

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

**Nummer** 20/03272  
**Zitting** 15 oktober 2021

CONCLUSIE

B.J. Drijber

In de zaak van

**1. Kwantum Nederland B.V.**  
**2. Kwantum België B.V.,**  
eiseressen tot cassatie, verweersters  
in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. S.M. Kingma

tegen

**Vitra Collections A.G.,**  
verweester in cassatie, eiseres in het  
voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. B.T.M. van der Wiel

## Inhoudsopgave

	<b>Randnummers</b>
<b>1. Inleiding</b>	1.1-1.7
<b>2. Feiten en procesverloop</b>	2.1-2.10
<b>3. Juridisch kader: art. 2 lid 7 Berner Conventie</b>	3.1
<i>De Berner Conventie en andere IE-verdragen</i>	3.2-3.9
<i>Doelstellingen en uitgangspunten Berner Conventie</i>	3.10-3.13
<i>Uiteenlopende visies op bescherming van werken van toegepaste kunst</i>	3.14-3.16
<i>Bijzondere regeling voor werken van toegepaste kunst: art. 2 lid 7 BC</i>	3.17-3.21
<i>Totstandkomingsgeschiedenis van art. 2 lid 7 BC</i>	3.22-3.26
<i>Ratio van de materiële reciprociteitstoets</i>	3.27-3.30
<i>Inhoud van de materiële reciprociteitstoets</i>	3.31-3.34
<i>MAG/Edco-arrest: concrete toetsing van de materiële reciprociteit</i>	3.35-3.39
<i>Impag/Marvin-arrest: abstracte toetsing aan de vangnetbepaling</i>	3.40-3.46
<b>4. Bespreking van het principale cassatiemiddel</b>	
<i>Opbouw van het cassatiemiddel</i>	4.1-4.3
<i>Voorvraag: Hof van Justitie exclusief bevoegd?</i>	4.4-4.10
<i>Uitgangspunten in cassatie</i>	4.11
<i>Onderdeel 1: invulling van de materiële reciprociteitstoets</i>	4.12-4.33
<i>Onderdeel 2: inkorting van de beschermingsduur</i>	4.34-4.44
<i>Onderdeel 3: Amerikaans auteursrecht na Star Athletica</i>	4.45-4.59
<i>Onderdeel 4: negatieve reflexwerking auteurs-/modellenrecht</i>	4.60-4.72
<i>Onderdeel 5: slaafse nabootsing naar Belgisch recht</i>	4.73-4.80
<i>Onderdeel 7: proceskostenveroordeling in eerste aanleg</i>	4.81-4.87
<b>5. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel</b>	5.1-5.2
<i>Onderdeel 1: TRIPs-overeenkomst</i>	5.3-5.14
<i>Onderdeel 2: Verdrag van Parijs</i>	5.15-5.22
<i>Onderdeel 3: Beschermingsduurrichtlijn en Sony/Falcon-arrest</i>	5.23-5.37
<i>Onderdeel 4: de vangnetbepaling</i>	5.38-5.46
<i>Onderdeel 5: rechtsgevolg ontbreken materiële reciprociteit</i>	5.47-5.49
<i>Onderdeel 6: toepasselijkheid art. 7 lid 8 BC op beschermingsduur</i>	5.50-5.52
<i>Onderdeel 7: temporele reikwijdte auteursrechtelijke vorderingen</i>	5.53-5.64
<b>6. Slotsom en afdoening</b>	6.1-6.5
<b>7. Conclusie</b>	

## 1. Inleiding

- 1.1 Het gaat in deze zaak om de vraag of in Nederland en België auteursrechtelijke bescherming toekomt aan de *Dining Sidechair Wood* (hierna: **DSW**), een Amerikaanse designstoel uit de jaren '40 van de vorige eeuw. Verweerster in cassatie (hierna: **Vitra**) is de beweerdde auteursrechthebbende. Eiseressen tot cassatie (hierna gezamenlijk: **Kwantum**) zijn de beweerdde inbreukmakers. Zij zijn aanbieders van een vrijwel identieke nabootsing van de DSW in Nederland en België.
- 1.2 Dit is niet het eerste geschil over rechten op de vorm van stoelen dat aan uw Raad wordt voorgelegd.<sup>1</sup> In deze zaak spitst de discussie zich toe op de uitleg van art. 2 lid 7 van de Berner Conventie (hierna: **BC**),<sup>2</sup> het belangrijkste wereldwijde auteursrechtenverdrag. Die bepaling onderwerpt de internationale auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst (zoals designmeubelen) aan een voorwaarde van materiële reciprociteit (hierna: de **materiële reciprociteitstoets**). Deze toets strekt ertoe, aldus de Hoge Raad in het arrest *MAG/Edco c.s.* uit 2011 (hierna: het **MAG/Edco-arrest**),<sup>3</sup> dat aan een voorwerp als werk van toegepaste kunst geen auteursrechtelijke bescherming wordt geboden als die in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt. Net als in de onderhavige zaak waren in de zaak *MAG/Edco* de Verenigde Staten het land van oorsprong van de betrokken voorwerpen.
- 1.3 Tot de kern teruggebracht is deze zaak overzichtelijk. Vitra vraagt in Nederland en België auteursrechtelijke bescherming voor een bepaald stoelontwerp, dat in het land van oorsprong auteursrechtelijk niet is beschermd.<sup>4</sup> De centrale vraag is of het feit dat het stoelontwerp in de Verenigde Staten niet auteursrechtelijk is beschermd tot gevolg heeft dat reciprociteit ontbreekt en het ontwerp om die reden in Nederland en België ook niet auteursrechtelijk is beschermd (standpunt Kwantum), of dat voor het aannemen van materiële reciprociteit volstaat dat het stoelontwerp in de Verenigde Staten *beschermbaar* is als werk van toegepaste kunst met als gevolg dat het ontwerp hier ook als zodanig beschermd is (standpunt Vitra). In het standpunt van Kwantum spelen individuele omstandigheden een rol (zoals het feit dat bescherming in de Verenigde Staten ontbrak omdat niet was voldaan aan het vereiste van een *copyright notice*). Vitra abstraheert juist van dergelijke individuele omstandigheden.

---

<sup>1</sup> Vgl. de geschillen over de Charly en de Chaplin: HR 30 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ0655, *NJ* 2009/540, *IER* 2010/37, m.nt. S.J. Schaafsma (*Montis/Goossens I*); HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, *NJ* 2015/307, *IER* 2016/67, m.nt. S.J. Schaafsma (*Montis/Goossens II*); HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:750, *NJ* 2020/322, m.nt. Ch. Gielen (*Montis/Goossens III*); en HR 9 oktober 2020 (art. 81 RO), ECLI:NL:HR:2020:1588 (*Montis/Klaver*). Vgl. ook de geschillen over de Tripp Trapp kinderstoel: HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532, *NJ* 2013/502, m.nt. P.B. Hugenholtz, *IER* 2013/50, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Stokke/Fikszo*); HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3394, *NJ* 2016/2 (*Hauck/Stokke*); en HR 3 juli 2020 (art. 81 RO), ECLI:NL:HR:2020:1221 (*Stokke/Hauck*).

<sup>2</sup> Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971 (laatstelijk gewijzigd op 28 september 1979), *Trb.* 2006/158.

<sup>3</sup> HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, *NJ* 2012/604, m.nt. P.B. Hugenholtz (*MAG/Edco c.s.*), rov. 5.2.3.

<sup>4</sup> Zie rov. 25, 128 en 129 van het bestreden arrest (onbestreden in cassatie).

- 1.4 Het hof heeft deze discussie in het voordeel van Vitra beslist. Volgens het hof komt het erop aan of het stoelontwerp naar Amerikaans auteursrecht kan worden *gekwalificeerd* als een werk van toegepaste kunst en doet niet ter zake of het stoelontwerp in de Verenigde Staten ook daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming geniet. Bepalend is weliswaar *het* concrete ontwerp (en niet een bepaalde categorie van ontwerpen), maar van individuele omstandigheden die aan auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong in de weg staan wordt geabstraheerd. De door het hof gevolgde benadering noem ik in deze conclusie de '**semi-concrete toets**'. Naar mijn mening heeft het hof een maatstaf aangelegd, die afwijkt van het *MAG/Edco*-arrest van de Hoge Raad. Hierover gaat onderdeel 1 van het principale cassatiemiddel, dat mijns inziens doel treft.
- 1.5 Dát het stoelontwerp in kwestie in het land van oorsprong als werk van toegepaste kunst kan worden gekwalificeerd, leidt het hof af uit een uitspraak van 22 maart 2017 van het Amerikaanse Supreme Court (hierna: de **Star Athletica-uitspraak**).<sup>5</sup> Volgens het hof heeft deze uitspraak de auteursrechtelijke beoordeling van het onderhavige geschil gewijzigd. De betekenis van deze uitspraak is echter, ook in de Verenigde Staten zelf, omstreden.
- 1.6 Het hof heeft de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen van Vitra toegewezen voor de periode ná de datum van de *Star Athletica*-uitspraak. Voor de periode daarvóór heeft Kwantum zich met de door haar aangeboden 'Paris' stoel schuldig gemaakt aan slaafse nabootsing van het stoelontwerp van Vitra.
- 1.7 De cassatiemiddelen stellen, afgezien van de maatstaf voor de uitleg van art. 2 lid 7 BC (het centrale geschilpunt), onder meer de volgende kwesties aan de orde:
- de betekenis van de *Star Athletica*-uitspraak voor het Amerikaanse auteursrecht inzake werken van toegepaste kunst;
  - de reikwijdte van de slotzinsnede van art. 2 lid 7, tweede volzin, BC, die voorziet in een uitzondering op de materiële reciprociteitstoets indien modellenrechtelijke bescherming in het aangezochte land ontbreekt (hierna: de **vangnetbepaling**), zoals uitgelegd door de Hoge Raad in het arrest *Impag/Marvin* uit 2001 (hierna: het **Impag/Marvin-arrest**);<sup>6</sup>
  - de ruimte voor aanvullende bescherming (bij gebreke van auteurs- en modellenrechtelijke bescherming) op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing;
  - de mogelijke relevantie van art. 3 lid 1 van het WHO-verdrag inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (hierna: de **TRIPs-overeenkomst** of **TRIPs**);<sup>7</sup>

<sup>5</sup> *Star Athletica v. Varsity Brands*, 137 S.Ct. 1002 (2017), overgelegd als prod. 3 bij memorie van grieven. Deze uitspraak is geweest tussen pleidooi en vonnis in eerste aanleg. Over de betekenis ervan voor de onderhavige zaak hebben partijen alleen in hoger beroep hun standpunt naar voren kunnen brengen.

<sup>6</sup> HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391, *NJ* 2001/602, m.nt. D.W.F. Verkade (*Impag/Marvin; Vijf spellen*).

<sup>7</sup> Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom, Bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, Marrakesh, 15 april 1994, *Trb.* 1994/235.

- de mogelijke relevantie van art. 2 lid 1 en art. 5 quinquies van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: het **Verdrag van Parijs**);<sup>8</sup>
- de mogelijke relevantie van art. 10 lid 2 van Richtlijn 2006/116/EG betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (hierna: de **Beschermingsduurrichtlijn**),<sup>9</sup> zoals uitgelegd door het Hof van Justitie in het arrest *Sony/Falcon* uit 2009 (hierna: het **Sony/Falcon-arrest**).<sup>10</sup>

## 2. Feiten en procesverloop

2.1 In cassatie kan van de volgende (hier verkort weergegeven) feiten worden uitgegaan.<sup>11</sup>

- (i) Vitra is een Zwitsers familiebedrijf dat designmeubels produceert.
- (ii) Een van de door Vitra geproduceerde stoelen is de *Dining Sidechair Wood* (DSW). De DSW is ontworpen door het Amerikaanse echtpaar Charles en Ray Eames, die beiden inmiddels (in 1978 respectievelijk 1988) zijn overleden.
- (iii) De DSW behoort tot een groep stoelen die Charles en Ray Eames hebben ontworpen in het kader van een meubelontwerpcompetitie die het *Museum of Modern Art* (MoMA) in New York in 1948 heeft uitgeschreven.<sup>12</sup> Deze groep stoelen is vanaf 1950 tentoongesteld in dit museum.
- (iv) In oktober 2004 hebben de dochter van Charles Eames en Vitra een overeenkomst ondertekend, getiteld '*Deed of Transfer of Ownership*'.<sup>13</sup> In cassatie staat niet ter discussie dat eventuele auteursrechten ter zake van de DSW (die in cassatie wél ter discussie staan) krachtens deze overeenkomst zijn overgedragen aan Vitra.<sup>14</sup>
- (v) Kwantum exploiteert in Nederland en België een winkelketen in woonartikelen, waaronder meubilair.
- (vi) In 2014 heeft Vitra geconstateerd dat Kwantum onder de naam 'Paris' een op de DSW gelijkende stoel aanbiedt en verhandelt. In cassatie staat niet ter discussie dat de Paris-stoel een vrijwel identieke nabootsing van de DSW is.<sup>15</sup>

<sup>8</sup> Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979, Stockholm, 14 juli 1967, *Trb.* 1969/144.

<sup>9</sup> Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, *PbEU* 2006, L 372/12. Deze richtlijn wordt net als haar voorloper, Richtlijn 93/98/EEG, ook wel aangeduid als de 'Duurrichtlijn'.

<sup>10</sup> HvJEU 20 januari 2009, C-240/07, ECLI:EU:C:2009:19, *IER* 2009/29 (*Sony/Falcon*; *Bob Dylan*).

<sup>11</sup> Zie rov. 4.1 tot en met 4.8 van het bestreden arrest (ECLI:NL:GHDHA:2020:1218). Vgl. ook rov. 2.1 tot en met 2.8 van het eindvonnis van de rechtbank (ECLI:NL:RBDHA:2017:14483), waarvan het hof rov. 2.4 ('Aan de DSW komt in de Verenigde Staten (VS) geen auteursrechtelijke bescherming toe.') niet overneemt (rov. 4 van het arrest).

<sup>12</sup> Voor de liefhebber merk ik op dat deze MoMA-competitie was getiteld '*Low-Cost Furniture Design*'. Zie bijv. <<https://www.vitra.com/nl-nl/product/eames-plastic-chair>>, waar als een van de voornaamste doelen van de ontwerpers wordt genoemd: '*Een zo groot mogelijk publiek voor zo min mogelijk van zo veel mogelijk van het beste laten profiteren*'.

<sup>13</sup> Deze overeenkomst is overgelegd als productie 5 namens Kwantum in eerste aanleg.

<sup>14</sup> Zie rov. 162-166 van het bestreden arrest (onbestreden in cassatie). Vgl. ook nr. 1.1 van de schriftelijke toelichting namens Kwantum.

<sup>15</sup> Vgl. rov. 171 van het bestreden arrest (onbestreden in cassatie). Afbeeldingen van de beide stoelen zijn opgenomen in rov. 4.2 en 4.6, alsook (naast elkaar) in rov. 170 van het bestreden arrest.

- (vii) Bij beschikking van 28 november 2014<sup>16</sup> heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant Vitra verlof verleend voor het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en bewijsbeslag ten laste van Kwantum Nederland (verweerster in cassatie onder 1). Op basis van dit verlof heeft Vitra op 2 december 2014 conservatoir beslag laten leggen onder Kwantum Nederland op de voorraad Paris-stoelen en tevens beslag laten leggen op het zich onder Kwantum Nederland bevindende bewijs met betrekking tot de omvang van de gestelde inbreuk.
- (viii) Bij kortgedingvonnis van 23 januari 2015<sup>17</sup> heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag op vordering van Vitra in conventie een verbod opgelegd aan Kwantum, versterkt met een dwangsom, om met de Paris-stoel in Nederland en België inbreuk te maken op de auteursrechten van Vitra met betrekking tot de DSW. In reconventie heeft de voorzieningenrechter de vordering van Kwantum tot opheffing van het beslag op de Paris-stoelen afgewezen.

- 2.2 Dit geding betreft twee afzonderlijke procedures. In de ene procedure (**zaak I**),<sup>18</sup> ingeleid bij dagvaarding van 23 februari 2015, heeft Vitra gevorderd Kwantum te veroordelen (a) tot staking van de gestelde inbreuk op het auteursrecht van Vitra op het ontwerp van de DSW, (b) tot het doen van opgave van gegevens met betrekking tot de inbreuk, (c) tot afgifte ter vernietiging van de Paris-stoelen, (d) tot veroordeling van Kwantum tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat en (e) tot inzage in bewijs dat ten laste van Kwantum Nederland in beslag is genomen, met veroordeling van Kwantum in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. Aan deze vorderingen heeft Vitra primair ten grondslag gelegd dat Kwantum door het verhandelen van de Paris-stoel inbreuk maakt op het auteursrecht van Vitra op het ontwerp van de DSW. Subsidiair heeft Vitra zich beroepen op slaafse nabootsing van de DSW door Kwantum.<sup>19</sup>
- 2.3 In de andere, spiegelbeeldige procedure (**zaak II**),<sup>20</sup> ingeleid bij dagvaarding van 20 februari 2015, heeft Kwantum gevorderd (a) verklaringen voor recht inhoudende dat Kwantum géén inbreuk maakt op auteursrechten van Vitra, dat de Paris-stoel géén slaafse nabootsing is van de DSW, dat Kwantum daarom níet onrechtmatig handelt jegens Vitra en níet is gehouden tot schadevergoeding aan Vitra, (b) opheffing van de gelegde beslagen, althans veroordeling van Vitra tot het doen opheffen van die beslagen en tot teruggave van de in beslag genomen zaken alsmede (c) veroordeling van Vitra tot vergoeding van gederfde winst, op te maken bij staat, en geleden schade bestaande uit de kosten van het kort geding (met rente), dit alles met veroordeling van Vitra in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv (met rente).<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Prod. 6 namens Kwantum in eerste aanleg.

<sup>17</sup> Rb. Den Haag (vzr.) 23 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:4550, *IER* 2015/23, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Vitra/Kwantum c.s.*).

<sup>18</sup> Zaak I was in eerste aanleg genummerd 15-424 en in hoger beroep 200.233.658/01.

<sup>19</sup> Zie rov. 5 en 175 van het bestreden arrest.

<sup>20</sup> Zaak II was in eerste aanleg genummerd 15-329 en in hoger beroep 200.233.660/01.

<sup>21</sup> Zie rov. 6 van het bestreden arrest.

- 2.4 Na bij incidenteel vonnis van 22 juli 2015 de zaken te hebben gevoegd heeft de rechtbank Den Haag bij vonnis van 13 december 2017 de vorderingen van Vitra in zaak I afgewezen en de vorderingen van Kwantum in zaak II grotendeels toegewezen.
- 2.5 In het dictum in zaak II heeft de rechtbank - voor zover in cassatie nog van belang - :
- (a) voor recht verklaard dat Kwantum in Nederland en België géén inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten van Vitra door verhandeling van de Paris-stoel en dat de Paris-stoel géén slaafse nabootsing is van de DSW;
  - (b) de op 2 december 2014 ten laste van Kwantum gelegde beslagen opgeheven; en
  - (c) Vitra veroordeeld tot betaling van de door Kwantum als gevolg van de onrechtmatige beslaglegging en het onrechtmatig handhaven van het in kort geding gegeven verbod geleden schade, op te maken bij staat.<sup>22</sup>
- 2.6 Aan deze beslissingen heeft de rechtbank, voor zover in cassatie van belang, de volgende overwegingen ten grondslag gelegd.

*Verdrag van Parijs (rov. 4.7-4.12)*

- Anders dan Vitra betoogt, ziet art. 1 lid 2 van het Verdrag van Parijs niet op objecten maar op categorieën van beschermingsregimes. Het gevolg daarvan is dat, nu auteursrechten niet zijn vermeld in de opsomming van art. 1 lid 2, het verdrag geen betrekking heeft op auteursrechten op werken die ook voor bescherming als model in aanmerking komen (rov. 4.9).

*Beschermingsduurrichtlijn en het Sony/Falcon-arrest (rov. 4.14-4.16)*

- Voor zover Vitra zich beroept op richtlijnconforme uitleg van het nationale auteursrecht, in het licht van het *Sony/Falcon*-arrest, faalt dat beroep. De rechtbank komt immers pas toe aan toepassing van het nationale auteursrecht indien de DSW op grond van art. 2 lid 7 BC in Nederland en België kan worden beschermd als werk van kunst. Dat is hier niet het geval (rov. 4.16).

*Materiële reciprociteitstoets art. 2 lid 7, tweede volzin, BC (rov. 4.17-4.23)*

- Volgens het *MAG/Edco*-arrest van de Hoge Raad strekt art. 2 lid 7 BC ertoe dat aan een voorwerp van toegepaste kunst auteursrechtelijk geen bescherming wordt geboden als die bescherming in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt. De materiële reciprociteitstoets dient, met andere woorden, gericht te zijn op het al dan niet bestaan van auteursrechtelijke bescherming van het litigieuze werk in het land van oorsprong (rov. 4.19).
- In datzelfde arrest beantwoordt de Hoge Raad ook de vraag hoe getoetst moet worden of auteursrechtelijke bescherming wordt geboden in het land van oorsprong, namelijk op een zodanige manier dat aan beide partijen

---

<sup>22</sup> Rb. Den Haag 13 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14483.

rechtsbescherming wordt geboden die ‘zo veel mogelijk gelijk’ is aan de rechtsbescherming die zou zijn geboden indien de zaak zou zijn berecht door de rechter van het land van oorsprong. Bij het uitvoeren van deze toets dient de rechter dan ook te letten op ‘alle factoren’ die in het land van oorsprong bepalend zijn voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre de partij die in Nederland aanspraak maakt op auteursrechtelijke bescherming van het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst, in het land van oorsprong zodanige bescherming geniet (rov. 4.20).

- De rechtbank ziet geen reden om te kiezen voor een andere benadering (rov. 4.22).
- Tussen partijen staat vast dat de DSW in het land van oorsprong (de VS) geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Auteursrechtelijke bescherming voor de DSW is in dat geval op grond van de materiële reciprociteitstoets niet aan de orde, tenzij Vitra een beroep toekomt op de vangnetbepaling van art. 2 lid 7, slotzinsnede van de tweede volzin, BC (rov. 4.23).

*Vangnetbepaling van art. 2 lid 7, slotzinsnede tweede volzin, BC (rov. 4.24-4.40)*

- Kwantum verdedigt een abstracte toetsing van de vangnetbepaling, waarin het erom gaat of in het land waar bescherming wordt gezocht een modellenrechtelijk beschermingsregime bestaat (rov. 4.27).
- De rechtbank deelt deze benadering. Het gaat in art. 2 lid 7 BC immers om de vraag welke bescherming voor een ‘buitenlands’ werk kan worden ingeroepen (auteursrecht of modellenrecht), waarna het aan de verdragsstaten is om te bezien of het werk in kwestie voldoet aan de nationale beschermingsvoorwaarden (rov. 4.28). Ook uit het *Impag/Marvin*-arrest volgt dat de vangnetbepaling op abstracte wijze moet worden getoetst (rov. 4.29 e.v.).
- Dat de DSW door abstracte toetsing van de vangnetbepaling tussen wal en schip valt, maakt het voorgaande niet anders. Dat is de consequentie van art. 2 lid 7 BC en de niet mis te verstane uitleg die daaraan volgens het *Impag/Marvin*-arrest van de Hoge Raad is te geven (rov. 4.37).

*Beroep op slaafse nabootsing (rov. 4.41-4.43)*

- Nu productnabootsing in beginsel is geoorloofd, rusten op Vitra de stelplicht en bewijslast met betrekking tot haar beroep op slaafse nabootsing. Gelet op het door Kwantum geschetste ‘*Umfeld*’ (bestaande uit afbeeldingen van andere, gelijksoortige stoelen die in augustus 2014 op de markt waren) heeft Vitra onvoldoende onderbouwd dat de DSW ten tijde van het op de markt brengen van de Paris-stoel (nog) een zodanig eigen gezicht had, dat er gevaar voor verwarring tussen de DSW en de Paris-stoel is (rov. 4.43).

2.7 Vitra is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof Den Haag (hierna: **het hof**). Onder aanvoering van veertien grieven<sup>23</sup> heeft zij in beide zaken vernietiging van het bestreden vonnis gevorderd, toewijzing van haar vorderingen in zaak I en

<sup>23</sup> In beide zaken is een identieke memorie van grieven ingediend. De grieven staan in Deel II (p. 191 e.v.).



veroordeling van Kwantum tot terugbetaling van hetgeen Vitra ter uitvoering van het bestreden vonnis aan Kwantum had voldaan (met rente), met veroordeling van Kwantum in de kosten van de beide instanties op de voet van art. 1019h Rv. Bij memorie van grieven heeft Vitra haar eis in zaak I gewijzigd om buiten twijfel te stellen dat het gevorderde verbod en de gevorderde schadevergoeding mede berustten op de subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing.<sup>24</sup>

2.8 Bij arrest van 14 juli 2020 heeft het hof in beide zaken het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Vitra in zaak I, zoals vermeerderd in hoger beroep, grotendeels toegewezen en de vorderingen van Kwantum in zaak II afgewezen, met veroordeling van Kwantum in de proceskosten van de beide instanties in beide zaken en tot terugbetaling van hetgeen Vitra ter uitvoering van het bestreden vonnis aan Kwantum had voldaan (met rente). In het dictum in zaak I heeft het hof (voor zover van belang):

- (a) Kwantum bevolen tot staking van de inbreuk op het auteursrecht van Vitra met betrekking tot de DSW, op straffe van een dwangsom;
- (b) Kwantum bevolen tot het doen van (nader in het dictum onder (iii) omschreven) opgave van gegevens met betrekking tot de inbreuk, op straffe van een dwangsom;
- (c) Kwantum bevolen tot afgifte ter vernietiging van de nog in haar bezit zijnde Parisstoelen aan Vitra, op straffe van een dwangsom;
- (d) Kwantum veroordeeld tot vergoeding van de door Vitra geleden schade, op te maken bij staat, als gevolg van het onrechtmatig handelen van Kwantum (in het dictum onder (vii) omschreven als 'slaafse nabootsing in de periode van 8 augustus 2014 tot 22 maart 2017; auteursrechtinbreuk in de periode vanaf 22 maart 2017').<sup>25</sup>

2.9 Het arrest van het hof is grondig en uitvoerig. Bij de bespreking van de desbetreffende middelonderdelen zal ik nader ingaan op de argumentatie van het hof. Op deze plaats volsta ik met een leeswijzer van het arrest, waarin ik de belangrijkste uitgangspunten van het hof memoreer en de hoofdlijnen van de door het hof gegeven motivering weergeef, met vermelding van de daartegen gerichte onderdelen van de beide cassatiemiddelen. Geschilpunten die in cassatie niet meer aan de orde zijn,<sup>26</sup> laat ik onvermeld.

*Feitelijke en juridische uitgangspunten (rov. 13-34)*

- In rov. 13 e.v. (hoofdstuk VI) zet het hof de bescherming van 'voortbrengselen van vormgeving'<sup>27</sup> in het intellectuele eigendomsrecht uiteen. Vitra beroept zich primair

<sup>24</sup> Zie memorie van grieven, nr. 769. De rest van het petitum in hoger beroep is te vinden op p. 3 van de appeldagvaarding. Zie ook rov. 9-10 van het bestreden arrest.

<sup>25</sup> Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1218.

<sup>26</sup> Zie bijv. rov. 23 e.v. (over het temporele toepassingsgebied van de BC), rov. 58 e.v. (over de Vriendschapsverdragen), rov. 124 e.v. (over gerechtelijke erkenning van ontbrekende auteursrechtelijke bescherming in de VS), rov. 162 e.v. (over de positie van Vitra als auteursrechthebbende) en rov. 167 e.v. (over de inbreukvraag).

<sup>27</sup> Het hof spreekt ter aanduiding van het feitelijke beschermingsobject afwisselend van 'voortbrengselen van vormgeving' of kortweg 'vormgeving', respectievelijk 'voorwerpen' (rov. 15).

op auteursrechtelijke bescherming voor de DSW (rov. 17) en subsidiair op slaafse nabootsing van de DSW (rov. 19). In confesso is dat de DSW in Nederland en België geen modellenrechtelijke bescherming geniet (rov. 18).

- In rov. 20 e.v. (hoofdstuk VII) zet het hof het stelsel van auteursrechtelijke bescherming onder de Berner Conventie uiteen. Het hof stelt voorop dat de DSW een 'buitenlands' voortbrengsel van vormgeving is. Niet in geschil is dat de DSW voor het eerst in de Verenigde Staten is 'uitgegeven' en dat haar makers (uitsluitend) de Amerikaanse nationaliteit hadden (rov. 20). Dit betekent dat de Nederlandse en Belgische auteurswetten geen of beperkte bescherming bieden (rov. 21).
- De Berner Conventie is (wel) van toepassing (rov. 22 e.v.). In confesso is dat de Verenigde Staten het land van oorsprong van de DSW is (als bedoeld in art. 5 lid 4 BC) en dat de DSW in de Verenigde Staten feitelijk nooit auteursrechtelijke bescherming heeft genoten. Er is voor de DSW dus ook geen beschermingsduur verstreken in de Verenigde Staten (rov. 25).
- Uitgangspunten van de Berner Conventie zijn het beginsel van nationale behandeling (art. 5 lid 1 BC) en het onafhankelijkheidsbeginsel (art. 5 lid 2 BC). De conventie maakt hierop enkele uitzonderingen. Art. 2 lid 7 BC is daarvan een voorbeeld. Deze uitzonderingen moeten restrictief worden uitgelegd en toegepast (rov. 26-27).
- Het land van oorsprong van de DSW is, zoals in rov. 20 is overwogen, de Verenigde Staten. Daarmee komt de materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC in beeld (rov. 32). De meeste aandacht van partijen gaat uit naar de vraag of auteursrechtelijke bescherming van de DSW in Nederland en België wordt geblokkeerd door art. 2 lid 7 BC (rov. 33).

Tegen deze uitgangspunten zijn in cassatie geen zelfstandige klachten gericht.<sup>28</sup>

#### *De TRIPs-overeenkomst en het Verdrag van Parijs (rov. 35-57)*

- In rov. 35 e.v. (hoofdstuk IX) bespreekt het hof het beroep van Vitra op art. 3 lid 1 van de TRIPs-overeenkomst. Vitra betoogt in dit verband dat in art. 10 lid 1 sub 11 van de Nederlandse Auteurswet (hierna: **Aw**) en het Belgische Koninklijk Besluit nr. 91 van 29 januari 1935 (hierna: **KB 1935**<sup>29</sup>) een apart beschermingsregime voor 'tekeningen en modellen van nijverheid' is gecreëerd, waarop art. 2 lid 7 BC niet van toepassing zou zijn.
- In rov. 41-43 verwerpt het hof dit betoog. Tegen deze verwerping is onderdeel 1 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel gericht.
- In rov. 46 e.v. (hoofdstuk X) bespreekt het hof het beroep van Vitra op art. 2 lid 1 en art. 5 quinquies van het Verdrag van Parijs. Ook in dit kader beroept Vitra zich

<sup>28</sup> Onderdeel 1.3 van het principale cassatiemiddel richt wel een voortbouwende klacht tegen 's hofs uitgangspunt in rov. 27, dat art. 2 lid 7 BC restrictief moet worden uitgelegd en toegepast. Onderdeel 1.4 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel richt een voortbouwende klacht tegen rov. 22.

<sup>29</sup> Koninklijk Besluit nr. 91 van 29 januari 1935 houdende regeling van de maatregelen betreffende de bescherming van de nijverheidstekeningen en -modellen, BS 8 februari 1935, 719.

erop dat in art. 10 lid 1 sub 11 Aw en KB 1935 een apart beschermingsregime voor 'tekeningen en modellen van nijverheid' zou zijn gecreëerd.

- In rov. 49-57 verwerpt het hof ook dit betoog. Tegen deze verwerping is onderdeel 2 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel gericht.

