



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Annotatie bij HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:750 (Montis III)
Schaafsma, S.J.

Citation

Schaafsma, S. J. (2020). Annotatie bij HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:750 (Montis III). *Intellectuele Eigendom En Reclamerecht*, 2020(6), 406-409. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3243918>

Version: Publisher's Version

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3243918>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Auteursrecht

IER 2020/51

HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)

17 april 2020

(Mrs. M.V. Polak (voorzitter), T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff)
m.nt. S.J. Schaafsma en J.M.B. Seignette

Montis Holding B.V./verweerster

Werk van toegepaste kunst. Rechtsgevolgen van het vervallen per 1 december 2003 van het vereiste van een instandhoudingsverklaring (art. 21 lid 3 (oud) BTMW) voor een auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat reeds voordien was vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring. Vervolg van HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, BenGH 27 maart 2015 en 17 juli 2018, A 2013/2, en HvJ EU 20 oktober 2016, C-169/15, ECLI:EU:C:2016:790. Uitleg artikel 10 lid 2 Duurrichtlijn.

Art. 21 lid 3 (oud) BTMW

nr. 12/02029

NJB 2014/10
JWB 2013/575
NJ 2020/322
IER 2016/67
JOR 2014/33
NJB 2020/1055
RvdW 2014/34
JONDR 2014/225
Ondernemingsrecht 2014/91
RBP 2014/32
RvdW 2020/543
NJ 2015/307
RO 2014/13
ECLI:NL:HR:2013:1881
ECLI:NL:PHR:2013:1864
ECLI:NL:PHR:2019:1199
ECLI:NL:HR:2020:750

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
CIVIELE KAMER

Nummer 12/02029

Datum 17 april 2020

ARREST

In de zaak van
MONTIS HOLDING B.V.,
gevestigd te Dongen,
EISERES tot cassatie,
hierna: Montis,
advocaat: H.J.W. Alt
tegen

[verweerster] B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats],
VERWEERSTER in cassatie,
hierna: [verweerster],
advocaten: M.W. Scheltema en S.M. Kingma.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge Raad naar:

- a. zijn tussenarrest in deze zaak van 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881 (hierna: het tussenarrest);
- b. het tussenarrest in de zaak A 2013/2 van het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) van 27 maart 2015;
- c. het arrest in de zaak C-169/15 van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) van 20 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:790;
- d. het arrest in de zaak A 2013/2 van het BenGH van 17 juli 2018.

Naar aanleiding van de arresten van het BenGH en het HvJEU hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep. De advocaat van Montis heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2. Uitgangspunten en feiten

2.1 De Hoge Raad verwijst voor de uitgangspunten en feiten, voor de vordering van Montis, en voor de beslissingen van de rechtbank en het hof, naar de rov. 3.1-3.2, 4.1, respectievelijk 4.2-4.3 van het (hiervoor in 1 onder (a) genoemde) tussenarrest.¹

2.2 In het tussenarrest heeft de Hoge Raad het incidentele beroep van [verweerster] reeds geheel afgedaan. In het principale beroep is nog aan de orde of Montis auteursrecht heeft op de stoel 'Charly'.

3. Verdere beoordeling van het middel in het principale beroep

Rechtsgevolgen van het vervallen van het vereiste van een instandhoudingsverklaring voor het auteursrecht van Montis

3.1 De klachten van de onderdelen 2.1.8, 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.4 van het middel in het principale beroep van Montis hebben betrekking op de rechtsgevolgen van het vervallen van het vereiste van een instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 (oud) Benelux Tekeningen- en Modellenwet (hierna: BTMW) voor het auteursrecht van Montis ten aanzien van een werk van toegepaste kunst. Naar aanleiding van die klachten heeft de Hoge Raad in het tussenarrest, onder aanhouding van iedere verdere beslissing, de volgende prejudiciële vragen aan het BenGH gesteld:

¹ HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881.

“1. Dient het vervallen van art. 21 lid 3 (oud) BTMW, per 1 december 2003, krachtens het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW aldus te worden uitgelegd – mede gezien de noodzaak van een uitleg conform de Beschermingstermijnrichtlijn – dat het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat voor 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring, als blijvend vervallen geldt, dan wel op enig tijdstip is herleefd?

2. Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat het auteursrecht op enig tijdstip is herleefd, met ingang van welk tijdstip is dat dan het geval:

- (a) het tijdstip waarop het auteursrecht ingevolge art. 21 lid 3 (oud) BTMW bij gebreke van een instandhoudingsverklaring is vervallen,
- (b) het tijdstip genoemd in art. 10 lid 2 in verbinding met art. 13 lid 1 Beschermingstermijnrichtlijn,
- (c) het tijdstip waarop art. 21 lid 3 (oud) BTMW is vervallen, of
- (d) een ander tijdstip?”

3.2 Het BenGH heeft (in zijn hiervoor in 1 onder (b) genoemde tussenarrest²) geoordeeld dat beantwoording van de vragen van de Hoge Raad vragen van uitleg van Unierecht oproept, en heeft de volgende vragen aan het HvJEU gesteld:

“1. Is de beschermingstermijn genoemd in artikel 10 in verbinding met artikel 13 lid 1 Beschermingstermijnrichtlijn van toepassing op auteursrechten die aanvankelijk beschermd werden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht, maar vóór 1 juli 1995 zijn vervallen wegens het niet (tijdig) voldoen aan een formeel vereiste, meer in het bijzonder het niet (tijdig) afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in artikel 21 lid 3 BTMW (oud)?

