

**Noot bij Hof Den Bosch 14 oktober 2008 (Michaud/Graham Packaging).**

*Internationaal privaatrecht. Auteurswet. Modelrecht. art. 3.28 en 3.29 BVIE. Frans recht bepaalt makerschap en het huidige houderschap van het auteursrecht op ontwerp honingpot.*

Mireille van Eechoud

Hoewel nog geen einduitspraak, bevat dit arrest van het Hof Den Bosch een interessante overweging over het toepasselijk recht in auteursrechtzaken, ook al betreft het primair een modellenrechtelijk geschil. De context van het geschil is de volgende: de Franse honingproducent Michaud verrichtte in 1992 een internationaal modeldepot – onder meer voor de Benelux – voor een peervormig potje. Rechten op het dopontwerp berusten elders. De Brabantse verpakkingenproducent Owens (nu Graham Packaging) produceerde een gelijkend peervormig potje (een halffabriekaat).

Bij vonnis van 18 februari 2004 wees de president van de Rechtbank te Breda een door Michaud gevorderd inbreukverbod op grond van Benelux modelrecht toe. In de daarop volgende bodemprocedure claimde Michaud zowel modellenrechtelijke als auteursrechtelijke bescherming, terwijl Owens in reconventie vernietiging en doorhaling vorderde van de inschrijving in verschillende EU landen van het model. De Rb. wees bij vonnis van 25 oktober 2005 de vordering van Owens toe voor de Benelux. Michaud ging in beroep. Inmiddels werd Owens opgeroepen in vrijwaring in een Franse procedure van Michaud tegen diverse partijen wegens inbreuk op model- en auteursrechten op het bewuste honingpotje. Het *Tribunal de Commerce* van Clermont-Ferrand overwoog in die zaak ondermeer dat op het ontwerp geen auteursrecht of modelrechten rustten. Onduidelijk is of er in de Franse zaak hoger beroep is geweest, Michaud gaf het Hof Den Bosch te kennen dat beroep wel was ingesteld. Het Hof overweegt dat de uitkomst van de beroepsprocedure in Frankrijk niet van doorslaggevende betekenis is voor de Nederlandse bodemprocedure, omdat de procedures betrekking hebben op verschillende nationale auteurs- en modelrechten (r.o. 7.3, niet opgenomen).

In een eerste tussenarrest van 5 februari 2008 stelt het Hof vast dat de Rb. Breda op grond van art. 4.6 BVIE (voorheen art. 29 BTMW) bevoegd was van de modellenrechtelijke vorderingen kennis te nemen. De internationale bevoegdheid ten aanzien van de auteursrechtclaim behandelt het Hof niet expliciet, duidelijk is hier de *forum rei* regel (art. 2 de EEX-Verordening) van toepassing (woonplaats gedaagde). De EEX-Verordening bepaalt ook de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter in modelrechtzaken: ook hier schept de woonplaats van gedaagde bevoegdheid, maar alleen ten aanzien van inbreuk op buitenlandse modelrechten. Ingevolge art. 22(4) EEX-Vo is de Nederlandse rechter niet bevoegd zich over de geldigheid/vernietigbaarheid van buitenlandse (register) modelrechten uit te spreken. Dat deed de Rechtbank dan ook niet. Zoals bekend bevat het EEX-Vo voor auteursrecht geen exclusieve rechtsmacht regeling ten aanzien van het bestaan van een auteursrecht.

Waar het de vraag naar het toepasselijke recht betreft, merkt het Hof in het eerste tussenarrest op dat Michaud claimt dat de vraag aan wie auteursrecht toekomt beoordeeld dient te worden naar Frans recht. Aangezien de Franse rechter oordeelt dat er geen auteursrecht op het ontwerp rust, krijgt Michaud van het Hof gelegenheid zich uit te laten over de consequenties van de Franse uitspraak. In boven afgedrukt tussenarrest volgt het Hof uitdrukkelijk Michaud in de stelling dat Frans recht bepaalt wie het Nederlandse auteursrecht kan inroepen (r.o. 7.9). Het Hof laat zich leiden door het Franse vonnis, waarin wordt aangenomen dat zo al (naar

Frans recht) auteursrecht bestaat, dit is overgegaan van de oorspronkelijke maker Barrault op Michaud (r.o. 7.22). De vraag of het honingpotje hier te lande ook bescherming toekomt als werk, is echter te beoordelen naar Nederlands recht (r.o. 7.8).

Dit tussenarrest is opmerkelijk om twee redenen. Ten eerste is het zeldzaam dat een Nederlandse rechter – en zeker een gerechtshof – zich zo expliciet uitlaat over de vraag welk recht bepaalt aan wie auteursrecht toekomt. In de doctrine zijn er traditioneel *grosso modo* twee standpunten te onderscheiden: volgens het ene regeert de wet van het land waarvoor bescherming wordt ingeroepen (*lex protectionis*) de vraag naar de rechthebbende, volgens het andere het recht van het land van oorsprong (*lex originis*). Consequentie van de eerste benadering is dat er – in theorie althans – ten aanzien van hetzelfde werk evenveel rechthebbenden zijn als er nationale auteursrechten zijn. De tweede benadering leidt tot toepassing van één nationaal recht. Tot nu was er geen heldere lijn te bekennen in de jurisprudentie. Hier en daar lijken lagere rechters geneigd het territorialiteitsdenken te verlaten.<sup>1</sup> Ook bijv. Spoor/Verkade/Visser opteren in hoofdzaak voor een op het personaliteitsbeginsel gebaseerde aanknopng.<sup>2</sup> Zelf heb ik mij ook voorstander verklaard van een functionele conflictregel die leidt tot toepassing van één rechtsstelsel en daarbij in principe uit te gaan van aanknopng bij de gewone verblijfplaats van de werkelijke maker. Voor werken geconcipeerd door verschillende makers uit verschillende landen is vanzelfsprekend een andere oplossing nodig.<sup>3</sup>

