

Reciprociteit bij vormgeving

Frank Eijsvogels

11 februari 2022



- Art. 5 lid 1 BC (nationale behandeling)
 - ◆ auteurs genieten voor de werken waarvoor zij krachtens de conventie zijn beschermd in de landen van de Unie die niet het land van oorsprong zijn, de rechten die de onderscheidene wetten aan de eigen onderdanen verlenen;
 - ◆ alsmede de rechten verleend door de conventie in het bijzonder.

- Art. 5 lid 2 BC (onafhankelijkheidsbeginsel)
 - ◆ Bescherming in unieland van buitenlands werk is onafhankelijk van de bescherming in het (Unie)land van oorsprong van het werk

- Art. 2 lid 1 BC: werken van toegepaste kunst zijn ‘werken van letterkunde en kunst’ die in de Unielanden auteursrechtelijk moeten worden beschermd
- Afzwakking van dit uitgangspunt in art. 2 lid 7 BC.
- Art. 2 lid 7 BC (materiële reciprociteit): uitzondering op beginsel van nationale behandeling en onafhankelijkheidsbeginsel

‘Het is onverminderd de bepalingen van artikel 7, vierde lid, van de Conventie aan de wetgeving van de landen van de Unie voorbehouden om het toepassingsgebied te bepalen van hun wetten betreffende werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid alsmede betreffende de voorwaarden voor de bescherming van deze werken, tekeningen en modellen. Voor werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming 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.’

- 3 elementen

1. Vrijheid Unielanden

- i. Unielanden mogen zelf bepalen via welk beschermingsregime zij voortbrengselen van vormgeving in hun land beschermen: auteursrechtelijk of modelrechtelijk of beide
- ii. Unielanden mogen ook zelf bepalen hoe de desbetreffende auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming wordt vormgegeven. Eenvormige auteursrecht in de BC is ten aanzien van werken van toegepaste kunst dus niet van toepassing (muv minimale beschermingsduur 25 jaar).



2. Materiële reciprociteitstoets. Voor een voorwerp dat in zijn land van oorsprong alleen als model is beschermd, kan in de andere Unielanden ook alleen modelrechtelijke bescherming worden ingeroepen; dus geen auteursrechtelijke bescherming in andere Unielanden.
3. Vangnetbepaling. Als voorwerp in land van oorsprong alleen als model is beschermd en in ander Unieland (waar voor dat voorwerp op grond van de materiële reciprociteitstoets alleen modelrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen) een wettelijke regeling voor modelrechtelijke bescherming ontbreekt (zoals bijvoorbeeld het geval was in Nederland vóór 1975), moet dat voorwerp alsnog als werk van kunst auteursrechtelijk worden beschermd.

- Reciprociteitstoets duurbescherming:
- *“In alle gevallen wordt de duur geregeld door de wet van het land waar de bescherming wordt ingeroepen; tenzij de wetgeving van dat land anders beschikt overschrijdt hij evenwel niet de in het land van oorsprong van het werk vastgestelde duur.”*
- Geldt voor alle werken. Duur van auteursrechtelijke bescherming in het aangezochte land kan niet langer zijn dan duurbescherming in land van oorsprong

- Vitra vraagt in NL en BE auteursrechtelijke bescherming voor de Dining Sidechair Wood (DSW). Vanaf 1950 tentoongesteld in Museum of Modern Art in New York





We do IP.

8

- DSW is in het land van oorsprong (VS) niet auteursrechtelijk beschermd
- Vraag:
 - ◆ heeft dit tot gevolg dat reciprociteit ontbreekt en dat het ontwerp om die reden in NL en BE ook niet auteursrechtelijk is beschermd (standpunt Kwantum),
- of
- ◆ Volstaat het voor het aannemen van materiële reciprociteit dat het stoelontwerp in de VS beschermbaar is als werk van toegepaste kunst met als gevolg dat het ook hier als zodanig is beschermd (standpunt Vitra).
- Vraag: kan Vitra beroep doen op de vangnetbepaling?



- Komt Vitra beroep toe op vangnetbepaling?
- 2 temporele vragen:
 - i. is de vangnetbepaling ook van toepassing op voorwerpen die zijn gemaakt vóór haar inwerkingtreding.

Hof: ogv art. 18 BC zijn bepalingen Parijse versie BC van toepassing op alle werken die vanaf het moment dat de Parijse versie BC tussen 2 landen van kracht wordt nog niet gemeengoed waren geworden in hun land van oorsprong ten gevolge van het verstrijken van de beschermingsduur, zoals de DSW (omdat deze nooit auteursrechtelijke bescherming heeft genoten).

