

Allard Ringnald en Rutger Stoop\*

## Inleiding

In de afgelopen twaalf maanden heeft het Hof van Justitie vier belangwekkende arresten over het modelrecht gewezen waarbij onder meer de reproductie ter illustratie, de techniekexcepcie, de reparatieclausule en de aan een modeldepot te stellen duidelijkheidseisen aan bod komen. Daarmee heeft het HvJ EU, na het vorig jaar gewezen arrest *Nivelles* (over het bij de beoordeling van nieuwigheid in ogen-schouw te nemen vormgevingserfgoed, behandeld in onze vorige kroniek) verder vormgegeven aan het (grotendeels geharmoniseerde) modelrecht. Op nationaal niveau zijn een aantal modelrechtelijke uitspraken geweest die noemenswaardig zijn omdat ze invulling geven aan de Europese maatstaven of juist (onbeantwoorde) rechtsvragen oproepen. Hetzelfde geldt voor rechtspraak op het gebied van het auteursrecht, die voor zover zij specifiek betrekking heeft op de bescherming van – industriële – werken van toegepaste kunst in deze kroniek ook wordt besproken.

## Nintendo: de reproductie ter illustratie als beperking op het exclusieve recht op gebruik van een model

De zaak *Nintendo*<sup>1</sup> gaat onder andere over de vraag onder welke omstandigheden het is toegestaan een model (of een voortbrengsel waarop dat model is toegepast) van een ander af te beelden. Het afbeelden of tonen van een model is als vorm van ‘gebruik’ in beginsel voorbehouden aan de rechthebbende, maar voor de zogenaamde ‘reproductie ter illustratie’ geldt een uitzondering. De GModVo en Modellenrichtlijn specificeren echter niet wanneer van ‘reproductie ter illustratie’ sprake is.

De Franse onderneming BigBen (“BigBen Frankrijk”) vervaardigt accessoires voor de bekende Nintendo Wii spelcomputer en verkoopt die producten onder meer via een Duitse dochteronderneming (“BigBen Duitsland”) in Duitsland. BigBen gebruikte op haar websites afbeeldingen van de Wii om te laten zien waartoe haar accessoires bestemd waren. BigBen

Frankrijk en BigBen Duitsland werden door Nintendo voor de Duitse rechter aangesproken en wegens modelinbreuk veroordeeld tot een Uniewijd verbod met nevenmaatregelen (rekening en verantwoording, schadestaat, recall).

Het arrest is vooral van belang omdat het Hof oordeelt dat op niet in de GModVo geregelde nevenmaatregelen – zoals de rekening en verantwoording, recall en schadebegroting, die ingevolge art. 8 lid 2 Rome II worden beheerst door het recht van “het land waar de inbreuk is gepleegd”, in geval van grensoverschrijdende inbreuk het recht van toepassing is van de plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag is verricht of dreigt te worden verricht. Men dient dus niet de grensoverschrijdende handeling in verschillende, territoriaal afgebakende handelingen op te knippen om vervolgens op elk van die handelingen het recht van de betreffende lidstaat toe te passen.<sup>2</sup> Bovendien bevestigt het arrest dat onder de GModVo een rechter grensoverschrijdend bevoegd kan zijn ten aanzien van een gedaagde die in een andere lidstaat is gevestigd indien die buitenlandse gedaagde tezamen met een onderdaan van de lidstaat van de rechter is gedagvaard (art. 6 lid 1 EEX-Vo oud; art. 8 lid 1 EEX-Vo II).

Voor een gedetailleerde bespreking van de belangwekkende IPR-aspecten van het arrest zij verwezen naar de in dit blad gepubliceerde noot van Van Nispen.<sup>3</sup>

In *Nintendo* lag voorts de materieelrechtelijke vraag voor of iemand die rechtmatig accessoires verhandelt die bedoeld zijn om te worden gebruikt in combinatie met een product dat voorwerp is van een Gemeenschapsmodel een afbeelding van dat modelrechtelijk beschermde product mag tonen in commercieel materiaal ter aanprijzing van de accessoires. Het tonen van een afbeelding van een modelrechtelijk beschermd product kan immers worden aangemerkt als een vorm van ‘gebruik’ van het model en dus als een handeling die aan de modelrechtgebende is voorbehouden. In art. 20 GModVo worden echter enkele grenzen gesteld aan de aan een model

\* Mr. R.A.C. Stoop is advocaat te Amsterdam. Mr. A. Ringnald is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad.

- 1 HvJ EU 27 september 2017, C-24/16 en C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724, BIE 2018/9, m.nt. C.J.J.C. van Nispen.
- 2 Het Duitse Bundesgerichtshof heeft uit het arrest *Nintendo* afgeleid dat ook bij de bepaling of *bevoegdheid* bestaat op grond van art. 97 lid 5 GMVo (oud) – door de rechtbank van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden – moet worden nagegaan waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is geïnitieerd, zodat bevoegdheid niet reeds bestaat in landen waar een inbreukmakend product wordt geadverteerd of aangeboden. BGH 9 november 2017, I ZR 164/16 (*Parfummarken*). De Engelse Court of Appeal heeft aan het HvJ EU gevraagd of die opvatting juist is. De verwijzingszaak heeft nummer C-172/18 (*AMS Neve*).
- 3 BIE 2018/9.

4 HvJ 23 februari 1999, C-63/97.  
5 HR 20 oktober 1995, NJ 1996/682, m.nt. Spoor) (*Dior/Evora*).

verbonden exclusieve rechten, waaronder in lid 1 sub c de vrije ‘reproductie ter illustratie’, mits dergelijke reproductie ter illustratie verenigbaar is met de eerlijke handelsgebruiken, geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het model, en de bron wordt vermeld. De Modellenrichtlijn kent dezelfde beperking in art. 13.

Het Hof oordeelt dat de vrije ‘reproductie ter illustratie’, anders dan de andere in art. 20 lid 1 GModVo genoemde uitzonderingen, ziet op gebruik in een commerciële context. Uit de voorwaarde dat ‘reproductie ter illustratie’ in overeenstemming moet zijn met de ‘eerlijke handelsgebruiken’ valt inderdaad moeilijk iets anders af te leiden. Voor wat het begrip ‘illustratie’ betreft oordeelt het Hof dat uit de aan de GModVo ten grondslag liggende doelstelling innovatie te bemoedigen volgt dat een onderneming de mogelijkheid moet hebben om een product van een ander af te beelden om duidelijk te maken dat haar eigen (rechtmatig verhandelde) producten compatibel zijn met en bedoeld zijn om samen te worden gebruikt met het afgebeelde product. Wie accessoires verkoopt voor een product van een ander, mag dat product dus – onder voorwaarden – tonen. Ook op die lezing van art. 20 lid 1 sub c GModVo is in algemene zin weinig aan te merken; het komt natuurlijk aan op wat die voorwaarden zijn.

Het Hof legt de drie cumulatieve voorwaarden voor reproductie ter illustratie die in art. 20 GModVo zijn neergelegd als volgt uit:

1. De eis van overeenstemming met eerlijke handelspraktijken moet worden uitgelegd als de loyaliteitsverplichting zoals we die kennen uit het merkenrecht (HvJ 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette*).
2. Het niet zonder noodzaak afbreuk doen aan de normale exploitatie van het Gemeenschapsmodel betekent dat de reproductie ter illustratie geen negatieve weerslag mag hebben op de actuele of potentiële commerciële belangen van de modelhouder.
3. De eis van bronvermelding brengt met zich mee dat een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument de commerciële herkomst van het ter illustratie gereproduceerde product gemakkelijk moet kunnen identificeren.

