

In naam van de Koning

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 20/03272
Datum 31 maart 2023

Ingeschreven in het register van het Hof van Justitie onder nr. <u>1253727</u>		
Luxemburg	12. 04. 2023	De Griffier, voor deze
Fax/E-mail:	_____	<i>poppe</i> Anne Lamote Administrateur
Neergelegd op:	<u>11/4/23</u>	

ARREST

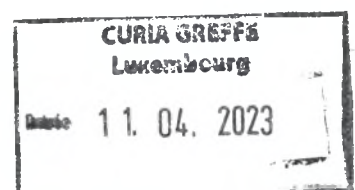
In de zaak van

1. KWANTUM NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Tilburg,
hierna: Kwantum Nederland,
2. KWANTUM BELGIË B.V.,
gevestigd te Tilburg,

EISERESSEN tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep,
hierna gezamenlijk: Kwantum c.s.,
advocaat: S.M. Kingma,

tegen

VITRA COLLECTIONS A.G.,
gevestigd te Muttenz, Zwitserland,
VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep,
hierna: Vitra,
advocaat: B.T.M. van der Wiel.



1. Procesverloop

- 1.1 Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenarrest van 23 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1276).
In het tussenarrest van 23 september 2022 heeft de Hoge Raad partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het voornemen van de Hoge Raad in dit geding prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) en over de beoogde vragen van uitleg als in die uitspraak vermeld.
De advocaten van partijen hebben zich ieder schriftelijk uitgelaten over het hiervoor bedoelde voornemen en de beoogde vragen van uitleg.
De Advocaat-Generaal B.J. Drijber heeft aanvullend geconcludeerd. De aanvullende conclusie strekt tot handhaving van zijn conclusie van 15 oktober 2021 in deze zaak.
De advocaten van partijen hebben schriftelijk op die aanvullende conclusie gereageerd.
- 1.2 De Hoge Raad ziet in de nadere uitlatingen van partijen en de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal aanleiding vragen toe te voegen over de materiële werkingssfeer van het Unierecht (vraag 1) en over de betekenis van art. 351 VWEU voor deze zaak (vraag 5). In verband met die laatste vraag zijn hierna 3.16-3.20 ingevoegd. De vragen 1, 2 en 3 uit het tussenarrest (thans genummerd: 2, 3 en 4) zijn aangevuld door verwijzingen naar EU-regels op te nemen. Voorts zijn 2.2, 3.11, 3.21-3.23 gewijzigd of aangevuld ten opzichte van het tussenarrest.

2. Uitgangspunten en feiten

Opmerkingen vooraf

- 2.1 Deze zaak gaat over de vraag of een van oorsprong Amerikaanse designstoel – de Dining Sidechair Wood – in Nederland en België als ‘werk van toegepaste kunst’ auteursrechtelijke bescherming geniet. Voor het antwoord op die vraag is van belang of, en zo ja hoe de zogeheten materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (hierna ook: BC)¹, moet worden toegepast.
- 2.2 De Hoge Raad zal over de toepassing in dit geding van art. 2 lid 7 BC prejudiciële vragen stellen aan het HvJEU.

Feiten

- 2.3 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
- (i) Vitra is een Zwitsers bedrijf dat designmeubels produceert, waaronder stoelen die zijn ontworpen door het inmiddels overleden echtpaar Charles en Ray Eames. Zij waren staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika en hadden beiden (uitsluitend) de nationaliteit van dat land.

¹ Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs van 24 juli 1971), zoals gewijzigd op 28 september 1979, Trb. 2006, 158.

- (ii) Een van de stoelen die Vitra produceert, is de hierna afgebeelde Dining Sidechair Wood (hierna: DSW).



- (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* in New York in 1948 heeft uitgeschreven. De groep stoelen (de 'Eames Plastic Sidechairs') is vanaf 1950 tentoongesteld in dit museum.
- (iv) In oktober 2004 hebben de dochter van Charles Eames, Lucia Eames, en Vitra een overeenkomst ondertekend ('Deed of Transfer of Ownership, dated October 1, 2004'). Op grond van deze overeenkomst moet in deze procedure worden aangenomen dat aan Vitra het auteursrecht op de DSW toekomt, indien de DSW nog auteursrechtelijke bescherming geniet.
- (v) Kwantum c.s. exploiteren in Nederland en België een winkelketen in woonartikelen, waaronder meubilair.
- (vi) In 2014 heeft Vitra geconstateerd dat Kwantum c.s. onder de naam 'Paris' de hierna weergegeven stoel aanbieden en verhandelen (hierna: de Paris-stoel).



- (vii) Kwantum c.s. hebben de Paris-stoel op 8 augustus 2014 op de markt gebracht.
- (viii) Bij beschikking van 28 november 2014 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant Vitra verlov verleend voor het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en bewijsbeslag ten laste van Kwantum Nederland. Op basis van dit verlov 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 voor de omvang van de gestelde inbreuk.
- (ix) De voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft op 23 januari 2015 in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis op vordering van Vitra in conventie aan Kwantum c.s. een verbod opgelegd, 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 en de vordering van Kwantum c.s. in reconventie tot opheffing van het beslag op de Paris-stoelen afgewezen.²

Procesverloop

- 2.4 In dit geding, waarin twee afzonderlijke zaken gevoegd worden behandeld, hebben partijen over en weer vorderingen tegen elkaar ingesteld.

