

Niet zomaar een slapstick: *Charly & Chaplin* en het verval van auteursrecht op modellen

S.J. van Gompel

Dr. S.J. van Gompel is universitair docent aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam en redacteur van dit blad.

Het regime van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW) ligt al ver achter ons, maar de vraag of het auteursrecht op modellen waarvoor in het verleden geen 'instandhoudingsverklaring' is afgelegd, geacht moet worden blijvend te zijn vervallen of te zijn herleefd houdt de gemoederen nog altijd bezig. Dit artikel analyseert aan de hand van de Montis/Goossens-jurisprudentie of het oude vereiste van een instandhoudingsverklaring in overeenstemming is met internationaal en Europees recht, welke implicaties dat heeft voor het kunnen invoeren van auteursrechtelijke bescherming in Nederland en op welke termijn van bescherming de betrokken werken dan aanspraak hebben. Geconcludeerd wordt dat de lijn die thans in de jurisprudentie is ingezet onverenigbaar is met internationaal recht.

In Nederland vinden werken van toegepaste kunst en industriële vormgeving bescherming zowel onder het auteursrecht als onder het modellenrecht, mits aan alle toepasselijke materiële en formele beschermingsvoorwaarden wordt voldaan. De regimes opereren naast en onafhankelijk van elkaar: zolang een model is ingeschreven (tot maximaal vijf keer vijf jaar) kan een beroep worden gedaan op zowel het modellenrecht als het auteursrecht; na afloop van modellenrechtelijke bescherming staat, tot maximaal zeventig jaar na het sterfjaar van de maker, een beroep open op auteursrechtelijke bescherming.¹

Dit was anders in het verleden.² Hoewel sinds 1975 cumulatie van bescherming onder het modellenrecht en het auteursrecht mogelijk was, gold tot 1 december 2003 dat, bij samenloop van deze rechten, het verval van het modellenrecht tevens het verval van het auteursrecht op hetzelfde model met zich meebracht, tenzij de modelrechthouder een bijzondere verklaring aflegde met het oog op de instandhouding van zijn auteursrecht (art. 21 lid 3 (oud) BTMW). Behoudens het bestaan van een instandhoudingsverklaring verviel het auteursrecht op een model dus gelijktijdig met

het modellenrecht, dat een beschermingstermijn had van maximaal drie keer vijf jaar (art. 12 (oud) BTMW). Werd wel een instandhoudingsverklaring afgelegd, dan gold een auteursrechtelijke beschermingstermijn van vijftig jaar en, sinds 1 juli 1995, zeventig jaar na het sterfjaar van de maker. Bij de aanpassing van de BTMW aan de Modellenrichtlijn (richtlijn 98/71/EG) is de modellenrechtelijke beschermingstermijn verlengd tot maximaal vijf keer vijf jaar en is de regeling van het gelijktijdige verval van het auteursrecht bij het ontbreken van een instandhoudingsverklaring geschrapt.³

De rechtsbescherming van modellen is daarmee verruimd. Thans staat naast het modellenrecht in beginsel onvoorwaardelijk beroep open op het auteursrecht. Het is echter de vraag of dit ook geldt voor modellen waarvoor de modellenrechtelijke bescherming is vervallen vóór 1 december 2003 en waarbij geen instandhoudingsverklaring is afgelegd. Ogenscheinlijk is het auteursrecht op die modellen krachtens art. 21 lid 3 (oud) BTMW mede vervallen, maar de vraag is of het vereiste van een instandhoudingsverklaring eigenlijk wel in overeenstemming is/was met internationaal en Europees recht. Daarover gaan in essentie de *Montis*-zaken.

¹ Voorts kan op het leerstuk van slaafse nabootsing worden teruggegaan in gevallen waarin sprake is van nodeloos verwarringwekkende gelijkenis. Dit leerstuk blijft in dit artikel buiten beschouwing.

² Zie H. Cohen Jehoram, 'Auteurs- en onrechtmatige daadsrecht in het nieuwe en komende modellenrecht', *AMI* 2003/1, p. 1-5.

³ Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 20 juni 2002 (*Trb.* 2002, 129), in werking getreden op 1 december 2003.

In dit artikel wordt geanalyseerd of het verval van auteursrecht op modellen als gevolg van het ontbreken van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW in overeenstemming is met de bescherming die Nederland krachtens de Berner Conventie (BC) moet verlenen aan buitenlandse rechthebbenden op werken van toegepaste kunst, alsmede met het Europees discriminatieverbod en de Beschermingsduurrichtlijn. Leidraad hierbij zijn de *Montis/Goossens*-zaken, waarin tot tweemaal toe tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd en uiteindelijk ook vragen van uitleg zijn gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Naast een kritische beschouwing van deze rechtspraak, beoogt het artikel een overzicht te geven van de criteria die bepalen in welke gevallen het auteursrecht op werken van toegepaste kunst, waarvoor geen instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW is afgelegd, geacht moet worden blijvend te zijn vervallen dan wel door te leven of te herleven en welke termijn van auteursrechtelijke bescherming die werken dan genieten.

De *Montis/Goossens*-jurisprudentie

In de *Montis*-zaken draait het om de bescherming van twee fauteuils: de *Charly*, die stamt uit begin jaren tachtig, en zijn kleinere broertje, de *Chaplin*, uit 1987. Beide stoelen zijn door Gerard van der Berg ontworpen. Voor de *Charly* en de *Chaplin* is in 1988 een internationaal modeldepot verricht met vermelding van Montis als modelrechthebbende en Van der Berg als ontwerper. Daarmee beging Montis een dubbele blunder: allereerst waren de stoelmodellen ten tijde van het depot niet nieuw, waardoor ze feitelijk nooit voor modellenrechtelijke bescherming in aanmerking konden komen. Daarnaast heeft Montis, toen de modelregistratie in 1993 verliep, geen instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW afgelegd. In 1990 heeft Van der Berg de rechten op de *Charly* en de *Chaplin* aan Montis overgedragen.

De *Charly* en de *Chaplin* zijn succesvol en vinden navolging door andere meubelbedrijven (dat is althans in het geding in de hier besproken rechtspraak). Het langstlopende en meest in het oog springende geschil loopt tussen Montis en Goossens, een bedrijf dat de fauteuil *Beat* exploiteert, die gelijkennis vertoont met de *Charly* en de *Chaplin*. De *Charly* en de *Chaplin* zijn ook onderwerp van andere geschillen, die hier verder niet worden besproken omdat ze feitelijk dezelfde rechtsvragen behandelen.⁴ Voordat wordt ingegaan op deze vragen wordt hieronder eerst kort het verloop van de *Montis/Goossens I* en *II*-zaken uiteengezet.

Montis/Goossens I

De *Montis/Goossens*-zaak loopt al sinds 2007. In de procedure in kort geding, waarin tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd, trok Montis aan het kortste eind. Nadat de vorderingen van Montis in eerste instantie door de voorzieningenrechter waren toegewezen,⁵ werd dit vonnis in hoger beroep door het Hof Amsterdam vernietigd. Het hof oordeelde dat het auteursrecht op de *Charly* en de *Chaplin* bij gebreke van een instandhoudingsverklaring is vervallen. Het hof verwierp allereerst het beroep van Montis, dat art. 21 lid 3 (oud) BTMW toepassing mist omdat er wegens gebrek aan nieuwigheid nimmer een uitsluitend recht op de modellen heeft gerust. Uit de systematiek van de BTMW (oud) volgt dat deze bepaling ook van toepassing is wanneer een model niet aan de nieuwigheidseis voldeed doch geen nietigverklaring op die grond was gevorderd en in rechte was uitgesproken. Ook het beroep van Montis, dat het vereiste van een instandhoudingsverklaring onverenigbaar is met het verbod op formaliteiten in art. 5 lid 2 BC, werd door het hof terzijde geschoven. Het hof oordeelde dat de BC niet van toepassing is omdat het een geschil betreft tussen twee Nederlandse vennootschappen.⁶ In 2009 is dit arrest door de Hoge Raad bekrachtigd met de nuancering dat de BC toepassing mist omdat Nederland het land van oorsprong van beide stoelen is.⁷

Montis/Goossens II

Intussen was door Montis een bodemprocedure gestart. In deze procedure betoogde Montis dat niet Nederland, maar Duitsland het land van oorsprong van de *Charly* is, omdat deze stoel in januari 1983 als eerste is gepubliceerd op een meubelbeurs in Keulen. Dit zou betekenen dat de BC wel van toepassing is op het geschil. De Rechtbank Den Bosch heeft op 2 juni 2010 een tussenvonnis gewezen, waarin Montis werd opgedragen bewijs te leveren van de eerste publicatie van de *Charly* in Duitsland. Voorts oordeelde de rechtbank dat het auteursrecht op de *Chaplin* is vervallen, nu Montis niets heeft gesteld over een ander land van oorsprong dan Nederland.⁸ Het hof in Den Bosch heeft in een tussenarrest van 27 november 2011 beslist dat, indien komt vast te staan dat Duitsland het land van oorsprong van de *Charly* is, Montis zich rechtstreeks kan beroepen op de minimumbeschermingsduur van 25 jaar vanaf de creatie van het werk (art. 7 lid 4 BC). Voor de *Charly* is die termijn begonnen te lopen op 1 januari 1983 en geëindigd op 1 januari 2008. Het ontbreken van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW doet daar volgens het

4 Een ander geschil over de *Charly* en de *Chaplin* loopt tussen Montis en meubelbedrijf Het Anker. In die zaak, die thans ook bij de Hoge Raad ligt, is de behandeling van de cassatiemiddelen aangehouden in afwachting van het antwoord op de prejudiciële vragen die in de *Montis/Goossens*-zaak zijn gesteld over het overgangsrecht met betrekking tot het verval van art. 21 lid 3 (oud) BTMW. Zie HR 27 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:498; RvdW 201/375; IEF 14714 (*Het Anker/Montis*).

