

Benelux-Gerechtshof

Mr. L. Timmerman

Zaak A 13/2

Parket van de Hoge Raad 10 oktober 2014

Conclusie inzake:

Montis Holding B.V. ,
(hierna: Montis),

tegen

Goossens Meubelen B.V.,
(hierna: Goossens).

1. Inleiding

1.1 In deze zaak dient het Benelux-Gerechtshof te beslissen over twee prejudiciële vragen die de Hoge Raad der Nederlanden heeft gesteld bij arrest van 13 december 2013 (ECLI:NL:HR:2013:1881) over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen¹ (hierna: BTMW) en het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW² (hierna: Protocol BTMW). Ik noem dit arrest in het vervolg het verwijzingsarrest.

1.2 De vragen hebben betrekking op de overgangsrechtelijke gevolgen van de afschaffing van het vereiste van het afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 18 april 1973³ (hierna: BTMW Oud) in verband met de inwerkingtreding op 1 december 2003 van het Protocol BTMW.

2. Feiten en procesverloop

2.1 Een omschrijving van de feiten waarop de te geven uitleg moet worden toegepast is te lezen in rov. 3.1 van het verwijzingsarrest van de Hoge Raad. Voor zover thans van belang gaat het om het volgende.

¹ Trb. 1995/133; Trb. 1996/226.

² Trb. 2002/129.

³ Stb. 1973/203.

2.2 Montis, een Nederlandse meubelproducent, heeft een door Gerard van den Berg ontworpen fauteuil genaamd ‘Charly’ op de markt gebracht. Deze fauteuil is in 1984 met een prijs bekroond. In 1987 heeft Gerard van den Berg een andere, op de Charly geënte eetkamerstoel ontworpen, genaamd ‘Chaplin’. Montis heeft op 19 april 1988 een internationaal modeldepot verricht onder nummer DM/010786 voor de Charly en de Chaplin. De modelregistratie is na afloop van de termijn van vijf jaar niet verlengd. Evenmin is een zogenoemde instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW Oud afgelegd.

2.3 Montis heeft een (bodem)procedure tegen Goossens geëntameerd waarin zij zich op het standpunt heeft gesteld dat een door Goossens op de markt gebrachte stoel (‘Beat’) inbreuk maakt op haar auteursrecht op de Charly en Chaplin. Goossens heeft aan Montis tegengeworpen dat het ontbreken van een instandhoudingsverklaring meebrengt dat haar auteursrecht is vervallen. Montis heeft betoogd dat het vervallen met ingang van 1 december 2003 van het vereiste van een instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 BTMW Oud tot gevolg heeft dat haar auteursrecht, bij gebreke van een instandhoudingsverklaring vervallen in 1993, is herleefd met terugwerkende kracht tot 1 juli 1995 – het tijdstip genoemd in art. 10 lid 2 jo. art. 13 lid 1 Richtlijn 2006/116 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten⁴, opnieuw gecodificeerd in Richtlijn (EG) 2006/116⁵ (hierna: Duurrichtlijn) – althans dat het ontbreken van een instandhoudingsverklaring zonder rechtgevolg blijft.

2.4 Het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch is niet ingegaan op de laatstgenoemde stelling. In cassatie heeft Montis daarover met succes geklaagd (vgl. onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.4 van het principale middel en rov. 6.6.2 van het arrest van de Hoge Raad). In verband hiermee heeft de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd:

“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?

⁴ Pb L 290/9.

⁵ Pb L 372/12.

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?"

2.5 Partijen hebben een memorie ingediend. Namens hen is ook een mondelinge toelichting gegeven ter terechtzitting van 30 juni 2014 in de zittingszaal van het Hof van Cassatie te Brussel.

3. Algemene beschouwingen

3.A. Vooraf

3.1 De onderhavige zaak draait om de vraag of de Charly auteursrechtelijke bescherming genieten en zo ja, gedurende welke termijn. Het antwoord op deze vraag hangt samen met in elkaar grijpend Benelux-recht (de BTMW Oud en het BTMW Protocol), Nederlands recht (de Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht, Stb. 1912/308, hierna: Aw), Unierecht (met name de Duurrichtlijn en de Richtlijn nr. 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, PbEG L 289/28, hierna: Modellenrichtlijn) en internationaal recht (de Conventie van Bern voor de bescherming van werken en letterkunde en kunst van 9 september 1886⁶, hierna: BC)⁷.

3.2 Het komt mij dienstig voor dit juridische kader te schetsen, alvorens de prejudiciële vragen te bespreken. Ik begin met een weergave van het Benelux-recht (hierna onder 3.B). Hoewel de voorgelegde vragen op zichzelf geen betrekking hebben op de BC, sta ik hier toch

⁶ 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 (Trb. 1972/157).

⁷ Zie voor een zeer verhelderend overzicht van de in deze zaak in elkaar grijpende rechtsorden: de conclusie van Advocaat-Generaal Langemeijer voor het verwijzingsarrest.

bij stil (3.C). Tenslotte zal ik ingaan op het toepasselijke Unierecht en de implementatie daarvan (3.D). Het Benelux-Gerechtshof zal zich immers met het oog op de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie bij de uitleg van Benelux-recht op het Unierecht moeten oriënteren.

3.3 In deze algemene beschouwingen komen verschillende data aan de orde. Gemakshalve geef ik hieronder eerst een chronologisch overzicht van de feiten die van belang zijn. De betekenis van deze data zal in het verloop van deze conclusie duidelijk worden.

- 1 januari 1975: Invoering BTMW Oud;
- 19 april 1988: Modeldepot;
- 19 april 1993: Geen (tijdige) aflegging instandhoudingsverklaring;
- 1 juli 1995: Datum genoemd in art. 10 lid 2 jo. art. 13 lid 1 Duurrichtlijn;
- 1 december 2003: Vervallen art. 21 lid 3 BTMW Oud.

3.B *Benelux-recht*

3.4 Het modellenrecht in de Benelux-landen wordt sinds 1 september 2006 beheerst door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 21 februari 2005⁸ (BVIE). Tot die tijd was het Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966⁹ (BVTM) van kracht, alsmede de per 1 januari 1975¹⁰ ingevoerde eenvormige regels ter bescherming van tekeningen of modellen van BTMW Oud.

