

NOOT CH. GIELEN HR 17 APRIL 2020, NJ 2020/320-322, MONTIS/GOOSSENS

1. Iets meer dan 13 jaar nadat de Nederlandse meubelproducent Montis een sommatie wegens inbreuk op haar auteursrecht op de fauteuil Charly en de stoel Chaplin aan Goossens stuurde, wees de Hoge Raad het hier geannoteerde arrest in de bodemprocedure. De lange weg begon met een kort geding dat leidde tot het eerste arrest van de Hoge Raad (*Montis I*) van 30 okt. 2009 (NJ 2009/540, IER 2010/37 m.nt. S.J. Schaafsma en AMI 2010/2, nr. 6, m.nt. M.M.M. van Eechoud). De bodemprocedure die volgde, leidde tot het tussenarrest van de Hoge Raad van 13 dec. 2013 (*Montis II*, NJ 2015/307, IER 2016/67 m.nt. S.J. Schaafsma) waarbij vragen werden gesteld aan het Benelux Gerechtshof (BenGH), dat op 27 maart 2015 een tussenarrest wees (A 2013/2, NJ 2015/308) en op zijn beurt vragen van uitleg stelde aan het Hof van Justitie (HvJEU) die werden beantwoord bij arrest van 20 okt. 2016 (C-169/15). Dit arrest, alsmede het eindarrest van het BenGH van 17 juli 2018 zijn in deze aflevering van de NJ opgenomen. Met *Montis III* is nu de eindstreep van de jarenlange strijd gehaald, die in het nadeel van Montis is uitgevallen. Overigens is daarmee het auteursrecht op de Charly en de Chaplin nog niet van het strijdtoneel verdwenen; op 29 mei 2020 nam A-G Drijber bij de Hoge Raad conclusie in de zaak van Montis tegen ene Klaver (ECLI:NL:PHR:2020:542) waarin Montis zich ditmaal op het Franse auteursrecht op beide producten beroept.¹
2. De problemen rondom het Nederlandse auteursrecht in deze zaak zijn ontstaan door een inmiddels niet meer bestaande regel uit het modellenrecht die de samenloop van auteursrecht en rechten op modellen met een duidelijk kunstzinnig karakter regelde; deze regel is per 1 dec. 2003 vervallen. Die samenloop kwam in de Montis-zaak aan de orde omdat Montis over een modeldepot van de Charly en Chaplin-producten beschikte waarop de rechten vóór de procedures tegen Goossens waren vervallen. De genoemde regel van art. 21 lid 3 van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW) hield kort gezegd in, dat de vervallenverklaring van een modelrecht inhoudt dat het auteursrecht op dat model gelijktijdig vervalt, tenzij de houder van het model tijdig een verklaring aflegt met het oog op de instandhouding van het auteursrecht. Deze regel had als achtergrond zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden over de wijze waarop modellen zijn beschermd. U voelt het al: een dergelijke verklaring was niet afgelegd en dus verweerde Goossens zich met de stelling dat het auteursrecht gelijktijdig met het modelrecht was vervallen. Montis bracht daar verschillende argumenten tegen in, aanvankelijk gebaseerd (kort gezegd) op de systematiek van de BTMW-regeling zelf en de Berner Conventie voor bescherming van auteursrecht (BC), later mede op de overgangsrechtelijke problematiek als gevolg van het buiten werking treden van de bewuste regel in de BTMW en, tenslotte, op de Europese Beschermingsduurrichtlijn. Alle argumenten werden in verschillende instanties verworpen.
3. In het kort geding voerde Montis onder meer aan dat de verplichting van een instandhoudingsverklaring in strijd is met art. 5 lid 2 BC dat een verbod bevat op formaliteiten bij het genot van auteursrecht. Montis voelde zich gesteund door de stevige kritiek op de bewuste bepaling uit de BTMW (zie daarover A-G Verkade in zijn conclusie bij *Montis I*, randnr. 4.13 en 4.14) en niet te vergeten door het arrest van de Hoge Raad in de *Cassina/Sedetti*-zaak (HR 26 mei 2000, NJ 2000/671 m.nt. D.W.F. Verkade) waarin werd beslist dat de regeling van art. 21 lid 3 BTMW (oud) inderdaad in strijd is met het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC. Maar, de Hoge Raad besliste later in het *Vredestein*-arrest dat de BC alleen in internationale situaties geldt en niet wanneer een

¹ Inmiddels heeft, na publicatie van deze noot, de Hoge Raad bij arrest van 9 okt. 2020 het cassatieberoep verworpen.