In deze uitspraak kiest het Hof duidelijk voor de *lex originis* leer, en lijkt het Frankrijk als land van oorsprong te beschouwen omdat de ontwerper (de werkelijke maker) Frans ingezetene is. Daarmee toont het zich vooruitstrevend, zeker gezien de recente bekrachtiging van het territorialiteitsdenken in het EU bevoegdheids- en conflictenrecht.<sup>4</sup> Aan de andere kant van de oceaan deed de *lex originis* leer al langer opgeld. Recent heeft het *American Law Institute* beginselen voor internationaal privaatrecht op het gebied van intellectuele eigendom aangenomen waarin ook gekozen wordt voor aanknopng bij één rechtsstelsel waar het de bepaling van de initieel rechthebbende betreft.<sup>5</sup>

Een tweede opmerkelijk punt is dat onduidelijk is in hoeverre het Hof zich verlaat op de Franse uitspraak, die mogelijk niet eens in kracht van gewijsde is aangezien er beroep lijkt te lopen. Gesteld al dat de ongeschreven Nederlandse regel van conflictenrecht – er is geen Europese – luidt dat de rechthebbende naar het recht van het land van de woonplaats (of nationaliteit) van de werkelijke maker bepaald dient te worden, dan is het de Nederlandse rechter die dat buitenlandse recht toepast. En zoals het Hof in zijn arrest ook nog terecht opmerkt, staan de procedures in Frankrijk en Nederland los van elkaar. Tegelijkertijd echter, lijken de bevindingen van de Franse rechter voor het Hof wel reden om aan te nemen dat

<sup>1</sup> Zie voor een analyse van de jurisprudentie terzake: Mireille van Eechoud, *Choice of Law in Copyright and Related Rights*, Boston: Kluwer Law International 2003, p. 121-124.

<sup>2</sup> Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht*, Deventer: Kluwer 2005, p. 207.

<sup>3</sup> 'Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright', in: J. Drexel & A. Kur (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, IIC Studies, vol. 24, Oxford: Hart Publishing 2005, p. 289-307.

<sup>4</sup> Denk aan het nieuwe artikel 8 in de Rome II verordening betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (*lex protectionis* voor inbreuk) en de uitspraken van het HvJEG in *GAT/LuK* en *Roche/Primus*. Zie de kritiek daarop van A. Kur et al., 'Suggestions for amendment of the Brussels I regulation with respect to Exclusive jurisdiction and cross border intellectual property (patent) infringement', *IER* 2007-1, p. 1-8.

<sup>5</sup> American Law Institute, *Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, Rochelle C. Dreyfuss, Jane C. Ginsburg, François Dessemontet (reporters). Philadelphia: ALI 2008.

Michaud auteursrechthebbende is (zie r.o. 7.22). Of zou, gezien de constatering in r.o. 7.23 dat Michaud voldoende heeft aangetoond dat Barrault de ontwerper is, het Hof niet zozeer de vraag naar de oorspronkelijk rechthebbende, als wel latere overdracht van auteursrecht aan Michaud aan Frans recht onderwerpen? Aannemelijker lijkt het dat die twee aspecten: initieel rechthebbende en overdracht van auteursrecht, niet van elkaar zijn onderscheiden.

Het lijkt wel aangewezen dat onderscheid te maken, zeker met het oog op de samenloopregeling van art. 3.28 en 3.29 BVIE. Geeft de ontwerper (in Nederlands, Belgisch of Luxemburgs-auteursrechtelijke zin) toestemming tot het verrichten van een Benelux depot, dan houdt die toestemming volgens ons interne recht overdracht in van zijn auteursrecht aan de deposant (art. 3.28). Wordt het model in opdracht ontworpen, dan komt het auteursrecht op grond van BVIE toe aan de ontwerper in modelrechtelijke zin (art. 3.29). Gelden die regels ook onverkort voor ontwerpen uit het buitenland? Dan had het Hof, gezien het feit dat (de rechtsvoorganger van) Michaud het Benelux depot had verricht, helemaal niet naar Frans (auteurs)recht hoeven kijken; het Nederlandse auteursrecht kwam dan immers op grond van het BVIE (of beter: BTMW, gezien de depotdatum) toe aan Michaud als deposant. Mits er sprake was van een met toestemming van ontwerper Barrault verricht depot.

Het lijkt me dat art. 3.28 en 3.29 BVIE niet zijn geschreven met eventuele toepasselijkheid van buitenlandse auteurswetten in het achterhoofd. Uiteindelijk komt het Hof in deze zaak tot de conclusie dat aan het potje in de Benelux geen modellenrechtelijke bescherming toekomt, want de kenmerkende eigenschappen van het model blijken namelijk onvoldoende uit het depot. Daardoor blijft de lastige verhouding tussen een lex originis benadering op het punt van de bepaling van de auteursrechthebbende en de modellenrechtelijke samenloopregeling liggen.