

# RECHTSPRAAK JURISPRUDENCE

## INSOLVENTIE / INSOLVABILITÉ

---

### BENELUX GERECHTSHOF 22 JUNI 2007

---

#### INTELLECTUELE RECHTEN

**Tekening of model – Benelux – Verkrijging van het recht – Depot en inschrijving – Bestelling met het oog op gebruik in handel of nijverheid – Geen vereiste van depot – Opdrachtgever als ontwerper – Vereiste van verhandeling door opdrachtgever – Eenmalig verhuur**

*Voor de toepassing van artikel 6, lid 2 (oud) BTMW (art. 3.8, lid 2 BVIE) is niet vereist dat de tekening of het model is gedeponeerd.*

*De opdrachtgever wordt niet beschouwd als de ontwerper van een tekening of model als dit in opdracht wordt ontworpen, met het oog op gebruik in handel en nijverheid, zonder dat een voortbrengsel waarin dit model of deze tekening is belichaamd, het voorwerp is van verhandeling door de opdrachtgever.*

*Een model dat is belichaamd in een voortbrengsel dat door de ontwerper wordt verhuurd voor eenmalig gebruik en niet is ontworpen met het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, wordt niet beschouwd als een model ontworpen met het oog op gebruik in handel en nijverheid.*

#### DROITS INTELLECTUELS

**Dessins ou modèles – Benelux – Acquisition du droit – Dépôt et enregistrement – Commande en vue d’une utilisation commerciale ou industrielle – Pas de dépôt exigé – Commettant comme créateur – Exigence de commercialisation par le commettant – Location pour un usage**

*Il n’est pas requis que le dessin ou modèle soit déposé pour l’application de l’article 6, alinéa 2 (ancien) de la LBDM (art. 3.8, al. 2 CBPI).*

*Le commettant n’est pas considéré comme le créateur d’un dessin ou modèle, lorsqu’un dessin ou modèle est créé sur commande en vue d’une utilisation commerciale ou industrielle, sans que le produit dans lequel ce dessin ou modèle est incorporé soit l’objet d’une commercialisation par le commettant.*

*Le modèle incorporé dans un produit qui est loué pour un usage unique par le créateur et qui n’a pas été créé en vue de sa fabrication ou commercialisation par le commettant, ne peut pas être considéré comme modèle créé en vue d’une utilisation commerciale et industrielle.*

#### *Electrolux Home Products/SOFAM*

**Zet.: J. Jentgen (president), Davids (tweede vicepresident), M.-P. Engel, A.M.J. van Buchem-Spapens, L. Mousel (rechters), F. Fischer, E.J. Numann, E. WaÛters en R. Boes (plaatsvervangend rechters)**

**O.M.: G. Dubrulle (plv. advocaat-generaal)**

#### **Prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie (België)**

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2006/3 het volgende arrest gewezen.

1. Bij arrest van 1 juni 2006 heeft het Hof van Cassatie van België in de zaak C.05.0371.N van Electrolux Home Products BV (verder te noemen Electrolux), tegen de Multimediaalmaatschappij van de Auteurs van de Visuele Kunsten, afgekort SOFAM CVBA (verder te noemen SOFAM), vragen van uitleg gesteld over artikel 6, lid 2 van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW).

#### **Ten aanzien van de feiten**

2. Uit het arrest van het Hof van Cassatie blijken navolgende feiten:

SOFAM is een beheersmaatschappij die houdster is van de auteursrechten van haar vennoten. Bij toetreding doen de leden afstand van al hun auteursrechten in haar voordeel.

D. De Kempeneer is vennoot van SOFAM. Hij is een designer die zijn beroep uitoefent onder de benaming “Conceptor’s Office & Services”.

Electrolux verdeelt elektrische huishoudapparaten onder de merken AEG, Electrolux en Zanussi.

Voor de periode van 1996 tot 1998 heeft D. De Kempeneer elk jaar een stand verwezenlijkt voor Electrolux voor de beurs Batibouw.

Voor de beurs van 1998 maakte D. De Kempeneer op 17 december 1997 een offerte. Als totale huurprijs (“prix total de location”) werd een bedrag van 6.986.500 BEF, thans 173.190,81 EUR, exclusief BTW, opgegeven.

Electrolux aanvaardde deze offerte.

De beursstand werd uitgevoerd en D. De Kempeneer factureerde het bedrag van 6.986.500 BEF, vermeerderd met de BTW, wat door Electrolux volledig werd voldaan. Dit bedrag omvat een bedrag van 5.752.890 BEF aan uitvoeringskosten, die D. De Kempeneer aan zijn onderaannemers betaalde.