3.5 Onder dit oude recht moest degene die zowel een modelrecht als een auteursrecht op een voortbrengsel bezat (de ‘dubbele bescherming’) een zogenoemde instandhoudingsverklaring afleggen om te voorkomen dat het verval of de nietigverklaring van het modelrecht ook het verval van het auteursrecht tot gevolg had. Art. 21 lid 3 en art. 24 lid 1 en 2 BTMW Oud bepaalden in dit verband:

“3. De nietigverklaring van het depot van een tekening of model met een duidelijk kunstzinnig karakter of het verval van het uitsluitend recht voortvloeiend uit het depot van een dergelijke

⁸ Trb. 2005/96.

⁹ Trb. 1966/292.

¹⁰ Art. 13 BVTM.

tekening of model houdt in, dat het auteursrecht voor die tekening of dat model gelijktijdig vervalt, voorzover beide rechten in handen van dezelfde houder zijn; dit recht vervalt echter niet, indien de houder van de tekening of het model overeenkomstig artikel 24 een bijzondere verklaring aflegt met het oog op de instandhouding van zijn auteursrecht.”

“1. De in artikel 21 onder 3) bedoelde verklaring moet in de loop van het jaar, dat voorafgaat aan het verval van het uitsluitend recht op de tekening of het model, worden afgelegd op de wijze en tegen betaling van bij uitvoeringsreglement bepaalde rechten. In geval van nietigverklaring van dit recht dient de verklaring te worden afgelegd binnen drie maanden, volgende op de datum waarop de rechterlijke beslissing, waarbij de nietigverklaring wordt vastgesteld, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. De verklaring wordt ingeschreven en de inschrijving gepubliceerd.”

3.6 Het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen der Benelux-landen¹¹ op het instandhoudingsvereiste luidt als volgt:

“Artikel 21. [...] De strekking van het derde lid is de eisen inzake de rechtszekerheid van het publiek en de mogelijkheid tot dubbele bescherming met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is immers gewenst dat het register een zo volledig mogelijk overzicht geeft van de beschermde modellen. Met het oog hierop voorziet dit lid de verplichting, voor de auteur die het nuttig geoordeeld zou hebben zich eveneens door middel van een modellen-depot te beschermen, tot het afleggen van een speciale verklaring, in principe voordat het modelrecht vervalt. Met het oog op de rechtszekerheid van het publiek leek het noodzakelijk vrij strenge gevolgen te verbinden aan het niet-afleggen van deze verklaring; een niet aangemeld auteursrecht vervalt gelijktijdig met het modelrecht waarmee het werd gecumuleerd. Wanneer geen depot heeft plaatsgevonden blijft het auteursrecht uiteraard gehandhaafd. Het auteursrecht, dat gecumuleerd werd met het modelrecht doch dat niet werd aangemeld, vervalt echter niet in alle gevallen. Het kan voorkomen, dat een kunstwerk zonder toestemming van de ontwerper daarvan in een gebruiksvoorwerp is verwerkt door een derde, die dit voorwerp vervolgens heeft gedeponereerd. Het zou onrechtvaardig zijn dat de ontwerper voor deze bepaalde verwerking van zijn auteursrecht zou worden beroofd wanneer deze derde het model in het openbaar domein heeft laten vallen. Daarom wordt in het derde lid bepaald dat het auteursrecht slechts vervalt indien de twee rechten in handen van dezelfde houder zijn.

[...]

Artikel 24. In beginsel dient de verklaring te worden afgelegd voordat het modelrecht vervalt. Bij een vordering tot nietigverklaring is echter van tevoren niet bekend of en wanneer de nietigheid zal worden uitgesproken. In het ontwerp wordt derhalve aan de houder van het nietigverklaarde model een speciale termijn toegekend voor het afleggen van de verklaring. In het belang van derden is deze termijn zeer kort teneinde de rechtsonzekerheid tot een minimum te beperken. Hetzelfde streven naar rechtszekerheid voor derden heeft ten grondslag gelegen aan het vereiste van inschrijving en publikatie van de verklaringen.”

3.7 Per 1 december 2003 is het instandhoudingsvereiste afgeschaft (vgl. art. U lid 2 Protocol BTMW). Dat gebeurde mede naar aanleiding van de aanpassing van BTMW Oud aan de Modellenrichtlijn, waarin zekere aspecten van het materiële modellenrecht zijn

¹¹ Trb. 1966/292.

geharmoniseerd. Over het vervallen van art. 21 lid 3 en art. 24 BTMW Oud vermeldt het Gemeenschappelijk Commentaar bij het Protocol BTMW:

“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.”

3.8 De afschaffing van de instandhoudingsverklaring is met instemming ontvangen. De door de Benelux-wetgever kennelijk beoogde rechtszekerheid van een modellenregister bleek in de praktijk nogal illusoir te zijn – modellen werden nauwelijks gedeponeerd of ingeschreven¹². Ten aanzien van modellen die wel werden ingeschreven kon het register hoogstens de zekerheid bieden dat daarop kennelijk rechten worden gepretendeerd, en dat zegt nog niets over de gegrondheid van die pretenties¹³. Daarnaast werd het vereiste van de instandhoudingsverklaring in de literatuur al langer in strijd geacht met de BC. Hierover later meer.

3.9 Het Protocol BTMW bevat geen overgangsregeling ter zake van de afschaffing van het instandhoudingsvereiste.

3.10 Volgens rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof geldt in de regel in de Benelux bij het introduceren van nieuwe rechten of het verruimen van de beschermingsomvang van bestaande rechten van intellectuele eigendom het uitgangspunt dat de onder de oude regelgeving bestaande rechten en aanspraken van derden worden geëerbiedigd (zie BenGH 15 februari 2013, nr. A 2011/4, NJ 2013/212, rov. 15). Daaraan ten grondslag ligt het beginsel van billijkheid en rechtszekerheid voor degene die onder voorheen bestaande regelgeving

¹² Zie onder meer de noot van H. Cohen Jehoram onder het hierna te bespreken Cassina-arrest, AA 2000/9, p. 681.