Nederlandse auteur zich in Nederland met betrekking tot een werk waarvan Nederland het land van oorsprong is, op auteursrecht beroept (HR 11 mei 2001, NJ 2002/56 m.nt. J.H. Spoor). Het Hof Amsterdam besliste in navolging daarvan dat, nu Montis en Goossens beide Nederlandse onderdanen zijn, art. 5 lid 2 BC niet van toepassing is, zodat volgens art. 21 lid 3 BTMW het auteursrecht was vervallen. De Hoge Raad bekrachtigde dit arrest maar wees erop dat art. 5 lid 2 BC niet van toepassing was omdat de desbetreffende werken (de fauteuil en de stoel) voor het eerst in Nederland zijn gepubliceerd en dus Nederland als land van oorsprong geldt. In dat geval geldt slechts nationaal (of in dit geval Benelux) recht (art. 5 lid 3 BC).

4. In de vervolgens gestarte bodemprocedure vuurde Montis een aantal pijlen af, grotendeels zonder succes. Eén pijl leidde er echter toe dat de zaak werd verwezen naar het BenGH. Het argument van Montis was dat, als gevolg van de afschaffing van de regeling van de instandhoudingsverklaring per 1 december 2003, het daarvóór vervallen auteursrecht op de werken herleefde, althans dat het ontbreken van een instandhoudingsverklaring zonder rechtsgevolg bleef. De Hoge Raad stelde vast dat het protocol tot wijziging van de BTMW (die tot afschaffing van de verklaring leidde) geen overgangsrechtelijke bepalingen bevatte. Zo was dus onduidelijk of auteursrechten die als gevolg van het ontbreken van een instandhoudingsverklaring waren vervallen, überhaupt zijn herleefd en zo ja, met ingang dan van welke datum? Daarbij waren tenminste drie tijdstippen mogelijk, te weten het tijdstip waarop de instandhoudingsverklaring had moeten worden afgelegd, het tijdstip genoemd in art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn, namelijk 1 juli 1995, of het tijdstip van afschaffing van de instandhoudingsverklaring, te weten 1 december 2003. Omtrent deze onduidelijkheden stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het BenGH.
5. Alvorens naar het arrest van het BenGH te kijken, wijs ik nog kort op hetgeen de Hoge Raad in *Montis II* heeft beslist over de toepasselijkheid van de BC, omdat Montis in de procedure bij de Hoge Raad die leidde tot het hiervoor afgedrukte arrest (*Montis III*), gepoogd heeft de Hoge Raad tot een herziening van zijn oordeel over de BC te bewegen, zonder succes overigens. De beslissing van de Hoge Raad in *Montis II* komt erop neer dat een auteursrechthebbende ten aanzien van werken van toegepaste kunst altijd de minimumbescherming van 25 jaren heeft die is voorzien in art. 7 lid 4 BC. Het niet afleggen van een instandhoudingsverklaring doet daar niet aan af, want die is in strijd met het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC. Montis echter betoogde dat haar het beroep toekomt op de gewone termijn van 70 jaar als voorzien in art. 37 lid 1 Auteurswet. Dat beroep werd echter verworpen, omdat art. 2 lid 7 BC (onverminderd de minimum termijn van art. 7 lid 4) voor de voorwaarden van bescherming van werken van toegepaste kunst verwijst naar nationaal recht. Welnu dat (Benelux)recht voorzag in de instandhoudingsverklaring. Kortom: hooguit maximaal 25 jaar duur en niet 70 jaar.
6. Terug naar het BenGH. In zijn arrest van 27 maart 2015 stelt het BenGH (in navolging van A-G Timmerman) in rov. 8 voorop dat het antwoord op de vragen van de Hoge Raad niet alleen bepaald wordt door hetgeen de Benelux-wetgever voor ogen stond. De regels van Benelux-recht moeten immers in overeenstemming zijn met de toepasselijke Unierecht, waarbij het BenGH met name noemt de Modellenrichtlijn en de Beschermingsduurrichtlijn. Ten aanzien van Benelux-recht stelt het BenGH vast dat uit het Protocol waarbij de instandhoudingsverklaring werd afgeschaft en de wetsgeschiedenis niet valt af te leiden, wat het lot is van de vóór inwerkingtreding van het Protocol vervallen auteursrechten. Die vraag behoeft volgens het BenGH slechts beantwoording indien Unierecht terzake aan nationaal recht een keuze laat (rov. 10). Als die keuze er is, en het zou leiden tot herleving van auteursrechten, brengt het beginsel van billijkheid en rechtszekerheid mee dat rechten van derden die vóór de herleving gedragingen verrichtten die als gevolg van de herleving inbreukmakend zijn, worden gerespecteerd (aldus reeds het BenGH in de zaak *Mag/Edco* (15 febr.