2. *Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt:*
Dient de Beschermingstermijnrichtlijn zo te worden uitgelegd dat deze zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die meebrengt dat het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat vóór 1 juli 1995 is vervallen wegens het niet voldoen aan een formeel vereiste, als blijvend vervallen geldt?

3. *Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt:*
Indien het desbetreffende auteursrecht volgens de nationale wetgeving moet worden geacht op enig moment te herleven of te zijn herleefd, met ingang van welk tijdstip is dat dan het geval?”

3.3 Het HvJEU heeft (in zijn hiervoor in 1 onder (c) genoemde arrest³) de eerste en de tweede vraag van het BenGH samen onderzocht en als volgt beantwoord:

“Artikel 10, lid 2, van richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, gelezen in samenhang met artikel 13, lid 1, van deze richtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat de bij deze richtlijn vastgestelde beschermingstermijnen niet van toepassing zijn op auteursrechten die aanvankelijk door een nationale wetgeving werden beschermd, maar vóór 1 juli 1995 zijn vervallen.

Richtlijn 93/98 moet aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een nationale wettelijke regeling die aanvankelijk, zoals in het hoofdgeding, 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.”

Gelet op het antwoord op de eerste twee vragen behoeft de derde vraag van het BenGH niet te worden beantwoord, aldus het HvJEU.

3.4 Vervolgens heeft het BenGH (in zijn hiervoor in 1 onder (d) genoemde arrest⁴) de eerste vraag van de Hoge Raad als volgt beantwoord:

“Het vervallen van artikel 21, lid 3, (oud) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, per 1 december 2003, ingevolge het Protocol van 20 juni 2002 houdende wijziging van die wet, heeft niet tot gevolg dat het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat voor 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring, herleeft.”

Bij die stand van zaken behoeft de tweede vraag van de Hoge Raad geen beantwoording, aldus het BenGH.

3.5 Uit de beantwoording door het BenGH van de eerste prejudiciële vraag van de Hoge Raad volgt dat het auteursrecht van Montis op de Charly, dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW, niet is herleefd als gevolg van het vervallen van het vereiste van een instandhoudingsverklaring per 1 december 2003.

3.6.1 In de rov. 6.6.1-6.6.2 van het tussenarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.4 op zichzelf terecht klagen dat de devolutieve werking van het hoger beroep meebrengt dat het hof had moeten ingaan op het betoog van Montis dat het vervallen met ingang van 1 december 2003 van het vereiste van een instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 (oud) BTMW, tot gevolg heeft dat het auteursrecht van Montis – dat bij gebreke van een instandhoudingsverklaring in 1993 is vervallen – is herleefd, althans dat het ontbreken van een instandhoudingsverklaring zonder rechtsgevolg blijft. Blijkens hetgeen hiervoor in

² BenGH 27 maart 2015, zaak A 2013/2, NJ 2015/308.

³ HvJEU 20 oktober 2016, zaak C-169/15, ECLI:EU:C:2016:790.

⁴ BenGH 17 juli 2018, zaak A 2013/2.

3.4-3.5 is overwogen, berusten deze klachten echter op een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot de rechtsgevolgen van het vervallen van het vereiste van een instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 (oud) BTMW per 1 december 2003. Dit brengt mee dat Montis geen belang heeft bij vernietiging van het arrest van het hof wegens miskennen van de devolutive werking van het hoger beroep.

3.6.2 Voor zover de onderdelen 2.1.8 en 2.3.4 klagen – kort gezegd – dat het hof heeft miskend dat het in 1993 vervallen auteursrecht van Montis ten aanzien van de Charly op enig tijdstip is herleefd – zie aldus rov. 6.5.3 van het tussenarrest – berusten zij op dezelfde, hiervoor in 3.4-3.5 onjuist bevonden rechtsopvatting, en kunnen zij dus evenmin tot cassatie leiden.

3.6.3 De onderdelen 2.4 en 2.5, die in rov. 6.9 van het tussenarrest onbehandeld zijn gelaten, bouwen voort op de hiervoor in 3.6.1-3.6.2 behandelde klachten en moeten het lot daarvan delen.

3.7 De overige klachten van het middel in het principale beroep heeft de Hoge Raad reeds verworpen in het tussenarrest.

3.8 Het vorenstaande brengt mee dat het principale beroep van Montis moet worden verworpen.

Terugkomen van het tussenarrest?

3.9.1 Montis heeft in haar schriftelijke toelichting na prejudiciële vragen de Hoge Raad verzocht om terug te komen van zijn oordeel in de rov. 6.3.2-6.3.3 van het tussenarrest over – kort gezegd – de verhouding tussen het vereiste van een instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 (oud) BTMW, het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 Berner Conventie en het gelijkstellingsbeginsel van art. 5 lid 1 Berner Conventie.

3.9.2 De Hoge Raad ziet geen aanleiding om terug te komen van zijn hiervoor in 3.9.1 bedoelde oordeel. Niet is gebleken dat dit oordeel berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. Voorts bevat het hiervoor in 3.3 genoemde arrest van het HvJEU, anders dan Montis heeft aangevoerd, geen aanwijzing dat het oordeel van de Hoge Raad onjuist is.

Proceskosten

3.10.1 [verweerster] maakt aanspraak op vergoeding van haar redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten als bedoeld in art. 1019h Rv. Deze proceskosten zien op de behandeling van het principale beroep van Montis tot aan het tussenarrest, de prejudiciële procedures bij het BenGH en het HvJEU, en de procedure bij de Hoge Raad tot aan dit eindarrest.