Met deze voorwaarden sluit het Hof van Justitie nauw aan bij het merkenrecht. Dat is op het eerste gezicht niet gek. Ook in het modellenrecht speelt immers het belang dat derden die rechtmatig producten verhandelen die bestemd zijn om te worden gebruikt in combinatie met een product van een concurrent de mogelijkheid moeten hebben om die bestemming duidelijk te maken. De vraag is of de toepassing van merkenrechtelijke normen in het modelrecht in alle omstandigheden goed werkt. Niet alle in *Gillette* genoemde bij de beoordeling van de loyaliteitsverplichting in acht te nemen omstandigheden lenen zich goed voor toepassing bij het afbeelden van een model van een concurrent. Dat een der-

de die accessoires verhandelt niet het model van een concurrent op zodanige wijze mag gebruiken dat hij de indruk wekt met de modelhouder gelieerd te zijn of geautoriseerde producten te verkopen (denk aan de BMW/Deenik-criteria<sup>4</sup>) is navolgbaar. Wat het ‘voordeel trekken uit onderscheidend vermogen of reputatie’ in modelrechtelijke context zou moeten betekenen, is niet meteen duidelijk. Tegelijkertijd kan men zich voorstellen dat bij het modelrechtelijke illustreren met name ook proportionaliteits- en noodzakelijkheidscriteria gelden – bijvoorbeeld ten aanzien van de grootte van de afbeelding van het model en de plaats die de afbeelding op een website of in een catalogus inneemt. Ook op dat punt is een parallel te trekken met *Gillette*, waarin het Hof overwoog dat bij refererend merkgebruik de ‘globale presentatie’ van het product moet worden beoordeeld, waarbij in het bijzonder aandacht uitgaat naar de manier waarop het merk van de derde is opgenomen.

Tot slot komt zoals wel vaker in het modellenrecht de vraag op naar samenloop met het auteursrecht. Het reproduceren ter illustratie van het uiterlijk van een door een modelrecht beschermd product zal veelal ook het verveelvoudigen en openbaar maken van een auteursrechtelijk beschermd werk omvatten. Het gesloten stelsel van beperkingen van de Auteursrechtlijn bevat echter geen (expliciete) illustratie-uitzondering; tenzij het flexibel omgaan met beperkingen zoals de Hoge Raad in een vergelijkbare situatie in *Dior/Evora*<sup>5</sup> aanvaardbaar achtte ook onder het Unierechtelijke auteursrecht is toegestaan, staat het auteursrecht mogelijk dus alsnog aan illustratieve reproductie van een model in de weg. Die samenloopproblematiek was echter geen onderwerp van de door het Oberlandesgericht Düsseldorf gestelde vragen.

### **DOCERAM: de techniekexcepcie en de relevantie van alternatieven**

Het geharmoniseerde modelrecht “geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald”, aldus art. 8 lid 1 GModVo en art. 7 lid 1 Modellenrichtlijn. Voor dergelijke kenmerken kan geen bescherming worden ingeroepen en een model dat geheel uit dergelijke kenmerken bestaat is nietig (art. 25 lid 1 sub b GModVo; art. 11 lid 1 sub b Modellenrichtlijn). Net als in het merkenrecht en het auteursrecht komt de vraag op of een vormgevingskenmerk geoordeeld moet worden technisch bepaald te zijn indien het technische probleem dat met het kenmerk wordt opgelost evengoed met een andere vormgeving zou kunnen worden opgelost. Het bestaan van alternatieven kan een aanwijzing zijn dat de vormgeving niet technisch is bepaald. Dat kenmerken van een model mede een functioneel karakter hebben ligt bij gebruiksvoorwerpen immers voor de hand en het begrip ‘uitsluitend’ zou restrictief kunnen worden uit-

gelegd zodat de keuze tussen equivalente vormgevingsalternatieven in ieder geval niet *uitsluitend* door technische overwegingen kan zijn bepaald. Deze opvatting wordt in de literatuur wel aangeduid als de resultaatgerichte of ‘multiplicity of forms’ leer. Daar staat de apparaatgerichte leer tegenover, waarbij (kort gezegd) ieder alternatief dat een technische functie vervult onder de techniekrestrictie kan vallen en het bestaan van alternatieven als zodanig dus niets zegt over de technische bepaaldheid van een vorm).

In het merkenrecht heeft het Hof de alternatievenleer van de hand gewezen.<sup>6</sup> In het auteursrecht lijkt uit de rechtspraak van het Hof te volgen dat aan het bestaan van (vele) alternatieven wel betekenis toe komt, maar de precieze relatie tussen het bestaan van vormgevingsalternatieven en het criterium van de eigen intellectuele schepping blijft vooralsnog onderwerp van discussie.<sup>7</sup>

De rechtspraak met betrekking tot modellen liep in Nederland uiteen. Het hof Den Bosch hanteerde de *multiplicity of forms*-benadering: waar uit het bestaan van alternatieven bleek dat de ontwerper ook binnen bepaalde technische uitgangspunten en randvoorwaarden iets te kiezen had, kon niet worden aangenomen dat de gemaakte keuze ‘uitsluitend’ technisch bepaald was; het bestaan van alternatieven betekende bovendien dat van monopolisering van technische vondsten geen sprake was.<sup>8</sup> Het hof Den Haag daarentegen hanteerde een tijdlang een veel striktere uitleg van de techniekexcepcie in het modellenrecht.<sup>9</sup> Het vrij recente *KOZ*-arrest van het hof Den Haag gaf vermoedelijk de meest recente Nederlandse stand van zaken voor het wijzen van *DOCERAM* weer: om van ‘vrije vormgeving’ te kunnen spreken moeten er meer dan een ‘beperkt aantal’ denkbare alternatieven zijn, en die alternatieven moeten bovendien ‘reëel’ zijn.<sup>10</sup>

Op Europees niveau liep de praktijk bij gebreke aan een precedent van het Hof uiteen. Het EUIPO leek evenwel goeddeels tot het uitgangspunt te zijn gekomen dat het bestaan van alternatieven op zichzelf niet doorslaggevend kon zijn. In de zaak *Lindner*<sup>11</sup> merkte de Board of Appeal daaromtrent op dat bij een strikte toepassing van de alternatievenleer een concurrent een technische oplossing de facto zou kunnen monopoliseren door simpelweg alle alternatieven als model te beschermen. Verder dan de Board of Appeal was deze uitleggingsvraag tot aan *DOCERAM* echter niet gekomen, ondanks dat het Hof in *Lego* daarna nog wel uitmaakte dat de techniekexcepcie uit het modellenrecht in elk geval dezelfde achterliggende gedachte had als die in het merkenrecht.<sup>12</sup>

De zaak in het arrest *DOCERAM*<sup>13</sup> gaat over een model dat bestaat uit het uiterlijk van een zogenaamde keramische lascentreerpen.



