BMM Voorjaarsvergadering

Werk in opdracht en werkgeversrechten

23 maart 2023

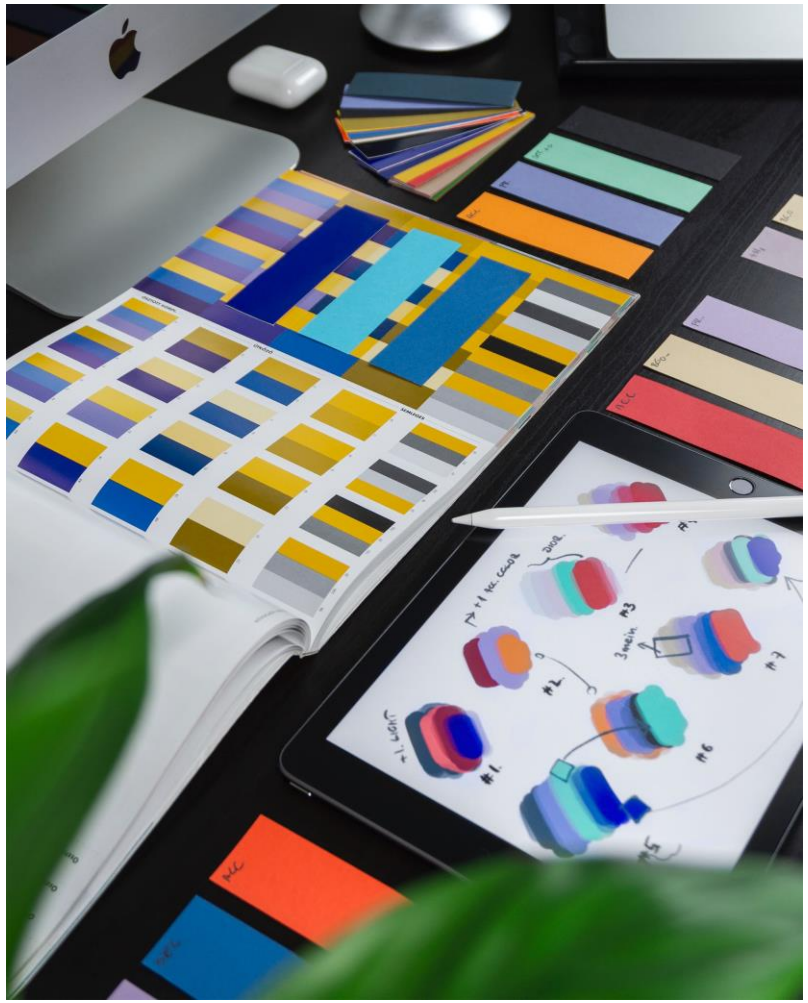
Moïra Truijens

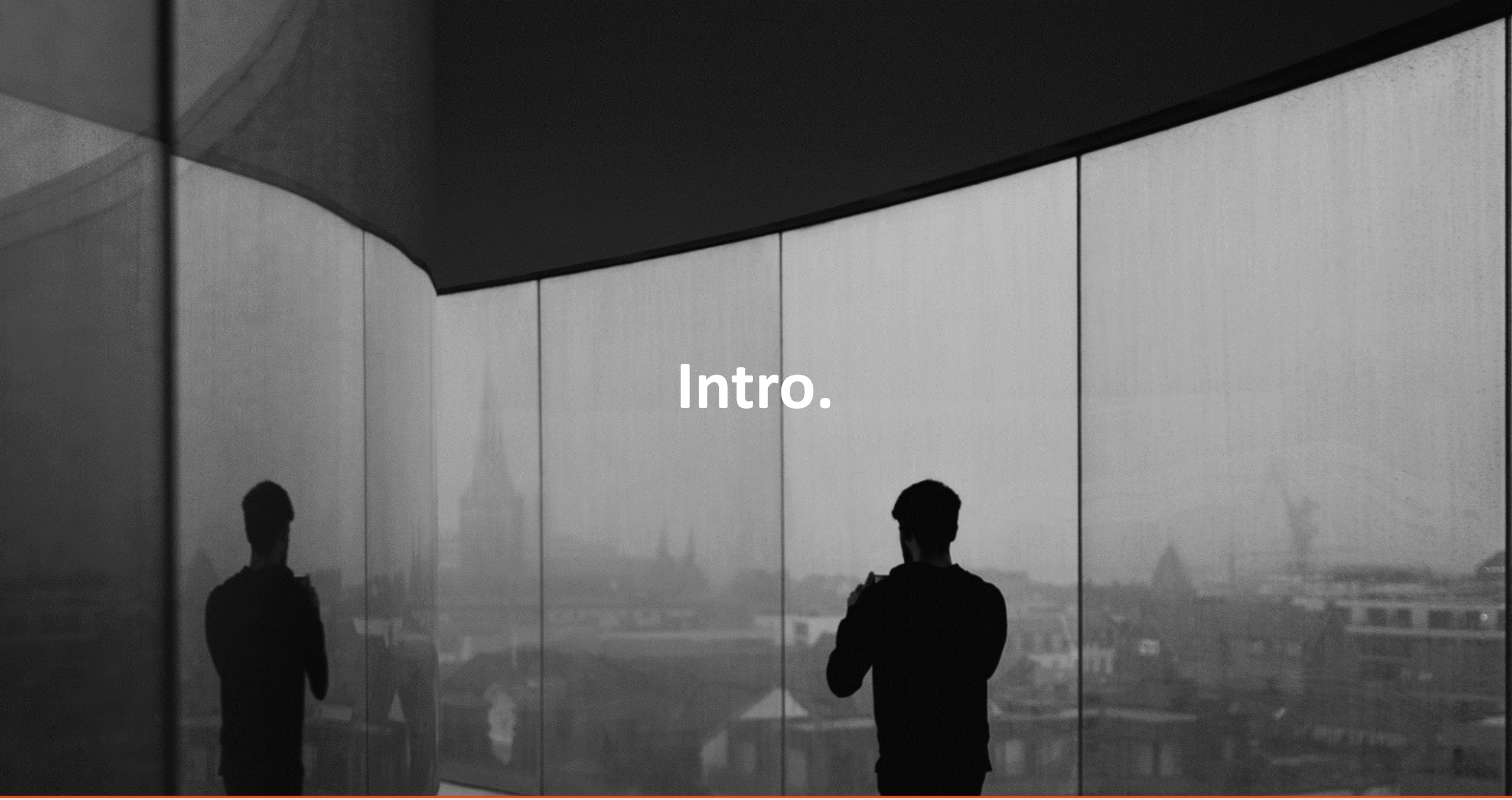
Judith Bussé

Confidential & Privileged
www.edsonlegal.eu

Inhoud

- Intro
- Auteursrecht
- Modelrecht
- Octrooirecht
- Overig
- Checklist




Intro.

Auteursrechten.

Auteursrecht

Hoofdregel:

Artikel 1 Auteurswet:

"*Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den **maker** van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, **of van diens rechtverkrijgenden**, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld*."

Auteursrecht

Wie is auteursrechthebbende?

- Maker (hoofdregel):
  - Persoonlijkheidsrechten
  - Exploitatierechten

- Of: fictief maker, o.a. werkgever

- Géén harmonisatie m.b.t. makerschap & eigendom auteursrechten (*Scotch & Soda/Esprit*)

- Rechtverkrijgenden:
  - Erfgenamen
  - Via **overdracht** (schriftelijk)

  NB: **licentie** = toestemming (schriftelijk (als exclusief), mondeling of stilzwijgend)

Auteursrecht - werkgever (1/3)

Werkgeversauteursrecht:

Artikel 7 Auteurswet:

"*Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd*."

Auteursrecht - werkgever (2/3)

Werkgever is (fictief) maker, mits:

- Dienstverband (rb. Midden-Nederland 8 december 2021 (ANP)
  - Arbeid, loon en gezagsverhouding
  - ≠ overeenkomst van opdracht & stageovereenkomst
- Arbeid (= vervaardigen van werken)
  - o.g.v. taakomschrijving (rb. Oost-Brabant 10 augustus 2022)
  - Uitzondering is incidentele uitdrukkelijke opdracht (HR 19 januari 1951 (*Van der Laan/Schoonderbeek*)
- Bepaalde werken
  - Zeggenschap over de vorm van het concrete werk
- Bepaling over allocatie auteursrechten in arbeidsovereenkomst niet vereist (Hof Den Haag 31 januari 2023 (*Taishan/JFS*)

Auteursrecht - werkgever (3/3)

Wetenschappelijk werk van universitaire onderzoekers?