Voor haar deelname aan de beurs Batibouw van 1999 deed Electrolux geen beroep op D. De Kempeneer.

SOFAM meende evenwel dat Electrolux in 1999 een stand heeft laten maken die zeer sterk geleet op de stand die in 1998 door D. De Kempeneer werd gemaakt, minstens wat de onderdelen Electrolux en Zanussi betrof.

SOFAM stelde Electrolux in gebreke bij brief van 28 juli 1999. Electrolux zou een inbreuk hebben gepleegd op de auteursrechten van D. De Kempeneer door de stand minstens gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren zonder zijn voorafgaande toestemming. Zij vorderde hiervoor een schadevergoeding.

Electrolux betwistte de inhoud van dit schrijven bij brief van 21 september 1999, stellende dat de stand niet van auteursrechtelijke bescherming kon genieten nu hij niet voldeed aan de vereiste van een “duidelijk kunstzinnig karakter” bedoeld in artikel 21, 1° van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen. In latere briefwisseling bleven de partijen op hun standpunt.

3. Het Hof van Cassatie beslist in zijn arrest van 1 juni 2006 iedere nadere beslissing aan te houden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vragen:

*“1. Is het vereist voor de toepassing van artikel 6, 2. van de BTMW, in de versie zoals van toepassing vóór zijn wijziging door het Protocol van 20 juni 2002, dat de tekening of het model zou zijn gedeponereerd?”*

*2. Moet de opdrachtgever worden beschouwd als de ontwerper van een tekening of model, in de zin van artikel 6, 2. van de BTMW, in de versie zoals van toepassing vóór zijn wijziging door het Protocol van 20 juni 2002, indien een model of tekening in opdracht wordt ontworpen, met het oog op gebruik in handel of nijverheid, zonder dat dit model of deze tekening vervaardigd of verhandeld wordt door de opdracht-*

*gever? In het bijzonder: kan het model dat wordt verhuurd voor eenmalig gebruik, wat uitsluit dat het model wordt ontworpen met het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, beschouwd worden als een model ontworpen met het oog op gebruik in handel en nijverheid?”*

### Ten aanzien van het verloop van het geding

(...)

### Ten aanzien van het recht

#### Over de eerste vraag

8. Krachtens artikel 3, lid 1 van de BTMW, zoals van toepassing tot de inwerkingtreding van het Protocol van 20 juni 2002, werd het uitsluitend recht op een tekening of model verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Beneluxgebied. Sedert de inwerkingtreding van genoemd Protocol werd ingevolge het daarbij gewijzigde artikel 3, lid 1, dat uitsluitend recht verkregen door de inschrijving van het depot, verricht binnen het Beneluxgebied. Thans geldt de gelijkkluidende bepaling van artikel 3.5, lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Artikel 3, lid 1 van de BTMW, zoals van toepassing tot de inwerkingtreding van het Protocol van 20 juni 2002, is te dezen van toepassing.

9. Krachtens artikel 5, lid 1 van de BTMW, dat in dit opzicht niet werd gewijzigd door het Protocol van 20 juni 2002, thans artikel 3.7, lid 1 van het BVIE, is het de ontwerper van het model of de tekening die bij uitsluiting het recht heeft het depot te verrichten.

10. Artikel 6, lid 2 van de BTMW, dat door het Protocol van 20 juni 2002 evenmin is gewijzigd – en thans is vervangen door artikel 3.8, lid 2 van het BVIE – bepaalt dat, indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

11. Uit deze voorschriften, in onderling verband beschouwd, volgt dat artikel 6, lid 2 van de BTMW – evenals artikel 6, lid 1 – dat onder de daar omschreven omstandigheden een ander als ontwerper aanwijst dan degene door wiens inspanningen het model of de tekening tot stand is gekomen, mede betrekking moet hebben op niet-gedeponereerde modellen of tekeningen. Anders zou de BTMW verhinderen dat die ander, de opdrachtgever of de werkgever, reeds voor het depot – thans de inschrijving van het depot – tot de uitvoering van het voortbrengsel overeenkomstig het model zou kunnen overgaan. Zonder het bepaalde in artikel 6, lid 2 van de BTMW, zou deze ander immers jegens de werkelijke ontwerper de bevoegdheid missen tot het deponeren van een nog niet gedeponereerd model of tekening.

12. Op de eerste vraag dient aldus te worden geantwoord dat het voor de toepassing van artikel 6, lid 2 van de BTMW niet is vereist dat de tekening of het model is gedeponeed.

