

Geven de werktoets en de inbreuktoets voldoende ruimte om met de vermindering van de beschermingsomvang rekening te houden?

Citeersuggestie: A.A. Stekelenburg, 'Geven de werktoets en de inbreuktoets voldoende ruimte om met de vermindering van de beschermingsomvang rekening te houden?', *IE-Forum* nr. [IEF 11973](#).

Een bijdrage van mr. A.A. Stekelenburg (Höcker Advocaten, Amsterdam) naar aanleiding van de Conclusie van A-G mr. D.W.F. Verkade inzake *Stokke c.s. tegen Fikszo c.s.* (zaaknummer: 11/00447 en [IEF 11837](#)) en de reactie hierop van R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 'De 'onnodigheid en onwenselijkheid' van verwatering in het auteursrecht', 18 oktober 2012 ([IEF 11894](#)).

Op 5 oktober 2012 heeft Verkade in de zaak *Stokke c.s. tegen Fikszo c.s.* geconcludeerd dat in het auteursrecht geen ruimte is voor verwatering van het auteursrecht. Verkade acht toepassing van het verwateringsleerstuk onnodig, omdat de (EOK & PS-)werktoets en de Heertje/Hollebrand-inbreuktoets in zijn optiek voldoende ruimte laten om binnen het systeem van het auteursrecht de echt onwenselijke monopolisering tegen te gaan. Geven de werktoets en de inbreuktoets inderdaad voldoende ruimte om met de vermindering van de beschermingsomvang rekening te houden?

Inhoudsopgave:

1. Stijl en het trendsettersprobleem
2. Verwatering
3. Conclusie A-G Verkade
4. De inbreuktoets
5. Bieden de toetsen voldoende ruimte?
6. Conclusie

1. Stijl en het trendsettersprobleem

Een werk is auteursrechtelijk beschermd als het op het moment van creatie een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker draagt (EOK & PS-werktoets).¹

Het is mogelijk dat in de loop der tijd bepaalde elementen uit een werk van een trendsetter worden overgenomen en dat zich daardoor in de loop der tijd een nieuwe stijl ontwikkeld. De verwording van een stijl wordt bevorderd als een trendsetter niet tegen inbreuk optreedt.

Als bepaalde elementen uit een werk van een trendsetter worden overgenomen, rijst de vraag of de trendsetter dan steeds tegen de inbreuk moet kunnen optreden. Wat dient zwaarder te wegen: het publieke belang bij de vrijheid van stijlen of de gedachte dat de maker beloond moet worden? Dit wordt in de literatuur ook wel het probleem van de trendsetter genoemd.²

2. Verwatering

Met het verwateren van het auteursrecht wordt bedoeld op het verworden van beschermde vormgevingselementen tot een onbeschermd stijl (Benetton/G-Star-arrest).³ De Europese Richtlijnen, de Berner Conventie en de Auteurswet bieden geen concrete aanknopingspunten om verwatering van auteursrechten aan te nemen. In Benetton/G-Star-arrest⁴ liet de Hoge Raad zich niet expliciet uit over de vraag of verwatering mogelijk is, maar overwoog de Hoge Raad dat herhaling van bepaalde vormgevingselementen door de maker zelf in verschillende werken op zichzelf niet kan leiden tot een vermindering van de beschermingsomvang van een werk. In de literatuur en rechtspraak nadien is de discussie voortgezet of verwatering van het auteursrecht al dan niet mogelijk is. Verkade lijkt in zijn conclusie van 5 oktober 2012 bij het

² H. Cohen Jehoram, "De Hoge Raad erkent verwatering van auteursrecht door merkenrechtelijke verwording van een werk tot een onbeschermd stijl. Een uniek monstrem en een nieuw obstakel voor het Europese vrije verkeer van goederen.", *Bijblad IE* 2007-1 <[hyperlink 2,3 Mb](#)>, p. 12-16; A.A. Quaadvlieg, "Baanbrekende ontwerpen en vrijheid van stijl: het dilemma van de trendsetter in het auteursrecht", *Bijblad IE* 2004-11 <[hyperlink 21Mb](#)>, p. 491.

³ HR 8 september 2006, *IER* 2006, 83 (Benetton/G-Star).

⁴ HR 8 september 2006, *IER* 2006, 83. r.o. 3.13 (Benetton/G-Star).

¹ HR 16 april 1999, *NJ* 1999, 697 m.nt. Hugenholtz (Bigott/Doucal).

