

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



A 2013/2/9

TUSSENARREST

In de zaak A 2013/2

Inzake:

Montis Design B.V.

tegen:

Goossens Meubelen B.V.

Procestaal: Nederlands

ARRET AVANT DE DIRE DROIT

Dans l'affaire A 2013/2

En cause:

Montis Design B.V.

contre:

Goossens Meubles B.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.int

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
Curia@benelux.int

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2013/2 het volgende tussenarrest gewezen.

1. Op de voet van artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof heeft de Hoge Raad der Nederlanden in een arrest van 13 december 2013 in de zaak nr. 12/02029 van MONTIS DESIGN B.V., door fusie opgegaan in MONTIS HOLDING B.V., tegen GOOSSENS MEUBELEN B.V., vragen van uitleg gesteld over de werking van artikel U lid 2 van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 20 juni 2002, waarbij artikel 21 lid 3 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (hierna: BTMW) is vervallen.

Partijen worden hierna aangeduid respectievelijk als Montis en Goossens.

Ten aanzien van de feiten

2. Uit het arrest van de Hoge Raad blijken de volgende feiten:

(i) Montis is een Nederlandse meubelproducent. Zij heeft een door Gerard van den Berg ontworpen fauteuil, de Charly, op de markt gebracht. De Charly is in 1984 met een prijs bekroond.

(ii) In 1987 heeft Gerard van den Berg een eetkamerstoel ontworpen, de Chaplin. Deze was geënt op de Charly.

(iii) Op 19 april 1988 is voor onder meer de Charly en de Chaplin een internationaal modeldepot verricht onder nr. DM/010786, met vermelding van Montis als modelrechthebbende en Gerard van den Berg als ontwerper. Na afloop van de termijn van vijf jaar, dus in 1993, is deze modelregistratie niet verlengd. Montis heeft geen instandhoudingsverklaring als bedoeld in artikel 21 lid 3 (oud) BTMW afgelegd.

(iv) In 1990 heeft Gerard van den Berg zijn rechten op de Charly en de Chaplin aan Montis overgedragen.

3. Montis heeft in het hoofdgeding – voor zover thans van belang – vorderingen ingesteld op de grondslag dat Goossens met de door haar in de door haar geëxploiteerde meubelwinkels aangeboden stoel 'Beat' inbreuk maakt op de auteursrechten van Montis op de stoelen Charly en Chaplin. Goossens heeft Montis tegengeworpen dat het ontbreken van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in artikel 21 lid 3 (oud) BTMW meebrengt dat haar desbetreffende auteursrechten zijn vervallen. Montis betoogt dat haar auteursrechten zijn herleefd als gevolg van het vervallen, per 1 december 2003, van artikel 21 lid 3 (oud) BTMW, uit kracht van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 20 juni 2002 (hierna: het Protocol). Zij stelt dat die rechten zijn herleefd met terugwerkende kracht tot 1 juli 1995, zijnde het tijdstip, bedoeld in artikel 10 lid 2 in verbinding met artikel 13 lid 1 van Richtlijn 93/98/EEG (Pb. L 290/9), gehercodificeerd in Richtlijn (EG) 2006/116 (Pb. L 372/12) (hierna: Beschermingstermijnrichtlijn).

4. In verband met het voorgaande heeft de Hoge Raad in zijn arrest iedere verdere beslissing aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vragen:

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

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

(a) het tijdstip waarop het auteursrecht ingevolge art. 21 lid 3 (oud) BTMW bij gebreke van een instandhoudingsverklaring is vervallen,

(b) het tijdstip genoemd in art. 10 lid 2 in verbinding met art. 13 lid 1 Beschermingstermijnrichtlijn,

(c) het tijdstip waarop art. 21 lid 3 (oud) BTMW is vervallen, of

(d) een ander tijdstip?

Ten aanzien van het verloop van het geding

5. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

6. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen.