- Geen werkgeversauteursrecht op resultaten van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek
- Werkgeversauteursrecht op syllabi; komt toe aan universiteit als werkgever (Rb. Overijssel 12 juni 2018 (*Eiser/RUG)*

Auteursrecht - opdracht (1/4)

Werk in opdracht:

Artikel 6 Auteurswet:

"*Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt*."

Auteursrecht - opdracht (2/4)

- Opdrachtgever heeft toestemming om werk te gebruiken
  - Licentie
  - voor het doel waarvoor het is gemaakt

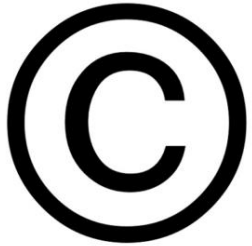
- Mogelijk om in overeenkomst van opdracht op te nemen dat auteursrechten worden overgedragen aan de opdrachtgever

- Check: algemene voorwaarden (bijv. architect, ontwerper, fotograaf)

Auteursrecht - opdracht (3/4)

In de praktijk:

- Overdracht auteursrecht via (schriftelijke!) overeenkomst (rb. Den Haag 3 april 2019, (*Tribu/Borek*))
- Opdrachtgever geen auteursrechthebbende op vormgeving & software applicatie; schrijven broncodes en samenhangende creatieve keuzes zijn geestelijke prestatie (rb. Den Haag 13 mei 2015 (*eKidz-app*))
- 'Enige wensen en randvoorwaarden' zijn geen creatieve keuzes, auteursrecht niet bij opdrachtgever (rb. Utrecht 29 juni 2011, *(Gielissen/Qbtec)*)



Auteursrecht - opdracht (4/4)

Portretten in opdracht: (art. 19 Auteurswet)

“1. Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve van, den geportretteerde of, na diens overlijden, zijne nabestaanden.

4. Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van portretten, welke vervaardigd zijn ingevolge eene opdracht, door of vanwege de geportretteerde personen, of te hunnen behoeve aan den maker gegeven.”

Portretten niet in opdracht: (art. 21 Auteurswet)

“Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.”

Auteursrecht - gezamenlijk auteursrecht

Artikel 26 Auteurswet

- *“Indien aan twee of meer personen een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk toekomt, kan, tenzij anders is overeengekomen, de handhaving van dit recht door ieder hunner geschieden.”*

Auteursrecht - Wet ACR 2015 (1/1)

Auteurscontractenrecht (Wet ACR 2015):

Artikel 25b Auteurswet:

1. *Dit hoofdstuk is van toepassing op een **overeenkomst** die de verlening van **exploitatiebevoegdheid** ten aanzien van het auteursrecht van de maker aan een wederpartij tot hoofddoel heeft, tenzij artikel 3.28 Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom van toepassing is.*
2. *Artikel 25f is van toepassing op een overeenkomst waarbij de maker het auteursrecht geheel of gedeeltelijk overdraagt of waarbij door de maker een exclusieve licentie is verleend.*
3. *Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de maker als bedoeld in de artikelen 7 en 8.*
4. *Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke persoon die het auteursrecht als erfgenaam of legataris van de maker heeft verkregen*.

Reflexwerking (zzp'ers)? (MvT, *Kamerstukken II* 33 308, nr. 3)

De auteur van het werk.

- Art. XI.170 WER.
- Natuurlijke persoon.
- Vermoeden van titulariteit ten gevolge van naam of letterwoord op het werk.
  - Weerlegbaar
  - Gekende auteur
- Anonieme werken: vermoeden t.v.v. de uitgever

Overdracht auteursrechten.

- Artikel XI.167 WER:

  - Contracten schriftelijk bewijzen.
  - Restrictieve interpretatie.
  - Vergoeding, reikwijdte en duur uitdrukkelijk bepalen.
  - Exploitatie overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken.
  - Geen overdracht nog onbekende exploitatievormen.

