H. Cohen Jehoram, P. Solleveld en G.M. Platteeuw (red.), *Auteursrechtbeleid in de informatiemaatschappij*, Den Haag: Staatsuitgeverij 1987, p. 83.

domeingrenzen niet langer in acht genomen. Het (schrik)voorbeeld bij uitstek is de recente verruiming van het octrooirechtelijk domein met ‘business patents’.<sup>5</sup>

Cumulatie in de intellectuele eigendom is overigens geen nieuw verschijnsel. Het klassieke voorbeeld is de Dik Trom-casus, die in 1982 zelfs tot kamervragen leidde. Op 1 januari van dat jaar, 50 jaar na de dood van C. Joh. Kieviet, was het auteursrecht op de populaire kinderboekenserie verlopen. Niet voor een gat te vangen had uitgever Kluitman een tekening van Dik Trom, achterstevoren gezeten op een ezel (met daarboven de woorden ‘Dik Trom’), als beeldmerk laten deponeren. Enkele kamerleden suggereerden “dat op deze wijze een poging wordt gedaan het in tijd ongelimiteerd verlengbare merkrecht te gebruiken om één van de doeleinden van de Auteurswet 1912 te frustreren, nl. het recht [...] om 50 jaar na het sterfjaar van de auteur diens werken in het publiek domein te brengen.”<sup>6</sup> De vragenstellers gaven de minister van Economische Zaken in overweging het Openbaar Ministerie te verzoeken de nietigheid van het depot wegens strijd met de goede zeden in te roepen. De minister voelde daar weinig voor. “Mij is nimmer gebleken van opruiende of zedenbedervende effecten die van de woorden ‘Dik Trom’ dan wel van de [...] afbeelding zouden uitgaan.”

Bijna klassiek is inmiddels ook de zaak Dior/Evora. Kan een parfumfabrikant op basis van het auteursrecht op de parfumverpakking verhinderen dat voor rechtmatig (parallel) verhandelde parfums geadverteerd wordt? Deze ogenschijnlijk simpele vraag heeft inmiddels een stortvloed van jurisprudentie opgeleverd, waarop hieronder nader zal worden ingegaan.

Het kost weinig moeite naast deze ‘klassieken’ andere gevallen van potentiële samenloop te verzinnen. Een enkel voorbeeld: voor computerprogrammatuur geldt een complexe wettelijke beperking van het auteursrecht, die het ‘decompileren’ (‘reverse engineering’) onder strikte voorwaarden toelaat (art. 6 Richtlijn 91/250/EEG; art. 45m Auteurswet). Het octrooirecht kent een dergelijke beperking niet, maar wel de - beperkt uit te leggen<sup>7</sup> - onderzoeksexceptie van art. 53 lid 3 Rijksoctrooiwet. Kan de rechtmatige gebruiker van computerprogrammatuur waarop auteursrecht én octrooirecht rust, zich naar believen op (een van) beide beperkingen beroepen? Of worden de beperkingen door het octrooirecht resp. het auteursrecht ‘overruled’?

De wet regelt cumulatie slechts in incidentele gevallen, waarin weinig lijn valt te ontdekken. Op grond van art. 13A.1 BMW wordt de merkhouders beschermd “onverminderd de toepassing van het gemene recht”. Daarentegen bepaalt art. 14 lid 5 BTMW dat de houder van een modelrecht geen bescherming op grond van oneerlijke mededinging toekomt “voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden”. Volgens art. 1, tweede zin, BMW kunnen vormen “die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden” niet als merken worden beschouwd. De bepaling vormt een beletsel voor de merkenrechtelijke bescherming van veel producten van toegepaste kunst, die door het auteursrecht of het modellenrecht beschermd plegen te worden.<sup>8</sup> Art.

---

<sup>5</sup> J. Thomas, ‘Patents and E-commerce: the United States experience post-State Street Bank’, IER 2000/3, p. 116.

<sup>6</sup> Nederlands Juristenblad 1982, p. 50-51, m.nt. H. Cohen Jehoram. Zie Verkade, a.w. (noot 2), p. 69.

<sup>7</sup> HR 18 december 1992, NJ 1993, 735 (Medicopharma/ICI).

<sup>8</sup> Volgens BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys I), ro. 15 strekt art. 1 lid 2 BMW echter niet tot regeling van samenloop tussen het merkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, maar ter bescherming van de vrije mededinging.