Stokke/Fikszo-arrest een einde aan deze discussie te maken.

3. Conclusie A-G Verkade

Verkade stelt in zijn Conclusie dat verwatering niet nodig is om ongewenste monopolisering tegen te gaan, omdat de werktoets en de Heertje/Hollebrand-inbreuktoets flexibel genoeg zijn. Chalmers Hoyneck van Papendrecht gaf in zijn bijdrage aan dat de ruimte van de thans geldende werktoets en inbreuktoets niet zo ruim is dat deze ook maar enigszins de mogelijkheid van de vermindering van de beschermingsomvang van de auteursrechtelijke werken zou inhouden. Op welke wijze meent Verkade dat deze toetsen ruimte laten om binnen het systeem van het auteursrecht de echt ongewenste monopolisering tegen te gaan?

4. De inbreuktoets

In zijn Conclusie behandelt Verkade het inbreukcriterium uitvoerig. Er is sprake van inbreuk als een gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm niet als nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt (artikel 13 Auteurswet). In het arrest Heertje/Hollebrand⁵ uit 1979, over een beweerde nabootsing van een studieboek over economie, overwoog de Hoge Raad dat:

“De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmee kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.”

Bij werken zoals meubels, kleding, industriële vormgeving en werken van beeldende kunst⁶ hanteert de rechter het totaalindrukkencriterium. In de zaak

⁵ HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 (Heertje/Hollebrand).

⁶ Zie bijvoorbeeld: Vzr. Rb. Roermond 29 november 1984, KG 1984, 368 (Cube-systeem); Vzr. Rb. Haarlem 26 juni 1987, Bijblad IE 1987, nr. 74 (bloempotten/schalen); Rb. Utrecht 25 mei 2011, IER 2011, 55; IEF 9700 (Marlies Dekkers/Sapph), Hof Amsterdam 26 maart 1998, AMI 1998, p. 102 (Stratego/Battlefield).

Decaux/Mediamax⁷ bevestigde de Hoge Raad dat bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van inbreuk moet worden gekeken naar de totaalindrukken. Als de totaalindrukken van de producten van partijen ten opzichte van elkaar “zodanig verschillend” zijn dan is er geen sprake van inbreuk op het auteursrecht.

In *Una voce particolare*, over beweerdelijke inbreuk op een televisieformat, heeft de Hoge Raad het totaalindrukkencriterium nader ingevuld⁸:

“Of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt”.

In dit arrest combineert de Hoge Raad het totaalindrukkencriterium uit het Decaux/Mediamax-arrest met de leer van de auteursrechtelijk beschermde trekken.

In de zaak Stokke/Fikszo⁹ concludeert Verkade dat het Hof het totaalindrukkencriterium juist heeft toegepast. Volgens het Hof is het mogelijk dat ook bij een werk van toegepaste kunst waarbij het totaalindrukkencriterium geldt er reeds bij overneming van één auteursrechtelijk beschermde trek sprake is van inbreuk, ook wanneer in het werk (slechts) twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden.¹⁰

Het totaalindrukkencriterium is aldus Verkade nog altijd een bruikbaar criterium voor werken van toegepaste kunst, mits men zich ervan bewust blijft dat ook daarbij rekening moet worden gehouden met de vraag of overeenstemmende trekken van de wederzijdse producten al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn.¹¹ Verkade is van mening dat het bij de beoordeling van de totaalindrukken moet gaan om de

⁷ HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m.nt. D.W.F. Verkade en zie ook de noot van Quaedvlieg in AMI 1996, p. 195 (Decaux/Mediamax).

⁸ HR 29 november 2002, LJV AE8456, NJ 2003, 17 (Una voce particolare).

⁹ Hof 's-Gravenhage 30 juni 2009, IEF 8029; IER 2009, 77, m.nt. F.W. Grosheide (Stokke/Fikszo c.s.).

¹⁰ Conclusie van A-G mr. D.W.F. Verkade inzake Stokke c.s. tegen Fikszo c.s., 5 oktober 2012, IEF 11837, r.o. 5.22.2.