Voor Montis heeft mr. F.J.H.M. Berndsen, advocaat te Breda, een memorie ingediend. Voor Goossens hebben de mrs. M.W. Scheltema en S.M. Kingma, advocaten te 's-Gravenhage, een memorie ingediend. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten ter terechtzitting van 30 juni 2014 te Brussel, Montis door haar advocaat, Goossens door mr. M.W. Scheltema en mr. P.A.J.M. Lodestijn, advocaat te Nijmegen. De plaatsvervangend Advocaat-Generaal L. Timmerman heeft op 10 oktober 2014 schriftelijk geconcludeerd. De advocaat van Montis heeft schriftelijk gereageerd op die conclusie.

Ten aanzien van het recht

7. De Hoge Raad wenst met zijn vragen te vernemen wat de gevolgen zijn van het vervallen met ingang van 1 december 2003 van artikelen 21 en 24 der toenmalige BTMW voor auteursrechten die ingevolge artikel 21 voor die datum waren komen te vervallen doordat de rechthebbende geen instandhoudingsverklaring had afgelegd als in die bepaling en in artikel 24 bedoeld.

8. Het antwoord op de vragen wordt niet slechts bepaald door hetgeen de Benelux-regelgever bij de totstandkoming van het Protocol voor ogen heeft gestaan. De desbetreffende regels dienen immers zodanig te worden uitgelegd dat zij in overeenstemming zijn met toepasselijke Europese richtlijnen, teneinde de volle werking van het gemeenschapsrecht en de uniforme toepassing ervan te verzekeren (vgl. HvJEU 4 juli 2006, nr. C-212/04, ECLI:EU:C:2006:443 (*Adeneler*)).

9. Het Protocol is tot stand gekomen om de BTMW aan te passen aan de Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (Pb. L 289; hierna: de Modellenrichtlijn). Een bepaling van overgangsrecht met betrekking tot de afschaffing van het vereiste van de instandhoudingsverklaring bevat het Protocol niet. Het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen der Benelux-landen bij het Protocol vermeldt met betrekking tot het doen vervallen van de artikelen 21 en 24 BTMW het volgende:

“Op artikel 21, onder 3, en op het daarmee samenhangende artikel 24 is altijd al veel kritiek geuit. Volgens deze artikelen moet degene die zowel een modelrecht als een auteursrecht op een voortbrengsel bezit, wanneer hij wil dat het auteursrecht wordt gehandhaafd na verval of nietigverklaring van het modelrecht, daartoe een instandhoudingsverklaring afleggen, welke ingeschreven wordt in het Benelux-register. Het artikel is destijds in de BTMW opgenomen omdat de publicatie van de rechten waarop bescherming geclaimd werd, een van de belangrijkste beginselen van de BTMW is. Inmiddels is door de Nederlandse Hoge Raad bevestigd dat deze bepaling niet in overeenstemming is met artikel 5, tweede lid, van de Berner Conventie, dat voorschrijft dat auteurs ten aanzien van de werken waarvoor zij krachtens de Conventie zijn beschermd, aan geen enkele formaliteit onderworpen zijn ten aanzien van het genot en de uitoefening van hun auteursrecht (HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671). In artikel 9 van het TRIPs-verdrag wordt de verdragsstaten eveneens opgelegd dit artikel uit de Berner Conventie na te leven. De hierboven vermelde elementen rechtvaardigen een schrapping van artikel 21, onder 3, en van artikel 24”.

10. Uit dit Gemeenschappelijk Commentaar valt niet af te leiden wat bij de schrapping van de artikelen 21 en 24 BTMW is beoogd met betrekking tot het lot van voor de inwerkingtreding van het Protocol vervallen auteursrechten. Die vraag behoeft, gelet op hetgeen hiervoor in rov. 8 is overwogen, evenwel slechts beantwoording indien het Unierecht de nationale en daarmee ook de Benelux-wetgever terzake keuzevrijheid biedt. Indien dit laatste het geval is, komt mede betekenis toe aan hetgeen in het

arrest BenGH 15 februari 2013, nr. A 2011/4, ECLI:NL:XX:2013:BZ4231 (*MAG/Edco*) (rov. 15) is overwogen omtrent hetgeen in de regel in de Benelux en de Europese Unie geldt bij het introduceren van nieuwe rechten of het verruimen van de beschermingsomvang van bestaande rechten van intellectuele eigendom, met name het beginsel van billijkheid en rechtszekerheid voor degene die onder voorheen bestaande regelgeving rechtmatig een gedraging is gaan verrichten die onder de nieuwe regelgeving inbreukmakend is.