¹³ Zie de noot van Spoor onder HR 11 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1558, NJ 2002/55.

rechtmatig een gedraging is gaan verrichten die onder de nieuwe regelgeving inbreukmakend is. Mijns inziens verzet dit beginsel zich tegen het toekennen van terugwerkende kracht aan de afschaffing van art. 21 lid 3 BTMW Oud.

3.11 Montis heeft zich op het standpunt gesteld dat het Protocol BTMW terugwerkende kracht heeft, althans dat bij gelegenheid van de afschaffing van het instandhoudingsvereiste duidelijk is geworden dat de wil van de Benelux-wetgever erop gericht was de rechtsgevolgen van de niet-nakoming van het instandhoudingsvereiste weg te nemen. Voor deze veronderstellingen biedt de tekst van het Protocol BTMW en van het Gemeenschappelijk Commentaar geen grond. Het Protocol BTMW bevat in artikel III een overgangsbepaling die terugwerkende kracht verleent aan een uitbreiding van de beschermingsduur. Een soortgelijke overgangsbepaling ontbreekt met betrekking tot de afschaffing van art. 21 lid 2 BTMW Oud. Om die reden zou het enkele gegeven dat art. 21 lid 2 BTMW Oud is afgeschaft naar mijn mening niet (zonder meer) mogen worden opgevat als een aanwijzing dat de Benelux-wetgever hieraan terugwerkende kracht heeft willen verlenen, althans de wil heeft gehad ieder rechtsgevolg aan art. 21 lid 2 BTMW Oud te ontnemen.

3.12 Een argument dat wel voor de door Montis verdedigde opvatting pleit is de gedachte dat de introductie van nieuw recht (in de vorm van het schrappen van een bepaling) een verbetering ten opzichte van het oude recht veronderstelt en om die reden onmiddellijke werking zou moeten hebben¹⁴. Uit het hiervoor aangehaalde Gemeenschappelijk Commentaar blijkt dat de Benelux-wetgever art. 21 lid 3 BTMW Oud in strijd heeft geacht met (onder meer) de BC. Bepleit zou kunnen worden dat het belang van de rechtszekerheid en de bescherming van de gerechtvaardigde verwachtingen van derden daarom minder zwaar weegt dan het belang van auteursrechthebbenden, te meer gelet op de betrekkelijkheid van de door het modellenregister gepretendeerde rechtszekerheid.

3.C *De Berner Conventie*

3.13 Luxemburg, België en Nederland hebben zich aangesloten bij de BC en zijn daarmee toegetreten tot een verbond genaamd de Unie van Bern. In de BC staat een aantal basisregels

¹⁴ Ik verwijs naar de conclusie van Verkade vóór HR 28 oktober 2011 (ECLI:HR:2011:BR3059, NJ 2012/604, MAG/Edco c.s.) onder 4.52.2 en 4.53.

voor de te bieden auteursrechtelijke bescherming, waaronder een minimumbeschermingstermijn van 50 jaar *post mortem auctoris*, na de dood van de auteur (art. 7 lid 1 BC). De BC beoogt hoofdzakelijk bescherming te bieden via de assimilatieregel (of: het gelijkstellingsbeginsel), die inhoudt dat werken in elk unieland de rechten genieten die dat land aan zijn eigen onderdanen verleent. Die bescherming geldt alleen voor internationale situaties: art. 5 BC bepaalt dat in het land van oorsprong geen beroep op de BC gedaan kan worden. Wanneer een werk voor het eerst in een unieland wordt gepubliceerd, dan geldt dat land als land van oorsprong in de zin van de BC.

3.14 Een voor deze zaak belangrijke beperking van de door de BC geboden bescherming via de assimilatieregel stamt uit de herziening te Brussel in 1948 en geldt voor toegepaste kunst en industriële vormgeving en modellen. De auteursrechtelijke bescherming voor deze categorie werken vormde een netelige kwestie en lag bij bepaalde (potentiële) unielanden moeilijk. Dit leidde tot een compromis dat is neergelegd in art. 2 lid 7 BC:

“Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works.

Art. 7 lid 4 luidt:

“It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the term of protection of photographic works and that of works of applied art in so far as they are protected as artistic works; however, this term shall last at least until the end of a period of twenty-five years from the making of such a work.”

3.15 Werken van toegepaste kunst zijn dus onttrokken aan bescherming op grond van het assimilatiebeginsel, met dien verstande dat unielanden voor deze werken hun beschermingsniveau kunnen spiegelen aan dat van het andere unieland. Dit wordt ook wel aangeduid als het reciprociteitsbeginsel. Kiest een unieland er toch voor om auteursrechtelijke bescherming te bieden aan werken van toegepaste kunst, dan volgt uit het aangehaalde art. 7 lid 4 BC dat er een minimumbeschermingstermijn geldt van 25 jaar vanaf het ontstaan van het werk, in afwijking van art. 7 lid 1 BC. Op deze uitzondering geldt echter weer een uitzondering: unielanden die tevens lid zijn van de Europese Unie (en andere staten die partij

zijn bij de EER-overeenkomst) dienen op grond van het Unierechtelijke non-discriminatieregel (thans: art. 18 VWEU) andere EU-onderdanen niet te discrimineren naar nationaliteit, ook als internationale verdragen, zoals de BC, dat toelaten (HvJ EG 20 oktober 1993, AMI 1994, p. 91, *Phil Collins*).

3.16 Het voorschrift uit de BC waarop in deze zaak de nadruk lag is het zogenoemde formaliteitenverbod, te vinden in art. 5 lid 2 BC:

“The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.”

3.17 Dit voorschrift is geïntroduceerd als art. 4 lid 2 bij de herziening van de BC in 1908 te Berlijn en is bij de meest recente wijziging van de BC in 1971 vernummerd tot art. 5 lid 2. De *Guide tot the Berne Convention* van de WIPO uit 1978¹⁵ merkt over deze bepaling op:

“[...] First and foremost, protection may not be made conditional on the observance of any formality whatsoever. The word “formality” must be understood in the sense of a condition which is necessary for the right to exist – administrative obligations laid down by national laws, which, if not fulfilled, lead to loss of copyright. Examples are: the deposit of a copy of a work, its registration with some public or official body, the payment of registration fees or one or more of these. If protection depends on observing any such formality, it is a breach of the Convention. [...]”