#### **Over de tweede vraag**

13. Voor de toepassing van artikel 6, lid 2 van de BTMW, zoals hierboven is uitgelegd, is vereist dat de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

14. Uit de *Memorie van Toelichting* bij het Beneluxverdrag en de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, *Benelux-Publicatieblad* 1966-6, bladzijde 40, blijkt dat dit het geval is als een standaardmodel wordt ontworpen met het oog op de vervaardiging daarvan op industriële schaal in het bedrijf van de opdrachtgever.

Als daarentegen de opdracht met een ander doel werd gegeven, komt het recht tot depot aan de werkelijke ontwerper toe en dit is volgens die *Memorie van Toelichting* het geval als bijvoorbeeld opdracht werd gegeven voor het ontwerpen van een model voor een voorwerp dat voor particuliere doeleinden is bestemd.

Aldus moet een naar het model vervaardigd voortbrengsel zelf het voorwerp zijn van de verhandeling.

Als het model wordt vervaardigd door de opdrachtgever of in zijn opdracht, zonder dat een naar dit model vervaardigd voortbrengsel voorwerp is van de verdere verhandeling door de opdrachtgever zelf of, met zijn toestemming, door een derde, wordt de opdrachtgever niet als ontwerper van het model beschouwd.

15. Hieruit volgt dan dat enkel de opdrachtgever die van plan is een voortbrengsel naar het model te vervaardigen en vervolgens te verhandelen, als ontwerper moet worden beschouwd.

16. Hieruit volgt eveneens dat als het model in opdracht wordt ontworpen, niet met het oog op verhandeling, maar enkel met het oog op verhuur “voor eenmalig gebruik” door de ontwerper van een door hem naar dat model vervaardigd voortbrengsel, niet is voldaan aan de vereiste van een model ontworpen met het oog op gebruik in handel en nijverheid in de zin van artikel 6, lid 2 van de BTMW.

17. Aldus moet worden geantwoord op de tweede vraag:

De opdrachtgever wordt niet beschouwd als de ontwerper van een tekening of model, in de zin van artikel 6, lid 2 van de BTMW, als een model of tekening in opdracht wordt ontworpen, met het oog op gebruik in handel of nijverheid, zonder dat een voortbrengsel waarin dit model of deze tekening is belichaamd, het voorwerp is van verhandeling door de opdrachtgever.

Een model dat is belichaamd in een voortbrengsel dat door de ontwerper wordt verhuurd voor eenmalig gebruik en niet is ontworpen met het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, wordt niet beschouwd als een model ontworpen met het oog op gebruik in handel en nijverheid.

#### **Ten aanzien van de kosten**

(...)

#### **Verklaring voor recht**

##### ***Met betrekking tot vraag 1***

21. Voor de toepassing van artikel 6, lid 2 van de BTMW is niet vereist dat de tekening of het model is gedeponeed.

##### ***Met betrekking tot vraag 2***

22. De opdrachtgever wordt niet beschouwd als de ontwerper van een tekening of model, in de zin van artikel 6, lid 2 van de BTMW, als een model of tekening in opdracht wordt ontworpen, met het oog op gebruik in handel of nijverheid, zonder dat een voortbrengsel waarin dit model of deze tekening is belichaamd, het voorwerp is van verhandeling door de opdrachtgever.

Een model dat is belichaamd in een voortbrengsel dat door de ontwerper wordt verhuurd voor eenmalig gebruik en niet is ontworpen met het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, wordt niet beschouwd als een model ontworpen met het oog op gebruik in handel en nijverheid.

(...)

## Noot

*De overgang van auteursrechten op niet-gedeponeerde tekeningen en modellen*Jeff Keustermans<sup>1</sup>

Het geannoteerde arrest beantwoordt twee vragen over de toepassing van artikel 23 *juncto* artikel 6, 2. van de eenvoudige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW). Vandaag wordt deze materie geregeld door de artikel 3.29. en artikel 3.8., lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

De achterliggende feiten betreffen een beursstand die door de ontwerper werd verhuurd aan Electrolux, op wiens verzoek de stand was ontworpen. De vraagstelling aan het Benelux-Gerechtshof gaat ervan uit dat de beursstand kwalificeert voor bescherming als model onder de BTMW<sup>2</sup>. In casu werd door geen der partijen een depot verricht, een voorwaarde om van de specifieke bescherming als tekening en/of model onder de BTMW te genieten<sup>3</sup>.

Dergelijke (nog) niet gedeponeerde modellen kunnen evenwel ook in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming indien zij de voorwaarden voor dergelijke bescherming vervullen. Auteursrechten ontstaan bij de oorspronkelijke auteur en gaan in principe slechts over door uitdrukkelijk akkoord tussen auteur en verkrijger<sup>4</sup>.