- ii. geldt tav voorwerpen die in Nederland en België nooit voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking zijn gekomen omdat zij op 1 januari 1975 (inwerkingtreding BTMW) niet nieuw meer waren, dat – in de woorden van de vangnetbepaling – ‘geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend’ [als model] (ook al bestaat er op het moment dat de bescherming wordt ingeroepen wel een modelbeschermingsregeling in die landen)?

Bevestigend antwoord: het voorwerp komt in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming

Ontkennend antwoord: geen auteursrechtelijke bescherming

- Hof: veel voor te zeggen dat vangnetbepaling in casu van toepassing is:
 - ◆ Doel bepaling/totstandkomingsgeschiedenis
 - ◆ Voorwerp valt buiten temporele toepassingsgebied BTMW/BVIE. Vangnetbepaling geldt niet voor voorwerpen die binnen temporele toepassingsgebied BTMW/BVIE vallen
 - ◆ Deze benadering doet recht aan art. 25 TRIPS: landen moeten in situatie zoals in casu voorzien in vorm van bescherming

- ECHTER: Impag arrest HR (28 juni 2001, NJ 2001/602)
- Ten aanzien van spellen die vóór 1 januari 1975 zijn uitgebracht oordeelde de HR dat de materiële-reciprociteitstoets moet worden toegepast en dat de vangnetbepaling niet van toepassing is. Dus voorwerpen die op 1 januari 1975 niet nieuw meer waren, vallen niet onder de vangnetbepaling van art. 2 lid 7 BC. Waarom de HR aldus oordeelde, blijkt niet uit zijn arrest.
- Ergo: DSW valt niet onder vangnetbepaling

- Volgende vraag: hoe moet de materiële reciprociteitstoets worden toegepast? Wat is het referentiepunt?
- Richt toets zich op de behandeling van *het concrete, litigieuze voorwerp* in het land van oorsprong, of op de behandeling van *werken van toegepaste kunst in het algemeen of voor een bepaalde categorie voorwerpen* in het land van oorsprong?
- HR in *Mag Instruments/Edco* (28 oktober 2011, NH 2012/604): richt zich op het concrete voorwerp. Welke eis wordt precies gesteld?
- Is genoeg dat het litigieuze voorwerp in het land van oorsprong wordt gekwalificeerd als een 'werk van toegepaste kunst' dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming?
- Of dient het litigieuze voorwerp in het land van oorsprong feitelijk ook auteursrechtelijke bescherming te genieten?

- Hof: Het komt erop aan of het stoelontwerp naar Amerikaans auteursrecht kan worden gekwalificeerd als een werk van toegepaste kunst.
- Bepalend is het concrete ontwerp (en niet een bepaalde categorie van ontwerpen), doch van individuele omstandigheden die aan auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong in de weg staan (bijv. ontbreken van copyright notice) wordt geabstraheerd. (door AG de semi-concrete toets genoemd; verdedigd door Schaafsma in zijn proefschrift).

- Onderbouwing semi-concrete toets:
 - ◆ (i) tekst van art. 2 lid 7 BC stelt volgens Hof niet de eis dat het voorwerp feitelijk auteursrechtelijke bescherming geniet in het land van oorsprong,
 - ◆ (ii) systematiek art. 2 lid 7 BC. Welk beschermingsregime geldt?
 - ◆ (iii) gedachte die volgens hof aan BC ten grondslag ligt, te weten dat materiële reciprociteitstoetsen ‘onwenselijk’ zouden zijn. Materiële reciprociteitstoetsen vormen een ‘inbreuk’ op de beginselen van art. 5 BC en moeten daarom ‘restrictief’ worden uitgelegd.
 - ◆ (iv) als de ‘verdergaande eis’ van daadwerkelijke auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong wordt gesteld zou dat meebrengen dat de materiële reciprociteitstoets zou gaan lijken op een *relatieve toets* zoals voorgesteld door Frankrijk, die de verdragsopstellers niet hebben overgenomen,
 - ◆ (v) de materiële reciprociteitstoets zou gaan overlappen met de reciprociteitstoets van art. 7 lid 8 BC inzake de *beschermingsduur*. Dat past volgens het hof niet in de systematiek van de BC.