#### *De Beschermingsduurrichtlijn en het Sony/Falcon-arrest (rov. 61-64)*

- In rov. 61 e.v. (hoofdstuk XII) bespreekt het hof het beroep van Vitra op art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn, zoals door het Hof van Justitie uitgelegd in het Sony/Falcon-arrest. Vitra betoogt in dit verband dat de DSW op 1 juli 1995 auteursrechtelijke bescherming genoot in Duitsland en dat hieruit volgt dat de DSW die bescherming ook geniet in andere EU-lidstaten, waaronder Nederland en België.
- In rov. 63 verwerpt het hof dit betoog. Tegen deze verwerping is onderdeel 3 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel gericht.

#### *Tussenconclusie en inleidende opmerkingen over art. 2 lid 7 BC (rov. 65-79)*

- In rov. 65 e.v. (hoofdstuk XIII) resumeert het hof zijn eerdere oordelen (rov. 65) en introduceert het de regeling van art. 2 lid 7 BC (rov. 66 e.v.).
- Het hof merkt op dat voortbrengselen van vormgeving als 'werken van toegepaste kunst' zijn opgenomen in de lijst van auteursrechtelijk te beschermen werken in art. 2 lid 1 BC. De opname in deze lijst wordt echter in vergaande mate afgezwakt door art. 2 lid 7 BC, dat een bijzondere regeling voor vormgeving geeft (rov. 72).
- Het hof bespreekt drie elementen van art. 2 lid 7 BC en de ratio daarvan (rov. 73 e.v.). Partijen verschillen met name van mening over de uitleg van de materiële reciprociteitstoets (het eerste gedeelte van de tweede volzin) en de vangnetbepaling (de slotzinsnede), die het hof vervolgens in omgekeerde volgorde behandelt.
- Tegen deze concluderende en inleidende opmerkingen zijn in cassatie geen zelfstandige klachten gericht.<sup>30</sup>

#### *De vangnetbepaling (rov. 80-100)*

- In rov. 80 e.v. (hoofdstuk XIV) bespreekt het hof eerst Vitra's beroep op de vangnetbepaling. Sinds 1 januari 1975 kennen Nederland en België een wettelijke regeling inzake modelbescherming als bedoeld in de vangnetbepaling: de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna: **BTMW**<sup>31</sup>), die in 2006 is vervangen door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: **BVIE**<sup>32</sup>) (rov. 83-85).

<sup>30</sup> Onderdeel 1.4 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel richt wel een voortbouwende klacht tegen rov. 67. De tussenconclusie van het hof in rov. 65 onder (iv) houdt uiteraard ook geen stand voor zover de incidentele klachten tegen de daaraan ten grondslag liggende oordelen slagen.

<sup>31</sup> Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (BTMW), *Trb.* 1966/292.

<sup>32</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 's-Gravenhage, 25 februari 2005, *Trb.* 2005/96.

- Het hof neemt, evenals de rechtbank,<sup>33</sup> als vaststaand aan dat de DSW op 1 januari 1975 niet nieuw meer was als bedoeld in de BTMW, zodat de DSW buiten het temporele toepassingsgebied van het modellenrechtelijke beschermingsregime in Nederland en België valt (rov. 87).
- De vraag is of deze situatie valt onder de vangnetbepaling (rov. 88 e.v.). Hoewel daarvoor volgens het hof 'veel te zeggen valt', heeft de Hoge Raad in het *Impag/Marvin*-arrest anders beslist (rov. 94 e.v.). Het hof volgt die beslissing. De DSW valt daarom niet onder de vangnetbepaling (rov. 100).
- Tegen deze verwerping in rov. 94-100 van Vitra's beroep op de vangnetbepaling is onderdeel 4 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel gericht.

*De materiële reciprociteitstoets (rov. 101-120)*

- In rov. 101 e.v. (hoofdstuk XV) zet het hof de inhoud en reikwijdte van de materiële reciprociteitstoets uiteen.
- In rov. 105 e.v. bespreekt het hof het 'referentiepunt' van de materiële reciprociteitstoets: de vraag waarop die toets zich precies richt (rov. 105). In het *MAG/Edco*-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het gaat om de behandeling van het concrete voorwerp in het land van oorsprong (rov. 106). Het hof ziet geen aanleiding om hiervan af te wijken. Het gaat er dus om hoe de DSW in de Verenigde Staten wordt behandeld (rov. 107).
- Tegen deze keuze voor een 'concrete toets' van de materiële reciprociteit zijn in cassatie geen klachten gericht.
- In rov. 108 e.v. preciseert het hof het 'karakter' van de (concrete) materiële reciprociteitstoets. Daarbij stelt het hof voorop dat het niet gaat om een zogeheten 'relatieve' toets, waarbij het vreemde voorwerp in het aangezochte land niet méér bescherming krijgt dan in het land van oorsprong en het beschermingsniveau in het aangezochte land als het ware neerwaarts wordt bijgesteld naar het beschermingsniveau in het land van oorsprong. Het gaat om een 'absolute' toets met een 'alles-of-niets' karakter (rov. 109).
- Vervolgens onderzoekt het hof 'welke eis precies wordt gesteld' (rov. 110). Naar het oordeel van het hof heeft de materiële reciprociteitstoets alleen betrekking op de kwalificatie van het voorwerp: vereist, en tevens voldoende is dat het concrete voorwerp in het land van oorsprong wordt aangemerkt als 'werk van toegepaste kunst', dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming (rov. 111 e.v.). Het gaat er dus niet om of het concrete voorwerp in het land van oorsprong daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming geniet (rov. 114). Ook het *Mag/Edco*-arrest moet aldus worden verstaan, aldus het hof (rov. 115). In dit verband merkt het hof op dat de materiële reciprociteitstoets betrekking heeft op het moment c.q. tijdvak waarvoor de bescherming wordt ingeroepen (rov. 116).
- Tegen deze keuze in rov. 108-116 voor een 'absolute materiële-reciprociteitstoets m.b.t. kwalificatie voorwerp' is onderdeel 1 van het principale cassatiemiddel gericht. Dit is wat ik hiervoor heb aangeduid als de semi-concrete toets.

<sup>33</sup> Zie rov. 4.4 en 4.25 van het eindvonnis van de rechtbank van 13 december 2017.

- In rov. 117 e.v. bespreekt het hof het 'gevolg' indien niet wordt voldaan aan de materiële reciprociteitstoets. Dat gevolg houdt in dat aan het betrokken voorwerp alleen 'specifieke (sui generis) modelrechtelijke bescherming' toekomt, en niet de bescherming van 'een (mogelijk apart) auteursrechtelijk beschermingsregime' (rov. 117), dus ook niet de beweerde 'bijzondere bescherming' uit hoofde van KB 1935, waarop Vitra zich heeft beroepen (rov. 118).
- Tegen deze verwerping in rov. 117-118 van Vitra's beroep op een aan art. 2 lid 7 BC onttrokken bijzonder auteursrechtelijk beschermingsregime is onderdeel 5 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel gericht.

*Toepassing van de materiële reciprociteitstoets: de Star Athletica-uitspraak (rov. 121-152)*

- In rov. 121 e.v. (hoofdstuk XVI) komt het hof toe aan een toepassing van de materiële reciprociteitstoets, zoals nader gepreciseerd in rov. 105 e.v., op de voorliggende zaken. Het gaat bij deze toepassing om de vraag of de DSW in de Verenigde Staten thans (voor het tijdvak waarvoor in deze zaak bescherming wordt ingeroepen) moet worden gekwalificeerd als werk van toegepaste kunst (rov. 121). Verderop spreekt het hof over 'de vraag naar de auteursrechtelijke beschermbaarheid van de DSW onder Amerikaans recht' (rov. 127).
- Het hof neemt (nogmaals) als vaststaand aan dat de DSW feitelijk geen auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten heeft genoten (rov. 128).<sup>34</sup> De omstandigheid dat de DSW in de Verenigde Staten feitelijk geen auteursrechtelijke bescherming heeft genoten of geniet, brengt volgens het hof evenwel niet mee dat de DSW op grond van de materiële reciprociteitstoets in andere verdragsstaten niet mag worden gekwalificeerd als werk van toegepaste kunst (rov. 129).
- In rov. 131 e.v. onderzoekt het hof of de DSW naar huidig Amerikaans auteursrecht als 'werk van toegepaste kunst' kan worden aangemerkt, gelet op de na het pleidooi in eerste aanleg gewezen Star Athletica-uitspraak. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend. In dat kader benoemt het hof een drietal 'vormgevingskenmerken' van de DSW (rov. 142), die volgens het hof meebrengen dat de vormgeving van de DSW thans in de Verenigde Staten wordt aangemerkt als 'work of authorship' c.q. 'sculptural work' als bedoeld in § 102(a) van de Copyright Act 1976 (rov. 143). Het hof concludeert hieruit dat is voldaan aan de materiële reciprociteitstoets (rov. 146). Dat naar Amerikaans recht wellicht aan de DSW slechts een geringe beschermingsomvang toekomt, acht het hof niet van belang (rov. 147).
- Tegen deze toepassing in rov. 121-152 van de materiële reciprociteitstoets op de kwalificatie van de DSW naar Amerikaans auteursrecht is onderdeel 1 van het principale cassatiemiddel gericht. Onderdeel 3 van het principale cassatiemiddel klaagt meer concreet over de motivering van het oordeel in rov. 142-143 over de toepassing van § 102(a) van de Copyright Act 1976 op de vormgevingskenmerken van de DSW.

<sup>34</sup> Het hof baseert deze vaststelling op de stelling van Vitra dat destijds niet is voldaan aan het vormvereiste van een 'copyright notice'. Dat vereiste is inmiddels afgeschaft, maar niet met terugwerkende kracht (rov. 126).

- In rov. 148 e.v. gaat het hof in op de temporele reikwijdte van de uitleg die in de *Star Athletica*-uitspraak is gegeven aan de Copyright Act 1976. Aangenomen moet worden dat de vormgeving van de DSW in het pre-*Star Athletica*-tijdperk niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam (rov. 150).
- De vraag of de *Star Athletica*-uitleg zich ook uitstrekt tot 1 januari 1978 kan in het midden blijven, nu Vitra's auteursrechtelijke vorderingen, voor zover gebaseerd op de stellingname dat aan de materiële reciprociteitstoets is voldaan, uitsluitend zien op de periode vanaf 22 maart 2017, de datum van de *Star Athletica*-uitspraak (rov. 151). In zoverre slaagt grief 3, betreffende de uitleg en toepassing van de materiële reciprociteitstoets (rov. 152<sup>35</sup>).
- Tegen deze uitleg in rov. 151 van de temporele reikwijdte van Vitra's auteursrechtelijke vorderingen (en tegen de daarop voortbouwende slotsom in rov. 223 en 225 dat die vorderingen slechts toewijsbaar zijn voor de periode vanaf 22 maart 2017) is onderdeel 7 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel gericht.

#### *De beschermingsduur van het auteursrecht (rov. 153-161)*

- In rov. 153 e.v. (hoofdstuk XVII) behandelt het hof het beroep van Kwantum op art. 7 lid 8 van de Berner Conventie, dat een materiële reciprociteitstoets bevat met betrekking tot specifiek de beschermingsduur van het auteursrecht. Dit beroep faalt, omdat vaststaat dat de DSW feitelijk nooit auteursrechtelijke bescherming heeft genoten in de Verenigde Staten. Bij gebreke van een beschermingsduur in het land van oorsprong is het maken van een duurvergelijking niet mogelijk, zodat art. 7 lid 8 BC buiten toepassing blijft (rov. 157). Verdedigbaar is dat in zo'n geval inkorting van de beschermingsduur kan plaatsvinden tot de in art. 7 lid 4 BC voorgeschreven minimumduur, maar die benadering is geen geldend recht (rov. 158).
- Tegen deze verwerping in rov. 157-158 van Kwantums beroep op inkorting van de beschermingsduur van het auteursrecht (tot nihil respectievelijk tot de minimumduur) is onderdeel 2 van het principale cassatiemiddel gericht.
- Vitra had in dit verband het standpunt ingenomen dat de beschermingsduur van het auteursrecht moest worden vastgesteld op basis van de nationale auteurswetten, zoals uitgelegd in overeenstemming met de Beschermingsduurrichtlijn, omdat art. 7 lid 8 BC een 'facultatief karakter' zou hebben. Het hof verwerpt dit betoog, daartoe overwegende dat art. 7 lid 1 van de Beschermingsduurrichtlijn een duurvergelijking voor werken als de DSW verplicht stelt (rov. 157) en de Berner Conventie in dit geval prevaleert boven de nationale auteurswetten, waarbij het hof nog opmerkt dat toepassing van de nationale auteurswetten tot dezelfde uitkomst zou leiden (rov. 160).
- Tegen deze oordelen in rov. 157 en 160 is onderdeel 6 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel gericht.

#### *Slaafse nabootsing (rov. 175-221)*

<sup>35</sup> In de ECLI-publicatie van het bestreden arrest (ECLI:NL:GHDHA:2020:1218) is deze rechtsoverweging (evenals de vorige) genummerd als rov. 151. Vgl. voetnoot 25 van de procesinleiding in cassatie.

- In rov. 175 e.v. (hoofdstuk XX) bespreekt het hof Vitra's subsidiaire beroep op onrechtmatig handelen van Kwantum, meer in het bijzonder slaafse nabootsing van de DSW.
- In rov. 179 e.v. verwerpt het hof Kwantums meest verstrekkende verweer op dit punt, te weten dat het beroep op slaafse nabootsing zou moeten worden afgewezen wegens 'negatieve reflexwerking' van art. 2 lid 7 BC en/of de Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: **GModVo**<sup>36</sup>).
- Tegen deze verwerping in rov. 179, 180 en 182 van Kwantums beroep op negatieve reflexwerking is onderdeel 4 van het principale cassatiemiddel gericht.
- In rov. 183 e.v. onderzoekt het hof of sprake is van slaafse nabootsing, waarbij het achtereenvolgens het Nederlandse en het Belgische recht bespreekt.
- In rov. 185 e.v. honoreert het hof Vitra's beroep op slaafse nabootsing naar Nederlands recht. Op basis van Vitra's nadere stellingname in hoger beroep oordeelt het hof, anders dan de rechtbank (in rov. 4.43 van het bestreden vonnis), dat de DSW een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt (rov. 207) en dat de Paris-stoel van Kwantum nodeloos verwarringsgevaar veroorzaakt bij het relevante publiek, nu het een vrijwel identieke nabootsing betreft (rov. 208). De slotsom is dat Kwantum door de Paris-stoel in Nederland op de markt te brengen onrechtmatig heeft gehandeld jegens Vitra (rov. 210).
- Tegen deze honorering van Vitra's beroep op slaafse nabootsing naar Nederlands recht zijn in cassatie geen zelfstandige klachten gericht.
- In rov. 211 e.v. honoreert het hof Vitra's beroep op slaafse nabootsing naar Belgisch recht.
- Tegen deze honorering van Vitra's beroep op slaafse nabootsing naar Belgisch recht (en met name 's hofs motivering in rov. 215) is onderdeel 5 van het principale cassatiemiddel gericht.

#### *Slotsom en proceskosten (rov. 222-246)*

- In rov. 222 e.v. (hoofdstuk XXI) komt het hof tot de slotsom dat Vitra's vorderingen op auteursrechtelijke grondslag toewijsbaar zijn vanaf 22 maart 2017 (rov. 223) en op grond van slaafse nabootsing voor de periode daarvóór (rov. 225).
- In rov. 228 e.v. (hoofdstuk XXII) behandelt het hof de uit te spreken proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Het hof overweegt dat Kwantum, als de in het ongelijk te stellen partij, zal worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties in beide zaken (rov. 228). Naar aanleiding van bezwaren van Kwantum tegen de hoogte van de door Vitra opgevoerde proceskosten (rov. 229) stelt het hof de te vergoeden proceskosten vast met toepassing van de Indicatie-tarieven in IE-zaken, zowel voor de eerste aanleg (rov. 230 e.v.) als voor het hoger beroep (rov. 237 e.v.).
- Tegen de oordelen in rov. 228-236 betreffende de proceskostenveroordeling in eerste aanleg is onderdeel 7 van het principale cassatiemiddel gericht.

<sup>36</sup> Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, *Pb EG L 3/1*.

- 2.10 Kwantum heeft bij procesinleiding van 13 oktober 2020 – en daarmee tijdig – cassatieberoep ingesteld (in beide gevoegde zaken). Vitra heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Kwantum heeft geconcludeerd tot verwerping van het incidentele beroep. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

### 3. Juridisch kader: art. 2 lid 7 Berner Conventie

- 3.1 De uitleg van art. 2 lid 7 BC vormt zoals gezegd het centrale geschilpunt in cassatie, evenals in de feitelijke instanties. Ik zal daarom eerst het juridisch kader van deze verdragsbepaling introduceren.

#### *De Berner Conventie en andere IE-verdragen*

- 3.2 Met de Berner Conventie van 1886 is tussen de betrokken staten een 'Unie voor de bescherming van de rechten der auteurs op hun werken van letterkunde en kunst' tot stand gekomen (art. 1 BC).<sup>37</sup> Zowel Nederland, België als de Verenigde Staten (sinds 1989) zijn aangesloten bij de (laatste versie van) Berner Conventie.<sup>38</sup>
- 3.3 De Berner Conventie is sinds haar totstandkoming meermalen gewijzigd en kent bijgevolg verschillende versies. De laatste, Parijse versie van 1971 is hier van toepassing.<sup>39</sup> Voor de uitleg daarvan zijn ook de eerdere versies en hun totstandkomingsgeschiedenis van belang. Art. 32 van het Weens Verdragenverdrag (hierna: **WVV**<sup>40</sup>) noemt immers de totstandkomingsgeschiedenis van verdragen ('*travaux préparatoires*') als aanvullende interpretatiebron.<sup>41</sup> Voor de verdragshistorische betekenis van art. 2 lid 7 BC zijn met name de Brusselse versie van 1948 (waarin de materiële reciprociteitstoets werd geïntroduceerd, in het toenmalige art. 2 lid 5) en de Stockholmse versie van 1967 (waarin de vangnetbepaling werd geïntroduceerd, in het huidige art. 2 lid 7) van belang.<sup>42</sup>
- 3.4 De totstandkomingsgeschiedenis van de verschillende BC-versies is geboekstaafd in notulen die op de website van de *World Intellectual Property Organization* (WIPO) zijn gepubliceerd.<sup>43</sup> De Franstalige notulen van de Brusselse versie zal ik hierna aanduiden

<sup>37</sup> Ik citeer in deze conclusie uit de Nederlandse vertaling van de BC. Waar nodig vermeld ik ook de Engelse en/of Franse taalversie. Ingevolge art. 37 lid 1 BC gelden die beide versies als authentiek, maar prevaleert bij tekstuele verschillen de Franse taalversie.

<sup>38</sup> Zie rov. 22 van het bestreden arrest.

<sup>39</sup> Zie rov. 23 van het bestreden arrest.

<sup>40</sup> Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, Wenen, 23 mei 1969, *Trb.* 1972/51.

<sup>41</sup> S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht* (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2009, p. 122 betoogt dat de BC niet is te doorgronden zonder begrip van de totstandkomingsgeschiedenis ervan.

<sup>42</sup> Zie rov. 71 van het bestreden arrest.

<sup>43</sup> Zie voor een uitvoerige bespreking van deze totstandkomingsgeschiedenis S. Ricketson en J.C. Ginsburg, *International Copyright and Neighbouring Rights; The Berne Convention and Beyond*, OUP 2006, p. 41 e.v. (hoofdstukken 2-3)



als **Actes BC 1948**.<sup>44</sup> De Engelstalige notulen van de Stockholmse versie zal ik aanduiden als **Records BC 1967**.<sup>45</sup> Voor de goede orde merk ik op dat deze notulen voornamelijk een inventarisatie van tekstvoorstellen, amendementen en beraadslagingen bevatten (enigszins vergelijkbaar met de Handelingen van de Staten-Generaal). Het is daardoor niet altijd eenvoudig om daaruit eenduidige conclusies te trekken.

- 3.5 De Berner Conventie is de tegenhanger van het drie jaar oudere Verdrag van Parijs. Met dat verdrag kwam tussen de betrokken staten een 'Unie tot bescherming van de industriële eigendom' tot stand. Waar de Berner Conventie dus het internationale *auteursrecht* beheerst, bestrijkt het Verdrag van Parijs het terrein van de *industriële eigendom*, waaronder het modellenrecht.<sup>46</sup> Men herkent in deze tweedeling het klassieke onderscheid tussen 'intellectuele eigendom' enerzijds (waaronder van oudsher vooral het auteursrecht werd begrepen, dus de bescherming van intellectuele prestaties van auteurs) en 'industriële eigendom' anderzijds (de bescherming van technologische ontwikkelingen in de industrie). Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw is het gebruikelijk geworden om de industriële eigendom als onderdeel van de intellectuele eigendom in brede zin te beschouwen.
- 3.6 Sinds de Parijse versie van 1971 is de ontwikkeling van de Berner Conventie gestagneerd, kort samengevat vanwege meningsverschillen tussen noord en zuid het juiste auteursrechtelijke beschermingsniveau. De rechtsontwikkeling in het internationale auteursrecht is voortgezet in andere verdragen, die op de Berner Conventie voortbouwen.<sup>47</sup> Aan die ontwikkeling heeft de Europese Unie een belangrijke bijdrage geleverd.
- 3.7 Een eerste voorbeeld daarvan is de al genoemde TRIPs-overeenkomst, die in 1994 tot stand is gekomen en het gehele terrein van 'de handelsaspecten van intellectuele eigendom' bestrijkt. De artikelen 9 e.v. TRIPs zijn gewijd aan het auteursrecht ('*Copyright and related rights*'). Art. 9 lid 1 verplicht de verdragspartijen tot naleving van de materiële bepalingen van de Berner Conventie (art. 1-21 BC). De artikelen 25 e.v. TRIPs zijn gewijd aan het modellenrecht ('*Industrial designs*'). Art. 2 lid 2 en 3 lid 1 TRIPs expliciteren dat deze overeenkomst geen afbreuk doet aan de inhoud van het

<sup>44</sup> Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, *Documents de la conférence de Bruxelles 5-26 juin 1948*, Berne: Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 1951 (beschikbaar via <[https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/prep-docs/1948\\_june\\_Brussels-fr.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/prep-docs/1948_june_Brussels-fr.pdf)>).

<sup>45</sup> WIPO, *Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm, June 11 to July 14, 1967*: WIPO 1971 (beschikbaar in twee delen via <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_311\\_vol\\_i.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_311_vol_i.pdf)> resp. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_311\\_vol\\_ii.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_311_vol_ii.pdf)>).

<sup>46</sup> Zie bijv. P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2020, p. 20. Vgl. ook A. Bogsch, 'The First Hundred Years of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works', in: *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works from 1886 to 1986*, Geneva: WIPO 1986, p. 63, m.b.t. het soms moeilijk te maken onderscheid tussen modellen (beheerst door het Verdrag van Parijs) en werken van toegepaste kunst (beheerst door de Berner Conventie).

<sup>47</sup> Zie Geerts/Verschuur, *Kort begrip* 2020, p. 635.

Verdrag van Parijs en de Berner Conventie. Tegen deze achtergrond wordt de TRIPs-overeenkomst voor het auteursrecht wel als een 'aanvulling op de BC' betiteld.<sup>48</sup>

- 3.8 Een ander voorbeeld van een internationaal verdrag dat voortbouwt op de Berner Conventie is het WIPO Copyright Treaty (afgekort: **WCT**)<sup>49</sup> uit 1996, dat in 2002 in werking is getreden en sinds 14 maart 2010 in Nederland van kracht is. Het WCT gaat over de bescherming van werken en de rechten van makers in de digitale omgeving. In wezen vormt dit verdrag een aanvulling op de Berner Conventie. Op grond van art. 1 lid 4 WCT moeten de partijen bij dat verdrag de materiële bepalingen van de Berner Conventie (art. 1-21 BC) naleven. Op grond van art. 3 WCT moeten de partijen bij dat verdrag de bepalingen van de artikelen 2 tot en met 6 van de Berner Conventie *mutatis mutandis* toepassen met betrekking tot de bescherming waarin in het WCT is voorzien. De Europese Unie is partij bij dit verdrag, dat ten grondslag ligt aan Richtlijn 2001/29, de Auteursrechtlijn.<sup>50</sup>
- 3.9 De Europese Unie is geen partij bij de Berner Conventie, maar de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (en dus van de EU) zijn begin jaren '90 wel verplicht om tot de Parijse versie daarvan toe te treden.<sup>51</sup> Op grond van voornoemd art. 1 lid 4 WCT is de Europese Unie (als partij bij het WCT) gebonden aan de materiële bepalingen van de Berner Conventie.<sup>52</sup>

#### *Doelstelling en uitgangspunten Berner Conventie*

- 3.10 De Berner Conventie heeft blijkens haar preambule tot doel 'op een zo doeltreffend en eenvormig mogelijke wijze de rechten der auteurs op hun werken van letterkunde en kunst te beschermen'. Deze doelstelling is van betekenis voor de uitleg van het verdrag, nu art. 31 lid 1 WvV het 'voorwerp en doel' van verdragen ('*object and purpose*') als interpretatiebron noemt.<sup>53</sup> Genoemde doelstelling rechtvaardigt echter niet dat bij twijfel over de verdragsuitleg telkens die uitleg wordt gekozen die voor de rechthebbende(n) het gunstigst is.<sup>54</sup> De beoogde bescherming gaat immers volgens de preambule niet verder dan *mogelijk* is geacht door de opstellers. Bovendien is die doelstelling slechts één van de interpretatiebronnen die bij de verdragsuitleg een rol kunnen spelen.

<sup>48</sup> Zie Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht*, Deventer: Kluwer 2019, p. 900-901 en 904.

<sup>49</sup> De Nederlandse benaming luidt Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996), Genève, 20 december 1996, *Trb.* 1997/318.

<sup>50</sup> Zie punt 15 van considerans van Richtlijn 2001/29/EG, *Pb EG* 2001, L 167/10.

<sup>51</sup> Vgl. HvJEG 19 maart 2002, C-13/00, ECLI:EU:C:2002:184, NJ 2002/477 (*Commissie/Ierland*). Die verplichting had onder meer te maken met de omstandigheid dat 'de bepalingen van de Berner Conventie een gebied betreffen dat grotendeels onder de bevoegdheid van de Gemeenschap valt' (punt 16).

<sup>52</sup> Vgl. HvJEU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721, NJ 2020/90, m.nt. J.H. Spoor (*Cofemel/G-Star Raw*), punt 41.

<sup>53</sup> Zie rov. 89 van het bestreden arrest.

<sup>54</sup> Zie M. Ficsor, *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms*, WIPO 2003, p. 21: de genoemde doelstelling '*does not necessarily mean the highest possible level of protection that imagination and legal technique may produce*'. Vgl. ook Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 196, waar een dergelijke uitleg tentatief wordt geopperd ('*This would suggest that*'), gevolgd door de constatering dat latere verdragen die op de Berner Conventie voortbouwen een minder eenzijdig geformuleerde doelstelling hebben. Een dergelijke uitleg wordt (ten onrechte dus) verdedigd in de schriftelijke toelichting namens Vitra, onder 10.25.

- 3.11 Art. 2 lid 1 BC bevat een indicatieve lijst<sup>55</sup> van voortbrengselen die als ‘werken van letterkunde en kunst’ voor auteursrechtelijke bescherming onder het verdrag in aanmerking kunnen komen. Art. 2 lid 6 BC bepaalt dat de in het artikel genoemde voortbrengselen ‘bescherming in alle landen van de Unie’ genieten. Art. 5 BC formuleert de uitgangspunten die deze bescherming beheersen.
- 3.12 Art. 5 lid 1 BC bevat het zogenoemde assimilatiebeginsel, ook wel ‘gelijkstellingsbeginsel’ of ‘beginsel van nationale behandeling’ genoemd. Volgens deze bepaling genieten auteurs van werken van letterkunde en kunst (in de zin van art. 2 lid 1 BC) in andere landen van de Unie van Bern de bescherming die de nationale auteurswetten van die landen aan eigen onderdanen toekennen, alsook de (minimum)bescherming waarin de Conventie voorziet. Dit beginsel heeft mede het karakter van een conflictregel: de inhoud van het auteursrecht wordt enerzijds bepaald door de ‘*lex loci protectionis*’, de wetgeving van het land waar de auteursrechtelijke bescherming wordt gevraagd, en anderzijds door het ‘*ius conventionis*’, de materiële regels uit de Conventie zelf.<sup>56</sup>
- 3.13 Art. 5 lid 2 BC bepaalt dat het genot en de uitoefening van auteursrechten in de zin van het verdrag ‘onafhankelijk van het bestaan der bescherming in het land van oorsprong van het werk’ zijn. Dit is het zogenoemde onafhankelijkheidsbeginsel, dat logisch voortvloeit uit de toepasselijkheid van de ‘*lex loci protectionis*’ op grond van het eerste lid. Het tweede lid schrijft tevens voor dat het genot en de uitoefening van auteursrechten in de zin van het verdrag ‘aan geen enkele formaliteit onderworpen’ is. Dit is het zogenoemde formaliteitenverbod, dat de harde kern vormt van het ‘*ius conventionis*’.<sup>57</sup>

*Uiteenlopende visies op bescherming werken van toegepaste kunst*

- 3.14 Sinds de Brusselse versie van 1948 zijn ‘werken van toegepaste kunst’ (*works of applied art*; ‘*œuvres des arts appliqués*’) toegevoegd aan de indicatieve lijst van auteursrechtelijk te beschermen werken in art. 2 lid 1 BC. Hieraan is veel discussie voorafgegaan. Van oudsher en tot op de dag van vandaag is namelijk wereldwijd omstreden hoe werken van toegepaste kunst (naar gelang van hun juridische status ook wel ‘tekeningen en modellen van nijverheid’ of neutraal ‘voortbrengselen van vormgeving’ genoemd) moeten worden beschermd in het IE-recht. De controverse betreft enerzijds kunstwerken die zijn aangebracht *op of in* gebruiksvoorwerpen (toegepaste kunst in de klassieke betekenis) en anderzijds gebruiksvoorwerpen die *zelf*

<sup>55</sup> Het indicatieve karakter blijkt uit het woord ‘zoals’ (*such as*). Zie Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 401 en Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 891.

<sup>56</sup> Zie Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 295 e.v. en rov. 26 van het bestreden arrest.

<sup>57</sup> Zie Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 321 e.v. en rov. 27 van het bestreden arrest. Zie ook S.J. van Gompel, *Formalities in Copyright Law: An Analysis of their History, Rationales and Possible Futures* (diss. UvA), Kluwer Law International 2011.

artistieke vormgevingskenmerken hebben (*'industrial design'* in de moderne betekenis, zoals designmeubels).<sup>58</sup>

- 3.15 Wereldwijd zijn er ruwweg drie systemen van bescherming te onderscheiden.<sup>59</sup> Het eerste systeem is dat van *'l'unité de l'art'*, waarvan van oudsher Frankrijk de belangrijkste representant is. Dit systeem kent auteursrechtelijke bescherming toe aan alle werken van kunst, ongeacht hun eventuele toepassing op of in gebruiksvoorwerpen, en laat die bescherming onverkort cumuleren met een eventuele modellenrechtelijke bescherming (die doorgaans laagdrempeliger, maar ook beperkter van duur en omvang is).<sup>60</sup> Hiertegenover staat het systeem van *'duality of art'*, waartoe vroeger Italië en de Verenigde Staten werden gerekend, en dat als uitgangspunt nog altijd herkenbaar is in de huidige Amerikaanse Copyright Act 1976. In dit systeem is de vormgeving van gebruiksvoorwerpen uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming en wordt deze slechts door het modellenrecht beschermd onder de daarvoor geldende voorwaarden. Deze modellenbescherming wordt in de Verenigde Staten aangeduid als *'design patent'*. Het derde systeem is een mengvorm van de beide systemen, ook wel aangeduid als *'partial cumulative approach'*. Dit systeem, dat bijvoorbeeld in Duitsland waarneembaar is, houdt in dat voortbrengselen van vormgeving weliswaar auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten, maar alleen onder bijkomende voorwaarden van originaliteit en kunstzinnigheid, zodat een eventuele samenloop met het modellenrecht beperkt is. Een atypische variant hiervan is het Nederlandse stelsel zoals dat tot 1975 bestond. Daarin werden 'werken van op nijverheid toegepaste kunst' auteursrechtelijk beschermd, maar bestond géén modellenrechtelijk beschermingsregime, zodat een samenloop van auteurs- en modellenrecht was uitgesloten.<sup>61</sup>
- 3.16 In internationaal verband bestond (en bestaat) dus geen overeenstemming over de vraag of werken van toegepaste kunst alleen auteursrechtelijk, alleen modellenrechtelijk of zowel auteursrechtelijk als modellenrechtelijk moeten worden beschermd. Achter deze controverse gaat enerzijds een rechtspolitieke discussie schuil (hoeveel bescherming verdienen werken van toegepaste kunst?) en anderzijds een wetssystematisch samenloopprobleem (welk beschermingsregime prevaleert?). De geschetste controverse heeft geleid tot een bijzondere regeling voor werken van toegepaste kunst in art. 2 lid 7 BC, welke regeling het karakter heeft van een

<sup>58</sup> Zie Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 453 e.v. De Berner Conventie maakt geen onderscheid tussen handmatig en industrieel vervaardigde gebruiksvoorwerpen c.q. producten. Vgl. WIPO, *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)*, Genève: WIPO 1978, p. 16-17.