5 Rb. Amsterdam 19 juli 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA9973, IER 2008/13, m.nt. F.V. Grosheide (*Montis/Goossens I*).

6 Hof Amsterdam 29 november 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BC2996 (*Goossens/Montis I*).

7 HR 30 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ0655, NJ 2009/540; IER 2010/37, m.nt. S.J. Schaafsma; AMI 2010/2, nr. 6, m.nt. M.M.M. van Eechoud (*Montis/Goossens I*).

8 Rb. 's-Hertogenbosch 18 februari 2009 en 2 juni 2010, zaak 183720/HA ZA 08-2219, niet gepubliceerd (*Montis/Goossens II*).

hof niet aan af. Montis zal wel moeten bewijzen dat de *Charly* op de beurs in Keulen niet slechts is tentoongesteld, maar ook aan het publiek, waaronder de meubelverkopers, is aangeboden waarbij potentiële afnemers de mogelijkheid hadden de *Charly* te bestellen en/of te kopen. Indien Montis in dit bewijs slaagt, dan staat het volgens het hof vast dat Goossens tussen april 2007 en 1 januari 2008 met de *Beat* inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Montis op de *Charly*.⁹

Tegen de uitspraak van het hof zijn partijen tussentijds in cassatie gekomen. In zijn arrest van 13 december 2013 geeft de Hoge Raad uitleg aan de BC en toepassing van het Europees non-discriminatiebeginsel. Voorts zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Benelux Gerechtshof (BenGH) over de overgangsrechtelijke gevolgen van het vervallen, in 2003, van art. 21 lid 3 (oud) BTMW.¹⁰ Het BenGH heeft op zijn beurt weer prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU.¹¹ Die zijn inmiddels beantwoord.¹²

In het navolgende wordt het regime van de instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW getoetst aan de beschermingsverplichtingen onder de BC en het Europees non-discriminatiebeginsel.¹³ Daarnaast wordt gekeken of er ingevolge Europese regelgeving verplichtingen bestaan op grond waarvan auteursrechten op werken van toegepaste kunst, die ingevolge art. 21 lid 3 (oud) BTMW zijn vervallen, moeten worden geacht te zijn herleefd.

Bescherming van toegepaste kunst onder de BC

Uitgangspunt bij het invoeren van bescherming onder de BC is dat de BC alleen toepasselijk is in gevallen waarin in een Unieland bescherming wordt ingeroepen voor werken die een ander Unieland als land van oorsprong hebben. Wanneer Nederland als het land van oorsprong van een werk van toegepaste kunst moet worden aangemerkt, kan in Nederland voor dat werk dus geen bescherming op grond van de BC worden ingeroepen. In dat geval wordt de bescherming van dat werk geregeld door de nationale wetgeving.¹⁴ In puur nationale situaties staat de BC er dus niet aan in de weg dat het auteursrecht door het ontbreken van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW zou zijn vervallen.¹⁵

Dat is anders wanneer in Nederland bescherming op grond van de BC wordt ingeroepen voor een werk van toegepaste

kunst dat een ander Unieland als land van oorsprong heeft. In het *Montis/Goossens II*-arrest heeft de Hoge Raad allereerst geoordeeld (i) dat een rechthebbende van een werk van toegepaste kunst dat bescherming toekomt onder de BC een rechtstreeks beroep kan doen op de minimumbeschermingstermijn ex art. 7 lid 4 BC, welke termijn niet kan worden bekort door het ontbreken van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW.¹⁶ Eerder kwam de Hoge Raad tot een gelijklopend oordeel in het *Cassina*-arrest uit 2000.¹⁷ Daarnaast heeft de Hoge Raad in het *Montis/Goossens II*-arrest geoordeeld (ii) dat, bij het ontbreken van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW, een rechthebbende van een werk van toegepaste kunst niet met een beroep op de BC in Nederland aanspraak kan maken op een langere auteursrechtelijke beschermingsduur dan de minimumtermijn van 25 jaar die is voorgeschreven in de BC.¹⁸

Bij nadere beschouwing van de BC valt op deze beide punten van het *Montis/Goossens II*-arrest nog wel het een en ander af te dingen. Zoals hierna uiteengezet, behoeft het eerste punt – gelet op de systematiek van art. 2 lid 7, 5 lid 2 en 7 lid 4 BC – verdere nuance. Het tweede punt daarentegen, komt ogenschijnlijk in strijd met het beginsel van nationale behandeling van art. 5 lid 1 BC en het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC.

Ad i: Systematiek van art. 2 lid 7, 5 lid 2 en 7 lid 4 BC

Art. 2 lid 7 BC neemt als uitgangspunt de vrijheid van verdragspartijen om te bepalen onder welk rechtsregime zij werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid beschermen. Het is mogelijk deze werken te beschermen (i) als tekeningen en modellen (louter modellenrechtelijke bescherming), (ii) als werken van kunst (louter auteursrechtelijke bescherming), of (iii) als tekeningen en modellen én als werken van kunst (cumulatieve bescherming onder het modellenrecht en het auteursrecht). De BC laat het aan de landen van de Unie over om de voorwaarden te bepalen voor de bescherming van deze werken, tekeningen en modellen. Daarbij wordt in art. 7 lid 4 BC het voorbehoud gemaakt dat de beschermingsduur van werken van toegepaste kunst die als werken van kunst (en dus: auteursrechtelijk) worden beschermd, niet korter mag zijn dan 25 jaar te rekenen vanaf de vervaardiging van dat werk. Voor werken van toegepaste kunst die als tekeningen en modellen (en dus:

9 Hof 's-Hertogenbosch 27 december 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BU9749 (*Goossens/Montis II*).

10 HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, NJ 2015/307; IER 2016,/67, m.nt. S.J. Schaafsma (*Montis/Goossens II*).

11 BenGH 27 maart 2015, zaak A 2013/2, IEF 14819 (*Montis/Goossens*).

12 HvJ EU 20 oktober 2016, zaak C-169/15, ECLI:EU:C:2016:790, IEF 16327 (*Montis/Goossens*).

13 Het gaat het bestek van dit artikel te buiten om in te gaan op de vraag hoe, binnen het kader van art. 5 lid 4 BC, de begrippen 'publicatie' en 'publiek' moeten worden uitgelegd om te kunnen bepalen wat het land van oorsprong van een werk is. Zie daarover HR 13 december 2013 (*Montis/Goossens II*), *op. cit.*, r.o. 6.7.1-6.8.3. Hoewel deze vraag bepaalt of de BC van toepassing is, wat de uitkomst van de *Montis*-zaken sterk zal

beïnvloeden, is het een vraag van algemenere strekking en niet een vraag over de verenigbaarheid van art. 21 lid 3 (oud) BTMW met de BC, die in dit artikel centraal staat.

14 Zie art. 5 lid 1 en lid 3, eerste zin, BC.

15 Dit blijkt reeds uit HR 11 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:ABI558, NJ 2002/55, m.nt. J.H. Spoor; AMI 2001/4, nr. 14, p. 97-99, m.nt. N. van Lingem (*Vredestein/Ring 65*), r.o. 3.3.3 en is nogmaals bevestigd in HR 30 oktober 2009 (*Montis/Goossens I*), *op. cit.*

16 HR 13 december 2013 (*Montis/Goossens II*), *op. cit.*, r.o. 6.2.1-6.2.3.

17 HR 26 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5967, NJ 2000/671, m.nt. D.W.F. Verkade; AA 2000, p. 677-683, m.nt. H. Cohen Jehoram; AMI 2000/10, p. 210-214, m.nt. N. van Lingem (*Cassina/Sedeti*).