Bij het ontwerpen, aanschaffen en gebruiken van lascentreerpen speelt het uiterlijk (hoewel kennelijk zichtbaar bij normaal gebruik) vermoedelijk geen rol. De producten worden uitsluitend door een kleine groep gespecialiseerde vakmensen gebruikt als onderdeel van een specifiek lasproces. Dat laat onverlet dat de ontwerper van een lascentreerpen, hoewel gebonden aan technische vereisten, moet kiezen hoe de pen er komt uit te zien; er zijn vele alternatieve vormen denkbaar die even functioneel zijn. De Duitse rechter vroeg zich af of het bestaan van vormgevingsalternatieven betekent dat sprake is van een geldig modelrecht of dat het model wegens de technische bepaaldheid ervan nietig is. Het HvJ antwoordt dat de techniekuitsluiting in het modellenrecht van toepassing is indien alleen overwegingen betreffende de noodzaak van een product om zijn technische functie te vervullen een rol hebben gespeeld bij de vormgeving ervan, en andere overwegingen, met name met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de door de ontwerper gemaakte vormgevingskeuzes.

Het HvJ dwingt de beoordelaar aldus in het hoofd van de ontwerper te kijken. Beslissend is immers om welke redenen – enkel ‘technische’ of ook en met name ‘visuele’ – de ontwerper voor (bepaalde kenmerken van) de vorm van het model heeft gekozen. Daarbij komt het volgens het Hof niet aan op het perspectief van een of andere maatman (een “objectieve waarnemer”), maar het gaat om het concrete ontwerpproces dat de concrete ontwerper van een bepaald voortbrengsel heeft gevolgd. Wel voegt het Hof toe dat de uiteindelijk subjectieve redenen voor een ontwerpkeuze op objectieve wijze, aan de hand van de omstandigheden van het geval, moeten worden vastgesteld. Daarbij kunnen vormgevingsalternatieven toch weer van belang zijn (r.o. 37):

*bij een dergelijke beoordeling [moet] met name worden gekeken naar het aan de orde zijnde model, de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel, gegevens met betrekking tot het gebruik van dat voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld*

Alternatieven kunnen dus een rol spelen bij het beoordelen of een model door louter technische over-

- 6 HvJ EU 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (*Philips/Remington*).
- 7 HvJ EU 22 december 2010, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816 (*Bezpečnostní softwarová asociace*), r.o. 46; vgl. ook A.A. Quaedvlieg, ‘De techniek, het Hof en de duivel’, *BIE* 2013/7 en HR 19 september 2014, NJ 2015/179, m.nt. Verkade (*Rubik’s Cube*).
- 8 Hof Den Bosch 12 augustus 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BC4858 (*Europochette*).
- 9 Zie evenwel een recenter arrest waarin het hof Arnhem-Leeuwarden voor slaafse nabootsing het bestaan van alternatieven juist weer wel van belang heeft geacht: Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4647 (*Mollen Metaal/Bakker Hydraulic*).
- 10 Hof Den Haag 29 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:928 (*Koz/Adinco*).
- 11 Derde KvB EUIPO 22 oktober 2009, R 690/2007-3 (*Lindner/Franssons*).
- 12 HvJ EU 8 maart 2018, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:516 (*Lego*), r.o. 46.
- 13 HvJ EU 8 maart 2018, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172 (*DOCERAM/CeramTec*), NJ 2018/352, m.nt. Gielen; *BIE* 2018/15, m.nt. Van Gaal & Kroon; m.nt. Cohen Jehoram & m.nt. Brinkman, *IER* 2018/47.

14 Zie bijvoorbeeld de noot van Gielen in NJ 2018/352, die meent dat het Hof onverkort voor de zogenaamde ‘apparaatgerichte leer’ kiest teneinde de monopolisering van technische oplossingen te voorkomen, zodat terughoudendheid bij het meewegen van het bestaan van alternatieven is geboden.

15 HvJ EU 5 juli 2018, C-217/17P, BIE 2018/23, m.nt. Ringnalda; IER 2018/46, m.nt. Geerts.

16 Vgl. HvJ EU 12 december 2002, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748 (Sieckmann), HvJ EU 27 november 2003, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641 (Für Elise), HvJ EU 13 november 2018, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 (Levola Hengelo/Smilde Foods; Heksenkaas).

17 Zie bijv. de noot van Geerts onder het arrest in IER 2018/46.

18 Zie A. Ringnalda in BIE 2018/23.

wegingen is ingegeven, en wel als zelfstandige omstandigheid naast ‘objectieve omstandigheden’ waaruit blijkt waarom de ontwerper voor bepaalde uiterlijke kenmerken heeft gekozen. Hoe de alternatieven in dit licht dienen te worden meegewogen is nog niet zo eenvoudig: als uit het bestaan van de noodzaak voor de ontwerper om te kiezen tussen verschillende technisch en functioneel gelijkwaardige alternatieven niet mag worden afgeleid dat de ontwerper zijn keuze omwille van het ‘visuele aspect’ heeft genomen, dan is niet duidelijk hoe en wat men uit het bestaan van alternatieven dan wel mag afleiden voor wat betreft het door de ontwerper gevolgd vormgevingsproces.<sup>14</sup>

Het Hof lijkt daarmee voor het modellenrecht de ‘resultaatgerichte leer’ of ‘multiplicity of forms’ theorie alleen te hebben verworpen in de zin dat hij de directe band tussen het bestaan van alternatieven en het niet van toepassing zijn van de techniek-exceptie heeft doorgesneden. De logische gevolgtrekking dat uit het enkele bestaan van vormgevingsalternatieven met dezelfde technische functie volgt dat de keuze voor een van die alternatieven niet louter op technische overwegingen kan zijn gebaseerd en dus niet onder de techniekexceptie valt, gaat volgens het Hof niet op. Daarmee geeft het Hof indirect een ruimere uitleg aan de techniek-exceptie dan het gebruik van het woord ‘louter’ in de wettekst doet vermoeden. Als de vormgevingsalternatieven technisch geheel equivalent zijn, dan kan de ontwerper strikt genomen immers niet uit technische overwegingen voor het ene of andere alternatief hebben gekozen. Er moet dus wel een niet-technische overweging bij zijn komen kijken. Maar het Hof lijkt in DOCERAM te hebben gekozen voor een lezing waarbij vereist is dat de ontwerper de vormgeving van het model heeft gekozen met name omwille van het esthetische effect. In de ruimste interpretatie van deze lezing van het Hof komt dat waarschijnlijk erop neer dat alle vormgevingselementen die noodzakelijk zijn om een bepaald voorwerp te laten functioneren onder de techniekrestrictie passen, ook al had dezelfde functionaliteit met een andere vorm bereikt kunnen worden.

### **Jägermeister: de voor een Gemeenschapsmodeldepot vereiste duidelijkheid**

In de zaak *Jägermeister* oordeelde het Hof van Justitie dat het EUIPO mag weigeren modelaanvragen in behandeling te nemen omdat de daarin opgenomen afbeelding of afbeeldingen onduidelijkheid laten bestaan over het voortbrengsel en uiterlijk waarvoor de aanvrager bescherming claimt.<sup>15</sup> Naar de letter van de wet ligt niet voor de hand dat het EUIPO die bevoegdheid heeft. De wet schrijft alleen voor dat de modelaanvraag een ‘voor reproductie vatbare afbeelding’ moet bevatten. Het Hof leest dat vereiste echter niet als een uitsluitend technisch vereiste dat

de kwaliteit van de afbeelding betreft maar tevens als een materieel vereiste van duidelijkheid over het voorwerp van bescherming. Volgens het Hof moet ‘een afbeelding in een modelaanvraag het mogelijk [...] maken om datgene waarvoor aanspraak op bescherming wordt gemaakt, duidelijk te identificeren’ (r.o. 51). Dat is onder andere van belang opdat ‘marktdelnemers zich ervan kunnen vergewissen welke inschrijvingen precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten precies hebben ingediend’ (r.o. 54).

