

## Rechtsvragen

### Beantwoording rechtsvraag (294) Intellectuele eigendom

Dr.mr. M.S.C. Bakker\*

#### Vraag

Timmermans, Schaafsma, Boorman en Van der Pen hebben in december 1975 een maatschap opgericht.

Alle vier zijn zij vormgevers en maken design meubelen, interieur-elementen (lampen) en 'hebbedingetjes'. Het merendeel van hun ontwerpen wordt ook daadwerkelijk in productie genomen voor rekening en risico van de maatschap. Om redenen van artistiek idealisme leggen de maatschapsleden niets vast omtrent tekening- en modelrechten, exploitatierechten en dergelijke.

In mei 1999 besluit Van der Pen uit de maatschap te stappen en hij deelt de anderen mee dat hij als ontwerper actief blijft. Per 1 juni treedt hij uit. Op grond van de maatschapsovereenkomst zijn de overige maten van mening dat Van der Pen na uittreding geen (exploitatie)rechten heeft ten aanzien van de ontwerpen die hij tijdens zijn deelname aan de maatschap heeft gemaakt.

Artikel 12 van de maatschapsovereenkomst luidt namelijk:

- a in geval van uittreding van een van de leden van de maatschap zullen de overige maten de maatschap voortzetten;
- b alle industriële en intellectuele rechten zullen achterblijven bij de voortzettende maten.

In september 1999 richten Timmermans, Schaafsma en Boorman de BV *Ars Pauperibus* op, waarmee zij hun activiteiten voortzetten die ze voorheen als maatschap verrichten. Zij dragen ook 'alle hen toekomende rechten van intellectuele eigendom' over aan de BV.

In oktober 2000 besluiten Timmermans, Schaafsma en Boorman om ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de samenwerking een CD-rom uit te brengen waarop alle producten die in de loop der tijd door de (leden van de) maatschap zijn ontworpen en op de markt gebracht, staan afgebeeld. Bovendien zijn de afbeeldingen op te vragen naar kleur, dan wel naar grootte, dan wel naar maker, dan wel naar type.

De BV *Ars Pauperibus* geeft opdracht voor het samenstellen en de productie aan een kleine producent, *Art-CD VoF*. Een van de vennoten in die VoF is mevrouw Zwarts, toevallig de ex-partner van Van der Pen, die in 1992 van Van der Pen gescheiden is. De CD zal

worden verpakt in een zeshoekig doosje dat heel sterk lijkt op een sierverpakking voor luxe bierviltjes waarvoor Van der Pen in 1988 het ontwerp en een proefmodel heeft gemaakt maar dat destijds niet in productie is genomen.

Van der Pen is tegen dat CD-project en hij wendt zich tot u om advies. Bij de door u gearrangeerde voorbesprekingen beroepen Timmermans, Schaafsma en Boorman zich op de toenmalige maatschapsovereenkomst (met name art. 12), en mevrouw Zwarts laat weten dat zij en Van der Pen indertijd in volledige gemeenschap van goederen waren getrouwd en dat het idee van een zeshoekig doosje voor bierviltjes van haar afkomstig was. Zij stuurt ten bewijze van haar stelling haar schetsen naar u op.

Van der Pen wordt steeds bozer en wil dat u via rechterlijke tussenkomst het hele CD-project laat stopzetten.

— Hoe beoordeelt u de positie van Van der Pen, BV *Ars Pauperibus* en mevrouw Zwarts?

— Wat kunt u in een aan te spannen procedure — met redelijke kans op succes — vorderen en op welke gronden? Geef daarbij ook aan wat u (alsnog) buiten de procedure laat.

#### Antwoord

De rechtsvraag, die nauw aansluit bij een werkelijk praktijkgeval, heeft uiteraard een auteursrechtelijke kern. Die laat zich oplossen door, zoals gebruikelijk, de casus aan een systematische auteursrechtelijke scan te onderwerpen. Er zitten echter ook aspecten aan die degenen die zich zouden wagen aan een antwoord hadden moeten uitlokken tot creativiteit aan de randen van het auteursrecht. Het ging daarbij met name om de overdracht van onbepaalde en/of toekomstige goederen, en om het opzetten van een mogelijke redenering (eventueel onder aanvulling van feiten) die meer zicht geven op de 'verblijfplaats' van auteursrechten na scheiding.