18 HR 13 december 2013 (*Montis/Goossens II*), *op. cit.*, r.o. 6.3.1-6.3.3.

modellenrechtelijk) worden beschermd kent de BC geen bijzondere bepalingen, ook niet inzake de beschermingstermijn.¹⁹

Vervolgens bepaalt art. 2 lid 7 BC dat voor werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen (en dus: modellenrechtelijk) zijn beschermd, in een ander land van de Unie slechts de bijzondere modellenrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend, tenzij in dat land geen bijzondere modellenrechtelijke bescherming wordt toegekend. In dat geval dient dat land deze werken te beschermen als werken van kunst. Voor werken die in het land van oorsprong louter en alleen modellenrechtelijk zijn beschermd geldt dus een regel van materiële reciprociteit.²⁰

Voor een land als Nederland, waar sprake is van cumulatieve bescherming van werken van toegepaste kunst onder het modellenrecht en het auteursrecht, betekent dit het volgende.

Indien hier ten lande bescherming onder de BC wordt ingeroepen voor een werk dat in het land van oorsprong alleen modellenrechtelijk is beschermd, hoeft dit werk hier ook slechts onder het modellenrecht te worden beschermd volgens de hiervoor in Nederland vastgestelde voorwaarden en beschermingstermijnen. Mocht Nederland toch vrijwillig auteursrechtelijke bescherming aan dergelijke werken toekennen, wat elk BC-land is toegestaan,²¹ dan staat het formaliteitsverbod van art. 5 lid 2 BC er niet aan in de weg om de instandhouding van deze bescherming afhankelijk te maken van een verklaring.²² Ook is Nederland *in dat geval* niet gehouden aan de minimumbeschermingsduur van 25 jaar ex art. 7 lid 4 BC, omdat de aanvullende bescherming vrijwillig – en dus buiten de BC om – wordt verleend.²³ Dit leidt alleen uitzondering wanneer in Nederland bescherming wordt ingeroepen door een onderdaan van een EU-lidstaat, die op grond van het Europees non-discriminatiebeginsel op gelijke voet moet worden behandeld als onderdanen van andere EU-lidstaten (zie hierna onder: ‘Europees non-discriminatiebeginsel’).

Indien in Nederland bescherming onder de BC wordt ingeroepen voor een werk dat in het land van oorsprong (mede) auteursrechtelijk is beschermd, maakt dit werk hier aanspraak op zowel auteursrechtelijke als modellenrechtelijke bescherming. In dit geval geldt immers niet de regel van materiële reciprociteit, maar het beginsel van nationale behandeling op grond van art. 5 lid 1 BC.²⁴ Dit beginsel houdt in dat buitenlandse rechthebbenden die in Nederland bescherming inroepen, bovenop de minimumaanspraken van de BC, gelijke rechten moeten genieten die de Nederlandse wet aan de eigen onderdanen toekent. Om aanspraak te kunnen maken op modellenrechtelijke bescherming gelden de beschermingsvoorwaarden en -termijnen die daarvoor in Nederland zijn vastgesteld.²⁵ Ten aanzien van auteursrechtelijke bescherming geldt dat Nederland het buitenlandse werk op grond van art. 7 lid 4 BC ten minste een termijn van bescherming moet verlenen van 25 jaar (en daarbovenop mogelijk nog meer; zie hierna onder: ‘Ad ii: Nationale behandeling en het formaliteitsverbod’). Aangezien art. 7 lid 4 BC een minimumaanspraak onder de BC waarborgt, kan die termijn op grond van het formaliteitsverbod van art. 5 lid 2 BC niet afhankelijk worden gesteld van een formaliteit, zoals een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW.²⁶

Uit art. 2 lid 7 BC volgt derhalve dat, om een oordeel te kunnen geven over de bescherming waarop een ‘buitenlands’ werk van toegepaste kunst (i.e. een werk met een land van oorsprong anders dan Nederland) op grond van de BC aanspraak kan maken in Nederland, onmiskenbaar eerst zal moeten worden bezien of dat werk auteursrechtelijk is beschermd in het land van oorsprong.²⁷ Pas nadat dit is vastgesteld kan worden beoordeeld of, in het concrete geval, het verval van auteursrechtelijke bescherming door het ontbreken van een instandhoudingsverklaring verenigbaar is met de BC.

De Hoge Raad gaat in *Montis/Goossens II*, en eerder ook al in het *Cassina*-arrest, wat korter door de bocht. De Hoge Raad gaat in het geheel niet in op de systematiek van art. 2 lid 7 BC, maar neemt als algemene regel aan ‘dat art. 21 lid 3 (oud)

19 Zie S. Ricketson & J.C. Ginsburg, *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, Oxford: Oxford University Press 2006, I, p. 565 (par. 9.49).

20 T. Dreier, in: T. Dreier & P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law – 2nd edition*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2016, p. 19 (Berne Convention, art. 2, par. 8(c)). Vgl. HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391, NJ 2001/602, m.nt. D.W.F.Verkaede; IER 2001/41, m.nt. H.M.H. Speyart; AMI 2001/5, p. 111-121, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Impag/Hasbro*), r.o. 3.5.4.

21 Zie S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht: De verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling*, Deventer: Kluwer 2009, p. 324 (par. 883).

22 S. van Gompel, *Formalities in Copyright Law: An Analysis of their History, Rationales and Possible Future*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011, p. 168 en 170.

23 W. Nordemann, K. Vinck & P.W. Hertin, *Internationales Urheberrecht und Leistungsschutzrecht der deutschsprachigen Länder unter Berücksichtigung auch der Staaten der Europäischen Gemeinschaft: Kommentar*, Düsseldorf: Werner 1977, p. 40.

24 Ricketson & Ginsburg 2006, *op. cit.*, I, p. 464 (par. 8.66), geven aan dat de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 BC alleen geldt ten aanzien van werken van toegepaste kunst die in het land van oorsprong louter modellenrechtelijk zijn beschermd.

25 De BC laat het volledig over aan Unielanden om invulling te geven aan het nationale modellenrecht en de bescherming ervan afhankelijk te maken van een registratie- of depotverplichting. Zie Van Gompel 2011, *op. cit.*, p. 170; Dreier 2016, *op. cit.*, p. 19 (Berne Convention, art. 2, par. 8(b)).

26 Concl. A-G Langemeijer bij HR 26 mei 2000 (*Cassina/Sedeti*), ECLI:NL:PHR:2000:AA5967, par. 2.16. Zie ook Van Gompel 2011, *op. cit.*, p. 175.

27 Onduidelijk is of daarbij moet worden uitgegaan van een concrete analyse (Geniet het werk auteursrechtelijke bescherming in dat land?) of een abstracte, categorale analyse (Biedt de wetgeving in dat land auteursrechtelijke bescherming aan werken van toegepaste kunst?). Zie Dreier 2016, *op. cit.*, p. 19 (Berne Convention, art. 2, par. 8(c)). In HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, NJ 2012/604, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Mag/Edco*), wordt uitgegaan van een concrete analyse.

BTMW in strijd is met de rechten die de BC een rechthebbende (in art. 7 lid 4) rechtstreeks toekent', zonder de vraag te stellen welke bescherming het werk geniet in het land van oorsprong.²⁸ Art. 21 lid 3 (oud) BTMW komt echter niet in strijd met de BC wanneer in Nederland bescherming wordt ingeroepen voor een werk dat in het land van oorsprong alleen modellenrechtelijk is beschermd.²⁹

Wat verder opmerkelijk is aan *Montis/Goossens II* is dat de Hoge Raad de onverenigbaarheid van art. 21 lid 3 (oud) BTMW met de BC niet langer ophangt aan het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC, zoals in het *Cassina*-arrest wel is gedaan,³⁰ maar rechtstreeks baseert op een extensieve interpretatie van art. 7 lid 4 BC.³¹ Volgens de Hoge Raad verhoudt het vereiste van een instandhoudingsverklaring zich niet met de minimumbeschermingsduur die art. 7 lid 4 BC rechtstreeks aan buitenlandse rechthebbenden toekent. De reden dat de Hoge Raad hier om art. 5 lid 2 BC heen laveert, lijkt te zijn gelegen in het, mijns inziens, onjuiste denkbeeld dat het formaliteitenverbod niet van toepassing is op de bescherming van toegepaste kunst onder de BC. Dit wordt hierna verder toegelicht. Hier volstaat de opmerking dat uit art. 5 lid 2 BC rechtstreeks voortvloeit dat het recht op een minimumbeschermingstermijn van art. 7 lid 4 BC niet afhankelijk mag worden gesteld van enige formaliteit.³²