¹¹ Conclusie van A-G mr. D.W.F. Verkade inzake Stokke c.s. tegen Fikszo c.s., 5 oktober 2012, IEF 11837, r.o. 4.13.6.

totaalindrukken van enkel de auteursrechtelijk beschermde trekken (ook wel subjectieve trekken genoemd) en dus niet om zowel de auteursrechtelijk beschermde trekken als de niet-beschermde trekken (ook wel objectieve trekken genoemd). Volgens Verkade heeft de Hoge Raad in *Decaux/Mediamax* dit al onder woorden gebracht door het oordeel van het Hof te onderschrijven:

*"(...) In deze overwegingen heeft het Hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting."*¹²

In zijn conclusie in de zaak H3/Stokke schreef Verkade dat stijlkenmerken bij de beoordeling van de totaalindrukken mogen worden weggedacht:

*"(...) het 'totaalindrukken'-criterium brengt (anders dan optel- en aftrekwerk) nu juist mee dat verschillen aanzien van een vormelement of kenmerk kan en mag leiden tot het oordeel dat er sprake is van andere totaalindrukken. (...) Dat de feitenrechter de in onderdeel 11.1.d bedoelde op zichzelf niet oorspronkelijke, technisch(e) (noodzakelijke) elementen (met een gebruiksbestemming) en/of stijlelementen bij de beoordeling van de totaalindrukken op de achtergrond plaatst is geheel in overeenstemming met rov. 3.4 van het Decaux/Mediamax-arrest, aangehaald in nr. 4.13.4."*¹³

Totaalindrukkencriterium: auteursrechtelijk beschermde trekken

Verkade stelt in zijn Conclusie bij *Stokke/Fikszo* dat de stijlkenmerken bij de beoordeling van de

totaalindrukken moeten worden weggedacht.¹⁴ Nu is het de vraag of Verkade met het wegdenken van de stijlkenmerken enkel de elementen bedoelt die op het moment van creatie tot een stijl behoorden of ook de elementen die ná het moment van creatie tot een stijl zijn gaan behoren. Als dit laatste zo is dan klopt de redenering van Verkade en zou op basis van de inbreuktoets ongewenste monopolie kunnen worden tegengegaan. Dan zou er inderdaad plaats zijn ingeruimd voor de ontwikkelingen ná het moment van creatie. Als dat niet het geval is dan zie ik niet in hoe de inbreuktoets voldoende ruimte kan bieden om met het trendsettersprobleem om te gaan. Bij het probleem van de trendsetter gaat het er juist om dat een bepaald element op het moment van creatie nog beschermd was en dat het pas later tot een onbeschermd stijl is gaan behoren. Deze ontwikkeling ná het moment van creatie zou dan wel in de inbreukvraag meegenomen moeten worden.

Verkade stelt in zijn Conclusie bij *Stokke/Fikszo* dat het wegdenken van niet-beschermde trekken bij de beoordeling van de totaalindrukken steun vindt in de literatuur. Verkade verwijst hiervoor naar *Spoor/Verkade/Visser*.¹⁵ In de desbetreffende passage staat dat men bij de toepassing van het totaalindrukken criterium rekening moet houden met de vraag of de overeenstemmende trekken van de wederzijdse producten al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Hierin kan mijns inziens niet zonder meer worden gelezen dat niet-beschermde trekken moeten worden weggedacht.

Quaedvlieg heeft betoogd dat de stijlelementen niet bij voorbaat moeten weggedacht. Volgens Quaedvlieg moet het de rechter vrij staan te beslissen of de navolger in zijn geheel genomen voldoende afstand heeft gehouden. Zou men de tot stijl verworpen elementen bij de beoordeling van de totaalindrukken wegdenken dan zou de navolger geen enkele afstand meer behoeven te houden.¹⁶

¹⁴ Conclusie van A-G mr. D.W.F. Verkade inzake *Stokke c.s. tegen Fikszo c.s.*, 5 oktober 2012, [IEF 11837](#), r.o. 4.13.7.

¹⁵ Conclusie van A-G mr. D.W.F. Verkade inzake *Stokke c.s. tegen Fikszo c.s.*, 5 oktober 2012, [IEF 11837](#), r.o. 4.22, noot 56. Verkade verwijst naar § 4.9 uit *Spoor/Verkade/Visser*.

¹⁶ A.A. Quaedvlieg, "Baanbrekende ontwerpen en vrijheid van stijl: het dilemma van de trendsetter in het auteursrecht", *Bijblad IE* 2004-11, p. 490 en 491 <[hyperlink 21Mb](#)>.

¹² HR 29 december 1995, *NJ* 1996, 546 m.nt. D.W.F. Verkade en zie ook de noot van Quaedvlieg in *AMI* 1996, p. 195 (*Decaux/Mediamax*), r.o. 3.4.