2013, A 2011/4; ECLI:NL:XX:2013:BZ4231)). Vervolgens oordelend over het Unierecht, concludeerde het BenGH dat dit ruimte biedt voor het herleven van een reeds vervallen auteursrecht, indien dat bijdraagt aan een spoedige bewerkstelling van de harmonisatie van wetgevingen. Die conclusie werd gebaseerd op het arrest van het HvJEU in de zaak *Butterfly Music/CEMED* (29 juni 1999, C-60-98, ECLI:EU:C:1999:333) waarbij uitleg werd gegeven aan art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn. Deze richtlijn heeft tot gevolg dat, indien auteursrechten in enige lidstaat op grond van een kortere beschermingsduur waren vervallen, deze opnieuw konden worden beschermd. Maar daarmee is volgens het BenGH echter niet de vraag beantwoord of het Unierecht zich verzet tegen herleving van auteursrecht indien dat was vervallen niet als gevolg van het verloop van de duur, maar als gevolg van het niet afleggen van een instandhoudingsverklaring die door nationaal recht werd vereist. Dus stelde het BenGH een aantal vragen van uitleg van de Beschermingsduurrichtlijn aan het HvJEU.

7. De eerste vraag is, kort gezegd, of de beschermingstermijn genoemd in art. 10 richtlijn van toepassing is wanneer het auteursrecht vóór 1 juli 1995 was vervallen als gevolg van het niet voldoen aan het indienen van een instandhoudingsverklaring en in het bijzonder: wat heeft te gelden ten aanzien van verval van auteursrecht door het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring? Vraag 2 houdt in: voor het geval vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord, verzet de richtlijn zich tegen een nationale wettelijke regeling die meebrengt dat het auteursrecht dat vóór 1 juli 1995 is vervallen wegens het niet voldoen aan een formele eis, als blijvend vervallen geldt, en vraag 3, voor het geval vraag 2 bevestigend moet worden beantwoord, met ingang van welk tijdstip herleeft het auteursrecht dan?
8. Voordat ik het arrest van het HvJEU bespreek, nog even kort de systematiek van de Beschermingsduurrichtlijn. Deze beoogt harmonisatie van de duur van het auteursrecht in de EU. In Duitsland bedroeg deze 70 jaar na de dood van de maker, in Nederland (en andere landen) 50 jaar. Besloten is om te harmoniseren naar 70 jaar. De richtlijn diende uiterlijk op 1 juli 1995 te worden ingevoerd. In Nederland traden de bepalingen tot uitvoering van de richtlijn op 29 december 1995 in werking. Dit had tot gevolg dat in Nederland voor auteurs die tussen 31 december 1924 en 1 januari 1945 waren overleden en wier auteursrecht dus was vervallen (50 jaar voor 1995), dit recht herleefde. Volgens art. 10 lid 2 van de richtlijn geldt de verlenging voor alle werken die op 1 juli 1995 in enige lidstaat van de EU bescherming genieten (zie over deze systematiek verder Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht*, nr. 13.16 e.v.). Was het auteursrecht overal