<sup>59</sup> Zie Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 467-469; P. Goldstein en P.B. Hugenholtz, *International Copyright. Principles, Law, and Practice*, OUP 2019, p. 198-199.

<sup>60</sup> De EU-wetgeving laat ook cumulatie toe van auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming van industriële vormgeving. Zie art. 17 van de Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, *Pb EG* 1998, L 289/98). Vgl. Vgl. HvJEU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721, *NJ* 2020/90, m.nt. J.H. Spoor (*Cofemel/G-Star Raw*).

<sup>61</sup> Zie Geerts/Verschuur, *Kort begrip* 2020, p. 187 e.v.

compromis.<sup>62</sup> Ik zal deze regeling nu nader bespreken, gevolgd door een behandeling van de totstandkomingsgeschiedenis ervan.<sup>63</sup>

*Bijzondere regeling voor werken van toegepaste kunst (art. 2 lid 7 BC)*

- 3.17 Het eerste element van de getroffen bijzondere regeling betreft de voorgeschreven bescherming van werken van toegepaste kunst. Enerzijds zijn deze werken in de 'werkenlijst' van art. 2 lid 1 BC opgenomen als auteursrechtelijk te beschermen werken:  
64

“De term “werken van letterkunde en kunst” omvat alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij, zoals (...) werken van toegepaste kunst; (...).”

- 3.18 Anderzijds is in art. 2 lid 7, eerste volzin, BC bepaald dat het *toepassingsgebied en de voorwaarden* van de bescherming van 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid' (dus alle voortbrengselen van vormgeving) aan de Unielanden is overgelaten:

“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.”

- 3.19 Aan dit systeem van een dwingend voorgeschreven bescherming zonder vastlegging van de inhoud ervan is inherent dat onevenwichtigheden kunnen ontstaan: landen met een cumulatiestelsel zouden (doorgaans ruimere) auteursrechtelijke bescherming moeten toekennen aan werken uit landen met een exclusief modellenrechtelijk regime, terwijl omgekeerd werken van hun eigen onderdanen in die landen slechts modellenrechtelijke bescherming zouden genieten. Ter voorkoming van zulke onevenwichtigheden is, als tweede element van de regeling, in art. 2 lid 7, tweede volzin (eerste deel), BC de materiële reciprociteitstoets opgenomen. Deze toets is vormgegeven als een samenloopregel, die exclusiviteit van het modellenrecht voorschrijft. Werken die in het land van oorsprong uitsluitend als model zijn beschermd, genieten ook in het aangezochte land uitsluitend modellenrechtelijke bescherming:

“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; (...).”

---

<sup>62</sup> Zie Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 464. Zie ook rov. 14, 69 en 71 van het bestreden arrest.

<sup>63</sup> Zie nader over art. 2 lid 7 BC en de totstandkomingsgeschiedenis ervan Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 453 e.v.; Schaafsma, diss. 2009, p. 314 e.v. en rov. 71 e.v. van het bestreden arrest.

<sup>64</sup> Op grond van art. 10 lid 1, sub 11°, Aw vallen 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid' onder 'werken van letterkunde, wetenschap of kunst'.

- 3.20 De formulering van de materiële reciprociteitstoets veronderstelt dat in het aangezochte land een (exclusief toe te passen) modellenrechtelijk beschermingsregime *bestaat*.<sup>65</sup> Om dit laatste verduidelijken is, als derde element van de regeling, in art. 2 lid 7, tweede volzin (slotzinsnede), BC een minimumvoorschrift opgenomen, dat in deze zaak wordt aangeduid als de vangnetbepaling. Deze bepaling schrijft voor dat bij gebreke van modellenrechtelijke bescherming in het aangezochte land het auteursrechtelijke regime (als enig beschikbare regime) moet worden toegepast:

“(…); indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst.”

- 3.21 De bijzondere regeling van art. 2 lid 7 BC behelst dus voor werken van toegepaste kunst een *uitzondering* op het normaliter in het internationale auteursrecht toegepaste assimilatiebeginsel.<sup>66</sup> De regeling heeft het karakter van een ‘*lex specialis*’<sup>67</sup> en komt erop neer dat werken van toegepaste kunst aan de uitgangspunten van art. 5 BC zijn onttrokken.<sup>68</sup> Unielanden zijn niet alleen vrij om zelf de vorm en inhoud van de bescherming van deze werken te bepalen (art. 2 lid 7, eerste volzin, BC, behoudens de in art. 7 lid 4 BC voorgeschreven minimumduur<sup>69</sup>), zij mogen<sup>70</sup> bovendien werken die in het land van oorsprong slechts als model beschermd zijn, discrimineren ten opzichte van werken van eigen bodem, door die buitenlandse werken slechts modellenrechtelijke bescherming toe te kennen (art. 2 lid 7, tweede volzin, BC). De enige ondergrens die wordt gesteld, is dat er *een* beschermingsregime voor de werken moet openstaan (art. 2 lid 7, slotzinsnede, BC).

#### *Totstandkomingsgeschiedenis van art. 2 lid 7 BC*

- 3.22 Een voorloper van de regel die thans in de eerste volzin van art. 2 lid 7 BC is neergelegd (het eerste element van de regeling), was opgenomen in art. 2 lid 4 van de Berlijnse versie uit 1908 (in welke versie werken van toegepaste kunst nog niet als auteursrechtelijk te beschermen werken waren aangemerkt). In art. 2 lid 4 van de Berlijnse versie was kortweg bepaald dat werken van toegepaste kunst de bescherming genoten die de nationale wetgeving van het aangezochte land daaraan toekende.<sup>71</sup> Frankrijk had destijds, als voorvechter van ‘*l’unité de l’art*’, een voorbehoud bij die

<sup>65</sup> Vgl. de verwijzing naar ‘de bijzondere bescherming (...) welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend’.

<sup>66</sup> Zie Records BC 1967 (Vol. II), p. 1154 (punt 139); M. Ficsor, *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms*, WIPO 2003, p. 33. Zie ook rov. 27 van het bestreden arrest.

<sup>67</sup> Zie H.M.H. Speyart, *IER* 2001/41 (*Impag/Marvin*).

<sup>68</sup> Zie D.W.F. Verkade, *NJ* 2000/671 (*Cassina c.s./Jacobs c.s.*), onder 3; P.B. Hugenholtz, *NJ* 2012/604 (*MAG/Edco c.s.*); Schaafsma, diss. 2009, p. 323. Vgl. ook HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, *NJ* 2015/307 (*Montis/Goossens II*), rov. 6.3.2 (art. 2 lid 7 BC prevaleert boven het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC), waarover kritisch S.J. van Gompel, ‘Niet zomaar een slapstick: *Charly & Chaplin* en het verval van auteursrecht op modellen’, *AMI* 2017/2, p. 73-74.

<sup>69</sup> Vgl. HR 26 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5967, *NJ* 2000/671, m.nt. D.W.F. Verkade (*Cassina c.s./Jacobs c.s.*), rov. 3.3.2 (art. 2 lid 7 BC laat de in art. 7 lid 4 BC voorgeschreven minimumduur onverlet).

<sup>70</sup> De materiële reciprociteitstoets is facultatief van aard, maar behoudens afwijking in het nationale recht automatisch van toepassing. Zie Schaafsma, diss. 2009, p. 304-305 en rov. 103 van het bestreden arrest.

<sup>71</sup> Art. 2 lid 4 van de Berlijnse versie luidde: “*Les œuvres d’art appliqué à l’industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque pays.*”

bepaling gemaakt, zich beroepend op '*le manque de réciprocité inhérent à la solution conventionnelle actuelle*'.<sup>72</sup> Frankrijk was, met andere woorden, niet bereid auteursrechtelijke bescherming te verlenen aan werken uit Unielanden die aan Franse werken slechts modellenrechtelijke bescherming toekenden.

- 3.23 In de aanloop naar de Brusselse conferentie van 1948 had de Belgische voorzitter van de '*sous-commission des arts appliqués*' een voorstel gedaan dat aan de Franse wensen tegemoet kwam (en de noodzaak voor het Franse voorbehoud wegnam). Volgens dit voorstel zouden werken van toegepaste kunst worden toegevoegd aan de indicatieve lijst van art. 2 lid 1, maar zou de in art. 2 lid 4 van de Berlijnse versie voorgeschreven nationale behandeling worden onderworpen aan een voorbehoud van materiële reciprociteit ten aanzien van de voorwaarden, de reikwijdte, de aard en de duur van de bescherming ('*sous réserve de réciprocité quant aux conditions, à l'étendue, à la nature et à la durée de la protection*').<sup>73</sup> Dit is wat het hof in navolging van Schaafsma een 'relatieve reciprociteitstoets' noemt: de bescherming in het aangezochte land zou volgens dit voorstel worden gelijkgetrokken met de bescherming in het land van oorsprong.<sup>74</sup> De Belgische delegatie onderschreef dit voorstel, met het argument dat art. 2 lid 4 van de Berlijnse versie leidde tot een ongelijke behandeling van Unielanden en onrechtvaardig uitpakte voor landen zoals België en Frankrijk, die het principe van '*l'unité de l'art*' hanteerden.<sup>75</sup>
- 3.24 Italië en het Verenigd Koninkrijk hadden bezwaar tegen de opneming van werken van toegepaste kunst in art. 2 lid 1 BC. Zij wensten hiermee slechts akkoord te gaan op voorwaarde dat de Unielanden de volledige vrijheid zouden behouden om te kiezen voor een exclusief modellenrechtelijke bescherming. Op dit punt trokken zij aan het langste eind. Werken van toegepaste kunst werden weliswaar opgenomen in art. 2 lid 1 BC (in zoverre kreeg Frankrijk haar zin), maar in art. 2 lid 5 van de Brusselse versie werd de hiervoor geciteerde regel ingevoerd die thans in art. 2 lid 7, eerste volzin, BC is neergelegd, inhoudend dat het aan de Unielanden is overgelaten om de vorm en inhoud van de geboden bescherming te bepalen. De toelichting bij art. 2 lid 5 van de Brusselse versie bevestigt dat de toevoeging van werken van toegepaste kunst in art. 2 lid 1 BC niet afdoet aan de oude regel van art. 2 lid 4 van de Berlijnse versie ('*n'a pas eu pour effet de supprimer la disposition de l'ancien alinéa 4 de l'article 2*') en dat die regel als principe gehandhaafd is ('*a été maintenue en son principe*').<sup>76</sup>
- 3.25 Ook met betrekking tot de materiële reciprociteitstoets (het tweede element van de regeling) kreeg Frankrijk niet geheel haar zin. Italië had, als aanhanger van de '*duality of art*'-benadering, bezwaar tegen een relatieve toetsing naar Frans model. In plaats daarvan stelde de Italiaanse delegatie een regeling voor die bij gebreke van auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong exclusiviteit van het modellenrecht voorschreef (het huidige art. 2 lid 7, tweede volzin, BC). Het doel hiervan

<sup>72</sup> Vgl. Actes BC 1948, p. 142 (in de weergave van de Belgische delegatie).

<sup>73</sup> Actes BC 1948, p. 122.

<sup>74</sup> Zie Schaafsma, diss. 2009, p. 296-297 en rov. 109 van het bestreden arrest.

<sup>75</sup> Actes BC 1948, p. 141.

<sup>76</sup> Actes BC 1948, p. 158.

was, in de woorden van de voorzitter van de commissie, om beter te preciseren welk regime – hetzij auteursrechtelijk, hetzij modellenrechtelijk – van toepassing is op de bescherming van werken van toegepaste kunst (*'de mieux préciser le régime applicable à un même objet protégé, dans les différents Pays de l'Union, tantôt comme œuvre d'art appliqué et tantôt comme dessin ou modèle industriel'*).<sup>77</sup> Dit is wat het hof in navolging van Schaafsma een absolute reciprociteitstoets noemt: het toepasselijke *beschermingsregime* (auteursrecht of modellenrecht) wordt gelijkgetrokken met dat in het land van oorsprong, maar het *beschermingsniveau* wordt uitsluitend door de wetgeving van het aangezochte land bepaald.<sup>78</sup> Hoewel de Franse delegatie vasthield aan de voorgestelde relatieve toets, werd het Italiaanse amendement aanvaard: in art. 2 lid 5, tweede volzin, van de Brusselse versie werd de hiervoor geciteerde samenloopregel opgenomen die thans in art. 2 lid 7, tweede volzin (eerste deel), BC is neergelegd.<sup>79</sup>

- 3.26 De vangnetbepaling (het derde element van de regeling) is tijdens de Stockholmse conferentie van 1967 tot stand gekomen. De Duitse delegatie had de vraag opgeworpen of landen die géén modellenrechtelijk beschermingsregime kenden (zoals toen Nederland en België) op grond van de materiële reciprociteitstoets auteursrechtelijke bescherming konden onthouden aan werken uit landen met een exclusief modellenrechtelijk regime. Zelf beantwoordde de Duitse delegatie die vraag ontkennend: exclusiviteit van de modellenrechtelijke bescherming kon volgens Duitsland alleen aan de orde zijn *'if the laws of the countries in question recognize such protection'*.<sup>80</sup> De Italiaanse delegatie onderschreef deze verduidelijking van haar eigen Brusselse tekst en stelde voor om aan het slot van de tweede volzin toe te voegen dat de regel uit de tweede volzin *'shall apply only if the legislation of countries other than the country of origin where protection is claimed accord special protection to designs and models'*. Dit voorstel werd aangenomen en aldus geparafraseerd *'that a country which did not have special protection for designs and models should always protect works of applied art in accordance with the law of copyright'*.<sup>81</sup>

#### *Ratio van de materiële reciprociteitstoets*

- 3.27 Algemeen aangenomen wordt dat aan de materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC de gedachte ten grondslag ligt dat onevenwichtigheden voortvloeiend uit verschillen tussen de beschermingsniveaus in het land van oorsprong en het aangezochte land, moeten worden voorkomen althans verminderd.<sup>82</sup> Dit is de klassieke wederkerigheidsgedachte die in de naam 'reciprociteitstoets' tot uitdrukking komt en

<sup>77</sup> Actes BC 1948, p. 158.

<sup>78</sup> Zie Schaafsma, diss. 2009, p. 296-297 en 317-318 en rov. 109 van het bestreden arrest.

<sup>79</sup> Vgl. Actes BC 1948, p. 158-159 (met op p. 159 het bereikte '*Résultat*').

<sup>80</sup> Records BC 1967 (Vol. I), p. 617.

<sup>81</sup> Records BC 1967 (Vol. II), p. 1155 (punten 143-144). Vgl. ook Records BC 1967 (Vol. I), p. 703 (een eerder Italiaans voorstel van gelijke strekking, inhoudende de toevoeging aan het slot van de tweede volzin *'(...) if the laws of the country in question admit such special protection, or otherwise under the copyright law'*).

<sup>82</sup> Zie de conclusie van A-G Langemeijer voor *Impag/Marvin* (NJ 2001/602), onder 2.14, de conclusie van A-G Verkade voor *MAG/Edco c.s.* (NJ 2012/604), onder 4.6 en mijn conclusie voor HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1588, *RvdW 2020/1084 (Montis/Klaver)*, onder 3.7. Zie voorts bijv. Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 891.



bijvoorbeeld ook ten grondslag ligt aan de reciprociteitstoets van art. 7 lid 8 BC betreffende de beschermingsduur van het auteursrecht. Men spreekt in dit verband ook wel van *'quid pro quo'* of *'do ut des'*: de internationale auteursrechtelijke bescherming mag geen 'eenrichtingsverkeer' zijn.<sup>83</sup> Voorkomen moet worden dat BC-landen die werken van toegepaste kunst wél auteursrechtelijk beschermen, gedwongen worden om deze bescherming ook toe te kennen aan ontwerpers van landen waar auteursrechtelijke bescherming niet is voorzien. Deze doelstelling komt duidelijk tot uitdrukking in de zojuist besproken totstandkomingsgeschiedenis.

3.28 In het verlengde van deze primaire, meest karakteristieke doelstelling wordt aan de materiële reciprociteitstoets ook wel een bijkomende en strategischer doelstelling toegedicht. De (bij)bedoeling zou zijn dat van de reciprociteitstoets een *prikkel* uitgaat voor landen met een inferieur geacht beschermingsniveau (de 'achterblijvers') om dat beschermingsniveau te verhogen tot het superieur geachte beschermingsniveau van de andere landen (de 'voorlopers').<sup>84</sup> Deze aansporingsgedachte komt niet expliciet tot uitdrukking in de besproken totstandkomingsgeschiedenis, maar kan bijvoorbeeld aan Belgische en Franse zijde wel een rol hebben gespeeld. Schaafsma betoogt tegen deze achtergrond, meer in algemene zin, dat reciprociteitstoetsen een 'tijdelijke remedie ter wille van het hogere doel', namelijk unificatie van het auteursrecht, zijn. Hij beschouwt ze als een 'noodzakelijk kwaad' en pleit voor restrictieve interpretatie en (uiteindelijk) afschaffing ervan.<sup>85</sup> Ik merk hierbij op dat de doelstelling van unificatie van het auteursrecht juist met betrekking tot werken van toegepaste kunst niet is gerealiseerd. De Brusselse versie van de Berner Conventie markeerde, in de woorden van Ricketson en Ginsburg, *'the end of international efforts to bring industrial designs and models under the umbrella of artistic copyright'*.<sup>86</sup>

3.29 De aansporingsgedachte stelt het perspectief van de 'voorlopers' (de landen met het superieur geachte beschermingsniveau) centraal. De materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7, tweede volzin, BC heeft echter nadrukkelijk het karakter van een compromis, dat bovendien niet op de leest van de 'voorlopers' (Frankrijk c.s.) is geschoeid, maar op die van de 'achterblijvers' (Italië c.s.). Vanuit het perspectief van deze landen, die de *'duality of art'* aanhingen (en dus exclusieve toepassing van het modellenrecht op werken van toegepaste kunst voorstonden), ligt het niet voor de hand om de ratio van de materiële reciprociteitstoets te zoeken in de gedachte dat de auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst moet worden uitgebreid. Hun beweegreden was veeleer om een regeling te creëren die duidelijk maakte welke van de in andere landen cumulerende beschermingsregimes in grensoverschrijdende situaties toepasselijk zou zijn op werken van hun onderdanen, namelijk het modellenrecht, waaraan deze landen het primaat wilden geven. Men zou dit de

<sup>83</sup> Aldus P.B. Hugenholtz, *NJ* 2012/604 (*MAG/Edco* c.s.).

<sup>84</sup> Zie D.W.F. Verkade, *NJ* 2000/671 (*Cassina* c.s./*Jacobs* c.s.), onder 3; Schaafsma, diss. 2009, p. 290-291; P.B. Hugenholtz, *NJ* 2012/604; L. Belder, *IER* 2014/3 (*MAG/Edco* c.s.); Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 891; Geerts/Verschuur, *Kort begrip* 2020, p. 630. Zie ook rov. 75 van het bestreden arrest.

<sup>85</sup> Zie Schaafsma, diss. 2009, p. 319 en 449-451. Vgl. ook rov. 112 van het bestreden arrest.

<sup>86</sup> Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 467. Zie in gelijke zin S. Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A Commentary*, OUP 2015, p. 500.

exclusiviteitsgedachte kunnen noemen.<sup>87</sup> Deze gedachte komt duidelijk tot uitdrukking in de omschrijving van het doel van het Italiaanse amendement dat aan de basis van art. 2 lid 7, tweede volzin, BC heeft gelegen (hiervoor geciteerd in 3.25). Men herkent die gedachte ook in (de totstandkomingsgeschiedenis van) de vangnetbepaling: bij gebreke van een modellenrechtelijk beschermingsregime in het aangezochte land werd er geen beletsel gezien voor toepassing van het auteursrecht (ondanks het ontbreken van wederkerige auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong), omdat er in die situatie geen sprake is van samenlopende beschermingsregimes.

- 3.30 Gelet op het compromiskarakter van de regeling kunnen de aansporingsgedachte en de exclusiviteitsgedachte gewicht in de schaal leggen bij de uitleg van de materiële reciprociteitstoets. Bij twijfel zal echter de *wederkerigheidsgedachte* – de meest basale en zuivere doelstelling van iedere reciprociteitstoets – de doorslag moeten geven. Men bedenke hierbij dat er zonder wederkerigheid ook geen prikkelwerking kan uitgaan van de geboden bescherming: volgens de logica van ‘*do ut des*’ worden Unielanden alleen gestimuleerd om hun beschermingsniveau te verhogen als zij ook daadwerkelijk merken dat de werken van hun onderdanen verstoken blijven van een elders geboden bescherming. Een reciprociteitstoets moet, met andere woorden, gehandhaafd worden om als ‘*incentive*’ te kunnen fungeren.<sup>88</sup>

#### *Inhoud van de materiële reciprociteitstoets*

- 3.31 Uit de tekst van art. 2 lid 7, tweede volzin, BC, zoals hiervoor geciteerd in 3.19, blijkt niet duidelijk hoe de materiële reciprociteitstoets moet worden toegepast. Met name de zogeheten ‘*lex originis-voorwaarde*’ – de voorwaarde dat sprake moet zijn van ‘werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd’ (*‘Works protected in the country of origin solely as designs and models’*; *‘les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine’*) – roept vragen op.
- 3.32 Om te beginnen rijst de vraag of het hier een modellenrechtelijke of een auteursrechtelijke voorwaarde betreft. Naar de letter schrijft art. 2 lid 7, tweede volzin, BC exclusieve toepassing van het modellenrecht voor op werken die in het land van oorsprong uitsluitend modellenrechtelijk zijn beschermd.<sup>89</sup> In de praktijk wordt deze bepaling eerder spiegelbeeldig opgevat, in die zin dat zij een (negatieve<sup>90</sup>) voorwaarde van *auteursrechtelijke* aard stelt: zonder auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong genieten werken van toegepaste kunst ook geen auteursrechtelijke

<sup>87</sup> Vgl. H.M.H. Speyart, *IER* 2001/41 (*Impag/Marvin*), die spreekt van ‘de beoogde uitsluiting van cumulatie’.

<sup>88</sup> In die zin H.M.H. Speyart, *IER* 2001/41 (*Impag/Marvin*); L. Belder, *IER* 2014/3 (*MAG/Edco c.s.*), onder 4.

<sup>89</sup> In dit geval heeft het hof niet onderzocht of aan die letterlijke eis (modellenrechtelijke bescherming in de VS) is voldaan (vgl. rov. 18 en 110 van het bestreden arrest). Zie hierover p. 2 van het deskundigenrapport van Van der Zandt (prod. 9 bij akte d.d. 22 april 2015 namens Kwantum).

<sup>90</sup> Art. 2 lid 7 BC *blokkeert* auteursrechtelijke bescherming bij gebreke van reciprociteit, maar *creëert* geen bescherming omwille van reciprociteit. Het aangezochte land behoeft zijn beschermingsregime dus niet te *verruimen* als het land van oorsprong meer bescherming biedt. Vgl. Schaafsma, diss. 2009, p. 293 (voetnoot 40) en rov. 33 van het bestreden arrest.

bescherming in het aangezochte land.<sup>91</sup> Deze benadering ligt voor de hand, aangezien het hier (mede) een samenloopregel betreft: de materiële reciprociteitstoets bepaalt wanneer het modellenrecht prevaleert boven het auteursrecht.

- 3.33 Verder rijst hier de vraag of de '*lex originis*-voorwaarde' concreet of abstract moet worden getoetst. Deze vraag stond centraal in het reeds genoemde en hierna te bespreken *MAG/Edco*-arrest uit 2011. Bij een abstracte toetsing volstaat voor het aannemen van reciprociteit dat de *categorie* van werken waartoe het litigieuze voorwerp behoort, in het land van oorsprong voor auteursrechtelijke bescherming *in aanmerking komt*. De toetsing vindt plaats op 'systeemniveau' en is enkel gericht op de vaststelling van een eventuele auteursrechtelijke 'beschermbaarheid' van een bepaalde categorie van werken in zijn algemeenheid. Bij een concrete toetsing moet voor het aannemen van reciprociteit worden vastgesteld dat het *specifieke* voorwerp waarvoor bescherming in het aangezochte land wordt gevraagd (dus het werk in kwestie), in het land van oorsprong auteursrechtelijk *is beschermd*. De toetsing is gericht op de vaststelling van de aanwezigheid van een daadwerkelijke auteursrechtelijke bescherming.
- 3.34 Ter vermijding van misverstand merk ik op dat een concrete toetsing niet (noodzakelijkerwijs) hetzelfde is als een *relatieve toetsing* zoals hiervoor in 3.23 bedoeld. Bij een relatieve reciprociteitstoetsing wordt het auteursrechtelijke beschermingsniveau in het aangezochte land (neerwaarts) bijgesteld tot het beschermingsniveau in het land van oorsprong. In 3.25 bleek al dat dit systeem in art. 2 lid 7 BC niet is gekozen. De materiële reciprociteitstoets heeft een alles-of-niets-karakter: als aan de '*lex originis*-voorwaarde' is voldaan, moet vervolgens op grond van de '*lex loci protectionis*' het auteursrechtelijke beschermingsniveau in het aangezochte land worden bepaald. Het onderscheid tussen concrete en abstracte toetsing betreft, met andere woorden, de *voorwaarden* voor het aannemen van reciprociteit (beschermbaarheid of daadwerkelijke bescherming in het land van oorsprong). Het onderscheid tussen absolute en relatieve toetsing betreft daarentegen de *rechtsgevolgen* van ontbrekende reciprociteit (geen bescherming of een verminderde bescherming in het aangezochte land).

*MAG/Edco*-arrest: concrete toetsing van de materiële reciprociteit

- 3.35 Een concrete reciprociteitstoets is strenger voor rechthebbenden dan een absolute. Niet alleen moet worden vastgesteld of het desbetreffende werk voldoet aan de algemene juridische voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, zoals de werktoets en de geldende originaliteitsdrempel, ook kan een niet-nageleefde formaliteitseis of een verstreken beschermingsduur meebrengen dat een werk dat in het land van oorsprong theoretisch voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, daar feitelijk niet (meer) auteursrechtelijk *is beschermd*, met als gevolg dat het ook geen auteursrechtelijke bescherming geniet in het aangezochte land. Zulke

<sup>91</sup> Vgl. HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, NJ 2012/604, m.nt. P.B. Hugenholtz (*MAG/Edco* c.s.), rov. 5.2.3. Zie ook rov. 191 van het bestreden arrest.

bijzonderheden kunnen ook meebrengen dat een concrete toets bewerkelijker is voor rechters in het aangezochte land. De abstracte toetsing kan echter ook de nodige hoofdbrekens opleveren.<sup>92</sup>

- 3.36 Tegen deze achtergrond – dus op principiële en pragmatische gronden (rechtsbescherming en hanteerbaarheid) – is in de literatuur, onder andere door Spoor en Hugenholtz, wel gepleit voor een abstracte toetsing van de materiële reciprociteit.<sup>93</sup> Schaafsma heeft in zijn dissertatie – vooral met een beroep op de tekst van art. 2 lid 7, tweede volzin, BC – gepleit voor een *concrete* toetsing, met dien verstande dat deze toetsing zou moeten worden beperkt tot de auteursrechtelijke ‘*kwalificatie* van het concrete werk in zijn land van oorsprong’.<sup>94</sup> Dat is wat ik hiervoor heb aangeduid als de ‘semi-concrete toets’.
- 3.37 In het *MAG/Edco*-arrest, waarin het ging om auteursrechtelijke bescherming van Amerikaanse zaklampen, heeft de Hoge Raad echter in principiële termen en zonder voorbehoud gekozen voor *concrete toetsing* van de materiële reciprociteit. Daarmee volgde de Hoge Raad de conclusie van A-G Verkade, die in zijn conclusie alle voor- en tegenargumenten had opgesomd en afgewogen en uiteindelijk koos voor concrete toetsing.<sup>95</sup> Het *MAG/Edco*-arrest maakt niet alleen duidelijk *dat* de materiële reciprociteit concreet moet worden getoetst, maar ook *hoe* concreet, namelijk *zo concreet mogelijk*, aan de hand van ‘alle factoren’ die bepalend zijn voor de auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong. Ik citeer de desbetreffende overwegingen van de Hoge Raad integraal (mijn onderstrepingen):

“Uitgangspunt moet zijn dat de rechter tot taak heeft te oordelen over de aan hem voorgelegde vordering tot het bieden van auteursrechtelijke bescherming ten aanzien van een concreet voorwerp als werk van toegepaste kunst. Het is in dit kader dat de rechter in voorkomend geval de door art. 2 lid 7 Berner Conventie van hem verlangde materiële reciprociteitstoets dient uit te voeren. Die toets strekt ertoe dat aan een voorwerp als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk geen bescherming wordt geboden als die in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt.

Daarom ligt in de rede dat de rechter die toets op een zodanige manier uitvoert dat hij aan de beide partijen (...) rechtsbescherming biedt die zo veel mogelijk gelijk is aan de rechtsbescherming die zou zijn geboden indien de zaak zou zijn berecht door de rechter van het land van oorsprong. De rechter zal dan ook bij het uitvoeren van die toets dienen te letten op alle factoren die in het land van oorsprong bepalend zijn voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre de partij die in Nederland aanspraak maakt op auteursrechtelijke bescherming van het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst, in het land van oorsprong een zodanige bescherming geniet. Tot de genoemde factoren behoren onder meer niet alleen de in het land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst als die van het voorwerp waarover de rechter heeft te beslissen, maar ook de in het bijzonder met het concrete werk samenhangende factoren die in de weg (zouden) staan aan auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong.

<sup>92</sup> Vgl. de conclusie van A-G Verkade voor het *MAG/Edco*-arrest (NJ 2012/604), onder 4.11.5 e.v.

<sup>93</sup> Zie Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* (Derde druk), Deventer: Kluwer 2005, p. 691; Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 464-465; Goldstein/Hugenholtz, *International Copyright* 2019, p. 202.

<sup>94</sup> Schaafsma, diss. 2009, p. 318 (voetnoot 151; curs. toegevoegd). Zie ook diens noot bij Hof Den Bosch 7 juli 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ4404, *IER* 2009/80 (*Michaud/Owens*). In die zaak werd de reciprociteitstoets ten onrechte toegepast op een intra-EU-geschil (bescherming van Franse maker in Nederland).

<sup>95</sup> Zie de conclusie van A-G Verkade voor *MAG/Edco c.s.* (NJ 2012/604), onder 4.7 e.v..

Is bij deze toets gebleken dat in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming aan het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst toekomt, dan zal de rechter vervolgens naar de hier te lande geldende regels hebben te beoordelen of die bescherming ook in Nederland moet worden verleend.