¹³ Conclusie van A-G mr. D.W.F. Verkade inzake *H3/Stokke*, 5 oktober 2012, [IEF 11838](#), r.o. 5.21.1 en r.o. 5.22.

Visser heeft opgemerkt dat het wegdenken van stijlkenmerken een lastig uitvoerbare exercitie is. Wat de rechter volgens hem praktisch gezien wel moet doen is het werk vergelijken met de rest van de markt.¹⁷

Eijsvogels stelt in zijn noot onder het G-Star/H&M-arrest dat het ongerijmd is om de betreffende stijlkenmerken weg te denken, omdat het niet aan de houder van de auteursrechten zou kunnen worden verweten dat die kenmerken deel zijn gaan uitmaken van een stijl of een trend.¹⁸

Grosheide schrijft in zijn noot onder het *Stokke/Fikszo*-arrest¹⁹ dat bij toepassing van het totaalindrukkencriterium de totaalbeelden van de conflicterende voorwerpen in aanmerking moeten worden genomen. Volgens Grosheide reflecteren in die totaalbeelden uit de aard der zaak de auteursrechtelijk beschermde trekken van het desbetreffende voorwerp, maar het is volgens hem de totaliteit die telt.²⁰

Mijns inziens bestaat er in de literatuur dus verdeeldheid over de vraag of stijlkenmerken bij de beoordeling van de totaalindrukken moeten worden weggedacht.

5. Bieden de toetsen voldoende ruimte?

Het is niet duidelijk op welke wijze de werktoets en de Heertje/Hollebrand-inbreuktoets voldoende ruimte laten om binnen het systeem van het auteursrecht de echt ongewenste monopolisering tegen te gaan.

Werktoets

Verkade stelt in de Conclusie bij het G-Star/Benetton-arrest dat de toetsing of een creatie in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming plaatsvindt op het moment van creatie. Het trendsettersprobleem ontstaat pas ná het moment van creatie en met de tijd. De werktoets biedt mijns

inziens dus geen oplossing voor het trendsettersprobleem.

Inbreuktoets

Het is opmerkelijk dat Verkade bij de bespreking van de verwateringsvraag zo expliciet de Heertje/Hollebrand-inbreuktoets vermeldt en het niet heeft over het totaalindrukkencriterium. Het verwateringsleerstuk speelt voornamelijk bij werken van toegepaste kunst en juist daar wordt het totaalindrukkencriterium toegepast om de inbreuk vast te stellen. Wellicht probeert Verkade door terug te grijpen op de Heertje/Hollebrand-inbreuktoets in een zaak over toegepaste kunst een belangenafweging te introduceren.

6. Conclusie

Het is niet duidelijk wat Verkade bedoelt met de ruimte die de werktoets en de Heertje/Hollebrand-inbreuktoets laten om binnen het systeem van het auteursrecht de echt onwenselijke monopolisering tegen te gaan. De werktoets biedt mijns inziens geen ruimte. De werktoets vindt immers plaats op het moment van creatie en dan speelt het probleem van de trendsetter nog niet.

De inbreuktoets kan mijns inziens alleen voldoende ruimte bieden als Verkade bedoelt dat bij de toepassing van het totaalindrukkencriterium zowel de elementen die op het moment van creatie al stijlkenmerken waren als ook de elementen die ná het moment van creatie tot een stijl zijn gaan behoren moeten worden weggedacht. Het is niet duidelijk of hij dit inderdaad zo bedoelt. Als dit zo is, dan heeft dit ingrijpende gevolgen voor de beschermingsomvang. Het is de vraag of dit wenselijk is.

Anneke Stekelenburg
Höcker Advocaten, Amsterdam

¹⁷ D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk, inaugurele rede, <OpenAcces.LeidenUniv.nl>, p. 14.

¹⁸ Hof 's-Gravenhage 19 april 2011, [IEF 9564](#); [LJN BQ2113](#) IER 2011/54, m.nt. Eijsvogels (G-Star/H&M).

¹⁹ Hof 's-Gravenhage 30 juni 2009, [IEF 8029](#); IER 2009, 77, m.nt. F.W. Grosheide (Stokke/Fikszo c.s.).

²⁰ Zie punt 9 in de noot van F.W. Grosheide bij het arrest Hof 's-Gravenhage 30 juni 2009, [IEF 8029](#); IER 2009, 77 (Stokke/Fikszo c.s.).