3.18 Van oudsher werd het ontstaan en/of de uitoefening van het auteursrecht gekoppeld aan het voldoen aan bepaalde verplicht gestelde handelingen, zoals de registratie van het werk en van de auteur, de vernieuwing van het recht of de deponering van een kopie van een werk bij een nationale instantie¹⁶. Tegen het einde van de negentiende eeuw is de gedachte opgekomen dat de nadelige gevolgen van de niet-naleving van deze voorschriften verzacht of weggenomen zouden moeten worden¹⁷. De BC heeft aan het begin van de twintigste eeuw

¹⁵ Dit document is, zoals in de inleiding staat, ‘not intended to be an authentic interpretation of the provisions of the Convention since such an interpretation is not within the competence of the International Bureau of WIPO, whose role is to be responsible for the administration of the Convention. The sole aim of this Guide is to present, as simply and clearly as possible, the contents of the Berne Convention and to provide a number of explanations as to its nature, aims and scope. It is for the authorities concerned, and interested circles, to form their own opinions’ (p. 4).

¹⁶ Zie bijvoorbeeld section II (registration) en section V (deposit) van het Britse *Statute of Anne* uit 1710, voluit 8 Anne c. 19, voluit: *Act for the Encouragement of Learning* (1710).

¹⁷ S. van Gompel, *Formalities in copyright law. An analysis of their history, rationales and possible future*, Amsterdam: Wolters Kluwer 2011, hoofdstukken 3 en 4 (p.53-157).

deze gedachte op internationaal niveau gecodificeerd en daarmee het startschot gegeven voor wereldwijde wetswijzigingen, bijvoorbeeld in Nederland in 1912¹⁸ en in de Verenigde Staten in 1989¹⁹, gericht op het afschaffen van allerlei formaliteiten. Tegenwoordig lijken niet alle formaliteiten even bezwaarlijk te worden gevonden; ‘new-style formalities’, zo wordt betoogd, kunnen juist helpen om het auteursrecht aan het digitale tijdperk aan te passen²⁰. Dit terzijde.

3.19 Art. 5 lid 2 BC werd in verbinding gebracht met art. 21 lid 3 BTMW (Oud). Was het instandhoudingsvereiste niet juist zo’n formaliteit die de BC wilde tegengaan? Blijkens het reeds aangehaalde Gemeenschappelijk Commentaar vond de Benelux-wetgever in 2003 van wel, in het voetspoor van de Hoge Raad die in het *Cassina*-arrest (HR 26 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5967, NJ 2000/671) rechtstreekse werking aan art. 7 lid 4 BC toekende²¹ en oordeelde dat het geldend maken van het recht dat een rechthebbende rechtstreeks aan art. 7 lid 4 BC kan ontlenen niet afhankelijk mag worden gesteld van het formele vereiste van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW Oud. In het verwijzingsarrest van 13 december 2013 zag de Hoge Raad geen aanleiding om terug te komen van deze uitleg van de BC, zo blijkt uit rov. 6.2.3:

“Aan art. 7 lid 4 BC kan een rechthebbende ten aanzien van een werk van toegepaste kunst rechtstreeks een beroep ontlenen op een minimumbeschermingstermijn van 25 jaar. Het verzuim om een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW af te leggen, kan ertoe leiden dat deze termijn tegen de wil van de rechthebbende wordt bekort, waarvoor in de BC geen rechtvaardiging is te vinden. Dit betekent dat art. 21 lid 3 (oud) BTMW in strijd is met de rechten die de BC een rechthebbende (in art. 7 lid 4) rechtstreeks toekent.”

3.20 In rov. 6.3.2 en 6.3.3 van het verwijzingsarrest overwoog de Hoge Raad voorts:

“6.3.2 De onderdelen treffen geen doel. Indien komt vast te staan dat Duitsland als het land van oorsprong van de Charly moet worden aangemerkt, kan Montis in Nederland een beroep

¹⁸ Stb. 1912/308.

¹⁹ Berne Convention Implementation Act of 31 October 1988, Pub. L. No. 100-568, 100th Cong., 2nd Sess., 102 Stat. 2853 (US).

²⁰ S. van Gompel, Formalities in copyright law. An analysis of their history, rationales and possible future, a.w., hoofdstuk 5 (p.159-214); C.J. Springman, ‘Berne’s Vanishing Ban on Formalities’, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 28, no. 3, 2013.

²¹ Vgl. art 93 en 94 van de Nederlandse Grondwet: “Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt”, respectievelijk “Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties”.

doen op de rechten die de BC haar rechtstreeks toekent alsmede – op de voet van het in art. 5 lid 1 BC neergelegde gelijkstellingsbeginsel – op het hier te lande geldende auteursrecht. Op grond van het Nederlandse auteursrecht, zoals dit luidde tot 1 december 2003, diende Montis een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW af te leggen, bij gebreke waarvan haar auteursrecht verviel. Weliswaar dient deze instandhoudingsverklaring te worden aangemerkt als een formaliteit in de zin van art. 5 lid 2 BC, maar art. 2 lid 7 BC brengt mee dat het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC moet wijken voor een andersluidende nationale wettelijke regeling van het auteursrecht op werken van toegepaste kunst, zoals de Charly. Het andersluidende betoog van Montis vindt geen steun in het Cassina-arrest. In dit arrest is slechts geoordeeld dat de instandhoudingsverklaring in strijd is met de BC voor zover deze afbreuk doet aan de minimumbeschermingstermijn van art. 7 lid 4 BC.

6.3.3 Hetgeen hiervoor in 6.3.2 is overwogen, betekent dat Montis, voor het geval dat Duitsland als het land van oorsprong van de Charly moet worden aangemerkt, niet met een beroep op het gelijkstellingsbeginsel van art. 5 lid 1 BC en het formaliteitenverbod van art. 5 lid 2 BC in Nederland een verdergaande auteursrechtelijke bescherming kan invoeren dan toekomt aan de rechthebbende van een werk van toegepaste kunst waarvoor Nederland als het land van oorsprong moet worden aangemerkt. Evenmin kan Montis met een beroep op deze bepalingen voorkomen dat het vervallen van haar auteursrecht, als gevolg van het ontbreken van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW, haar kan worden tegengeworpen.”