Ad ii: Nationale behandeling en het formaliteitenverbod

Een volgende vraag is of een rechthebbende van een werk van toegepaste kunst, dat in het land van oorsprong (mede) auteursrechtelijk is beschermd maar waarvoor op grond van art. 21 lid 3 (oud) BTMW geen instandhoudingsverklaring is afgelegd, in Nederland aanspraak moet kunnen maken op auteursrechtelijke bescherming voor een termijn die langer is dan de minimumtermijn van 25 jaar van art. 7 lid 4 BC. Daarover heeft in de Nederlandse literatuur lange tijd onzekerheid bestaan.³³ De Hoge Raad oordeelt van niet. Een buitenlandse rechthebbende kan 'niet met een beroep op het gelijkstellingsbeginsel van art. 5 lid 1 BC en het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC in Nederland een verdergaande auteursrechtelijke bescherming [...] inroepen dan toekomt aan de rechthebbende van een werk van toegepaste kunst waarvoor Nederland als het land van oorsprong moet worden aangemerkt'. Evenmin kan met een beroep op die bepalingen worden voorkomen dat het vervallen van

auteursrecht, als gevolg van het ontbreken van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW, een buitenlandse rechthebbende kan worden tegengeworpen.³⁴

De Hoge Raad gaat er bij dit oordeel van uit dat een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW weliswaar kan worden aangemerkt als een formaliteit in de zin van art. 5 lid 2 BC, maar dat art. 2 lid 7 BC meebrengt 'dat het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC moet wijken voor een andersluidende nationale wettelijke regeling van het auteursrecht op werken van toegepaste kunst'.³⁵ De Hoge Raad licht niet nader toe waarom art. 2 lid 7 BC voorrang heeft op het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC en de werking ervan ten aanzien van werken van toegepaste kunst opzij kan zetten. Door Schaafsma is betoogd dat art. 5 lid 2 BC niet van toepassing is op werken van toegepaste kunst, omdat het ingevolge art. 2 lid 7 BC aan de Unielanden is voorbehouden om de voorwaarden te bepalen voor de bescherming van werken van toegepaste kunst, waarbij slechts één uitzondering is gemaakt ten aanzien van de beschermingsduur (art. 7 lid 4 BC). Hieruit leidt hij af dat de overige bepalingen van materieel recht uit de BC, het *ius conventionis*, met inbegrip van het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC, niet van toepassing zijn op werken van toegepaste kunst.³⁶

De vraag is of deze gevolgtrekking juist is. Schaafsma baseert zijn argument hoofdzakelijk op een verdragshistorische interpretatie. Hij wijst op het oude art. 2 lid 4 BC, geïntroduceerd tijdens de herziening van de BC in Berlijn in 1908, dat luidt: 'Werken van kunst toegepast op de nijverheid worden beschermd voor zoover de binnenlandsche wetgeving van ieder land het toestaat.' Op grond hiervan had ieder Unieland de keuze om de bescherming van werken van toegepaste kunst naar eigen inzicht in te richten. Waar een land koos om deze werken onder het auteursrecht te beschermen als werken van kunst, dan gold volgens Schaafsma alleen het beginsel van nationale behandeling en niet het *ius conventionis*.³⁷ Buitenlanders die onder de BC bescherming claimden, konden dus wel aanspraak maken op de rechten die de wetten in dat land aan eigen onderdanen verleenden, maar niet op de rechten die door de BC in het bijzonder zijn verleend. Schaafsma beargumenteert dat dit uitgangspunt is gehandhaafd in art. 2 lid 5 BC (Brussel, 1948) en in het hui-

28 HR 13 december 2013 (*Montis/Goossens II*), *op. cit.*, r.o. 6.2.3.

29 Vgl. Concl.A-G Langemeijer bij HR 26 mei 2000 (*Cassina/Sedeti*), *op. cit.*, par. 2.10.

30 HR 26 mei 2000 (*Cassina/Sedeti*), *op. cit.*, r.o. 3.3.2 ('Het geldend maken van dit aan art. 7 lid 4 te ontleen recht mag ook niet worden onderworpen aan het formele vereiste van het afleggen van een verklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW, aangezien art. 5 lid 2 BC bepaalt dat het genot en de uitoefening van de in art. 5 lid 1 bedoelde rechten aan geen enkele formaliteit zijn onderworpen').

31 Zie noot S.J. Schaafsma bij HR 13 december 2013 (*Montis/Goossens II*), *IER* 2016/67, par. 11.

32 Dit constateert ook A-G Langemeijer in zijn conclusie bij HR 13 december 2013 (*Montis/Goossens II*), *ECLI:NL:PHR:2013:1864*, par. 4.13.

33 Vgl. de annotaties onder HR 26 mei 2000 (*Cassina/Sedeti*) van Verkade, die meent dat de stoel van Cassina op basis van dit arrest niet langer dan het minimum van de BC van 25 jaar beschermd is (*NJ* 2000/671, par. 21-22), en Van Lingen, die aanneemt dat de uitkomst van dit arrest is dat de stoel van Cassina is beschermd voor de langere termijn van art. 37 e.v. Aw van 70 jaar (*AMI* 2000/10, p. 214). Deze laatste opinie krijgt bijval van Cohen Jehoram (*AMI* 2003/1, p. 5).

34 HR 13 december 2013 (*Montis/Goossens II*), *op. cit.*, r.o. 6.3.3.

35 *Id.*, r.o. 6.3.2.

36 Schaafsma 2009, *op. cit.*, p. 323-324 (par. 879-881).

37 *Id.*, p. 315 (par. 857).

dige art. 2 lid 7 BC (Stockholm, 1967; Parijs, 1971), met uitzondering van de minimumbeschermingstermijn ex art. 7 lid 4 BC.³⁸

Schaafsma ziet echter over het hoofd dat tijdens de herziening van de BC in Brussel in 1948, de catalogus van door de BC beschermde werken (art. 2 lid 1 BC) is uitgebreid met werken van toegepaste kunst. Daarmee is expliciet erkend dat werken van toegepaste kunst in de hele Berner Unie als *ius conventionis* moeten worden beschermd.³⁹ Unielanden zijn alleen vrij om de mate van bescherming van werken van toegepaste kunst vast te stellen.⁴⁰ Wanneer een Unieland ervoor kiest om werken van toegepaste kunst alleen modellenrechtelijk te beschermen, dan kunnen buitenlandse rechthebbenden die in dat land bescherming inroepen onder de BC dus slechts aanspraak maken op bescherming onder het modellenrecht. Dit betekent dat zij dan ook de daarvoor geldende formaliteiten moeten vervullen. Voor die gevallen maakt art. 2 lid 7 BC dus een uitzondering op het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC.⁴¹

Deze uitzondering geldt evenwel niet wanneer een Unieland werken van toegepaste kunst (ook) auteursrechtelijk beschermt en op basis van art. 2 lid 7 BC verplicht is om nationale behandeling te verlenen aan buitenlandse rechthebbenden. Dit volgt uit art. 5 lid 1 en lid 2 BC, in samenhang gelezen. Waar art. 5 lid 1 BC bepaalt dat buitenlandse rechthebbenden onder de BC bescherming kunnen inroepen op basis van nationale behandeling ('de rechten, welke de onderscheidene wetten thans of in de toekomst aan eigen onderdanen verlenen of zullen verlenen') en het *ius conventionis* ('de rechten door deze Conventie in het bijzonder verleend'), bepaalt art. 5 lid 2 BC dat het genot en de uitoefening van 'die rechten' aan geen enkele formaliteit mogen zijn onderworpen. Het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC heeft dus betrekking op de bescherming die een Unieland

aan buitenlandse werken moet verlenen op basis van zowel het beginsel van nationale behandeling als het *ius conventionis*.⁴²

Het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC kan dus niet zomaar opzij worden gezet wanneer een rechthebbende van een werk van toegepaste kunst, dat in het land van oorsprong (mede) auteursrechtelijk is beschermd, in Nederland bescherming inroept onder de BC. In dat geval dient Nederland, zoals Schaafsma zelf ook aangeeft,⁴³ het werk te beschermen op basis van nationale behandeling. Die bescherming mag niet afhankelijk worden gemaakt van enige formaliteit.⁴⁴ Art. 2 lid 7 BC laat het weliswaar aan de Unielanden over om de 'voorwaarden' te bepalen voor de bescherming van werken van toegepaste kunst, maar dat mogen dus geen formaliteiten zijn die het genot en de uitoefening van die rechten beperken.⁴⁵ Voorwaarden die wel mogen worden gesteld zijn bijvoorbeeld het vereiste van een 'duidelijk kunstzinnig karakter' ex art. 21 lid 2 (oud) BTMW om bescherming uit hoofde van de Auteurswet te kunnen inroepen.⁴⁶ Dit zijn voorwaarden die art. 2 lid 7 BC expliciet toestaat.⁴⁷

In de context van art. 2 lid 7 BC houdt toepassing van het beginsel van nationale behandeling van art. 5 lid 1 BC in dat een Unieland, dat aan eigen onderdanen auteursrechtbescherming geeft voor langer dan het minimum van 25 jaar op grond van art. 7 lid 4 BC, deze langere termijn ook moet toepassen op buitenlandse werken van toegepaste kunst die in het land van oorsprong (mede) auteursrechtelijk zijn beschermd. Dit is slechts anders wanneer de in het land van oorsprong van het werk vastgestelde beschermingsduur korter is; dan kan op grond van art. 7 lid 8 BC voor het betrokken werk eenzelfde korte beschermingstermijn worden gehanteerd, die evenwel niet korter mag zijn dan de minimumbeschermingstermijn van art. 7 lid 4 BC.⁴⁸ Deze beschermingstermijn dient op grond van het formaliteiten-

38 *Id.*, p. 316-317 (par. 861).

