

Terugblik vormgevingsbescherming

Allard Ringnalda*

* Mr. A. Ringnalda is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad.

- 1 HvJ EU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461, C-833/18, NJ 2021/175, m.nt. Hugenholtz, BIE 2021-3, nr. 9, m.nt. Ringnalda (Brompton). Zie ook HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737, NJ 2015/179, m.nt. Verkade (Rubik/OOTB).
- 2 Rb. Rotterdam 1 juni 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4498 (Ravestein/MacGregor).

Inleiding

1. De rechtspraak over de auteurs- en modelrechtelijke bescherming van productvormgeving heeft in de afgelopen 12 maanden wederom een groot aantal voorbeelden opgeleverd van al dan niet beschermd of inbreukmakend geachte ‘gebruiksvoorwerpen’. In al die voorbeelden komt een aantal belangrijke algemene thema’s en vragen aan bod. Grensverleggende uitspraken – van de Hoge Raad of het Hof van Justitie – zijn met een enkele geringe uitzondering in het verleden jaar niet geweest. In de feitenrecht-spraak zijn echter diverse onderwerpen aan bod gekomen die signalering en korte bespreking verdienen. Hier komen onder meer aan bod de ‘drempel’ voor auteursrechtelijke bescherming voor productvormgeving; de techniekrestrictie; de rol van het vormgevingserfgoed in het modellenrecht en in het auteursrecht; tangwerking; de modelbescherming van delen van het uiterlijk van voortbrengselen, en het zichtbaarheidsvereiste in het modellenrecht; internationaal auteursrecht (in het bijzonder: reciprociteit en land van oorsprong); makerschap (en daarop toepasselijk recht); en nevenvorderingen bij inbreuk. De terugblik wordt afgesloten met een signalering van thans aanhangige prejudiciële vragen op het vlak van vormgevingsbescherming.

Het werkbegrip: de auteursrechtelijke ‘drempel’

2. Een voortdurend punt van discussie en onenigheid is (niet verrassend) de vraag wanneer productvormgeving in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Die problematiek kan als volgt worden afgebakend. Auteursrechtelijke bescherming vereist in ieder geval dat de vormgeving van een product door menselijke tussenkomst tot stand is gebracht: er moet immers sprake zijn van een ‘intellectuele schepping’. Dat betekent dat er bij het tot stand brengen van het werk ruimte voor de auteur moet zijn geweest om iets te kiezen. Als de vormgeving van een product helemaal voortvloeit uit objectieve vereisten van techniek en functionaliteit,

dan valt er niets te kiezen en kan zij geen intellectuele schepping zijn. Als de ruimte om binnen objectieve vereisten te kiezen gering is kan van een intellectuele schepping evenmin sprake zijn. Het Hof van Justitie zegt het zo dat ‘idee’ en ‘uitdrukking’ in dat geval samenvallen. Ook een keuze die enkel bestaat uit het selecteren van een productvorm uit een aantal mogelijke vormgevingsalternatieven die ieder voor zich louter door techniek en functie zijn gedicteerd is niet per se een intellectuele schepping: zonder nadere context geeft die uitgekozen vorm immers geen ‘weerspiegeling’ van de ‘persoonlijkheid’ van de auteur, zoals het Hof van Justitie voorschrijft.¹ Productvormgeving die ‘louter of te zeer’ door functionele vereisten is bepaald, is dus sowieso van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten.

3. Dergelijk gevallen van productvormgeving die als geheel ‘louter of te zeer’ door functionele vereisten is bepaald, zijn in de praktijk vrij zeldzaam. Een recent voorbeeld is de zaak *Ravestein* over de vormgeving van een zogenaamde ‘linkspan’ – een verplaatsbare brug waarmee voertuigen en ladingen tussen een kade en een schip kunnen worden verplaatst. De rechtbank oordeelde dat de onderbouwing van het beroep op auteursrechtelijke vormgeving voor een bepaalde linkspan aanvankelijk onvoldoende specifiek was (verwezen was kennelijk naar ‘de specifieke vormgeving en lay-out van de linkspan, de kleurstelling, etcetera’ en naar ‘de plaatsing en vorm van de drie rijbanen’). Vervolgens had eiseres volgens de rechtbank vooral gewezen op het innovatieve karakter van haar product, terwijl, zoals de rechtbank het zegt, ‘het technisch en functioneel karakter en de commerciële waarde [...] op zichzelf [...] niet voldoende [zijn] om het ontwerp als oorspronkelijk te betitelen.’ Ook hier houdt de rechtbank de mogelijkheid open dat uit vormgevingsalternatieven blijkt dat er wel sprake is van een oorspronkelijk werk, maar dat had de eiseres die zich op auteursrechtelijke bescherming beriep naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende onderbouwd en zelfs in haar eigen stukken tegengesproken.²



4. Interessanter zijn de gevallen waarin de eindvorm van een product het resultaat is van een groot aantal vormgevingskeuzes die – hoewel steeds mede ingegeven door functionele overwegingen – ieder voor zich anders hadden kunnen uitvallen omdat op ieder punt waar iets te kiezen viel uit allerlei functioneel equivalente mogelijkheden gekozen kon worden. Dat eindresultaat bestaat dan uit een selectie en combinatie van (ieder op zich wellicht niet te beschermen) elementen die als geheel het resultaat is van allerlei keuzes die de ontwerper heeft gemaakt: op ieder punt had hij of zij een andere weg kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan toepasselijke technische of functionele voorwaarden. Die combinatie van elementen kan logischerwijs niet louter door objectieve factoren zijn ingegeven: ook al draagt ieder element op zichzelf bij aan de functie van een object, dergelijke objectieve factoren kunnen niet verklaren waarom een specifieke selectie, combinatie en rangschikking van allerlei elementen is gekozen. Het is in ieder geval een redelijke aanname dat daarbij – bewust of onbewust – persoonlijke voorkeur en smaak doorslaggevend zijn geweest en dat de combinatie als geheel dus een persoonlijke, subjectieve schepping van de ontwerper is. Van banaliteit of trivialiteit zal in dergelijke gevallen evenmin snel sprake zijn omdat de combinatie in de regel een groot aantal vormgevingselementen, en dus een groot aantal keuzes, behelst.

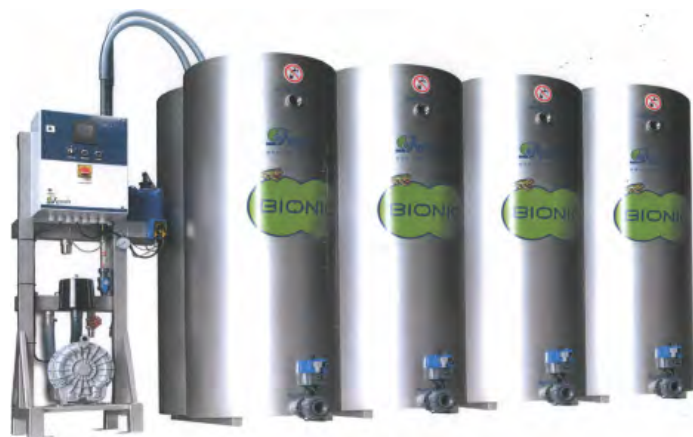
5. In dergelijke gevallen speelt dan echter de vraag: is de omstandigheid dat een werk in deze zin ‘subjectief’ is voldoende om te oordelen dat het ook auteursrechtelijk beschermd moet zijn? Daarover kan men verschillend denken – en dat heeft zijn weerslag in de rechtspraak en literatuur.

6. Een mogelijke benadering, die in sommige rechtspraak wordt toegepast, is aan te nemen dat een werk dat het resultaat is van ontwerpkeuzes die tezamen niet enkel technisch of functioneel zijn voorgeschreven, en dus logischerwijs wel mede op subjectieve factoren moet berusten, zonder meer voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt: voldoende is dan dat de ontwerper bij de totstandkoming van het ontwerp zulke vormgevingskeuzes tot uitdrukking heeft gebracht die – bewust of onbewust – berusten op persoonlijke smaak of voorkeuren. Bij deze benadering kan het bestaan van vormgevingsopties duiden op de keuze-

ruimte; en het bestaan van die keuzeruimte brengt weer mee dat een binnen die ruimte concreet gekozen productvorm alleen maar tot stand kan zijn gekomen door de persoonlijke interventie van de ontwerper. Men zou dat kortheidshalve een ‘negatieve’ benadering van het werkbegrip kunnen noemen. Zij resulteert in een ‘lage drempel’ voor auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving. Een andere mogelijke benadering, die eveneens in de praktijk toepassing vindt, is om méér te verlangen. Subjectieve keuzes zijn dan nog niet per definitie ook het soort ‘vrije creatieve keuzes’ die in auteursrechtelijke bescherming kunnen resulteren. Daarvoor is ‘iets’ extra’s nodig: een zeker creatief gehalte dat, of een bepaalde aard van keuzes die maakt dat vormgeving voor bescherming in aanmerking mag komen. Het enkele bestaan van objectieve vormgevingsvrijheid (zoals kan blijken uit het bestaan van vormgevingsopties) is bij die benadering wel noodzakelijk maar niet voldoende. Dat is eerder een ‘positieve’ benadering van het werkbegrip. Probleem daarbij is dat het extra vereiste *je ne sais quoi* zich moeilijk laat grijpen.