3.21 In het licht van de voorgaande bespreking van het Benelux-recht en de BC meen ik dat het verwijzingsarrest en het *Cassina*-arrest van de Hoge Raad aldus te moeten begrijpen, dat Montis niet langs de band van de BC kan bewerkstelligen dat de hierna te bespreken beschermingstermijn van 70 jaar van toepassing is. Ook merk ik nog op dat uit het verwijzingsarrest opgemaakt kan worden dat Montis een beroep toekomt op een minimumbeschermingstermijn van 25 jaar, ongeacht welk land als land van oorsprong in de zin van BC moet worden aangemerkt. Ik verwijs hiervoor naar het bestreden arrest van het Hof 's Hertogenbosch dat tot 1 januari 2008 aan Montis voor de Charly auteursrechtelijke bescherming verleent. Tegen deze beslissing van het hof is vergeefs cassatieberoep ingesteld.

3.22 Hiervan uitgaande is het vraagpunt dat nu voorligt, of Montis met een beroep op het Benelux-recht kan bewerkstelligen dat de langere beschermingstermijn van 70 jaar *post mortem auctoris* van toepassing is. Hiervoor is vereist dat de Charly onder Benelux-recht op 1 juli 1995 auteursrechtelijke bescherming genoten. In dat geval is art. 37 lid 1 Aw van toepassing. Die bepaling vormt de implementatie van de Duurrichtlijn. De prejudiciële vragen die de Hoge Raad aan het BenGH heeft voorgelegd, luiden of het Benelux-(overgangs)recht niet aldus zou moeten worden vormgegeven dat de rechten van Montis op enig moment herleven zodat aan de in art. 37 lid 1 Aw en de Duurrichtlijn gestelde voorwaarden voor toepassing van de lange beschermingstermijn is voldaan, en zo ja met ingang van welk tijdstip daarvan sprake is.

3.23 Deze vragen betreffen het Benelux-recht, maar bij de beantwoording ervan zal het BenGH rekening moeten houden met de verplichting om nationaal recht uit te leggen in overeenstemming met het relevante Unierecht en daarbij al het mogelijke te doen om de volle werking daarvan te verzekeren en tot een oplossing te komen die in overeenstemming is met de daarmee nagestreefde doelstelling²².

3.D Unierecht

3.24 Voor deze zaak zijn vooral twee richtlijnen relevant: de Duurrichtlijn en de Modellenrichtlijn. Ook dienen enkele relevante algemene beginselen van Unierecht in aanmerking te worden genomen.

3.25 De Duurrichtlijn heeft de duur van het auteursrecht geharmoniseerd. Blijkens de considerans ervan was de Duurrichtlijn erop gericht een einde te maken aan verschillen in de door de Lidstaten gehanteerde auteursrechtelijke beschermingstermijnen. Deze verschillen zijn mede ontstaan doordat de BC aangesloten landen toestond een langere termijn te hanteren dan de in art. 7 genoemde minimumtermijn van 50 jaar *post mortem auctoris*. Deze minimumtermijn was bedoeld om bescherming te bieden aan de auteur en twee opvolgende generaties. De Duurrichtlijn heeft de duur van het auteursrecht verlengd naar 70 jaar, mede ter eerbiediging van verworven rechten (hetgeen een Unierechtelijke beginsel vormt, waarover zodadelijk meer), ter voorkoming van afbreuk aan bestaande bescherming en ter beperking van de gevolgen van de overgangsmaatregelen²³.

3.26 Artikelen 10 en 13 lid 1 Duurrichtlijn houden het volgende in:

“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.

²² Zie onder meer HvJ EG 10 april 1984, C-14/83 (*Colson*); HvJ EG 13 november 1990, C-106/89 (*Marleasing*) en HvJ EG 4 juli 2004, C-212/04 (*Adeneler*), rov. 115.

²³ Vgl. *Visser*, in *Dreier/Hugenholtz, Concise Copyright, Term Dir.*, inleidende opmerkingen.

3. Deze richtlijn laat alle vóór de in artikel 13, lid 1, genoemde datum verrichte exploitatiehandelingen onverlet. De Lid-Statens nemen de nodige maatregelen om met name de verworven rechten van derden te beschermen.
4. De Lid-Statens hoeven artikel 2, lid 1, niet toe te passen op cinematografische of audiovisuele werken die vóór 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen.
5. De datum van toepassing van artikel 2, lid 1, mag door de Lid-Statens worden bepaald, mits die datum niet na 1 juli 1997 valt.”

“1. De Lid-Statens 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. Wanneer de Lid-Statens deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Statens. De Lid-Statens stellen de Commissie in kennis van de bepalingen van nationaal recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.”

3.27 Na implementatie van de Duurrichtlijn kon zich de situatie voordoen dat een auteursrecht dat reeds vervallen was door het verstrijken van een oorspronkelijk geldende nationale beschermingstermijn (bijvoorbeeld: 50 jaar) nog wel bescherming kon genieten op grond van de nieuwe termijn (70 jaar *post mortem auctoris*). Dit heeft de vraag doen rijzen of een reeds vervallen recht als blijvend vervallen geldt, dan wel kan ‘herleven’ om toepassing te geven aan de geharmoniseerde beschermingstermijn. Deze kwestie is aan de orde geweest in het arrest van het Hof van Justitie van 29 juni 1999 (C-60/98, *Butterfly Music*), waarin ter beantwoording voorlag een prejudiciële vraag over de verenigbaarheid van art. 10 Duurrichtlijn met Italiaanse implementatiewetgeving. Het volgende was aan de orde. De vertolkingen van liederen door zangeres Mina, laatstelijk in 1962 opgenomen, werden naar Italiaans auteursrecht eind 1992 niet langer beschermd. De rechthebbende gaf eind 1992 toestemming aan Butterfly Music om cd’s van deze opnames te produceren. In 1994 en 1995 heeft de Italiaanse wetgever bij wet(sdecreten) de beschermingstermijn van deze categorie rechten van 30 op 50 jaar gebracht en de toepassing van deze langere termijn ook uitgestrekt tot werken en rechten waarvoor de voordien geldende beschermingstermijnen zijn verstreken, wanneer zij volgens de nieuwe termijnen op 29 juni 1995 opnieuw zijn beschermd. In de veronderstelling dat rechten als gevolg van de Duurrichtlijn-beschermingstermijn herleefden, maande de rechthebbende Butterfly Music de verveelvoudiging en de distributie van de cd te staken. Butterfly Music vorderde daarop een verklaring voor recht dat zij recht had op verveelvoudiging van de cd-opnamen, waarbij zij zich op het standpunt stelde dat de Italiaanse implementatiewetgeving geen passende bescherming bood aan producenten van grammofoonplaten die te goeder trouw werken exploiteerden waarvan de bescherming

herleeft als gevolg van de verlenging van de beschermingstermijn in de Duurrichtlijn. Het Hof van Justitie overwoog:

“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 in het publiek domein waren gevallen, 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.