² Rechtbank Den Haag 23 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:4550.

Vitra vordert Kwantum c.s. 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 c.s. 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 c.s. in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. Aan deze vorderingen heeft Vitra primair ten grondslag gelegd dat Kwantum c.s. door het verhandelen van de Paris-stoel inbreuk maken op het auteursrecht van Vitra op het ontwerp van de DSW. Subsidiar heeft Vitra zich beroepen op slaafse nabootsing van de DSW door Kwantum c.s.

Kwantum c.s. vorderen (a) verklaringen voor recht inhoudende dat Kwantum c.s. geen inbreuk maken op auteursrechten van Vitra, dat de Paris-stoel geen slaafse nabootsing is van de DSW, dat Kwantum c.s. daarom niet onrechtmatig handelen jegens Vitra en niet zijn 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 veroordeling van Vitra in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

2.5 De rechtbank heeft geoordeeld dat Kwantum c.s. in Nederland en België geen inbreuk maken op auteursrechten van Vitra en dat zij niet onrechtmatig handelen door de Paris-stoel op de markt te brengen. Zij heeft de vorderingen van Vitra daarom afgewezen en de vorderingen van Kwantum c.s. grotendeels toegewezen.

2.6 Het hof heeft de uitspraak van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat Kwantum c.s. met de Paris-stoel vanaf 22 maart 2017 in Nederland en België inbreuk maken op de auteursrechten van Vitra op de DSW en dat Kwantum c.s. in de periode vanaf 8 augustus 2014 onrechtmatig hebben gehandeld jegens Vitra door de Paris-stoel in Nederland en België op de markt te brengen.³

Het hof heeft (a) Kwantum c.s. bevolen tot staking van de inbreuk op het auteursrecht van Vitra op het ontwerp van de DSW, (b) Kwantum c.s. bevolen tot het doen van opgave van bepaalde gegevens over de inbreuk, (c) Kwantum c.s. bevolen tot afgifte ter vernietiging van de nog in hun bezit zijnde Paris-stoelen aan Vitra, (d) Kwantum c.s. veroordeeld tot vergoeding van de door Vitra geleden schade, op te maken bij staat, als gevolg van het onrechtmatig handelen van Kwantum c.s., waarbij van 8 augustus 2014 tot 22 maart 2017 sprake was van slaafse nabootsing en nadien van auteursrechtinbreuk.

2.7 Het hof heeft in zijn uitspraak, voor zover in cassatie van belang en zonder overneming van voetnoten, het volgende overwogen:

"75. In de tweede plaats bevat art. 2 lid 7, in de tweede volzin (eerste deel), [BC] een materiële-reciprociteitstoets. Deze toets houdt in dat voor een voorwerp dat in zijn land van oorsprong alleen als model is beschermd, in de andere Unielanden ook alleen modelrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen; voor zo'n voorwerp is in de andere Unielanden dus geen auteursrechtelijke bescherming weggelegd. (...)

³ Gerechtshof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1218.

(...)

105. In de derde plaats moet worden vastgesteld waar de materiële-reciprociteitstoets zich precies op richt, wat haar zogeheten 'referentiepunt' is. Richt deze toets zich op de (hierna te bespreken) behandeling van *het concrete, litigieuze voorwerp* in het land van oorsprong, of op de behandeling van *werken van toegepaste kunst in het algemeen of voor een bepaalde categorie voorwerpen* in het land van oorsprong? Het eerste wordt ook wel de 'concrete toets' genoemd, het tweede de 'abstracte toets' (...).

106. De Hoge Raad heeft in de zaak *Mag Instruments/Edco* geoordeeld dat het gaat om de behandeling van het concrete voorwerp. Dit hof heeft nadien, in de zaak *Simba/Hasbro*, ook geoordeeld dat de materiële-reciprociteitstoets in art. 2 lid 7 [BC] zich richt op het litigieuze voorwerp.

107. Het hof ziet, net als de rechtbank, geen aanleiding om van genoemde rechtspraak af te wijken. Het gaat er in de onderhavige zaken dus om hoe de *DSW* in de Verenigde Staten wordt behandeld.

(...)

109. (...) De toets van art. 2 lid 7 [BC] is een absolute materiële-reciprociteitstoets, die een inhoudelijke eis stelt aan de behandeling van het concrete voorwerp in het land van oorsprong.

110. De vraag rijst vervolgens *welke* eis precies wordt gesteld. Eist deze toets alleen dat het litigieuze voorwerp in het land van oorsprong wordt gekwalificeerd als een 'werk van toegepaste kunst' dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, of eist zij meer, namelijk dat het litigieuze voorwerp in het land van oorsprong feitelijk ook auteursrechtelijke bescherming geniet? Zou laatstgenoemde eis worden gesteld, dan zou een voorwerp dat in het land van oorsprong wél als werk van toegepaste kunst wordt aangemerkt maar dat bijvoorbeeld niet meer wordt beschermd omdat de beschermingsduur ondertussen is verstreken, op grond van deze toets dus niet worden beschermd in het land waarvoor de bescherming wordt ingeroepen.

