



Annotatie bij HR 28 oktober 2011 ([Mag Instrument Inc./Edco Eindhoven](#)), NJ, 2012-45, nr. 604.

P.B. Hugenholtz

Het Californische bedrijf Mag Instrument Inc. (Mag) is bekend om zijn fraai vormgegeven zaklampen (de *Mag-Lites*), die veelvuldig worden nagemaakt. Dat mooie vormgeving echter geen garantie is voor bescherming tegen namaak, bewijst dit arrest, waarin – zoals dat in nabootsingszaken wel vaker het geval is – eiseres zich beriep op een mixtum compositum van auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en (oneerlijke) mededingingsrechtelijke aanspraken. Deze noot betreft enkel het auteursrechtelijke gedeelte van het arrest, dat het meest interessant is.

De Nederlandse Auteurswet beschermt van oudsher ‘werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid’ (art. 10 lid 1 sub 11° Aw) , oftewel producten van industriële vormgeving. Daarnaast is bescherming mogelijk op grond van het modellenrecht, mits het model is geregistreerd en ook overigens is voldaan aan de eisen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom of de Europese Gemeenschapsmodellenverordening (Verordening 6/200), met name nieuwheid en individualiteit/eigen karakter. (De Verordening voorziet tevens in een driejarige bescherming van niet-geregistreerde modellen tegen namaak .) Deze tweevoudige beschermingsmogelijkheid geldt in alle lidstaten van de EU onder invloed van de Europese Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71), waarin cumulatieve bescherming van industriële vormgeving – door modellenrecht én auteursrecht – mogelijk wordt gemaakt (art. 17 Modellenrichtlijn).

Buiten Europa is auteursrechtelijke bescherming van modellen echter geen wet van meden en perzen. In de Verenigde Staten, waar Mag Instrument gevestigd is, is het ‘design of a useful article’ van de bescherming van de Amerikaanse *Copyright Act* uitgesloten. Auteursrechtelijke bescherming is enkel mogelijk voor beeldende, visuele of grafische aspecten die onafhankelijk bestaan van het ontwerp van het gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een bloemreliëf achterop een stoel (zie de definitie van ‘pictorial, graphic, and sculptural works’ in art. 101 U.S. Copyright Act, waarover circulaire U.S. Copyright Office, FL-103). Wel komen industriële vormgevers in de V.S. in aanmerking voor modellenrechtelijke bescherming (‘design patent’) onder de daarvoor geldende condities.

Deze verscheidenheid aan auteursrechtelijke regimes verklaart waarom in de Berner Conventie (BC), het belangrijkste internationale verdrag op het gebied van het auteursrecht, bijzondere regels gelden voor werken van toegepaste kunst. Hoewel dergelijke werken uitdrukkelijk genoemd worden in de ‘werkenlijst’ van de Conventie (art. 2 lid 1), mogen de verdragsstaten zelf bepalen welk(e) beschermingsregime(s) zij daarvoor hanteren: auteursrecht, modellenrecht of beide (art. 2 lid 7 eerste zin). Kiezen zij voor auteursrechtelijke bescherming, dan geldt een veel kortere minimumbeschermingsduur dan de in de BC gebruikelijke 50 jaar *post mortem auctoris*, te weten 25 jaar vanaf creatie (art. 7 lid 4 BC). Bovendien geldt voor werken van toegepaste kunst niet het normaliter in het internationale auteursrecht vigerende assimilatiebeginsel, dat inhoudt dat ‘buitenlandse’ werken met ‘binnenlandse’ gelijk moeten worden gesteld. Daarentegen geldt een vereiste van materiële reciprociteit: voor gebruiksvoorwerpen die in het land van oorsprong slechts als modellen (dus niet door het auteursrecht) kunnen worden beschermd, kan in een ander land eveneens slechts de bijzondere modellenrechtelijke (dus niet: auteursrechtelijke)

bescherming worden ingeroepen, tenzij in dat land geen modellenrechtelijke bescherming bestaat, in welk geval de werken toch auteursrechtelijk beschermd worden (art. 2 lid 7 tweede zin BC).

De ingewikkelde regeling van art. 2 lid 7 BC vormt de neerslag van een decennialange strijd tussen conventielanden die (onder aanvoering van Frankrijk) de Berner Conventie volledig op werken van toegepaste kunst wilden toepassen en landen (zoals destijds met name Italië en Japan) die gebruiksvoorwerpen buiten het toepassingsbereik van het internationale auteursrecht wilden houden (zie Ricketson & Ginsburg, *International Copyright and Neighbouring Rights*, 2^e dr., Oxford: OUP 2006, § 8.60-8.68). Hoewel art. 2 lid 7 BC de conventielanden de vrijheid laat om werken van toegepaste kunst al dan niet auteursrechtelijk te beschermen, voorkomt de materiële reciprociteitsregels dat BC-landen die dat wel doen gedwongen worden om deze bescherming ook toe te kennen aan ontwerpers afkomstig van landen waar auteursrechtelijke bescherming niet beschikbaar is. Op twee andere plaatsen in de Conventie zijn enigszins vergelijkbare materiële reciprociteitsregels te vinden, en wel in art. 7 lid 8 BC (beschermingsduur) en in art. 14ter lid 2 BC (volgrecht). Terzijde: dergelijke reciprociteitsregels mogen door de lidstaten van de EU onderling niet worden gehanteerd; art. 18 VWEU verbiedt immers iedere discriminatie op grond van nationaliteit.