39 H. Furler, 'Zur Auslegung des Abs. 5 des Art. 2 der Revidierten Berner Übereinkunft (Brüsseler Fassung)', *GRUR* 1951, p. 22-26 (p. 22, 25); P. Buck, *Geistiges Eigentum und Völkerrecht: Beiträge des Völkerrechts zur Fortentwicklung des Schutzes von geistigem Eigentum* (Tübinger Schriften zum internationalen und europäischen Recht, Bd. 30), Berlin: Duncker & Humblot 1994, p. 131; C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper & T. Cohen Jehoram, *Industriële eigendom – Deel 3: Vormen, namen en reclame*, Deventer: Kluwer 2012, p. 211 (vn. 327).

40 A. Baum, 'Die Brüsseler Konferenz zur Revision der Revidierten Berner Übereinkunft – Erlebnis und Ergebnis', *GRUR* 1949, p. 1-44 (p. 10), die in de context van art. 2 lid 5 BC (werken van toegepaste kunst) opmerkt: 'Die Freiheit der Unionsstaaten bezieht sich nur auf das Maß des zu gewährenden Schutzes. Daß sie grundsätzlich verpflichtet sind, die Werke der angewandten Kunst zu schützen, folgt aus der Aufnahme jener Werke in den Katalog des [Art. 2,] Abs. 1.'

41 Zie W. Bappert & E. Wagner, *Internationales Urheberrecht: Kommentar zur revidierten Berner Übereinkunft (Brüsseler Text)*, München [etc.]: Beck, 1956, p. 59, 60 en 74; en Nordemann e.a. 1977, *op. cit.*, p. 40.

42 Van Gompel 2011, *op. cit.*, p. 164-168.

43 Schaafsma 2009, *op. cit.*, p. 316-317 (par. 861) en 323 (par. 879).

44 Van Gompel 2011, *op. cit.*, p. 166-168. De redenering van Schaafsma lijkt alleen te kunnen opgaan als de bescherming van werken van toegepaste kunst onder art. 2 lid 7 BC zou zijn onderworpen aan een eigen, onvoorwaardelijk regime van nationale behandeling, buiten dat van art. 5 lid 1

BC om. Er is in de totstandkomingsgeschiedenis van de BC echter niets te vinden dat op een dergelijk afwijkend regime van nationale behandeling voor werken van toegepaste kunst wijst.

45 F. Gotzen, 'De Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen', *Rechtskundig Weekblad* 1975 (vol. 38, nr. 34), kol. 2113-2126 (kol. 2122-2123). Zie ook: S. Gerbrandy, 'Der Entwurf eines einheitlichen Benelux-Gesetzes auf dem Gebiet der Muster und Modelle', *GRUR Ausl.* 1965, p. 545-550 (p. 549); H. Cohen Jehoram, 'Auteursrecht en modellenbescherming', *NJB* 1968, p. 883-886 (p. 885); H. Cohen Jehoram, 'De Auteurswet gewijzigd', *NJB* 1973, p. 525-543 (p. 526), en H. Cohen Jehoram, 'Nogmaals: auteursrecht op modellen', *NJB* 1974, p. 1181-1185 (p. 1184). Anders: W.M.J.C. Phaff, 'Nogmaals bescherming van werken van "op nijverheid toegepaste kunst"', *NJB* 1968, p. 385-387 (p. 387); Th. Limperg, *Bescherming van vormgeving tegen plagiaat*, Amsterdam [etc.]:

Agon Elsevier 1971, p. 227; A. Braun & J.-J. Evrard, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, Bruxelles: Ferdinand Larcier 1975, p. 246-247 (par. 318). Neutraal: D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van producten: Commentaar op de Benelux-Modellenwet en andere relevante regelingen*, Deventer: Kluwer 1985, p. 157 (nr. 116).

46 Zie P. Goldstein & P.B. Hugenholtz, *International Copyright: Principles, Law and Practice* (3e druk), Oxford: Oxford University Press 2016, p. 219, voor soortgelijke voorwaarden in andere landen.

47 Gotzen 1975, *op. cit.*, kol. 2122.

48 Goldstein & Hugenholtz 2016, *op. cit.*, p. 293 e.v.

verbod van art. 5 lid 2 BC onvoorwaardelijk – en dus zonder enige formaliteit – te worden verleend, zelfs als de eigen onderdanen wel verplicht zijn een formaliteit te vervullen.⁴⁹

Omdat Nederland onder het oude regime van de BTMW, op voorwaarde van het afleggen van een instandhoudingsverklaring ex art. 21 lid 3 (oud) BTMW, aan werken van toegepaste kunst auteursrechtelijke bescherming toekende voor een periode van vijftig jaar en, sinds 1 juli 1995, zeventig jaar na het sterfjaar van de maker, zou deze beschermingsduur dus ook moeten gelden voor *buitenlandse werken* van toegepaste kunst, zonder dat daarvoor een instandhoudingsverklaring moet worden afgelegd. Op dit punt is de uitspraak van de Hoge Raad in *Montis/Goossens II* dus niet in overeenstemming met de BC.

Europees non-discriminatiebeginsel

In Europeesrechtelijk verband rijzen vragen over de verenigbaarheid van het regime van art. 2 lid 7, 5 lid 2 en 7 lid 4 BC met het Europees non-discriminatiebeginsel, wanneer toepassing van dit regime leidt tot een ongunstiger bescherming van werken van toegepaste kunst van onderdanen van (andere) EU-lidstaten. Het non-discriminatiebeginsel, dat is neergelegd in art. 18 VWEU (en voorheen in art. 12 EG), bepaalt dat binnen de werkingssfeer van de Europese verdragen 'elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden' is.

Zoals hiervoor is uiteengezet, is de vraag welke rechtsgevolgen op grond van de BC mogen worden toegekend aan het ontbreken van een instandhoudingsverklaring ex art. 21 lid 3 (oud) BTMW afhankelijk van de vraag wat het land van oorsprong van het werk is en welk beschermingsregime in dat land geldt voor toegepaste kunst. In beginsel zal het ontbreken van een instandhoudingsverklaring het verval van het auteursrecht ten gevolge hebben ten aanzien van werken waarvan Nederland het land van oorsprong is (BC niet van toepassing) en werken uit een Unieland waar toegepaste kunst alleen modellenrechtelijk is beschermd (art. 2 lid 7 BC; materiële reciprociteit). Het ontbreken van een instandhoudingsverklaring kan een rechthebbende daarentegen niet worden tegengeworpen waar het gaat om werken uit een Unieland waar toegepaste kunst (mede) auteursrechtelijk is beschermd.

Een dergelijk gefragmenteerd regime van bescherming geeft in Europees verband aanleiding tot twee vragen: mag Nederland op grond van het non-discriminatiebeginsel onderdanen van de ene EU-lidstaat een ongunstiger behandeling geven dan onderdanen van een andere EU-lidstaat?; en verzet het

non-discriminatiebeginsel zich tegen een ongunstiger behandeling in Nederland van eigen onderdanen in vergelijking met onderdanen van andere EU-lidstaten? In het laatste geval gaat het om zogenoemde omgekeerde discriminatie, waarbij rechthebbenden uit andere lidstaten worden bevoordeeld ten opzichte van eigen onderdanen.