111. 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.

112. De tekst van de bepaling stelt, in de eerste plaats, immers niet de eis dat het voorwerp feitelijk auteursrechtelijke bescherming geniet in het land van oorsprong.

Een dergelijke uitleg past, in de tweede plaats, in de systematiek van art. 2 lid 7 [BC], dat *au fond* draait om de vraag (hoe het voorwerp wordt gekwalificeerd en dus) welk beschermingsregime geldt voor een dergelijk voorwerp, en past ook in de systematiek van art. 2 [BC], dat gaat over de vraag welke voorwerpen als auteursrechtelijk beschermde werken worden aangemerkt.

In de derde plaats beantwoordt deze uitleg ook aan de gedachte die aan de Berner Conventie ten grondslag ligt dat materiële-reciprociteitstoetsen onwenselijk zijn; zij vormen een inbreuk op het beginsel van nationale behandeling c.q. het discriminatiebeginsel en op het onafhankelijkheidsbeginsel, en moeten daarom restrictief worden uitgelegd. De conventie beschouwt materiële-reciprociteitstoetsen als een noodzakelijk kwaad dat soms nodig is ter overbrugging van meningsverschillen over een bepaald onderwerp om een regeling daarover tot stand te brengen.

113. Zou een verdergaande eis worden gesteld, in dier voege dat het litigieuze voorwerp in het land van oorsprong feitelijk auteursrechtelijke bescherming moet genieten, dan zouden allerlei andere factoren die een rol spelen bij de bescherming, ook worden meegenomen door de reciprociteitstoets. Dan zou bijvoorbeeld ook de beschermingsduur worden meegenomen ('het voorwerp wordt in het land van oorsprong weliswaar als werk van toegepaste kunst beschermd, maar thans niet meer, dus moet de materiële-reciprociteitstoets tegen dit werk worden ingezet') of

toegelaten formaliteiten. Dat is niet de bedoeling van de verdragsopstellers geweest. De reciprociteitstoets zou dan gaan lijken op de *relatieve* materiële-reciprociteitstoets die Frankrijk destijds voorstelde en die de verdragsopstellers nu juist niet hebben overgenomen.

Bovendien zou een verdergaande eis leiden tot de situatie dat de reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 [BC] de reciprociteitstoets van art. 7 lid 8 [BC] inzake de beschermingsduur overlapt. Dat past niet in de systematiek van de conventie en zal niet de bedoeling van de verdragsopstellers zijn geweest.

Het gaat de Berner Conventie er om *dát* Unielanden auteursrechtelijke bescherming openstellen voor voortbrengselen van vormgeving (dus: het gaat om de kwalificatie als werk van toegepaste kunst), niet *hoe* die auteursrechtelijke bescherming is vormgegeven (dat laat de conventie nadrukkelijk over aan de Unielanden).

114. De materiële-reciprociteitstoets in art. 2 lid 7 [BC] heeft dus alleen betrekking op de *kwalificatie* van het concrete voorwerp in het land van oorsprong: wordt het aldaar alleen aangemerkt als tekening of model, of (ook) als werk van toegepaste kunst dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming? Voor de kwalificatie als werk van toegepaste kunst is vereist 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 is de bedoeling dat de rechter dit beoordeelt op de manier waarop de rechter in het land van oorsprong dat zou doen. Alleen als het voorwerp in het land van oorsprong aldus (ook) als werk van toegepaste kunst wordt aangemerkt, doet de *lex loci protectionis* dat ook.

Het gaat er dus niet om of het voorwerp in het land van oorsprong ook daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming geniet. Wordt, bijvoorbeeld, een bepaald werk in het land van oorsprong aangemerkt als werk van toegepaste kunst, maar wordt het daar niet meer beschermd omdat de beschermingsduur ondertussen is verstreken of omdat niet is voldaan aan een toegelaten formaliteit, dan is toch voldaan aan de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 [BC].

115. Ook het *Mag Instruments/Edco*-arrest van de Hoge Raad moet aldus worden verstaan."

3. Beoordeling van de middelen in het principale en in het incidentele beroep

3.1 Onderdeel 1 van het middel in het principale beroep klaagt over de wijze waarop het hof de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC heeft toegepast. In onderdeel 1 van het middel in het incidentele beroep stelt Vitra zich op het standpunt dat deze materiële-reciprociteitstoets niet van toepassing is. Daarin ligt de klacht besloten dat het hof deze toets ten onrechte heeft toegepast. Hoewel het incidentele beroep voorwaardelijk is ingesteld, ziet de Hoge Raad aanleiding het incidentele beroep eerst te behandelen, omdat dit de verste strekking heeft.