Centraal in dit arrest staat een vraag van uitleg van art. 2 lid 7 BC. Geldt deze materiële reciprociteitsregel categoraal (abstract) of concreet? Is de regel van toepassing indien in het land van oorsprong werken van toegepaste kunst (althans werken van soortgelijke aard) *in het algemeen* van auteursrecht zijn uitgesloten, of dient telkens *in concreto* te worden getoetst of het werk in kwestie in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming geniet?

De lagere jurisprudentie is hierover verdeeld, evenals de rechtsleer. Volgens Spoor wijst de ratio van de reciprociteitsregel in de richting van categorale (abstracte) toetsing. “De ratio van de reciprociteit is immers niet gelegen in de vraag of het werk in kwestie in het land van oorsprong al dan niet auteursrechtelijk beschermd is, maar of soortgelijke Nederlandse werken aldaar voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen” (Spoor, Verkade & Visser, *Auteursrecht*, 3^e dr., § 18.3). Op deze redenering valt m.i. weinig af te dingen. De bedoeling van de reciprociteitsregels is te voorkomen dat internationale auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst eenrichtingsverkeer is: Amerikaanse ontwerpers zouden in Nederland wel bescherming krijgen op grond van onze Auteurswet, terwijl Nederlandse ontwerpers in de V.S. geen aanspraak op copyright kunnen maken. De materiële reciprociteit dient daarbij als *incentive*; als jullie onze ontwerpers auteursrechtelijk beschermen, doen wij dat omgekeerd ook. Daarentegen leest Schaafsma in art. 2 lid 7 tweede zin BC een vereiste van concrete toetsing; deze bepaling laat zich volgens hem zelfs “moeilijk anders lezen” (noot onder Hof Den Bosch 7 juli 2009, *IER* 2009, p. 329; zie uitvoerig S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht*, Deventer: Kluwer 2009, nrs. 862-866).

In zijn conclusie bij het arrest wikt en weegt Advocaat-Generaal Verkade de pro's en con's van beide benaderingen. Hoewel de opvatting van (mede-auteur) Spoor hem op het eerste gezicht lijkt aan te spreken, tekent hij aan dat categorale (abstracte) toetsing lang niet altijd eenvoudig is, omdat auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst in veel landen niet eenduidig wordt in- of uitgesloten; zie de V.S., waar dergelijke werken onder bijzondere omstandigheden toch aanspraak op (enige) auteursrechtelijke bescherming kunnen maken. Daarentegen is aan concrete toetsing ook een belangrijk praktisch bezwaar verbonden; de nationale rechter wordt in internationale situaties gedwongen tweemaal een oordeel over de bescherming van een voorliggend ontwerp uit te spreken: eerst naar vreemd recht (het recht van het land van oorsprong) en vervolgens naar nationaal recht.

Alles afwegend kiest Verkade – voor mij enigszins verrassend – voor concrete toetsing, zoals het Amsterdamse Hof dat in het arrest a quo (en al enkele malen eerder) had gedaan. De Hoge Raad volgt zijn AG hierin. De rechter dient bij de toetsing aan art. 2 lid 7 BC “te letten op alle factoren die in het land van oorsprong bepalend zijn voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre de partij die in Nederland aanspraak maakt op auteursrechtelijke bescherming van het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst, in het land van oorsprong een zodanige bescherming geniet” (r.o. 5.2.3, tweede alinea). Concrete, geen categorale (abstracte) toetsing derhalve, waarbij door de Hoge Raad wordt aangetekend dat het aan de eisende partij is om van het vreemde recht bewijs te leveren.

De Hoge Raad baseert zijn keuze voor concrete toetsing op de noodzaak om de betrokken procespartijen optimale rechtsbescherming te bieden: het “ligt in de rede dat de rechter die toets op een zodanige manier uitvoert dat hij aan de beide partijen [...] rechtsbescherming biedt die zo veel mogelijk gelijk is aan de rechtsbescherming die zou zijn geboden indien de zaak zou zijn berecht door de rechter van het land van oorsprong” (r.o. 5.2.3, tweede alinea). Waarom dat in de rede ligt zegt de Hoge Raad er helaas niet bij, en is m.i. ook niet vanzelfsprekend. Kenmerkend voor een eis van materiële reciprociteit is nu juist dat de rechtsbescherming van een buitenlandse rechtzoekende in zekere zin wordt opgeofferd aan een hoger nationaal (in casu: economisch) belang.

Hoewel de Hoge Raad de uitleg die het Hof aan art. 2 lid 7 BC gegeven had dus in stand houdt, volgt toch nog cassatie op andere gronden. Het Hof had het argument van Mag dat de zaklampen naar Amerikaanse auteursrecht wel degelijk (concreet) waren beschermd verworpen door te verwijzen naar een eerder arrest uit 1998 waarbij Mag en een andere gedaagde waren betrokken. In dat arrest had het Hof echter geen bewijsoordeel gegeven; bovendien betrof het een zaak tussen deels andere partijen, waarnaar het Hof niet zomaar had mogen verwijzen (r.o. 5.2.7).