7. In de recente feitenrechtspraak vinden we voorbeelden van beide benaderingen terug. Wij bezien die hieronder nader.

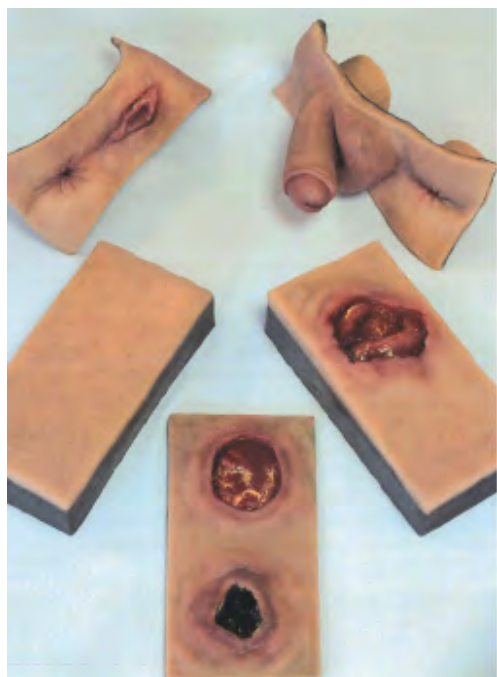
8. De rechtbank Rotterdam kende auteursrechtelijke bescherming toe aan de driedimensionale vormgeving van een ‘Bionic’ waterfilterinstallatie voor autowasstraten. De rechtbank verwees daarbij naar de combinatie van vormgevingselementen bestaande uit: de 8-vorm waarin de tanks, van bovenaf gezien, zijn gevormd; het gebruik van glanzend rvs; het bijpassende frame; de dimensionering; het wegwerken van buizen en leidingen in de vierkante frame-elementen. De argumenten dat deze vormgeving banaal is en dat zij te zeer is bepaald door technische keuzes worden door de rechtbank verworpen met verwijzing naar de vormgeving die andere fabrikanten van vergelijkbare producten gebruiken. Volgens de rechtbank laat zich door die alternatieven ‘eenvoudig indenken’ dat de toepasselijke technische uitgangspunten en functionele randvoorwaarden ‘niet noodzakelijk tot de huidige vorm’ leiden.³



³ Rb. Rotterdam 30 maart 2022, IER 2022/21, m.nt. Geerts (iClean Carwash).

- 4 Rb. Den Haag (vzr.) 25 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:5604 (*B-Overall/Facetmedi*)
- 5 Rb. Den Haag 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (*T.O.M.*)
- 6 Andere recente voorbeelden zijn gesignaleerd in de vorige aflevering van deze *Terugblik*, zie A. Ringnalda, 'Terugblik Vormgevingsbescherming', *BIE* 2021-5, m.n. p. 243-244.
- 7 Rb. Den Haag (vzr.) 7 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (*Albertronic*).
- 8 Waarbij zij aangetekend dat de vormgevingskeuzes die hier waren aangeduid blijkens het vonnis vooral zagen op de ronde hoofdvorm en diameter, de rechthoekige verdieping voor de type-sticker; het type en de plaats voor de kabeldoorvoer; en de positie van de LED.

9. In een zaak over de auteursrechtelijke bescherming van een trainingsoverall voor verpleegkundigen en de daarop passende 'applicaties' (bedoeld is: ledematen, lichaamsdelen e.d., zie nader de afbeelding hieronder) oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag dat de specifieke combinatie van keuzes die waren gemaakt ten aanzien van het op het trainingsoverall toegepaste concept, de concrete vormgeving ervan en de vormgeving van de applicaties, resulteerden in vormgeving die in eerdere producten nog niet bestond en die niet zodanig door functionele of technische eisen was bepaald dat van creatieve inbreng van de ontwerper geen sprake kon zijn.⁴ Ook hier lijkt de ruimte voor vrije keuzes te hebben volstaan om aan te nemen dat 'creatieve keuzes' zijn gemaakt die, als geheel, tot auteursrechtelijke bescherming leiden.



10. In een zaak over de bescherming van de vormgeving van kinderfietsjes (die grotendeels op een modelrechtelijke grondslag werd afgedaan) werden keuzes zoals de wielmaat en het remtype weliswaar aangemerkt als 'eerder functioneel dan creatief', maar oordeelde de Haagse rechtbank dat de ontwerper een 'grote mate van vrijheid' heeft in het kiezen van de kleurstelling en de keuze uit een grote variëteit van frames. Uit die keuzevrijheid leidde de rechtbank vervolgens af dat de combinatie van kleurstelling en toepassing daarvan op het frame en de accessoires getuigt van een creatieve keuze.⁵



11. Deze recente voorbeelden hebben gemeen dat de aanwezigheid van vrije creatieve keuzes, en daarmee auteursrechtelijke bescherming, wordt afgeleid uit het bestaan van (een zekere mate van) ontwerp-vrijheid.⁶ Een nadere toets werd niet expliciet aangelegd. Er zijn ook recente voorbeelden uit de feiten-rechtspraak waarin dat duidelijk anders loopt.

12. In een geschil over de vormgeving van elektronische ontstekingen voor oude Citroën 2CVs overwoog de voorzieningenrechter te Den Haag dat het karakter van de betrokken producten, en in het bijzonder de omstandigheid dat zij onder de motorkap van een auto worden bevestigd, meebrengt dat keuzes die betrekking hebben op het uiterlijk van het product 'in hoge mate functioneel/technisch bepaald' zullen zijn. De voorzieningenrechter overwoog ook dat het bestaan van keuzeruimte op zich niet voldoende is om auteursrechtelijke bescherming aan te nemen: 'Dat met andere verschijningsvormen hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt, betekent niet dat *dus* toch sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Dat neemt immers niet weg dat de gemaakte keuzes niet hoofdzakelijk zijn van esthetische, maar vóór alles van technische overwegingen.'⁷ Hier lijkt de rechter dus eerder te kijken naar de aard van de overwegingen die aan de ontwerpkeuzes ten grondslag hebben gelegen: auteursrecht is dan voorbehouden aan vormgeving die omwille van het uiterlijk van een product is gekozen. Dat zou meebrengen dat producten die niet primair zijn bestemd om te worden gezien, snel buiten het domein van het auteursrecht worden geplaatst.⁸



13. De Haarlemse rechter oordeelde op gelijke wijze dat de exterieure vormgeving van een ‘inhoes-machine’ – een apparaat dat wordt gebruikt om bossen bloemen in een hoes te doen – geen auteursrechtelijke bescherming genoot.⁹ De rechtbank noemt het bestaan van een eerder octrooi voor de inhoesmachine een ‘sterke aanwijzing dat de ruimte voor creatieve vrijheid (zeer) beperkt is’ – een vermoeden dat overigens, zo algemeen geformuleerd, slecht is te rijmen met de in Brompton gegeven regel dat met een octrooi alleen rekening moet worden gehouden om vast te stellen met welke overwegingen bij de keuze van de uiterlijke vormgeving van een product rekening is gehouden. Verder overwoog de rechtbank dat de omstandigheid dat ook voor andere vormgeving kan worden gekozen weliswaar laat zien dat enige mate van creativiteit mogelijk is, maar dat de inhoesmachine waar het om ging desalniettemin te veel door technische en functionele eisen was bepaald om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Ook dat lijkt erop te wijzen dat de rechtbank overwoog dat de gemaakte vormgevingskeuzes getuigden van een te technisch/functioneel, en daarmee onvoldoende creatief gehalte.