Berner Conventie

3.2 Art. 2 lid 1 BC bepaalt dat de term 'werken van letterkunde en kunst' alle voortbrengselen omvat op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij. Daartoe behoren werken van toegepaste kunst. Ingevolge art. 2 lid 6 BC genieten werken van letterkunde en kunst bescherming in alle landen van de Unie van Bern.

3.3 Art. 5 lid 1 BC bepaalt dat de auteurs voor de werken waarvoor zij krachtens de Berner Conventie zijn beschermd, in de landen van de Unie van Bern die niet het land van oorsprong

van het werk zijn, de rechten genieten, welke de onderscheidene wetten thans of in de toekomst aan eigen onderdanen verlenen of zullen verlenen, alsmede de rechten door de Berner Conventie in het bijzonder verleend (gelijkstellingsbeginsel). Art. 5 lid 2 BC bepaalt dat het genot en de uitoefening van die rechten aan geen enkele formaliteit zijn onderworpen (formaliteitenverbod) en dat het genot en die uitoefening onafhankelijk zijn van het bestaan van de bescherming in het land van oorsprong van het werk (onafhankelijkheidsbeginsel).

- 3.4 Art. 2 lid 7 BC bevat een bijzondere regeling voor werken van toegepaste kunst en voor tekeningen en modellen van nijverheid en bepaalt het volgende. Het is onverminderd de bepalingen van art. 7 lid 4 BC aan de wetgeving van de landen van de Unie van Bern 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. Voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie van Bern slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen die in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend (materiële-reciprociteitstoets); indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst.
- 3.5 De bijzondere regeling van art. 2 lid 7 BC behelst dus voor werken van toegepaste kunst en voor tekeningen en modellen van nijverheid een uitzondering op de uitgangspunten die aan art. 5 BC ten grondslag liggen. Volgens de tekst van art. 2 lid 7 BC mogen Berner Unielanden zelf de vorm en inhoud van de bescherming van werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid bepalen (art. 2 lid 7, eerste volzin, BC, behoudens de in art. 7 lid 4 BC voorgeschreven minimumduur). De materiële-reciprociteitstoets houdt in dat Berner Unielanden werken die in het land van oorsprong slechts als tekeningen en modellen zijn beschermd, mogen discrimineren ten opzichte van werken van eigen bodem, door die buitenlandse werken slechts tekeningen- en modellenrechtelijke bescherming toe te kennen (art. 2 lid 7, tweede volzin, BC). Als minimumvoorwaarde geldt dat er een beschermingsregime voor de werken moet openstaan (art. 2 lid 7, slotzinsnede, BC).

Materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC

- 3.6 In dit geding staan de toepasselijkheid en de reikwijdte van de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC centraal. Deze bepaling laat toe dat voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, in een ander land van de Unie van Bern slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen die in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend.
- 3.7 Het hof heeft in het bestreden arrest (rov. 106) overwogen dat de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC zich richt op de behandeling van het concrete, litigieuze voorwerp in het land van oorsprong. Het hof is vervolgens ingegaan op de vraag of de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC alleen eist dat het litigieuze voorwerp in het land van oorsprong wordt gekwalificeerd als een werk van toegepaste kunst dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, of ook eist dat het litigieuze voorwerp in het land van oorsprong feitelijk auteursrechtelijke bescherming geniet. Het hof heeft geoordeeld (rov. 111-116) dat de materiële-reciprociteitstoets alleen betrekking heeft op de

kwalificatie van het voorwerp. Vereist en tevens voldoende is volgens het hof dat het concrete voorwerp in het land van oorsprong wordt aangemerkt als werk van toegepaste kunst dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Het voorwerp behoeft dus niet feitelijk auteursrechtelijke bescherming te genieten in het land van oorsprong. Het oordeel van het hof komt erop neer dat een voorwerp dat in het land van oorsprong als werk van toegepaste kunst wordt aangemerkt, maar daar niet meer auteursrechtelijk wordt beschermd doordat bijvoorbeeld de beschermingsduur is verstreken, wel auteursrechtelijk wordt beschermd in het land waarvoor de bescherming wordt ingeroepen als in dat land de beschermingsduur niet is verstreken.