Bij dit alles moet worden aangetekend dat het in de eerste plaats de partijen zijn die de rechter ten aanzien van de al of niet geboden auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong (zo nodig) de gegevens omtrent het recht van dat land zullen hebben te verschaffen. Daarbij geldt in het bijzonder dat de partij die aanspraak maakt op deze bescherming op grond van de hoofdregel van art. 150 Rv. de feiten zal hebben te stellen en zonodig hebben te bewijzen waaruit blijkt dat auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong niet alleen niet is uitgesloten maar ook met betrekking tot het voorwerp waarvoor die bescherming wordt ingeroepen, wordt geboden. Immers, alleen als dit naar het oordeel van de rechter voldoende komt vast te staan, kan aan die partij die auteursrechtelijke bescherming in Nederland worden toegekend.”<sup>96</sup>

- 3.38 Ik denk dat de Hoge Raad hier een gelukkige keuze heeft gemaakt. Vanuit een oogpunt van wederkerigheid, dat mijns inziens in dit verband doorslaggevend zou moeten zijn (zie 3.30), ligt een concrete toetsing meer voor de hand. De bedoeling van reciprociteitstoetsen is te voorkomen dat buitenlandse werken meer bescherming genieten dan het land van oorsprong daaraan toekent. Die bedoeling – hoe men daarover ook moge denken vanuit een oogpunt van auteursrechtelijke bescherming en unificatie – komt het beste tot haar recht door middel van een concrete toets.<sup>97</sup> Ook wijs ik erop dat sinds het *MAG/Edco*-arrest de concrete toetsing in de auteursrechtelijke literatuur als een gegeven wordt aanvaard. Zo zijn Spoor/Verkade/Visser ‘omgegaan’:

“Beslissend is of het werk in kwestie zelf in het land van herkomst auteursrechtelijk beschermd is, niet of werken van toegepaste kunst in het algemeen, of althans werken van dezelfde soort als het in geschil zijn de werk, aldaar voor die bescherming in aanmerking komen.”<sup>98</sup>

- 3.39 De door Schaafsma bepleite semi-concrete toets, waarbij de toetsing wordt beperkt tot de auteursrechtelijke *kwalficatie* van het concrete werk (en geen rekening wordt gehouden met zaken als beschermingsduur en formaliteiten die aan auteursrechtelijke bescherming van het werk in het land van oorsprong in de weg kunnen staan) heeft voor zover ik heb kunnen nagaan geen navolging gevonden in literatuur en evenmin in de rechtspraak.<sup>99</sup> Het enige mij bekende precedent is het bestreden arrest van het gerechtshof Den Haag. Dat het *MAG/Edco*-arrest ‘aldus moet worden verstaan’, zoals het hof overweegt (rov. 115), vind ik daarom moeilijk te volgen. Het komt mij voor dat het hof juist van de door de Hoge Raad gekozen benadering is afgeweken door de concrete toets in te beperken en te nuanceren. Goed beschouwd tendeert de door het

<sup>96</sup> HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, *NJ* 2012/604, m.nt. P.B. Hugenholtz (*MAG/Edco c.s.*), rov. 5.2.3.

<sup>97</sup> Aldus ook L. Belder, *IER* 2014/3 (*MAG/Edco c.s.*), onder 4.

<sup>98</sup> Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 892. Zie ook Geerts/Verschuur, *Kort begrip* 2020, p. 244-245.

<sup>99</sup> Een voorbeeld van een uitspraak waarin een (volledig) concrete toetsing werd uitgevoerd is Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 (*Hasbro/Simba*). Aan de hand van Amerikaans recht (wet en rechtspraak) onderzoekt het hof of het voorwerp in kwestie (*My Little Pony*) in de Verenigde Staten wordt beschermd als werk van toegepaste kunst (r.o. 6.5). Het hof concludeert dat dit het geval is, wat betekent dat de materiële-reciprociteitstoets er niet aan in de weg staat dat *My Little Pony* in Nederland, naar Nederlands recht, wordt aangemerkt als werk van toegepaste kunst. Tegen deze uitspraak is cassatie in gesteld maar op andere punten, o.a. slaafse nabootsing. Zie HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063, *NJ* 2015/291, m.nt. D.W.F. Verkade (*Simba/Hasbro; My Little Pony*).

hof aangelegde maatstaf naar een abstracte toetsing: een onderzoek naar de auteursrechtelijke *beschermbaarheid* van voorwerpen als de DSW in de Verenigde Staten.<sup>100</sup>

*Impag/Marvin-arrest: abstracte toetsing aan de vangnetbepaling*

3.40 De tekst van de *vangnetbepaling* in de slotzinsnede van art. 2 lid 7 BC heeft een vergelijkbare vraag opgeleverd als de daaraan voorafgaande zin: moet de ‘*lex loci protectionis*-voorwaarde’ – de voorwaarde dat in het aangezochte land ‘geen zodanige bijzondere bescherming’ (van tekeningen en modellen) wordt toegekend – concreet of abstract worden getoetst?

3.41 In het *Impag/Marvin*-arrest uit 2001 (dat ook wel als het ‘vijfspellen-arrest’ wordt aangeduid) heeft de Hoge Raad een *abstracte* toepassing gegeven aan de vangnetbepaling. Het ging in die zaak om Amerikaanse spellen waarvan in cassatie vaststond dat zij in de Verenigde Staten alleen als modellen beschermd werden. Op grond van de materiële reciprociteitstoets kwamen deze spellen dus niet voor auteursrechtelijke bescherming in Nederland in aanmerking. De vraag rees vervolgens of de maker zich op de vangnetbepaling kon beroepen. De president in kort geding beantwoordde die vraag bevestigend, omdat de spellen dateerden van vóór 1975 en aldus buiten het temporele toepassingsgebied van de BTMW vielen. Het hof verenigde zich hiermee, maar de Hoge Raad casseerde.

3.42 De Hoge Raad overwoog het volgende:

“Het Hof heeft met betrekking tot het onderhavige spel geoordeeld dat auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen in verband met de oorspronkelijkheid van zijn vormgeving. Het Hof heeft echter, door zich aan te sluiten bij rov. 9 onder E van de President, tot uitgangspunt genomen dat (...) dit spel in de VS modelrechtelijke bescherming geniet, maar in het midden gelaten of met betrekking tot dit spel in de VS ook auteursrechtelijke, bescherming kan worden ingeroepen. Aldus oordelende heeft het Hof miskend dat indien dit spel in de VS alleen als model is beschermd, ingevolge art. 2 lid 7 Berner Conventie in Nederland, als ander land van de Unie in de zin van deze bepaling, met betrekking tot dit spel slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen, welke in Nederland aan modellen wordt toegekend. Het Hof heeft dan ook, door te oordelen dat aan het onderhavige spel auteursrechtelijke bescherming kan worden ontleend zonder vast te stellen of dit ook in de VS het geval is, van een onjuiste opvatting omtrent het in art. 2 lid 7 bepaalde blijkt gegeven. De daarop gerichte klachten van onderdeel 9 zijn gegrond.”<sup>101</sup>

3.43 Deze overweging komt er op neer dat de bijzonderheid dat déze spellen in Nederland van modellenrechtelijke bescherming zijn verstoken (omdat zij dateren van vóór 1975) geen toepassing van het auteursrecht op grond van de vangnetbepaling rechtvaardigt. Deze uitleg strookt met het partijdebat in de zaak *Impag/Marvin*. Onderdeel 9 van het

<sup>100</sup> Vgl. rov. 112, waar het hof overweegt dat art. 2 lid 7 BC ‘*au fond* draait om de vraag (hoe het voorwerp wordt gekwalificeerd en dus) welk beschermingsregime geldt voor een dergelijk voorwerp’ (mijn onderstreping).

<sup>101</sup> HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391, NJ 2001/602, m.nt. D.W.F. Verkade (*Impag/Marvin*), rov. 3.5.4.

cassatiemiddel, waaraan de geciteerde overweging refereert, bestreed als onjuist het standpunt dat door invoering van de vangnetbepaling (voor Nederland in 1985) met terugwerkende kracht, auteursrechtelijke bescherming zou zijn verleend aan reeds voordien in de openbaarheid gebrachte en *om deze reden* in het publieke domein gevallen werken van toegepaste kunst. Hieruit blijkt dat de vraag naar de toepasselijkheid van de vangnetbepaling op werken die door hun ouderdom buiten het temporele toepassingsgebied van de BTMW vallen, in cassatie uitdrukkelijk was voorgelegd.<sup>102</sup>

- 3.44 Tegen deze achtergrond wordt algemeen aangenomen dat de Hoge Raad in het *Impag/Marvin*-arrest (impliciet) is uitgegaan van een *abstracte toetsing* van de vangnetbepaling.<sup>103</sup> Volgens deze toetsing volstaat voor het aannemen van exclusiviteit van het modellenrecht de aanwezigheid van een modellenrechtelijk *beschermingsregime* in het aangezochte land, ongeacht de concrete bescherming die dit regime de rechthebbende op het betrokken werk of voorwerp al dan niet biedt.<sup>104</sup>
- 3.45 De hiervoor in 3.26 besproken totstandkomingsgeschiedenis van de vangnetbepaling biedt steun voor een abstracte toepassing ervan. Ook de Nederlandse wetgever is er bij de goedkeuring van de Stockholmse versie van de Berner Conventie van uitgegaan dat de slotzinsnede van art. 2 lid 7, tweede volzin, BC een vangnet op systeemniveau (en dus een abstracte toetsing) behelst. Volgens de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet zijn werken van toegepaste kunst die in het land van oorsprong alleen modellenrechtelijk zijn beschermd, op grond van de vangnetbepaling auteursrechtelijk beschermd 'als een bijzondere wettelijke *regeling* voor de bescherming van tekeningen en modellen ontbreekt'.<sup>105</sup> In de auteursrechtelijke literatuur wordt ook uitgegaan van een abstracte toetsing van de vangnetbepaling, onder meer door Schaafsma,<sup>106</sup> die echter – ook op dit punt – verder nuancerend heeft bepleit om werken die niet modellenrechtelijk zijn beschermd omdat zij buiten het *temporele toepassingsgebied* van de modellenwetgeving vallen (zoals de spellen uit het *Impag/Marvin*-arrest) bij wijze van uitzondering toch te laten profiteren van de vangnetbepaling, om te voorkomen dat zulke werken 'tussen wal en schip' vallen.<sup>107</sup>
- 3.46 Op het eerste gezicht lijkt het systematisch inconsequent om de materiële reciprociteitstoets concreet toe te passen en de vangnetbepaling abstract. In het licht van de onderscheiden ratio's van de beide bepalingen ligt dat onderscheid nochtans

<sup>102</sup> Complicerend is overigens dat in cassatie óók (en primair) de vraag naar het temporele toepassingsgebied van de *vangnetbepaling* was voorgelegd (vgl. de conclusie van A-G Langemeijer, onder 2.17). Tegen deze achtergrond leest Huydecoper in zijn op verzoek van Vitra uitgebrachte deskundigenrapport (prod. 22 namens Vitra in hoger beroep) het *Impag/Marvin*-arrest anders (punt 5).

<sup>103</sup> Zie D.W.F. Verkade, *NJ* 2001/602 (*Impag/Marvin*), onder 7; H.M.H. Speyart, *IER* 2001/41 (*Impag/Marvin*); Schaafsma, diss. 2009, p. 321; F.W.E. Eijvogels, *IER* 2015/23 (*Vitra/Kwantum c.s.*).

<sup>104</sup> Vgl. Hof Den Haag 20 maart 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BD9691, *IER* 2008/59, m.nt. M. de Cock Buning (*Vitra/Classic Design e.a.*) waarin anders is geoordeeld, namelijk dat aan de Lounge Chair van Vitra op grond van de vangnetbepaling auteursrechtelijke bescherming toekomt bij gebrek aan bescherming als model.

<sup>105</sup> MvT (Goedkeuringswet herziene BC), *Kamerstukken II* 1980/81, 16 739, nr. 3, p. 5-6 (curs. toegevoegd).

<sup>106</sup> Zie Schaafsma, diss. 2009, p. 318 (voetnoot 154); Geerts/Verschuur, *Kort begrip* 2020, p. 244-245.

<sup>107</sup> Zie Schaafsma, diss. 2009, p. 319-320.

wel degelijk voor de hand.<sup>108</sup> De wederkerigheidsgedachte die voor een concrete invulling van de materiële reciprociteitstoets pleit, speelt bij de vangnetbepaling een minder grote rol. De vangnetbepaling berust op een exclusiviteitsgedachte: de gedachte dat er bij gebreke van een modellenrechtelijk beschermingsregime in het aangezochte land geen reden (en goed beschouwd zelfs geen mogelijkheid) is om exclusieve toepassing te geven aan het modellenrecht (zie 3.26 en 3.29 hiervoor). Als het aangezochte land wel een modellenrechtelijk beschermingsregime *heeft*, maar dit regime het litigieuze voorwerp geen *bescherming* biedt, doet zich een situatie van samenloop voor die nu juist door de materiële reciprociteitstoets wordt bestreken. Die toets schrijft dan voor dat, bij gebreke van auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong, het modellenrecht prevaleert, ook als dat regime de rechthebbende onder de gegeven omstandigheden geen bescherming biedt. De vangnetbepaling bevat, met andere woorden, een vangnet op systeemniveau: zij garandeert geen daadwerkelijke auteursrechtelijke bescherming, ook niet om te voorkomen dat een werk tussen wal en schip valt. Daarbij past een abstracte toetsing.

#### 4. Bespreking van het principale cassatiemiddel

##### *Opbouw van het cassatiemiddel*

- 4.1 Het principale cassatiemiddel bestaat uit zeven onderdelen. De onderdelen 1-3 en 7 bestrijden het auteursrechtelijke gedeelte van het bestreden arrest, dus alle beslissingen die berusten op het oordeel dat Kwantum sinds 22 maart 2017 (de datum van de *Star Athletica*-uitspraak) inbreuk maakt op het auteursrecht van Vitra op de DSW. Onderdeel 1 stelt de principiële kern van de zaak ter discussie en is het meest verstrekkend van aard. Dit onderdeel strekt ten betoge dat het hof, bij gebreke van daadwerkelijke auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten, niet heeft kunnen oordelen dat aan de materiële reciprociteitstoets is voldaan. Als dit onderdeel slaagt, behoeven de andere auteursrechtelijke onderdelen (over de beschermingsduur, de uitleg van de *Star Athletica*-uitspraak en de proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv) geen behandeling.
- 4.2 De onderdelen 4 en 5 zijn gericht tegen het oordeel van het hof dat Kwantum zich in de periode vóór 22 maart 2017 schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing van de DSW (de subsidiaire grondslag van Vitra's vorderingen). Als deze onderdelen falen, staat vast dat Kwantum sinds 8 augustus 2014 onrechtmatig jegens Vitra heeft gehandeld (door slaafse nabootsing van de DSW) en dat zij op die grondslag aansprakelijk is jegens Vitra, ook voor zover het de periode ná 22 maart 2017 betreft (de datum van de *Star Athletica*-uitspraak is alleen vanuit auteursrechtelijk perspectief mogelijk relevant).
- 4.3 Onderdeel 6 behelst een voortbouwende klacht die geen bespreking behoeft.

<sup>108</sup> Aldus ook rov. 4.36 van het eindvonnis van de rechtbank, waar nog wordt toegevoegd dat ook het *object* van de toetsing verschilt (bij de materiële reciprociteitstoets de *auteursrechtelijke* situatie in het *land van oorsprong*; bij de vangnetbepaling de *modellenrechtelijke* situatie in het *aangezochte land*).



*Voorvraag: Hof van Justitie exclusief bevoegd?*

- 4.4 Alvorens het cassatiemiddel te bespreken, behandel ik een Unierechtelijke voorvraag die Vitra zowel in het principale als in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep heeft opgeworpen. Vitra betoogt, als ik het goed zie, dat het Hof van Justitie de *exclusieve* bevoegdheid zou toekomen om de bepalingen van de Berner Conventie, het Verdrag van Parijs en de TRIPs-overeenkomst uit te leggen, voor zover het de toepassing van deze verdragen in de Nederlandse en de Belgische rechtsorde betreft. Daarom zou de Hoge Raad bij twijfel over de uitleg van (een van) deze verdragen prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie moeten stellen. Dat zou volgen uit het arrest *Daiichi Sankyo* uit 2013.<sup>109</sup> Daarin oordeelde het Hof van Justitie dat de bepalingen van TRIPs vallen onder het bereik van de 'gemeenschappelijke handelspolitiek' en daarom tot de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie behoren.<sup>110</sup> In de literatuur is hieruit afgeleid dat het Hof van Justitie zichzelf tot 'hoogste Europese IE-rechter' heeft gepromoveerd, aangezien TRIPs vrijwel het gehele IE-recht bestrijkt.<sup>111</sup>
- 4.5 Ik denk dat hier enkele zaken goed moeten worden onderscheiden.
- 4.6 De eerste vraag is wie het Unierecht kan uitleggen. Het antwoord luidt dat iedere rechterlijke instantie in de EU-lidstaten gehouden is het Unierecht toe te passen, wat tevens de bevoegdheid tot uitleg impliceert. Het Hof van Justitie heeft in zoverre geen 'uitlegmonopolie' ten aanzien van de onderwerpen die tot de bevoegdheid van de Europese Unie behoren, zoals Vitra lijkt te betogen. Bij twijfel over de juiste uitleg van de toepasselijke Unierechtelijke bepalingen kan iedere nationale rechter (en móét de hoogste nationale rechter) op de voet van art. 267 VWEU een prejudiciële vraag van uitleg stellen, indien hij van oordeel is dat een antwoord op die vraag noodzakelijk is voor de door hem te nemen beslissing. De bevoegdheid van het Hof van Justitie om een *bindende* uitleg van het Unierecht te geven is zoals bekend wel exclusief. Maar dat betekent niet dat de nationale rechter niet 'zelfstandig' het Unierecht zou mogen uitleggen.
- 4.7 De tweede vraag is hoe de zogeheten externe bevoegdheid is verdeeld tussen de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten. Het gaat daarbij in het bijzonder om de bevoegdheid internationale (volkenrechtelijke) overeenkomsten aan te gaan met derde landen of met instellingen buiten de Europese Unie. De TRIPs-overeenkomst is daarvan een voorbeeld. Toen deze overeenkomst in 1994 tot stand kwam, behoorden de daarin geregelde onderwerpen deels tot de exclusieve bevoegdheid van de (toenmalige) EG en deels tot de bevoegdheid van de lidstaten.<sup>112</sup> TRIPs was dus een zogeheten gemengd verdrag (*mixed agreement*). Met het van kracht worden van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de reikwijdte van de Europese gemeenschappelijke handelspolitiek uitgebreid tot onder meer de 'handelsaspecten

<sup>109</sup> Zie schriftelijke toelichting namens Vitra, nr. 3.1 e.v.

<sup>110</sup> HvJEU 18 juli 2013, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520, *IER* 2018/8, m.nt. H.M.H. Speyart (*Daiichi Sankyo C. Ltd.*), rov. 52 e.v.

<sup>111</sup> Vitra verwijst naar Th.C.J.A. van Engelen, 'Daiichi: het Hof van Justitie als hoogste Europese IE-rechter', AA 2017/0132, p. 132-138.

<sup>112</sup> HvJEG 15 november 1994, Advies 1/94, ECLI:EU:C:1994:384 (*Uruguay Round*).

van intellectuele eigendom' (art. 207 lid 1 VWEU). De EU is voor de gemeenschappelijke handelspolitiek exclusief bevoegd.<sup>113</sup> Uit het arrest *Daiichi Sankyo*, waar Vitra zich op beroept, volgt dat alle door de TRIPS-overeenkomst bestreken onderwerpen thans tot de exclusieve (externe) bevoegdheid van de EU behoren, met inbegrip van onderwerpen waarover (nog) geen EU-regelgeving bestaat.<sup>114</sup>

- 4.8 De derde vraag is in hoeverre het Hof van Justitie bevoegd is om in een prejudiciële procedure uitleg te geven aan internationale overeenkomsten. Die bevoegdheid is erkend voor verdragen waarbij de EU partij is. Volgens vaste rechtspraak vormt een internationale overeenkomst die door de EU is gesloten, een handeling van een van haar instellingen in de zin van art. 267, eerste alinea, onder b), VWEU en maken de bepalingen van een dergelijke overeenkomst een integrerend deel uit van de rechtsorde van de Unie. Het Hof leidt daaruit af dat het bevoegd is om uitspraak te doen over de uitleg van een dergelijke overeenkomst.<sup>115</sup> Dat laatste geldt ook voor de TRIPS-overeenkomst. Uit het *Daiichi Sankyo*-arrest volgt dat, nu de gehele TRIPS-overeenkomst tot de exclusieve bevoegdheid van de EU behoort, het Hof van Justitie bevoegd is ook de gehele TRIPS-overeenkomst uit te leggen.<sup>116</sup> Dat betekent echter niet dat het Hof de enige rechterlijke instantie zou zijn die de bevoegdheid heeft om TRIPs (en andere internationale IE-verdragen) uit te leggen.<sup>117</sup>
- 4.9 Hoe zit het nu met betrekking tot de bevoegdheid van het Hof van Justitie om de Berner Conventie uit te leggen? De Europese Unie is geen partij bij de Berner Conventie. Dat is een verschil met de TRIPs-overeenkomst (en het WCT) en betekent dat het Hof *in beginsel* niet bevoegd is die conventie uit te leggen. Vitra betoogt dat het Hof van Justitie op grond van art. 9 TRIPs wél bevoegd is de Berner Conventie uit te leggen.<sup>118</sup> Dat ligt mijns inziens iets genuanceerder. Art. 9 TRIPs is welbeschouwd een schakelbepaling die de naleving van de Berner Conventie moet verzekeren door de partijen bij TRIPs.<sup>119</sup> Deze bepaling, die zich vooral richt tot de wetgever van de verdragspartijen, neemt de materiële bepalingen van de Berner Conventie niet over.<sup>120</sup> Ik meen daarom dat de Berner Conventie niet via de tussenschakel van art. 9 TRIPs

<sup>113</sup> Art. 3 lid 1, onder e) VWEU.

<sup>114</sup> Daarmee zijn Advies 1/94 en het arrest *Merck Genéricos* (HvJEG 11 september 2007, C-431/05, ECLI:EU:C:2007:496) voor TRIPs achterhaald. Zie de instructieve noot van Speyart bij het *Daiichi Sankyo*-arrest in *IER* 2018/8.

<sup>115</sup> Zie o.a. de arresten van 30 april 1974, C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41 (*Haegeman*), punten 3-6; 8 maart 2011, C-240/09, ECLI:EU:C:2011:125 (*Lesoochranárske VĽK*), punt 30; en, zeer recent, 2 september 2021, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655 (*Komstroy*), punt 23.

<sup>116</sup> Het HvJEU is tevens bevoegd het WCT (een gemengd verdrag) uit te leggen. Dit wordt bevestigd door HvJEU 8 september 2020, C-265/19, ECLI:EU:C:2020:667 (*Phonographic Performance Ireland*). In dat arrest geeft het HvJEU een uitleg van het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen, dat parallel aan het WCT tot stand is gekomen.

<sup>117</sup> Dat is ook niet de stelling van Van Engelen in zijn in noot 111 genoemde AA-artikel. Hij zegt dat het HvJEU de *hoogste* IE-rechter in de Unie is geworden, ook indien de Unie zelf geen wetgeving in de vorm van verordeningen of richtlijnen heeft uitgevaardigd. (p. 137).

<sup>118</sup> Zie o.a. punt 3.5 van de schriftelijke toelichting namens Vitra.

<sup>119</sup> Zie hiervoor, 3.7. Vgl. ook HvJEU 20 oktober 2016, C-169/15, ECLI:EU:C:2016:790, *NJ* 2020/320, m.nt. C.H. Gielen (*Montis/Goossens II*), punt 40: 'blijkt weliswaar uit artikel 9, lid 1, TRIPs, die namens de Unie werd goedgekeurd, dat de Unie met name artikel 5, lid 2, van de Conventie van Bern moet naleven'.

<sup>120</sup> Vgl. ook art. 2 lid 2 TRIPs: '*Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under (...) the Berne Convention (...).*'

tot het uitlegdomein van het Hof van Justitie is gaan behoren. Het Hof van Justitie kan in een prejudiciële procedure echter wel een Unierechtelijke bepaling uitleggen *tegen de achtergrond van* de Berner Conventie. Daar zijn diverse voorbeelden van.<sup>121</sup> Dat laatste impliceert dat het Hof in voorkomend geval ook de bepalingen van de Berner Conventie zelf moet uitleggen<sup>122</sup> om in staat te zijn een BC-conforme uitleg te geven van een Unierechtelijke bepaling waarop de prejudiciële vraag van uitleg betrekking heeft. In zoverre kan het Hof de bepalingen van de Berner Conventie uitleggen. Een prejudiciële vraag die enkel alleen over de uitleg van een bepaling van de Berner Conventie gaat, lijkt mij daarentegen niet mogelijk.

- 4.10 Uiteraard heeft het Hof van Justitie het laatste woord in IE-kwesties die Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. Ook stelt het Unierecht randvoorwaarden aan de toepassing van internationale overeenkomsten in intra-Europese situaties. Zo verhindert het discriminatieverbod van art. 18 VWEU dat de materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC wordt toegepast op werken afkomstig uit andere EU-lidstaten.<sup>123</sup> Zulke Unierechtelijke complicaties zijn in deze zaak niet aan de orde. Het gaat hier om een werk van toegepaste kunst (waarvan de auteursrechtelijke bescherming in de EU niet is geharmoniseerd), dat afkomstig is uit de Verenigde Staten en dus niet uit een andere EU-lidstaat. Bovendien hebben de makers niet de nationaliteit van een EU-lidstaat.

#### *Uitgangspunten in cassatie*

- 4.11 Ter inleiding op de bespreking van het cassatiemiddel memoreer ik enkele feitelijke vaststellingen en oordelen van het hof die tot uitgangspunt dienen:
- In confesso is dat de DSW in Nederland en België geen modellenrechtelijke bescherming geniet (rov. 18).
  - Vast staat dat de DSW in het land van oorsprong, de Verenigde Staten, feitelijk geen auteursrechtelijke bescherming geniet of heeft genoten (rov. 25, 32, 128-129), omdat niet is voldaan aan het destijds geldende (en niet met terugwerkende kracht afgeschaft) vormvereiste van een 'copyright notice' (rov. 126).
  - In cassatie is niet bestreden dat de DSW naar Nederlands en Belgisch recht moet worden aangemerkt als een werk van toegepaste kunst dat (op voorwaarde van materiële reciprociteit) voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt (rov. 29-31).
  - In cassatie is niet bestreden dat de materiële reciprociteitstoets een concrete toetsing inhoudt, die is gericht op de behandeling van het litigieuze voorwerp in het land van oorsprong (rov. 105 e.v.).

<sup>121</sup> Zie HvJEG 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, *NJ* 2011/288, m.nt. P.B. Hugenholtz onder *NJ* 2011/289, (*Infopaq International*), punt 34. Het Hof diende in die zaak uitleg te geven van art. 2 van Richtlijn 2001/29/EG (de Auteursrechtlijn). Zie ook HvJEU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721, *NJ* 2020/90, m.nt. J.H. Spoor (*Cofemel/G-Star Raw*), punt 41: 'Deze keuze van de wetgever lijkt in overeenstemming te zijn met de artikelen 1 tot en met 21 van de Berner Conventie, waarnaar de Unie, al is zij weliswaar geen partij bij die conventie, zich niettemin krachtens artikel 1, lid 4, van het WIPO-Verdrag inzake het auteursrecht, waarbij zij wel partij is, moet voegen.'

<sup>122</sup> Vgl. in die zin ook Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 890.

<sup>123</sup> Vgl. HvJEG 20 oktober 1993, C-92/92 en C-362/92 (*Phil Collins*) en HvJEG 30 juni 2005, C-28/04, ECLI:EU:C:2005:418 (*Tod's*). Zie Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 891-892.

- In cassatie is niet bestreden dat, áls de DSW auteursrechtelijke bescherming geniet, Vitra de auteursrechthebbende is (rov. 162 e.v.) en Kwantum inbreuk op Vitra's auteursrecht maakt (rov. 167 e.v.).
- In cassatie is niet bestreden dat de Paris-stoel een vrijwel identieke nabootsing van de DSW is (rov. 171, 218) en dat naar Nederlands recht aan de vereisten voor slaafse nabootsing is voldaan (rov. 185 e.v.).

*Onderdeel 1: invulling van de materiële reciprociteitstoets (rov. 108-116 en 121-152)*

- 4.12 Onderdeel 1 is gericht tegen rov. 108-116, waar het hof het 'karakter' van de materiële reciprociteitstoets preciseert, en tegen rov. 121-151, waar het hof dit karakter vertaalt in een toepassing op de voorliggende zaken. Het hof typeert het bedoelde karakter in de kop boven rov. 108 als 'Absolute materiële reciprociteitstoets m.b.t. kwalificatie voorwerp'. Ik vat hierna (uitvoeriger dan hiervoor in de leeswijzer bij het bestreden arrest) de door het onderdeel bestreden gedachtegang van het hof op hoofdlijnen samen. Ik doe dat omdat de bestreden overwegingen ruim tien pagina's beslaan en de door het hof gevolgde redenering zeer subtiel is.
- 4.13 In rov. 111 – het brandpunt van het bestreden oordeel – omschrijft het hof wat het verstaat onder een 'absolute materiële reciprociteitstoets m.b.t. kwalificatie voorwerp':
- “Naar het oordeel van het hof moet worden aangenomen dat de materiële-reciprociteitstoets alleen betrekking heeft op de *kwalificatie* van het voorwerp: vereist, en tevens voldoende is dat het concrete voorwerp in het land van oorsprong wordt aangemerkt als 'werk van toegepaste kunst', dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Dan staat het auteursrechtelijke spoor (beschermingsregime) voor dat voorwerp open.”
- 4.14 In rov. 112 onderbouwt het hof deze 'precisering' van de materiële reciprociteitstoets met drie argumenten. Het hof verwijst naar: (i) de *tekst* van art. 2 lid 7 BC, die volgens het hof niet de eis stelt dat het voorwerp feitelijk auteursrechtelijke bescherming geniet in het land van oorsprong, (ii) de *systematiek* van art. 2 lid 7 BC, dat volgens het hof draait om de vraag 'welk beschermingsregime geldt' en (iii) de *gedachte* die volgens het hof aan de Berner Conventie ten grondslag ligt, te weten dat materiële reciprociteitstoetsen 'onwenselijk' zouden zijn. Het hof werkt deze gedachte nader uit met de overweging dat materiële reciprociteitstoetsen een 'inbreuk' vormen op de beginselen van art. 5 BC en dat zij daarom 'restrictief' moeten worden uitgelegd.<sup>124</sup>
- 4.15 In rov. 113 voegt het hof hieraan twee bijkomende argumenten toe, op grond waarvan volgens het hof niet de 'verdergaande eis' kan worden gesteld van daadwerkelijke auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong. Het stellen van die eis zou meebrengen (iv) dat de materiële reciprociteitstoets zou gaan lijken op een *relatieve toets* zoals voorgesteld door Frankrijk, die de verdragsopstellers niet hebben overgenomen, en (v) dat de materiële reciprociteitstoets zou gaan overlappen met de

<sup>124</sup> Deze gedachte is ontleend aan H. Furler, 'Zur Auslegung des Abs. 5 des Art. 2 der Revidierten Berner Übereinkunft', *GRUR* 1951, p. 23-24, die betoogde dat materiële reciprociteitstoetsen als uitzonderingen op de beginselen van de conventie 'eng zu interpretieren sind'. Vgl. Schaafsma, diss. 2009, p. 449 e.v.

reciprociteitstoets van art. 7 lid 8 BC inzake de *beschermingsduur*, wat volgens het hof niet in de systematiek van de Berner conventie past.