in de EU vervallen, dan werd niet verlengd. De lezer die de verschillende beslissingen in het onderhavige geschil heeft gelezen, zal hebben opgemerkt dat er discussie is over de vraag of de fauteuil Charly van Montis naar Duits auteursrecht bescherming genoot, omdat Duitsland volgens Montis het land van oorsprong van dat werk was. Het Hof Amsterdam had te dier zake een bewijsopdracht gegeven. Echter, in de procedure bij het HvJEU stond vast dat op 1 juli 1995 in geen enkel land van de EU auteursrecht rustte op de fauteuil Charly en de stoel Chaplin (zie uitdrukkelijk de conclusie van de A-G in de zaak bij het HvJEU, nr. 63). Het Hof moest dus oordelen over de vraag of het enkele feit dat het auteursrecht in Nederland was vervallen doordat aan een bepaalde formaliteit niet was voldaan, toch onder de herlevingsbepaling kon vallen. Het Hof beantwoordt die vraag negatief en volgens mij terecht.
9. Het Hof leest in de eerste vraag van het BenGH (rov. 33) de suggestie dat ook al is er in geen enkele lidstaat meer auteursrecht op 1 juli 1995, toch "in bepaalde gevallen" van herstel van auteursrecht sprake zou kunnen zijn (rov. 33). Wat er ook zij van deze door het Hof geformuleerde suggestie, het Hof beslist op grammaticale gronden dat van belang is de situatie zoals die zich precies op 1 juli 1995 voordoet, niet wat zich daarvoor of daarna voerdeed. Met andere woorden: was het

auteursrecht vervallen vóór 1 juli 1995, dan kunnen op grond van de richtlijn geen rechtsgevolgen worden verbonden aan verval van auteursrecht naar nationaal recht vóór die datum (rov. 34 en 35). Aldus worden ook na het verval door derden verworven rechten geëerbiedigd, een beginsel waarvoor in overweging 27 van de richtlijn uitdrukkelijk wordt verwezen (rov. 36). Als er dus geen auteursrecht in enige lidstaat bestond op 1 juli 1995 (en dat was het geval ten aanzien van de werken van Montis), dan is verval vóór die datum op grond van nationaal recht definitief (rov. 37). Daaraan doet niet af dat de bepaling op grond waarvan dat verval intrad in strijd is met het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC. De Uniewetgever heeft zich bij de vaststelling van de duurrichtlijn niet willen richten op de voorwaarden waaronder auteursrechten vóór 1 juli 1995 konden vervallen. Dat blijft geheel door nationaal recht bepaald. Ook de verplichting voor de Unie om de bepalingen van het TRIPS-Verdrag na te leven, incl. art. 5 lid 2 BC (formaliteitenverbod) leidt niet tot een andere conclusie, nu de Unie niet verplicht was het TRIPS-Verdrag toe te passen vóór 1 januari 1996. Dus kan de verplichting om de Beschermingsduurrichtlijn uit te leggen in overeenstemming met TRIPS, in geen geval betekenen dat aanspraak kan worden gemaakt op de in de richtlijn voorziene beschermingstermijnen van auteursrechten die vóór 1 juli 1995 waren vervallen. (rov. 38-42).