- Hof leidt uit Star Athletica uitspraak van US Supreme Court af dat het stoelontwerp in de VS als werk van toegepaste kunst kan worden gekwalificeerd.
- Hof: Star Athletica is breekpunt in Amerikaans auteursrecht én auteursrechtelijke vorderingen van Vitra zijn ingesteld vanaf de datum van de Star Athletica uitspraak
- Voor periode ná Star Athletica: op auteursrecht gebaseerde vorderingen Vitra toegewezen
- Voor periode vóór Star Athletica: DSW is in VS niet auteursrechtelijk beschermd; Kwantum heeft zich met door haar aangeboden Paris stoel schuldig gemaakt aan slaafse nabootsing van het stoelontwerp van Vitra.

- Beroep Kwantum op inkorting beschermingsduur obv art. 7 lid 8 BC verworpen. DSW heeft feitelijk nooit bescherming genoten in de VS
- Beroep Kwantum op inkorting beschermingsduur tot minimum beschermingsduur obv art. 7 lid 4 BC verworpen. Geen geldend recht

- Verwerping argumenten Vitra:
- Art. 2 lid 7 BC is niet van toepassing vanwege gelijkstellingsbeginsel opgenomen in art. 3 lid 1 TRIPS:
- DSW valt onder specifiek beschermingsregime voor ‘tekeningen en modellen van nijverheid’, dat onafhankelijk is van ‘werken van toegepaste kunst’
- Art. 2 lid 7 BC heeft alleen betrekking op ‘werken van toegepaste kunst’
- Art. 2 lid 7 BC is niet van toepassing vanwege gelijkstellingsbeginsel opgenomen in art. 2 lid 1 Verdrag van Parijs. Hof: dit verdrag ziet alleen op industriële eigendom

- Verwerping argumenten Vitra
- DSW moet gezien het *Sony/Falcon*-arrest van het HvJ EU op grond van de Beschermingsduurrichtlijn auteursrechtelijk worden beschermd.
 - ◆ (i) DSW is op 1 juli 1995 in Duitsland auteursrechtelijk beschermd geweest.
 - ◆ (ii) op grond van art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn, zoals uitgelegd in het *Sony/Falcon*-arrest, moet ook in NL auteursrechtelijke bescherming worden geboden aan de DSW. Hof/AG: richtlijn gaat enkel over duurbescherming, niet over auteursrechtelijke bescherming
 - ◆ (iii) de materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC staat hier niet aan in de weg.

- Franse Cour de Cassation 7 oktober 2020 (Tulip stoel). Andere benadering:
 - Past Star Athletica toe op stoel die ontwikkeld is in 1957
 - Past concrete benadering toe (dus niet semi-concreet zoals het Hof).
 - Tulip stoel komt niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming volgens criteria Star Athletica: Integrale vorm van stoel kan niet als een op zichzelf staand kunstwerk worden beschouwd zolang deze met de gebruiksfunctie van de stoel is verweven; de vorm van de Tulip stoel kan niet anders worden waargenomen dan als die van een stoel

- Maatstaf voor de uitleg van art. 2 lid 7 BC: concrete of semi-concrete toets voor de beoordeling of het werk in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming toekomt
- Betekenis van de Star Athletica uitspraak voor het Amerikaanse auteursrecht
- Uitleg vangnetbepaling

- concrete of semi-concrete toets voor de beoordeling of het werk in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming toekomt?
- AG:
 - ◆ HR heeft in Mag/Edco in principiële termen en zonder voorbehoud gekozen voor de concrete toets. Concreet betekent: aan de hand van álle factoren
 - ◆ Vanuit wederkerigheid ligt concrete toets meer voor de hand
 - ◆ In literatuur is concrete toets een gegeven
 - ◆ Semi-concrete toets heeft geen navolging gevonden in rechtspraak (afgezien van arrest Hof) en literatuur

- AG
 - ◆ Woordkeus art. 2 lid 7 BC duidt op concrete toets
 - ◆ Strekking van de regeling ook: onevenwichtigheden dienen te worden voorkomen
 - ◆ Dat materiële reciprociteitstoetsen onwenselijk zouden zijn en beperkt uitgelegd moeten worden en vanwege inbreuk op beginselen art. 5 BC miskent compromiskarakter art. 2 lid 7 BC. De reciprociteitstoetsen zijn er nu eenmaal!
 - ◆ Vrees dat concrete toets kan ontaarden in relatieve toetsing is ongegrond: immers recht van aangezochte land moet worden toegepast.
 - ◆ Door concrete toets geen overlap met art. 7 lid 8 BC (duurbescherming)