  - Overdracht toekomstige werken slechts voor beperkte tijd en voor zover genre van de werken bepaald is.

Overdracht auteursrechten.

- Artikel XI.167 WER:

  - Contracten schriftelijk bewijzen.
  - Restrictieve interpretatie.
  - Vergoeding, reikwijdte en duur uitdrukkelijk bepalen.
  - Exploitatie overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken.
  - Geen overdracht nog onbekende exploitatievormen.

  - Overdracht toekomstige werken slechts voor beperkte tijd en voor zover genre van de werken bepaald is.

Overdracht auteursrechten.

- Artikel XI.167 §3 WER : geen automatische overdracht !

Arbeidsovereenkomst of –statuut:

- Uitdrukkelijk in overdracht of licentie voorzien.
- Creatie moet binnen het toepassingsgebied vallen.

Werk op bestelling:

- Uitdrukkelijk in overdracht of licentie voorzien.
- Niet-culturele sector of reclamewereld.
- Werk bestemd voor die activiteit.

Orb. Brussel 25 april 2018

Overdracht auteursrechten.

- Orb. Gent 11 januari 2018

- Antwerpen 11 juni 2018: software-ontwikkeling op bestelling
  - Vrij bewijs tussen handelaars

Co-auteurschap.

- Art. XI.168-169
- Overeenkomst om de onverdeelde auteursrechten te regelen.
- Geen akkoord nodig voor inbreukvordering.
- Onderscheiden individuele bijdragen?

DSM-Richtlijn en de omzettingswet.

- Principe van passende en evenredige vergoeding (art. 18)
- Transparantieverplichting (art. 19)
  - Eenmaal per jaar;
  - Informatie omtrent exploitatie, inkomsten en vergoeding.

- Voor zover de werkgever de werken exploiteert.
- In overeenkomsten m.b.t. overdracht of licentie.
- Niet van toepassing op software.

Art. XI.167/1-2 WER

Art. 25c lid 1 Aw/25ca Aw

Modellenrecht.

Gemeenschapsmodel.

Artikel 14 GMVo: Recht op het gemeenschapsmodel

1. Het recht op het gemeenschapsmodel komt toe aan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende.

[...]

3. Wanneer evenwel een model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie of volgens de instructies van zijn werkgever wordt ontwikkeld, komt het recht op het gemeenschapsmodel aan de werkgever toe, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald of tenzij de toepasselijke nationale wetgeving een andersluidende bepaling bevat."

Gemeenschapsmodel.

- HJEU 2 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:418

49 Met betrekking tot de term „werknemer” dient nog te worden vastgesteld dat de gemeenschapswetgever in die bepaling voor het aanduiden van de ontwerper van het model niet heeft gekozen voor de veel ruimere term „opdrachtnemer”. Het begrip „werknemer” doelt dus op iemand die bij het ontwerpen van een gemeenschapsmodel ondergeschikt is aan zijn „werkgever” in het kader van een arbeidsverhouding.

Gemeenschapsmodel.

- Gerechtshof Den Haag, 22 juli 2014
- Hoge Raad, 19 februari 2016

Modelrecht - BVIE

Rechten van werk- en opdrachtgevers:

Artikel 3.8. BVIE:

"*1.Indien een tekening of model door een **werknemer** in de uitoefening van zijn **functie** werd ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, de **werkgever** als ontwerper beschouwd.*

*2.Indien een tekening of model op **bestelling** is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de **bestelling heeft gedaan** als **ontwerper** 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*."

Modelrecht - BVIE

Auteursrechtoverdracht van rechtswege:

Artikel 3.28. BVIE:

“1. Door de ontwerper van een krachtens de auteurswet beschermd werk aan een derde verleende toestemming tot het verrichten van een depot voor een tekening of model, waarin dat werk is belichaamd, houdt overdracht in van het op dit werk betrekking hebbende auteursrecht, voorzover bedoeld werk in die tekening of dat model is belichaamd.

2. De deposant van een tekening of model wordt vermoed tevens de houder te zijn van het desbetreffende auteursrecht; dit vermoeden geldt echter niet ten aanzien van de werkelijke ontwerper of zijn rechtverkrijgende.

