



**Noot bij Hoge Raad 29 juni 2001, ELRO-nr. AB2391, zaaknr. C99/218HR
(Impag/Hasbro)**

Verschenen in *AMI* 2001-5, p. 111-121

P.B. Hugenholtz

Hasbro c.s. distribueert een vijftal populaire gezelschapspelletjes, waaronder klassiekers als Vier op 'n rij, Valkuil en Zeeslag. Impag c.s. brengen soortgelijke spellen op de markt, onder andere namen en in afwijkende verpakkingen, maar in quasi-identieke uitvoering. Zijn de spellen van Hasbro auteursrechtelijk beschermd? Het Amsterdamse Hof meent in vier van de vijf gevallen van wel, en constateert dienaangaande auteursrechtinbreuk. In Zeeslag ziet het Hof geen oorspronkelijk werk; het spel Sea Battle van Impag wordt echter wel als onrechtmatige slaafse nabootsing bestempeld. In cassatie staan, afgezien van de kwestie van spoedeisendheid waarop hier niet zal worden ingegaan, twee kwesties centraal. Ten eerste: heeft het Hof de oorspronkelijkheidstoets op juiste wijze verricht en voldoende gemotiveerd? Ten tweede: zijn oude Amerikaanse werken van toegepaste kunst überhaupt in Nederland beschermd?

Vorm, inhoud en motiveringsplicht

Over de auteursrechtelijke bescherming van spellen en spelconcepten bestaat in Nederland veel literatuur en jurisprudentie; zie noten 28 en 29 resp. § 2.24 van de conclusie van de advocaat-generaal. De heersende leer en rechtspraak is eenvoudig samen te vatten: het 'idee' van een spel is onbeschermd, de uitvoering (vormgeving) ervan kan echter zodanig oorspronkelijk zijn dat het spel als geheel auteursrechtelijk beschermd is. Elementen die aan de oorspronkelijkheid kunnen bijdragen zijn bijvoorbeeld het spelbord, de overige spelbenodigdheden, begeleidende literatuur, de verpakking, illustraties, enzovoorts. Ook het uitgewerkte 'spelconcept', voorzover niet als louter 'spelidee' aan te merken, kan een oorspronkelijk element zijn; zie Quaedvlieg, *Informatierecht/AMI* 1998, p. 37 e.v.

Waar de grens ligt tussen niet-beschermd idee en wél beschermde vorm is in abstracto niet te bepalen. In hoeverre een onbeschermd 'spelidee' aan de spelontwerper voldoende ruimte laat voor originaliteit, hangt mede af van de wijze waarop het idee omschreven wordt en de mate waarin bepaalde vormelementen voor de realisatie van het idee noodzakelijk worden geacht; zie § 2.26 van de conclusie van de advocaat-generaal. De *idea/expression dichotomy*, zoals het onderscheid tussen inhoud en vorm zo mooi heet in de Amerikaanse rechtsleer, laat veel vrijheid aan het oordeel – en de willekeur – van de feitenrechter. Of een object in een bepaald geval tot onbeschermd idee dan wel beschermde vorm wordt uitgeroepen, is uiteindelijk een kwestie van rechtspolitiek; zie Hugenholtz, *Auteursrecht op informatie*, Deventer: Kluwer 1989, p. 39-40. Vindt de rechter auteursrechtelijke bescherming in casu wenselijk? Hierbij spelen tal van (voornamelijk subjectieve) factoren een rol; zie Haeck, *Idee en programmaformule in het auteursrecht*, Deventer: 1998, p. 112-113.

Hoewel de rechter bij deze exercitie de gedragingen van gedaagde – en zijn morele oordeel daarover – buiten beschouwing dient te laten, kruipt het bloed soms waar het niet gaan kan. De uitspraak van het Amsterdamse Hof illustreert dat. Impag c.s. heeft de spellen van Hasbro c.s. min of meer klakkeloos gekopieerd (piraterij!); het oordeel dat de spellen auteursrechtelijk beschermd zijn, is in zo'n geval gemakkelijk gegeven. Iets té gemakkelijk naar mijn smaak. Juist omdat de grens tussen vorm en inhoud niet door harde (dus in cassatie eenvoudig toetsbare) normen wordt bepaald, zou de feitenrechter zijn oordeel op dit punt goed moeten motiveren. Over deze motiveringsplicht gaat het in deze zaak. Impag c.s. klaagt dat het Hof zijn oordeel over de auteursrechtelijke bescherming van de onderhavige spellen onvoldoende heeft onderbouwd. De Hoge Raad verwerpt de klacht; het oordeel van het Hof behoeft geen nadere motivering, 'in het bijzonder niet nu het hier gaat om een beslissing in kort geding' (r.o. 3.3.4). Dit resultaat verbaast in het licht van HR 16 april 1999, NJ 1999, 687 (Bigott/Doucal). In dat arrest formuleerde de Hoge Raad (in r.o. 3.7) strenge regels over de wijze waarop inbreuk (in casu op een merkrecht) door de feitenrechter moet worden getoetst en gemotiveerd. Bigott/Doucal betrof een bodemprocedure; kennelijk neemt de Hoge Raad het met de motiveringsplicht aanzienlijk minder nauw als het gaat om procedures in kort geding.