1 lid 2 BMW geldt echter niet voor tweedimensionale tekens<sup>9</sup>, en laat aldus alle ruimte voor eventuele cumulatie. Art. 25 van de Wet inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten ('Chipswet') sluit oorspronkelijke topografieën uit van auteursrechtelijke bescherming. Daarentegen laat art. 21 lid 1 BTMW cumulatie van modellenrecht en auteursrecht uitdrukkelijk toe; de eis van een instandhoudingsverklaring (art. 21 lid 3 BTMW) is recent door de Hoge Raad in strijd verklaard met het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 van de Berner Conventie.<sup>10</sup>

Veruit de meeste samenloop op het terrein van de intellectuele eigendom is door de wetgever echter ongeregeld gelaten. Hoe met dergelijke gevallen om te gaan? In de jurisprudentie en literatuur komen we verschillende opvattingen tegen.

#### *Cumulatie 'moet kunnen'*

In het arrest in de zaak Bigott/Doucal oordeelde de Hoge Raad dat cumulatie tussen auteurs- en merkenrechtelijke bevoegdheden in beginsel mogelijk is, "tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit."<sup>11</sup> Wij herkennen in dit oordeel de opvatting van Wichers Hoeth: samenloop is "een kwestie van dubbel behoren."<sup>12</sup> In vergelijkbare zin oordeelde het Benelux Gerechtshof eerder in de zaak Dior/Evora. Volgens het hof sluit het stelsel van de BMW cumulatie met het auteursrecht niet uit, zelfs niet "indien het auteursrecht in voorkomende gevallen een verdergaande bescherming zou bieden."<sup>13</sup> Cumulatie kan echter wel afstuiten op het vrije verkeer van goederen dat door art. 30 (voorheen 36) van het EG-verdrag wordt gewaarborgd, zo leert het Hof van Justitie in dezelfde zaak.<sup>14</sup>

#### *Het 'wezen' van de vordering*

Haaks op de opvatting van de Hoge Raad en het Benelux Gerechtshof staat de leer van Verkade. Volgens Verkade behoort de ene wet op het terrein van de intellectuele eigendom de ander niet te doorkruisen.<sup>15</sup> Van geval tot geval dient te worden nagegaan welk regime in casu voorrang heeft. Daartoe dienen wij op zoek te gaan naar de essentie van de rechtsvordering. Gaat het in wezen om een auteursrechtelijke aanspraak (voorbeeld: Dik Trom), dan prevaleert het auteursrecht; het merkenrecht mag dan niet fungeren als substituut voor het auteursrecht. Gaat het in wezen om een merkenrechtelijke claim (bijvoorbeeld Dior/Evora), dan heeft de merkenrechtelijke regel voorrang; de uitputting van het merkrecht impliceert de auteursrechtelijke vrijheid voor de parfums te adverteren. Met dat al doet deze opvatting enigszins denken aan de beroemde IPR-regel van Von Savigny; uit de categorisering van de rechtsverhouding volgt de aanknopingsregel die het toepasselijke recht aanwijst.

---

<sup>9</sup> BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 (Burberrys II).

<sup>10</sup> HR 26 mei 2000, Nr. C98/231HR (Cassina en Mobica/Jacobs).

<sup>11</sup> HR 16 april 1999, NJ 697 (Bigott/Doucal) m.nt. P. B. Hugenholtz, IER 1999, p. 164 m.nt. F.W. Grosheide.

<sup>12</sup> Wichers Hoeth, a.w. (noot 3).

<sup>13</sup> BenGH 16 december 1998, IER 1999, p. 126 (Dior/Evora).

<sup>14</sup> HvJEG 4 november 1997 (C-251/95), TVVS 1998, p. 26 m.nt. MRM, BIE 1998, p. 195 m.nt. Ste (Dior/Evora), ro. 58.

<sup>15</sup> Verkade, a.w. (noot 2), p. 72.

De leer van Verkade is op papier aantrekkelijk, maar lijkt in de praktijk moeilijk toe te passen. Hoe het ‘wezen’ van de rechtsvordering vast stellen? Het probleem is nu juist dat de traditionele grenzen tussen de deelterreinen van de intellectuele eigendom gaandeweg vervloeid zijn, waardoor de rechten hybride kenmerken zijn gaan vertonen. Zo heeft het auteursrecht zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot wapen in de concurrentiestrijd; het auteursrecht heeft ‘merkenrechtelijke trekken’ gekregen.<sup>16</sup>

#### *Analoge toepassing van wettelijke beperkingen*

Naar mijn mening ligt de waarheid ergens in het midden. De Hoge Raad heeft gelijk met zijn opvatting dat samenloop in het recht van intellectuele eigendom in beginsel mogelijk is. Verkade heeft gelijk met zijn stelling dat de ene wet de ander niet behoort te ondermijnen. Het ‘tenzij’ van de Hoge Raad (“tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit”) houdt hiermee onvoldoende rekening, en is in zijn legisme (‘bepaaldelijk’) eigenlijk niet van deze tijd. Het is naïef te veronderstellen dat alle mogelijke gevallen van cumulatie door de wetgever reeds zijn voorzien, en goed geregeld.