Discriminatie van onderdanen van andere lidstaten

In het *Phil Collins*-arrest heeft het HvJ EU onlosmakelijk vastgesteld dat het Europees non-discriminatiebeginsel ook van toepassing is op het auteursrecht en de naburige rechten en dat houders van die rechten die onderdaan zijn van een EU-lidstaat, zich in iedere andere lidstaat rechtstreeks kunnen beroepen op de bescherming die door die lidstaat wordt verleend aan de nationale auteurs en uitvoerend kunstenaars.⁵⁰ In het *Ricordi*-arrest heeft het HvJ EU deze uitgangspunten bevestigd en geoordeeld dat het discriminatieverbod eraan in de weg staat dat een lidstaat een kortere beschermingsduur verleent aan werken van een auteur die onderdaan is van een andere lidstaat dan aan werken van eigen onderdanen. Het HvJ EU benadrukt dat, ofschoon art. 7 lid 8 BC een Unieland de mogelijkheid biedt de beschermingsduur op basis van materiële reciprociteit te relateren aan de in het land van oorsprong vastgestelde duur, dit geen rechtvaardiging kan zijn voor het verschil in behandeling tussen eigen onderdanen en onderdanen van een andere lidstaat.⁵¹ Dit betekent dus dat de toepassing van de BC in een dergelijk geval moet wijken voor het Europees discriminatieverbod.

In het *Tod's*-arrest heeft het HvJ EU ten aanzien van art. 2 lid 7 BC bevestigd dat toepassing van de materiële reciprociteitsregel uit die bepaling achterwege moet blijven voor zover een lidstaat, op grond daarvan, enkel de ruimere nationale bescherming verleent indien het land van oorsprong van het werk dat ook doet. Volgens het HvJ EU levert dit een door art. 12 EG (thans art. 18 VWEU) verboden indirecte discriminatie op grond van nationaliteit op. In casu ging het om schoenmodellen, die in het land van oorsprong (Italië) niet auteursrechtelijk waren beschermd en daarom, door toepassing van art. 2 lid 7 BC, in Frankrijk geen aanspraak maakten op auteursrechtelijke bescherming. Het HvJ EU vond dat deze regeling in strijd was met het discriminatieverbod en oordeelde dat een lidstaat het inroepen van auteursrechtelijke bescherming door een onderdaan van een andere lidstaat niet afhankelijk mag stellen van een onderscheidingscriterium dat is gebaseerd op het land van oorsprong van het werk.⁵²

49 Van Gompel 2011, *op. cit.*, p. 176. In gevallen waarin een termijnvergelijking ex art. 7 lid 8 BC kan worden toegepast mag een eventuele extra beschermingsstermijn die een Unieland vrijwillig verleent wel aan formaliteiten worden onderworpen. Zie S. van Gompel, 'Copyright Formalities in the Internet Age: Filters of Protection or Facilitators of Licensing', 28 *Berkeley Technology Law Journal* 1425 (2013), p. 1444 e.v. Een dergelijk regime is echter onrealistisch, omdat dan van geval tot geval moet

worden bekeken of bescherming van formaliteiten afhankelijk gemaakt zou kunnen worden.

50 HvJ EU 20 oktober 1993, C-92/92 en C-326/92, ECLI:EU:C:1993:847, *Jur.* 1993, p. I-5145 (*Phil Collins*).

51 HvJ EU 6 juni 2002, C-360/00, ECLI:EU:C:2002:346, *Jur.* 2002, p. I-5089 (*Ricordi*).

52 HvJ EU 30 juni 2005, C-28/04, ECLI:EU:C:2005:418, *Jur.* 2005, p. I-5781 (*Tod's*).

Uit deze rechtspraak kan worden afgeleid dat Nederland niet, met een beroep op art. 2 lid 7 BC, auteursrechtelijke bescherming kan ontzeggen aan onderdanen van EU-lidstaten die in Nederland bescherming inroepen ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat in het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming geniet.⁵³ In een dergelijk geval dient toepassing van de materiële reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 BC achterwege te blijven en kan auteursrechtelijke bescherming ook niet worden ontzegd op grond van het ontbreken van een instandhoudingsverklaring ex art. art. 21 lid 3 (oud) BTMW. Dat zou de betrokken rechthebbenden immers achterstellen ten opzichte van onderdanen van EU-lidstaten die in Nederland wel onvoorwaardelijk auteursrechtelijke bescherming genieten.

Discriminatie van eigen onderdanen

Een vervolgvraag is of uit het Europees non-discriminatiebeginsel ook volgt dat discriminatie van Nederlandse ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden ontoelaatbaar is. Al in het *Vredestein*-arrest van 11 mei 2001 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen onderdanen in vergelijking met onderdanen van andere lidstaten niet een door (toen nog) art. 12 EG verboden discriminatie oplevert.⁵⁴

In de literatuur is in weerwil van het *Vredestein*-arrest betoogd dat ook eigen onderdanen zich rechtstreeks op de minimumrechten van de BC zouden kunnen beroepen. Zo suggereert Van Engelen dat Nederlandse onderdanen een dergelijk rechtstreeks beroep toekomt op basis van art. 93 en 94 Gw, die bepalen dat verdragsbepalingen die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, verbindende kracht hebben nadat zij zijn bekendgemaakt en dat de internationale rechtsorde voorrang heeft boven een met een ieder verbindende verdragsbepaling strijdige nationale wet.⁵⁵ Schaafsma merkt echter terecht op dat in deze opvatting wordt miskend dat art. 93 en 94 Gw uitsluitend betrekking hebben op de gelding van verdragsbepalingen en niet op de toepasselijkheid daarvan. De vraag in welke gevallen de BC van toepassing is, wordt in de BC zelf geregeld.⁵⁶ De Hoge Raad heeft om die reden in *Montis/Goossens I* het beroep op art. 93 en 94 Gw, om de omgekeerde discriminatie op te heffen, verworpen.⁵⁷

Voorts is in *Montis/Goossens II* betoogd dat de *Phil Collins*, *Ricordi* en *Tod's*-arresten van het HvJ EU voor de Hoge Raad aanleiding zouden moeten zijn om van het *Vredestein*-arrest terug te komen. Volgens de Hoge Raad valt uit deze rechtspraak echter niet af te leiden 'dat een met het stelsel van de

BC verenigbare, ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen onderdanen in vergelijking met onderdanen van andere lidstaten een door (thans) art. 18 VWEU verboden discriminatie oplevert'.⁵⁸ De genoemde arresten zien immers alleen op gevallen waarin rechthebbenden uit de ene lidstaat, auteursrechtelijke bescherming in een andere lidstaat inroepen en daar worden achtergesteld ten opzichte van eigen onderdanen. De Hoge Raad ziet geen noodzaak hierover prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU.⁵⁹

Rechthebbenden van werken van toegepaste kunst waarvan Nederland geldt als het land van oorsprong kunnen zich dus niet, onder verwijzing naar het Europees discriminatieverbod of art. 93 en 94 Gw, alsnog op de BC beroepen om tegen het verval van hun auteursrechten als gevolg van het ontbreken van een instandhoudingsverklaring ex art. 21 lid 3 (oud) BTMW op te treden. Ware dit anders, dan zou de BC daarmee, ondanks het bepaalde in art. 5 lid 3 BC, indirect ook rechtstreekse werking in Nederland hebben verkregen.⁶⁰

Beschermingsduurrichtlijn en overgangsrecht

Tot slot rest de vraag of het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst dat is vervallen onder art. 21 lid 3 (oud) BTMW mogelijk is herleefd als gevolg van overgangsrechtelijke bepalingen of verplichtingen die voortvloeien uit de Beschermingsduurrichtlijn.⁶¹

De Hoge Raad constateert in *Montis/Goossens II* dat uit de wetsgeschiedenis niet kan worden opgemaakt wat de overgangsrechtelijke gevolgen zijn van het vervallen van het vereiste van een instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 (oud) BTMW. Aangezien dit een punt van uitleg van de BTMW is waarover redelijkerwijs twijfel kan bestaan, stelt de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het BenGH. Kort gezegd vraagt de Hoge Raad aan het BenGH of het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst, dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet (tijdig) afleggen van een instandhoudingsverklaring, moet worden geacht blijvend te zijn vervallen, dan wel te zijn herleefd door de schrapping, per 1 december 2003, van art. 21 lid 3 (oud) BTMW en op welk tijdstip het auteursrecht dan zou zijn herleefd.⁶²

Het BenGH oordeelt dat het antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vragen niet slechts wordt bepaald door hetgeen de Benelux-regelgever bij het schrappen van art. 21 lid 3 (oud) BTMW voor ogen heeft gestaan, maar ook in overeenstemming moet zijn met toepasselijke Europese richtlijnen.⁶³ Het BenGH leidt uit art. 10 lid 2 en lid 3 Bescher-

53 Schaafsma 2009, *op. cit.*, p. 305 (par. 828) en 324 (par. 883).

54 HR 11 mei 2001 (*Vredestein/Ring 65*), *op. cit.*, r.o. 3.3.3.

55 Th.C.J.A. van Engelen, 'IE-verdragen en de bescherming van Nederlanders: de "communis opinio" is aan revisie toe!', *BIE* 2004, p. 278-284.