- 4.16 In rov. 114 herhaalt het hof dat de materiële reciprociteitstoets alleen betrekking heeft op 'de *kwalificatie* van het concrete voorwerp in het land van oorsprong'. Voor deze kwalificatie is vereist, zo preciseert het hof, dat het voorwerp in het land van oorsprong naar het aldaar geldende recht (dus inclusief rechtspraak) wordt aangemerkt als 'werk van letterkunde of kunst' en dat het voldoet aan de daaraan gestelde eisen betreffende oorspronkelijkheid, zodat het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het gaat er dus niet om, zo concludeert het hof, 'of het voorwerp in het land van oorsprong ook *daadwerkelijk* auteursrechtelijke bescherming geniet'. Dit is wat ik hiervoor de semi-concrete toets heb genoemd.
- 4.17 Onderdeel 1.1 behelst de kernklacht dat deze karakterisering van de materiële reciprociteitstoets onjuist is. Door niet de *daadwerkelijke bescherming* in het land van oorsprong als eis te stellen en te abstraheren van andere, voor die bescherming relevante omstandigheden (zoals de beschermingsduur en toegelaten formaliteiten), wordt volgens het onderdeel in drie opzichten de concrete toetsing miskend die de Hoge Raad in het *MAG/Edco*-arrest heeft voorgeschreven. Ten eerste wordt geen rekening gehouden met 'alle factoren' die bepalend zijn voor de auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong. Ten tweede wordt een niveau van rechtsbescherming (in het aangezochte land) bereikt dat groter is dan – in plaats van 'zo veel mogelijk gelijk' aan – de rechtsbescherming in het land van oorsprong. Ten derde wordt de in het *MAG/Edco*-arrest genoemde strekking van art. 2 lid 7 BC miskend, te weten 'dat aan een voorwerp als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk geen bescherming wordt geboden als die in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt.'
- 4.18 Onderdeel 1.2 betoogt, hierop voortbouwend, dat het hof niet alleen had moeten toetsen of de vormgeving van de DSW naar huidig Amerikaans auteursrecht als werk van toegepaste kunst kan worden gekwalificeerd, maar ook of de DSW valt onder de *temporele reikwijdte* van het Amerikaanse auteursrecht betreffende werken van toegepaste kunst. Althans zou het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd zijn in het licht van het feit dat de DSW uit 1948/1950 dateert, toen nog de Copyright Act 1909 gold in plaats van de Copyright Act 1976, zoals uitgelegd in de *Star Athletica*-uitspraak.
- 4.19 Onderdeel 1.3 bestrijdt de argumenten die het hof in rov. 112 e.v. aan zijn karakterisering van de materiële reciprociteitstoets ten grondslag heeft gelegd.
- 4.20 Onderdeel 1.4 is gericht tegen het voortbouwende oordeel in rov. 147, dat de vraag naar de *beschermingsomvang* in het land van oorsprong bij de toepassing van de

materiële reciprociteitstoets 'niet van belang' is.<sup>125</sup> Volgens het onderdeel is die beschermingsomvang wél van belang. Als in het land van oorsprong geen rechtsbescherming zou worden geboden vanwege de (zeer geringe) beschermingsomvang aldaar, is niet voldaan aan de materiële reciprociteitstoets (zoals uitgelegd in het *MAG/Edco*-arrest).

- 4.21 Onderdeel 1.5 richt een voortbouwklacht tegen de door het hof gegeven toepassing van de materiële reciprociteitstoets op de DSW (rov. 121-152).
- 4.22 Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Vooropgesteld moet worden dat de door het hof uitgevoerde toetsing, anders dan het hof zelf suggereert in rov. 115 (zie 3.39 hiervoor), onmiskenbaar afwijkt van de door de Hoge Raad in het *MAG/Edco*-arrest voorgeschreven toetsingswijze (geciteerd in 3.37). Waar de Hoge Raad voor het aannemen van reciprociteit beslissend acht of in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming aan het concrete voorwerp 'toekomt', acht het hof voldoende dat die bescherming aan het voorwerp kán toekomen, in die zin dat het voorwerp aldaar als werk van toegepaste kunst kan worden 'gekwalificeerd'. Het hof toetst, met andere woorden, niet de auteursrechtelijke *bescherming*, maar de auteursrechtelijke *beschermbaarheid* in het land van oorsprong,<sup>126</sup> en wel met name op één specifiek punt (de kwalificatie als auteursrechtelijk beschermbaar werk). In verband hiermee betreft het hof in zijn reciprociteitsoordeel ook niet 'alle factoren' die in het land van oorsprong (hier de VS) bepalend zijn voor de auteursrechtelijke bescherming, waaronder het vaststaande feit dat de DSW bij gebreke van een '*copyright notice*' daar nooit auteursrechtelijk beschermd is geweest. De toetsing die het hof heeft uitgevoerd is weliswaar concreet in die zin dat zij op de vormgevingskenmerken van de DSW is toegespitst (vgl. rov. 131 e.v.), maar abstract in die zin dat het hof abstraheert van de feitelijke en juridische bijzonderheden die meebrengen dat de DSW, ofschoon (beweerdelijk<sup>127</sup>) beschermbaar als 'werk van toegepaste kunst' in de zin van het Amerikaanse auteursrecht, feitelijk geen auteursrechtelijke bescherming geniet of heeft genoten in de Verenigde Staten. Het bestreden arrest wijkt op dit centrale punt dus af van het arrest van de Hoge Raad in de zaak *MAG/Edco*.
- 4.23 De vervolgvraag is dan of de Hoge Raad deze 'semi-concrete' toetsingsmaatstaf zou moeten overnemen, en daartoe in zoverre zou moeten terugkomen van de in het *MAG/Edco*-arrest geformuleerde, zuiver concrete toetsingsmaatstaf. Ik meen van niet.
- 4.24 Op het eerste gezicht lijkt de door het hof geformuleerde maatstaf het beste van twee werelden te combineren: een concrete, op het litigieuze voorwerp toegespitste toetsing, die toch abstraheert van bepaalde feitelijke en juridische bijzonderheden die de auteursrechtelijke bescherming en de hanteerbaarheid van de reciprociteitstoets kunnen aantasten. Bij nader inzien meen ik echter dat juist in die ambivalentie (of

<sup>125</sup> Achtergrond van dit oordeel was de opmerking van deskundige P. Goldstein dat op grond van Amerikaans recht wellicht slechts een geringe beschermingsomvang aan de DSW toekomt. Zie p. 18 van zijn als prod. 21 namens Vitra in hoger beroep overgelegde rapport: '(...) *the court might limit copyright protection to protection only against exact or close copies*'.

<sup>126</sup> Aldus uitdrukkelijk rov. 125 en 127 van het bestreden arrest.

<sup>127</sup> Vgl. hierover onderdeel 3 van het principale cassatiemiddel.

positiever geformuleerd: subtiliteit) het probleem van de door het hof geformuleerde maatstaf schuilt. Het hof lijkt te zijn doorgeschoten in zijn pogingen tot verfijning.

- 4.25 In essentie is het stelsel van art. 2 lid 7 BC simpel. Ieder Unieland bepaalt zelf hoe het werken van toegepaste kunst beschermt (eerste volzin). Is een werk in het ene Unieland louter als model beschermd, dan geniet het ook in andere Unielanden alleen modellenrechtelijke bescherming (tweede volzin, eerste deel). Alleen als het aangezochte Unieland geen modellenrecht heeft, prevaleert het auteursrechtelijke regime (tweede volzin, slotzinsnede). De regeling is geen toppunt van juridische verfijning, maar veeleer de vertaling van een (legitiem<sup>128</sup>) onderbuikgevoel: buitenlandse werken krijgen ‘bij ons’ niet méér bescherming dan ‘thuis’.
- 4.26 Het is juist dat art. 2 lid 7, tweede volzin, BC tekstueel en systematisch is gericht op een keuze tussen beschermingsregimes (modellenrecht of auteursrecht). De tweede volzin spreekt echter uitdrukkelijk over werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen ‘zijn beschermd’. Die woordkeuze duidt op een concrete toetsing van de daadwerkelijke modellenrechtelijke bescherming en pleit daarmee spiegelbeeldig voor een concrete toetsing van de daadwerkelijke auteursrechtelijke bescherming. Ook de *strekking* van de regeling pleit daarvoor. De materiële reciprociteitstoets is juist bedoeld om onevenwichtigheden zoals in deze zaak aan de orde – wel auteursrechtelijke bescherming in Nederland en België, geen auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten – te voorkómen. Het beginsel van ‘*quid pro quo*’ komt bij het hof neer op een vergelijking van ongelijke grootheden: auteursrechtelijke bescherming in Nederland in ruil voor enkel een auteursrechtelijke *kwalificatie* in de VS. Aldus toegepast kan de materiële reciprociteitstoets ook niet als een ‘*incentive*’ fungeren voor landen als de VS (zie 3.30 hiervoor).
- 4.27 De door het hof uitgesproken gedachte dat reciprociteitstoetsen ‘onwenselijk’ zouden zijn en, als ‘inbreuk’ op de beginselen van art. 5 BC, ‘restrictief’ zouden moeten worden uitgelegd, miskent mijns inziens het compromiskarakter van art. 2 lid 7 BC. De daarin vervatte regeling is vormgegeven als een *uitzondering* op art. 5 BC, zoals het hof in rov. 27 en 72 ook onderkent.<sup>129</sup> Werken van toegepaste kunst zijn dus aan de beginselen van art. 5 BC onttrokken. Een uitleg die uitgaat van de gedachte dat reciprociteitstoetsen ‘onwenselijk’ zouden zijn, lijkt mij oneigenlijk, gegeven het feit dat art. 2 lid 7 BC nu eenmaal een reciprociteitstoets *bevat*, die zich niet laat wegedeneren.<sup>130</sup>
- 4.28 De vrees van het hof dat een concrete toetsing zoals omschreven in het *MAG/Edco*-arrest zou kunnen ontaarden in een *relatieve* toetsing, is ongegrond. Ook bij een

<sup>128</sup> Vgl. Actes BC 1948, p. 158-159, waar de Franse delegatie aanvoert dat een relatieve reciprociteitstoets noodzakelijk is met het oog op op ‘*le but juste et équitable de n’appliquer dans les Pays de l’Union et aux œuvres en question que la protection telle qu’elle est déterminée pour ces œuvres dans leur pays d’origine.*’

<sup>129</sup> Zie ook voetnoot 69 van het bestreden arrest (bij rov. 74), waar het hof overweegt dat ten aanzien van werken van toegepaste kunst het ‘*ius conventionis*’ niet geldt.

<sup>130</sup> Vgl. Hof Amsterdam 11 april 2002, *BIE* 2003/35 (*Vitra/Architects*), rov. 5.13-5.14, waar een beroep op ‘restrictieve uitleg’ van art. 2 lid 7 BC uitdrukkelijk werd verworpen.

concrete toetsing wordt immers, als die toetsing positief uitvalt, het auteursrecht van het aangezochte land onverkort toegepast. Het auteursrechtelijke beschermingsniveau in het aangezochte land wordt, anders dan bij de relatieve toetsing, niet neerwaarts bijgesteld tot het niveau in het land van oorsprong (zie 3.34).<sup>131</sup>

- 4.29 Ook het argument dat art. 2 lid 7 BC door een concrete toetsing zoals omschreven in het *MAG/Edco*-arrest zou kunnen overlappen met art. 7 lid 8 BC, kan mij niet overtuigen. Art. 7 lid 8 BC is een generieke reciprociteitsregeling die een veel ruimere materiële reikwijdte heeft dan art. 2 lid 7 BC. Het schrijft in algemene zin voor dat de duur van het auteursrecht, tenzij anders bepaald in de wetgeving van het aangezochte land, niet de in het land van oorsprong van het werk vastgestelde duur overschrijdt. Deze regel – een materiële reciprociteitstoets met betrekking tot de duur van het auteursrecht – geldt voor alle werken in de zin van art. 2 lid 1 BC. Voor werken van toegepaste kunst bevat art. 2 lid 7 BC een specifieke reciprociteitstoets, die exclusieve toepassing van het modellenrecht voorschrijft als het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming biedt. In gevallen waarin de duur van het auteursrecht in het land van oorsprong verstreken is, kan toepassing van art. 2 lid 7 BC tot dezelfde uitkomst leiden als toepassing van art. 7 lid 8 BC (namelijk: geen auteursrechtelijke bescherming in het aangezochte land). Deze potentiële overlap is niet meer dan een logisch gevolg van de bredere reikwijdte van art. 7 lid 8 BC.<sup>132</sup>
- 4.30 Vanuit een praktisch perspectief merk ik nog op dat de door het hof voorgestane, semi-concrete toetsingswijze volgens mij voer voor discussie oplevert. Een zuiver concrete toetsingswijze zoals voorgeschreven in het *MAG/Edco*-arrest is weliswaar ook niet altijd eenvoudig toe te passen, maar zij heeft in elk geval als voordeel dat over het richtpunt van de reciprociteitstoets geen enkele discussie kan bestaan. De vraag is simpelweg of *het voorwerp* in het land van oorsprong auteursrechtelijk is beschermd.<sup>133</sup> Bij de door het hof voorgestane toetsingswijze wordt *gedeeltelijk* geabstraheerd van de auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong. Ook als een voorwerp in dat land niet is beschermd, zou toch moeten worden onderzocht of het aldaar beschermbaar is. Het *Star Athletica*-arrest (waarover hierna meer bij onderdeel 3), toont bovendien aan dat juist die kwalificatievraag in de praktijk lastig is (veel meer dan de vraag of is voldaan aan een formaliteitsvereiste en of dat de beschermingsduur is verstreken). In de door het hof aangelegde maatstaf rijst steeds de vraag welke factoren wel en welke factoren niet in de beoordeling moeten worden betrokken. Het hof trekt de grens bij de auteursrechtelijke kwalificatie als ‘werk van toegepaste kunst’, om er direct aan toe te voegen dat ook de in het land van oorsprong gestelde ‘eisen betreffende oorspronkelijkheid’ moeten worden getoetst. Aan de hand daarvan moet volgens het hof worden onderzocht of het voorwerp in het land van oorsprong ‘voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt’ (rov. 114).

<sup>131</sup> Zie ook de schriftelijke toelichting namens Kwantum, onder 2.22.

<sup>132</sup> Zie ook de schriftelijke toelichting namens Kwantum, onder 2.23.

<sup>133</sup> Vgl. de conclusie van A-G Verkade voor het *MAG/Edco*-arrest (NJ 2012/604), onder 4.11.5 e.v., waar hij stelt dat een abstracte toets ‘schijn gemak’ oplevert.



- 4.31 Het aldus trekken van de grens heeft iets onmiskenbaar willekeurig, want er zijn méér factoren die bepalen of het voorwerp in het land van oorsprong 'voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt'. Als het voorwerp bijvoorbeeld, zoals in dit geval de DSW (rov. 126), als gevolg van een niet- vervulde formaliteitseis feitelijk geen auteursrechtelijke bescherming geniet, kan men bezwaarlijk volhouden dat dit concrete voorwerp 'voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt'. Hetzelfde geldt als het voorwerp niet kan profiteren van een auteursrechtelijk beschermingsregime in het land van oorsprong, omdat het buiten het temporele toepassingsbereik daarvan valt. Een bijzondere variant van die situatie doet zich voor in deze zaak, waarin (volgens het hof) de auteursrechtelijke kwalificatie van de DSW in het 'pre-*Star Athletica* tijdperk' anders uitviel dan thans. Moet dan de reciprociteitstoets per tijdvak verschillend uitvallen, terwijl feitelijk vaststaat dat het voorwerp nooit auteursrechtelijke bescherming heeft genoten? In rov. 148 e.v. kampt het hof met deze problematiek. Dit illustreert naar mijn mening dat de semi-concrete toetsingswijze meer problemen oproept dan zij oplost.
- 4.32 Vanuit het perspectief van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling merk ik ten slotte nog op dat de concrete toetsingsmaatstaf uit het *MAG/Edco*-arrest, sinds de introductie ervan in 2011, niet fundamenteel ter discussie heeft gestaan in de rechtspraak en de literatuur (zie reeds 3.39). Herziening ervan in de door het hof voorgestane zin zou een belangrijke koerswijziging betekenen, die de auteursrechtelijke status van vele buitenlandse werken van toegepaste kunst – ook werken die in een ver verleden zijn gemaakt – ter discussie zou kunnen stellen. Dat scenario moet uiteraard voor lief worden genomen als art. 2 lid 7 BC geen andere uitleg toelaat dan de door het hof voorgestane uitleg. Daarvan ben ik echter, gezien het voorgaande, geenszins overtuigd.
- 4.33 Ik kom tot de slotsom dat onderdeel 1 slaagt. Vitra's vorderingen zijn naar mijn mening niet op auteursrechtelijke grondslag toewijsbaar, omdat materiële reciprociteit in de zin van art. 2 lid 7 BC in dit geval ontbreekt.

*Onderdeel 2: inkorting van de beschermingsduur (rov. 157-158)*

- 4.34 Het slagen van onderdeel 1 brengt mee dat bij de behandeling van de overige auteursrechtelijke onderdelen (de onderdelen 2, 3 en 7) geen belang meer bestaat. Volledigheidshalve zal ik die onderdelen hierna bespreken, waarbij ik uitga van de *veronderstelling* dat de door het hof aangelegde reciprociteitstoets wél de juiste zou zijn.
- 4.35 Onderdeel 2 is gericht tegen rov. 157-158, waar het hof Kwantums beroep op inkorting van de beschermingsduur van het auteursrecht verwerpt.
- 4.36 Ter inleiding stel ik het volgende voorop. Uitgangspunt van de Berner Conventie is een auteursrechtelijke beschermingsduur van minimaal vijftig jaar na de dood van de auteur (art. 7 lid 1 BC). Art. 7 lid 4 BC schrijft voor werken van toegepaste kunst een kortere minimumduur voor van vijfentwintig jaar na de datum van vervaardiging van het werk. Dit betekent dat, áls een Unieland werken van toegepaste kunst auteursrechtelijk

beschermt,<sup>134</sup> de voorgeschreven minimumduur van vijftwintig jaar in acht moet worden genomen:

“Het is aan de wetgeving van de landen van de Unie voorbehouden de duur der bescherming van de fotografische werken en werken van toegepaste kunst die als werken van kunst worden beschermd, te regelen; deze beschermingsduur mag echter niet korter zijn dan een periode van vijftwintig jaar te rekenen van de vervaardiging van dat werk.”<sup>135</sup>

4.37 Art. 7 lid 8 BC bevat – voor alle auteursrechtelijk beschermde werken – een materiële reciprociteitstoets, die meebrengt dat een buitenlands werk in het aangezochte land nooit langer wordt beschermd dan in het land van oorsprong:

“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.”<sup>136</sup>

4.38 Onderdeel 2.1 herhaalt de primaire stellingname van Kwantum in dit verband, te weten dat ingevolge art. 7 lid 8 BC inkorting van de auteursrechtelijke beschermingsduur tot *nihil* zou moeten plaatsvinden. Het hof heeft deze stellingname verworpen op grond van het vaststaande feit dat de DSW feitelijk nooit auteursrechtelijke bescherming heeft genoten in de Verenigde Staten. Bij gebreke van een beschermingsduur in het land van oorsprong is een duurvergelijking volgens het hof onmogelijk, zodat art. 7 lid 8 BC buiten toepassing blijft (rov. 157). Het onderdeel komt hiertegen op met de klacht dat in een dergelijk geval voor de toepassing van art. 7 lid 8 BC moet worden uitgegaan van een auteursrechtelijke beschermingsduur van ‘nul jaar’.

4.39 Deze klacht faalt. Het pleidooi voor inkorting tot nihil is op semantische en systematische gronden niet houdbaar. Bij een non-existent auteursrecht kan niet worden gesproken van een ‘in het land van oorsprong van het werk vastgestelde duur’. Een auteursrecht dat nooit heeft bestaan, heeft ook geen beschermingsduur (gehad). Tegen het betoog van Kwantum pleit ook dat art. 7 BC de beschermingsduur van het *auteursrecht* regelt en dus de aanwezigheid van *auteursrechtelijke bescherming* veronderstelt.<sup>137</sup> Het hof heeft dit betoog dus terecht verworpen.

4.40 Onderdeel 2.2 herhaalt de subsidiaire stellingname van Kwantum in dit verband, te weten dat inkorting tot de in art. 7 lid 4 BC omschreven *minimumduur* zou moeten plaatsvinden. Die stellingname heeft het hof verworpen op de grond dat deze ‘geen geldend recht’ vertegenwoordigt (rov. 158). Het onderdeel bestrijdt dat.

4.41 Ook deze klacht faalt. Het pleidooi voor inkorting tot de minimumduur van art. 7 lid 4 BC is ontleend aan Schaafsma. Hij heeft hiervoor gepleit omdat volgens hem een ‘scheef resultaat’ ontstaat, wanneer de volle beschermingsduur zou moeten worden

---

<sup>134</sup> Zie Records BC 1967 (Vol. I), p. 108: ‘*The provision does not concern works of applied arts which are not protected as artistic works.*’

<sup>135</sup> Zie over art. 7 lid 4 BC bijv. Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 565 e.v.

<sup>136</sup> Zie over art. 7 lid 8 BC bijv. Ricketson/Ginsburg, *The Berne Convention* 2006, p. 569 e.v.

<sup>137</sup> Zie in gelijke zin Schaafsma, diss. 2009, p. 313; Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 726.

verleend aan een werk dat in het land van oorsprong helemaal niet wordt beschermd.<sup>138</sup> Dit scheve resultaat kan echter eenvoudig worden vermeden wanneer men de materiële reciprociteitstoets toepast op de in het *MAG/Edco*-arrest voorgeschreven wijze. Dan is er bij gebreke van auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong ook geen sprake van auteursrechtelijke bescherming in het aangezochte land. Dit pleidooi voor inkorting van de auteursrechtelijke beschermingsduur illustreert dus de moeilijkheden die kunnen ontstaan door een semi-concrete toetsing van de materiële reciprociteit, zoals voorgestaan door het hof. Wat hiervan zij, met het hof zie ik geen aanknopingspunten voor de veronderstelling dat dit pleidooi geldend recht zou vertegenwoordigen. Het hof heeft dit pleidooi dus terecht verworpen.

- 4.42 Onderdeel 2.3 is ingesteld onder de voorwaarde dat het incidentele cassatieberoep ertoe leidt dat alsnog de feitelijke auteursrechtelijke bescherming van de DSW in de Verenigde Staten moet worden onderzocht. Die voorwaarde is niet vervuld. Vitra is in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep niet opgekomen tegen de vaststelling door het hof dat de DSW feitelijk geen auteursrechtelijke bescherming geniet of heeft genoten in de Verenigde Staten.
- 4.43 Onderdeel 2.4 is ingesteld onder de voorwaarde dat het incidentele cassatieberoep ertoe leidt dat alsnog de toepasselijkheid van de vangnetbepaling moet worden onderzocht. Ook die voorwaarde acht ik niet vervuld. Zoals hierna zal blijken, is onderdeel 4 van het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep (dat opkomt tegen de verwerping van Vitra's beroep op de vangnetbepaling) naar mijn mening tevergeefs voorgesteld. Ook onderdeel 2.4 behoeft dus geen behandeling.
- 4.44 Ik kom tot de slotsom dat onderdeel 2 niet tot cassatie kan leiden.

*Onderdeel 3: Amerikaans auteursrecht na Star Athletica (rov. 142-143)*

- 4.45 Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 142-143, waar het hof oordeelt dat de vormgeving van de DSW thans in de Verenigde Staten wordt aangemerkt als '*work of authorship*' c.q. '*sculptural work*' als bedoeld in § 102(a) van de Copyright Act 1976. De daar gegeven overwegingen zijn dragend voor het oordeel dat het stoelontwerp in de Verenigde Staten vanaf de Star Athletica-uitspraak als '*work of authorship*' c.q. '*sculptural work*' voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en zijn om die reden beslissend voor de uitkomst van de auteursrechtelijke discussie. Daarom zal ik deze twee rechtsoverwegingen citeren (zonder de bijbehorende voetnoot 124, die naar de Star Athletica-uitspraak verwijst):

"142. Wat betreft het eerste vereiste ('*separate identification*') kan worden vastgesteld dat de DSW, zoals Vitra stelt, de volgende (combinatie van) vormgevingskenmerken bevat: (i) de vorm van de buitenrand van de zitkuip, (ii) de contouren die zijn aangebracht rondom de vier poten (vier ranke, ronde, schuin naar binnen geplaatste houten poten) en (iii) het arrangement van in een kubusvorm geplaatste kruisende lijnen dat tussen de poten is aangebracht. Dit zijn '*three-dimensional elements that appear to have sculptural qualities*'.

<sup>138</sup> Zie Schaafsma, diss. 2009, p. 313.

143. Vervolgens, wat betreft het tweede vereiste ('*independent-existence*'), rijst de vraag of de combinatie van deze vormgevingskenmerken, los gedacht van het gebruiksvoorwerp, kan bestaan '*as its own sculptural work as defined in §101*'. Naar het oordeel van het hof is dat het geval. Dat de combinatie van deze vormgevingskenmerken grotendeels samenvalt met de vorm van het gebruiksvoorwerp (een stoel) is geen beletsel. Dat betekent dat de vormgeving van de DSW thans in de Verenigde Staten wordt aangemerkt als 'work of authorship' c.q. 'sculptural work' als bedoeld in § 102(a) Copyright Act. Tot deze conclusie komt ook Goldstein in zijn hiervoor genoemde rapport. Aan het voorgaande wordt niet afgedaan door hetgeen Kwantum c.s. in dit verband heeft aangevoerd, met inbegrip van de *legal opinions* van Reiner en Van der Zandt."

- 4.46 Ter inleiding merk ik het volgende op. De toepassing door de feitenrechter van buitenlands recht (in dit geval Amerikaans auteursrecht) kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst (art. 79 lid 1, aanhef en onder b, Wet RO). Alleen motiveringsklachten zijn in dit verband toelaatbaar. Motiveringsklachten die zich niet laten beoordelen zonder daarbij ook de juistheid van het oordeel van de feitenrechter omtrent de inhoud en de uitleg van het buitenlandse recht te betrekken (verkapte rechtsklachten), neemt de Hoge Raad niet in behandeling.<sup>139</sup>
- 4.47 Hoewel de inhoud en de uitleg van het Amerikaanse auteursrecht in cassatie dus niet ter discussie kunnen staan, maak ik daarover toch enkele algemene opmerkingen, die mijns inziens nodig zijn voor een goed begrip van het bestreden oordeel en de daartegen gerichte klachten.
- 4.48 Het Amerikaanse auteursrecht staat van oudsher bekend om zijn terughoudendheid ten aanzien van de bescherming van werken van toegepaste kunst, met name waar het de vormgeving van gebruiksvoorwerpen betreft.<sup>140</sup> Ik citeer Hugenholtz, die in zijn annotatie bij het *MAG/Edco*-arrest het Amerikaanse stelsel van vóór de *Star Athletica*-uitspraak als volgt heeft weergegeven:

"In de Verenigde Staten (...) is het 'design of a useful article' van de bescherming van de Amerikaanse Copyright Act uitgesloten. Auteursrechtelijke bescherming is enkel mogelijk voor beeldende, visuele of grafische aspecten die onafhankelijk bestaan van het ontwerp van het gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een bloemreliëf achterop een stoel (zie de definitie van "pictorial, graphic, and sculptural works" in art. 101 U.S. Copyright Act, waarover circulaire U.S. Copyright Office, FL-103). Wel komen industriële vormgevers in de V.S. in aanmerking voor modellenrechtelijke bescherming ('design patent') onder de daarvoor geldende condities."<sup>141</sup>

- 4.49 De bedoelde terughoudendheid is met name het gevolg van het zogenoemde *separabiliteitscriterium*, dat Hugenholtz in bovenstaand citaat omschrijft als het vereiste dat de te beschermen vormgevingskenmerken 'onafhankelijk bestaan van het ontwerp van het gebruiksvoorwerp'. Dit vereiste is in § 101 van de Copyright Act 1976 als volgt verwoord:

<sup>139</sup> Vgl. o.a. HR 6 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9228, *NJ* 2015/376, m.nt. N.J. Schrijver (*Staat/ Mustafić c.s.*), rov. 3.15.5. Zie voorts bijv. A.E.H. van der Voort Maarschalk, in: Van der Wiel (red.), *Cassatie* 2019/38 en 84 e.v.

<sup>140</sup> Vgl. rov. 150 van het bestreden arrest, waar het hof eveneens spreekt van 'grote terughoudendheid' in het 'pre-*Star Athletica*-tijdperk'.

<sup>141</sup> P.B. Hugenholtz, *NJ* 2012/604 (*MAG/Edco c.s.*).

“(…); the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only 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.”<sup>142</sup>

4.50 In de *Star Athletica*-uitspraak<sup>143</sup> heeft het Amerikaanse Supreme Court voor het eerst uitleg gegeven aan het separabiliteitscriterium. Het ging in die zaak om de vraag of een strepenpatroon op ‘*cheerleading uniforms*’ voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam. Het Supreme Court beantwoordde die vraag bevestigend. Het onderscheidde daartoe twee deelvereisten van separabiliteit, te weten: (i) het vereiste van ‘*separate identification*’ en (ii) het vereiste van ‘*independent-existence*’. Het eerste vereiste houdt in dat vormgevingskenmerken moeten worden geïdentificeerd die te kwalificeren zijn als ‘*pictorial, graphic, or sculptural features*’ in de zin van § 101. Het tweede vereiste houdt in dat de aldus geïdentificeerde vormgevingskenmerken beschikken over ‘*the capacity to exist apart from the utilitarian aspects of the article*’.<sup>144</sup> Op dit punt verduidelijkt de *Star Athletica*-uitspraak dat separabiliteit, anders dan voorheen wel werd aangenomen, een ‘*conceptual undertaking*’ is.<sup>145</sup> Het gaat er niet om of na verwijdering van het vormgevingskenmerk een functionerend gebruiksvoorwerp overblijft. De vraag is of het vormgevingskenmerk op zichzelf beschouwd, na ‘*imaginary extraction*’, kan worden gekwalificeerd als ‘*a non useful pictorial, graphic, or sculptural work on its own*’.<sup>146</sup> Het Supreme Court illustreert een en ander met het voorbeeld van een schop (‘*shovel*’):

“A drawing of a shovel could, of course, be copyrighted. And, if the shovel included any artistic features that could be perceived as art apart from the shovel, and which would qualify as protectable pictorial, graphic, or sculptural works on their own or in another medium, they too could be copyrighted. But a shovel as a shovel cannot.”<sup>147</sup>

4.51 De *Star Athletica*-uitspraak is in de Verenigde Staten kritisch ontvangen. De kern van de kritiek luidt dat de uitspraak de praktijk niet vooruit helpt, omdat het Supreme Court vooral in algemeenheden spreekt.<sup>148</sup> Het geciteerde voorbeeld van de schop maakt echter naar mijn indruk één ding duidelijk: dat de DSW *als stoel* niet auteursrechtelijk beschermbaar is in de Verenigde Staten. Alleen voor zover de DSW beschikt over vormgevingskenmerken die te zien zijn als ‘*art apart from the chair*’, is zij vatbaar voor

<sup>142</sup> Deze definitie is van belang voor de toepassing van § 102(a) van de Copyright Act 1976, dat ‘*pictorial, graphic, and sculptural works*’ als auteursrechtelijk te beschermen ‘*works of authorship*’ aanmerkt. Zie ook rov. 132 e.v. van het bestreden arrest.

<sup>143</sup> *Star Athletica v. Varsity Brands*, 137 S.Ct. 1002 (2017), overgelegd als prod. 3 bij memorie van grieven.

<sup>144</sup> Idem, p. 1010.

<sup>145</sup> Idem, p. 1014.

<sup>146</sup> Idem, p. 1013.

<sup>147</sup> Idem, p. 1013 (voetnoot 2; onderstreping toegevoegd).

