

De Intellectual Property Act 2014: de opmaat voor afschaffing van het opdrachtgeversmodellenrecht?

Citeerwijze: P.G.F.A. Geerts¹ & G.A.C. van den Hout², *De Intellectual Property Act 2014: de opmaat voor afschaffing van het opdrachtgeversmodellenrecht?*, *VizIER*, in IER 2015/1.

1. Op 1 oktober 2014 trad in Engeland de Intellectual Property Act 2014 in werking. Deze wet beoogt enkele verbeteringen aan te brengen in de diverse IE-wetten die Engeland rijk is, voornamelijk in het octrooirecht en het modellenrecht. De wijzigingen in het octrooirecht zien op het leggen van een basis voor toekomstige wijzigingen als gevolg van de invoering van het unitair octrooi. De wijzigingen in het modellenrecht hebben enerzijds betrekking op de mogelijkheid om inbreukmakers strafrechtelijk te vervolgen en anderzijds op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ontwerper in geval van in opdracht gemaakte modellen. Op dit laatste punt willen wij in deze bijdrage de aandacht vestigen, omdat het opdrachtgeversmodellenrecht – en in het verlengde daarvan het opdrachtgeversauteursrecht – de gemoederen in Nederland blijft bezighouden.

2. Vóór de wetwijziging van 2014 luidde section 2 van de Registered Designs Act 1949 (RDA 1949):

“1. The author of a design shall be treated for the purposes of this Act as the original proprietor of the design, subject to the following provisions.

1a. Where a design is created in pursuance of a commission for money or money’s worth, the person commissioning the design shall be treated as the original proprietor of the design.”

3. Daarnaast kent het Engelse recht tevens een nationaal niet-ingeschreven modellenrecht. Dit wordt geregeld in de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA 1988). In section 215 CDPA 1988 staat een met de RDA 1949 vergelijkbare hoofdregel en daarin stond vóór de invoering van de Intellectual Property Act 2014 een vergelijkbare regeling:

“1. The designer is the first owner of any design right in a design which is not created in pursuance of a commission or in the course of employment.

2. Where a design is created in pursuance of a commission, the person commissioning the design is the first owner of any design right in it.”

4. Genoemde Engelse regelingen komen bekend voor: zij lijken in grote lijnen op de regeling die in art. 3.8 lid 2 BVIE is neergelegd. Op grond van deze bepaling wordt de opdrachtgever als ontwerper beschouwd, mits de opdracht is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin het model is belichaamd. Art. 3.8 lid 2 BVIE heeft zelfs nog verderstrekkende gevolgen. Art. 3.29 BVIE bepaalt in verbinding met art. 3.8 lid 2 BVIE immers dat in het geval een model in opdracht is ontworpen het auteursrecht (ook) aan de opdrachtgever toekomt. Dat is bijzonder omdat de Auteurswet zelf geen opdrachtgeversauteursrecht kent.

5. In de loop der tijd is vrij veel kritiek geuit op art. 3.8 lid 2 en art. 3.29 BVIE. Die kritiek is door invoering van de GModVo alleen nog maar toegenomen. Dat komt omdat het BVIE een ander als modelrechthebbende aanwijst voor modellen die in opdracht zijn vervaardigd dan de GModVo: het BVIE wijst zoals gezegd de opdrachtgever als rechthebbende aan, terwijl de GModVo de ontwerper als rechthebbende bestempelt (zie art. 14 GModVo). Een merkwaardige situatie die allerlei lastig te beantwoorden vragen oproept.³

6. Het is precies om die reden dat de Engelse wetgever in actie is gekomen en het ‘opdrachtgeversmodellenrecht’ heeft geschrapt, waardoor het Engelse recht in overeenstemming is gebracht met de GModVo:

“The current provisions associated with ownership of UK designs are not aligned with those for EU designs, making the laws unnecessarily complex for business to understand, and creating complex ownership issues leading to legal disputes. A change in the law is required to simplify and streamline ownership provisions of

¹ Prof. mr. P.G.F.A. Geerts is bijzonder hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Rijksuniversiteit Groningen, zelfstandig juridisch adviseur en redacteur van dit tijdschrift.

² Mr. G.A.C. van den Hout is onlangs afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

³ Zie over die lastige vragen bijvoorbeeld Visser, ‘Overdracht van auteursrecht op logo’s: wenselijk!’, *AMI* 2006/5, p. 145 e.v.; Vanhees, ‘Opdrachtgeversauteursrecht: een (Belgische) reactie’, *AMI* 2009/5, p. 179 e.v.; Van den Eijnde, ‘Opdrachtgeversauteursrecht, dank je de koekoek!’, *AMI* 2009/5, p. 182 e.v.; Quaedvlieg, ‘Het opdrachtgeversmodelrecht als Fremdkörper’, *BIE* 2009, p. 393 e.v.; Senftleben, ‘Spelen met vuur’, *AMI* 2014/2, p. 41-46.

designs and reduce the likelihood of disputes over ownership arising.”⁴

7. Nog niet zo lang geleden zijn in Nederland de gemoederen omtrent dit onderwerp weer eens hoog opgelopen. Zo heeft Senftleben naar aanleiding van het *Vuurkorven*-arrest (ook wel het *S&S/Esschert*-arrest genoemd) het volgende geschreven:⁵

“Het *Vuurkorven*-arrest van de Hoge Raad is betreurenswaardig. Het laat zien dat in de Nederlandse rechtspraak de nodige terughoudendheid bij de toepassing van de regels omtrent fictief makerschap ontbreekt. Uiteindelijk is nu de wetgever aan zet. Aangezien art. 8 Aw op gespannen voet staat met art. 6bis van de Berner Conventie en de globale erkenning van fictief opdrachtgeversauteursrecht ten aanzien van industriële vormgeving op basis van art. 3.29 en 3.8 lid 2 BVIE in het licht van het Europese modellenrecht, de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten, het internationale privaatrecht en de uit dit alles resulterende rechtsonzekerheid problematisch moet worden geacht, bestaat voldoende aanleiding om zowel het opdrachtgeversauteursrecht ex art. 3.29 en 3.8 lid 2 BVIE alsook het openbaarmakingsauteursrecht ex art. 8 Aw af te schaffen.”⁶

8. Hoewel wij de kritiek van Senftleben op het *Vuurkorven*-arrest niet helemaal onderschrijven, zijn wij het wel hartgrondig eens met zijn oproep aan de (Benelux)wetgever om in actie te komen. Nu de Engelsen overstag zijn kan onze (Benelux)wetgever niet achterblijven.

⁴ Zie *Amendments of design ownership provisions (Impact Assessment)*, beschikbaar via www.parliament.uk/documents/impact-assessments/IA13-16B.pdf. Zie ook *Explanatory Notes related to the Intellectual Property Bill* [Bill 102 EN 2013/14], nr. 13 en 24, beschikbaar via <http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2013-2014/0102/en/140102en.pdf>.

⁵ HR 25 oktober 2013, *IER* 2014/6, p. 48, m.nt. Geerts; *AMI* 2014/2, p. 65-67; [IEF 13179](#), *RvdW* 2013/1285; *NJB* 2013/2307 (*S&S/Esschert*).

⁶ Senftleben, ‘Spelen met vuur’, *AMI* 2014/2, p. 46.