56 Schaafsma 2009, *op. cit.*, p. 288 (par. 777). Zie ook Concl.A-G Verkade bij HR 30 oktober 2009 (*Montis/Goossens I*), ECLI:NL:PHR:2009:BJ0655, par. 4.20.

57 HR 30 oktober 2009 (*Montis/Goossens I*), *op. cit.*, r.o. 3.5.2.

58 HR 13 december 2013 (*Montis/Goossens II*), *op. cit.*, r.o. 6.4.3.

59 Dit wordt door sommige commentatoren betreurd. Zie o.a. Th.C.J.A. van Engelen, *IE-Beginselen*, Utrecht: Uitgeverij Boek 9 2016, p. 53.

60 Vgl. Concl.A-G Verkade bij HR 30 oktober 2009 (*Montis/Goossens I*), *op. cit.*, par. 4.20.

61 Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993, *Pb L 290/9*, nadien gewijzigd en inmiddels vervangen door Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006, *Pb L 372/12*.

62 HR 13 december 2013 (*Montis/Goossens II*), *op. cit.*, r.o. 6.6.3.

63 BenGH 27 maart 2015 (*Montis/Goossens*), *op. cit.*, r.o. 8.

mingsduurrichtlijn⁶⁴ af 'dat het Unierecht ruimte biedt voor het herleven van een reeds vervallen auteursrecht [...], maar dat een herleving van rechten daaraan voorafgegane exploitatiehandelingen van derden onverlet laat'.⁶⁵ Volgens het BenGH is het echter niet boven redelijke twijfel verheven of die bepaling van toepassing is op auteursrechten die vóór de inwerkingtreding van de richtlijn op 1 juli 1995 waren vervallen bij gebreke van een instandhoudingsverklaring. Ook rijst de vraag, indien het Unierecht meebrengt dat auteursrechten onder de gegeven omstandigheden zijn herleefd, met ingang van welk moment daarvan dan sprake is geweest.⁶⁶ Dit zijn vragen van uitleg van Unierecht die het BenGH daarom heeft voorgelegd aan het HvJ EU.

Het HvJ EU stelt voorop dat, ingevolge art. 10 lid 2 Beschermingsduurrichtlijn, de termijnen waarin deze richtlijn voorziet, gelden voor alle werken en voorwerpen die op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat beschermd worden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht of de naburige rechten.⁶⁷ Omdat in deze bepaling de tegenwoordige tijd van de aantonende wijs wordt gebruikt voor de voorwaarde voor toepassing van de bij deze richtlijn vastgestelde beschermingstermijnen, heeft de wetgever volgens het HvJ EU rechtsgevolgen willen verbinden aan de situatie die precies op 1 juli 1995 bestond, en niet op een vroegere of latere datum.⁶⁸ Dit betekent 'dat de bij deze richtlijn vastgestelde beschermingstermijnen niet van toepassing zijn op auteursrechten die aanvankelijk werden beschermd door de nationale wetgeving, maar vóór 1 juli 1995 zijn vervallen, en die niet worden beschermd op het grondgebied van een andere lidstaat'.⁶⁹ Onder die omstandigheden verzet de richtlijn zich niet 'tegen een nationale wettelijke regeling die aanvankelijk [...] auteursrechtelijke bescherming had verleend aan een werk, maar die vervolgens vóór 1 juli 1995 deze rechten als blijvend vervallen heeft beschouwd wegens het niet voldoen aan een formeel vereiste',⁷⁰ zelfs als die regeling onverenigbaar zou zijn met art. 5 lid 2 BC.⁷¹ Elke lidstaat draagt zelf de gevolgen van zijn aansprakelijkheid wegens een eventuele schending van de BC.⁷²

Het HvJ EU geeft aldus in het *Montis/Goossens*-arrest slechts gedeeltelijk antwoord op de door het BenGH gestelde vragen. Ofschoon dit niet direct blijkt uit het dictum, geldt het

oordeel, dat het verval van auteursrechten ex art. 21 lid 3 (oud) BTMW in overeenstemming is met de Beschermingsduurrichtlijn, ogenschijnlijk alleen voor werken die op 1 juli 1995 niet waren beschermd in een andere lidstaat.⁷³ Dit roept de vraag op of ingevolge art. 10 lid 2 Beschermingsduurrichtlijn het auteursrecht wel herleeft ten aanzien van werken, waarvan het auteursrecht in Nederland op grond van art. 21 lid 3 (oud) BTMW is vervallen vóór 1 juli 1995, maar die op die datum in een andere lidstaat wél auteursrechtelijk waren beschermd en, zo ja, op welk moment het auteursrecht dan moet worden geacht te zijn herleefd. Die vraag blijft in het onderhavige arrest onbesproken, omdat het HvJ EU ervan uitgaat dat de *Charly* en de *Chaplin* op 1 juli 1995 in geen enkele andere lidstaat werden beschermd.⁷⁴

Het blijft daarom speculeren of het 'herstellende' effect van de Beschermingsduurrichtlijn dient te gelden voor werken, die ondanks het vervallen van de auteursrechten in Nederland ex art. 21 lid 3 (oud) BTMW, op 1 juli 1995 auteursrechtelijke bescherming genoten in een andere lidstaat.⁷⁵ A-G Campos Sánchez-Bordona meent van wel.⁷⁶ Hij baseert zich daarbij op de arresten *Butterfly Music* en *Sony Music Entertainment*, waarin kort gezegd is bepaald dat, op grond van art. 10 lid 2 Beschermingsduurrichtlijn, het auteursrecht op een werk dat op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat bescherming genoot, alsnog moet worden beschermd voor de geharmoniseerde beschermingsduur in alle lidstaten waar dat werk reeds gemeengoed was geworden of nooit eerder werd beschermd.⁷⁷ Vanaf welk moment het auteursrecht dan moet worden geacht te zijn herleefd blijft giswerk, nu het HvJ EU zich daarover nog niet heeft uitgesproken. De A-G gaat ervan uit dat het effect van art. 10 lid 2 Beschermingsduurrichtlijn terugwerkt tot het moment van inwerkingtreding daarvan op 1 juli 1995.⁷⁸

Mocht de A-G gelijk hebben, wat bij gebrek aan een uitspraak hierover door het HvJ EU nog niet vaststaat, dan zou dit betekenen dat ook het auteursrecht op werken van toegepaste kunst, waarvan Nederland het land van oorsprong is, en dat vóór 1 juli 1995 is vervallen als gevolg van het niet (tijdig) afleggen van een instandhoudingsverklaring, toch geacht moet worden te zijn herleefd, indien het werk op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat auteursrechtelijk werd

64 Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993, Pb L 290/9, nadien gewijzigd en inmiddels vervangen door Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006, Pb L 372/12.

65 BenGH 27 maart 2015 (*Montis/Goossens*), *op. cit.*, r.o. 16.

66 *Id.*, r.o. 17.

67 De termijnen uit deze richtlijn gelden ook voor alle werken en voorwerpen die op 1 juli 1995 aan de beschermingscriteria van richtlijn 92/100 voldoen, maar omdat het hier werken van toegepaste kunst betreft waarop richtlijn 92/100 geen betrekking heeft, kan dit in casu buiten beschouwing blijven.

68 HvJ EU 20 oktober 2016 (*Montis/Goossens*), *op. cit.*, r.o. 34.

69 *Id.*, r.o. 37.

70 *Id.*, dictum.

71 *Id.*, r.o. 38-41.

72 *Id.*, r.o. 45.

73 *Id.*, r.o. 37, waar deze clause – in tegenstelling tot het dictum – wel expliciet is vermeld.

74 *Id.*, r.o. 32.

75 Voor lidstaten die op 1 juli 1995 nog niet tot de EU waren toetredend geldt waarschijnlijk dat in plaats van 1 juli 1995 de datum van toetreding moet worden gelezen. Vgl. C.J. Angelopoulos, in: T. Dreier & P.B. Hugenholtz (eds.), *Concise European Copyright Law – 2nd edition*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2016, p. 371 (Term Directive, art. 10, par. 2(a)).

76 Concl. A-G Campos Sánchez-Bordona van 31 mei 2016, Zaak C-169/15, ECLI:EU:C:2016:383 (*Montis/Goossens*), par. 61-63.

77 HvJ EU 29 juni 1999, C-60/98, ECLI:EU:C:1999:333, *Jur.* 1999, p. I-3939 (*Butterfly Music*), r.o. 18-23; HvJ EU 20 januari 2009, C-240/07, ECLI:EU:C:2009:19, *Jur.* 2009, p. I-263 (*Sony Music Entertainment*), r.o. 20-25.