11. Unierechtelijke regels die van betekenis kunnen zijn voor de beantwoording van de prejudiciële vragen zijn met name neergelegd in de Modellenrichtlijn en de Beschermingstermijnrichtlijn.

12. De Modellenrichtlijn bepaalt in artikel 17:

“Verhouding tot het auteursrecht

Een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan tevens beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid”.

13. Omtrent de uitleg van dit voorschrift heeft het HvJEU in zijn arrest van 27 januari 2011, nr. C-168/09, ECLI:EU:C:2011:29 (*Flos/Semeraro*), overwogen:

“35 Met betrekking tot de tweede hypothese, dus die waarin de modellen tot het publiek domein zijn gaan behoren omdat de uit de inschrijving voortvloeiende bescherming vervallen is, zij eraan herinnerd dat (...) de tweede zin van dat artikel de lidstaten toestaat, de omvang en de voorwaarden van die [dat is: auteursrechtelijke] bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, te bepalen.

36 Deze tweede zin kan echter niet aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten vrijstaat de auteursrechtelijke bescherming al dan niet toe te kennen voor een model dat in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, indien dat model aan de voorwaarden voor bescherming voldoet”.

En het Hof heeft voor recht verklaard:

“Artikel 17 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat die de auteursrechtelijke bescherming van die lidstaat uitsluit voor modellen die in of ten aanzien van een lidstaat zijn ingeschreven en die vóór de datum van inwerkingtreding van die wettelijke regeling tot het publiek domein zijn gaan behoren, ofschoon zij aan alle voorwaarden voor een dergelijke bescherming voldoen”.

14. De Beschermingstermijnrichtlijn bepaalde (in haar oorspronkelijke versie):

Artikel 10:

“1. Een beschermingstermijn die op de in artikel 13, lid 1, genoemde datum in een Lid-Staat al loopt en die langer is dan de overeenkomstige termijn die bij deze richtlijn wordt vastgesteld, kan in die Lid-Staat door deze richtlijn niet worden verkort.

2. De beschermingstermijnen waarin deze richtlijn voorziet, gelden voor alle werken en voorwerpen die op de in artikel 13, lid 1, genoemde datum in ten minste één Lid-Staat beschermd worden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht of de naburige rechten, of die op die datum aan de beschermingscriteria van Richtlijn 92/100/EEG voldoen.

3. Deze richtlijn laat alle vóór de in artikel 13, lid 1, genoemde datum verrichte exploitatiehandelingen onverlet. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om met name de verworven rechten van derden te beschermen.

(...)”

Artikel 13:

“1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli 1995 aan de artikelen 1 tot en met 11 van deze richtlijn te voldoen. (...)”

15. In zijn arrest van 29 juni 1999, nr. C-60/98, ECLI:EU: C: 1999:333 (*Butterfly Music/CEMED*) heeft het HvJEU overwogen:

“18. Zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, blijkt uit artikel 10, lid 2, van de richtlijn duidelijk, dat de toepassing van de beschermingstermijnen waarin de richtlijn voorziet, in de lidstaten waarvan de wettelijke regeling in een kortere beschermingstermijn voorziet, tot gevolg kan hebben, dat werken of voorwerpen die gemeengoed waren geworden, opnieuw worden beschermd.

19. Opgemerkt zij, dat dit gevolg voortvloeit uit de uitdrukkelijke wil van de gemeenschapswetgever. In het door de Commissie ingediende oorspronkelijke voorstel voor de richtlijn stond immers, dat de bepalingen ervan van toepassing zouden zijn op „de rechten die op 31 december 1994 niet zijn vervallen”, doch het Europees Parlement heeft die bepaling gewijzigd bij wege van een nieuwe formulering die in de definitieve versie van de richtlijn grotendeels is overgenomen.

20. Die oplossing is gekozen om de met name in de tweede overweging van de considerans van de richtlijn genoemde doelstelling van harmonisatie van de nationale wetgevingen betreffende de beschermingstermijnen van het auteursrecht en naburige rechten zo snel mogelijk te verwezenlijken, en om te voorkomen dat bepaalde rechten in sommige lidstaten zijn vervallen, terwijl zij in andere nog worden beschermd.