Het EUIPO had dus terecht een tweetal modelaanvragen van Jägermeister geweigerd omdat niet duidelijk was of bescherming werd gevraagd voor een in de afbeeldingen getoonde fles of beker of combinatie daarvan, en bovendien niet alle details van de voorwerpen duidelijk uit de afbeelding bleken.

Het Hof sluit daarmee aan bij zijn jurisprudentie over het merkenrecht en het auteursrecht waarin als algemene lijn is geoordeeld dat het voorwerp van intellectuele eigendomsrechten omwille van de rechtszekerheid zo duidelijk, objectief en voorspelbaar mogelijk moeten zijn vast te stellen.<sup>16</sup> Het *Jägermeister*-arrest lijkt dan ook als weinig controversieel te zijn ontvangen.<sup>17</sup>

Inderdaad is het niet opmerkelijk om tot uitgangspunt te nemen dat de afbeeldingen in een modeldepot duidelijk moeten zijn. Dat op de redenering en gevolgen van het *Jägermeister*-arrest echter wel wat is af te dingen is uitgebreid besproken in de in dit blad gepubliceerde noot.<sup>18</sup> Men kan als ondergrens aanhouden dat modeldepots niet zo onduidelijk mogen zijn dat ze op geen enkele consistente wijze begrepen kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de afbeeldingen onderling tegenstrijdig zijn doordat ze steeds een ander uiterlijk laten zien. Maar het Hof gaat aanzienlijk verder door te oordelen dat modeldepots ‘duidelijk’ en ‘precies’ moeten zijn, en zo te suggereren dat over de uitleg van een depot geen redelijke discussie kan bestaan. Dat is opmerkelijk omdat aan het modelrecht nagenoeg inherent is dat discussie kan bestaan over de uitleg van een modelafbeelding. Een deposant mag zijn modelrechtelijke claim geheel naar eigen inzicht vormen en daarbij abstraheren van het uiterlijk van een concreet voortbrengsel. Bovendien is de deposant gedwongen om de verschijningsvorm van een driedimensionaal voortbrengsel te vertalen naar een aantal tweedimensionale afbeeldingen. Voor beide vertaalslagen bestaan gaan vaste visuele hulpmiddelen die zo duidelijk en precies zijn dat zij iedere discussie over wat de deposant heeft bedoeld en hoe de gebruiker van het modelregister redelijkerwijs het depot heeft kunnen begrijpen.

Het is voor een goed begrip van het arrest nodig om de met toepassing van de maatstaf geweigerde afbeeldingen te kennen. Het valt dus zeer te betreuren dat juist die afbeeldingen als betrouwbaar zijn behandeld en niet in het arrest of de voorgaande uitspraken zijn opgenomen. Zo blijft ongewis hoe het

duidelijkheidsvereiste in concreto uitpakte, en daarmee hoe streng die maatstaf in de ogen van de EUIPO en het Hof zou moeten worden toegepast. Paul Geerts gaat er bijvoorbeeld vanuit dat de geweerde afbeelding er ongeveer zo moet hebben uitgezien:



Van deze afbeelding kan men zich nog wel voorstellen dat zij niet aan de ondergrens van duidelijkheid voldoet omdat niet te zeggen is op welk van de getoonde voortbrengselen de modelclaim ziet. Overigens zou de claim ook kunnen worden opgevat als betrekking hebbend op de specifieke combinatie van de fles met bekers als set; dan is van onduidelijkheid geen sprake.

De *Jägermeister*-zaak had waarschijnlijk betrekking op de vormgeving van een voortbrengsel dat bestaat uit een grote, transparante plastic beker waarin onderin, in een uitsparing, een miniatuur *Jägermeister* flesje kan worden geklikt (de zogenaamde Fusion Becher). De modelafbeelding kan er dan bijvoorbeeld zo hebben uitgezien (echter zonder stippellijnen):



De onduidelijkheid zou wederom erin kunnen bestaan dat zowel een beker als een fles worden getoond. Discussie kan ontstaan over de vraag of de fles slechts wordt getoond om de vorm van de uitsparing te verduidelijken of dat de fles onderdeel uitmaakt van het geclaimde uiterlijk. Maar het gaat erger om een modelaanvraag te weigeren vanwege die

mogelijke discussie. De deposant moet enige vrijheid hebben om naar eigen inzicht een model af te beelden en de kenmerken ervan met grafische hulpmiddelen te verduidelijken.

Het valt dus te bezien of het duidelijkheidsvereiste van het Hof beperkt blijft tot een zekere ondergrens, of dat het EUIPO hoge eisen zal stellen aan de wijze waarop modellen worden afgebeeld – wat kan leiden tot een weigering gevolgd door een hernieuwde indiening en dus een latere depotdatum, met mogelijke gevolgen voor nieuwheid.

### **Acacia: de reparatieclausule**

De GModVo kent een zogenaamde reparatieclausule met de strekking dat het modellenrecht niet kan worden ingezet om de productie en verhandeling te verbieden van onderdelen die worden gebruikt voor de reparatie van een samengesteld voortbrengsel. Concurrenten hebben dus een zekere vrijheid om reparatie-onderdelen te vervaardigen, en de consument is niet gedwongen om reparatie-onderdelen van de leverancier van het oorspronkelijke samengestelde voortbrengsel te betrekken. Vanwege de politieke gevoeligheid van dit onderwerp is de reparatieclausule terechtgekomen in art. 110 GModVo, dat het opschrift ‘overgangsbepaling’ draagt.

Die politieke gevoeligheid heeft er alles mee te maken dat de reparatieclausule, hoewel in theorie breed toepasselijk, in de praktijk vooral van belang is voor de auto-industrie en dan met name voor de handel in onderdelen waarmee eigenaren hun auto kunnen verfraaien, zoals velgen. Een auto is een samengesteld voortbrengsel waarvan de velgen een onderdeel vormen – een onderdeel dat een aanzienlijk effect heeft op het uiterlijk van de auto waarvoor autofabrikanten doorgaans een hoge prijs berekenen. Met name in Italië vindt men producenten van aanmerkelijk goedkopere velgen, hetgeen de (Duitse) auto-industrie een doorn in het oog is.

In de gevoegde zaken *Acacia/Porsche & Audi*<sup>19</sup> voerden de autofabrikanten aan dat de reparatieclausule alleen van toepassing is op ‘must match’ onderdelen: onderdelen die qua vorm moeten aansluiten op de vorm van het samengestelde voortbrengsel (de auto) en waarvan de vorm dus wordt bepaald door de uiterlijke kenmerken van het samengestelde voortbrengsel. Aldus zouden bijvoorbeeld bumpers en lampenkappen wel onder de reparatieclausule vallen, maar velgen niet omdat de vorm daarvan geen enkel noodzakelijk verband houdt met de vorm van de auto als geheel en door de gebruiker van de auto vrij gekozen kan worden. Een gebruiker van een auto is dan niet gedwongen om ter reparatie de originele, van de fabrikant afkomstige velgen aan te schaffen; hij kan ook anders vormgegeven velgen van een derde gebruiken.

Dat gaat volgens het Hof van Justitie echter niet op. Art. 110 GModVo stelt nu eenmaal niet de voorwaarde dat de uiterlijke kenmerken van het samengestel-

<sup>19</sup> HvJ EU 20 december 2017, gevoegde zaken C-397/16 en C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992 (*Acacia/Audi & Porsche*), IER 2018/6, m.nt. Geerts.