- 3.8 Vitra klaagt in onderdeel 1 van het middel in het incidentele beroep dat de materiële-reciprociteitstoets in deze zaak niet van toepassing is. De rechtsgrond die Vitra aanvoert ter onderbouwing van deze klacht kan niet ertoe leiden dat de materiële-reciprociteitstoets niet van toepassing is. De Hoge Raad verwijst in dit verband naar de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.8-5.12. De Hoge Raad ziet evenwel aanleiding om de stelling dat de materiële-reciprociteitstoets in deze zaak niet van toepassing is, te onderzoeken op een andere rechtsgrond dan in het middel is aangevoerd.
- 3.9 Het auteursrecht en de naburige rechten vallen binnen het toepassingsgebied van het VWEU.⁴ Art. 18 VWEU bepaalt dat binnen de werkingssfeer van het VWEU en het VEU en onverminderd bijzondere bepalingen, daarin gesteld, elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden is.⁵ Deze bepaling verplicht elke lidstaat van de EU een volledige gelijkheid van behandeling te verzekeren tussen eigen onderdanen en onderdanen van andere lidstaten van de EU die zich in een onder het recht van de EU vallende situatie bevinden.⁶ Uit art. 18 VWEU volgt dat de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC in een EU-lidstaat niet mag worden toegepast op een werk van toegepaste kunst dat als land van oorsprong een andere lidstaat van de EU heeft of waarvan de auteur een onderdaan is van een andere lidstaat van de EU.
- 3.10 Art. 18 VWEU is niet van toepassing als sprake is van een werk van toegepaste kunst dat als land van oorsprong een land van de Unie van Bern heeft dat geen lidstaat van de EU is (hierna: een derde land) en waarvan de auteur geen onderdaan van een lidstaat van de EU is. Hieruit volgt dat art. 18 VWEU niet in de weg staat aan toepassing van de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC op een werk van toegepaste kunst waarvan het land van oorsprong een derde land is en waarvan de auteur geen onderdaan is van een lidstaat van de EU. Dit blijkt voor de materiële-reciprociteitstoetsen van art. 7 lid 8 BC (beschermingsduur) en art. 14ter BC (volgrecht) ook uit art. 7 Richtlijn 2006/116/EG⁷ respectievelijk art. 7 Richtlijn 2001/84/EG⁸. Daarin is voorgeschreven dat deze materiële-

⁴ HvJEU 20 oktober 1993, zaken C-92/92 en C-326/92, ECLI:EU:C:1993:847 (Phil Collins e.a.), punt 27, en HvJEU 6 juni 2002, zaak C-360/00, ECLI:EU:C:2002:346 (Land Hessen/Ricordi), punt 24.

⁵ Zie ook art. 4 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.

⁶ HvJEU 20 oktober 1993, zaken C-92/92 en C-326/92, ECLI:EU:C:1993:847 (Phil Collins e.a.), punt 30 en 32, en HvJEU 6 juni 2002, zaak C-360/00, ECLI:EU:C:2002:346 (Land Hessen/Ricordi), punt 31.

⁷ 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 (gecodeerde versie), PbEU 2006, L 372/12.

⁸ Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, PbEG 2001, L 272/32.

reciprociteitstoetsen moeten worden toegepast tegen (derdelands werken van) onderdanen van een derde land.

- 3.11 De EU is geen partij bij de Berner Conventie en voor de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC ontbreekt Europese regulering. Daaruit wordt wel afgeleid dat lidstaten van de EU zelf mogen bepalen of zij de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC al dan niet buiten toepassing laten ten aanzien van een werk waarvan het land van oorsprong een derde land is of waarvan de auteur een onderdaan van een derde land is. Uit het RAAP-arrest⁹ van het HvJEU zou echter kunnen worden afgeleid dat de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC binnen de EU ook niet mag worden toegepast ten aanzien van een werk of auteur uit een derde land, hoewel de Berner Conventie (anders dan het in het RAAP-arrest aan de orde zijnde WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen 1996¹⁰ (hierna: WPPT)) geen deel uitmaakt van het recht van de EU. Wel heeft de EU zich in verdragen (TRIPS¹¹ en WIPO-Auteursrechtverdrag (WCT)¹²) ertoe verbonden zich te voegen naar art. 1-21 BC. Het voorgaande wordt hierna toegelicht.

Het RAAP-arrest

- 3.12 Aan het RAAP-arrest ligt het volgende ten grondslag. Art. 15 lid 1 WPPT kent uitvoerende kunstenaars het recht toe op één enkele billijke vergoeding voor een bepaald gebruik van fonogrammen. Deze enkele billijke vergoeding is een naburig recht. Art. 15 lid 3 WPPT maakt het mogelijk de toepassing van art. 15 lid 1 WPPT te beperken of uit te sluiten. Art. 4 lid 1 WPPT bepaalt dat iedere verdragsluitende partij onderdanen van andere verdragsluitende partijen moet behandelen als eigen onderdanen onder meer met betrekking tot de enkele billijke vergoeding. Art. 4 lid 2 WPPT bevat een materiële-reciprociteitstoets en bepaalt dat die verplichting tot gelijke behandeling niet van toepassing is voor zover een andere verdragsluitende partij gebruikmaakt van de voorbehouden die ingevolge art. 15 lid 3 WPPT zijn toegestaan. De EU en haar lidstaten zijn partij bij het WPPT. De enkele billijke vergoeding is in de EU gereguleerd in art. 8 lid 2 Richtlijn 2006/115/EG¹³. In het RAAP-arrest is de toepassing van de materiële-reciprociteitstoets van art. 4 lid 2 WPPT jegens Amerikaanse uitvoerende kunstenaars aan de orde. Voor het onderhavige geding is van belang het antwoord van het HvJEU op de derde prejudiciële vraag. Deze vraag houdt in of art. 15 lid 3 WPPT en art. 8 lid 2 Richtlijn 2006/115/EG aldus moeten worden uitgelegd dat voorbehouden waarvan door derde staten krachtens art. 15 lid 3 WPPT kennis is gegeven en die tot gevolg hebben dat het in art. 15 lid 1 WPPT neergelegde recht op één enkele billijke vergoeding op hun grondgebied wordt beperkt, in de EU ertoe leiden dat elke lidstaat van de EU aan het in art. 8 lid 2 Richtlijn 2006/115/EG neergelegde recht ten aanzien van onderdanen van die derde staten beperkingen kan stellen. (punt 76)

⁹ HvJEU 8 september 2020, zaak C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677 (RAAP/Phonographic Performance).