<sup>148</sup> Zie bijv. ‘Federal Statutes and Regulations’, *Harvard Law Review*, vol. 131 (2017), 363-402; R. Tushnet, ‘Shoveling path after star athletica’, *UCLA Law Review*, 66(5) (2019), 1216-1241; J.C. Ginsburg, ‘Copyright Protection for Applied Art and Works of Artistic Craftsmanship after Star Athletica’, *Columbia Journal of Law & the Arts*, 43(3) (2020), 423-430. Ginsburg betoogt t.a.p. dat *Star Athletica* in de verkeerde sleutel staat: het ging niet om de bescherming van een gebruiksvoorwerp, maar om de bescherming van een tweedimensionaal ontwerp (het strepenpatroon) dat op een gebruiksvoorwerp (het uniform) was aangebracht. Zo beschouwd had het Supreme Court volgens haar helemaal niet behoeven te toetsen aan het separabiliteitscriterium (p. 425-426).

auteursrechtelijke bescherming.<sup>149</sup> Deze lezing wordt bevestigd door het gezaghebbende *Compendium of U.S. Copyright Office Practices* van het United States Copyright Office (waarin de *Star Athletica*-uitspraak is verwerkt). Dit handboek voor de registratie van auteursrechten in de Verenigde Staten vermeldt, ter illustratie van het separabiliteitscriterium, dat ‘*a decorative carving on the back of a chair can be imagined apart from the utilitarian aspects of the chair itself*’, maar dat ‘*the overall shape of the chair cannot be imagined apart from the item itself*’.<sup>150</sup>

- 4.52 De vraag is, met andere woorden, of de DSW beschikt over vormgevingskenmerken die los kunnen worden gezien van de gebruiksfunctie van de stoel en die daarmee kunnen worden beschouwd als een kunstwerk ‘*on its own*’. Het toont hoe lastig de tot de kwalificatie van het voorwerp beperkte semi-concrete toetsing kan zijn.
- 4.53 Onderdeel 3.1 klaagt dat het in de rov. 142 en 143 gegeven oordeel onvoldoende is gemotiveerd in het licht van een essentiële stelling die Kwantum, onder verwijzing naar haar deskundige Reiner, in dit verband heeft ingenomen.<sup>151</sup> Deze stelling hield in dat de door het hof in rov. 142 genoemde vormgevingskenmerken (de zitting, de poten en de lijnen tussen de poten) naar Amerikaans auteursrecht niet voor bescherming in aanmerking zouden komen en dat alleen ‘*engravings, carvings or other illustrations applied to the furniture*’ daarvoor in aanmerking komen.
- 4.54 Onderdeel 3.2 klaagt dat het hof onvoldoende heeft gerespondeerd op essentiële stellingen die Kwantum, wederom onder verwijzing naar Reiner, heeft ingenomen met betrekking tot de samenhang tussen de vormgevingskenmerken van de stoel en de gebruiksfunctie ervan. Deze stellingen kwamen erop neer dat de door het hof genoemde vormgevingskenmerken (de zitting, de poten en de lijnen tussen de poten) alle drie een ‘intrinsieke gebruiksfunctie’ hebben. Daarom kunnen deze vormgevingskenmerken volgens Kwantum niet als een ‘*sculptural work on its own*’ bestaan (als bedoeld in de *Star Athletica*-uitspraak). Hierop voortbouwend wordt geklaagd over de verwijzing in voetnoot 124 van het bestreden arrest naar een bepaalde passage in de *Star Athletica*-uitspraak. Aldaar ging het, aldus het onderdeel, om een ander probleem: kan sprake zijn van separabiliteit als de vormgevingskenmerken *dezelfde vorm* hebben als het gebruiksvoorwerp (zoals bij een strepenpatroon voor een cheerleaderuniform)? De stellingname van Kwantum zag niet op het samenvallen van vormgevingskenmerken en *vorm*, maar op het samenvallen van vormgevingskenmerken en *functie* van het voorwerp. Ook in dit opzicht zou het bestreden oordeel onvoldoende gemotiveerd zijn.

<sup>149</sup> Vgl. ook *Star Athletica v. Varsity Brands*, 137 S.Ct. 1002 (2017), p. 1010: ‘Of course, to qualify as a pictorial, graphic, or sculptural work on its own, the feature cannot itself be a useful article or “[a]n article that is normally a part of a useful article” (which is itself considered a useful article).’

<sup>150</sup> United States Copyright Office, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices. Third Edition*, January 2021, nr. 924.3(E). Vgl. ook nr. 924 (onder verwijzing naar *Star Athletica*): ‘The statute does not protect useful articles as such. (...) Nor does it protect the overall form, shape, or configuration of a useful article.’ De schriftelijke toelichting namens Kwantum citeert onder 2.34 uit het Compendium van het US Copyright Office. Zie ook memorie van grieven, onder 358 e.v., en de nota van dupliek namens Vitra, onder 2.9 e.v.

<sup>151</sup> Het deskundigenrapport van Reiner is overgelegd als prod. 39 bij memorie van antwoord.

- 4.55 Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Als onbevangen lezer van de *Star Athletica*-uitspraak en de desbetreffende deskundigenberichten ben ik geneigd Kwantum gelijk te geven in haar inhoudelijke kritiek op het bestreden oordeel van het hof. Het lijkt mij, gegeven het strikte beoordelingskader van separabiliteit, weinig aannemelijk dat de DSW als stoelontwerp in de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het lijkt mij ook weinig aannemelijk dat de *Star Athletica*-uitspraak op dit punt alles anders zou hebben gemaakt, zoals het hof suggereert in rov. 150.<sup>152</sup> Dat zou ook tot aanzienlijke rechtsonzekerheid kunnen leiden (vgl. 4.51). Mijn indruk is dan ook veeleer dat de *Star Athletica*-uitspraak een voorzichtige poging is om het wettelijk kader van § 101 van de Copyright Act 1976 (het separabiliteitscriterium, waarover in de lagere rechtspraak en de literatuur veel uiteenlopende opvattingen waren ontstaan) te herbevestigen en te verduidelijken, met name op het punt van de 'conceptuele separabiliteit' als bedoeld in 4.50 hiervoor.
- 4.56 Ik zie mij in deze visie gesterkt door een recente beslissing van het Franse Cour de Cassation in een vergelijkbare zaak over Amerikaanse designstoelen, genaamd 'Tulip'. In die zaak had de Franse feitenrechter, het Cour d'appel de Paris, geoordeeld dat de stoelen naar Amerikaans recht níet auteursrechtelijk beschermd waren, op de grond dat de integrale vorm van een stoel niet als een op zichzelf staand kunstwerk kan worden beschouwd zolang deze met de gebruiksfunctie van de stoel is verweven en dat de vorm van de Tulip-stoelen niet anders kon worden waargenomen dan als die van een stoel. De klacht van Knoll dat de feitenrechter hiermee het separabiliteitscriterium zoals uiteengezet in de *Star Athletica*-uitspraak zou hebben 'gedenatureerd', werd verworpen, overigens zonder dat het Cour de Cassation zelf uitleg aan het Amerikaanse recht gaf.<sup>153</sup> De Franse cassatierechter overwoog daartoe:

« 7. Se fondant sur les consultations et certificats de coutume produits par les parties et sur la décision de la Cour suprême des Etats-Unis du 22 mars 2017 *Star Athletica, LLC* v. *Varsity Brands*, pour déterminer dans quelles conditions le droit positif américain protège les œuvres d'art appliqué et quelle méthode doit être suivie pour apprécier si de telles œuvres sont éligibles à la protection du copyright, l'arrêt énonce que cette protection est exclue pour un objet utilitaire sauf s'il contient des éléments artistiques séparables qui peuvent être considérés en eux-mêmes comme des œuvres picturales, graphiques ou sculpturales, auquel cas la protection ne s'étend qu'à ces éléments ».

8. Puis, mettant en œuvre cette méthode, qui n'impose pas au juge de prendre comme élément de comparaison un objet similaire, purement utilitaire, dépourvu de tout élément esthétique, l'arrêt [attaqué] constate, par motifs propres et adoptés, que la forme de la chaise et du fauteuil Tulip, épurée et guidée par les principes du design moderne (...), suivant lesquels la forme suit la fonction, obéit certes à une recherche esthétique, mais répond à des objectifs fonctionnels tenant à des impératifs d'économie de construction, de solidité, de confort pour l'utilisateur, que l'auteur a du reste rappelés dans la description de la demande de brevet d'invention qu'il a déposée.

<sup>152</sup> Vgl. Goldstein/Hugenholtz, *International Copyright* 2019, p. 200, waar de *Star Athletica*-uitspraak neutraal wordt besproken.

<sup>153</sup> Cour de cassation (Chambre civile 1), 7 octobre 2020, 18-19.441, ECLI:FR:CCASS:2020:C100534 (*Tulip Chair*), overwegingen n.a.v. het eerste middel van cassatie. Zie hierover ook de schriftelijke toelichting namens Kwantum, onder 2.37 e.v., en de nota van dupliek namens Vitra, onder 2.13 e.v.

9. Enfin, constatant qu'aucun élément artistique ne peut être séparé de cette forme fonctionnelle, l'arrêt, par une appréciation souveraine du sens et de la portée du droit américain applicable, retient, par des motifs exempts de contradiction ou de dénaturation, que les sociétés Knoll ne peuvent solliciter en France la protection du droit d'auteur. »

- 4.57 Net zo min als het Cour de Cassation kan de Hoge Raad zich uitlaten over de inhoud en de uitleg van het Amerikaanse auteursrecht. Het gaat hier daarom alleen om de vraag of de *motivering* van de door het hof gegeven toepassing van het Amerikaanse auteursrecht tekortschiet. Op die basis zie ik onvoldoende aanknopingspunten voor vernietiging. Het hof heeft in rov. 121-152 zeer uitvoerig uiteengezet hoe het tot zijn toepassing van het Amerikaanse auteursrecht is gekomen. De over en weer door partijen aangevoerde argumenten (en andere argumenten) zijn daarbij ruimschoots aan bod gekomen. In rov. 142-143 heeft het hof duidelijk gemaakt waarom het, in afwijking tot het door Kwantum en haar deskundigen ingenomen standpunt, de genoemde vormgevingskenmerken van de DSW wél als een op zichzelf staand kunstwerk beschouwt. Bovendien hebben de essentiële stellingen waarop het middelonderdeel een beroep doet, zonder uitzondering een juridisch karakter: zij betreffen de toepassing van het Amerikaanse auteursrecht op de vormgevingskenmerken van de DSW. Daarmee gaat het om verkapte rechtsklachten over buitenlands recht, waarvoor in cassatie geen plaats is.
- 4.58 Ten overvloede wil ik in dit verband nog wel wijzen op de positie van de partij die op grond van een door de appelrechter gegeven oordeel over buitenlands recht in het ongelijk wordt gesteld, terwijl de op zijn zaak toegepaste rechtsregel van buitenlands recht nieuw is en over de duiding daarvan verschillend wordt gedacht. In de onderhavige zaak is voor het eerst in hoger beroep partijdebat gevoerd over een ontwikkeling in het Amerikaanse recht die heeft gezorgd voor een beslissende wending in de beoordeling van de zaak en daarom heeft geleid tot auteursrechtelijke bescherming van de DSW,<sup>154</sup> terwijl in de Verenigde Staten zelf veel debat is over de duiding van de *Star Athletica*-uitspraak. Dit had een reden kunnen zijn voor het hof om zijn oordeel waarom vorm en functie van het stoelontwerp in dit geval te scheiden zijn, uitvoeriger te motiveren dan het heeft gedaan in rov. 142-143. Maar onvoldoende is de daar gegeven motivering niet, zodat de motiveringsklachten niet slagen.
- 4.59 Onderdeel 3.3 behelst een voortbouwende klacht die het lot van de voorgaande subonderdelen deelt.

*Onderdeel 4: negatieve reflexwerking auteurs-/modellenrecht (rov. 179, 180, 182)*

- 4.60 De nu te bespreken onderdelen 4 en 5 zijn gericht tegen het oordeel dat Kwantum zich in de periode vóór 22 maart 2017 (de datum van de *Star Athletica*-uitspraak) schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing van de DSW (de subsidiaire grondslag van

<sup>154</sup> De auteursrechtelijke bescherming zou in dit geval duren tot 1 januari 2059 (vgl. art. 37 lid 1 Aw).



Vitra's vorderingen). Kwantum heeft geen klacht gericht tegen het oordeel dat aan de materiële voorwaarden voor het aannemen van slaafse nabootsing is voldaan.<sup>155</sup>

- 4.61 Onderdeel 4 is gericht tegen rov. 179, 180 en 182, waar het hof Kwantums meest verstrekkende verweer op dit punt verwerpt, te weten dat het beroep op slaafse nabootsing zou moeten worden afgewezen wegens 'negatieve reflexwerking' van art. 2 lid 7 BC en/of de Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo).
- 4.62 Onderdeel 4.1 betreft Kwantums beroep op negatieve reflexwerking van het *modellenrecht* (de GModVo). Het hof heeft dat beroep in rov. 182 verworpen op de grond dat de DSW nooit modellenrechtelijke bescherming op grond van de GModVo, het BVIE of de BTMW heeft genoten, omdat de DSW (zoals uiteengezet in rov. 85) buiten het temporele toepassingsgebied van deze regelingen valt.
- 4.63 Geklaagd wordt dat dit oordeel onjuist is. Het hof zou hebben miskend dat, als een voorwerp geen modellenrechtelijke bescherming geniet, 'geen aanvullende bescherming via het leerstuk van de onrechtmatige daad c.q. slaafse nabootsing mogelijk is', althans in elk geval niet als het litigieuze voorwerp buiten het temporele toepassingsbereik van het modellenrecht valt. Meer subsidiair zou het hof hebben miskend dat 'geen langere bescherming mogelijk is onder dat leerstuk dan de beschermingstermijn van drie jaar die art. 11 GmodVo aan niet-ingeschreven modellen biedt'. De hier bepleite negatieve reflexwerking van het modellenrecht zou voortvloeien uit (i) de GModVo,<sup>156</sup> (ii) het primaire EU-recht<sup>157</sup> en/of (iii) het Nederlandse recht.<sup>158</sup>
- 4.64 Ter inleiding merk ik het volgende op. Het recht inzake oneerlijke mededinging, waartoe het leerstuk van de slaafse nabootsing behoort, berust op het uitgangspunt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet of niet langer door een absoluut recht van intellectuele eigendom wordt beschermd, in beginsel is toegestaan. Deze 'nabootsingsvrijheid' lijdt uitzondering als (i) door de nabootsing verwarring bij het publiek te duchten is en (ii) de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Is aan deze beide voorwaarden voldaan, dan is sprake van 'nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt', oftewel *slaafse nabootsing*. Dat is een vorm van oneerlijke

<sup>155</sup> Zie ook de schriftelijke toelichting namens Vitra, onder 8.63.

<sup>155</sup> Zoals het *Umfeld*, het 'eigen gezicht' van het product, het optreden tegen andere verkopers om nabootsingen van de markt te weren, verwarringsgevaar bij het kopende publiek, etc. Zie rov. 185-210 van het bestreden arrest.

<sup>156</sup> Verordening (EG) nr. 6/2002 (zie voetnoot 36). Een gemeenschapsmodel is een eenvormige titel die in de gehele EU bescherming biedt. De Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, *Pb EG* 1998, L 289/28) harmoniseert het nationale (of in het geval van de Benelux: regionale) modellenrecht. Daarom ligt het meer voor de hand na te gaan of van de Modellenrichtlijn negatieve reflexwerking uitgaat dan van de GModVo. Voor de beoordeling van de klachten van dit onderdeel maakt dit overigens geen verschil.

<sup>157</sup> Aanvullende bescherming uit onrechtmatige daad bij gebreke van modellenrechtelijke bescherming zou volgens Kwantum een ontoelaatbare belemmering van het vrije verkeer van goederen opleveren.

<sup>158</sup> Volgens Vitra zijn de gronden (ii) en (iii) ontoelaatbare nova in cassatie (schriftelijke toelichting namens Vitra, onder 11.21-11.22). Kwantum bestrijdt dit (nota van repliek, onder 1.11).

mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen, aldus het standaardarrest *All Round/Simstars* uit 2017.<sup>159</sup>

- 4.65 Het leerstuk van de slaafse nabootsing is dus bedoeld als ‘vangnet’ voor gevallen waarin bescherming door een absoluut IE-recht niet of niet langer beschikbaar is. Tegen deze achtergrond wordt aangenomen dat er in beginsel *geen negatieve reflexwerking* uitgaat van IE-rechten zoals het auteursrecht en het modellenrecht.<sup>160</sup> Dat ligt slechts anders in kwesties die uitputtend geregeld zijn in de desbetreffende IE-wetgeving. De *strekking* van die wetgeving is in dit verband beslissend.<sup>161</sup> Zo heeft de Hoge Raad negatieve reflexwerking toegekend aan de auteursrechtelijke regel die ‘stijlnabootsing’ toelaat (een stijl wordt niet als ‘werk’ in de zin van art. 1 Aw beschouwd). Volgens de Hoge Raad laat het recht geen ruimte voor aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW tegen slaafse nabootsing van een stijl of stijkenmerken, omdat anders de ratio van die regel – de gedachte dat auteursrechtelijke bescherming van stijkenmerken een ‘rem op culturele ontwikkelingen’ zou vormen – zou worden doorkruist. Dit laat onverlet dat ‘slaafse stijlnabootsing’ volgens de Hoge Raad onder *bijkomende* omstandigheden wél onrechtmatig zou kunnen zijn.<sup>162</sup>
- 4.66 Toegesplitst op het modellenrecht is er geen reden (meer<sup>163</sup>) om aan te nemen dat de strekking daarvan zich in algemene zin tegen aanvullende werking van het onrechtmatigedaadsrecht verzet.<sup>164</sup> Ook het Europese recht heeft in dit verband geen negatieve reflexwerking. Art. 96 lid 1 GModVo bepaalt met zoveel woorden dat deze verordening het recht van de lidstaten inzake ‘wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging’ onverlet laat. Art. 16 van de Modellenrichtlijn bevat een vergelijkbare bepaling.
- 4.67 De klacht gaat dus ten onrechte uit van negatieve reflexwerking van het modellenrecht. Zelfs als die negatieve reflexwerking wél zou moeten worden aangenomen, faalt de klacht. In dit geval staat immers vast dat de DSW nooit onder enig modellenrechtelijk regime heeft gevallen (laat staan dat daarvan enige reflexwerking zou kunnen uitgaan), zoals het hof in rov. 182 terecht heeft overwogen.

<sup>159</sup> HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, *NJ* 2017/315, m.nt. D.W.F. Verkade, *IER* 2017/39 m.nt. P.G.F.A. Geert en R.W. de Vreij (*All Round/Simstars*), rov. 3.4.1. Zie nader over slaafse nabootsing bijv. Geerts/Verschuur, *Kort begrip* 2020, p. 698 e.v..

<sup>160</sup> Zie bijv. Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom* 3, Deventer: Kluwer 2012, p. 209; Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 126, 477 e.v.; Geerts/Verschuur, *Kort begrip* 2020, p. 697-698. Overigens is er ‘buiten de handboeken’ wel discussie tussen voor- en tegenstanders van negatieve reflexwerking. Vgl. bijv. de bijdragen van D.W.F. Verkade (voorzitter) en P.G.F.A. Geerts (tegenstander), in: A.M.E. Verschuur e.a. (red.), *GIElen, een bekend begrip* (Gielen-bundel), Deventer: Kluwer 2015, resp. p. 369 e.v. en p. 59 e.v.

<sup>161</sup> Zie Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom* 1, Deventer: Kluwer 2016, p. 425 e.v.; Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 477-478.

<sup>162</sup> HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, *NJ* 2013/504, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Broeren/Duijsens*), rov. 3.5-3.6.

<sup>163</sup> Art. 14 lid 8 BTMW (oud) bevatte een (omstreden) samenloopverbod. Dit verbod is per 1 december 2003 geschrapt met het argument dat de BTMW en het recht inzake oneerlijke mededinging elkaar ‘op nuttige wijze aanvullen’. Zie Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Benelux-landen bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW (beschikbaar via <www.boip.int>), p. 24.

<sup>164</sup> Vgl. HR 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0259, *NJ* 1992/391, m.nt. D.W.F. Verkade (*Borsumij/Stenman*), rov. 3.8: het stelsel en de totstandkomingsgeschiedenis van de BTMW bieden ‘geen steun’ voor het toekennen van negatieve reflexwerking aan de modellenrechtelijke beschermingstermijn.

- 4.68 Onderdeel 4.2 betreft Kwantums beroep op negatieve reflexwerking van de *Berner Conventie*, meer in het bijzonder art. 2 lid 7 BC. In rov. 180 verwerpt het hof dit beroep. Art. 2 lid 7 BC is volgens het hof 'niet uitputtend'. Unielanden mogen, naast auteurs- en/of modellenrechtelijke bescherming, ook bescherming via het onrechtmatigedaadsrecht verlenen. Het hof merkt hierbij op dat de materiële reciprociteitstoets facultatief van aard is en dus niet dwingend voorschrijft dat een in het land van oorsprong niet-beschermd voorwerp in andere Unielanden wordt 'gestraft met onbeschermbaarheid'.
- 4.69 Het middel klaagt dat dit oordeel onjuist is. Het hof zou hebben miskend dat, als art. 2 lid 7 BC meebrengt dat een voorwerp niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt (wegens het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong), 'geen aanvullende bescherming van het voorwerp via het leerstuk van de onrechtmatige daad c.q. slaafse nabootsing mogelijk is', althans 'in elk geval niet voor zover geen sprake is van *identieke* nabootsing'. Meer subsidiair wordt betoogd dat deze negatieve reflexwerking (ook) uit het *Nederlandse* recht zou voortvloeien. In verband hiermee wordt ook een motiveringsklacht gericht tegen rov. 179-180, waar het hof volgens Kwantum onvoldoende gemotiveerd voorbij is gegaan aan Kwantums beroep op negatieve reflexwerking ingevolge het nationale recht.
- 4.70 Deze klacht faalt. De Berner Conventie voorziet in internationale auteursrechtelijke bescherming van een bepaald minimumniveau. Zij laat aanvullende bescherming via het auteursrecht of anderszins – bijvoorbeeld via het modellenrecht of het recht inzake ongeoorloofde mededinging – onverlet. Art. 2 lid 7 BC is evenmin uitputtend in die zin, dat Unielanden bij gebreke van materiële reciprociteit geen aanvullende bescherming zouden mogen verlenen. Integendeel: art. 2 lid 7 BC heeft een facultatief karakter, zoals het hof terecht opmerkt.<sup>165</sup> Tegen deze achtergrond is er ook (en eens te meer) geen reden om aan te nemen dat op grond van het *nationale* recht negatieve reflexwerking zou moeten worden toegekend aan art. 2 lid 7 BC.
- 4.71 Onderdeel 4.3 behelst een voortbouwende klacht die geen bespreking behoeft.
- 4.72 Ik kom tot de slotsom dat onderdeel 4 tevergeefs is voorgesteld.

*Onderdeel 5: slaafse nabootsing naar Belgisch recht (rov. 215)*

- 4.73 Onderdeel 5 is gericht tegen rov. 211-221, waar het hof Vitra's beroep op slaafse nabootsing naar Belgisch recht honoreert. Met name wordt geklaagd over rov. 215, waar het hof het Belgische recht inzake slaafse nabootsing en het partijdebat daarover als volgt weergeeft (mijn onderstreping):

"215. Het aanbieden van nabootsingen van een product van een andere marktdeelnemer is dus – voor zover in de onderhavige zaken van belang – niet toegelaten indien sprake is van 'begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke

<sup>165</sup> Zie ook Schaafsma, diss. 2009, p. 304-305.

handelsgebruiken'. Dit aanbieden is onrechtmatig indien de aanbieder van de nabootsing, die zelf geen creatieve inspanning heeft geleverd, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van de verkoper van het nagebootste product, en om een andere reden dan het louter nabootsen onrechtmatig handelt, waarbij deze reden elke vorm van onrechtmatig gedrag kan zijn. Zoals beide partijen onderschrijven, vormt het stichten van verwarringsgevaar een dergelijke reden. Alsdan is sprake van een begeleidende omstandigheid die indruist tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken.”

- 4.74 Onderdeel 5.1 klaagt dat de onderstreepte passage onbegrijpelijk is, evenals het daarop voortbouwende oordeel van het hof in rov. 216 e.v. over slaafse nabootsing naar Belgisch recht, dat geheel in de sleutel van het ‘stichten van verwarring’ staat. Volgens Kwantum levert enkel verwarringstichting naar Belgisch recht géén onrechtmatige slaafse nabootsing op. Daarvoor is namelijk vereist, zoals het hof in rov. 215 ook vooropstelt, dat de aangesproken partij ‘om een andere reden dan het louter nabootsen onrechtmatig handelt’. De verwarring die volgens het hof voortvloeit uit het aanbieden van de DSW op de Belgische markt, is volgens Kwantum ‘uitsluitend het gevolg van het nabootsen van de DSW’, en dus niet ‘om een andere reden’ onrechtmatig.
- 4.75 Deze klacht faalt om dezelfde reden als de klachten van onderdeel 3. Het betreft een verkapte rechtsklacht over de uitleg en toepassing van buitenlands recht, waarvoor ingevolge art. 79 lid 1, aanhef en onder b, Wet RO geen plaats is. Het bestreden oordeel is, wat er verder zij van de materiële juistheid ervan, alleszins begrijpelijk. Het onderdeel verwijst ook niet naar essentiële stellingen van Kwantum die het hof in dit verband zou hebben gepasseerd.<sup>166</sup>
- 4.76 Verder wordt nog geklaagd dat onbegrijpelijk zou zijn de overweging dat ‘beide partijen onderschrijven’ dat het stichten van verwarringsgevaar ‘een dergelijke reden’ vormt. Het hof baseert deze vaststelling kennelijk (voor zover het Kwantum betreft) vooral op de volgende passage uit de memorie van antwoord (mijn onderstrepingen):
- “786. Met dit helder arrest heeft het Hof van Cassatie uitdrukkelijk het beginsel van de principiële vrijheid van nabootsing of navolging bevestigd, als species van de economische vrijheid. Uit dit arrest blijkt een duidelijke afwijzing van de suggestie dat nabootsen en profiteren als dusdanig, los van begeleidende handelingen, foutief zou kunnen zijn op grond van artikel VI.104 inzake oneerlijke mededinging. Enkel indien er sprake is van een andere vorm van onrechtmatig gedrag (zoals verwarringsgevaar of een andere ‘begeleidende’ fout) kan er sprake zijn van onrechtmatige mededinging. Hiermee wijst het Hof van Cassatie uitdrukkelijk sommige rechtspraak af die in het profiteren van andermans inspanningen zelf een van de toegelaten kopie te onderscheiden begeleidende handeling ziet: de mogelijkheid om van andermans inspanningen te kunnen profiteren maakt precies de kern uit van de vrijheid van kopie. Nabootsing of navolging zonder verwarringsgevaar of andere “begeleidende” fout kan dus naar Belgisch recht nooit verboden worden.”
- 4.77 De in het citaat onderstreepte verwijzingen naar ‘verwarringsgevaar’ als voorbeeld van een ‘begeleidende fout’ in de zin van het Belgische recht inzake slaafse nabootsing kunnen volgens Kwantum ‘in redelijkheid niet anders worden uitgelegd dan dat zij

<sup>166</sup> Zie ook de schriftelijke toelichting namens Vitra, onder 11.57.

daarmee doelde op *onrechtmatig* verwarringsgevaar'. Dat zou blijken uit de tweede zin van het citaat, waar Kwantum spreekt over 'een duidelijke afwijzing van de suggestie dat nabootsen (...) als dusdanig, los van begeleidende handelingen, foutief zou kunnen zijn'.

4.78 Deze lezing van het citaat is geenszins dwingend. Zij lijkt mij zelfs minder voor de hand liggend dan de lezing die het hof eraan heeft gegeven.<sup>167</sup> In het citaat staat duidelijk dat 'verwarringsgevaar' of een andere 'begeleidende' fout onrechtmatige mededinging naar Belgisch recht kan opleveren. Dat de enkele nabootsing hiervoor onvoldoende is, zoals de tweede zin benadrukt, heeft het hof onderkend. Het hof spreekt immers in rov. 216 e.v. consequent over het 'verwarringwekkend nabootsen' c.q. 'verwarringstichting' in plaats van de enkele 'nabootsing'. In rov. 219 onderzoekt het ten overvloede ook nog of de DSW voldoende onderscheidend vermogen heeft op de Belgische markt. De klacht faalt.

4.79 Onderdeel 5.2 behelst een voortbouwende klacht die geen bespreking behoeft.

4.80 Gelet op het voorgaande faalt onderdeel 5.

*Onderdeel 7: proceskostenveroordeling in eerste aanleg (rov. 228-236)*

4.81 Onderdeel 7 is uitsluitend gericht tegen de proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv, voor zover het de proceskosten in eerste aanleg betreft. Indien Kwantum door het slagen van onderdeel 1 op auteursrechtelijke gronden gelijk krijgt, kan die proceskostenveroordeling reeds daarom geen stand houden en behoeft onderdeel 7 geen afzonderlijke bespreking. Ten overvloede behandel ik de klacht, waarbij ik weer uitga van de *veronderstelling* dat de toepassing van de materiële reciprociteitstoets door het hof juist zou zijn.

4.82 Het hof is in rov. 223 tot de slotsom gekomen dat Vitra's vorderingen op auteursrechtelijke grondslag toewijsbaar zijn vanaf 22 maart 2017, de datum van de *Star Athletica*-uitspraak. In rov. 228 heeft het hof overwogen dat Kwantum, als de in het ongelijk te stellen partij, zal worden veroordeeld in de kosten van de *beide instanties* in beide zaken.

4.83 Geklaagd wordt dat dit oordeel omtrent de proceskostenveroordeling in eerste aanleg onjuist althans onbegrijpelijk is. De op grond van de *Star Athletica*-uitspraak gehonoreerde kwalificatie van de DSW als werk van toegepaste kunst onder Amerikaans recht was volgens het onderdeel 'een noodzakelijke voorwaarde voor de toewijzing van de vorderingen van Vitra'. De *Star Athletica*-uitspraak is evenwel pas geweest ná de pleidooien in eerste aanleg. In eerste aanleg gingen beide partijen er nog van uit dat in de Verenigde Staten géén auteursrechtelijke bescherming toekwam aan de DSW (rov. 122). Vitra heeft (pas) in hoger beroep een beroep gedaan op de volgens haar 'baanbrekende' *Star Athletica*-uitspraak (rov. 123). Nu de DSW – ook

<sup>167</sup> Zie ook de schriftelijke toelichting namens Vitra, onder 11.61 e.v.

volgens Vitra in eerste aanleg én in hoger beroep – tot aan de *Star Athletica*-uitspraak als auteursrechtelijk onbeschermbaar gold (rov. 151), had het hof Kwantum niet zonder nadere motivering mogen veroordelen in de kosten van het geding in eerste aanleg, aldus het onderdeel.