Montis heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de door [verweerster] gevorderde proceskosten. Zij voert aan dat [verweerster] wordt bijgestaan door twee cassatieadvocaten, zodat de inschakeling van de advocaat die in feitelijke instanties voor [verweerster] is opgetreden, onnodig is. Verder betoogt Montis dat geen sprake is van een complexe zaak, dat haar eigen proceskosten op minder dan de helft van die van [verweerster] uitkomen, en dat er door de ad-

vocaten van [verweerster] tegen een aanzienlijk uurtarief klaarblijkelijk dubbel werk is verricht.

3.10.2 De kosten van [verweerster] komen op de voet van art. 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking, voor zover deze redelijk en evenredig zijn, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Nu partijen hun eerste schriftelijke toelichtingen hebben gegeven in 2012 (voorafgaand aan het tussenarrest), zijn de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad versie 2015 en versie 2017 hier niet van toepassing.

De bezwaren van Montis tegen de kostenopgave van [verweerster] worden verworpen. In het algemeen kan niet worden gezegd dat het ten behoeve van de cassatieprocedure leveren van inbreng door de advocaat die in feitelijke instanties voor een partij is opgetreden, niet redelijk en niet evenredig is, ook niet als die partij in cassatie wordt bijgestaan door twee cassatieadvocaten. Voorts heeft Montis haar stelling dat sprake is van dubbel werk niet toegelicht. Dat had wel op haar weg gelegen, gelet op het feit dat [verweerster] die stelling heeft betwist en de door haar gemaakte kosten tegen de achtergrond van het vereiste dat deze redelijk en evenredig moeten zijn, uitvoerig heeft onderbouwd.

3.10.3 Mede in aanmerking genomen dat de procedure heeft geleid tot behandeling van de zaak bij het BenGH en het HvJEU, acht de Hoge Raad de door [verweerster] gemaakte kosten – die zij naar behoren heeft gespecificeerd – redelijk en evenredig. De billijkheid verzet zich evenmin tegen vergoeding daarvan. De door [verweerster] gevorderde bedragen zullen dan ook worden toegewezen als hierna vermeld.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

- verworpt het principale beroep;
- veroordeelt Montis in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het BenGH en het HvJEU, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 1.043,90 aan verschotten en € 98.047,95 voor salaris.

Noot van Sierd J. Schaafsma

Inleiding: de Montis-arresten

1. In 2003 werd de instandhoudingsverklaring in art. 21 lid 3 van de Benelux Tekeningen en Modellenwet (BTMW)⁵ afgeschaft, maar tot bovenstaand arrest is er nog het nodige over te doen geweest. Daarover gaat deze noot. Dat is dus vooral een blik in de achteruitkijkspiegel.

2. Even opfrissen. Waar ging het om? Voortbrengselen van vormgeving, zoals een designstoel, kunnen in Ne-

5 Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (BTMW), *Trb.* 1966, 292. Ondertussen vervangen door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 's-Gravenhage, 25 februari 2005, *Trb.* 2005, 96; *Trb.* 2018, 35.

derland zowel voor modelrechtelijke als voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Op grond van art. 21 lid 3 BTMW gold destijds dat indien modelrecht en auteursrecht in één hand waren, het auteursrecht gelijktijdig met het modelrecht verviel (dus na maximaal 25 jaar⁶), tenzij de rechthebbende overeenkomstig art. 24 BTMW een verklaring had afgelegd met het oog op de instandhouding van zijn auteursrecht. Wie die verklaring niet had afgelegd, was zijn auteursrecht dus kwijt. De vraag rees: is dat, gelet op het formaliteitenverbod in art. 5 lid 2 Berner Conventie, een verboden formaliteit?

3. In de onderhavige zaak kwam die vraag aan de orde. Dat was in 2013, in een tussenarrest (*'Montis II'*).⁷ De Hoge Raad oordeelde dat de instandhoudingsverklaring niet in strijd is met het formaliteitenverbod in art. 5 lid 2, maar wél in strijd is met de Berner Conventie voor zover afbreuk wordt gedaan aan de minimumbeschermingsduur van art. 7 lid 4 Berner Conventie (25 jaar). In dat oordeel kan ik mij vinden.⁸

4. Na dit tussenarrest werd de zaak doorgestuurd naar het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie EU in verband met prejudiciële vragen over andere kwesties.⁹ Teruggekeerd bij de Hoge Raad begon Montis opnieuw te discussiëren over de instandhoudingsverklaring: zij probeerde de Hoge Raad te laten terugkomen van zijn oordeel in het tussenarrest over de instandhoudingsverklaring.

5. In het eindarrest – het hier geannoteerde arrest (*'Montis III'*) – komt het antwoord van de Hoge Raad: hij komt niet terug van zijn eerdere oordeel en verwierpt daarmee de door Montis verdedigde visie. De Hoge Raad besteedt daar weinig woorden aan. Hij overweegt dat hij geen aanleiding ziet om terug te komen van zijn eerdere oordeel omdat niet is gebleken dat dit oordeel berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag (r.o. 3.9.2). De Hoge Raad heeft er dus inhoudelijk naar gekeken en kwam – mijns inziens terecht – tot de conclusie dat zijn eerdere oordeel juist is. Er is geen nadere motivering bij geleverd, maar die kan men terugvinden in de conclusie van A-G Langemeijer.¹⁰

De BC-regeling in vogelvlucht

6. IE-bescherming van voortbrengselen van vormgeving is van oudsher controversieel. De controverse draait om de vraag of dergelijke voortbrengselen alléén voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen, of (ook) voor auteursrechtelijke bescherming. Kan bijvoorbeeld een designstoel worden aangemerkt als een 'werk van toegepaste kunst' dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, of moet zo'n stoel worden aan-

gemerkt als een 'model' waarvoor alleen de minder uitgebreide bescherming van het modellenrecht openstaat?