20 Zie de eerdergenoemde IER-noot van Geerts onder het arrest.

21 HvJ EU 6 oktober 2015, C-500/14, ECLI:EU:C:2015:680 (*Ford/Wheel-trims*).

22 HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465.

23 Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) op 6 december 2017 (*Cofemel – Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV*; zaak C-683/17).

de voortbrengsel bepalend moeten zijn voor het reparatie-onderdeel, aldus het Hof, en dat is in lijn met de geschiedenis van de Verordening en ook met de Modellenrichtlijn, die in art. 14 een soortgelijke reparatieclausule bevat.

Een modelrecht kan dus in beginsel niet worden ingezet om te voorkomen dat een derde de originele, van een autofabrikant afkomstige, door een Gemeenschapsmodel beschermde velgen nabootst en die verhandelt als reparatieonderdeel. Daarbij doet niet ter zake of de velgen qua vormgeving bij de te repareren auto moeten passen of dat de gebruiker van een auto de vormgeving van de velgen geheel vrij kan uitzoeken.

Dat betekent nog niet dat de markt voor auto-onderdelen van enige modelrechtelijke regulering verstoken blijft. De reparatieclausule maakt immers slechts onder bepaalde voorwaarden een uitzondering op de modelrechtelijke bescherming voor onderdelen. Het Hof benadrukt dat de reparatieclausule alleen van toepassing is als het onderdeel wordt gebruikt ter reparatie in de zin dat het samengestelde voortbrengsel zonder het (functionerende) onderdeel niet normaal kan worden gebruikt. Het vervangen van een onderdeel ter verfraaiing valt dus niet onder de reparatieclausule: wie een mooiere velg wil, zal een originele moeten kopen en kan het niet af met een reparatievelg, aldus het Hof. Bovendien mag het reparatie-onderdeel alleen worden gebruikt om het samengestelde voortbrengsel zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven. Van repareren in de zin van art. 110 GModVo is dus alleen sprake als het uiterlijk van het reparatie-onderdeel identiek is aan het uiterlijk van het originele onderdeel zoals toegepast op het samengestelde voortbrengsel toen het in de handel werd gebracht. Dat vindt zijn oorsprong in overweging 19 en artikel 14 van de Modellenrichtlijn, waarin repareren wordt gedefinieerd als repareren met de bedoeling het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. De vraag of het model dus na reparatie weer functioneert is niet relevant, het gaat om het terugbrengen naar de oorspronkelijke vorm. Zodra een eigenaar zijn kapotte, oorspronkelijke velgen vervangt met velgen die oorspronkelijk niet onder de auto zaten, dan hebben we het dus niet meer over repareren in de zin van deze reparatieclausule. De clausule beperkt het modelrecht in dat geval niet, waardoor de rechthebbende ‘gewoon’ zou kunnen optreden, uiteraard voor zover die andere velg onderwerp is van een geregistreerd modelrecht. De reparatieclausule is mede gericht tot fabrikanten van reparatie-onderdelen. Die kunnen zich er immers op beroepen zodat zij een door een model beschermd onderdeel na mogen bootsen en vrij mogen verhandelen. Maar een dergelijke fabrikant zal niet degene zijn die de reparatie daadwerkelijk uitvoert. Als de fabrikant of handelaar de onderdelen aan consumenten verkoopt, is zelfs verre van zeker dat zij alleen voor reparatie in de hiervoor beschreven beperkte zin zullen worden gebruikt. Volgens het

Hof rust daarom op de fabrikant of handelaar die zich op de reparatieclausule wil beroepen een zorgvuldigheidsplicht ter waarborging van de naleving van de voorwaarden van de reparatieclausule door downstream gebruikers. Daaraan moet onder meer invulling worden gegeven door duidelijke en in het oog springende mededelingen en waarschuwingen en contractuele beperkingen. Bovendien moet een fabrikant of handelaar die weet of redelijkerwijs kan weten dat een onderdeel niet in overeenstemming met de voorwaarden van art. 110 GModVo zal worden gebruikt, afzien van de verkoop ervan. Dat zijn, gelet op de zeer ruime toepassing die het Hof aan de reparatieclausule geeft, belangrijke beperkende voorwaarden, waarvan men zich met Geerts kan afvragen of zij in de praktijk niet ‘boterzacht’ zullen blijken te zijn.<sup>20</sup>

Eerder oordeelde het Hof van Justitie dat de reparatieclausule niet meebrengt dat behalve het model ook de op de voortbrengselen aangebrachte merken van de originele producent mogen worden aangebracht.<sup>21</sup> Het uiterlijk van een onderdeel mag integraal worden nagemaakt zonder dat een concurrent zich zorgen hoeft te maken over loyaliteit naar de oorspronkelijke fabrikant toe. Onder het modelrecht mag een concurrent dus aanzienlijk meer dan onder het merkenrecht, maar de grens wordt wel overschreden bij het eveneens integraal overnemen van de op het model aangebrachte onderscheidingstekens.

Een interessante bijkomende vraag is naar de werking van de reparatieclausule bij samenloop tussen auteurs- en modelrecht op de vormgeving van een onderdeel. Het ligt voor de hand dat de vormgeving van veel onderdelen – waaronder velgen – kan worden aangemerkt als ‘eigen intellectuele schepping’ in de zin van het *Infopaq*-arrest<sup>22</sup> en dus als auteursrechtelijk beschermd werk. Indien het HvJ EU in de aanhangige zaak *Cofemel*<sup>23</sup> oordeelt dat het werkbegrip, inclusief de maatstaf van de eigen, intellectuele schepping in de gehele Unie uitputtend is geharmoniseerd voor alle soorten werken, inclusief werken van toegepaste kunst die als model zijn beschermd, dan moet worden aangenomen dat de vormgeving van reparatie-onderdelen doorgaans in de gehele Unie auteursrechtelijk beschermd is. Het auteursrecht kent echter geen reparatieclausule of uitzondering met soortgelijk effect, en de in de Auteursrechtlijn neergelegde gesloten lijst van uitzonderingen en beperkingen laat ook niet toe dat lidstaten zo’n clausule op nationaal niveau introduceren. Bij gebrek aan een Europese regeling zal de modelrechtelijke reparatieclausule haar werkzaamheid dan goeddeels verliezen.

### **Diwar: de bescherming van onderdelen van voortbrengselen**

Dat een modelrecht ook een onderdeel van het uiterlijk van een voortbrengsel kan beschermen, staat

buiten kijf; het volgt met zoveel woorden uit de definitie van een model.<sup>24</sup> Een modelrechthouder kan daarmee bewerkstelligen derden het gebruik van een bepaald onderdeel of aanzicht te verbieden ongeacht de bredere context waarin zij dat doen.<sup>25</sup> Wie modelrechtelijke bescherming heeft voor de vorm van de zitkuip van een stoel kan zich verzetten tegen alle producten waarin die zitkuip wordt gebruikt, ook als de kuip op heel andere poten is geplaatst dan het origineel en zelfs als de kuip helemaal niet als onderdeel van een stoel wordt gebruikt.