- 4.84 Ter inleiding merk ik het volgende op. Zowel in eerste aanleg als in appel geldt de hoofdregel dat de partij die materieel in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld (art. 237 lid 1 jo. 353 lid 1 Rv). Voor de toepassing van deze regel is een vergelijking van het petitum en het dictum bepalend.<sup>168</sup> Wordt een uitspraak in hoger beroep vernietigd, dan moet de appelrechter ambtshalve beslissen over de proceskosten in eerste aanleg. Dat gebeurt in beginsel ‘*ex post*’, op basis van de uitkomst van het appel, met dien verstande dat in eerste aanleg nodeloos aangewende of veroorzaakte kosten op grond van art. 237 lid 1 Rv voor rekening van de in appel winnende partij kunnen worden gelaten.<sup>169</sup> Indien een afwijzend vonnis in appel stand houdt op grond van een wijziging van omstandigheden gedurende de appelprocedure, kan de appelrechter gehouden zijn om, met het oog op de proceskostenveroordeling, te onderzoeken of de vordering in eerste aanleg al dan niet terecht is afgewezen.<sup>170</sup>
- 4.85 Uit rov. 228 blijkt dat het hof van oordeel is geweest dat Kwantum ook in eerste aanleg in het ongelijk had moeten worden gesteld. Dat oordeel wringt met rov. 151, waar het hof uitdrukkelijk ‘in het midden’ heeft gelaten of de *Star Athletica*-uitspraak een uitleg van geldend recht behelst (omdat Vitra zelf in appel het standpunt innam dat ‘*sinds de Star Athletica*-uitspraak’ aan de materiële reciprociteitstoets is voldaan). In eerste aanleg had Vitra haar auteursrechtelijke vorderingen niet op de materiële reciprociteitstoets gebaseerd, maar op de vangnetbepaling, de TRIPs-overeenkomst, het Verdrag van Parijs en de Beschermingsduurrichtlijn.<sup>171</sup> Destijds gingen beide partijen er van uit dat in de Verenigde Staten géén auteursrechtelijke bescherming toekwam aan de DSW (rov. 122).
- 4.86 Tegen deze achtergrond is niet evident hoe de door het hof uitgesproken proceskostenveroordeling in eerste aanleg zich verhoudt tot hetgeen het hof in rov. 149 e.v. heeft overwogen omtrent de temporele reikwijdte van de *Star Athletica*-uitleg. Als die uitleg inderdaad, zoals het hof voor mogelijk houdt, nog geen geldend recht vertegenwoordigde toen de zaak in eerste aanleg in staat van wijzen was,<sup>172</sup> kan niet worden gezegd dat Vitra ook in eerste aanleg op auteursrechtelijke gronden gelijk had moeten krijgen. Zonder nadere motivering valt dan niet in te zien waarom Kwantum ook (op de voet van art. 1019h Rv) in de kosten van de eerste aanleg is veroordeeld.

<sup>168</sup> Zie bijv. *Asser Procesrecht/Van Schaick* 2 2016/125.

<sup>169</sup> Zie bijv. *Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent* 4 2018/250.

<sup>170</sup> Zie HR 24 november 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1891, *NJ* 1996/163, rov. 3.3; HR 14 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4281, *NJ* 2000/188, rov. 3.3.

<sup>171</sup> Vgl. rov. 4.6 van het eindvonnis van de rechtbank en rov. 125 van het bestreden arrest.

<sup>172</sup> Partijen verschillen van mening over de vraag of de rechtbank de *Star Athletica*-uitleg ambtshalve had kunnen en moeten toepassen. Zie de schriftelijke toelichting namens Vitra, onder 13.9 e.v. en de nota van repliek namens Kwantum, onder 1.16. Die vraag behoeft m.i. geen beantwoording, omdat het oordeel omtrent de proceskostenveroordeling hoe dan ook nadere motivering behoefde.

4.87 Gelet op het voorgaande acht ik onderdeel 7 (indien de Hoge Raad daaraan toekomt) gegrond.

## 5. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel

5.1 Het incidentele cassatiemiddel is ingesteld onder de voorwaarde dat het principale beroep tot cassatie leidt. Die voorwaarde acht ik vervuld door het slagen van onderdeel 1 van het principale cassatiemiddel.

5.2 Het middel bestaat uit zeven onderdelen. Deze betreffen Vitra's beroep op de TRIPs-overeenkomst (onderdeel 1), het Verdrag van Parijs (onderdeel 2), de Beschermingsduurrichtlijn (onderdeel 3), de vangnetbepaling (onderdeel 4) en drie kwesties die verband houden met de materiële reciprociteitstoets (onderdelen 5-7).

### *Onderdeel 1: TRIPs-overeenkomst (rov. 41-43)*

5.3 Onderdeel 1 is gericht tegen rov. 41-43, waar het hof Vitra's beroep op art. 3 lid 1 TRIPs verwerpt.

5.4 Art. 3 lid 1 TRIPs bevat een *gelijkstellingsbeginsel*, vergelijkbaar met dat van art. 5 lid 1 BC (zie daarover 3.12). Op grond van deze bepaling mag de behandeling van onderdanen van andere WHO-landen, waar het gaat om de bescherming van de intellectuele eigendom, 'niet minder gunstig' zijn dan de behandeling van eigen onderdanen. De bepaling maakt hierbij een voorbehoud voor 'de uitzonderingen die reeds bepaald zijn in (...) de Berner Conventie (1971)'. Art. 3 lid 1 TRIPs laat dus de toepassing van art. 2 lid 7 BC onverlet, zoals het hof terecht en in cassatie onbestreden heeft vooropgesteld (rov. 37).

5.5 Vitra heeft betoogd dat art. 2 lid 7 BC in dit geval toepassing mist en art. 3 lid 1 TRIPs prevaleert. Dit betoog heeft het karakter van een tweetrapsraket.<sup>173</sup>

- De eerste stap houdt in dat de DSW op grond van het Nederlandse en Belgische recht valt onder een specifiek auteursrechtelijk beschermingsregime voor 'tekeningen en modellen van nijverheid'. Vitra verwijst in dit verband naar art. 10 lid 1 sub 11 Aw, waar 'werken van toegepaste kunst' én 'tekeningen en modellen van nijverheid' worden genoemd als auteursrechtelijk beschermde werken. Een soortgelijke bepaling is te vinden in het Belgische Koninklijk Besluit nr. 91 van 29 januari 1935 (KB 1935). De auteursrechtelijke bescherming die op grond van deze bepalingen toekomt aan 'tekeningen en modellen van nijverheid' zou volgens Vitra 'onafhankelijk' zijn van de auteursrechtelijke bescherming van 'werken van toegepaste kunst'. In 'beide hoedanigheden' zou de DSW naar Nederlands en Belgisch recht een 'zelfstandige aanspraak' op auteursrechtelijke bescherming hebben.

---

<sup>173</sup> Zie voor dit (omvangrijke) betoog memorie van grieven, nr. 516 e.v., zoals samengevat weergegeven in de schriftelijke toelichting namens Vitra, nr. 4.1 e.v. en rov. 38 e.v. van het bestreden arrest.

- De tweede stap in de redenering van Vitra houdt in dat de materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7, tweede volzin, BC alléén betrekking zou hebben op 'werken van toegepaste kunst', en niet mede op 'tekeningen en modellen van nijverheid'. Voor zover de DSW naar Nederlands en Belgisch recht valt onder het specifieke auteursrechtelijke beschermingsregime voor 'tekeningen en modellen van nijverheid', zou art. 2 lid 7 BC dus niet aan toepassing van het nationale auteursrecht in de weg staan. Hiervan uitgaande mist het voorbehoud van art. 3 lid 1 TRIPs toepassing en volgt uit die bepaling dat het nationale auteursrecht gelijkelijk moet worden toegepast op buitenlandse 'tekeningen en modellen van nijverheid'.

- 5.6 In rov. 41 e.v. heeft het hof dit betoog van Vitra verworpen op de grond dat de eerste stap niet klopt. Van een apart beschermingsregime voor tekeningen en modellen is in de Auteurswet geen sprake (rov. 42). De Belgische wetgever heeft evenmin een apart beschermingsregime voor tekeningen en modellen van nijverheid gecreëerd (rov. 43).<sup>174</sup>
- 5.7 Vitra bestrijdt dit oordeel in cassatie met een herhaling van de tweede stap van haar betoog. Onderdeel 1.1 behelst de klacht dat het hof zou hebben miskend dat de materiële reciprociteitstoets alleen betrekking heeft op 'werken van toegepaste kunst' en niet mede op 'tekeningen en modellen van nijverheid'. Dat zou blijken uit de samenhang tussen de eerste en de tweede volzin van art. 2 lid 7 BC. Waar de eerste volzin spreekt over wetten betreffende 'werken van toegepaste kunst' enerzijds en 'tekeningen en modellen van nijverheid' anderzijds, spreekt de tweede volzin over 'werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd'. Deze 'werken' uit de tweede volzin kunnen volgens Vitra daarom slechts 'werken van toegepaste kunst' als bedoeld in de eerste volzin zijn. Onderdeel 1.2 voegt toe dat het toepassingsgebied van de Berner Conventie op grond van art. 1 BC is beperkt tot 'werken' in de zin van art. 2 lid 1 BC. Bijgevolg zou ook de materiële reciprociteitstoets alleen van toepassing zijn op 'werken van toegepaste kunst' en niet mede op 'tekeningen en modellen van nijverheid'. Onderdeel 1.3 bouwt hierop voort met de klacht dat het auteursrechtelijke karakter van de door het nationale recht geboden bescherming er niet aan afdoet dat sprake is van bescherming van de desbetreffende voorwerpen 'als tekeningen en modellen van nijverheid'. De door art. 3 lid 1 TRIPs bewerkstelligde toepasselijkheid van deze bescherming wordt volgens Vitra 'niet ingekort' door art. 2 lid 7 BC. Onderdeel 1.4 bevat een voortbouwklacht zonder zelfstandige betekenis.
- 5.8 Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Zij falen reeds bij gebrek aan belang, omdat Vitra niet opkomt tegen de verwerping door het hof van de eerste denkstap. Hoe dan ook kunnen de klachten niet tot cassatie leiden, omdat het betoog van Vitra in zijn beide onderdelen faalt. Ik zal dat toelichten.

<sup>174</sup> In rov. 44 en 45 maakt het hof nog twee zijdelingse opmerkingen die in cassatie niet van belang zijn.



- 5.9 De eerste stap – het beroep op een afzonderlijk, aan art. 2 lid 7 BC onttrokken auteursrechtelijk beschermingsregime voor ‘tekeningen en modellen van nijverheid’ – is uit de lucht gegrepen. Art. 10 lid 1 sub 11 Aw noemt ‘werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid’ in één adem. Voor voortbrengselen van vormgeving bestaat in alle EU-lidstaten een *tweevoudige* beschermingsmogelijkheid: via het modellen- en het auteursrecht. Een ‘derde auteursrechtelijke weg’ is bij mijn weten nog nooit in de literatuur bepleit.<sup>175</sup>
- 5.10 Het hof heeft een en ander in rov. 41 e.v. in meer bedekte termen tot uitdrukking gebracht (‘snijdt geen hout’), met verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis van de Auteurswet. Art. 10 lid 1 sub 10 (thans sub 11) Aw verwees oorspronkelijk naar ‘werken van op nijverheid toegepaste kunst’. Daaronder werden ook tekeningen en modellen met een kunstzinnig karakter verstaan. De woorden ‘en tekeningen en modellen van nijverheid’ zijn in de jaren ’70 van de vorige eeuw toegevoegd. De bedoeling daarvan was níet om een *apart* beschermingsregime voor tekeningen en modellen van nijverheid te creëren, maar juist om het *gewone* auteursrechtelijke beschermingsregime te handhaven voor tekeningen en modellen met een kunstzinnig karakter.<sup>176</sup> De achtergrond hiervan was de in het parlement geuite zorg dat een negatieve reflexwerking zou uitgaan van art. 21 BTMW (oud), dat slechts auteursrechtelijke bescherming toeliet van tekeningen en modellen die een *duidelijk* kunstzinnig karakter vertonen.<sup>177</sup> De indiener van het amendement dat tot de toevoeging van ‘tekeningen en modellen van nijverheid’ in art. 10 lid 1 sub 10 (thans sub 11) Aw heeft geleid, verklaarde met zoveel woorden dat de bedoeling daarvan was ‘handhaving van de bescherming, zoals zij vandaag bestaat’.<sup>178</sup> Ook in België is het ‘gewone’ auteursrechtelijke regime van toepassing verklaard op tekeningen en modellen van nijverheid.<sup>179</sup> Tekeningen en modellen van nijverheid worden dus, mits zij voldoen aan de daarvoor gestelde vereisten, onder het Nederlandse en Belgische auteursrecht beschermd ‘als werken van toegepaste kunst’.
- 5.11 Ook de tweede stap in de redenering is ongefundeerd. Art. 2 lid 7 BC, dat door de TRIPs-overeenkomst is bevestigd,<sup>180</sup> stelt de kaders voor een eventuele auteursrechtelijke bescherming van buitenlandse voortbrengselen van vormgeving (zoals de DSW). Die kaders zijn in art. 2 lid 7 BC strikt getrokken. Het voorbehoud van art. 3 lid 1 TRIPs laat daar uitdrukkelijk ruimte voor.

<sup>175</sup> Vgl. de bespreking van wettelijke regimes voor bescherming van productvormgeving in Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 126.

<sup>176</sup> Zie rov. 42 van het bestreden arrest (in zoverre onbestreden in cassatie), onder verwijzing naar *Handelingen II* 1971/72, 73 (vergadering d.d. 6 juni 1972), p. 3421 r.k. De tegenwerping van Vitra dat de *redenen* voor de toevoeging in het midden kunnen blijven (schriftelijke toelichting namens Vitra, onder 4.13-4.14), gaat niet op, want uit die redenen blijkt juist dat voor ‘tekeningen en modellen van nijverheid’ géén afzonderlijk auteursrechtelijk beschermingsregime is gecreëerd.

<sup>177</sup> Art. 21 lid 2 BTMW (oud) bepaalde: ‘Van bescherming uit hoofde van de Auteurswet zijn uitgesloten tekeningen of modellen die geen duidelijk kunstzinnig karakter vertonen.’ Deze bepaling is in 2003 geschrapt en was voordien al krachteloos gemaakt in de rechtspraak. Zie Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 124-125.

<sup>178</sup> *Handelingen II* 1971/72, 73 (vergadering d.d. 6 juni 1972), p. 3432 r.k. (kamerlid Geurtsen). Zie in gelijke zin Vijfde NvW (Herziening Aw), *Kamerstukken II* 1971/72, 7877, nr. 39.

<sup>179</sup> Zie rov. 43 van het bestreden arrest (in zoverre onbestreden in cassatie).

<sup>180</sup> Vgl. ook 3.7 hiervoor, waar bleek dat de TRIPs-overeenkomst voortbouwt op de Berner Conventie.

- 5.12 Vitra probeert zich aan deze kaders te onttrekken met het betoog dat de materiële reciprociteitstoets alleen voor ‘werken van toegepaste kunst’ zou gelden en niet voor ‘tekeningen en modellen van nijverheid’. Dat is een opmerkelijk betoog, want de materiële reciprociteitstoets is juist bedoeld om te preciseren welk regime – hetzij auteursrechtelijk, hetzij modellenrechtelijk – van toepassing is op de bescherming van voortbrengselen van vormgeving (zie 3.25).<sup>181</sup> Vitra lijkt de zaak te willen omkeren: eerst wordt de DSW in Nederland en België gekwalificeerd als ‘tekening of model’ waaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt, en vervolgens zou er geen ruimte meer zijn voor toepassing van art. 2 lid 7 BC. Vitra miskent hiermee in de eerste plaats dat de Nederlandse Auteurswet (blijkens art. 47 lid 1 Aw) niet rechtstreeks van toepassing is op buitenlandse voortbrengselen van vormgeving. De DSW kan dus alleen via de sluis van art. 2 lid 7 BC profiteren van het Nederlandse auteursrechtelijke beschermingsregime. In de tweede plaats miskent Vitra dat bij de toepassing van art. 2 lid 7 BC (en elders in de Berner Conventie waar het de bescherming van voortbrengselen van vormgeving betreft<sup>182</sup>) een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de verdragsautonome kwalificatie van een voorwerp als ‘werk van toegepaste kunst’ in de zin van art. 2 lid 1 BC en anderzijds de nationale kwalificatie van datzelfde voorwerp op grond van het auteurs- en/of modellenrecht.<sup>183</sup>
- 5.13 Waar art. 2 lid 7, tweede volzin, BC spreekt van ‘werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd’, doelt het onmiskenbaar op ‘werken van toegepaste kunst’ in de verdragsautonome betekenis van art. 2 lid 1 BC, dus *ongeacht* hun kwalificatie- en beschermingswijze in het land van oorsprong en het aangezochte land. De materiële reciprociteitstoets is immers juist bedoeld om onevenwichtigheden zoals in deze zaak aan de orde – wel auteursrechtelijke bescherming in Nederland en België, geen auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten – te voorkómen. Het kan daarom niet de bedoeling van de opstellers zijn geweest om voorwerpen die in het land van oorsprong slechts modellenrechtelijk zijn beschermd, in het aangezochte land te laten profiteren van een bijzonder auteursrechtelijk beschermingsregime, in aanvulling op het modellenrecht.
- 5.14 Op het vorenstaande stuit onderdeel 1 af.
- Onderdeel 2: Verdrag van Parijs (rov. 49-57)*
- 5.15 Onderdeel 2 is gericht tegen rov. 49-57, waar het hof Vitra’s beroep op art. 2 lid 1 en art. 5 quinques van het Verdrag van Parijs verwerpt.
- 5.16 Art. 2 lid 1 van het Verdrag van Parijs bevat een *gelijkstellingsbeginsel*, vergelijkbaar met dat van art. 5 lid 1 BC . Op grond van deze bepaling genieten de onderdanen van

<sup>181</sup> Vgl. de schriftelijke toelichting namens Kwantum, nr. 3.10, waar wordt betoogd dat een mogelijk verschil in kwalificatie onder de nationale wetgeving van het aangezochte land en het land van oorsprong juist de bestaansgrond van art. 2 lid 7 BC vormt.

<sup>182</sup> Vgl. art. 7 lid 4 BC, waar wordt gesproken van ‘werken van toegepaste kunst die als werken van kunst worden beschermd’.

<sup>183</sup> Vgl. de schriftelijke toelichting namens Kwantum, nr. 3.8.

landen van de Unie van Parijs, wat betreft de ‘bescherming van de industriële eigendom’, dezelfde voordelen en bescherming als ‘nationalen’. Art. 5 quinquies verplicht de aangesloten landen om te voorzien in bescherming van ‘tekeningen en modellen van nijverheid’.

- 5.17 Het beroep van Vitra op het Verdrag van Parijs heeft, evenals haar beroep op het TRIPs-verdrag, het karakter van een tweetrapsraket.<sup>184</sup> Wederom houdt de eerste stap van Vitra's betoog in dat de DSW naar Nederlands en Belgisch recht zou vallen onder een specifiek auteursrechtelijk beschermingsregime voor ‘tekeningen en modellen van nijverheid’, dat los zou staan van de auteursrechtelijke bescherming van ‘werken van toegepaste kunst’. De tweede stap houdt in dat Vitra op grond van art. 2 lid 1 van het Verdrag van Parijs aanspraak zou hebben op auteursrechtelijke bescherming onder dit nationale regime, zonder dat art. 2 lid 7 BC daaraan in de weg zou staan (omdat art. 2 lid 1 van het Verdrag van Parijs dienaangaande geen voorbehoud bevat). In het kader van deze tweede stap speelt ook art. 5 quinquies van het Verdrag van Parijs een rol. Vitra betoogt, onder verwijzing naar Bodenhausen,<sup>185</sup> dat de door die bepaling vereiste bescherming van ‘tekeningen en modellen van nijverheid’ ook langs *auteursrechtelijke* weg kan worden geboden.
- 5.18 In rov. 49 e.v. heeft het hof dit betoog verworpen op de grond dat de tweede stap niet klopt. Het Verdrag van Parijs is van toepassing op de bescherming van de *industriële eigendom*. Het auteursrecht wordt niet genoemd in art. 1 lid 2, dat de rechten opsomt die onder de term ‘industriële eigendom’ worden begrepen (rov. 50). Pogingen om de auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen in het verdrag te regelen, zijn gestrand (rov. 51). Het Verdrag van Parijs – inclusief het beginsel van nationale behandeling (art. 2) – is dus niet van toepassing op auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen van nijverheid (rov. 52). Art. 5 quinquies doet hier niet aan af. Die bepaling heeft het oog op specifieke (industriële-eigendomsrechtelijke) modellenrechtelijke bescherming (rov. 53). Het andersluidende betoog van Bodenhausen kan daarom niet als juist worden aanvaard (rov. 54). De Nederlandse wetgever was zich hiervan bewust. Aan de verplichting van art. 5 quinquies is voldaan door de invoering van de BTMW. De door Belgische auteurs verdedigde opvatting (veelal gebaseerd op Bodenhausen) dat onderdanen uit Unielanden op grond van art. 2 van het Verdrag van Parijs in België auteursrechtelijke bescherming genieten voor tekeningen en modellen van nijverheid, kan niet als juist worden aanvaard. Overigens kan die opvatting ook niet als de in België geldende opvatting worden aangemerkt, zo constateert het hof onder verwijzing naar een uitspraak van het Belgische Hof van Cassatie (rov. 56).
- 5.19 Vitra bestrijdt dit oordeel in cassatie met een herhaling van de tweede stap van haar betoog. Onderdeel 2.1 behelst de klacht dat het hof zou hebben miskend dat de DSW op grond van art. 2 lid 1 van het Verdrag van Parijs auteursrechtelijke bescherming in

<sup>184</sup> Zie voor dit betoog de memorie van grieven, nr. 549 e.v., zoals samengevat weergegeven in de schriftelijke toelichting namens Vitra, nr. 5.1 e.v., en in rov. 47 e.v. van het bestreden arrest.

<sup>185</sup> G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Genève: BIRPI 1968, p. 86, geciteerd in rov. 48 van het bestreden arrest.

Nederland en België geniet als ‘tekening of model van nijverheid’. Onderdeel 2.2 voegt toe dat hieraan niet afdoet dat het auteursrecht niet is genoemd in de opsomming van art. 1 lid 2 van het Verdrag van Parijs. Het nationale recht bepaalt de vorm waarin de bescherming van tekeningen en modellen wordt geboden. Onderdeel 2.3 klaagt over de verwijzing in rov. 56 naar ‘de in België geldende opvatting’. Geklaagd wordt dat het hof niet gebonden is aan de uitleg die de Belgische rechter aan het Verdrag van Parijs heeft gegeven.

- 5.20 De klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Zij falen reeds omdat de eerste stap van Vitra’s betoog niet juist is. Het Nederlandse en Belgische recht voorzien niet in *afzonderlijke* auteursrechtelijke bescherming van ‘tekeningen en modellen van nijverheid’. Voor zover de DSW op grond van het nationale auteursrecht als tekening en/of model wordt beschermd, geniet zij (diezelfde) bescherming ‘als werk van toegepaste kunst’. Op deze auteursrechtelijke bescherming is art. 2 lid 7 BC van toepassing en niet het Verdrag van Parijs.
- 5.21 Dit brengt mij bij de tweede stap. Ook die is ongefundeerd, zoals het hof in rov. 49 e.v. overtuigend uiteengezet heeft. Het Verdrag van Parijs is voor deze zaak niet van belang. Dat verdrag beheerst de internationale bescherming van de *industriële eigendom*, waaronder het *modellenrecht*. In deze zaak gaat het om *auteursrechtelijke* bescherming, waarop de Berner Conventie van toepassing is. Voortbrengselen van vormgeving bevinden zich op het grensvlak van modellenrechtelijke bescherming (als ‘tekeningen en modellen van nijverheid’) en auteursrechtelijke bescherming (als ‘werken van toegepaste kunst’). Voor de samenloopproblemen die hieruit voortvloeien is in art. 2 lid 7 BC een speciale regeling getroffen, die (dus) niet kan worden omzeild met een beroep op het Verdrag van Parijs. Dat de door art. 5 quinquies van het Verdrag van Parijs vereiste bescherming van ‘tekeningen en modellen’ ook langs auteursrechtelijke weg kán worden geboden (zoals in Nederland en België tot 1975 het geval was),<sup>186</sup> maakt het voorgaande niet anders. Ook in dat geval prevaleert de bijzondere samenloopregel van art. 2 lid 7 BC.<sup>187</sup>
- 5.22 Het voorgaande betekent dat onderdeel 2 tevergeefs is voorgesteld.

*Onderdeel 3: Beschermingsduurrichtlijn en Sony/Falcon-arrest (rov. 63)*

- 5.23 Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 63, waar het hof Vitra’s beroep op art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn, zoals uitgelegd in het *Sony/Falcon*-arrest, verwierpt. Ter inleiding merk ik het volgende op.
- 5.24 Het (materiële) auteursrecht is in Europees verband gedeeltelijk geharmoniseerd.<sup>188</sup> De auteursrechtelijke bescherming van (product)vormgeving is niet geharmoniseerd, maar

<sup>186</sup> Overigens is omstreden of op grond van art. 5 quinquies kan worden volstaan met enkel auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen. Zie S. Ricketson, *The Paris Convention* 2015, p. 487-488.

<sup>187</sup> Zie in gelijke zin rov. 4.10 van het eindvonnis van de rechtbank.

<sup>188</sup> Zie bijv. Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* 2019, p. 22. Vgl. ook HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063, *NJ* 2015/291, m.nt. D.W.F. Verkade (*Simba/Hasbro*), rov. 3.5.2 en de bijbehorende *NJ*-annotatie, onder 2-3.

aan het nationale recht overgelaten.<sup>189</sup> De *beschermingsduur* van het auteursrecht is wel geharmoniseerd. Dit is gebeurd in de Richtlijn 93/98/EEG,<sup>190</sup> welke richtlijn is gecodificeerd in en vervangen door Richtlijn 2006/116/EG, de thans geldende Beschermingsduurrichtlijn,<sup>191</sup> die beoogt 'gelijkschakeling van de beschermingstermijnen' van het auteursrecht en de naburige rechten van de lidstaten te verwezenlijken.

- 5.25 Kern van de Beschermingsduurrichtlijn is de regel dat het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst in de zin van art. 2 BC in alle lidstaten geldt tot *70 jaar* na de dood van de auteur (art. 1 lid 1). Deze geharmoniseerde termijn kwam overeen met de geldende termijn in met name het Duitse auteursrecht en was aanzienlijk langer dan de minimumduur van *vijftig jaar* die art. 7 lid 1 BC voorschrijft en die in de meeste lidstaten (waaronder Nederland) gold. Art. 10 lid 2 van de richtlijn bevat, onder het kopje 'Toepassing in de tijd', de regel dat de regeling van de geharmoniseerde beschermingsduur onmiddellijke werking heeft. Uit art. 10 lid 2 volgt namelijk dat de geharmoniseerde termijnen (in het geval van het auteursrecht: *70 jaar post mortem auctoris* (p.m.a.)) gelden voor *alle werken en voorwerpen* die op 1 juli 1995 'in ten minste één lidstaat beschermd werden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht of de naburige rechten'. Art. 10 lid 3 bepaalt dat de richtlijn alle vóór 1 juli verrichte exploitatiehandelingen onverlet laat. Voorzien (en beoogd) was dat in lidstaten waar voorheen de beschermingstermijn 50 jaar p.m.a. bedroeg, de bescherming herleefde voor werken waarvan de maker op 1 juli 1995 meer dan 50 jaar maar minder dan 70 jaar was overleden.<sup>192</sup>
- 5.26 In het arrest *Butterfly Music* heeft het Hof van Justitie bevestigd dat art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn tot gevolg kan hebben dat werken of voorwerpen die op 1 juli 1995 reeds 'gemeengoed' waren in lidstaten waarvan het nationale auteursrecht in een kortere beschermingsduur voorzag, 'opnieuw worden beschermd'. Onmiddellijke werking van de geharmoniseerde beschermingstermijn kan, met andere woorden, meebrengen dat een reeds verstreken auteursrecht *herleeft*. Dit gevolg vloeit volgens het Hof van Justitie voort uit 'de uitdrukkelijke wil van de gemeenschapswetgever'. Het Hof leest in dit verband in de harmonisatiedoelstelling van de richtlijn mede de bedoeling om 'te voorkomen dat bepaalde rechten in sommige lidstaten zijn vervallen, terwijl zij in andere nog worden beschermd'.<sup>193</sup> Inderdaad staat in de richtlijn het belang van de Europese interne markt voorop.
- 5.27 In het *Sony/Falcon*-arrest lijkt het Hof van Justitie nog een stap verder te zijn gegaan. Het ging in die zaak om fonogrammen van Amerikaanse Bob Dylan-albums, die

<sup>189</sup> Zie art. 96 lid 2 GModVo (Verordening (EG) nr. 6/2002) en punt 32 van de considerans. Zie ook art. 17 van de Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71/EG en punt 8 van de considerans. In de nota van dupliek namens Vitra, onder 3.5, wordt ten onrechte anders betoogd.

<sup>190</sup> 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, *Pb EG* 1993, L 289/28.

<sup>191</sup> Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, *Pb EU* 2006, L 372/12.

<sup>192</sup> Vgl. hierover ook mijn conclusie voor HR 9 oktober 2020 (*Montis/Klaver*), ECLI:NL:PHR:2020:542 (onder 3.20).

<sup>193</sup> HvJEG 29 juni 1999, C-60/98, *NJ* 1999/777 (*Butterfly Music/CEMED*), rov. 18-20.

dateerden van vóór 1966 en als zodanig niet voor bescherming op grond van de Duitse wetgeving inzake naburige rechten in aanmerking kwamen. Uitgangspunt was dat het Britse recht wél een zodanige bescherming bood. Daarmee rees de vraag of de geharmoniseerde beschermingstermijn<sup>194</sup> ook van toepassing is wanneer het betrokken voorwerp nooit eerder was beschermd in de lidstaat waarin bescherming wordt gezocht (Duitsland) omdat de nationale wetgeving daaraan in de weg stond. Het Hof van Justitie beantwoordde die vraag in navolging van A-G Ruiz-Jarabo Colomer bevestigend, met verwijzing naar (i) de formulering van art. 10 lid 2 en (ii) de harmonisatiedoelstelling van de richtlijn. Het stellen van de eis dat het voorwerp reeds eerder was beschermd in de lidstaat waarin bescherming wordt gezocht, zou volgens het Hof van Justitie met die formulering en doelstelling in strijd zijn. Verder werd verduidelijkt dat art. 10 lid 2 van de richtlijn geldt voor 'alle werken en voorwerpen die op 1 juli 1995 werden beschermd door de wetgeving van ten minste één lidstaat op het gebied van het auteursrecht of de naburige rechten', ongeacht de nationaliteit van de houder van de rechten op dit voorwerp. Dat het hier ging om *Amerikaanse* fonogrammen, maakte de beoordeling dus niet anders.<sup>195</sup>

- 5.28 Vitra betoogt met een beroep op het *Sony/Falcon*-arrest dat de DSW op grond van de Beschermingsduurrichtlijn auteursrechtelijk moet worden beschermd. Dit betoog is drieledig.<sup>196</sup> De eerste stap houdt in dat de DSW op 1 juli 1995 in Duitsland auteursrechtelijk beschermd zou zijn geweest. De tweede stap houdt in dat op grond van art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn, zoals uitgelegd in het *Sony/Falcon*-arrest, ook in Nederland auteursrechtelijke bescherming zou moeten worden geboden aan de DSW. De derde stap houdt in dat de materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC hier niet aan in de weg zou staan.
- 5.29 Kwantum heeft de eerste stap – de beweerde auteursrechtelijke bescherming in Duitsland – gemotiveerd bestreden.<sup>197</sup> Het hof heeft in rov. 63 'daargelaten' of hieraan is voldaan. De tweede stap – de gedachte dat art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn in dat geval zou dwingen tot gelijkenschakeling van de Nederlandse en de Duitse auteursrechtelijke bescherming – heeft het hof 'onwaarschijnlijk' genoemd. Het hof verwijst in dit verband naar buitenlandse bronnen (in voetnoot 60) en merkt op dat de richtlijn 'geen harmonisatie van de bescherming c.q. de verzameling beschermde objecten' beoogt. Doorslaggevend voor het hof is de ondeugdelijkheid van de derde stap – de gedachte dat de Beschermingsduurrichtlijn zou prevaleren boven art. 2 lid 7 BC. De Beschermingsduurrichtlijn laat de toepassing van art. 2 lid 7 BC en de daarin opgenomen materiële reciprociteitstoets 'onverlet', aldus het hof, dat in dit verband (in voetnoot 61) verwijst naar buitenlandse literatuur en naar art. 1 lid 1 van de Beschermingsduurrichtlijn (waar voor de omlijning van het toepassingsgebied van de richtlijn wordt verwezen naar art. 2 BC).

<sup>194</sup> Voor fonogrammen bedraagt die termijn 50 jaar na de vastlegging.

<sup>195</sup> HvJEG 20 januari 2009, C-240/07, ECLI:EU:C:2009:19, *IER* 2009/29 (*Sony Falcon*), rov. 22-25, 27-29 en 37.