¹⁰ Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen van kunstenaars en inzake fonogrammen ('WPPT'), Genève, 20 december 1996, Trb. 1997, 319.

¹¹ Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom, Bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, Marrakesh, 15 april 1994, Trb. 1994, 235.

¹² Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrechten (1996), Genève, 20 december 1996, Trb. 1997, 318.

¹³ Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie), PbEU 2006, L 376/28.

Het HvJEU overweegt kort gezegd als volgt. De EU en haar lidstaten zijn niet gehouden om het in art. 15 lid 1 WPPT vastgestelde recht op één enkele billijke vergoeding onbeperkt toe te kennen aan de onderdanen van een derde staat die door middel van een voorbehoud de toekenning van een dergelijk recht op zijn grondgebied uitsluit of beperkt. Zij zijn evenmin gehouden om het recht op één enkele billijke vergoeding onbeperkt toe te kennen aan de onderdanen van een derde staat die geen partij is bij het WPPT. (punt 80-81) De noodzaak om een gelijk speelveld te bewaren voor deelname aan de handel in opgenomen muziek vormt een doelstelling van algemeen belang die een beperking van het in art. 8 lid 2 Richtlijn 2006/115/EG neergelegde naburige recht kan rechtvaardigen ten aanzien van de onderdanen van een derde staat die dit recht niet of slechts gedeeltelijk toekent. (punt 84) Het recht op één enkele billijke vergoeding is binnen de EU evenwel een naburig recht. Dit recht vormt bijgevolg een integrerend bestanddeel van het door art. 17 lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) verankerde recht op de bescherming van intellectuele eigendom. (punt 85) Derhalve is krachtens art. 52 lid 1 Handvest vereist dat elke beperking op de uitoefening van dat naburige recht bij wet wordt gesteld, wat inhoudt dat de rechtsgrond die de inmenging in dat recht toestaat zelf op duidelijke en nauwkeurige wijze moet bepalen in hoeverre de uitoefening van dat recht wordt beperkt. (punt 86) Het voorbehoud waarvan naar behoren kennis is gegeven in overeenstemming met art. 15 lid 3 WPPT voldoet niet aan dat vereiste. Daartoe is een duidelijke regel van het recht van de EU zelf vereist. (punt 87). Aangezien art. 8 lid 2 Richtlijn 2006/115/EG een geharmoniseerde regel is, staat het uitsluitend aan de wetgever van de EU en niet aan de nationale wetgevers om te bepalen of de toekenning van dit naburige recht in de EU moet worden beperkt ten aanzien van onderdanen van derde staten en, zo ja, om deze beperking op duidelijke en nauwkeurige wijze vast te leggen. (punt 88) Het HvJEU heeft de derde vraag als volgt beantwoord:

“Artikel 15, lid 3, van het Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen en artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moeten bij de huidige stand van het Unierecht aldus worden uitgelegd dat voorbehouden waarvan door derde staten krachtens artikel 15, lid 3, van dat verdrag kennis is gegeven en die tot gevolg hebben dat het in artikel 15, lid 1, van het Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen neergelegde recht op één enkele billijke vergoeding op hun grondgebied wordt beperkt, er in de Europese Unie niet toe leiden dat het in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 neergelegde recht ten aanzien van de onderdanen van die derde staten wordt beperkt. Dergelijke beperkingen kunnen evenwel door de Uniewetgever worden ingevoerd mits zij voldoen aan de vereisten van artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 verzet zich er dus tegen dat een lidstaat het recht op één enkele billijke vergoeding beperkt ten aanzien van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen die onderdaan zijn van die derde staten.”

Betekenis van het RAAP-arrest voor de toepassing van art. 2 lid 7 BC in de EU

3.13 Art. 2, aanhef en onder a, van Richtlijn 2001/29/EG¹⁴ bepaalt dat de lidstaten ten behoeve van auteurs met betrekking tot hun werken voorzien in het uitsluitende recht de reproductie van dit materiaal toe te staan of te verbieden. Uit het Infopaq-arrest volgt dat het begrip ‘werk’

¹⁴ Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PbEG 2001, L 167/10.

een geharmoniseerd Unierechtelijk begrip is.¹⁵ Het HvJEU overwoog in dat arrest dat de verschillende delen van een werk worden beschermd op grond van art. 2, onder a, Richtlijn 2001/29/EG op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk. Als aan deze voorwaarde is voldaan, komt aan een werk auteursrechtelijke bescherming toe.