7. Deze controverse heeft haar sporen nagelaten in de Berner Conventie. De conventie kent een complexe regeling (in art. 2), die in de loop der tijd enkele malen is aangepast en die de vrucht is van moeizame compromissen. Deze regeling bestaat uit drie elementen: (i) vrijheid voor de Unielanden, (ii) een materiële-reciprociteitstoets en (iii) een vangnet.

8. Het eerste element – vrijheid voor de Unielanden – werd ingegeven door genoemde controverse. Men kon het in het geheel niet eens worden over de bescherming van vormgeving. Daarom werd het overgelaten aan de Unielanden. Bepaald werd dat de Unielanden de vrijheid hebben om te kiezen hoe zij voortbrengselen van vormgeving in hun land beschermen: auteursrechtelijk of modelrechtelijk of beide. Ook werd bepaald dat zij de vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe zij die auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming inrichten. Vrijheid in twee opzichten dus. Dit beginsel werd ingevoerd tijdens de Berlijnse herzieningsconferentie in 1908 en geldt tot op de dag van vandaag (thans art. 2 lid 7, eerste zin). Deze vrijheid komt hierna in alinea 12 nader aan de orde.

9. Deze vrijheid heeft een keerzijde, en dat heeft geleid tot het tweede element (de materiële-reciprociteitstoets). Gegeven de zojuist genoemde vrijheid ontstond de situatie dat het ene Unieland wel koos voor auteursrechtelijke bescherming van voortbrengselen van vormgeving, het andere Unieland niet. Op grond van het beginsel van nationale behandeling (art. 5 lid 1) moesten Unielanden die hadden gekozen voor auteursrechtelijke bescherming, die bescherming ook verlenen aan voortbrengselen uit Unielanden die zelf niet meededen aan auteursrechtelijke bescherming. Dat werd door eerstgenoemde landen als onbevredigend ervaren. Daarom werd tijdens de Brusselse conferentie in 1948 een materiële-reciprociteitstoets ingevoerd (thans art. 2 lid 7, tweede zin, eerste deel). Deze toets komt kort gezegd hier op neer: 'Een voortbrengsel van vormgeving dat in zijn eigen land niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, krijgt in de andere Unielanden ook geen auteursrechtelijke bescherming'. Daarmee werd dus een uitzondering gemaakt op het beginsel van nationale behandeling. *Quid pro quo*.¹¹

10. Deze materiële-reciprociteitstoets bleek vervolgens in een specifieke situatie een lacune te vertonen. Daarom werd bij de Stockholmse conferentie in 1967 een vangnet onder de materiële-reciprociteitstoets gespannen (het derde element van de regeling, neergelegd in art. 2 lid 7, tweede zin, tweede deel).

6 Art. 12 BTMW, *Trb.* 2002, 129.

7 HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, *IER* 2016/67, m.nt. S.J. Schaafsma (*Montis II*).

8 Zie nader mijn annotatie in *IER* 2016/67. Daarin komt ook aan de orde dat de Hoge Raad in *Montis II* zijn eerdere *Cassina*-arrest nuanceerde (HR 26 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5967, *NJ* 2000/671 (*Cassina*)).

9 Zie daarover de annotatie van J.M.B. Seignette onder *Montis III*.

10 ECLI:NL:PHR:2019:1199.

11 Terzijde: toepassing van deze materiële-reciprociteitstoets is facultatief. Een Unieland kan er dus ook voor kiezen om deze toets buiten toepassing te laten en het buitenlandse werk toch aan te merken als een werk van toegepaste kunst dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. In dat geval geldt de desbetreffende nationale regeling van dat land waarbij discriminatie is verboden (art. 5 lid 1) alsmede de minimumbeschermingsduur van 25 jaar (art. 7 lid 4; zie hierna).

11. In de onderhavige zaak zijn de materiële-reciprociteitstoets en het vangnet niet aan de orde – daarom laat ik die twee elementen hier verder rusten.

Toelaatbaarheid formaliteiten

12. Voor de instandhoudingsverklaring is het eerste element van belang: de vrijheid van de Unielanden. Unielanden hebben voor voortbrengselen van vormgeving als gezegd een tweeledige vrijheid: vrijheid in regimekeuze (auteursrecht, modelrecht of beide) en vrijheid wat betreft de inrichting van dat regime. Dat laatste houdt in dat het eenvormige auteursrecht in de Berner Conventie (het ‘*ius conventionis*’) niet van toepassing is ten aanzien van werken van toegepaste kunst.¹² Het formaliteitenverbod geldt dus ook niet. De Unielanden zijn geheel vrij om te bepalen hoe zij hun auteursrecht voor werken van toegepaste kunst inrichten. Zij mogen daarom ook een instandhoudingsverklaring als vereiste stellen. Op deze vrijheid is één uitzondering gemaakt: art. 7 lid 4 schrijft een minimale beschermingsduur van 25 jaar voor. Die is verplicht. Een formaliteit die afbreuk doet aan deze verplichte minimumbeschermingsduur is daarom in strijd met de Berner Conventie, zo oordeelde in Hoge Raad in *Montis II*.