- AG
- Semi-concrete toets levert voer voor discussie op. Ook de kwalificatievraag is in de praktijk lastig. Welke factoren moeten wel en niet in de beoordeling worden betrokken? Voorbeelden: formaliteitseis. Temporeel toepassingsgebied van auteursrechtelijk beschermingsregime



- Betekenis van de Star Athletica uitspraak voor het Amerikaanse auteursrecht
- In cassatie: toepassing door feitenrechter van buitenlands recht kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst (art. 79 lid 1, aanhef en onder b, Wet RO). Alleen motiveringsklachten toelaatbaar, verkapte rechtsklachten niet.
- AG: weinig aannemelijk dat de DSW als stoelontwerp in de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Weinig aannemelijk dat de *Star Athletica*-uitspraak op dit punt alles anders zou hebben gemaakt.
- AG: geen onvoldoende motivering

- Klachten Vitra over uitleg vangnetbepaling:
 - ◆ (i) vangnetbepaling is wél van toepassing op voorwerpen die in het land van oorsprong alleen als model beschermd zijn en die buiten het temporele toepassingsgebied van de BTMW vallen.
 - ◆ (ii) voor zover in het Impag arrest van de HR anders is geoordeeld, dient de HR hiervan terug te komen.
 - ◆ (III) Indien het hof dat arrest juist heeft uitgelegd, heeft het hof volgens Vitra miskend dat de rechter niet, althans niet zonder meer, gebonden is aan ‘de uitleg die de Hoge Raad in een concreet geval aan het recht heeft gegeven’.

- AG:
- HR heeft in Impag gekozen voor *abstracte toepassing* van de vangnetbepaling. Beschikt het aangezochte land over een modellenrechtelijk beschermingsregime, maar biedt dat regime de rechthebbende geen bescherming, dan rechtvaardigt dit niet de toepassing van de vangnetbepaling.
- Abstracte toepassing wordt ondersteund door tekst art. 2 lid 7 BC, door totstandkomingsgeschiedenis, wetsgeschiedenis en literatuur.
- Sluit ook beter aan bij ratio: *vangnet op systeemniveau*.

- Vraag: *op welk niveau* functioneert het vangnet: volstaat beschikbaarheid van een modellenrechtelijk regime of vereist BC dat het voorwerp in alle gevallen daadwerkelijk wordt beschermd door dat regime? AG: bezien vanuit het perspectief van de exclusiviteitsgedachte die aan de vangnetbepaling ten grondslag ligt, laatste uitleg aannemelijker.
- Die uitleg leidt bovendien tot een resultaat dat volgens AG beter verenigbaar is met de wederkerigheidsgedachte die aan de materiële reciprociteitstoets ten grondslag ligt: zonder auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong is er ook geen plaats voor auteursrechtelijke bescherming in het aangezochte land (ook als het aldaar geldende modellenrecht *in concreto* geen bescherming biedt).
- Geen grond voor koerswijziging: HR heeft keuze gemaakt, die is verdedigbaar en niet fundamenteel ter discussie gesteld in literatuur.



AMSTERDAM

Rembrandt Tower, 30th floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
The Netherlands
T +31 20 592 4411
E amsterdam@hoyngrokh.com

BRUSSELS

Avenue des Nerviens 9-31, 4th Floor
1040 Brussels
Belgium
T +32 2 740 00 00
E brussels@hoyngrokh.com

DÜSSELDORF

Steinstraße 20
40212 Düsseldorf
Germany
T +49 211 550 220
E duesseldorf@hoyngrokh.com

LYON

52, rue de la République
69002 Lyon
France
T +33 1 40 69 01 69
E lyon@hoyngrokh.com

MADRID

C/ Príncipe de Vergara, 36,
5.º dcha.
28001 Madrid
Spain
T +34 91 521 85 86
E madrid@hoyngrokh.com

MANNHEIM

O 7, 16
68161 Mannheim
Germany
T +49 211 550 220
E duesseldorf@hoyngrokh.com

MUNICH

Theaterstraße 7
Entrance Maffeistraße
80333 Munich
Germany
T +49 89 904 11 710
E munich@hoyngrokh.com

PARIS

33, rue Vivienne
75002 Paris
France
T +33 1 40 69 01 69
E paris@hoyngrokh.com