Iedere regeling op het gebied van de intellectuele eigendom weerspiegelt idealiter een evenwicht tussen exclusiviteit en vrijheid van mededinging c.q. informatievrijheid. Waar in de wet om redenen van algemeen belang aan het uitsluitend recht paal en perk is gesteld, kan daarmee bij de uitleg van een ‘samenlopende’ regeling rekening worden gehouden, ook indien de wetgever dit belang in laatstbedoelde regeling niet “bepaaldelijk” heeft onderkend. Dit geldt a fortiori indien er grondrechten in het geding zijn. Afhankelijk van de ratio van de beperking kan aldus tot analoge toepassing worden besloten.<sup>17</sup> Het arrest van de Hoge Raad in de zaak Dior/Evora lijkt hiervoor ook buiten het terrein van het auteursrecht ruimte te laten.<sup>18</sup>

De hierboven verdedigde opvatting laat zich illustreren aan de hand van het voorbeeld van de ‘gedecompileerde’ computerprogrammatuur, waarop auteursrecht én octrooirecht rusten. Een decompilatiebeperking komen wij, anders dan in de Auteurswet, in het octrooirecht niet tegen. Gezien de ratio van de beperking (het voorkomen van misbruik van machtsposities op de softwaremarkt), valt echter veel te zeggen voor analoge toepassing in het octrooirecht.

#### *Wettelijke maatregelen (‘harmonisatie’)*

Het mooiste zou natuurlijk zijn: een alomvattende wettelijke regeling waarin de diverse onderdelen van het recht van intellectuele eigendom op harmonische wijze op elkaar zijn afgestemd, zodat ongewenste samenloop zich niet meer kán voordoen. In zijn Rapport over de codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 BW blijkt regeringscommissaris Brinkhof niet geheel ongevoelig voor deze gedachte. Na geconstateerd te hebben dat het met de huidige wetgeving op dit terrein, kort samengevat, een rommeltje is, schrijft Brinkhof: “de eerste gedachte is dat een allesomvattende codificatie van het recht van de intellectuele eigendom zoals Meijers voor ogen stond, het juiste antwoord is.” Hier is de ware rechtswetenschapper aan het

---

<sup>16</sup> F.W. Grosheide, ‘De commercialisering van het auteursrecht’, *Informatierecht/AMI* 1996, p. 43; id., ‘Zwakke’ werken’, in: *Intellectuele Eigenaardigheden (Bremer-bundel)*, Deventer 1988, p. 122

<sup>17</sup> Brunner, *Beginselen van samenloop*, 2<sup>e</sup> druk, Arnhem 1984, p. 26; Wichers Hoeth, a.w. (noot 3), p. 142.

<sup>18</sup> HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682 m.nt. J.H. Spoor.

woord. Maar Brinkhof de praktijkman verwerpt deze gedachte weer onmiddellijk. “Van de aanduiding intellectuele eigendom gaat de suggestie uit van eenheid en samenhang. De werkelijkheid is anders. Intellectuele eigendom is een verzameling van qua doelstelling en uitwerking heterogene regelingen afkomstig uit bronnen op verschillende niveaus: het internationale, het Europese, het Benelux en het nationale niveau.” Aan een dergelijk ratjetoe van supranationale regels valt op nationaal niveau weinig te codificeren. “Het is zonde van de tijd en energie te pogen een dergelijk Boek 9 te ontwerpen”, zo verzucht de regeringscommissaris.<sup>19</sup>

En zo is het natuurlijk ook. Terwijl de lidstaten de laatste brokken nieuw IE-recht nog aan het verteren zijn (het vermaledijde databankenrecht bijvoorbeeld), worden in Brusselse keukens alweer allerlei nieuwe IE-gerechten geprepareerd. Met de aanstaande aanvaarding van de Auteursrechtlijn<sup>20</sup> staat het *nec plus ultra* van de intellectuele eigendom binnenkort ook op de Nederlandse kaart: de juridische bescherming van technische bescherming van auteursrechtelijk beschermde werken.<sup>21</sup> Over cumulatie gesproken!

---

<sup>19</sup> J.J. Brinkhof, ‘De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek. Een tussenbalans’, Bijlage I. Voorgeschiedenis, Den Haag, maart 1997, p. 4.

<sup>20</sup> Europese Commissie, Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Brussel, 21 mei 1999, COM (1999) 250 def.

<sup>21</sup> Art. 6 Auteursrechtlijn; zie K.Koelman, ‘Hoe een koe een haas vangt: de bescherming van technologische voorzieningen’, Computerrecht 2000, p. 30-36.