22 Die bepaling wordt verduidelijkt door de laatste twee overwegingen van de considerans van de richtlijn. Volgens de zesentwintigste overweging moet "het de lidstaten vrij (...) staan bepalingen aan te nemen inzake de uitlegging, aanpassing en verdere uitvoering van contracten betreffende de exploitatie van beschermde werken en andere voorwerpen, die vóór de verlenging van de beschermingsduur ingevolge deze richtlijn zijn gesloten". In de zevenentwintigste overweging wordt verklaard, "dat de eerbiediging van verworven rechten en legitieme verwachtingen deel uitmaakt van de communautaire rechtsorde; dat de lidstaten met name moeten kunnen bepalen dat de uit hoofde van deze richtlijn vernieuwde auteursrechten en naburige rechten onder bepaalde omstandigheden geen aanleiding hoeven te geven tot betalingen door personen die de werken te goeder trouw zijn gaan exploiteren op het tijdstip dat die werken gemeengoed waren".

23 Uit de vergelijking van die verschillende bepalingen blijkt, dat de richtlijn heeft voorzien in de mogelijkheid van herleving van de auteursrechten en naburige rechten die waren vervallen krachtens vóór de inwerkingtreding ervan geldende wettelijke regelingen, waarbij vóór die datum verrichte exploitatiehandelingen onverlet worden gelaten en de lidstaten moeten zorgen voor maatregelen ter bescherming van de door derden verworven rechten. Gelet op de strekking van bovengenoemde bepalingen, gaat het daarbij om maatregelen waartoe de lidstaten verplicht zijn, maar waarvan zij de modaliteiten zelf mogen bepalen, mits dat maar niet tot gevolg heeft, dat de toepassing van de nieuwe beschermingstermijnen op de door de richtlijn vastgestelde datum op algemene wijze wordt belet.

24 Zoals de advocaat-generaal in punt 25 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is die oplossing bovendien in overeenstemming met het beginsel, dat wijzigingen van een wettelijke bepaling, behoudens uitzondering, van toepassing zijn op de toekomstige gevolgen van onder de oude regeling ontstane situaties (zie met name arresten van 14 april 1970, Brock, 68/69, Jurispr. blz.

171, punt 6, en 10 juli 1986, Licata/ESC, 270/84, Jurispr. blz. 2305, punt 31). Wanneer de herleving van de auteursrechten en naburige rechten geen invloed heeft op de exploitatiehandelingen die vóór de datum van die herleving definitief door een derde zijn verricht, kan er immers geen sprake zijn van terugwerkende kracht. Wanneer die herleving geldt voor de toekomstige gevolgen van niet definitief geworden situaties, betekent dat daarentegen, dat zij gevolgen heeft voor het recht van een derde op verdere exploitatie van een geluidsdrager waarvan de reeds vervaardigde exemplaren op die datum nog niet in de handel zijn gebracht en op de markt zijn verkocht.

25 Bovendien moet eraan worden herinnerd, dat het vertrouwensbeginsel weliswaar een van de fundamentele beginselen van de Gemeenschap is, maar dat volgens vaste rechtspraak, dit beginsel niet zodanig mag worden verruimd, dat een nieuwe regeling nooit van toepassing zou kunnen zijn op de toekomstige gevolgen van situaties die onder de oude regeling zijn ontstaan (zie met name arresten van 14 januari 1987, Duitsland/Commissie, 278/84, Jurispr. blz. 1, punt 36; 20 september 1988, Spanje/Raad, 203/86, Jurispr. blz. 4563, punt 19, en 22 februari 1990, Bussen, C-221/88, Jurispr. blz. I-495, punt 35).²⁴

3.28 In Nederland heeft de implementatie van de Duurrichtlijn onder meer geleid tot een verlenging van de auteursrechtelijke beschermingsduur in art. 37 lid 1 Aw, en tot een uitwerking van overgangsrechtelijke kwesties in art. 51 Aw. Deze laatste bepaling luidt als volgt:

“1. De in deze wet voorziene beschermingstermijnen zijn met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel van toepassing op werken die op 1 juli 1995 in ten minste één lid-staat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 beschermd worden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht.

2. Deze wet kan een op de dag vóór de dag van inwerkingtreding van dit artikel lopende beschermingstermijn niet verkorten.

3. Deze wet laat vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel rechtmatig verrichte exploitatiehandelingen alsmede vóór dat tijdstip verworven rechten onverlet.

4. Hij die met betrekking tot een werk, waarvan de beschermingstermijn vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel was verstreken en waarop met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel deze wet weer van toepassing is, vóór 24 november 1993 rechtmatig exploitatiehandelingen heeft verricht, is bevoegd deze exploitatiehandelingen met ingang van het tijdstip van inwerking van dit artikel voort te zetten.

5. Rechten die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel herleven of verlengd worden komen tot het verval van deze rechten toe aan degene die laatste rechthebbende zou zijn geweest als de herleving of verlenging niet had plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen.”

3.29 Overgangsrechtelijke vragen zijn ook gerezen in verband met de Modellenrichtlijn. In de considerans van deze richtlijn (onder 8) is te lezen dat bij het ontbreken van harmonisatie van het auteursrecht van belang is het beginsel vast te leggen van cumulatie van bescherming

²⁴ Zie ook de conclusie van AG Cosmas van 23 maart 1999, onder 25.

uit hoofde van specifieke wetgeving voor ingeschreven modellen en van auteursrecht. Het bedoelde cumulatiebeginsel is neergelegd in art. 17, luidende:

“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.”