Wellicht hebben die twee uitweidingen, als be-

\* Martijn Bakker is docent intellectueel eigendomsrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Techni-

sche Universiteit Eindhoven.

klimmingen *hors catégorie*, teveel gevergd van het beoogde publiek en hebben tal van goedwillenden er alsnog de bijl bij neergegoid. Hoe dan ook bereikte mij slechts één inzending. Helaas voldeed dat antwoord echter niet aan de eisen die gesteld moeten worden aan een prijswinnende inzending, zodat de prijs in kas blijft.

#### *De positie van Van der Pen*

Tussen Van der Pen en de overige leden van de vroegere maatschap staat vast dat Van der Pen de (fysiek) maker is van een aantal ontwerpen en producten. De vraag is nu, bij wie het auteursrecht rust op het moment van uittreden van Van der Pen. Is het auteursrecht op die werken ooit bij een ander dan Van der Pen terechtgekomen, met andere woorden: zijn er rechtverkrigenden? En betekent dat onverkort, dat Van der Pen zich niet meer kan verzetten tegen de afbeelding van de door hem gemaakte werken op een CD-rom?

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk of van diens rechtverkrigenden, om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, zo is de strekking van artikel 1 Auteurswet (Aw). De BV Ars Pauperibus wil, blijkbaar als rechtverkrigende, een CD-rom met afbeeldingen van allerlei objecten laten maken. Is het vervaardigen van zo'n digitale informatiedrager een auteursrechtelijk relevante handeling?

Het gaat in dit geval om producten die een zekere artistieke of esthetische waarde hebben, zodat we, bij gebrek aan aanwijzingen die tot een andere conclusie moeten leiden, ervan mogen uitgaan dat het 'werken' zijn in de zin van artikel 10 lid 1 Aw, en meer in het bijzonder de daar onder 11° genoemde 'werken van toegepaste kunst en modellen van nijverheid'.

Het begrip 'verveelvoudigen' is, niet-limitatief, omschreven in artikel 13 Aw. Voor het maken van de bedoelde CD-rom moeten de producten worden gefotografeerd en die foto's moeten, voor zover het niet reeds onmiddellijk digitale opnamen zijn, worden gedigitaliseerd. Vervolgens worden die digitale bestanden opgeslagen op een drager, de CD-rom. Zowel het (digitaal) fotograferen van een werk als het digitaliseren van een niet digitale foto en het opslaan, dat wil zeggen: kopiëren, van elk digitaal bestand is elk voor zich een verveelvoudiging.<sup>1</sup> Elk van die

handelingen vereist dus op grond van artikel 1 Aw de toestemming van de auteursrechthebbende, en de auteursrechthebbende kan zich verzetten tegen die handelingen wanneer hij daar geen toestemming voor heeft gegeven.

In dit geval stellen de voormalige maten zich blijkbaar op het standpunt dat Van der Pen na uittreding geen rechthebbende (meer) is en dat zijzelf als rechthebbenden de bevoegdheid hebben om de rechten te (laten) exploiteren via de BV Ars Pauperibus c.q. de vennootschap onder firma Art-CD.

Om de standpunten te beoordelen, moeten drie mogelijkheden worden nagelopen: het auteursrecht berust (nog steeds) bij Van der Pen als fysiek maker, het berust van rechtswege bij een ander dan de fysiek maker, of de fysiek maker heeft zijn rechten geheel of gedeeltelijk overgedragen aan een rechtverkrigende.

Hoe gaat het ontwerpproces in de praktijk? De ontwerper maakt tekeningen en prototypen, totdat er uiteindelijk een productierijp object is ontstaan. Rechthebbende op al deze 'werken' in de zin van artikel 10 lid 1 Aw, respectievelijk onder 8° (ontwerpen en schetsen) en 11° (werken van toegepaste kunst en modellen van nijverheid) is de ontwerper-zelf, de 'maker' in de terminologie van de Auteurswet, op grond van artikel 4 lid 1 Aw, de hoofdregel.

Dat zou anders kunnen zijn, wanneer de ontwerper in loondienst is. Artikel 7 Aw bepaalt immers: 'Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd.'

Maar was Van der Pen tot het moment van uittreden uit de maatschap *in dienst* van de maatschap? Hij was maat, en dat is niet hetzelfde als een dienstverband met de maatschap. Met andere woorden, het auteursrecht op de ontwerpen en prototypen is niet via artikel 7 Aw bij de andere leden van de maatschap terechtgekomen.