14. Ook een Amsterdams kort geding over de bescherming van de vormgeving van slaapbanken voor kampeerbussen liep op een vergelijkbare wijze af. De voorzieningenrechter oordeelde dat de losse elementen waaruit die vormgeving bestond ieder voor zich niet origineel, banaal en/of functioneel waren, en dat ook de combinatie van deze onbeschermd elementen als geheel geen bescherming toekwam omdat zij geen persoonlijk stempel van de maker draagt. Ook daar lijkt voor bescherming dus meer te worden verlangd dan dat de combinatie van dergelijke elementen op subjectieve gronden is gekozen – waarbij overigens meespeelde dat de eiseres naar het oordeel van de voorzieningenrechter weinig concrete vormgevingselementen had benoemd.¹⁰



15. Een laatste voorbeeld betreft de vormgeving van de Glutton afvalzuiger, die in een bodemprocedure in Den Haag aan de orde was.¹¹ Deze zaak liep voor eiseres wél goed af: de rechtbank oordeelde, met toepassing van de geharmoniseerde Europese werktoets, dat de vormgeving van de afvalzuiger een werk is, gelet met name op de combinatie van de aerodynamische en spitsvormige vormgeving van de uit één stuk gevormde kap, het bijzondere neusprofiel, en de positionering van het bedieningspaneel.¹²



16. Opmerkelijk is dat de rechtbank vervolgens naar een aanvullende rechtvaardiging lijkt te zoeken om het oordeel te rechtvaardigen dat deze combinatie van – kennelijk niet technisch bepaalde – vormgevingskeuzes aan het oorspronkelijkheidsvereiste

- 9 Rb. Noord-Holland 8 december 2021, IEF20390 (*Terra International/Leek & Verboom*).
- 10 Rb. Amsterdam (vzr.) 1 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4410 (*Scopema*).
- 11 Rb. Den Haag 1 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9630 (*Glutton*).
- 12 Zie eerder nog het kort geding in dezelfde zaak, waarin de voorzieningenrechter oordeelde dat van auteursrechtelijke bescherming geen sprake was: Rb. Den Haag (vzr.) 10 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4822. Uit de vonnissen in beide procedures valt op te maken dat eiseres de omschrijving van het werk en aanduiding van de elementen van de vormgeving na het kort geding had aangepast.

- 13 R.o. 4.10.
- 14 Zie o.a. BGH 22 juni 1995, I ZR 119/93, GRUR 1995/581 (*Silberdistel*), verlaten in BGH 13 november 2013, I ZR 143/12 (*Geburtstagszug*).
- 15 J.H. Spoor, 'Auteursrechtelijke bescherming van modellen na Cofemel', *IER* 2020/42.
- 16 Zie Hugenholtz in zijn annotaties onder HvJ EU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461, C-833/18, NJ 2021/175 (*Brompton*) en onder Rb. Den Haag 10 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:973 (*JFS c.s./ Taishan c.s.*), *Auteursrecht* 2021-2, p. 104.
- 17 Zie zijn noot in *IER* 2022/21.
- 18 HvJ EU 12 september 2019, C-683/17 (*Cofemel*), par. 30.
- 19 Zie par. 35-36 van het *Brompton*-arrest. Zie ook de bespreking in mijn *BIE*-noot van de twee fasen in de toepassing van de werktoets die hiermee worden geïmpliceerd. Zie verder ook ook HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737, NJ 2015/179, m.nt. Verkade (*Rubik/OOTB*), waarin in r.o. 4.2 eveneens wordt overwogen dat 'de enkele omstandigheid dat hetzelfde idee op uiteenlopende wijzen kan worden vormgegeven, [niet meebrengt] dat de gekozen vormgeving een eigen oorspronkelijk karakter heeft'. Die overweging betreft echter een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof dat de mogelijkheden om een bepaald idee uit te voeren zodanig beperkt waren dat idee en uitdrukking werden geacht samen te vallen; de overweging ziet dus specifiek op het probleem van vormgeving die 'louter of te zeer' door technische of functionele eisen is bepaald.
- 20 Art. 8 lid 1 GModVo en art. 8 lid 1 ModRI.
- 21 HvJ EU 8 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:172, C-395/16, *BIE* 2018-4, nr 15, met annotaties van Van Gaal & Kroon; Cohen Jehoram; en Brinkman; NJ 2018/352, m.nt. Gielen; *IER* 2018/47, m.nt. Schrijvers (*Doceram*).
- 22 Rb. Den Haag 23 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (*Simplot/McCain*).

voldoet. Zo wordt overwogen: 'Een en ander maakt de afvalzuiger, ten opzichte van het vormgevingserfgoed van uitsluitend afvalzuigers zonder kap, tot een *esthetisch aantrekkelijk gebruiksvoorwerp*' (accentuering toegevoegd).¹³ Of de vormgeving van een product 'esthetisch aantrekkelijk' is, of door een bepaald publiek zo wordt opgevat, zou voor auteursrechtelijke bescherming niet uit moeten maken: de vraag of de auteur vrije creatieve keuzen heeft gemaakt heeft immers niets van doen met de verdienstelijkheid van het resultaat of het 'domein' waartoe die creatie kan worden gerekend. De vraag is ook hoe men zo iets bepaalt: waarom zijn, bijvoorbeeld, de hierboven genoemde inhoesmachines, slaapbanken en ontstekingsmechanismes géén 'esthetisch aantrekkelijke gebruiksvoorwerpen'? Toegegeven: men pleegt (althans: ik pleeg) zulke apparaten niet voor de sier in de woonkamer of tuin te plaatsen, maar dat geldt voor talloze gebruiksvoorwerpen; en bij 'nutteloze' voorwerpen kan men evengoed van mening verschillen over de esthetische aantrekkelijkheid of verdienstelijkheid ervan zonder dat men de auteursrechtelijke bescherming daarvan laat afhangen. Voor zover het erom zou gaan dat de vormgeving van een product ten opzichte van het vormgevingserfgoed een bepaalde mate van afwijking of karakteristiek vertoont, doet die benadering denken aan het (inmiddels verlaten) Duitse criterium van het 'deutliches Übertagen der Durchschnittsgestaltung'.¹⁴ Ook dat behelst uiteindelijk een soort kwalitatieve beoordeling van de verdienstelijkheid van de schepping van de auteur.

17. Men kan, als gezegd, twisten over de vraag welke van de hier geschetste benaderingen de juiste is. Onder andere Spoor¹⁵ en Hugenholtz¹⁶ hebben de eerste benadering bekritiseerd. Ook Geerts heeft het hierboven gesignaleerde vonnis over de waterzuiveringsinstallatie aangemerkt als een te ruimhartige toepassing van auteursrechtelijke bescherming voor productvormgeving die onvoldoende ingaat op de creativiteit van de gemaakte vormgevingskeuzes en bovendien op het punt van de technische bepaaldheid met de verwijzing naar vormgevingsalternatieven onvoldoende is gemotiveerd.¹⁷ Het Hof van Justitie heeft zich over dit alles nog niet uitdrukkelijk uitgelaten, en zijn rechtspraak tot dusver is niet zonder meer eenduidig. Het Hof spreekt (tegenwoordig) van een eigen intellectuele schepping die de 'persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt' en die tot uitdrukking komt door de 'vrije creatieve keuzen' van de auteur.¹⁸ Daarin kan men veel of weinig lezen. In *BSA* oordeelde het Hof dat van een uitdrukking van een 'creatieve geest' geen sprake kan zijn als 'de verschillende manieren om een idee uit te voeren [...] zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan' – een ogenschijnlijk beperkte opvatting van de uitsluiting van techniek in het auteursrecht. In *Brompton* suggereert het Hof daarentegen weer dat óók relevant is welke 'factoren' en

'overwegingen' de vormgevingskeuzen van de maker hebben beïnvloed; een oordeel dat impliceert dat méér vereist is dan het bestaan van vormgevingsvrijheid, zonder dat duidelijk wordt waaruit dat meerdere dan precies moet bestaan.¹⁹

18. Van belang is dat deze benaderingen tot op zekere hoogte eerder fundamenteel dan gradueel verschillend zijn. Bij een negatieve benadering zijn de 'vrije creatieve keuzen' niets anders dan keuzen die op grond van persoonlijke smaak en voorkeuren van de auteur zijn gemaakt, en dat zulke subjectieve factoren hebben meegespeeld wordt afgeleid uit het ontbreken van objectieve factoren die tot de combinatie van gekozen vormgevingselementen dwingen. Bij een 'positieve' benadering wordt iets extra's verlangd, waarbij dat 'iets' vaak bestaat uit een zeker (onuitgesproken) 'gehalte' aan creativiteit (niet ieder samenstel van subjectieve keuzes is per se ook 'creatief') of de 'aard' van de overwegingen die de keuzes van de auteur hebben beïnvloed (een keuze telt mee als zij om esthetische redenen is gemaakt, maar dezelfde keuze telt niet mee als zij om technische of functionele overwegingen is gemaakt, ook al wordt zij niet louter of te zeer door zulke objectieve overwegingen bepaald). Het verschil tussen deze benaderingen kan leiden tot sterk verschillende uitkomsten in de beoordeling van auteursrechtelijke bescherming voor productvormgeving.