78 Concl. A-G Campos Sánchez-Bordona van 31 mei 2016 (*Montis/Goossens*), *op. cit.*, par. 96.

beschermd. Het werk zou dan tot zeventig jaar na het sterfjaar van de maker zijn beschermd, mits het aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming in Nederland voldoet.⁷⁹

Het is omstreden of dit ook geldt wanneer in Nederland bescherming wordt ingeroepen voor *buitenlandse* werken van toegepaste kunst van niet-EU-onderdanen, die in het land van oorsprong alleen modellenrechtelijk zijn beschermd, maar op 1 juli 1995 krachtens een bilateraal verdrag of nationaal recht auteursrechtelijke bescherming genieten in een andere lidstaat dan Nederland.⁸⁰ Wanneer de voorwaarde dat het werk op 1 juli 1995 beschermd werd door de nationale wetgeving van ten minste één lidstaat letterlijk moet worden toegepast, wat in het *Sony Music Entertainment*-arrest wordt gesuggereerd,⁸¹ dan zou dat inderdaad het geval zijn. De vraag is echter of art. 10 lid 2 Beschermingsduurrichtlijn zo ruim moet worden uitgelegd dat het ook de materiële reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 BC kan doorkruisen. De richtlijn harmoniseert immers alleen de beschermingstermijnen, maar niet de toepasselijkheid van internationale verdragen.

Conclusie

In 2010 merkte Van Eechoud in haar noot onder het *Montis/Goossens I*-arrest nog op dat de Hoge Raad zich daarmee wellicht 'voor het laatst [heeft] uitgesproken over het verval van auteursrechten op ontwerpen die ook als model zijn gedeponeerd vanwege het ontbreken van een zgn. instandhoudingsverklaring'.⁸² Niets blijkt minder waar.

Wat duidelijk is geworden uit het *Montis/Goossens*-arrest van het HvJ EU is dat, bij gebreke van een tijdig afgelegde instandhoudingsverklaring, het auteursrecht blijvend is vervallen voor een werk van toegepaste kunst dat Nederland als land van oorsprong heeft en dat op 1 juli 1995 in geen enkele EU-

lidstaat auteursrechtelijk werd beschermd. Datzelfde geldt voor de situatie waarin een rechthebbende van buiten de EU bescherming in Nederland inroept voor een werk van toegepaste kunst dat in het land van oorsprong alleen modellenrechtelijk is beschermd, indien daarvoor geen instandhoudingsverklaring is afgelegd en het werk op 1 juli 1995 nergens in de EU auteursrechtelijk werd beschermd. Wat in het ongewisse blijft, is of dit eveneens geldt wanneer het werk op 1 juli 1995 wél auteursrechtelijk werd beschermd in een EU-lidstaat. Het HvJ EU gaat hierop in het geheel niet in. Mijns inziens zou het auteursrecht mogelijk wel herleven ten aanzien van een werk dat Nederland als land van oorsprong heeft, maar niet ten aanzien van een werk van een rechthebbende van buiten de EU dat in het land van oorsprong slechts modellenrechtelijke bescherming geniet. Op grond van art. 2 lid 7 BC is Nederland niet verplicht een dergelijk werk auteursrechtelijk te beschermen.

Voorts moet nog blijken of de Hoge Raad, naast het verwerken van de door het BenGH te geven antwoorden, zijn arrest in *Montis/Goossens II* ook op andere punten zal herzien. Daar is wel reden toe. Zoals in dit artikel is betoogd, heeft de Hoge Raad ten onrechte geoordeeld dat, waar het ontbreken van een instandhoudingsverklaring een rechthebbende krachtens de BC of het Europees discriminatieverbod niet kan worden tegengeworpen, een rechthebbende slechts aanspraak heeft op de minimumbescherming van 25 jaar ex art. 7 lid 4 BC. Uit bovenstaande analyse blijkt immers dat Nederland dit werk op grond van het beginsel van nationale behandeling van art. 5 lid 1 BC moet beschermen tot 70 jaar na het sterfjaar van de maker (tenzij de beschermingsduur in het land van oorsprong korter is en Nederland op grond van art. 7 lid 8 BC een termijnvergelijking mag toepassen).

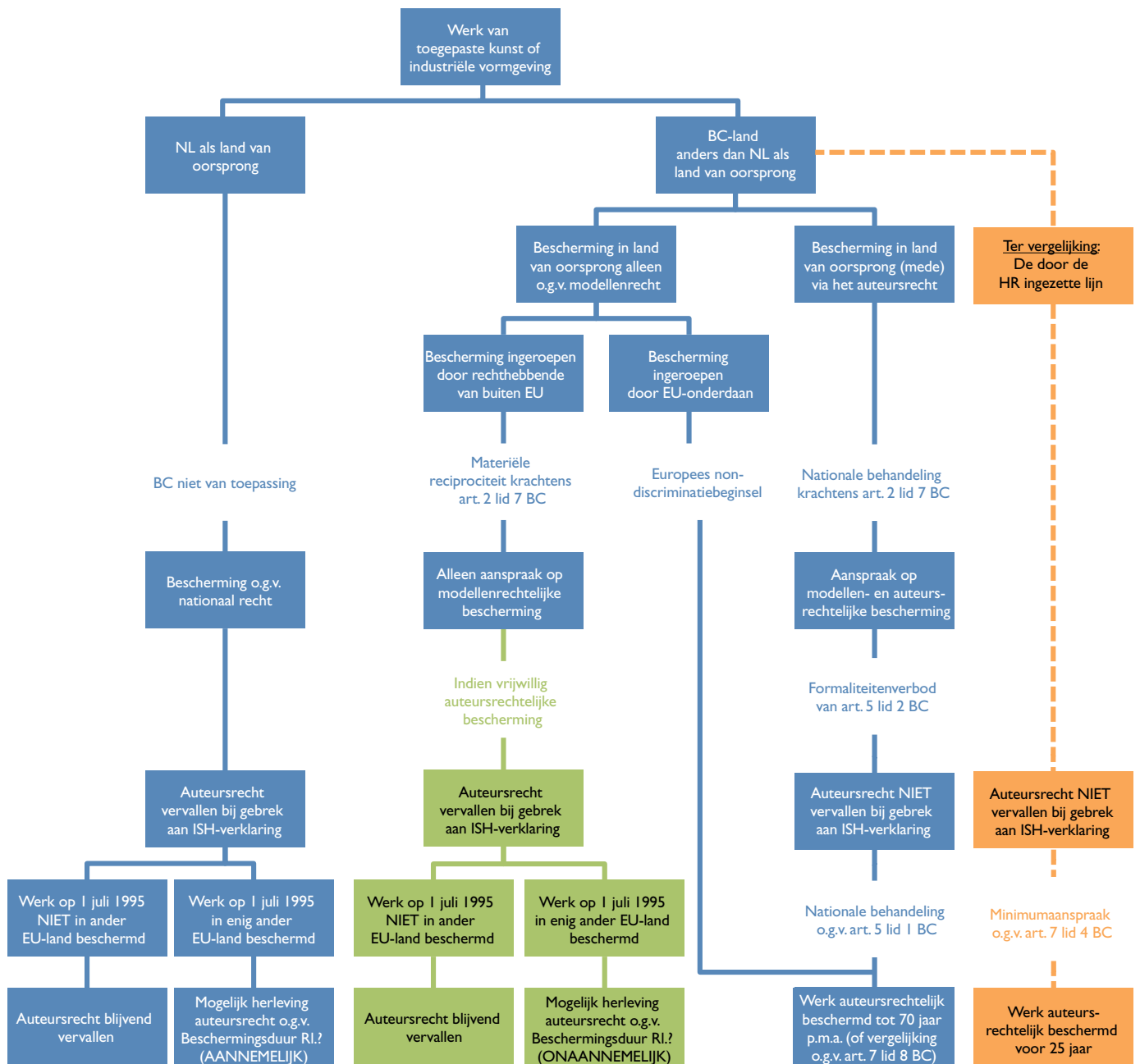
Al met al is het geen overbodige luxe om, ter wille van de overzichtelijkheid en een goed begrip, de vele varianten nog eens grafisch weer te geven; zie figuur 1.

79 HvJ EU 27 januari 2011, C-68/09, ECLI:EU:C:2011:29, *Jur.* 2011, p. I-181 (*Flos*), r.o. 39-41.

80 Vgl. Angelopoulos 2016, *op. cit.*, p. 371 (Term Directive, art. 10, par. 2(d)).

81 HvJ EU 20 januari 2009 (*Sony Music Entertainment*), *op. cit.*, r.o. 26-37.

82 M.M.M. van Eechoud, noot onder HR 30 oktober 2009 (*Montis/Goossens I*), *AMI* 2010/2, nr. 6, p. 69.



Figuur 1. Stroomschema ten aanzien van de auteursrechtelijke bescherming van werken waarvoor geen instandhoudingsverklaring (ISH-verklaring) is afgelegd ingevolge art. 21 lid 3 (oud) BTMW