Verder doet zich in het geval van een maatschap een bijzondere complicatie voor. Een maatschap heeft immers, anders dan een ven-

1 Zie ook Ch. Gielen, D.W.F. Verkade, *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*. Kluwer, Deventer 1998,

art. 13 Aw, aantekening 2.

nootschap onder firma, geen afgescheiden vermogen.<sup>2</sup> Het auteursrecht kan bijgevolg niet bij 'de maatschap' berusten, of terechtkomen. Wel is voorstelbaar dat de fysiek maker (Van der Pen) en de overige maten gezamenlijk auteursrechthebbenden zijn, of worden, bijvoorbeeld door overdracht. De formulering van artikel 12 van de maatschapsovereenkomst is dan ook correct: niet de maatschap, maar de maten zouden in principe rechthebbenden kunnen zijn.

Het voorgaande is ook van belang voor de vraag of artikel 8 Aw van toepassing kan zijn. Als de producten zonder vermelding van Van der Pen als maker op de markt waren gebracht (openbaargemaakt) door een vennootschap onder firma, zou die vof als maker hebben te gelden, tenzij partijen anders waren overeengekomen. Maar geldt dit ook voor een maatschap? De jurisprudentie en de literatuur zwijgen op dit punt. Het antwoord moet echter ontkennend luiden. Artikel 8 Aw spreekt, voor zover hier van belang, over een rechtspersoon of een vennootschap die rechthebbende kan zijn, maar niet over een maatschap. Met andere woorden, de afzonderlijke maten worden niet van rechtswege auteursrechthebbende doordat producten zonder vermelding van Van der Pen als maker zijn openbaargemaakt.

Nu artikel 7 en 8 Aw de leden van de maatschap niet baten, blijft inderdaad artikel 4 Aw de kernbepaling; Van der Pen is in elk geval op het moment van ontstaan van de producten de maker en volledig rechthebbende.

Zijn de auteursrechten dan toch op een later moment door Van der Pen aan de leden van de maatschap overgedragen? Kan artikel 12 van de maatschapsovereenkomst de maatschapsleden inderdaad baten bij hun claim dat Van der Pen al zijn bevoegdheden als auteursrechthebbende kwijt is en dat zij zonder zijn toestemming de CD-rom mogen (laten) produceren?

Voor overdracht van een goed, en derhalve ook van een auteursrecht, is nodig (art. 3:84 BW): beschikkingsbevoegdheid, een geldige titel en levering.

Van der Pen moet op grond van het voorgaande beschikkingsbevoegd worden geacht. Hij

is de auteursrechthebbende. Is er ook een geldige titel? Artikel 3:84 lid 2 BW stelt daarvoor als eis, dat het goed, hier: het over te dragen auteursrecht, met voldoende bepaaldheid omschreven is. Artikel 12 lid b van de maatschapsovereenkomst luidt: 'alle industriële en intellectuele rechten zullen achterblijven bij de voortzettende maten'. Deze formulering is wel heel erg algemeen: geen enkel recht wordt specifiek omschreven, er wordt niet aangegeven op welke zaken die rechten betrekking hebben, of die rechten integraal worden overgedragen, etc. Verder heeft deze bepaling betrekking op toekomstige rechten, namelijk rechten die eventueel komen te rusten op de producten of ontwerpen die tijdens het bestaan van de maatschap zullen worden vervaardigd. Er is dus veel voor te zeggen om reeds bij gebreke van een geldige titel tot de conclusie te komen dat er geen overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden.

Maar zelfs wanneer men dat anders zou willen zien, bijvoorbeeld omdat partijen ten tijde van het aangaan van de maatschap wel wilsovereenstemming hadden ten aanzien van de strekking van dit beding, biedt het leveringsvereiste ondersteuning voor het standpunt van Van der Pen dat hij zich kan verzetten tegen publicatie van afbeeldingen van zijn werk op CD-rom.

Omtrent de levering stelt de Auteurswet in artikel 2 lid 2: 'De levering vereist voor gehele of gedeeltelijke overdracht, geschiedt door een daartoe bestemde akte. De overdracht omvat alleen die bevoegdheden, waarvan dit in de akte is vermeld of uit de aard of strekking van de titel noodzakelijk voortvloeit.'