Materiële normen over de oorspronkelijkheid van spellen en spelconcepten reikt de Hoge Raad in het onderhavige arrest niet aan. Volstaan wordt met de constatering (in r.o. 3.5.3) dat een beperkte keuzevrijheid oorspronkelijkheid niet uitsluit. 'Ook wanneer de vorm van een werk tot stand is gekomen in een met het oog op het behalen van een technisch of gebruiksvoordeel beperkte keuzevrijheid, kan sprake zijn van een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt'. Dat oordeel is niet verrassend; toegepaste kunst is per definitie geen 'vrije' kunst; de creatieve speelruimte van de ontwerper wordt altijd door technische en functionele randvoorwaarden beperkt. Slechts indien deze eisen de ontwerper 'te zeer' beperken, kan van oorspronkelijkheid geen sprake zijn, zo leert het Dreentegel-arrest (HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 m.nt. Ch. Gielen).

Bescherming van Amerikaanse werken van toegepaste kunst

Het arrest beantwoordt tevens enkele vragen van internationaal auteursrecht. Een aantal spellen van Hasbro c.s. dateert van vóór de toetreding van de V.S. tot de Berner Conventie (op 1 maart 1989). Worden 'oude' Amerikaanse werken – met terugwerkende kracht – ook door de Conventie bestreken? Art. 18 van de Berner Conventie geeft geen eenduidig antwoord. Blijkens het eerste lid geldt de Conventie voor alle werken die op het ogenblik van haar inwerkingtreding nog niet gemeengoed geworden zijn in het land van oorsprong ten gevolge van het verstrijken van de beschermingsduur. Het vierde lid verklaart deze regel ook van toepassing ten aanzien van nieuwe toetredingen tot de Unie. Daarentegen bepaalt het derde lid dat 'de toepassing van dit beginsel' bij verdrag dient te worden geregeld of anders in nationale wetgeving. Omdat in de verhouding tussen de V.S. en Nederland een dergelijk verdrag of een bijzondere wet nooit tot stand is gekomen, is wel verdedigd dat Amerikaanse werken van vóór 1989 in Nederland niet van de Berner Conventie kunnen profiteren. In het arrest Stemra/Result (Hof Amsterdam 1 februari 1996, *Informatierecht/AMI* 1996/6, p. 112) heeft het Amsterdamse Hof deze – voor Amerikaanse rechthebbenden fatale – theorie verworpen; zie Kiersch, *Informatierecht/AMI* 1997/1, p. 6-12. In het onderhavige arrest bevestigt de Hoge Raad dat de regel van art. 18 lid 1 jo. lid 4 BC directe werking heeft.

Art. 18 lid 1 geldt niet voor Amerikaanse werken waarvan het auteursrecht op het moment van toetreding tot de Berner Conventie reeds was verjaard. Op werken waarvan het auteursrecht om andere redenen – bijvoorbeeld door het niet vervullen van de destijds geldende verplichting tot registratie bij het Copyright Office – was vervallen, is de Berner Conventie gewoon van

toepassing, aldus r.o. 3.5.6. Hiermee is echter nog niet gezegd dat de spellen van Hasbro c.s. in Nederland auteursrechtelijk beschermd zijn. Ten aanzien van werken van toegepaste kunst geldt immers de ingewikkelde reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 van de Berner Conventie. Voor werken die in het land van oorsprong (in casu de V.S.) alleen modelrechtelijke bescherming genieten, kan in het 'Schutzland' (in casu Nederland) alleen modelrechtelijke bescherming worden ingeroepen, tenzij een dergelijk regime in dat land niet voorkomt. Deze wederkerigheidseis is onder invloed van het Phil Collins-arrest voor werken van EG-oorsprong inmiddels achterhaald; zie Rb. Den Bosch 11 maart 1994, *Informatierecht/AMI* 1994/7, p. 138 m.nt. H. Cohen Jehoram. Voor Amerikaanse werken van toegepaste kunst geldt de eis echter nog volop, zo bevestigt de Hoge Raad in r.o. 3.5.4.

Omdat het Hof verzuimd heeft te onderzoeken in hoeverre spellen als deze in de V.S. auteursrechtelijk beschermd zijn, wordt het arrest vernietigd. Dat onderzoek zal alsnog door het gerechtshof in Den Haag moeten worden verricht. Dat wordt geen gemakkelijke opgave: zie noot JHS na Pres.Rb. Arnhem 23 september 1999, *BIE* 2000, p. 371. De vraag of werken van toegepaste kunst ('useful articles') in de V.S. auteursrechtelijk beschermd zijn, wordt door D. Nimmer gerekend tot 'the most vexing legal issues regarding the scope of U.S. copyright law'; Nimmer, United States, § 2[4][c], in: Geller (ed.), *International Copyright Law and Practice*, New York: Matthew Bender, losbl. Op grond van art. 101 van de U.S. Copyright Act biedt de Amerikaanse auteurswet onder meer bescherming aan 'pictorial, graphic, or sculptural works'. Art. 101 bepaalt verder: 'the design of a useful article [...] shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article'. Eenvoudiger gezegd: de esthetische aspecten moeten van de functionele eigenschappen te scheiden zijn. Betekent dit fysieke of conceptuele scheidbaarheid? Is auteursrechtelijke bescherming slechts voorbehouden aan een gebruiksvoorwerp waarvan de vorm, los van de gebruiksfunctie, een zelfstandige esthetische functie vervult (de vaas als beeldhouwwerk)? Of volstaat dat in het ontwerp van een 'useful article' afzonderlijke esthetische elementen zijn aan te wijzen? Amerikaanse rechters en rechtsgeleerden zijn er nog niet uit; ik ben benieuwd wat het Haagse Hof er straks van vindt.

P.B. Hugenholtz