13. Montis stelde, onder verwijzing naar Van Gompel, dat met het bovenstaande over het hoofd wordt gezien dat werken van toegepaste kunst zijn opgenomen in de catalogus van te beschermen werken (art. 2 lid 1), dat zij dus als *ius conventionis* moeten worden beschermd zodat op grond van art. 5 lid 1 en lid 2 het formaliteitenverbod van toepassing is.¹³

14. Deze redenering is door de Hoge Raad, in eindarrest *Montis III*, niet juist bevonden. Om dat te begrijpen moet men even de verdragsgeschiedenis in. In de conclusie van A-G Langemeijer vindt men dat ook terug. De regeling in de Berner Conventie laat zich namelijk niet goed doorgronden zonder begrip van de verdragsgeschiedenis.

15. Als gezegd werd in 1908 de volledige vrijheid van de Unielanden ten aanzien van werken van toegepaste kunst vastgelegd (toenmalig art. 2 lid 4). Daarmee was de controverse over auteursrechtelijke bescherming van dergelijke werken echter niet voorbij. Landen die auteursrechtelijke bescherming hadden opengesteld voor deze werken, vonden het onbevredigend dat zij die bescherming op grond van het beginsel van nationale behandeling ook moesten openstellen voor werken uit landen die niet meededen. De koplopers bleven er daarom op aandringen dat werken van toegepaste kunst werden opgenomen in de lijst met te beschermen werken van letterkunde en kunst, zodat

alle Unielanden werden verplicht dergelijke werken auteursrechtelijk te beschermen.

16. Dat was ook hun inzet tijdens de Brusselse conferentie in 1948. De strijd tussen voor- en tegenstanders van auteursrechtelijke bescherming van vormgeving kwam toen tot een kookpunt. De regeling die uiteindelijk in Brussel tot stand kwam, is de vrucht van een moeizaam compromis. De tegenstanders trokken daarbij aan het langste eind: de volledige vrijheid van de Unielanden bleef namelijk overeind. De voorstanders kregen als troostprijs een materiële-reciprociteitstoets: zij hoefden voortbrengselen uit landen die alleen aan modelbescherming deden, niet te laten delen in auteursrechtelijke bescherming. Dat was een troostprijs omdat het niet was gelukt om auteursrechtelijke bescherming verplicht te stellen.

17. Voor ons onderwerp is van belang dat de vrijheid van de Unielanden in Brussel werd bevestigd. De voorstanders kregen weliswaar gedaan dat werken van toegepaste kunst in de lijst van te beschermen werken werden opgenomen (art. 2 lid 1), maar de tegenstanders behielden de mogelijkheid om dat geheel te negeren: de Unielanden behielden de in 1908 neergelegde tweeledige vrijheid, dus de vrijheid om deze voortbrengselen niet auteursrechtelijk (maar alleen modelrechtelijk) te beschermen en de vrijheid om eventuele auteursrechtelijke bescherming voor deze voortbrengselen naar eigen goedgevoelen in te richten. Deze tweeledige vrijheid werd vastgelegd in het Brusselse art. 2 lid 5 (thans lid 7, eerste zin). In de *travaux préparatoires* van de conferentie werd daarbij uitdrukkelijk vermeld dat de opname van werken van toegepaste kunst in de opsomming van beschermde werken niet betekent dat het Berlijnse art. 2 lid 4 wordt afgeschaft; die bepaling, die de vrijheid van de Unielanden stipuleert, blijft gehandhaafd:

“Malgré l’opinion énoncé dans le programme (...), l’inscription des œuvres des arts appliqués dans l’énumération des œuvres protégées n’a pas eu pour effet de supprimer la disposition de l’ancien alinéa 4 de l’article 2. Cette disposition, qui réservait l’application de la législation intérieure, a été maintenue en son principe. Elle est devenue l’alinéa 5 nouveau (...).”¹⁴

De opname van werken van toegepaste kunst in de lijst van te beschermen werken is dus geen *ius conventionis*. Zij is het resultaat van een compromis en heeft vooral programmatiese waarde (‘deze kant moeten we uit’).

18. De stelling van Montis dat werken van toegepaste kunst zijn opgenomen in de catalogus van te beschermen werken en daarom als *ius conventionis* moeten worden beschermd, is dus onjuist. Die stelling is bovendien onhoudbaar omdat de materiële-reciprociteitstoets dan zinledig zou zijn. Uitgaande van die stelling zouden Unielanden immers

¹² Dat wijkt dus af van het algemene systeem van de conventie: ‘*Ce principe s’écarte du système généralement adopté par la Convention qui impose aux Pays contractants les mêmes devoirs, dès l’instant où elle énonce une règle de droit matériel.*’, *Documents de la conférence réunie à Bruxelles du 5 au 26 juin 1948*, Bern: Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 1951 (‘Actes BC 1948’), p. 141.

¹³ S.J. van Gompel, ‘Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen’, *AMI* 2017, p. 69-79 (p. 74).

¹⁴ Actes BC 1948, p. 158; ook vermeld in S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht*, 2009, p. 316 (noot 144), en de conclusie van A-G Langemeijer, par. 2.9. Dit Brusselse lid 5 kwam overeen met het huidige lid 7.

verplicht zijn om werken van toegepaste kunst te beschermen als werken van letterkunde en kunst. Maar de materiële-reciprociteitstoets bestaat nu juist omdat Unielanden daar *niet* toe verplicht zijn.

19. De Unielanden zijn dan ook nog steeds geheel vrij in de vormgeving van hun eventuele auteursrecht voor werken van toegepaste kunst. Zij mogen daarvoor een aparte auteursrechtelijke regeling hanteren die afwijkt van hun gewone auteursrecht en die niet voldoet aan het *ius conventionis* van de Berner Conventie; zij mogen dus ook een formaliteit stellen. Deze volledige vrijheid werd tijdens de Stockholmse conferentie van 1967 nogmaals benadrukt. Toen werd daarop één uitzondering gemaakt: er werd een minimumbeschermingsduur ingevoerd. In de Stockholmse *travaux préparatoires* wordt vermeld:

“139. According to the first sentence of paragraph (5) of the Brussels text, domestic legislation is free to determine the protection of works of applied art and industrial designs and models.