De overdrachtsakte is niet aan vorm gebonden, het woord auteursrecht hoeft er zelfs niet in voor te komen. Voldoende is, naar de mening van Spoor en Verkade,<sup>3</sup> dat in elk geval de overdrager zijn handtekening onder het stuk heeft gezet. Dat zal bij een maatschapsovereenkomst ook wel het geval zijn. Het lijkt mij echter dat een dergelijk stuk te onbepaald is om als leveringsakte te kunnen gelden: er staat niet in wanneer de levering plaatsvindt (op het moment van ontstaan van het werk, bij uittrading uit de maatschap?), welke bevoegdheden worden overgedra-

2 De maatschap is geregeld in 7A:1655 e.v. BW. De vennootschap onder firma kent een nadere uitwerking in art. 15 e.v. WvK. Dat de v.o.f. een afgescheiden vermogen heeft, is jurisprudentieel bepaald: HR 26 no-

vember 1897, W 7047 (Boeschoten/Besier).

3 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, *Auteursrecht*, 2<sup>e</sup> druk, Kluwer, Deventer 1993, nr. 237.

gen, op welke werken de akte betrekking heeft, en wie in het concrete geval aan wie levert.

Maar zelfs al zou men de maatschapsovereenkomst als leveringsakte aanvaarden, en daarmee zelfs willen besluiten dat er op enig moment overdracht van auteursrechten van Van der Pen aan de achterblijvende maatschapsleden heeft plaatsgevonden, dan nog is Van der Pen niet verloren. Artikel 2 lid 2 Aw spreekt immers van gehele of gedeeltelijke overdracht. Er is dus ruimte voor uitleg van de overdracht. De jurisprudentie helpt hem een handje.

In de zaak Heg c.s. tegen De Volkskrant<sup>4</sup> kwam de vraag aan de orde of auteurs bij het geven van toestemming voor publicatie in de krant (dus verveelvoudiging en openbaarmaking) in de jaren tachtig 'redelijkerwijs moeten worden gedacht te hebben ingestemd met opneming van hun bijdragen op de CD-rom (...)'. De rechtbank oordeelde dat in de jaren tachtig niet was te voorzien dat de CD-rom (en een internet-website) zou ontstaan als informatiedrager. Redelijkheid en billijkheid leidt er in dit geval niet toe, dat Heg c.s., de auteurs, hun toestemming zonder meer dienen te geven voor verveelvoudiging en openbaarmaking via die nieuwe media.

Weliswaar had deze zaak betrekking op de uitleg van een licentie, waarbij geen auteursrechten worden overgedragen, maar de gevolgde redenering is zeer wel toepasselijk op een situatie waar op een heel onbepaalde manier auteursrechten worden overgedragen. De rechtshoudende die zijn rechten overdraagt, kan zich bij de uitleg van zo'n 'vage' overdrachtsakte wel, naar redelijkheid en billijkheid, beroepen op een beperkte uitleg van de inhoud van de overdracht. Hij dient dus in beginsel beschermd te worden tegen zijn eigen (argeloze) ruimhartigheid.<sup>5</sup> Aldus kan namens Van der Pen worden betoogd dat, zo hij zijn auteursrecht aan de leden van de maatschap zou hebben overgedragen, die overdracht geen betrekking had op de exploitatie door middel van de CD-rom. Wat dat medium betreft is Van der Pens auteursrecht dus niet overgedragen, en hebben de achterblijvende maten daarvoor hoe dan ook zijn toestemming nodig.

#### *De positie van BV Ars Pauperibus*

Uit het voorgaande volgt, dat de voormalige maten Timmermans, Schaafsma en Boorsma als na-

tuurlijke personen geen 'rechten van intellectuele eigendom' van Van der Pen hebben verkregen, althans geen auteursrechtelijke bevoegdheden die een verveelvoudiging door middel van (digitale) foto's en openbaarmaking door middel van CD-rom mogelijk maken zonder toestemming van Van der Pen. Bijgevolg kunnen ze ook zodanige bevoegdheden niet overdragen aan de BV Ars Pauperibus. De CD-roms, voor zover ze al vervaardigd zijn, zijn derhalve inbreuken op het auteursrecht van Van der Pen.