Techniekrestrictie in het modellenrecht

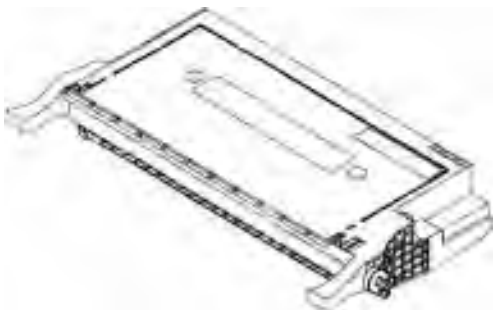
19. De GModVo en ModRI voorzien in een specifieke techniekuitsluitingsregel, die meebrengt dat kenmerken van een voortbrengsel die 'uitsluitend door hun technische functie worden bepaald' van bescherming zijn uitgesloten.²⁰ In *Doceram* heeft het Hof van Justitie deze regel zo uitgelegd dat moet worden nagegaan of de technische functie 'de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken' en of 'andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken'.²¹

20. In een bodemprocedure over de modelrechtelijke bescherming van gedraaide chips (die een lange aanloop had in kort geding en bij de Europese instanties) komt deze techniekexcepcie zijdelings ter sprake.²²



21. Hoewel de geldigheid van het Gemeenschapsmodel al was bevestigd, werd aangevoerd dat de omvang van de bescherming ervan zeer beperkt was omdat de vormgeving technisch bepaald zou zijn. De gedaagde wees daartoe erop dat de door het model geclaimde vorm van de chips het resultaat was van een productieproces waarbij gebruik werd gemaakt van geotrooieerde techniek. De rechtbank Den Haag verwierp die redenering. Zij zet immers de techniek-exceptie op zijn kop: dat een bepaalde (productie) techniek nodig is om een door de ontwerper gewenste productvormgeving te realiseren wil nog niet zeggen dat de vormgeving ook louter door die techniek wordt bepaald; het zegt alleen dat er een technische oplossing nodig is om een vorm tot stand te kunnen brengen. Bovendien heeft een productie-techniek op zichzelf niets te maken met de technische functie van het voortbrengsel zelf.²³ Dat laat onverlet dat er in theorie wel een relatie zou kunnen bestaan tussen productietechniek en technisch bepaalde vormgeving, bijvoorbeeld als de productvorm een noodzakelijk resultaat is van een productie-techniek die is gekozen om andere redenen dan de daaruit voortvloeiende productvormgeving, bijvoorbeeld op grond van kostenoverwegingen. De rechtbank onderkent dat, maar oordeelt dat een dergelijke relatie niet was onderbouwd.

22. In een zaak waarin de modelrechtelijke bescherming van inkcartridges voor printers aan de orde is heeft A-G Van Peurseem gesignaleerd dat mogelijk prejudiciële vragen zouden moeten worden gesteld over de precieze betekenis van het *Doceram*-arrest.²⁴



23. In cassatie gaat het met name om de vraag of een vormgevingskeuze bij een model die is ingegeven door de wens om materiaal te besparen een keuze is die door de techniekexceptie wordt bestreken. Voor zover de wens om materiaal te besparen is ingegeven

door overwegingen die niet in strikte zin 'technisch' zijn – bijvoorbeeld omdat ze niet zien op de constructieve stijfheid of stevigheid van het voortbrengsel – maar berusten op financiële overwegingen, duurzaamheidsoverwegingen of overwegingen omtrent gebruiksgemak, dan is de vraag of dergelijke overwegingen behoren tot de 'andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult' die, aldus het Hof in *Doceram*, niet onder de techniekrestrictie vallen. Het Hof noemt in *Doceram* bij dergelijke 'andere overwegingen' weliswaar *met name* overwegingen die betrekking hebben op het 'visuele aspect van het voortbrengsel' – dat speelt hier niet – maar zoals de A-G signaleert blijkt uit *Doceram* niet duidelijk of de 'andere overwegingen' waarop de techniekrestrictie geen betrekking heeft beperkt zijn tot dergelijke 'visuele' overwegingen.²⁵

Vormgevingserfgoed en beschermingsomvang

24. Zoals in eerdere afleveringen van deze Terugblik reeds werd gesignaleerd is in de Nederlandse rechtspraak de gewoonte ontstaan om bij een beroep op auteursrechtelijke bescherming voor een werk van toegepaste kunst het bestaan van die bescherming en de (eventuele) omvang daarvan mede te beoordelen aan de hand van het 'vormgevingserfgoed'. Bij die beoordeling wordt dan vaak de 'afstand' van het werk tot dat 'vormgevingserfgoed' betrokken om vast te stellen of, en zo ja in hoeverre, het werk auteursrechtelijke bescherming kan genieten.

25. Wij spreken hier met nadruk van een 'gewoonte' omdat het auteursrecht geen regel kent die (het bestaan of de omvang van) auteursrechtelijke bescherming afhankelijk stelt van oudere producten die het 'vormgevingserfgoed' vormen. Een dergelijke regel bestaat wel in het modellenrecht,²⁶ maar het auteursrecht en het modellenrecht zijn verschillende regimes die, zoals het Hof van Justitie heeft benadrukt, aan verschillende regelingen zijn onderworpen.²⁷ Rechtsfiguren uit het ene regime kunnen dus niet zonder meer in het andere worden geïmporteerd. Oudere werken kunnen vanuit auteursrechtelijk perspectief wel relevant zijn, maar dan vooral over de boeg van de ontlening: een werk moet immers een 'eigen' schepping zijn en mag dus niet ontleend zijn aan een werk van een ander. Maar het vormgevingserfgoed als objectief gegeven dat als zodanig de auteursrechtelijke bescherming beïnvloedt ontbeert een duidelijke basis in het (geharmoniseerde) auteursrecht.

26. Desalniettemin wordt het vormgevingserfgoed in de auteursrechtelijke rechtspraak regelmatig op een dergelijke modelrechtelijke wijze toegepast. Wij bezien een paar opmerkelijke voorbeelden hier nader.

23 Zie in gelijke zin voor de techniek-exceptie in het merkenrecht: HvJ EU 16 september 2015, ECLI:EU:C:2015:604, C-215/14 (*KitKat*).

24 Conclusie van 29 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:402. Voor het hofarrest, zie Hof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1624, m.n. r.o. 4.4.2.

25 Zie daarover met name ook de noot onder *Doceram* van Brinkman in *BIE* 2018-4, nr. 15.

26 Uit de GModVo en ModRI volgt dat de geldigheid van een model (nieuwheid en eigen karakter) moet worden beoordeeld ten opzichte van het vormgevingserfgoed: art. 5-7 GModVo en art. 4-6 ModRI. Deze instrumenten schrijven niet voor dat de omvang van de bescherming van een geldig model vervolgens ook afhangt van de 'afstand' tussen het model en de prior art; zij schrijven alleen voor dat bij het bepalen van de draagwijdte van de bescherming van een model rekening moet worden gehouden met de mate van ontwerpvrijheid waarover de ontwerper beschikte (art. 10 lid 2 GModVo en art. 9 lid 2 ModRI).

De Hoge Raad heeft wel aangenomen dat de beschermingsomvang van een modelrecht mede door de afstand tot het vormgevingserfgoed wordt bepaald: HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983, NJ 2014/193, m.nt. Spoor (*Apple/Samsung*). Het vormgevingserfgoed kan daarentegen ook juist dienen om aan te nemen dat de ontwerper van een model over een grote mate van ontwerpvrijheid beschikt, zodat het model juist een grotere beschermingsomvang toekomt; zie voor een toepassing daarvan: Rb. Den Haag 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (*T.O.M.*), hierboven besproken.

27 HvJ EU 12 september 2019, C-683/17 (*Cofemel*), par. 50.

28 Rb. Den Haag 8 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:13501 (*Nine&Co/Van Meel*), r.o. 4.7 en (in gelijke zin) 4.23.