De vraag is of dat in het auteursrecht anders is. Het begrip ‘werk’ is op zich, evenmin als het begrip ‘model’, niet beperkt tot het uiterlijk van een voortbrengsel als geheel. Ook een onderdeel van een groter geheel kan op zichzelf een werk zijn, mits de vormgeving van dat onderdeel als eigen, intellectuele schepping kwalificeert. Een regel waarbij de mogelijkheid auteursrechtelijke bescherming in te roepen ervan zou afhangen of een onderdeel door de auteur eerst als zelfstandig werk is geconcipeerd of louter als onderdeel van een groter geheel zou ook moeilijk toepasbaar zijn. Of iets als auteursrechtelijk beschermd werk is aan te merken moet uit waarneming van het werk zelf kunnen worden afgeleid en zou niet moeten afhangen van de intenties van de maker of het verloop van het ontwerpproces. Het hof Amsterdam lijkt in de zaak *Diwar tegen 4Udesigned* een andere opvatting aan te hangen. De zaak betrof de verhandeling van stoelen met bijzondere en sterk overeenstemmende zitgedeeltes, maar met sterk verschillende poten.<sup>26</sup>



Het Hof gaat ervan uit dat de Diwar stoel (in zekere mate) auteursrechtelijk beschermd is, maar oordeelt dat de stoel van 4Udesigned (rechts weergegeven) daarvan geen onrechtmatige verveelvoudiging is. Dat het zitdeel op enkele details na identiek is, staat buiten kijf. Maar volgens het hof (en eerder ook de rechtbank) moeten de totaalindrukken van de stoelen als geheel worden vergeleken. Bij die vergelijking blijkt volgens het hof dat de door beide stoelen opgewekte totaalindrukken verschillen, hetgeen ‘in belangrijke mate veroorzaakt [wordt] door het verschil in poten’, aldus het hof in r.o. 3.10:

*De houten poten van de Carlito Wood geven deze stoel een sober, robuust uiterlijk, passend in de Scandinavische stijl, terwijl de glimmende metalen poten van de Jim, waarvan de bevestigingen aan de bovenzijde van het zitgedeelte zichtbaar zijn, aansluiten bij de Italiaanse stijl van de jaren '50. Zoals Diwar c.s. zelf aanvoeren, zijn de rugleuningen (nagenoeg) gelijk maar lijkt de Carlito Wood optisch breder omdat deze stoel iets kortere poten heeft.*

Het hof lijkt uit het totaalindrukken criterium af te leiden dat bij de inbreukvraag het totaal van indrukken dient te worden vergeleken dat door voortbrengselen als geheel wordt opgewekt, en niet die van een onderdeel ervan.<sup>27</sup> Het hof heeft hier kennelijk aangenomen dat het werk de stoel als geheel is – de combinatie van de vormgeving van het zitgedeelte met de vorm van de poten – en niet het zitgedeelte op zichzelf. Nu het werkbegrip geen inherente beperking tot het uiterlijk van voortbrengselen als geheel kent, kan men zich afvragen of die benadering juist is, te meer omdat uit Infopaq volgt dat ook het overnemen van een deel van een groter (beschermd) geheel een aan de rechthebbende voorbehouden reproductiehandeling is indien dat deel op zichzelf kwalificeert als ‘eigen, intellectuele schepping’.<sup>28</sup> Het hof gaat daaraan voorbij en betreft het totaalindrukken criterium op het originele en beweerdelijk nabootste product als geheel, bestaande uit het gehele samenspel van auteursrechtelijk beschermde trekken.

Interessant is verder dat het hof overweegt dat bij de vergelijking van de totaalindrukken van de stoelen moet worden uitgegaan van het uiterlijk dat de stoelen als werken van toegepaste kunst bij normaal gebruik – geplaatst op de poten – vertonen. Volgens het Hof moeten vormgevingselementen die bij normaal gebruik niet zichtbaar zijn, zoals elementen die zich aan de onderzijde van de stoel bevinden, bij de beoordeling van de inbreuk buiten beschouwing blijven. Deze redenering lijkt haar oorsprong te vinden in het modellenrecht, dat beschermt tegen het gebruik van voortbrengselen die op de gemiddeld geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan het model. Bij het perspectief van de gemiddeld geïnformeerde gebruiker speelt onder meer een rol door welke uiterlijke kenmerken hij zich bij zijn aankoopbeslissing laat leiden, zodat bijvoorbeeld een sterkere betekenis toekomt aan kenmerken die bij normaal gebruik van een product zichtbaar zijn.<sup>29</sup> In het auteursrecht is daarentegen niet zonder meer duidelijk welke rol het normale gebruik van voorwerpen heeft te spelen. Mogelijk heeft het hof bedoeld in de auteursrechtelijke inbreuktoets in het kader van de totaalindruk het perspectief van een (aan het auteursrecht vreemde) ‘maatman’ te introduceren die een aankoopbeslissing neemt, daartoe producten vergelijkt en daarbij aan zichtbare ken-

24 Art. 3(a) GModVo.

25 Zie HvJ EU 21 september 2017, gevoegde zaken C-361/15 en C-405/15, ECLI:EU:C:2017:720 (*Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles*).

26 Hof Amsterdam 15 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1617.

27 Vgl. de opmerkingen van De Zwaan bij het arrest in AMI 2018, afl. 4, p. 167.

28 Onduidelijk is of Diwar bescherming had ingeroepen voor de vormgeving van de zitkuip als werk als zodanig. Diwar had in appel aangevoerd dat de poten wellicht wel onderdeel van het werk waren, maar buiten beschouwing moesten worden gelaten omdat zij technisch bepaald waren.

29 Zie bijvoorbeeld Gerecht 21 mei 2015, T-22/13 en 23/13 (*Senz paraplu*). In het modelrecht geldt overigens dat uiterlijke kenmerken die bij normaal gebruik niet (eenvoudig) zichtbaar zijn niet in het geheel buiten beschouwing mogen worden gelaten. Als dergelijke aanzichten in het modeldepot zijn geclaimd, dan moeten ze bij de beoordeling worden meegenomen, maar kan aan hen wel minder gewicht worden toegekend. Zie bijv. Hof Den Haag 13 augustus 2013 (*B&O/Loewe*). De vraag is waarom, als men de benadering van het Hof Amsterdam al volgt, in het auteursrecht niet-zichtbare kenmerken geheel buiten beschouwing zouden moeten worden gelaten.

30 BenGH 18 juli 2018, A 2013/2 (*Montis/Goossens Meubelen*).

31 HvJ EU 20 oktober 2016, C-169/15, ECLI:EU:C:2016:790 (*Montis/Goossens Meubelen*).

32 D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van producten*, Kluwer 1985, p. 60-61.

33 Zie ook het artikel van D.J.G. Visser eerder in dit blad (*BIE* 2008/4-5).

merken meer belang hecht dan aan onzichtbare. Een andere mogelijkheid is dat het hof heeft bedoeld dat onaannemelijk is dat het uiterlijk van bij normaal gebruik onzichtbare delen in het ontwerpproces een belangrijke rol heeft gespeeld en daardoor eerder technisch is, zodat die vormgeving niet of nauwelijks bescherming geniet. Ook dat roept vragen op: of de ontwerper artistieke bedoelingen heeft gehad of iets moois heeft gecreëerd, doet bij de beoordeling van auteursrechtelijke bescherming immers niet ter zake.

### **De instandhoudingsverklaring en het formaliteitenverbod**

Onder het oude art. 21 lid 3 van de BTMW konden een auteursrecht en een modelrecht weliswaar cumulatief ten aanzien van dezelfde creatie bestaan, maar verviel het auteursrecht in beginsel gelijktijdig met het modelrecht. De rechthebbende kon zijn auteursrecht alleen voor de volledige termijn in stand houden door een daartoe strekkende verklaring af te leggen. Het vereiste van de instandhoudingsverklaring is per 1 december 2003 afgeschaft. De Benelux-wetgever heeft daarbij echter niet gepreciseerd of die afschaffing terugwerkende kracht had en er zo toe zou leiden dat reeds wegens het niet afleggen van een instandhoudingsverklaring vervallen rechten met ingang van de afschaffingsdatum zouden herleven. Die terugwerkende kracht was voor Montis van belang om auteursrechtelijke bescherming voor een van haar ooit door middel van een Benelux-model beschermde stoelen in te kunnen roepen.

