

INTELLECTUELE EIGENDOM EN INFORMATICARECHT

Mw. mr. M. de Koning, Kennedy Van der Laan, Amsterdam

Mw. mr. C.S. Mastenbroek, Simmons&Simmons, Rotterdam

Mr. A.J. Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Mw. mr. N. Wolters Ruckert, Kennedy Van der Laan, Amsterdam

Electrolux vs. SOFAM; over samenloop van auteurs- en modellenrecht en het recht van de opdrachtgever

Auteurs: mw. mr. C.S. Mastenbroek, Simmons&Simmons, Rotterdam, mr. A.J. Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Het uiterlijk van een product kan op verschillende manieren worden beschermd. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege voor zover het uiterlijk nieuw en voldoende origineel is. Daarnaast kan bescherming worden verkregen door het uiterlijk van het product als model te registreren. Ook als geen modelrecht geregistreerd is, kan een origineel uiterlijk beschermd worden op basis van het zogenaamde niet-geregistreerd modelrecht. De beschermingsomvang is minder dan van geregistreeerde modellen, maar biedt wel uitkomst bij het optreden tegen kopieën van het product.

Wanneer er bij een geconstateerde inbreuk op het (uiterlijk) van een product een beroep wordt gedaan op zowel het auteursrecht als het modelrecht, dan heet dit 'samenloop van het auteurs- en modellenrecht'. Auteurs- en modelrechten liggen in principe altijd in dezelfde hand. Dit hoeft niet de feitelijke maker te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de werkgever of de opdrachtgever van de ontwerper zijn.

Op 22 juni 2007 heeft het Benelux Gerechtshof arrest gewezen in een zaak waar al deze aspecten aan de orde kwamen. Het betrof een geschil tussen Electrolux Home Products B.V. en de Belgische organisatie SOFAM (*A 2006/3/13*, www.boek9.nl). SOFAM is verantwoordelijk voor het beheer van de auteursrechten van de bij haar aangesloten ontwerpers. Deze ontwerpers doen afstand van hun auteursrechten in het voordeel van SOFAM.

SOFAM vertegenwoordigde de heer De Kempeneer, een ontwerper van een zogenaamde 'beursstand', die in opdracht van Electrolux was gemaakt. Tussen 1996 en 1998 had de ontwerper elk jaar voor een beurs een stand ontworpen voor Electrolux. Voor de beurs van 1999 deed Electrolux echter geen beroep op de ontwerper. SOFAM had bezwaar tegen het uiterlijk van de beursstand die Electrolux dat jaar door een andere ontwerper had laten maken. Volgens SOFAM leek deze (te) sterk op het ontwerp van de ontwerper van het jaar daarvoor. Electrolux zou aldus inbreuk hebben gepleegd op de auteurs- en modelrechten van de ontwerper door de stand minstens gedeeltelijk te laten reproduceren zonder zijn voorafgaande toestemming.

Volgens Electrolux was de beursstand niet voldoende origineel om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, en voor zover de beursstand beschermd werd door het (niet-geregistreeerde) modelrecht, zou zij als opdrachtgever rechthebbende zijn. Er zou dus geen sprake kunnen zijn van inbreuk.

De hoogste feitenrechter, het Hof van Cassatie van België heeft uitgemaakt dat de beursstand auteursrechtelijk beschermd was en voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het Hof van Cassatie heeft zich echter wel afgevraagd hoe artikel 3.8 lid 2 Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) (het vroegere artikel 6 lid 2 BTMW) over de opdrachtgever dient te worden uitgelegd. Het artikel luidt: 'Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd'.

De eerste vraag van het Hof van Cassatie was of het voor de toepassing van artikel 3.8 BVIE is vereist dat de tekening of het model is geregistreerd, of dat het ook betrekking heeft op niet-geregistreeerde modellen. Het Benelux Gerechtshof heeft geantwoord dat dit artikel ook betrekking heeft op niet-geregistreeerde modellen. Dit zou volgen uit het systeem van de wet. Immers, indien dit artikel alleen betrekking zou hebben op geregistreeerde modellen, dan zou de opdrachtgever het model alleen maar mogen gebruiken nadat het is geregistreerd. Hiermee zou voorbij worden gegaan aan de bedoeling van de wetgever om ook bescherming te verlenen aan modellen die niet-geregistreeerd zijn, en aan de opdrachtgever.

De tweede vraag van het Hof van Cassatie had betrekking op het feit dat het model een beursstand belichaamde, en dus was bedoeld voor éénmalige verhuur. Deze omstandigheid sluit uit dat het model is ontworpen met het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever (dus 'een gebruik in handel en nijverheid'). Het Benelux Gerechtshof heeft geantwoord dat een model dat slechts eenmalig wordt verhuurd niet beschouwd kan worden als een model dat ontworpen is 'met het oog op een gebruik in handel en nijverheid', en dus dat een dergelijk model niet valt onder artikel 3.8 lid 2 BVIE.

De modelrechten komen in het onderhavige geval dus niet toe aan de opdrachtgever. Alleen de opdrachtgever die van plan is om een voortbrengsel naar het model te vervaardigen en vervolgens te verhandelen, moet en kan als ontwerper worden beschouwd. Nu de modelrechten bij de feitelijke ontwerper zijn blijven liggen, geldt hetzelfde voor de auteursrechten.

Hoewel er zowel auteursrechten als modelrechten op de beursstand rusten, kan Electrolux zich in casu niet op deze rechten beroepen. Deze rusten bij de ontwerper. Indien de nieuwe beursstand van Electrolux inderdaad te sterk op de voorgaande ontwerpen van de ontwerper lijken, is er sprake van inbreuk op de auteursrechten en modelrechten van de ontwerper.

Ondanks het bestaan van artikel 3.8 BVIE is het dus lang niet altijd zo dat aan de opdrachtgever ook daadwerkelijk modelrechten en dus auteursrechten toekomen.