29 HvJ EU 12 september 2019, C-683/17 (*Cofemel*), par. 35; eerder reeds HvJ EU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798, C-145/10 (*Painer*), par. 97-99.

30 Zie art. 10 lid 2 GModVo en art. 9 lid 2 ModRI.

31 Rb. Amsterdam 17 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6610 (*Falco*), r.o. 4.11.

32 R.o. 4.11.

33 Rb. Den Haag 25 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:5707 (*Satelliet/De Arend*).

27. In een zaak over de bescherming van babykleding legde de rechtbank Den Haag een onverhuld modelrechtelijke norm aan om de beschermingsomvang van een eventuele auteursrechtelijke bescherming te bepalen: 'De afzonderlijke elementen die in hun gezamenlijke combinatie leiden tot (als dit het geval is) auteursrechtelijke bescherming van het Noppies roze vestje, bestonden [...] al apart van elkaar in het vormgevingserfgoed. Dit betekent dat met relatief kleine afwijkingen al een andere totaalindruk kan ontstaan dan die van het werk waarvan de auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen.'²⁸ Gelet op die beperkte beschermingsomvang waren de verschillen tussen het ontwerp van eiseres (links) en gedaagde (rechts) voldoende om inbreuk te ontlopen. Wat men ook van die (feitelijke) waardering vindt, de redenering is opmerkelijk. Volgens het Hof hangt de omvang van de auteursrechtelijke bescherming niet af van de mate van creatieve vrijheid waarover de auteur beschikte²⁹ – op zichzelf overigens al een belangrijk verschil met het modellenrecht.³⁰ Dat suggereert dat de beschermingsomvang ook niet kan afhangen van een eventuele beperking van de creatieve vrijheid van de auteur die het gevolg is van werken met (c.q. ontlenen aan) elementen die ieder voor zich al in het vormgevingserfgoed bekend zijn maar in hun selectie en combinatie een eigen oorspronkelijk werk opleveren.



Een aan twee zijden te dragen roze vestje met hartjes aan de binnenzijde

Een aan twee zijden te dragen groen met wit vestje met sterretjes aan de binnenzijde



voorkant groene vestje, effen kant buiten (EP02A)

voorkant groene vestje, zijde met print buiten (EP02A)

28. In een procedure over de bescherming van straatmeubilair speelde het 'vormgevingserfgoed' een vergelijkbare rol. Enerzijds oordeelt de rechtbank Amsterdam dat '[h]oewel de kenmerkende en in het

oog springende details van [het werk] afzonderlijk reeds voorkwamen in het vormgevingserfgoed, [...] deze kenmerken en details niet eerder in combinatie met elkaar [voorkwamen]'.³¹ De vormgeving van de betrokken meubels werden dus auteursrechtelijk beschermd geacht. Voor zover men het vormgevingserfgoed bij die beoordeling betreft, lijkt die benadering me juist: als in het modellenrecht niet gemozaïekt mag worden met losse kenmerken van verschillende oudere modellen, dan is dat ook in het auteursrecht niet geoorloofd. Maar ook hier zien we de redenering dat de bescherming van een dergelijk 'combinatiewerk' door het vormgevingserfgoed wordt beperkt: omdat de elementen waaruit de werken zijn opgebouwd in het vormgevingserfgoed al voorkwamen overweegt de rechtbank 'dat de mate van eigen karakter van de [werken] niet groot is'.³² Overigens baatte dat de gedaagde in deze zaak niet omdat de specifieke, in het vormgevingserfgoed niet voorkomende vormgeving naar het oordeel van de rechtbank door gedaagde is overgenomen.



29. Ook een andere meubelvormgevingszaak laat op interessante wijze zien hoe het 'vormgevingserfgoed' de beoordeling van de inbreuk kan beïnvloeden. In de zaak *Satelliet/De Arend* bij de rechtbank Den Haag speelde mee dat de elementen van de vormgeving van de stoel van Satelliet, de 25.25, (waarvoor auteursrechtelijke bescherming werd ingeroepen, zie hieronder in de bovenste rij) ieder voor zich al in het 'vormgevingserfgoed' voorkwamen.³³ De rechtbank oordeelt dan dat de 25.25 van Satelliet 'toch een eigen unieke uitstraling [heeft] die het gevolg is van creatieve keuzes die hebben geleid tot de in de [stoel] verenigde specifieke combinatie van bedoelde elementen' – op zichzelf een treffende redenering, reeds omdat de vormgeving van een gebruiksvoorwerp

altijd wordt bepaald door een specifieke combinatie van elementen; de auteursrechtelijke bescherming ervan kan in de regel bezwaarlijk zien op één enkel element zonder enige context. Maar ook hier oordeelt de rechtbank dat de beschermingsomvang zodanig gering is dat de stoel van gedaagde, de Iwan, (hieronder in de onderste rij) erbuiten valt. Na een uitgebreide analyse van punten van overeenstemming en punten van verschil oordeelt de rechtbank dat de verschillen overheersen omdat – vanwege de beperkte beschermingsomvang – door relatief kleine afwijkingen een andere totaalindruk kan ontstaan.³⁴



30. Bij deze beoordeling speelt wellicht ook mee dat De Arend haar beroep op het vormgevingserfgoed mede als ‘stijlverweer’ had ingekleed. Het auteursrecht beschermt geen stijlen maar alleen concrete uitwerkingen daarvan. Dan kan van inbreuk ook geen sprake zijn indien de gelijkenissen tussen een werk en een beweerdelijke kopie enkel het gevolg zijn van het werken in dezelfde stijl en niet van het overnemen van de concrete uitwerking daarvan. In zoverre zijn vormgevingserfgoed en vrije stijlnavolging dus aan elkaar verwant: het vormgevingserfgoed kan worden aangevoerd om te illustreren dat de overeenstemming tussen een werk en een beweerdelijke kopie slechts berust op stijlnavolging en niet op ontlening. Overigens kan het aanhalen van vormgevingserfgoed evengoed het omgekeerde effect hebben: in de eerdergenoemde (modelrechtelijke) zaak over de vormgeving van kinderfietsen leidde de rechtbank uit de variëteit van vormgeving in het vormgevingserfgoed juist af dat de ontwerper van een kinderfiets – ook binnen een bepaalde stijl of bepaald thema – juist over een grote mate van ontwerprijheid beschikt, zodat aan de (model)bescherming juist een grote beschermingsomvang moet worden verleend.³⁵

31. Noemenswaardig is in dit verband nog dat de rechtbank niet meeging in het betoog van De Arend dat zij de 25.25 van Satelliet niet kende, en er dus überhaupt niet aan had kunnen ontlenen. De rechtbank overweegt in de eerste plaats dat op zich niet relevant is of De Arend het werk van Satelliet kende toen zij de Iwan op de markt bracht. Relevant is alleen of de ontwerper van de Iwan – dat was in dit geval een Chinese meubelproducent – de 25.25 kende toen zij de Iwan ontwierp. De rechtbank overweegt in de tweede plaats dat ervan uitgegaan moet worden dat deze ontwerper de 25.25 kende omdat zij een professionele partij en grote speler op de relevante markt is en de 25.25 ten tijde van de creatie van het ontwerp van de Iwan al 5 jaar openbaar was. In die omstandigheden geldt dus een soort vermoeden van bekendheid met het eerdere werk.³⁶

32. Een andere belangwekkende vraag over de beoordeling van de beschermingsomvang van het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst kwam op in de reeds genoemde zaak over ontstekingsmechanismes voor auto's. Zoals bekend moeten daarbij het werk en de beweerdelijke kopie naar totaalindrucken worden vergeleken. Maar zulke totaalindrucken kunnen niet los worden gezien van de (fictieve) persoon bij wie zij worden opgeroepen: de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten in het merkenrecht, of de geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht. Wie is de maatman in het auteursrecht? In *Albertronic* werd (in kort geding) overwogen dat de op de producten aangebrachte stickers '[v]oor de consument of de koper die een dergelijk product op de toonbank ziet liggen [...] het meest in het oog springende element' is en daarmee (voor zover er al bescherming zou zijn) tot een andere totaalindruk leidt.³⁷ Daarmee komt de inbreukbeoordeling dicht bij het soort overwegingen dat men in het merkenrecht ziet, terwijl de bescherming van het auteursrecht – is er ontleend aan de schepping van een ander? – niets met verwarringsgevaar te maken zou moeten hebben.