140. Only one alteration was suggested by the Programme. Countries should not be completely free to determine protection: they should observe the minimum term of protection – twenty-five years from the making of the work – which had been inserted in Article 7(4) for works of applied art protected as artistic works.”¹⁵

20. Uit de verdragsgeschiedenis blijkt dus duidelijk dat de Unielanden geheel vrij zijn om te bepalen hoe zij hun eventuele auteursrecht voor werken van toegepaste kunst vormgeven. De Berner Conventie verplicht hen alleen tot nationale behandeling (art. 5 lid 1). Het *ius conventionis*, en dus ook het formaliteitenverbod, geldt hier niet. Daarom is het oordeel van de Hoge Raad in *Montis II* juist, en faalde de poging van Montis om de Hoge Raad hiervan te laten terugkomen. Het enige *ius conventionis* dat de Berner Conventie verplicht stelt, is de minimumbeschermingsduur (art. 7 lid 4). Dat was de kapstok die de Hoge Raad gebruikte in *Montis II*: een formaliteit zoals de instandhoudingsverklaring, is *niet* toegelaten voor zover zij afbreuk doet aan de minimumbeschermingsduur in art. 7 lid 4.

21. Tot zover het (destijds) geldende recht. Een andere vraag is of het vereiste van de instandhoudingsverklaring in art. 21 lid 3 BTMW *wenselijk* was. Ik denk het niet. De wetgever heeft er in 2003 goed aan gedaan om dat vereiste af te schaffen.

Noot van Jacqueline Seignette

Dit arrest is de zoveelste episode in het Charly en Chaplin-feuilleton.¹⁶ Gerard van den Berg was in de jaren tachtig van de vorige eeuw vaste ontwerper voor Montis. In die

periode ontwierp hij twee stoelen die inmiddels designklassiekers zijn. Kenmerkend voor fauteuil Charly en de daarvan afgeleide eetkamerstoel Chaplin zijn de hoge rugleuning, de lederen hoezen met rits en de smalle stalen poten met zwarte doppen. Montis omschrijft de Charly op haar website als “een gracieus gevormd onderstel, dat wordt aangekleed met een zacht gevulde ‘jas’ zoals de mens zich aankleedt.”

Montis is in 2007 in kort geding opgekomen tegen de verkoop door Goossens Wonen van de eetkamerstoel Beat. Dit kort geding werd in 2008 gevolgd door een bodemprocedure. In deze procedure is na tussenarrest van het Hof 's-Hertogenbosch cassatie ingesteld. De Hoge Raad doet in dit arrest einduitspraak nadat zowel het Benelux Gerechtshof als het HvJ EU vragen van uitleg hebben beantwoord.

In het kort geding oordeelde het Hof 's-Hertogenbosch dat de auteursrechtelijke bescherming is vervallen omdat Montis de modelrechten op de Charly vijf jaar na depot heeft laten vervallen zonder een instandhoudingsverklaring te doen. Die instandhoudingsverklaring was volgens de toenmalige Benelux-wetgeving nodig om na verval van het modelrecht aanspraak te kunnen blijven maken op auteursrechtelijke bescherming (art. 21 lid 3 (oud) BTMW). De Hoge Raad bevestigde dit oordeel (*Montis I*).¹⁷

Daarmee was de zaak niet af. In beide procedures doet Montis een beroep op de Berner Conventie. De Berner Conventie kent twee specifieke bepalingen over werken van toegepaste kunst.¹⁸ Art. 2 lid 7 BC bepaalt dat voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend; indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst. Art. 7 lid 4 BC bepaalt dat de beschermingsduur voor werken van toegepaste kunst wordt bepaald door de nationale wetgeving, met dien verstande dat deze niet minder dan 25 jaar vanaf de schepping kan zijn.

Naast deze bepalingen voor werken van toegepaste kunst bevat de Berner Conventie ook een aantal generieke bepalingen die voor deze zaak relevant zijn. Art. 5 lid 1 BC bepaalt dat de auteurs in de landen van de Unie die niet het land van oorsprong van het werk zijn, de bescherming genieten die de nationale wet aan de eigen onderdanen verleent. Art. 5 lid 2 BC bepaalt dat de rechten die men op grond van art. 5 lid 1 BC geniet, aan geen enkele formaliteit zijn gebonden.

Montis betoogt dat zij op grond van art. 5 lid 1 en 2 BC aanspraak heeft op de volledige beschermingsduur van het auteursrecht (70 jaar *post mortem auctoris*; art. 37 lid 1 Aw) en

15 Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm, June 11 to July 14, 1967, Genève: WIPO 1971, Vol. II, p. 1154 (onderstreping toegevoegd).