3.30 Bij arrest van 27 januari 2011 (nr. C-168/09, *Flos/Semeraro*) heeft het Hof van Justitie EU ten aanzien van art. 17 van de Modellenrichtlijn voor recht verklaard dat deze bepaling zich niet alleen verzet tegen de uitsluiting van de auteursrechtelijke bescherming op nationaal niveau voor ingeschreven modellen die daarvóór tot het publieke domein zijn gaan behoren maar aan de voor bescherming geldende voorwaarden voldoen, alsmede tegen een doorlopend danwel tienjarig moratorium voor het handhaven van de auteursrechtelijke bescherming jegens inbreukmakende derden. Hierbij heeft het Hof voortgeborduurd op het zo-even besproken arrest *Butterfly Music*. Ik noteer nog dat het HvJ in zijn arrest van 20 januari 2009 (C-240/07, *Sony/Falcon*) in een nabuurrechtelijke context de termijn van de Duurrichtlijn van toepassing heeft verklaard op rechten die op 1 juli 1995 in een lidstaat onder nationaal recht bescherming genoten.

3.31 Ter afsluiting van de bespreking van het Unierecht wijs ik op enkele relevante beginselen van Unierecht, zoals het beginsel van eerbiediging van verkregen rechten, het evenredigheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht. Het Benelux-Gerechtshof heeft zich al eerder op deze beginselen georiënteerd; in het arrest *MAG/Edco* (15 februari 2013, A/2011/4/10) ging het om een overgangsrechtelijke kwestie met betrekking tot de BTMW Oud, maar dan in verband met de schrapping van art. 14 lid 8, waarin een samenloopverbod was opgenomen. In voornoemd arrest is onder meer overwogen:

“15. Bij de beantwoording van de tweede vraag dient te worden vooropgesteld dat hetgeen art. IV van het Protocol met betrekking tot overgangsrechtelijke gevolgen van de uitbreiding van de beschermingsomvang van het modelrecht bepaalt – hetgeen erop neerkomt dat de onder de oude regelgeving bestaande rechten en aanspraken van derden worden geëerbiedigd – in lijn is met 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. Daartoe kan worden gewezen op bepalingen als art. 5.3 en 3.20 BVIE en de overgangsbepalingen in de Europese richtlijnen 87/54 (art. 10 lid 3), 91/250 (art. 9 lid 2), 92/100 (art. 13), 2006/115 (art. 11), 93/83 (art. 7 lid 1), 93/98 (art. 10 lid 3), resp. 2006/116 (art. 10 lid 3), 96/9 (art. 14 lid 4) en 2001/29 (art. 10 lid 2).

16. Het aan de genoemde overgangsbepalingen ten grondslag liggende 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, geldt in gelijke mate voor degene die onder de BTMW van vóór 1 december 2003 rechtmatig handelingen is gaan verrichten waartegen een rechthebbende zich onder de nieuwe regelgeving met een beroep op oneerlijke mededinging zou kunnen verzetten.

17. Ten slotte ligt het ook voor de hand dat het overgangsrechtelijke regime dat voor de door het Protocol gebrachte wijzigingen van de BTMW geldt, zoveel mogelijk uniform is voor alle voor de inwerkingtreding daarvan verrichte gedragingen.”

3.32 Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat bij het ontbreken van overgangsmaatregelen een nieuwe regeling onmiddellijk van toepassing is op de toekomstige gevolgen van een onder de oude regeling ontstane situatie. Hierbij geldt dat een eventuele herleving van rechten geen invloed heeft op de exploitatiehandelingen die door een derde definitief zijn voltooid vóór de datum waarop dergelijke rechten toepasselijk zijn geworden (zie hierover onder meer rov. 25 van het arrest *Butterfly Music*, reeds aangehaald, alsmede HvJ 21 januari 2003, C-512/99, Duitsland/Commissie, rov. 46, en HvJ 27 januari 2011, C-168/09, *Flos/Semeraro*, rov. 50 t/m 57).

4. Bespreking van de prejudiciële vragen

4.1 De Benelux-wetgever heeft niet voorzien in een overgangsregeling ter zake van de afschaffing van art. 21 lid 3 BTMW Oud. Volgens rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof wordt in de regel geen terugwerkende kracht toegekend aan een nieuwe regeling. Vóór een uitzondering op dit uitgangspunt pleit dat het instandhoudingsvereiste lange tijd aan kritiek blootstond, deze bepaling door de Benelux-wetgever wegens strijd met de BC en het TRIPs-verdrag is afgeschaft, en de door het modellenregister kennelijk gepretendeerde rechtszekerheid betrekkelijk is gebleken. Tegen een uitzondering pleit het belang van de rechtszekerheid en de bescherming van de rechten en aanspraken van derden die vertrouwen hebben ontleend aan het instandhoudingsvereiste. In Unierechtelijk verband dienen verkregen rechten, het evenredigheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht te worden geëerbiedigd, maar is er ruimte voor herleving van een reeds vervallen recht wanneer zulks bijdraagt aan de verwezenlijking van de harmonisatie van de beschermingstermijnen van het auteursrecht, met dien verstande een eventuele herleving van rechten daaraan voorafgaande voltooide exploitatiehandelingen onverlet laat.

4.2 Op basis van het voorgaande zou het BenGH, na een afweging van de belangen van de auteursrechthebbenden enerzijds en die van derden anderzijds, op grond van autonome uitleg van het Benelux-recht een regel van overgangsrecht kunnen formuleren dat inhoudt dat Montis' auteursrecht al of niet herleeft. Doorslaggevend is evenwel, naar mijn mening, of de Duurrichtlijn zich verzet tegen nationale wetgeving op grond waarvan het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet (tijdig) afleggen van een instandhoudingsverklaring als blijvend vervallen geldt. Dit laatste kan m.i. niet met zekerheid uit het hiervoor besproken Unierecht worden afgeleid. Ten aanzien van deze rechtsvraag kan niet van een acte clair of van een acte éclairé worden gesproken.