33. Een speciale toepassing van de notie van ‘vormgevingserfgoed’ betreft werken die door de ontwerper of rechthebbende in verschillende (elkaar in de tijd opvolgende) versies tot stand zijn gebracht. De problematiek is in een vorige aflevering van deze Terugblik uitgebreid aan de orde gekomen aan de hand van het arrest van het hof Den Haag in de zaak *Philips/Lidl*.³⁸ Kort gezegd komt die problematiek erop neer dat de auteursrechtelijke bescherming van

³⁴ Zie in gelijke zin eerder ook Rb. Oost-Brabant (vzr.) 18 november 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6686.
³⁵ Rb. Den Haag 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (*T.O.M.*), o.a. r.o. 4.60, 4.62
³⁶ R.o. 4.14.
³⁷ Rb. Den Haag (vzr.) 7 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (*Albertronic*).
³⁸ Hof Den Haag 6 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1371, *BIE* 2022-2, nr. 4, m.nt. Huydecoper; *IER* 2022/3, nr. 9, m.nt. redactie (*Philips/Lidl*). Zie daarover ook F.W. Grosheide, ‘Kanttekeningen naar aanleiding van en bij het Philips/Lidl arrest’, IEF 20651.

- 39 Rb. Gelderland (vzr.) 16 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (*Jaguar Land Rover/Ineos*). Vanwege mijn betrokkenheid bij de zaak blijft een nadere inhoudelijke bespreking hier achterwege. Zie de annotatie onder dit vonnis van Sjoerdsma en Van de Mortel elders in dit nummer.
- 40 Hof Arnhem-Leeuwarden 6 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8162 (*Jaguar Land Rover/Ineos*).
- 41 Rb. Den Haag 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (*T.O.M.*)
- 42 R.o. 4.25.
- 43 R.o. 4.26. De rechtbank steunt bij deze overwegingen o.a. op het arrest van het Gerecht (in het vonnis ten onrechte aangeduid als Hof van Justitie) van 13 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:417 (*Easyfix*).

productvormgeving die in verschillende, elkaar in de tijd opvolgende versies tot stand wordt gebracht met iedere versie afneemt: de bescherming van een latere versie zou zich slechts uitstrekken tot de punten van verschil met de direct eraan voorafgaande versie, en niet tot de vormgeving als geheel. Een dergelijk werk zou dan gezien worden als een opeenstapeling van laagjes die ieder zo dun zijn dat er niet of nauwelijks bescherming aan toe komt.

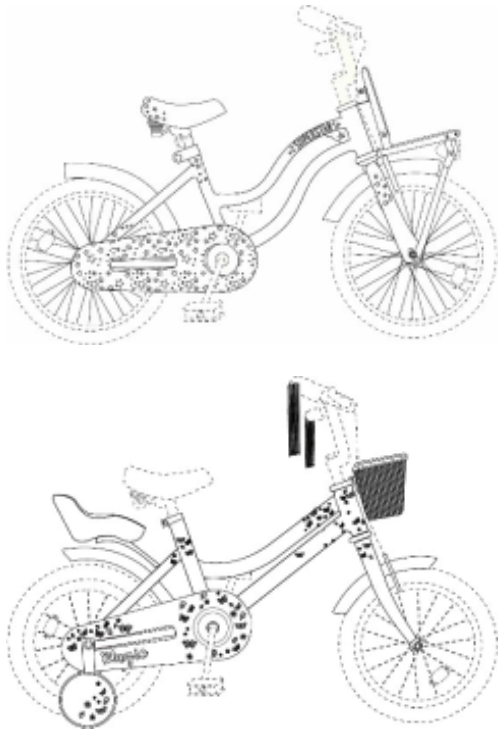
34. De *Philips/Lidl*-benadering is aan de Hoge Raad voorgelegd. Inmiddels is zij al wel in de feitenrecht-spraak toegepast. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het kort geding over de bescherming van de vorm-geving van de Land Rover Defender, een voertuig dat in zijn laatste vorm in 1983 op de markt is gebracht maar waaraan diverse andere versies zijn vooraf-gegaan. In die eerdere versies zijn steeds meer ele-menten van de vormgeving van de uiteindelijke Defender toegepast. De voorzieningenrechter over-weegt echter dat aan auteursrechtelijke bescherming voor de versie van 1983 – waaraan volgens eiseres Jaguar Land Rover was ontleend – in de weg staat dat de Defender ‘een zoveelste telg is in de Land Rover Series’ waarbij sprake is van een ‘basismodel’ dat ‘in de loop der jaren op verschillende manieren verder is (door)ontwikkeld en gemoderniseerd’. Aan bescherming voor de 1983 versie, de uiteindelijke Defender, staat volgens de voorzieningenrechter in de weg ‘dat het overgrote deel van [de] ontwerp-keuzes, zo niet alle, reeds in een eerder stadium zijn gemaakt en ook zijn toegepast in de aan de Defender voorafgaande Land Rover Series’.³⁹ Aldus werd het beroep op auteursrechtelijke bescherming voor de vormgeving van de Defender verworpen.

35. In het kort geding over de Defender vormgeving speelde ook nog een (zelfstandige) rol dat de vorm-geving van de Defender waarvoor Jaguar Land Rover bescherming inriep naar het oordeel van de voorzie-ningenrechter onvoldoende objectief en nauwkeurig bepaalbaar was omdat de vormgeving van de Defen-der voertuigen ook na 1983 ‘steeds net een andere aangepaste (uitings)vorm heeft gekregen [...] en dus feitelijk is geabstraheerd van één specifiek model Defender. Dat zou in dat geval betekenen dat elk model in kwestie na iedere uiterlijke aanpassing tel-kens opnieuw aan de auteursrechtelijke toets van het hebben van een eigen oorspronkelijk karakter en per-

soonlijk stempel van de maker moet worden onder-worpen om te beoordelen of daaraan bescherming toekomt [...]’ Strikt genomen zou dat betekenen dat bij de omschrijving van een werk van toegepaste kunst niet geabstraheerd mag worden van concrete uitvoeringsdetails van de vormgeving (bij een auto bijvoorbeeld: een wijziging van de vorm van de bumper, grille of lamp): bij iedere wijziging ontstaat een nieuw ‘werk’ dat op zichzelf, en in het licht van het vormgevingserfgoed, beoordeeld moet worden. Een dergelijke benadering werpt aanzienlijke compli-caties op bij de bescherming van de vormgeving van producten die tijdens hun *life cycle* worden voorzien van relatief geringe updates en aanpassingen. Overigens heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden inmiddels in hoger beroep dit onderdeel van de beoordeling van de voorzieningenrechter vernietigd; het hof komt echter, zoals we hierna nog zullen zien, niet toe aan een beoordeling van de meer fundamen-tele *Philips/Lidl* ‘versie-problematiek’.⁴⁰

36. Tot slot op dit punt: in het modellenrecht speelt het vormgevingserfgoed als gezegd wel een belang-rijke rol. Een mooie en uitgebreide toepassing daar-van is te vinden in het vonnis van de rechtbank Den Haag over de vormgeving van kinderfietsen, waarin naast het auteursrecht het modellenrecht een promi-nente rol speelde.⁴¹ De rechtbank zet daarbij twee belangrijke uitgangspunten voorop. Het eerste is dat de mate van ontwerpvrijheid een omgekeerd evenre-dige invloed heeft op het eigen karakter van het model: hoe groter de vrijheid van de ontwerper, hoe kleiner de kans dat kleine verschillen tussen conflic-terende modellen volstaan om een andere algemene indruk te wekken; en vice versa.⁴² Het tweede betreft de wijze van vergelijken. De algemene indruk van modellen moet, in de woorden van de rechtbank, ‘synthetisch’ worden vergeleken: het moet gaan om de modellen als geheel en niet een opsomming van punten van overeenstemming en verschil, waarbij onbeschermd (technisch bepaalde) kenmerken moeten worden weggedacht. Bij vergelijkingen met het vormgevingserfgoed moet bovendien steeds vergeleken worden met individuele oudere modellen: men mag niet ‘elementen van verschil-lende modellen bij elkaar rapen om tot een fictief ouder overeenstemmend model te komen’ – een regel die het Hof van Justitie in *Karen Millen* heeft gegeven.⁴³