21. Uit artikel 10, lid 3, van de richtlijn blijkt echter, dat de exploitatiehandelingen die

vóór de datum voor de uitvoering van de richtlijn, te weten uiterlijk 1 juli 1995, zijn gesteld, onverlet blijven, en dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om met name de verworven rechten van derden te beschermen”.

16. Uit het vorenoverwogene blijkt dat het Unierecht ruimte biedt voor het herleven van een reeds vervallen auteursrecht indien dat ertoe bijdraagt de harmonisatie van nationale wetgevingen betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen, maar dat een herleving van rechten daaraan voorafgegangene exploitatiehandelingen van derden onverlet laat.

17. Daarmee is evenwel nog niet de vraag beantwoord of het Unierecht zich verzet tegen een nationale regeling die meebrengt dat het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat vóór 1 december 2003 is vervallen als gevolg van het niet (tijdig) voldoen aan een formeel vereiste zoals het afleggen van een instandhoudingsverklaring – en dus niet als gevolg van het verstrijken van de beschermingsduur – blijvend is vervallen en dus niet herleeft nadat de eis van het afleggen van een instandhoudingsverklaring is komen te vervallen. In dat verband wordt overwogen dat niet boven redelijke twijfel verheven is of de Beschermingstermijnrichtlijn van toepassing is op auteursrechten die op het in artikel 13 lid 1 van die richtlijn bedoelde tijdstip – 1 juli 1995 – waren vervallen als gevolg van het niet (tijdig) afleggen van een instandhoudingsverklaring en dus niet door het verstrijken van de beschermingsduur. Bovendien rijst de vraag, indien het Unierecht meebrengt dat auteursrechten onder de gegeven omstandigheden zijn herleefd, met ingang van welk moment daarvan dan sprake is geweest.

18. Nu het hier gaat om vragen van uitleg van Unierecht, zal, mede gelet op HvJEU 4 november 1997, nr. C-337/95, ECLI:EU:1997:517 (*Dior/Evora*), het Hof daaromtrent de hierna te formuleren prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De beslissing op de door de Hoge Raad voorgelegde vragen en een beslissing ten aanzien van de kosten, zullen worden aangehouden totdat het Hof van Justitie zal hebben geantwoord op de hierna te vermelden vragen.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof:

- Verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak te doen met betrekking tot de navolgende vragen van uitleg:

1. Is de beschermingstermijn genoemd in artikel 10 in verbinding met artikel 13 lid 1 Beschermingstermijnrichtlijn van toepassing op auteursrechten die aanvankelijk beschermd werden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht, maar vóór 1 juli 1995 zijn vervallen wegens het niet (tijdig) voldoen aan een formeel vereiste, meer in het bijzonder het niet (tijdig) afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in artikel 21 lid 3 BTMW (oud)?
 2. *Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt:*
Dient de Beschermingstermijnrichtlijn zo te worden uitgelegd dat deze zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die meebrengt dat het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat vóór 1 juli 1995 is vervallen wegens het niet voldoen aan een formeel vereiste, als blijvend vervallen geldt?
 3. *Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt:*
Indien het desbetreffende auteursrecht volgens de nationale wetgeving moet worden geacht op enig moment te herleven of te zijn herleefd, met ingang van welk tijdstip is dat dan het geval?
- Houdt iedere verdere beslissing aan totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak zal hebben gedaan.

Aldus gewezen op 10 maart 2015 door ridder J. de Codt, president, E.J. Numann, eerste vice-president, A.M.J. van Buchem-Spapens, E. Dirix, A. Fettweis, rechters, E. Conzémus, I. Folscheid, A.H.T. Heisterkamp, J.-C. Wiwinius, plaatsvervangende rechters.

En uitgesproken ter openbare zitting te 's Gravenhage, op 27 maart 2015 door de heer E.J. Numann, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Timmerman, plaatsvervangend advocaat-generaal en A. van der Niet, hoofdgriffier.

A. van der Niet

E.J. Numann