16 Zie noot S.J. Schaafsma bij het tussenarrest, HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, IER 2016/67.

17 HR 30 oktober 2009, IER 2010/37, m.nt. S.J. Schaafsma; AMI 2010/2, nr. 6, m.nt. M.M.M. van Eechoud.

18 Over de betekenis van art. 2 lid 7 in relatie tot art. 5 lid 1 en 5 lid 2 Berner Conventie voor werken van toegepaste kunst voormelde noot van Schaafsma, alsmede S.J. van Gompel, ‘Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen’, AMI 2017/2, p. 69.

dat het vereiste van de instandhoudingsverklaring dat niet kan doorkruisen. In kort geding wordt dit door de Hoge Raad verworpen omdat de Berner Conventie niet van toepassing is als Nederland het land van oorsprong van het werk is.¹⁹

In de onderhavige bodemprocedure stelt Montis dat Duitsland het land van oorsprong is. Het Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat, indien dit komt vast te staan, het niet afleggen van de instandhoudingsverklaring geen afbreuk kan doen aan de 25-jaarstermijn van art. 7 lid 4 BC. De auteursrechtelijke bescherming is daarmee per 1 januari 2008 geëindigd.²⁰

Montis klaagt in cassatie dat het Hof ten onrechte niet heeft aangenomen dat zij op grond van de Berner Conventie moet kunnen profiteren van de volledige duur van het auteursrecht. De Hoge Raad overweegt in het tussenarrest (*Montis II*) dat het gelijkheidsbeginsel van art. 5 lid 1 BC van toepassing is en dat dit meebrengt dat Montis een instandhoudingsverklaring had moeten afleggen. Het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC staat daaraan niet in de weg omdat dit verbod moet wijken voor een andersluidende nationale wettelijke regeling van het auteursrecht op werken van toegepaste kunst.²¹

Over het oordeel van de Hoge Raad dat art. 5 lid 2 BC bij werken van toegepaste kunst moet wijken voor een nationale wettelijke regeling zijn na het tussenarrest uiteenlopende commentaren verschenen van Schaafsma en Van Gompel.²² Schaafsma concludeert uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Berner Conventie dat het formaliteitenverbod niet van toepassing is op werken van toegepaste kunst, terwijl Van Gompel concludeert dat dit wel het geval is. Ik verwijs naar de noot van Schaafsma onder dit arrest, waarin uitvoerig op de totstandkomingsgeschiedenis wordt ingegaan.

De Hoge Raad overweegt in het tussenarrest voorts dat de rechthebbende op grond van art. 7 lid 4 BC een rechtstreekse aanspraak heeft op een minimumbeschermingstermijn van 25 jaar en dat verval vanwege het niet afleggen van een instandhoudingsverklaring daarmee in strijd is.²³ Het Hof had op grond van deze redenering geoordeeld dat de Charly beschermd was tot 1 januari 2008, zijnde 25 jaar na de schepping van het werk.²⁴

Montis meent echter dat de bescherming ook daarna is doorgelopen en klaagt dat het Hof niet is ingegaan op haar stelling dat het auteursrecht door de inwerkingtreding van de Duurrichtlijn (richtlijn 93/98) per 1 juli 1995 is *herleefd*, althans dat niet afleggen van de instandhoudingsverklaring *zonder rechtsgevolg blijft*. Voor de Hoge Raad vormt dit aanleiding om vragen van uitleg te stellen aan het Benelux Ge-

rechtshof. De Hoge Raad wil weten of het afschaffen van het vereiste van de instandhoudingsverklaring per 1 december 2003, mede gezien de noodzaak van richtlijnconforme uitleg, gevolgen heeft voor het auteursrecht dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring. Geldt dat auteursrecht als blijvend vervallen of herleeft het op enig moment en, zo ja, op welk moment dan: op het moment dat het auteursrecht is vervallen, op 1 juli 1995 (inwerkingtreding Duurrichtlijn), op 1 december 2013 (afschaffing vereiste van instandhoudingsverklaring) of anderszins?

Het Benelux Gerechtshof stelt op zijn beurt prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Het HvJ EU oordeelt dat uit art. 10 lid 2 Duurrichtlijn in samenhang met art. 13 lid 1 volgt dat de richtlijn niet van toepassing is op werken die vóór 1 juli 1995 in geen enkele lidstaat meer beschermd waren. De Duurrichtlijn verzet zich daarmee niet tegen verval vóór die datum op grond van een nationale wettelijke intrekkingregeling, "niettegenstaande het feit dat het verval van die rechten, vóór 1 juli 1995, onverenigbaar was met artikel 5, lid 2, van de Conventie van Bern". Deze vaststelling staat er aldus het HvJ EU niettemin niet aan in de weg dat de lidstaat voldoet aan zijn verplichtingen uit art. 5 lid 2 BC en de gevolgen draagt van zijn aansprakelijkheid als gevolg van een eventuele schending van de Conventie.²⁵

Het Benelux Gerechtshof oordeelt vervolgens in antwoord op de vragen van de Hoge Raad dat het afschaffen van het vereiste van de instandhoudingsverklaring per 1 december 2003 niet meebrengt dat het auteursrecht dat vóór die datum is vervallen als gevolg van het niet afleggen van een instandhoudingsverklaring, herleeft.²⁶

De Hoge Raad concludeert uit de antwoorden van het BenGH dat het betoog van Montis dat het auteursrecht is herleefd, althans dat het niet afleggen van een instandhoudingsverklaring zonder rechtsgevolg blijft, op een onjuiste rechtsopvatting berust. Daarmee heeft Montis geen belang bij haar klacht dat het Hof deze klachten in verband met de devolutieve werking van het hoger beroep had moeten onderzoeken (r.o. 3.5-3.6). De Hoge Raad ziet verder geen aanleiding om terug te komen op zijn oordeel over de verhouding tussen art. 2 lid 7 en art. 5 lid 1 en 2 BC (r.o. 3.9).