<sup>196</sup> Zie voor dit betoog de memorie van grieven, nr. 654 e.v., zoals samengevat weergegeven in de schriftelijke toelichting namens Vitra, nr. 6.1 e.v. en rov. 26 van het bestreden arrest.

<sup>197</sup> Zie memorie van antwoord, p. 79 e.v. (par. 4.5.1). De vraag daarbij is hoe hoog destijds in Duitsland de drempel voor auteursrechtelijke bescherming van toegepaste kunst lag.

- 5.30 Vitra bestrijdt dit oordeel in cassatie met een herhaling van de tweede en derde stap. Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof zou hebben miskend dat de 'enige voorwaarde' voor bescherming op grond van art. 10 lid 2 Beschermingsduurrichtlijn zou zijn 'dat op 1 juli 1995 bescherming aan het voorwerp werd verleend in ten minste één lidstaat' (wat het hof veronderstellenderwijze heeft aangenomen). Onderdeel 3.2 vervolgt met de klacht dat het hof zou hebben miskend dat art. 10 lid 2 Beschermingsduurrichtlijn de materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC 'wel degelijk opzijzet'.
- 5.31 Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling. De eerste stap is hypothetisch. In feitelijke instanties is niet vastgesteld dat het ontwerp voor de DSW op 1 juli 1995 in Duitsland auteursrechtelijk was beschermd. Nu het hof dit in het midden heeft gelaten, geldt in cassatie bij wijze van hypothetisch feitelijke grondslag dat de DSW op 1 juli 1995 auteursrechtelijk was beschermd in Duitsland (daargelaten hoe aannemelijk dat is).
- 5.32 De tweede stap is onwaarschijnlijk, zoals het hof in rov. 63 terecht heeft geoordeeld. Het *Sony/Falcon*-arrest leert goed beschouwd niet meer dan dat de in art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn voorgeschreven onmiddellijke werking van de geharmoniseerde beschermingsduur (ook) 'van toepassing' is wanneer het betrokken voorwerp nooit eerder werd beschermd in de lidstaat waarin bescherming wordt gezocht. Of onmiddellijke werking van de geharmoniseerde beschermingstermijn ook meebrengt dat een nooit eerder geldend auteursrecht *ontstaat* (en zo ja, op grond waarvan en met welke inhoud precies), heeft het Hof van Justitie niet uitgemaakt.<sup>198</sup> Aannemelijk is die lezing beslist niet, aangezien de richtlijn (zoals het hof terecht opmerkt) niet de auteursrechtelijke *bescherming*, maar alleen de auteursrechtelijke *beschermingsduur* harmoniseert. Die lezing zou bovendien tot gevolg hebben dat het auteursrechtelijke beschermingsniveau wordt geharmoniseerd op een historisch niveau, namelijk naar de situatie zoals die op 1 juli 1995 bestond (de implementatiedatum van de richtlijn). Het is zeer de vraag of een overgangsrechtelijke bepaling als art. 10 lid 2 een dergelijk historisch-harmoniserend effect kan hebben.<sup>199</sup>
- 5.33 Bedacht zij dat in de tijd dat de Beschermingsduurrichtlijn (1993) tot stand kwam de auteursrechtwetgevingen van de lidstaten op veel onderdelen, waaronder het vereiste niveau van originaliteit,<sup>200</sup> uiteen liepen. Er waren onder andere belangrijke verschillen tussen het Verenigd Koninkrijk en de meeste continentale landen. Pas met de Auteursrechtrichtlijn uit 2001 is een groot aantal auteursrechtelijke onderwerpen geharmoniseerd, nadat dat eerder slechts op specifieke onderdelen was gebeurd.<sup>201</sup>

<sup>198</sup> Vgl. HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, NJ 2015/307 (*Montis/Goossens II*), rov. 6.5.1-6.5.2, waar dezelfde vraag bij gebrek aan feitelijke grondslag onbeantwoord werd gelaten. Zie ook de bijbehorende conclusie van A-G Langemeijer, onder 5.15 e.v.

<sup>199</sup> Vgl. de schriftelijke toelichting namens Kwantum, nr. 3.36.

<sup>200</sup> In Nederland: het eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker. In het VK lag de lat voor auteursrechtelijke bescherming duidelijk lager.

<sup>201</sup> Zo is bijvoorbeeld voor de auteursrechtelijke bescherming van databanken een 'eigen intellectuele schepping van de maker' vereist. Zie art. 3 lid 1 van Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, *Pb EG* 1996, L 77/20.

Het is voor mij een uitgemaakte zaak dat de Europese wetgever met de Beschermingsduurrichtlijn in de jaren '90 niet heeft beoogd verder te gaan dan de harmonisatie van de beschermingsduur (dat was al ingewikkeld genoeg).<sup>202</sup> De harmonisatie van de werktoets (en daarmee samenhangend de invulling van de oorspronkelijkheids eis) heeft pas later haar beslag gekregen, en wel in de rechtspraak sinds het (eerste) *Infopaq*-arrest uit 2009.<sup>203</sup> Volgens inmiddels vaste rechtspraak van het Hof van Justitie veronderstelt het begrip 'werk', dat in de Auteursrechtlijn voorkomt maar daarin niet is omschreven, de combinatie van twee cumulatieve criteria: (i) een eigen intellectuele schepping van de maker en (ii) de aanwezigheid van bestanddelen die de uitdrukking zijn van een dergelijke intellectuele schepping.<sup>204</sup> Bovendien heeft het Hof bepaald dat voor de auteursrechtelijke bescherming van modellen dezelfde (geharmoniseerde) werktoets geldt.<sup>205</sup> De drempel voor auteursrechtelijke bescherming is inmiddels dus wel geharmoniseerd. De stelling van *Vitra* (repliek 3.5) dat 'de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming in de EU volledig [zijn] geharmoniseerd, ook voor werken van toegepaste kunst' gaat derhalve niet op voor de situatie op de peildatum van 1 juli 1995.

- 5.34 Wat er van dit alles ook verder zij, het kan nauwelijks twijfel lijden dat de derde stap in het betoog van *Vitra* ondeugdelijk is, zoals het hof in rov. 63 op goede gronden heeft geoordeeld.<sup>206</sup> De Beschermingsduurrichtlijn en de daarop gebaseerde nationale implementatiewetgeving kunnen – in elk geval in een niet-Europese situatie zoals in deze zaak aan de orde – geen afbreuk doen aan de verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen waaraan de lidstaten gebonden zijn. Art. 2 lid 7, tweede volzin, BC gaat voor (en wordt in niet-Europese situaties niet opzij gezet door art. 18 VWEU). De koppeling met de auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong komt ook tot uitdrukking in art. 7 lid 1 Beschermingsduurrichtlijn (onder het kopje 'Bescherming ten opzichte van derde landen'). Daarin is, met het oog op het realiseren van een daadwerkelijke harmonisatie van de beschermingsduur binnen de EU, bepaald dat voor werken waarvan het land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie een niet EU-land is en de auteur van het werk geen onderdaan van een EU-lidstaat, de door de lidstaten verleende bescherming vervalft op de dag waarop de bescherming in het land van oorsprong van het werk vervalft. Deze bepaling koppelt de maximale beschermingsduur in de EU dus aan die in het (derde) land van oorsprong, wat overigens strookt met art. 7 lid 8 BC.

<sup>202</sup> Mijn eigen waarnemingen en herinneringen uit de periode 1995-2001, waarin ik in Brussel betrokken was bij de totstandkoming van de Europese wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom, zijn hiermee in overeenstemming.

<sup>203</sup> HvJEG 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:455, NJ 2011/288, m.nt. P.B. Hugenholtz, *IER* 2009/78, m.nt. F.W. Grosheide (*Infopaq International*).

<sup>204</sup> Zie HvJEU 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, NJ 2013/66, m.nt. Th. De Boer en P.B. Hugenholtz, *IER* 2012/16, m.nt. P.G.F.A. Geerts en S.J. Schaafsma (*Painer*), HvJEU 7 augustus 2018, C-161/17, ECLI:EU:C:2018: 634, *IER* 2019/11, m.nt. J.M.B. Seignette, *AMI* 2018/12, m.nt. D.J.G. Visser (*Renckhoff*) en HvJEU 13 november 2018, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 (*Levola Hengelo*).

<sup>205</sup> Vgl. HvJEU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721, NJ 2020/90, m.nt. J.H. Spoor, *AMI* 2020/1, m.nt. M.R. de Zwaan, *BIE* 2019/27, m.nt. A. Ringnalda (*Cofemel*), punt 29 e.v. en HvJEU 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461, NJ 2021/175, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Brompton Bicycle*).

<sup>206</sup> Zie in gelijke zin rov. 4.16 van het eindvonnis van de rechtbank. Zie ook S.J. van Gompel, *AMI* 2017/2, p. 78-79, die het 'onaanemelijk' noemt dat art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn art. 2 lid 7 BC zou kunnen doorkruisen. Vgl. eveneens terughoudend C. Angelopoulos, in: T. Dreier en P.B. Hugenholtz (red.), *Concise European Copyright Law*, Alphen: Kluwer Law International 2016, p. 371-372.



5.35 In zijn conclusie voor het *Sony/Falcon*-arrest adviseerde A-G Ruiz-Jarabo Colomer uitdrukkelijk om de beantwoording van de prejudiciële vraag over de toepasselijkheid van art. 10 lid 2 van de Beschermingsduurrichtlijn op voorwerpen die op 1 juli 1995 weliswaar voldeden aan de beschermingscriteria van de Richtlijn naburige rechten,<sup>207</sup> maar waarvan de rechthebbenden geen onderdaan van een lidstaat zijn, aan de nationale rechter over te laten.<sup>208</sup> Uit het feit dat het Hof van Justitie die vraag onbeantwoord heeft gelaten, onder verwijzing naar de premisse waarvan de vraagstelling uitging (te weten dat de fonogrammen op grond van het Britse recht beschermd waren),<sup>209</sup> valt af te leiden dat het Hof deze volkenrechtelijke complicatie buiten beschouwing heeft willen laten.

5.36 In de literatuur is naar aanleiding van het *Sony/Falcon*-arrest opgemerkt:

“(…) it must be taken into consideration that the Directive did not intend full harmonization and leaves it to the Member States’ discretion to decide upon the treatment of nationals of third countries, provided that the obligations under international treaties are met.”<sup>210</sup>

5.37 Gelet op het vorenstaande kan onderdeel 3 niet tot cassatie leiden.

#### *Onderdeel 4: de vangnetbepaling (rov. 94-100)*

5.38 Onderdeel 4 is gericht tegen rov. 94-100, waar het hof Vitra’s beroep op de vangnetbepaling van art. 2 lid 7, slotzinsnede, BC verwerpt. Het hof neemt als vaststaand aan dat de DSW op 1 januari 1975 niet nieuw meer was als bedoeld in de BTMW, zodat de DSW buiten het temporele toepassingsgebied van het modellenrechtelijke beschermingsregime in Nederland en België valt (rov. 87). Vervolgens beantwoordt het hof de vraag of deze situatie (wel een modellenrechtelijk beschermingsregime, maar geen modellenrechtelijke bescherming) valt onder de vangnetbepaling (rov. 88 e.v.). Het hof vindt dat daar veel voor te zeggen valt, maar overweegt dat de Hoge Raad in het *Impag/Marvin*-arrest anders beslist (rov. 94 e.v.) en volgt die beslissing. De DSW valt niet onder de vangnetbepaling (rov. 100).

5.39 Vitra bestrijdt dit oordeel in cassatie met een herhaling van haar beroep op de vangnetbepaling. Onderdeel 4.1 behelst de klacht dat het hof zou hebben miskend dat de vangnetbepaling wél van toepassing is op voorwerpen die in het land van oorsprong alleen als model beschermd zijn en die buiten het temporele toepassingsgebied van de BTMW vallen. Onderdeel 4.2 voegt hieraan toe dat, voor zover in het *Impag/Marvin*-arrest anders is geoordeeld, de Hoge Raad daarvan dient terug te komen. Indien het hof dat arrest juist heeft uitgelegd, heeft het hof volgens Vitra miskend dat de rechter

<sup>207</sup> Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, *Pb EG* 1992, L 346/61 (vervangen door Richtlijn 2006/115/EG, *Pb EU* 2006, L 376/28).

<sup>208</sup> Zie de punten 70 en 72 van de conclusie voor HvJEG 20 januari 2009, ECLI:EU:C:2009:19, *IER* 2009/29 (*Sony/Falcon*).

<sup>209</sup> Zie rov. 38 van het *Sony/Falcon*-arrest.

<sup>210</sup> M.M. Walter, in: Walter & Von Lewinski, *European Copyright Law*, OUP 2010, par. 8.10.26 op p. 623.

niet, althans niet zonder meer, gebonden is aan 'de uitleg die de Hoge Raad in een concreet geval aan het recht heeft gegeven'.

- 5.40 Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Zij komen neer op een uitnodiging aan de Hoge Raad om het standpunt waarvoor volgens het hof 'veel te zeggen' valt (te weten dat de vangnetbepaling in een geval als dit wél van toepassing zou zijn) over te nemen, en daarmee terug te komen van het *Impag/Marvin*-arrest.
- 5.41 Vooropgesteld moet worden dat het *Impag/Marvin*-arrest inderdaad moet worden uitgelegd zoals het hof heeft gedaan (zie 3.41 e.v.). De Hoge Raad heeft in dat arrest gekozen voor een *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.
- 5.42 Vóór deze abstracte benadering pleit in de eerste plaats dat de tekst van art. 2 lid 7, slotzinsnede, BC in algemene zin vereist dat in het aangezochte land 'geen zodanige bijzondere [modellenrechtelijke] bescherming wordt toegekend'. In 3.45 bleek al dat deze benadering steun vindt in de totstandkomingsgeschiedenis van de Berner Conventie, de nationale wetsgeschiedenis en de literatuur. Op de in 3.46 genoemde gronden meen ik dat een abstracte toets ook beter aansluit bij de ratio van de vangnetbepaling, die naar mijn mening bedoeld is als een *vangnet op systeemniveau*.
- 5.43 Uit het begin van rov. 94 ('voor een andere benadering valt veel te zeggen') en het slot van rov. 95 ('Waarom de Hoge Raad zo oordeelde, blijkt niet uit zijn arrest') lijkt te spreken dat het hof zich enigszins *contrecœur* heeft aangesloten bij het *Impag/Marvin*-arrest (zie rov. 90-94). Ik zal daarom kort stilstaan bij de voornaamste bedenkingen van het hof en bezien of daarin aanleiding kan zijn gelegen om dat arrest te nuanceren.
- 5.44 In rov. 90 van het bestreden arrest leidt het hof uit de totstandkomingsgeschiedenis van de vangnetbepaling af dat de opstellers zouden hebben beoogd te voorkómen dat een voorwerp 'tussen wal en schip' valt doordat het 'voor geen enkele bescherming' in aanmerking komt (zie ook hiervoor, 3.46). Het hof leidt dit af uit een opmerking van de voorzitter van het 'Main Committee' tijdens de Stockholmse conferentie, inhoudende dat het Italiaanse voorstel voor de vangnetbepaling '*could be a valuable means of filling a gap in the convention*'.<sup>211</sup> Deze opmerking bevestigt inderdaad dat de slotzinsnede van art. 2 lid 7 BC een vangnetfunctie heeft. De vraag is echter *op welk niveau* het vangnet fungeert: volstaat de beschikbaarheid van een modellenrechtelijk regime of vereist de conventie dat het voorwerp in alle gevallen daadwerkelijk wordt beschermd door dat regime? Bezien vanuit het perspectief van de exclusiviteitsgedachte die aan de vangnetbepaling ten grondslag ligt, lijkt mij die laatste uitleg aannemelijker. Die uitleg vindt ook expliciete steun in de hiervoor in 3.26 geciteerde passages uit de totstandkomingsgeschiedenis van de vangnetbepaling. Die uitleg leidt bovendien tot een resultaat dat beter verenigbaar is met de wederkerigheidsgedachte die aan de

---

<sup>211</sup> Records BC 1967 (Vol. II), p. 897 (punt 1202.2).

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).

- 5.45 Ten overvloede merk ik bij het voorgaande nog op dat ook hier mijns inziens praktische overwegingen gewicht in de schaal leggen. Een semi-abstracte toets (zoals de beslissing van het hof impliceert) roept onvermijdelijk vervolgvragen op over de *mate* van abstrahering: in welke gevallen kan nog meer worden gezegd dat, ondanks de aanwezigheid van een modellenrechtelijk beschermingsregime in het aangezochte land, toch het auteursrecht prevaleert? Bijvoorbeeld als de vereiste formaliteiten niet zijn vervuld? Of als het modellenrecht de rechthebbende slechts een minimale bescherming biedt? Ook overgangsrechtelijke vragen zoals in deze zaak aan de orde kunnen een semi-abstracte toepassing van de vangnetbepaling bemoeilijken. Vanuit een praktisch perspectief pleit verder tégen herziening van de toetsingsmaatstaf dat de Hoge Raad nu eenmaal een keuze heeft gemaakt, dat die keuze verdedigbaar is en niet fundamenteel ter discussie is gesteld in de rechtspraak en de literatuur. Dat een andere keuze óók verdedigbaar was geweest, lijkt mij bij die stand van zaken onvoldoende voor een koerswijziging.
- 5.46 Gelet op het voorgaande acht ik onderdeel 4 ongegrond.

*Onderdeel 5: rechtsgevolg ontbreken materiële reciprociteit (rov. 117-118)*

- 5.47 Onderdeel 5 is gericht tegen rov. 117-118, waar het hof het 'gevolg' bespreekt indien niet wordt voldaan aan de materiële reciprociteitstoets. Dat gevolg houdt in dat aan het betrokken voorwerp alleen 'specifieke (*sui generis*) modelrechtelijke bescherming' toekomt, en niet de bescherming van 'een (mogelijk apart) auteursrechtelijk beschermingsregime' (rov. 117), dus ook niet de beweerde 'bijzondere bescherming' uit hoofde van KB 1935, waarop Vitra zich heeft beroepen (rov. 118).
- 5.48 Vitra bestrijdt dit oordeel in cassatie met een herhaling van haar beroep op een bijzonder auteursrechtelijk beschermingsregime voor 'tekeningen en modellen van nijverheid' onder het Nederlandse en Belgische recht. Het hof zou hebben miskend dat het auteursrechtelijke karakter van deze bescherming er niet aan afdoet dat sprake is van bescherming van de desbetreffende voorwerpen 'als tekeningen en modellen van nijverheid' (onderdeel 5.1). Ook andere passages waarin het hof wijst op het auteursrechtelijke karakter van de door Vitra ingeroepen bescherming zouden in dit licht getuigen van een onjuiste rechtsopvatting (onderdeel 5.2).
- 5.49 Deze klachten bouwen voort op de gedachtegang die ik al bij de bespreking van onderdeel 1 heb verworpen.<sup>212</sup> Van een afzonderlijk, aan art. 2 lid 7 BC onttrokken

<sup>212</sup> Vgl. met name onderdeel 1.3 van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel, waarmee onderdeel 5.1 correspondeert.

auteursrechtelijk beschermingsregime in Nederland en België voor 'tekeningen en modellen van nijverheid' is geen sprake. Het onderdeel faalt.

*Onderdeel 6: toepasselijkheid art. 7 lid 8 BC op beschermingsduur (rov. 157, 160)*

- 5.50 Onderdeel 6 is gericht tegen rov. 157 en 160, waar het hof Kwantums beroep op art. 7 lid 8 BC behandelt (de reciprociteitstoets betreffende de beschermingsduur van het auteursrecht). Het hof heeft dit beroep verworpen op de grond dat de DSW feitelijk nooit auteursrechtelijke bescherming heeft genoten in de Verenigde Staten (rov. 157).
- 5.51 Vitra had een ander argument aangevoerd waarom volgens haar het beroep van Kwantum op art. 7 lid 8 BC moest falen, namelijk dat die bepaling een 'facultatief karakter' zou hebben. Dát argument verwerpt het hof op drie zelfstandig dragende gronden, te weten (i) dat art. 7 lid 1 van de Beschermingsduurrichtlijn een duurvergelijking voor werken als de DSW verplicht stelt (rov. 157), (ii) dat de Berner Conventie in dit geval prevaleert boven de nationale auteurswetten en (iii) dat toepassing van de nationale auteurswetten tot dezelfde uitkomst zou leiden (rov. 160).
- 5.52 Het onderdeel, dat deze drie gronden als onjuist bestrijdt, is ingesteld onder de voorwaarde dat onderdeel 2 van het principale cassatiemiddel slaagt (welk onderdeel is gericht tegen de verwerping van Kwantums beroep op art. 7 lid 8 BC). In 4.34 e.v. bleek al dat ik deze voorwaarde niet vervuld acht. Bij die stand van zaken heeft Vitra geen belang bij de klachten.

*Onderdeel 7: temporele reikwijdte auteursrechtelijke vorderingen (rov. 151)*

- 5.53 Onderdeel 7 is gericht tegen rov. 151, waar het hof oordeelt dat de temporele reikwijdte van de *Star Athletica*-uitleg in het midden kan blijven, nu Vitra's auteursrechtelijke vorderingen, voor zover gebaseerd op de stellingname dat aan de materiële reciprociteitstoets is voldaan, uitsluitend zien op de periode vanaf 22 maart 2017 (de datum van de *Star Athletica*-uitspraak). Hierop voortbouwend oordeelt het hof in rov. 223 dat de auteursrechtelijke vorderingen van Vitra slechts toewijsbaar zijn voor de periode vanaf 22 maart 2017. In rov. 225 oordeelt het hof spiegelbeeldig dat de vorderingen op grond van slaafse nabootsing slechts toewijsbaar zijn voor de periode vóór 22 maart 2017, omdat Vitra geen belang heeft bij toewijzing voor de periode daarna (wegens de toewijzing op auteursrechtelijke grondslag). Ook tegen deze slotsom is het onderdeel gericht.
- 5.54 Onderdeel 7.1 vangt aan met een cassatietechnische opmerking. Voor zover door het slagen van het principale cassatiemiddel de grondslag komt te ontvallen aan de *toewijzing* van Vitra's auteursrechtelijke vorderingen over de periode vanaf 22 maart 2017, betekent dit ook dat de grondslag komt te ontvallen aan de spiegelbeeldige *afwijzing* van haar vorderingen uit hoofde van slaafse nabootsing over diezelfde periode. In dat geval dient die afwijzing derhalve ook te worden vernietigd.
- 5.55 Deze opmerking – geen klacht – is juist. Inderdaad meen ik dat Vitra's vorderingen uitsluitend op de subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing toewijsbaar zijn, en wel voor de gehele periode vanaf 8 augustus 2014 (de datum waarop de Paris-stoel door

Kwantum op de markt werd gebracht). De datum van 22 maart 2017 (van de *Star Athletica*-uitspraak) is alleen vanuit auteursrechtelijk perspectief mogelijk(er)wijs relevant.

- 5.56 Onderdeel 7.2 is gericht tegen het oordeel in rov. 151 dat Vitra's auteursrechtelijke vorderingen alleen zien op de periode vanaf 22 maart 2017. Het hof baseert deze uitleg van Vitra's vorderingen op 'haar betoog inzake de materiële-reciprociteitstoets'. Aan dit betoog heeft Vitra volgens het hof ten grondslag gelegd 'dat aan de door die toets gestelde eis is voldaan *sinds* de *Star Athletica*-uitspraak; voor die tijd gold de DSW in de Verenigde Staten als auteursrechtelijk onbeschermbaar en werd zij om deze reden auteursrechtelijk ook niet beschermd', aldus Vitra in de weergave van het hof.
- 5.57 Geklaagd wordt dat dit oordeel in drie opzichten onjuist althans onvoldoende gemotiveerd zou zijn. Allereerst wordt aangevoerd (onder a) dat de uitleg die het hof geeft aan Vitra's vorderingsgrondslag onverenigbaar zou zijn met, althans onbegrijpelijk zou zijn in het licht van Vitra's petitum, dat primair in een auteursrechtelijke sleutel stond. Het hof zou miskennen 'dat een vorderingsgrondslag die in beginsel geschikt is het gehele petitum te dragen slechts anders dan in overeenstemming daarmee mag worden uitgelegd indien dit ondubbelzinnig uit de proceshouding van eiser voortvloeit'. De door het hof gegeven uitleg zou temeer onbegrijpelijk zijn omdat Kwantum de vorderingsgrondslag niet in de door het hof aangenomen beperkte zin zou hebben opgevat.
- 5.58 Ten tweede wordt aangevoerd (onder b) dat Vitra 'zonder beperking of voorbehoud' heeft gesteld dat de DSW naar Amerikaans recht als werk van toegepaste kunst kan worden gekwalificeerd en voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen.
- 5.59 Ten derde wordt nog geklaagd (onder c) over de door het hof gegeven uitleg van de vorderingsgrondslag in samenhang met rov. 150, waar het hof oordeelt dat de DSW in het pre-*Star Athletica*-tijdperk niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam. Voor zover het hof hiermee (toch) 'daadwerkelijke bescherming in het land van oorsprong' vereist zou hebben geacht om te voldoen aan de materiële reciprociteitstoets, is dat oordeel volgens Vitra onjuist en in strijd met de semi-concrete uitleg van de materiële reciprociteitstoets. Het gaat volgens Vitra om de *kwalificatie* als werk van toegepaste kunst op grond van het *geldende* recht, waarvan de 'objectieve inhoud (...), eventueel achteraf bezien, kenbaar is uit de rechtspraak'.
- 5.60 Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Vooropgesteld moet worden dat het hof in rov. 149 e.v. zichtbaar lijkt te worstelen met de consequentie van zijn keuze voor een semi-concrete toetsingsmaatstaf, namelijk de consequentie dat de toepassing daarvan mogelijk(er)wijs anders uitvalt vóór 22 maart 2017 dan daarná. Had het hof de door de Hoge Raad voorgeschreven (volledig concrete) toetsingsmaatstaf toegepast, dan was direct duidelijk geweest dat de DSW, bij gebreke van daadwerkelijke auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten, ook in Nederland en België niet auteursrechtelijk beschermd is.

- 5.61 Dat gezegd hebbend is de uitleg die het hof in rov. 151 aan Vitra's vorderingsgrondslag heeft gegeven niet onjuist of onbegrijpelijk. De door Vitra (onder a) voorgestane regel dat een vorderingsgrondslag die het gehele petitum kán dragen, in beginsel ook steeds zo moet worden uitgelegd dat zij het gehele petitum dráágt, vindt geen steun in het recht. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet – omgekeerd – het petitum worden uitgelegd in het licht van de daaraan ten grondslag gelegde stellingen en het desbetreffende partijdebat.<sup>213</sup> In dit geval had Vitra haar auteursrechtelijke vorderingen in eerste aanleg niet gebaseerd op de materiële reciprociteitstoets (dus op een beweerde auteursrechtelijke bescherming in de VS), maar op de TRIPs-overeenkomst, het Verdrag van Parijs, de Beschermingsduurrichtlijn en de vangnetbepaling. In eerste aanleg gingen beide partijen ervan uit dat aan de DSW in de Verenigde Staten géén auteursrechtelijke bescherming toekwam (rov. 122). Vitra heeft zelf in appel aangevoerd dat de na het pleidooi in eerste aanleg gewezen *Star Athletica*-uitspraak een 'baanbrekende uitspraak' is (rov. 123) en dat die uitspraak een 'nieuwe rechtsontwikkeling' oplevert die meebrengt dat de vraag naar de auteursrechtelijke beschermbaarheid van de DSW onder Amerikaans recht 'thans anders moet worden beantwoord dan voorheen' (rov. 127).<sup>214</sup> In het licht van deze vaststellingen van het hof omtrent het verloop van het partijdebat met betrekking tot de *Star Athletica*-uitspraak is niet onbegrijpelijk dat het hof Vitra's auteursrechtelijke vorderingsgrondslag aldus heeft uitgelegd dat deze (voor zover gebaseerd op de materiële reciprociteitstoets) uitsluitend de periode vanaf 22 maart 2017 (de datum van de *Star Athletica*-uitspraak) betreft.
- 5.62 Onderdeel 7.3 rondt af met een cassatietechnische opmerking die de pendant vormt van onderdeel 7.1: als een van Vitra's cassatieklachten op auteursrechtelijke grondslag slaagt en het gevolg daarvan is dat de auteursrechtelijke bescherming van de DSW niet langer afhangt van de kwalificatie van de DSW onder Amerikaans auteursrecht, kan de beperking van de toewijzing van Vitra's auteursrechtelijke vorderingen tot de periode vanaf 22 maart 2017 niet in stand blijven.
- 5.63 Deze opmerking is juist, maar naar mijn mening niet van belang (in verband met het falen van het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep).
- 5.64 Gelet op het voorgaande is onderdeel 7 tevergeefs voorgesteld.

## 6. Slotsom en afdoening

- 6.1 Naar mijn mening slaagt onderdeel 1 van het principale cassatiemiddel (zie hiervoor, 4.22-4.33). Uitgaande van het vaststaande feit dat de DSW in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming geniet of heeft genoten, is niet aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming op de voet van art. 2 lid 7 BC voldaan. Dit betekent dat het auteursrechtelijke gedeelte van het bestreden arrest, inclusief de proceskostenveroordeling, niet in stand kan blijven.

<sup>213</sup> Zie bijv. HR 8 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS5010, *NJ 2006/443 (Laurus/UB Holding)*, rov. 3.5.

<sup>214</sup> Zie rov. 4.6 en 4.23 van het eindvonnis van de rechtbank. Vgl. ook memorie van grieven, onder 271, en memorie van antwoord, onder 355.

<sup>214</sup> Vgl. ook memorie van grieven, onder 303 e.v.

- 6.2 De overige onderdelen van het principale cassatiemiddel, inclusief de onderdelen 4 en 5 die opkomen tegen de toewijzing van Vitra's vorderingen op de subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing, acht ik ongegrond (met uitzondering van onderdeel 7, betreffende de proceskostenveroordeling in eerste aanleg). Dit betekent dat naar mijn mening als vaststaand kan worden aangenomen dat Kwantum in de periode na 8 augustus 2014 onrechtmatig jegens Vitra heeft gehandeld door slaafse nabootsing van de DSW en dat Kwantum op die grondslag aansprakelijk is jegens Vitra.
- 6.3 Het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel, dat uitsluitend klachten aanvoert op auteursrechtelijke grondslag, acht ik tevergeefs voorgesteld.
- 6.4 Omdat partijen in de beide gevoegde zaken over en weer verschillende vorderingen hebben ingediend en niet steeds duidelijk is of c.q. in hoeverre deze vorderingen (ook) op de subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing ingesteld en toewijsbaar zijn,<sup>215</sup> lijkt het mij in geval van vernietiging aangewezen om de zaak te verwijzen naar een ander hof.
- 6.5 Na verwijzing dienen, op basis van de einduitkomst van de zaak, de proceskostenveroordelingen in de eerdere feitelijke instanties te worden heroverwogen. In cassatie dient Vitra mijns inziens als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten. Die kosten komen op de voet van art. 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking voor zover zij zien op het auteursrechtelijke gedeelte van de zaak. In navolging van de rechtbank en het hof kan de Hoge Raad uitgaan van een verdeelsleutel op grond waarvan 90% van de opgegeven proceskosten wordt toegerekend aan het auteursrechtelijke gedeelte van de zaak.<sup>216</sup>

## 7. Conclusie

De conclusie strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De Procureur-Generaal bij de  
Hoge Raad der Nederlanden

A-G

---

<sup>215</sup> Vgl. bijv. de vorderingen tot opgave van gegevens en tot afgifte ter vernietiging in zaak I en de vordering tot vergoeding van de kosten van het kort geding in zaak II.

<sup>216</sup> Zie rov. 230 van het bestreden arrest (als zodanig onbestreden in cassatie).

20/03272

# Ondertekening Conclusie P.G.

## Handtekeningen

Drijber, mr. B.J.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B.J. Drijber', enclosed within a faint rectangular border.