Tangwerking in het modellenrecht

37. Nauw verwant aan het leerstuk van het vormgevingserfgoed in het modellenrecht is de theorie van de tangwerking. Daarmee wordt – onder meer⁴⁴ – bedoeld op de gedachte dat een modelhouder die meerdere depots verricht voor qua vormgeving tot in zekere mate overeenstemmende modellen (bijvoorbeeld uitvoeringsvarianten van hetzelfde product) zichzelf daarmee in de vingers snijdt: als die modellen allemaal geldig zouden zijn – en dus ondanks hun geringe onderlinge verschillen ten opzichte van elkaar nieuw zouden zijn en eigen karakter zouden hebben – dan zou de beschermingsomvang van ieder model wegens gebrek aan afstand tot de andere modellen zeer gering zijn. Dat zou betekenen dat geen van die modellen zou kunnen worden ingezet tegen een voortbrengsel dat nét iets meer afwijkt dan de onderlinge ‘afstand’ tussen de modellen; terwijl één modeldepot voor één van die varianten op zichzelf, niet gehinderd door de geringe afstand tot flankerende depots voor de andere varianten, juist een ruime bescherming had kunnen toekomen en wel tegen een dergelijk voortbrengsel had kunnen worden ingezet. De modelhouder kan, kort gezegd, de beschermingsomvang van zijn eigen modellen zelf ten nadele beïnvloeden door meerdere, onderling vergelijkbare depots te verrichten.⁴⁵

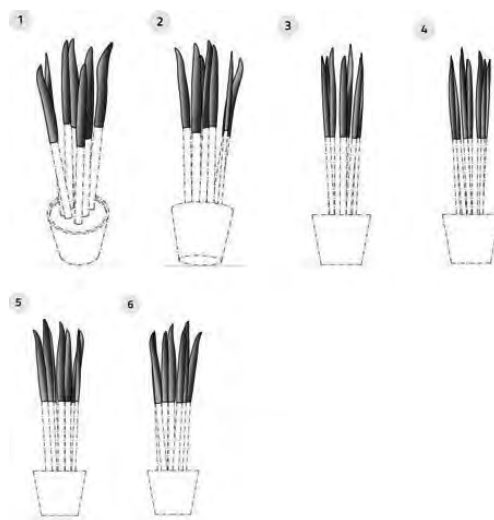
38. Zoals in een eerdere aflevering van deze terugblik al werd opgemerkt, wordt de tangwerking zelden of nooit in het wild signaleerd.⁴⁶ Ook de Haagse rechtbank verwierp in de reeds genoemde zaak over de vormgeving van kinderfietsen een beroep op het

argument dat de modelhouder, door gelijktijdig meerdere modeldepots voor diverse, onderling maar in beperkte mate verschillende vormgevingsvarianten van een kinderfiets te deponeren, de beschermingsomvang van ieder van die modeldepots had beperkt. De rechtbank redeneert dat de *terme de grâce*⁴⁷ meebrengt dat gelijktijdig verrichte depots (van, in dit geval, een meervoudig depot) hoe dan ook niet elkaars nieuwigheid of eigen karakter kunnen schaden, en dus ook niet onderling van invloed kunnen zijn op de beschermingsomvang.⁴⁸ Dat laat overigens de mogelijkheid open dat tangwerking wel een rol speelt bij modellen die na elkaar en buiten de *terme de grâce* zijn verricht.⁴⁹ Maar ook dat blijft vooralsnog (omstreden) theorie.

Deelbescherming bij ongeregistreerde modellen

39. Modelbescherming kan betrekking hebben op (enkel) een deel van het uiterlijk van een voortbrengsel. Dat volgt uit de definitie van het begrip ‘model’ in de Gemeenschapsmodellenverordening en de Modellenrichtlijn: een model is ‘de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan’.⁵⁰

40. Zulke ‘deelbescherming’ kan bij ingeschreven modellen worden verkregen door in (de afbeeldingen van) het depot duidelijk te maken dat het model waarvoor bescherming wordt gevraagd bestaat uit een bepaald deel van het uiterlijk van een voortbrengsel. Dat kan door alleen dat deel af te beelden, of door de niet als model geclaimde aspecten van het uiterlijk van een afgebeeld voortbrengsel visueel te disclaimen, bijvoorbeeld door stippellijnen te gebruiken.⁵¹ Zie in dat verband de heldere overwegingen van de Haagse voorzieningenrechter in een zaak over de modelbescherming van versiering die is aangebracht op de toppen van sansevieria’s,⁵² het model was als volgt weergegeven:



- 44 Note bene dat in de literatuur het begrip ‘tangwerking’ op verschillende manieren wordt gebruikt. Zie o.a. D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk der producten* (Kluwer 1985), nr. 41; D.J.G. Visser, ‘Tangwerking in het modellenrecht’, *BIE* 2008, p. 213 e.v.; C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper & T.C.J. Cohen Jehoram, *Industriële Eigendom – Deel 3* (Kluwer 2012), §1.9.6. Met ‘tangwerking’ kan ook in algemenere zin worden bedoeld op een gevolgtrekking van de ‘afstandsleer’: als de ‘afstand’ tussen het ingeroepen model en het aangevallen latere voortbrengsel ‘groter’ is dan de ‘afstand’ tussen een willekeurig ouder model en het ingeroepen model, dan zou het standpunt van de modelhouder dat het latere voortbrengsel – ondanks de relatief grote ‘afstand’ – inbreuk maakt op het ingeroepen model, meebrengen dat het ingeroepen model nietig is omdat het, geleid op de ‘kleinere’ onderlinge afstand tot het oudere model, binnen de beschermingsomvang van dat oudere model valt (en dus geen andere algemene indruk wekt en daarom eigen karakter ontbeert).
- 45 Dat kunnen zowel gelijktijdige depots zijn (bijv. een meervoudig depot) als elkaar in de tijd opvolgende depots. In dat laatste geval kan het zo zijn dat een later depot in de weg wordt gezeten door een ouder model: dat is niet vreemd omdat dat oudere model nu eenmaal tot het modelrechtelijke vormgevingserfgoed behoort. Volgens de gedachte van de tangwerking leidt dat latere modeldepot echter ook tot een beperking van de beschermingsomvang van het oudere modeldepot omdat – zo gaat de redenering dan – het doen van het latere depot impliceert dat de beschermingsomvang van het oudere model in ieder geval zodanig beperkt is dat het latere model er niet onder valt (want ten opzichte ervan nieuw is en eigen karakter heeft).
- 46 A. Ringnalda & R. Stoop, ‘Terugblik modellenrecht 2018’, *BIE* 2019-5, p. 253-262.
- 47 Art. 7 lid 2 GModVo en art. 6 lid 2 ModRI.
- 48 Rb. Den Haag 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (T.O.M.), r.o. 4.54-4.55. Zie eerder in gelijke zin Rb. Den Haag (vzr.) 27 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9953 (Plus 100/Van Der Garde Buitenleven).
- 49 De rechtbank onderkent dat ook: ‘[B]ij gelijktijdige (meervoudige) depots, speelt de “tangwerking” geen rol van betekenis’, r.o. 4.55.
- 50 Art. 3 aanhef en bij (a) GModVo; art. 1 aanhef en bij 1 ModRI.
- 51 Zie in dit verband ook Rb. Den Haag 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (T.O.M.) waarin (terecht) werd aangenomen dat het gebruik van lijntekeningen om een model weer te geven abstraheert van het gebruik van oppervlakkleuren. Zie eerder ook Hof Den Haag 3 november 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2101 (Wahl/De Kapperszaak), besproken in de vorige aflevering van deze Terugblik.
- 52 Rb. Den Haag (vzr.) 16 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1216 (Noraplant/Greencore8).

53 R.o. 5.10. Zie eerder ook Hof Den Haag 3 november 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2101, BIE 2020-5, nr. 25 (*Wahl*), besproken in de vorige aflevering van deze terugblik. De v.zr. gaat ook in op het verschil tussen het gebruik van stippellijnen op de hier bedoelde wijze en de situatie die aanleiding gaf tot HvJ EU 5 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:534, C-217/17P, BIE 2018-5, nr. 23, m.nt. Ringnalda (*Jägermeister*), waarin een modeldepot ongeldig werd verklaard omdat (mede door het ontbreken van stippellijnen) onvoldoende duidelijk was waarvoor de deposant bescherming claimde.

54 HvJ EU 28 oktober 2021, ECLI:NL:C:2021:889, BIE 2022-3, nr. 7, m.nt. Ringnalda; IER 2021/49, m.nt. Ceerts (*Ferrari/Mansory Design*). In mijn BIE-noot ga ik uitgebreider in op het arrest, met verwijzingen naar nadere literatuur.