#### *De positie van mevrouw Zwarts, voorheen mevrouw Van der Pen-Zwarts*

Toen mevrouw Zwarts nog in algehele gemeenschap van goederen met Van der Pen getrouwd was, heeft ze schetsen gemaakt voor een zeshoekig doosje om bierviltjes in te bewaren. Het auteursrecht op die schetsen berust inderdaad bij haar: zij is de maker. Van der Pen heeft naar aanleiding van die schetsen een (verder) ontwerp en een proefmodel gemaakt. De vraag is nu, of artikel 6 Aw mevrouw Zwarts kan baten: heeft Van der Pen onder haar leiding en toezicht die schetsen tot een proefmodel uitgewerkt? Zo ja, dan berust het auteursrecht op de doosjes bij mevrouw Zwarts. Let wel: mevrouw Zwarts kan geen exclusief recht laten gelden op het idee van een zeshoekig doosje voor bierviltjes (of CD-roms). Het moet gaan om de concrete uitwerking van dat idee. Een andere mogelijkheid is, dat het auteursrecht bij beide toenmalige partners berust. In dat geval zoekt men aansluiting de redenering van de Hoge Raad in de zaak Kluwer/Lamoth.<sup>6</sup> En er is, tot slot, nog de mogelijkheid dat de schetsen van mevrouw Zwarts zo summier zijn, dan wel afwijken van het eindontwerp dat Van der Pen destijds maakte, dat van een zelfstandige creatie van Van der Pen sprake is, waarop hij dus ook het auteursrecht kan laten gelden. De beantwoording van deze deelvraag berust al met al op feiten die niet in de casus zijn gegeven, met name de overeenkomsten en verschillen tussen de schetsen en het eindproduct.

Het feit van de algehele gemeenschap van goederen en de scheiding is complicerend. Spoor en Verkade<sup>7</sup> stellen dat in een boedelscheiding de redelijkheid en billijkheid zal meebrengen dat de auteursrechten zullen worden toegescheiden aan

---

4 Rechtbank Amsterdam 24 september 1997, *Informatierecht AMI* 1997, 194-197. Zie over deze materie ook Spoor, Verkade, *Auteursrecht*, nrs. 240 en 241.

5 Spoor, Verkade, *Auteursrecht*, nr. 241.

6 HR 1 juni 1990, *NJ* 1991, 377 en *Ars Aequi* 40 (1991), 71-80, nt Cohen Jehoram.

7 Spoor, Verkade, *Auteursrecht*, nr. 234.

de echtgenoot-auteur. Maar dat zal dan toch wel moeten gebeuren op basis van een akte, aangezien na het vaststellen van de kavels geleverd zal moeten worden op dezelfde wijze als voor overdracht is voorgeschreven (art. 3:186 BW jo 2 Aw). In de praktijk blijkt het echter vaak voor te komen dat (scheidende) echtelieden geen flauw benul hebben van deze materie, dan wel ten onrechte menen dat auteursrechten aan derden toekomen. Waar blijft dan het auteursrecht na de scheiding, wanneer deze rechten en de toescheiding c.q. overdrachtsvereisten over het hoofd zijn gezien? Hoever reikt in zo'n geval de bevoegdheid van de voormalige partner die niet als maker geldt? Men zou kunnen betogen dat, wanneer ten tijde van de scheiding tussen Zwarts en Van der Pen niets omtrent de auteursrechten geregeld is, beide voormalige partners deelgenoten blijven in een onverdeeld recht. Dan zou

voor elke exploitatiehandeling (openbaarmaking en veelevoudiging) steeds ook de (impliciete) toestemming van de ander nodig zijn, en voor overdracht zouden beide ex-partners de akte moeten tekenen. Over dit soort dramatische scenario's in het auteursrecht zwijgt echter de wet, de jurisprudentie en de vakpers.

*Wat kunt u nu namens Van der Pen vorderen?*

Met betrekking tot de CD-rom biedt artikel 28 Aw het uitgangspunt voor de vordering, maar let op artikel 28 lid 5: de rechter kan Van der Pen verplichten tot het betalen van een vergoeding voor de uitroulatie te nemen CD-roms, ook zonder dat de wederpartij daarom (in reconventie) verzoekt.

Met betrekking tot de verpakking hangt het antwoord af van de uitkomst van de redenering die is gevolgd ten aanzien van de rechten van mevrouw Zwarts.