10. Ik onderschrijf de conclusies van het Hof en vervolgens ook wat het BenGH daarmee doet in zijn eindarrest van 17 juli 2018. Beslist wordt dat als gevolg van het arrest van het HvJEU de door de Hoge Raad gestelde vragen moeten worden beantwoord op grond van autonoom Benelux-recht. Het Unierecht laat de nationale wetgever en dus de Benelux-wetgever een keuze om te bepalen wat te doen met de vóór de inwerkingtreding van de schrapping van de instandhoudingsverklaring (als gevolg van het ontbreken van een dergelijke verklaring) vervallen auteursrechten. Bij het ontbreken van een overgangsrechtelijk regime moet tegen de achtergrond van de beginselen van billijkheid en rechtszekerheid worden beslist dat de schrapping van de instandhoudingsverklaring geen terugwerkende kracht heeft. In het eindarrest worden de klachten van Montis vervolgens verworpen omdat het auteursrecht op de Charly niet is herleefd. Het zal geen verbazing wekken dat de Hoge Raad gelet op de uitspraak van het BenGH, concludeert dat het auteursrecht van Montis niet is herleefd, zodat haar klachten falen.
11. Zoals hiervoor in randnr. 5 al aangegeven, deed Montis nog een poging om de Hoge Raad te bewegen terug te komen van zijn oordeel in het tussenarrest (*Montis II*) over kort gezegd de regeling van de instandhoudingsverklaring in het licht van de BC, omdat dit oordeel uitging van een onjuiste uitleg van de BC. De Hoge Raad wilde daar niet van horen en wees het betoog van Montis zonder nadere inhoudelijke motivering af. Voor de liefhebbers: in zijn conclusie (nr. 2.5-2.17) gaat plv. P-G Langemeijer uitvoerig op dit betoog van Montis in, uitmondend in zijn conclusie dat dit betoog niet opgaat. Het gaat het bestek van deze noot te buiten om verder aandacht te besteden aan de uitleg van de BC. Hetgeen Montis bepleitte was mede gebaseerd op een artikel van S.J. van Gompel ('Niet zomaar een slapstick: Charly&Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen', AMI 2017/2, p. 69), waarin wordt verdedigd dat niet de minimum beschermingstermijn van 25 jaar uit de BC geldt maar de maximum termijn van 70 jaar.
12. Al met al blijft Montis met lege handen zitten. Zuur misschien, want uiteindelijk was het allemaal te wijten aan het niet tijdig afleggen van de instandhoudingsverklaring, waarvan achteraf werd vastgesteld dat deze in strijd is met het formaliteitenverbod van de Berner Conventie. De lezer vraagt zich wellicht af: waarom heeft Montis zich niet tevens beroepen op onrechtmatige nodeloze verwarring die door de sterk op de Charly en Chaplin gelijkende producten van Goossens zou worden kunnen worden gesticht? Ten tijde van de oorspronkelijk sommatie was een andere, veel bekritiseerde bepaling van art. 14 lid 5 BTMW, dat cumulatie van modellenrecht en bescherming op

grond van oneerlijke mededinging verbod, afgeschaft, en wel tegelijk met de regeling van de hiervoor besproken instandhoudingsverklaring auteursrecht. Verdedigd wordt dat de beperkte duur van modellenbescherming een negatieve reflexwerking heeft op de bescherming op basis van oneerlijke mededinging. Ik wijs onder meer op annotator Verkade in zijn noot onder het *Borsumij/Stenman*-arrest van de Hoge Raad (31 mei 1991, NJ 1992/391), waarin de Hoge Raad een dergelijke negatieve reflexwerking afwees, gelet op de verschillende aard van bescherming krachtens het modellenrecht enerzijds en de bescherming krachtens oneerlijke mededinging anderzijds. Ik heb verdedigd dat het *Borsumij/Stenman*-arrest bijval verdient en dat er geen sprake is van negatieve reflexwerking (zie onder meer mijn bijdrage aan de Spoor-bundel, 'Bescherming tegenodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging', DeLex, 2007, p. 99 e.v.). Ik wil zeker niet bijdragen aan een nog langere strijd ter bescherming van de Charly en de Chaplin, maar als het zo is dat deze producten een eigen gezicht in de markt hebben (want dat is nodig voor een actie tegen het veroorzaken vanodeloos verwarringsgevaar), dan blijft de vraag waarom die weg niet ook is gekozen.

Ch. Gielen