- 3.14 Uit het Cofemel-arrest volgt – naar het oordeel van de Hoge Raad zonder redelijke twijfel – dat ook auteursrechtelijke bescherming toekomt aan een werk van toegepaste kunst dat voldoet aan het werkbegrip van art. 2 Richtlijn 2001/29/EG.¹⁶ Het HvJEU overwoog in dat arrest dat voorwerpen als werken in de zin van Richtlijn 2001/29/EG moeten worden aangemerkt als zij voldoen aan het werkbegrip en dat zij in die hoedanigheid auteursrechtelijke bescherming moeten genieten overeenkomstig Richtlijn 2001/29/EG (zie punt 35 en 48).
- 3.15 Uit het voorgaande volgt dat ook het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst een integrerend bestanddeel vormt van het door art. 17 lid 2 Handvest verankerde recht op de bescherming van intellectuele eigendom. Daarvan uitgaand roept het RAAP-arrest de vraag op of het EU-recht, in het bijzonder art. 52 lid 1 Handvest, ook voor de beperking van de uitoefening van het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst door de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC, vereist dat deze beperking bij wet wordt gesteld, wat dan inhoudt dat de rechtsgrond die de inmenging in dat recht toestaat zelf op duidelijke en nauwkeurige wijze moet bepalen in hoeverre de uitoefening van dat recht wordt beperkt.¹⁷ Bovendien kan uit het RAAP-arrest worden afgeleid dat het uitsluitend aan de EU-wetgever is (en niet aan de nationale wetgevers) om te bepalen of het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst in de EU door toepassing van art. 2 lid 7 BC kan worden beperkt ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat afkomstig is uit een derde land waarvan de auteur geen onderdaan van een lidstaat van de EU is en, zo ja, om deze beperking op duidelijke en nauwkeurige wijze vast te leggen.¹⁸ De EU-wetgever heeft, bij de huidige stand van het EU-recht, niet voorzien in een dergelijke beperking van de uitoefening van het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat EU-lidstaten, zolang daarin niet is voorzien, ten aanzien van werken van toegepaste kunst uit derde landen waarvan de auteur geen onderdaan is van een lidstaat van de EU, geen toepassing mogen geven aan de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC.

De toepassing van art. 351 lid 1 VWEU

- 3.16 Bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 hebben de lidstaten geen afbreuk willen doen aan hun eerder aangegane internationale verplichtingen. Art. 351 lid 1 VWEU luidt daarom:

¹⁵ HvJEU 16 juli 2009, zaak C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465 (Infopaq/Danske Dagblades), punt 37 en 39 en HvJEU 13 november 2018, zaak C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 (Levola Hengelo/Smilde Foods), punt 33. In deze zin ook HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, rov. 3.4 en HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036, rov. 4.1.2.

¹⁶ HvJEU 12 september 2019, zaak C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (Cofemel/G-Star). Vgl. nadien ook HvJEU 11 juni 2020, zaak C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton Bicycle/Chedech/Get2Get).

¹⁷ Vgl. HvJEU 8 september 2020, zaak C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677 (RAAP/Phonographic Performance), punt 86.

¹⁸ Vgl. HvJEU 8 september 2020, zaak C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677 (RAAP/Phonographic Performance), punt 88.

"De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten vóór 1 januari 1958 (...) gesloten tussen één of meer lidstaten enerzijds en één of meer derde staten anderzijds, worden door de bepalingen van de Verdragen niet aangetast."

- 3.17 Kwantum c.s. hebben naar voren gebracht dat de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC onder de reikwijdte van art. 351 lid 1 VWEU valt. In dat geval staat het Unierecht, wat er verder zij van het RAAP-arrest, niet aan de toepasselijkheid van art. 2 lid 7 BC in de weg.
- 3.18 Voorwaarde voor toepassing van art. 351 VWEU is dat de verdragsrechtelijke verplichting vóór 1 januari 1958 is aangegaan. De materiële-reciprociteitstoets van (de voorloper van) art. 2 lid 7 BC is op 26 juni 1948 (met de Brusselse herziening van de Berner Conventie) tot stand gekomen, en dus vóór 1 januari 1958.¹⁹ Nederland is op 16 november 1972 toegetreden tot de Brusselse herziening van de Berner Conventie, die voor Nederland op 7 januari 1973 in werking is getreden.²⁰ Dit is na 1 januari 1958. Hieruit volgt dat art. 351 VWEU niet van toepassing is als het gaat om de materiële-reciprociteitstoets toegepast door Nederland. Het beroep van Kwantum c.s. op art. 351 VWEU gaat in zoverre niet op.
- 3.19 De vorderingen van Vitra strekken zich ook uit tot België. Voor België is de Brusselse herziening van de Berner Conventie wel vóór 1 januari 1958 in werking getreden. De Belgische ratificatie vond plaats op 15 juli 1951, met als datum van inwerkingtreding 1 augustus 1951. Dit kan betekenen dat het beroep van Kwantum c.s. op art. 351 lid 1 VWEU wel opgaat voor zover Vitra's vorderingen zien op auteursrechtelijke bescherming in België.
- 3.20 De vraag is dan nog of het voor de auteursrechtelijke bescherming in België en de toepassing van art. 351 VWEU uitmaakt dat het land van oorsprong in deze zaak, de Verenigde Staten van Amerika, op 1 maart 1989 is toegetreden tot de Berner Conventie (Parijse versie), en de verplichtingen uit de Berner Conventie tegenover die specifieke verdragsstaat dus na 1 januari 1958 zijn ontstaan.