4.3 Ik zie twee mogelijkheden:

- a) De Duurrichtlijn verzet zich tegen een nationale wetgeving op grond waarvan het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet (tijdig) afleggen van een instandhoudingsverklaring, als blijvend vervallen geldt. In dit geval zou art. 21 lid 3 BTMW Oud zo moeten worden uitgelegd dat het auteursrecht niet blijvend vervalt maar op enig moment herleeft. Het tijdstip van herleving is van belang voor de toepassing van de lange beschermingstermijn van art. 10 en 13 lid 1 Duurrichtlijn. Herleeft het vóór 1 juli 1995 zodat op die datum auteursrechtelijk bescherming bestond, dan zou de lange termijn van toepassing kunnen zijn; herleeft het na 1 juli 1995, dan niet.
- b) De Duurrichtlijn verzet zich niet tegen een nationale wetgeving op grond waarvan het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet (tijdig) afleggen van een instandhoudingsverklaring als blijvend vervallen geldt. In dit geval kan het BenG er ook voor kiezen om herleving niet aan te nemen.

4.4 Bij de mogelijkheid onder (a) past voorzichtigheid. De reden daarvoor is dat ik niet uitsluit dat de Duurrichtlijn hier niet van toepassing is, althans dat Montis niet op bedoelde termijn een beroep kan doen. Er is een belangrijk verschil tussen de voorliggende casus en de casus in *Butterfly Music*. In de onderhavige zaak is het verval van het auteursrecht niet te wijten aan het verstrijken van de beschermingsduur, maar aan het niet voldoen aan een

formeel vereiste. Dit doet denken aan het leerstuk van rechtsverwerking²⁵. Dat leerstuk houdt verband met de beperkende werking van de goede trouw en de redelijkheid en billijkheid. Die kunnen meebrengen dat een rechthebbende zijn recht niet meer jegens een tegenpartij kan uitoefenen gelet op daarmee onverenigbaar eerder gedrag, bijvoorbeeld wanneer het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn recht niet (meer) zal uitoefenen²⁶. In de onderhavige procedure is dit leerstuk - als ik het goed zie - niet aan de orde geweest. De schijnwerper is tot dusverre vooral gericht op de houdbaarheid van het formele vereiste onder de BC en het Unierecht. Het is echter naar mijn mening goed verdedigbaar dat dit gegeven relevant is voor de toepassing van de Duurrichtlijn, in de zin dat de gedachte dat Montis rechten heeft verwerkt kan meebrengen dat de lange beschermingstermijn van 70 jaar *post mortem auctoris* niet van toepassing is.

4.5 Volgens Goossens blijkt uit het arrest *Sony/Falcon* dat er geen noodzaak is om bescherming toe te kennen aan werken die eerder auteursrechtelijke bescherming genoten maar waarbij deze bescherming is vervallen om een andere reden dan het vervallen van de beschermingstermijn. Montis betoogt daarentegen dat zowel de Duurrichtlijn als de Modellenrichtlijn tot herleving van het auteursrecht nopen en wel vóór 1 juli 1995.

4.6 Indien voor de toepassing van de beschermingstermijn genoemd in art. 10 en 13 lid 1 Duurrichtlijn niet relevant is of het verval van het auteursrecht te wijten is aan het niet voldoen aan een formeel vereiste, is er geen reden om Montis een beroep op de lange beschermingstermijn te onthouden. Ingeval hierover anders wordt geoordeeld, brengt dat mee dat de beschermingstermijn van art. 10 en 13 lid 1 Duurrichtlijn niet van toepassing is en Montis geen beroep toekomt op de langere beschermingstermijn.

4.7 Ik meen dat het BenGH bevoegd én gehouden is over deze kwesties vragen aan het Hof van Justitie EU te stellen. Artikel 267 EU Werkingsverdrag (VWEU) opent de weg voor de beantwoording door het HvJEU van prejudiciële vragen afkomstig van een 'nationale rechterlijke instantie'. Een definitie hiervan is niet te vinden in het VWEU, maar wel in rechtspraak van het HvJEU. In HvJ 4 november 1997 (C-337/97, ECLI:NL:XX:1999:AD3020, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor, *Dior/Evora*) heeft het Hof van

²⁵ Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2013/423-430; R.P.J.L. Tjittes, *Rechtsverwerking en klachtplichten* (Mon. BW), Deventer: Kluwer 2013; W.L. Valk, *Rechtsverwerking in drievoud* (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1993.

²⁶ Ik ontleen deze formulering aan Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht*, par. 13.5, p. 554.

Justitie EU kort gezegd geoordeeld dat het BenGH bevoegd is prejudiciële vragen aan het HvJ voor te leggen, en daartoe verplicht is wanneer aan hem een vraag over de uitlegging van Unierecht wordt voorgelegd en tegen een definitieve uitspraak over deze kwestie geen hoger beroep openstaat²⁷. Van die laatste situatie is sprake. Derhalve acht ik het nodig om ten deze te concluderen tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU.

Conclusie

Om tot een beantwoording van de prejudiciële vragen te komen, geef ik het Benelux-Gerechtshof in overweging het Hof van Justitie van de Europese Unie te verzoeken uitspraak te doen met betrekking tot de volgende vragen, en iedere verdere beslissing aan te houden totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak zal hebben gedaan:

1. Is de beschermingstermijn genoemd in art. 10 jo. 13 lid 1 Duurrichtlijn 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 voldoen aan een formeel vereiste, zoals het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW Oud?
2. Bij bevestigende beantwoording van vraag 1:
Dient de Duurrichtlijn zo te worden uitgelegd dat het 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. Bij bevestigende beantwoording van vraag 3:
Indien het betreffende auteursrecht op enig moment moet worden geacht te ‘herleven’, met ingang van welk tijdstip is dat dan het geval?

L. Timmerman,
plv. advocaat-generaal

²⁷ Een voorbeeld van dit laatste biedt BenGH 26 juni 2000 (A-98/2, NJ 2000/551, m.nt. D.W.F. Verkade), waarin vragen zijn gesteld over de Eerste Merkenrichtlijn (Eerste Richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, 89/104, PbEG L 40).