Via de Hoge Raad kwam de zaak bij het Benelux-Gerechthof terecht, die er een vraag van uitleg van Unierecht in zag.<sup>30</sup> Art. 10 lid 2 van de Termijnenrichtlijn bepaalt dat de in die termijn geregelde beschermingsduur – 70 jaar *erna* – van toepassing is op alle werken die op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat van de EU door nationale wetgeving auteursrechtelijk beschermd waren. De vraag is of uit die regel ook volgt dat de volle beschermingstermijn van toepassing is op werken die op 1 juli 1995 beschermd zouden zijn geweest indien aan een formaliteit was voldaan, met name omdat art. 5 lid 2 van de Berner Conventie het (in bepaalde gevallen) verbiedt auteursrechtelijke bescherming afhankelijk te stellen van formaliteiten.

Het Hof van Justitie antwoordde dat art. 10 lid 2 alleen leidt tot toepassing van de volledige beschermingsduur indien een werk daadwerkelijk en concreet op precies 1 juli 1995 in een lidstaat beschermd werd.<sup>31</sup> Omdat de bepaling nadrukkelijk verwijst naar bescherming door nationale wetgeving is het aan de lidstaten om de voorwaarden voor die bescherming, inclusief eventuele formaliteiten, vast te stellen. Weliswaar kan het vereiste van de instandhoudingsverklaring volgens het Hof worden gezien als een door art. 5 lid 2 Berner Conventie verboden formaliteit waaraan ook de Unie via het TRIPs-verdrag gebonden is, maar volgens het Hof kan hoe

dan ook geen verplichting bestaan om art. 10 lid 2 Termijnenrichtlijn conform TRIPs en de Berner Conventie uit te leggen, zodat een formaliteitenverzuim bij toepassing van art. 10 lid 2 buiten beschouwing blijft: op 1 juli 1995 was de Unie namelijk nog niet gebonden aan TRIPs en de daarin opgenomen verwijzing naar de Berner Conventie.

Na deze beantwoording restte het Benelux-Gerechthof eigenlijk slechts de afhechting van de zaak. Volgens het BenGH stond het de Benelux-wetgever gelet op het ontbreken van een Europeesrechtelijke beschermingsverplichting vrij om aan de afschaffing van de instandhoudingsverklaring al dan niet terugwerkende kracht toe te kennen. De wetgever heeft echter geen nadrukkelijke keuze gemaakt. Volgens het BenGH brengen de beginselen van billijkheid en rechtszekerheid mee dat bij gebreke aan een expliciete keuze van de wetgever voor terugwerkende kracht ervan moet worden uitgegaan dat aan de afschaffing van de instandhoudingsverklaring geen terugwerkende kracht toekomt. Van het herleven van auteursrechten is dus geen sprake.

### **Geen tangwerking bij meervoudige modeldepots**

Met het begrip ‘tangwerking’ wordt geduid op een door Verkade gesignaleerd fenomeen dat de criteria voor inbreuk op een model dezelfde zijn als die voor geldigheid en beschermingsomvang van een model.<sup>32</sup> De beschermingsomvang van een model wordt aldus bepaald door de afstand die het model inneemt ten opzichte van het vormgevingserfgoed. In de meest extreme lezing van de tangwerking zou een modelhouder de beschermingsomvang van zijn eigen modellen inperken door diverse op elkaar lijkende varianten van een voortbrengsel te deponeren.<sup>33</sup> Niet alleen omdat een ouder model nu eenmaal de beschermingsomvang van een later model beperkt; de modelhouder zou ook zijn eigen glazen ingooien doordat later gedeponeerde varianten op een ouder model kunnen worden opgevat als indicatie dat de modelhouder de beschermingsomvang van zijn oudere model kennelijk zo beperkt acht dat een aanvullend depot voor een uitvoeringsvariant noodzakelijk is. Hetzelfde zou gelden voor een meervoudig modeldepot: wie meerdere uitvoeringsvarianten als model deponereert geeft daarmee aan de beschermingsomvang van iedere variant op zich dermate beperkt te achten dat alle andere varianten er niet onder vallen.

Deze extreme lezing van de tangwerking komt in de praktijk zelden of nooit voor. De Haagse voorzieningenrechter heeft bevestigd dat van tangwerking bij een meervoudig depot geen sprake kan zijn. In een zaak over loungesets waarvan diverse uitvoeringsvarianten als onderdeel van een meervoudig depot waren gedeponereerd voerde de gedaagde aan dat het beweerdelijk inbreukmakende voortbrengsel meer afweek van de modellen van eiseres dan die model-



len onderling.<sup>34</sup> De voorzieningenrechter verwierp dat argument omdat de modellen in een meervoudig depot niet tot elkaars vormgevingserfgoed behoren omdat die modellen automatisch dezelfde depotdatum hebben. Volgens art. 7 GModVo behoren tot het voor de beoordeling van nieuwigheid en eigen karakter relevante, openbaar gemaakte vormgevingserfgoed immers alleen modellen die vóór de depotdatum openbaar zijn gemaakt.

### De bescherming van buitenlandse werken van toegepaste kunst en modellen

In de zaak *Vitra/Kwantum*<sup>35</sup> riep Vitra – tevergeefs – auteursrechtelijke bescherming in voor het uiterlijk van de zogenaamde DSW stoel. Niet alleen in de hoedanigheid van ‘werk van toegepaste kunst’ maar ook van ‘model van nijverheid’, dat separaat in de definitie van het werkbegrip in art. 10 Aw is neergelegd. Probleem is dat de stoel een werk van Amerikaanse oorsprong en van Amerikaanse auteurs is, zodat bij gebreke van bescherming in de Verenigde Staten de materiële reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 Berner Conventie in beginsel eraan in de weg staat dat voor die stoel auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst in Nederland kan worden ingeroepen. Zulke werken zijn dan (enkel) aangewezen op de ‘bijzondere bescherming’ die aan tekeningen en modellen wordt geboden. In dat geval geldt de hoofdregel van de Berner Conventie, dat werken van buitenlandse oorsprong hetzelfde moeten worden behandeld als werken van nationale oorsprong, dus niet onverkort.