Artikel 6.2. BTMW, vandaag artikel 3.8., lid 2 BVIE, bepaalt daarentegen dat wanneer een model is ontworpen op bestelling, degene die de bestelling heeft gedaan, als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gebeurd met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin het model is belichaamd. Deze oplossing verschildt manifest van de hierboven beschreven algemene regel in het auteursrecht.

De eerste vraag die zich stelde was of Electrolux zich op de mechaniek van artikel 6.2. BTMW kon beroepen om de auteursrechten op de beursstand te bekomen. Volgens artikel 23 BTMW, vandaag artikel 3.29. BVIE, komt het auteursrecht op een model dat "*onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 6 werd ontworpen*" toe aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als ontwerper

wordt beschouwd. Maar geldt deze bepaling ook voor niet-gedeponeerde tekeningen en modellen?

De advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof kwam in zijn conclusie tot het volgende besluit: "*Aangezien voor de bescherming van de BTMW, overeenkomstig zijn artikel 3, lid 1, een depot vereist [is], is ook voor de toepassing van artikel 6, 2. van deze wet een depot van het model vereist*"<sup>5</sup>. Niet-gedeponeerde modellen zouden dus niet de regeling van artikel 6, 2. volgen. De redenering van de advocaat-generaal loopt m.i. mank omdat het in casu net niet de bescherming van een model onder de BTMW betreft, maar wel de bescherming onder de Auteurswet. Om van auteursrechten te kunnen genieten dienen de vereisten van de Auteurswet te worden vervuld, niet deze van de BTMW. Artikel 23 BTMW bepaalt niet anders dan dat de vraag wie de bescherming onder de Auteurswet geniet, moet worden opgelost volgens de principes van artikel 6.2. BTMW<sup>6</sup>.

Het Benelux-Gerechtshof volgde de advocaat-generaal niet en stelde dat het voor toepassing van artikel 6.2. BTMW op het domein van de auteursrechten niet is vereist dat de tekening of het model is gedeponeerd. Indien men anders zou oordelen, aldus het Hof, zou de BTMW verhinderen dat de opdrachtgever reeds voor de inschrijving van het depot tot de uitvoering van het voortbrengsel overeenkomstig het model zou kunnen overgaan. De opdrachtgever zou jegens de werkelijke ontwerper tevens de bevoegdheid missen tot het deponeren van een nog niet gedeponeerd model<sup>7</sup>.

Reeds eerder hadden Michaux en de Visscher gewezen op problemen die in het omgekeerde geval kunnen ontstaan, bijvoorbeeld in geval van overdracht van de rechten op het ontwerp door de ontwerper alvorens de opdrachtgever tot inschrijving van het depot is overgegaan<sup>8</sup>.

Voor het geval dat de toepassing van artikel 6.2. BTMW zou leiden tot overdracht van de rechten op het niet-gedeponeerde model, zoals in casu door het Hof is beslist, had de ontwerper van de beursstand nog een argument achter de

<sup>1</sup> Advocaat De Bandt Keustermans & Van den Brande.

<sup>2</sup> Terwijl de feiten in casu een model ontworpen in opdracht betreffen, gelden dezelfde principes voor tekeningen, alsook voor tekeningen en modellen ontworpen door een werknemer in de uitoefening van zijn functie, waarvan de werkgever ingevolge art. 6, 1. BTMW, vandaag art. 3, 8., lid 1 BVIE, als ontwerper wordt beschouwd.

<sup>3</sup> BTMW, art. 3.1.; BVIE art. 3, 5., lid 1.

<sup>4</sup> Auteurswet, art. 3 § 1.

<sup>5</sup> Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle, randnr. 6. In dezelfde zin nog, Rb. Brussel 28 maart 2007, *ICIP, Ing.-Cons.* 2007, 357 met afkeurende noot van F. GEVERS.

<sup>6</sup> In dezelfde zin: F. DE VISSCHER, noot onder het arrest *ICIP, (Ing.-Cons.)* 2007, (388), 389.

<sup>7</sup> Arrest, randnr. 11.

<sup>8</sup> F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Brussel, 2000, 189, nr. 229.

hand. Artikel 6.2. BTMW voorziet immers dat de overdracht slechts plaatsvindt “mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd”. Of deze voorwaarde in de voorliggende feiten vervuld is, vormt de tweede vraag waarop het Benelux-Gerechtshof een antwoord formuleerde.

De oorspronkelijke beursstand van de ontwerper was in 1998 voor Batibouw verhuurd aan Electrolux, die voor 1999 een andere, volgens de ontwerper sterk gelijkende beursstand had laten bouwen. De ontwerper nam het standpunt in dat de voorwaarde uit artikel 6, 2. BTMW niet vervuld is.