3. Onverminderd de toepassing van artikel 3.25 houdt overdracht van het auteursrecht inzake een tekening of model tevens overdracht in van het recht op de tekening of het model en omgekeerd."

Modelrecht - BVIE

Auteursrecht van werk- en opdrachtgevers op productvormgeving:

Artikel 3.29. BVIE:

"*Wanneer een tekening of model onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 3.8 werd ontworpen, komt het auteursrecht inzake bedoelde tekening of model toe aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ontwerper wordt beschouwd*."

Modelrecht - BVIE

HR 25 oktober 2013 (*Esschert Design/S&S*)

- Vormgeving van voor handel bestemde producten
- Opdrachtgever = auteursrechthebbende
- Niet vereist dat vormgeving als model beschermd is
- Conflict met EU-modelrecht?

BVIE & GModVo

GModVo regelt niets m.b.t. werk in opdracht

- Problematisch bij productvormgeving
- Exclusieve rechten bij verschillende personen
- HvJ EU 12 september 2019 (*Cofemel*)

Cumul auteursrechten en modellen.

Benelux Gerechtshof 22 juni 2007, *Electrolux / SOFAM*

HJEU 27 januari 2011, C-169/08, *Flos /* Semeraro

Antwerpen 23 april 2012

Vz. Orb. Brussel 15 mei 2013, *IRDI* 2013/3

HR 25 oktober 2013, *Esschert Design/S&S*

Rb Amsterdam (KG) 12 december 2014, *All in the House*

DUIDELIJKE AFSPRAKEN MAKEN

Octrooirechten.

Octrooirecht (1/2)

- **Hoofdregel**:
  Uitvinder = octrooirechthebbende
- **Arbeid in dienstverband?**
  - Werkgever = rechthebbende
  - ‘Dienstuitvinding’ (art. 12 lid 1 Row):

- *“Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft hij aanspraak op octrooi, tenzij de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. In het laatstbedoelde geval komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever.”*

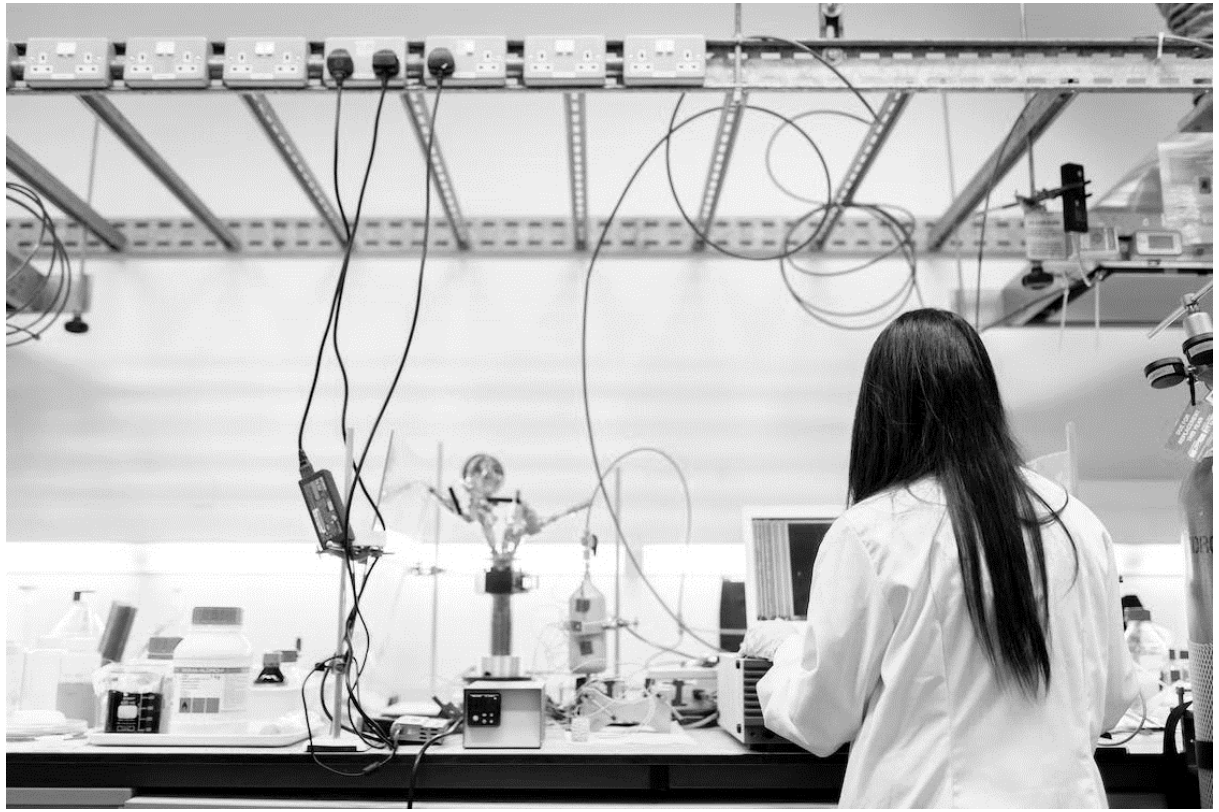
Octrooirecht (2/2)