Het Amerikaanse recht kent in algemene zin wel bescherming toe aan ‘works of applied art’, maar biedt alleen bescherming aan vormgevingskenmerken van ‘useful articles’ indien zij ‘scheidbaar’ zijn van het gebruiksvoorwerp waar ze onderdeel van vormen. Dat criterium werpt in concrete gevallen een drempel op voor de beschermbaarheid van de vormgeving van gebruiksvoorwerpen. Wie echter voor een buitenlands werk van toegepaste kunst auteursrechtelijke bescherming inroept, zal volgens de Hoge Raad in *Mag/Edco*<sup>36</sup> aannemelijk moeten maken dat dat werk in het land van oorsprong in concreto voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dat in de VS voor de DSW auteursrechtelijke bescherming ontbrak, stond in *Vitra/Kwantum* tussen partijen niet ter discussie. Vitra betoogde echter dat de uitzondering op de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 BC – die intreedt als in het land waar bescherming wordt ingeroepen (kort gezegd) geen bijzondere modelbescherming “wordt toegekend” – op de DSW stoel van toepassing was omdat de stoel reeds voor de eerste invoering van modelbescherming in Nederland, in de vorm van de BTMw in 1975, in Nederland bekend was (en dus: niet nieuw) en daardoor nooit voor modelbescherming in Nederland in aanmerking heeft kunnen komen. Dat argument werd door de rechtbank verworpen, waarmee de rechtbank nadrukkelijk af-

stand neemt van eerdere rechtspraak van het Haagse Hof.<sup>37</sup> Volgens de rechtbank heeft de Hoge Raad al in het arrest *Impag/Hasbro*<sup>38</sup> geoordeeld dat de uitzondering op art. 2 lid 7 BC enkel van belang is in landen waar überhaupt geen modelbescherming bestaat; sinds de invoering van modelbescherming in Nederland kan die uitzondering dus niet meer worden ingeroepen, ook niet voor werken die nooit van die bescherming hebben kunnen profiteren omdat zij ten tijde van de invoering van de BTMw reeds in de Benelux bekend waren.

Vitra betoogde ook dat zij langs de weg van het Unieverdrag van Parijs auteursrechtelijke bescherming voor de DSW kon inroepen. Het UvP schrijft voor dat aangesloten landen aan buitenlandse ‘modellen van nijverheid’ dezelfde bescherming moeten bieden als aan nationale modellen wordt geboden; een materiële reciprociteitsuitzondering zoals art. 2 lid 7 BC kent het UvP niet. Omdat de DSW kwalificeert als een ‘model’ en de Nederlandse wetgever in de auteurswet heeft bepaald dat ‘modellen van nijverheid’ auteursrechtelijk beschermde werken kunnen zijn, zou een beroep op auteursrechtelijke bescherming via het UvP mogelijk zijn, aldus Vitra. De rechtbank verwerpt dat argument met het fundamentele oordeel dat de reikwijdte van het UvP beperkt is tot specifieke “industriële eigendom” regimes en niet bescherming van industriële eigendom door middel van het auteursrecht omvat.

De vraag naar de bescherming van buitenlandse werken, met name werken van Amerikaanse oorsprong, komt met enige regelmaat op. De vraag is dus van aanzienlijk praktisch belang. In de zaak *Graypants* werd bijvoorbeeld auteursrechtelijke bescherming voor uit golfkartonnen plaatmateriaal vervaardigde lampenkappen geweigerd omdat de beweerdelijk rechthebbende onvoldoende had gesteld dat deze lampenkappen in het land van oorsprong, de Verenigde Staten, auteursrechtelijke bescherming genoten.<sup>39</sup> Overigens is onduidelijk waarom de rechtbank er in deze zaak vanuit ging dat de lampenkappen ‘Amerikaanse’ werken zijn. Dat de lampen in de VS zijn ontworpen (r.o. 4.5) is daarvoor niet relevant. Art. 5 lid 4 Berner Conventie maakt duidelijk dat als land van oorsprong in beginsel wordt aangemerkt het land waar het werk het eerste is gepubliceerd (dat wil zeggen: het land waarin voor het eerst zodanig veel exemplaren van het werk aan het publiek ter beschikking zijn gesteld dat voorzien werd in een redelijke behoefte van het publiek, art. 3 lid 3 BC).

Overigens heeft de Amerikaanse Supreme Court inmiddels in het arrest *Star* voor het eerst uitleg gegeven over het criterium van scheidbaarheid als voorwaarde voor de auteursrechtelijke bescherming van gebruiksvoorwerpen. Daarmee krijgt de discussie over de traditionele Amerikaanse terughoudendheid bij bescherming van werken van toegepaste kunst nieuwe relevantie.<sup>40</sup>

- 34 Rb. Den Haag (vzr.) 27 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9953 (*Plus 100/Van Der Garde Buitenleven*).
- 35 Rb. Den Haag 13 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (*Vital Kwantum*).
- 36 HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059 (*Impag/Hasbro*).
- 37 Dat argument werd eerder gevolgd in o.a. Hof Den Haag 20 maart 2008, BIE 2009/63 (m.nt. Quaedvlieg) IER 2008/59 (m.nt. De Cock Buning) (*Vitra/Classic Design*).
- 38 HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391 (*Impag/Hasbro*).
- 39 Rb. Amsterdam 18 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2555 (*Graypants*).
- 40 Supreme Court of the United States 22 maart 2017, No. 15-866 (*Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.*), 137 S. Ct. 1002.

- 
- 41 HvJ EU 19 juni 2014, C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013 (*Karen Millen/Dunnes Stores*).
- 42 Hof Den Haag 20 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:272 (*Arpe/Happy Cocooning*).
- 43 Hof Den Haag 24 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1612 (*Apple/Samsung*).
- 44 Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHSGR:2014:2461 (*Garden Impressions Outdoor/Happy Cocooning*).
- 45 Zo ook ten aanzien van de auteursrechtelijke bescherming van een scheerapparaat: Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (*Philips/Lidl*).

## Tot slot

Een enkele andere noemenswaardige uitspraak op het werkerrein van deze kroniek wordt, tot slot, hier nog kort behandeld.

Ondanks dat het HvJ EU in de *Karen Millen*-zaak<sup>41</sup> heeft uitgemaakt dat men niet (langer) mag mozaïeken bij de vraag of een model eigen karakter heeft, voelde het hof Den Haag zich toch genoodzaakt in een obiter dictum een uitspraak te ontlokken over haar eerdere jurisprudentie op dit punt in een zaak over tafelgashaarden.<sup>42</sup> In *Karen Millen* oordeelde het HvJ dat gekeken moet worden naar een of meer individueel beschouwde, oudere modellen, en juist niet naar een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen. Het hof Den Haag merkt op over die combinatie, die het eerder toepaste in zijn arresten in de zaken *Apple/Samsung*<sup>43</sup> en *Garden Impressions Outdoor/Happy Cocooning*<sup>44</sup>, dat de omstandigheid dat een model allerlei bekende elementen uit oudere modellen heeft overgenomen maakt dat de beschermingsomvang van dat model als gering(er) moet worden aangemerkt. Partijen hadden deze stelling echter niet ingenomen.

Deze opmerking van het hof is niet alleen verrassend en interessant als obiter dictum, maar dit lijkt ons ook wat te ruim geformuleerd. Net zoals in het auteursrecht kan in beginsel een combinatie van op zich bekende of onbeschermde elementen toch in combinatie bescherming opleveren, als die combinatie op zichzelf origineel is. Datzelfde geldt naar onze mening hier. Het spreekt voor zich dat de afstand van de nieuwe combinatie tot het vormgevingserfgoed gelijk is aan de beschermingsomvang.<sup>45</sup> Het lijkt ons op die basis te ver gaan om categorisch aan te nemen, zoals de woorden van het hof hier lijken te impliceren, dat in het geval elementen van een model al bekend zijn, als gevolg de beschermingsomvang beperkt(er) zou zijn. Volgens *Karen Millen* gaat het om de beoordeling van de combinatie als geheel, los van de vraag of daar nu veel of weinig nieuwe elementen in zitten.

Uit dit laatste arrest blijkt in elk geval dat ook de Nederlandse gerechtshoven, althans in elk geval het Haagse hof, de door hen gewezen arresten kritisch blijven lezen op de werking ervan na eventuele correcties van het HvJ. Dat kunnen wij natuurlijk slechts van harte toejuichen.