Het Benelux-Gerechtshof en de advocaat-generaal<sup>9</sup> volgen dat standpunt. Beide verwijzen naar de Memorie van Toelichting bij het Beneluxverdrag en de BTMW<sup>10</sup>. Het Hof stelt dat het vereist is dat een standaardmodel wordt ontworpen met het oog op de vervaardiging daarvan op industriële schaal en/of verhandeling door de opdrachtgever. Electrolux maakt en verdeelt elektrische huishoudtoestellen en heeft de beursstand niet besteld om andere exemplaren ervan te produceren of deze te verhandelen. Onder dit principe bekomt Electrolux dan ook geen rechten.

De meningen van de commentatoren over deze beslissing zijn verdeeld. Gielen meent dat het Hof de wet juist interpreteert<sup>11</sup>. De Visscher wijst er m.i. terecht op dat het Hof de *Memorie van Toelichting* verkeerd leest<sup>12</sup>. Deze *Memorie* beschrijft m.i. niet de rechtsregel die de advocaat-generaal en het Hof er in menen te lezen. Ik citeer uit de *Memorie*: “Indien het model op bestelling ontworpen is, komt dit recht aan de opdrachtgever toe, als de opdracht werd gegeven met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het model; dit is het geval wanneer een standaardmodel wordt ontworpen met het oog op de vervaardiging daarvan op industriële schaal in het bedrijf van de opdrachtgever. Indien daarentegen de opdracht met een ander doel werd gegeven, bijvoorbeeld indien opdracht werd gegeven voor

*het ontwerpen van een model voor een voorwerp dat voor particuliere doeleinden [in de Franse versie: à des fins privées] bestemd is, komt het recht tot depot aan de ontwerper toe.”* In de *Memorie* lezen we geen algemene regel doch slechts een voorbeeld van “gebruik in handel of nijverheid”. Er wordt ook een ander voorbeeld gegeven, nl. de particuliere aanwending, zijnde een aanwending zonder gebruik in handel of nijverheid.

De advocaat-generaal stelt dat artikel 6.2. BTMW moet beschouwd worden als een uitzondering op de regel. Daarom dienen de voorwaarden restrictief te worden geïnterpreteerd<sup>13</sup>. Volgens het Hof dus uiterst restrictief.

De vraag stelt zich of het nodig was voorbereidende werken te consulteren nu de tekst in de gangbare betekenis duidelijk lijkt<sup>14</sup>. Het Hof schrijft zelf over “verhuur ‘voor eenmalig gebruik’”<sup>15</sup>. Het aanwenden van een in opdracht ontworpen beursstand op Batibouw stemt m.i. overeen met het gebruik van de beursstand, en wanneer dit op een handelsbeurs gebeurt lijkt dat toch erg sterk op “in de handel of nijverheid”.

Besluit: de eerste beslissing van het Hof, die maakt dat de overgang van rechten voorzien in artikel 6.2. BTMW, vandaag artikel 3.8., lid 1 BVIE, ook geldt voor auteursrechten op niet-gedeponeerde tekeningen en modellen kan worden bijgetreden. De tweede beslissing is mede vanuit haar summier motivering moeilijker te begrijpen en bij te treden. Het is de vraag of het Hof in de toekomst de vereiste van vervaardiging of verhandeling – door de opdrachtgever – van het voortbrengsel waarin het model is belichaamd zal handhaven. Het is evenwel onbetwistbaar dat men in het arrest minstens moet lezen dat het Hof meent dat het “gebruik” bedoeld in artikel 6.2. BTMW restrictief moet worden geïnterpreteerd en blijk moet geven van voldoende intensiteit. Het eenmalig huren van een op bestelling ontworpen beursstand voldoet volgens het Hof niet aan de vereiste van “gebruik in handel en nijverheid”.

<sup>9</sup> Concl. adv.-gen. G. Dubrulle, randnrs. 7 tot 9.

<sup>10</sup> Arrest, randnr. 14.

<sup>11</sup> Ch. GIELEN, noot onder het arrest, *I.E.R.* 2007, 310.

<sup>12</sup> F. DE VISSCHER, *o.c.*, 389.

<sup>13</sup> Concl. adv.-gen. G. Dubrulle, randnr. 8.1, met verwijzing naar H. VANHEES, *Het Beneluxmodel*, 2006, 97.

<sup>14</sup> W. VAN GERVEN, *Beginselen van Belgisch privaatrecht – algemeen deel*, 1973, 57, nr. 18 met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak van het Hof van Cassatie.

<sup>15</sup> Arrest, randnr. 16.