- **Arbeid in dienstverband?**
  - ‘Dienstuitvinding’ (art. 12 lid 1 Row)
    - Zeggenschap
    - Arbeidsovereenkomst of detachering
    - Niet: werk in opdracht
- **Zelfde: uitvinding in opleiding** (lid 2) **of tijdens onderzoek** (lid 3)
- **Maar: billijke vergoeding** (lid 6) dwingend recht.
- **Aard dienstbetrekking**
  - Bijdrage aan uitvinding?
  - Eenmalige, uitdrukkelijke opdracht?
  - Neventaak?
  - Vrije tijd werknemer?

Overdracht octrooi.

- Artikel XI.50 §2 WER
  - Vereiste van geschrift.
  - Kennisgeving aan octrooibureau.

- Clausule voorzien in
  - Arbeidsovereenkomst
  - Freelance overeenkomst
  - Bedrijfsreglement
  - CAO’s



Overdracht octrooi.

Bij gebrek aan een schriftelijke overdracht:

- Dienstuitvinding:
  - Door de werknemer
  - Met de middelen van de werkgever
  - Ontstaan uit de tewerkstelling / functieomsch
- Vrije uitvindingen
  - Buiten het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomst
- Gemengde uitvindingen
  - Geval per geval
  - Afhankelijke uitvindingen

Overige.

Computerprogramma’s.

*Art. XI.296. Tenzij bij overeenkomst of statutair anders is bepaald, wordt alleen de werkgever geacht verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot **computerprogramma's** die zijn gemaakt door een of meer werknemers of beambten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever.*

Databanken.

Art. XI.187. Behoudens een andersluidende contractuele of statutaire bepaling, wordt alleen de werkgever geacht verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot ***databanken*** *die in de niet culturele nijverheid zijn gemaakt door een of meer werknemers of ambtenaren bij de uitoefening van hun taken, of volgens de onderrichtingen van hun werkgever.*

In verband met het vermoeden van overdracht kunnen de collectieve overeenkomsten de omvang en de wijze daarvan bepalen.

Conclusie

Checklist.

werknemer-werkgever	opdrachtgever-opdrachtnemer
Functieomschrijving	Omschrijving opdracht
Beëindiging overeenkomst	Beëindiging overeenkomst
Morele rechten	Morele rechten
Toepasselijk recht: plaats van tewerkstelling	Ontstaansgeschiedenis van het werk
	Algemene voorwaarden
	Vergoeding
	“Background IP”

Checklist.

Licentie	Overdracht
Controle over eigendom	Duidelijkheid
Flexibel (wel/niet exclusief)	Eenmalige transactie
Goede afspraken noodzakelijk	Handhaving
Welke rechten? Sub-licentie? Territorium? Duur?	Morele rechten
Auditrecht	Auditrecht?

Q&A.

Thank you.

Judith Bussé – Edson Legal.

Judith.busse@edsonlegal.eu

Lakensestraat 88 rue de Laeken

B-1000 Brussels - Belgium

HOOGENRAAD & HAAK

Moïra Truijens
Partner | Lawyer (Advocaat)
T: +31 (0)20 305 30 60
E: mt@hoogenhaak.nl

Chambers RANKED IN Europe 2023 Hoogenraad & Haak

The LEGAL 500 EMEA TOP TIER 2022