Redelijke twijfel

- 3.21 Gelet op hetgeen hiervoor in 3.11 en 3.13-3.20 is overwogen, is redelijke twijfel mogelijk over het antwoord op de vragen of de situatie die in dit geding aan de orde is, valt binnen de materiële werkingssfeer van het Unierecht en of zonder daartoe strekkende EU-regeling, in Nederland of in België de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC mag worden toegepast ten aanzien van een werk van toegepaste kunst uit een derde land zoals de Verenigde Staten van Amerika waarvan de auteur geen onderdaan is van een lidstaat van de EU. De Hoge Raad zal hierover prejudiciële vragen aan het HvJEU voorleggen.

Behandeling van de overige klachten

¹⁹ Zie hierover in meer detail de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.70.

²⁰ Zie voor de inwerkingtreding: Trb. 1973, 9 (onder G).

3.22 In het tussenarrest van 23 september 2022 is bij wijze van eindbeslissing geoordeeld dat de klachten vervat in de onderdelen 4 en 5 van het principale beroep gericht tegen het oordeel van het hof over slaafse nabootsing (rov. 175-221), niet tot cassatie kunnen leiden.

3.23 De behandeling van de overige klachten van de middelen in het principale en in het incidentele beroep zal worden aangehouden.

4. Omschrijving van de feiten en uitgangspunten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 2.3 tot 2.7 vermelde feiten en uitgangspunten, waarvan in deze procedure moet worden uitgegaan.

5. Vragen van uitleg

1. Valt de situatie die in dit geding aan de orde is, binnen de materiële werkingssfeer van het Unierecht?

Voor zover de hiervoor vermelde vraag bevestigend moet worden beantwoord, worden bovendien de hiernavolgende vragen voorgelegd.

2. Brengt de omstandigheid dat het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst een integrerend bestanddeel vormt van het door art. 17 lid 2 Handvest verankerde recht op bescherming van intellectuele eigendom, mee dat het EU-recht, in het bijzonder art. 52 lid 1 Handvest, voor de beperking van de uitoefening van het auteursrecht (in de zin van Richtlijn 2001/29/EG) op een werk van toegepaste kunst door toepassing van de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC, vereist dat deze beperking bij wet wordt gesteld?

3. Moeten de art. 2, 3 en 4 van Richtlijn 2001/29/EG en de art. 17 lid 2 en 52 lid 1 Handvest, gelezen tegen de achtergrond van art. 2 lid 7 BC, aldus worden uitgelegd dat het uitsluitend aan de EU-wetgever (en niet aan nationale wetgevers) is om te bepalen of de uitoefening van het auteursrecht (in de zin van Richtlijn 2001/29/EG) in de EU door toepassing van de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC kan worden beperkt ten aanzien van een werk van toegepaste kunst waarvan het land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie een derde land is en waarvan de auteur geen onderdaan van een lidstaat van de EU is en, zo ja, om deze beperking op duidelijke en nauwkeurige wijze vast te leggen (vgl. HvJEU 8 september 2020, zaak C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677)?

4. Moeten de art. 2, 3 en 4 Richtlijn 2001/29/EG, gelezen in samenhang met de art. 17 lid 2 en 52 lid 1 Handvest, aldus worden uitgelegd dat zolang de EU-wetgever niet heeft voorzien in een beperking van de uitoefening van het auteursrecht (in de zin van Richtlijn 2001/29/EG) op een werk van toegepaste kunst door toepassing van de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC, de EU-lidstaten deze toets niet mogen toepassen ten aanzien van een werk van toegepaste kunst waarvan het land van

oorsprong in de zin van de Berner Conventie een derde land is en waarvan de auteur geen onderdaan van een lidstaat van de EU is?

5. Is in de omstandigheden als in dit geding aan de orde en gezien het totstandkomingstijdstip van (de voorloper van) art. 2 lid 7 BC, voor België voldaan aan de voorwaarden van art. 351 lid 1 VWEU, zodat het België om die reden vrijstaat om de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC toe te passen, rekening houdend met het feit dat in deze zaak het land van oorsprong op 1 mei 1989 tot de Berner Conventie is toegetreden?

6. **Beslissing**

De Hoge Raad verzoekt het HvJEU over de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het HvJEU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.J. Kroeze als voorzitter en de raadsheren C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock en G.C. Makkink, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.J.P. Lock op 31 maart 2023.

20/03272

Ondertekening Arrest

ECLI:NL:HR:2023:508

Handtekeningen

Tisseur, T.

Lock, mr. F.J.P.

[Faint handwritten signatures]

**Uitgegeven voor grosse
De Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden**

- 4 APR. 2023



[Handwritten signature]