De overweging van het HvJ EU dat de richtlijn zich niet verzet tegen een nationale wettelijke intrekkingregeling die het auteursrecht als blijvend vervallen beschouwt, moet worden gezien tegen het licht van de prejudiciële vragen. De Hoge Raad heeft het BenGH vragen gesteld over een werk ten aanzien waarvan het auteursrecht vóór 1 december 2003 *vervallen is*. Het BenGH heeft naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan het HvJ EU over een werk ten aanzien waarvan het auteursrecht vóór 1 juli 1995 *vervallen is*. Het HvJ EU neemt dit dientengevolge aan als een gegeven. Daarmee gaat de vraag over een werk waarop het auteursrecht vóór 1 juli 1995 is vervallen en daar gaat de richtlijn (inderdaad) niet over.

19 HR 30 oktober 2009, *IER* 2010/37, r.o. 3.5.2.

20 Hof 's-Hertogenbosch 27 december 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BU9749, r.o. 4.5.10-12.

21 HR 13 december 2013, *IER* 2016/67, m.nt. S.J. Schaafsma, r.o. 6.3.2.

22 S.J. van Gompel, a.w., p. 71-75; Schaafsma, noot onder HR 13 december 2013, *IER* 2016/67.

23 HR 13 december 2013, *IER* 2016/67, m.nt. S.J. Schaafsma, r.o. 6.2.3.

24 Hof 's-Hertogenbosch 27 december 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BU9749, r.o. 4.5.10-12.

25 HvJ EU 20 oktober 2016, C-169/15, *NJ* 2020/320, m.nt. Ch. Gielen, r.o. 44-45.

26 BenGH 17 juli 2018, A 2013/2 - C -169-15-10, *NJ* 2020/321, m.nt. Ch. Gielen.

Montis klaagt echter in cassatie niet alleen dat het Hof niet is in gegaan op haar stelling dat het vervallen auteursrecht is herleefd door de Duurrichtlijn, maar ook dat het Hof niet is ingegaan op de stelling dat het niet afleggen van een instandhoudingsverklaring überhaupt *zonder rechtsgevolg* blijft. Hierover zijn geen prejudiciële vragen gesteld. Het lijkt mij dat Montis daarmee toch wel belang had bij een oordeel over de vraag of het Hof deze stelling niet had moeten onderzoeken. Te meer nu het Hof heeft geoordeeld dat het niet afleggen van de instandhoudingsverklaring geen afbreuk kan doen aan de minimumtermijn van art. 7 lid 4 BC en dat de auteursrechtelijke bescherming daarmee is geëindigd op 1 januari 2008. De Hoge Raad heeft de incidentele klachten tegen dit oordeel in het tussenarrest verworpen. Dit betekent dat de Charly in Nederland beschermd was toen de Duurrichtlijn in werking trad. Dit lijkt mij voldoende reden voor het Hof om te onderzoeken of de Charly niet de volledige beschermingstermijn van de Duurrichtlijn geniet. Uit art. 10 lid 2 van de Duurrichtlijn volgt dat de beschermingstermijnen van de richtlijn gelden voor alle werken die op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat beschermd worden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht. De vraag is dan of onder de nationale wetgeving mede valt te verstaan de aanspraak die in Nederland krachtens ratificatie van de Berner Conventie bestaat op de minimumtermijn van art. 7 lid 4 BC.

Op 20 oktober 2020 deed de Hoge Raad uitspraak in *Montis/Klaver*, eveneens over de Charly en Chaplin-stoelen.²⁷ Ook in deze zaak overwoog het Hof dat de Charly de 25-jaarstermijn van art. 7 lid 4 BC geniet, zonder zich af te vragen wat het betekent dat de Charly daarmee op het moment van inwerkingtreding van de Duurrichtlijn op 1 juli 1995 in Nederland beschermd was. De Hoge Raad verwierpt het beroep op grond van art. 81 RO.²⁸

²⁷ HR 20 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1588.

²⁸ HR 20 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1588.

Merkenrecht

IER 2020/52

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

5 maart 2020

(Mrs. E. Regan, R. Silva de Lapuerta, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rechters); J. Kokott (A-G); M. Longar (griffier))
m.nt. A.M.E. Verschuur

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

Rechtspraak waarin de criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan concreet moet worden beoordeeld of verwarringsgevaar bestaat toepasselijk op zaken betreffende een ouder collectief merk. Bij een collectief merk moet verwarringsgevaar worden begrepen als het gevaar dat het publiek kan menen dat de door het oudere merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, alle afkomstig zijn van leden van de vereniging die houder van het oudere merk is of, in voorkomend geval, van ondernemingen die economisch verbonden zijn met deze leden of met deze vereniging. Het onderscheidend vermogen moet niet anders worden beoordeeld wanneer het oudere merk een collectief Uniemerksmerk is. Collectieve merken moeten in elk geval, hetzij intrinsiek hetzij door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen hebben. Wanneer een vereniging verzoekt om inschrijving als collectief Uniemerksmerk van een teken dat een plaats van herkomst kan aanduiden, dient zij er dus voor te zorgen dat dit teken elementen bevat aan de hand waarvan de consument de waren of diensten van haar leden kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Art. 7, 8, 65, 66 Vo. 207/2009

nr. C-766/18 P

RvdW 2020/678

ECLI:EU:C:2020:170

ECLI:EU:C:2019:881

(...)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, gevestigd te Nicosia (Cyprus), vertegenwoordigd door S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister,

V. Marsland, solicitor, en K. K. Kleanthous,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Gája als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

M. J. Dairies EOOD, gevestigd te Sofia (Bulgarije), vertegenwoordigd door D. Dimitrova en I. Pakidanska, advocati, interveniënte in eerste aanleg,