41. De voorzieningenrechter overwoog dat het ‘aan de modelrechthouder [is] om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij door middel van registratie onder bescherming wil stellen. [Voorhands volgt] uit de onderhavige modelregistraties voldoende duidelijk wat de modelrechten inhouden. Dat met stippellijnen wordt aangegeven welk deel van de afbeeldingen niet tot het model behoort waarvoor bescherming wordt gezocht, maakt niet dat dit deel van de afbeeldingen moet worden weggedacht bij de beoordeling van wat het model precies inhoudt. Juist door de stippellijnen wordt duidelijk dat deze op een plant wordt aangebracht en voorts wat de verhouding is tussen de plant zelf en de op een deel van de stengels aangebrachte versiering.’⁵³ De in stippellijnen weergegeven delen van een voortbrengsel bieden dus belangrijke context van wat wél onder bescherming is gesteld. Dat roept overigens de vraag op in hoeverre die context precies mag meewegen bij de beoordeling van een inbreuk: mag daarbij, bijvoorbeeld, gewicht toekomen aan de omstandigheid dat een beweerdelijk inbreukmakend voortbrengsel in een geheel anders gevormde pot of vaas is ondergebracht, ondanks dat de vorm van de (eenvoudige) pot in het model duidelijk is gedisclaimd?

42. Maar hoe werkt de ‘deelbescherming’ bij de bescherming van niet-ingeschreven modellen waarin de GModVo voorziet? Daarbij is immers geen sprake van een depot waarmee de modelrechthouder de bescherming voor een deel van het uiterlijk van een voortbrengsel kan ‘claimen’ of ‘disclaimen’. De modelbescherming ontstaat door het ter beschikking stellen van het uiterlijk van het voortbrengsel. Tot dat voortbrengsel behoren dan onvermijdelijk ook alle (zichtbare) ‘delen’ van dat voortbrengsel, maar die zijn natuurlijk niet visueel afgebakend of onderscheiden van het geheel. Geldt dan de eis dat, om bescherming voor afzonderlijke delen van het uiterlijk van het voortbrengsel te verkrijgen, ook de delen op zichzelf aan het publiek ter beschikking moeten worden gesteld?

43. In de zaak *Ferrari* heeft het Hof van Justitie uiteengezet hoe de deelbescherming bij ongeregistreerde modellen in haar werk gaat. Daarvoor is niet vereist dat het betreffende deel van het uiterlijk van een voortbrengsel afzonderlijk aan het publiek beschikbaar dient te worden gesteld. Om deelbescherming te verkrijgen is voldoende dat (afbeeldingen van) het voortbrengsel als geheel beschikbaar is gesteld. Wel is vereist dat het als zelfstandig model te beschermen deel ‘duidelijk herkenbaar’ en ‘duidelijk afgebakend’ moet zijn, maar daarmee lijkt het Hof niet meer te bedoelen dan dat het te beschermen deel als zodanig beantwoordt aan de definitie van het begrip ‘model’: er moet in het uiterlijk van het voortbrengsel als geheel ‘iets’ zijn dat zich als deel laat afbakenen door lijnen, omtrekken, kleuren, vormen of textuur. Op de door de ver-

wijzende rechter voorgelegde vraag of voor de bescherming van een deel van het uiterlijk van een voortbrengsel meer kwalitatieve eisen moeten worden gesteld – bijvoorbeeld dat dat deel op zichzelf een zekere eenheid vertoont of dat het ten opzichte van het geheel over een zekere mate van zelfstandigheid beschikt – antwoordt het Hof ontkennd. Ferrari kon dus met de openbaarmaking van een afbeelding van een aanzicht van een voertuig (hieronder links) in beginsel ook niet-ingeschreven modelbescherming inroepen voor een door een inbreukmaker gekopieerd specifiek deel daarvan dat bestond uit de vorm van een deel van de motorkap en onderliggende spoiler (hieronder rechts met stippellijnen weergegeven).⁵⁴



44. De keerzijde hiervan lijkt te zijn dat delen van een aan het publiek ter beschikking gesteld voortbrengsel die op zichzelf in aanmerking komen voor bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel ook op zichzelf deel uitmaken van het vormgevingserfgoed en dus op zichzelf de nieuwheid of het eigen karakter van een later model voor een vergelijkbaar deel kunnen schaden. De verwijzing naar de prior art in het kader van de vereisten van nieuwheid en eigen karakter betreft immers de reeds aan het publiek beschikbaar gestelde modellen en niet voortbrengselen. Bij een onderzoek naar het vormgevingserfgoed mag dus niet ‘gemozaïekt’ worden (een model moet 1-op-1 met eerdere modellen worden vergeleken en niet met een samenraapsel van kenmerken van verschillende modellen); maar er mag, en moet, wel worden ‘geminiatuerd’: een model moet (ook) worden vergeleken met (onder)delen van de verschijningsvorm van oudere voorwerpen.

45. De zaak *Ferrari* roept de vraag op of een geregistreerd model waarin het uiterlijk van een voort-

brenghsel als geheel wordt getoond ook aanspraak geeft op bescherming voor individuele delen daarvan. In de rechtspraak wordt die vraag doorgaans ontkennend beantwoord: wie als model het uiterlijk van een voortbrenghsel als geheel deponeert, kan niet vervolgens bescherming inroepen voor willekeurige losse delen of aanzichten daarvan. Aangenomen wordt dat daarvoor een zelfstandig depot voor dat deel of aanzicht nodig zou zijn. In dat opzicht verschillen geregistreerde en niet-geregistreerde modellen dus aanzienlijk. Ferrari lijkt die opvatting te bevestigen, maar duidelijk is het niet.⁵⁵

Modelrechtelijk zichtbaarheidsvereiste bij samengestelde voortbrenghselen

46. Noemenswaardig is de prejudiciële procedure in de zaak *Monz/Büchel*, waarin vragen zijn gesteld over het zichtbaarheidsvereiste in het modellenrecht. In die zaak heeft A-G Szpunar inmiddels een conclusie genomen.⁵⁶

47. Het zichtbaarheidsvereiste bepaalt dat alleen de kenmerken van een model die 'bij normaal gebruik' zichtbaar blijven, kunnen bijdragen aan de nieuwheid en het eigen karakter van een model; de bescherming van het model strekt zich aldus niet uit tot onzichtbare kenmerken.⁵⁷ Dit zichtbaarheidsvereiste geldt alleen voor modellen die worden toegepast op voortbrenghselen die in een 'samengesteld voortbrenghsel' worden verwerkt. Kort gezegd: een model voor een onderdeel van iets anders strekt zich niet uit tot de delen van dat onderdeel die niet meer zichtbaar zijn als het onderdeel is gemonteerd. Daarmee wordt getracht een zekere monopolisering van de markt voor vervangingsonderdelen te voorkomen.⁵⁸

48. De beperking van het zichtbaarheidsvereiste geldt alleen voor onderdelen van 'samengestelde voortbrenghselen', en dus niet voor modellen in het algemeen. Onjuist is dus om bij ieder willekeurig model alle kenmerken weg te denken die niet zichtbaar zijn bij het normale gebruik van een voortbrenghsel waarop dat model is toegepast.⁵⁹ Een 'samengesteld voortbrenghsel' is gedefinieerd als een voortbrenghsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrenghsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden.⁶⁰ Iets geldt als 'onderdeel' van een samengesteld voortbrenghsel indien het samengestelde voortbrenghsel zonder dat onderdeel niet normaal kan worden gebruikt.⁶¹

49. Tussen samengestelde en niet-samengestelde voortbrenghselen bestaat dus een potentieel aanzienlijk verschil in de mogelijkheid van modelrechtelijke bescherming. Bij iets dat geen deel van een samengesteld voortbrenghsel is, kan ieder willekeurig deel of aanzicht van het uiterlijk naar wens van de model-

houder worden beschermd, ook als dat bij gebruik niet of nauwelijks zichtbaar is: denk aan de onderkant van een schoenzool, de binnenzijde van een kledingstuk of de achterkant van een televisie. Bij onderdelen voor samengestelde voortbrenghselen is die vrijheid er niet. Dan mag bescherming alleen toe-komen aan aspecten en aanzichten die 'bij normaal gebruik' van het samengestelde voortbrenghsel zichtbaar blijven. Delen van het uiterlijk die na montage bij zulk 'normaal gebruik' niet meer zichtbaar zijn, of onderdelen die na montage zelfs geheel aan het zicht worden onttrokken, vallen buiten de boot.

50. Er komt dus veel aan op de betekenis die aan het begrip 'normaal gebruik' moet worden toegekend. Als 'normaal gebruik' strikt wordt uitgelegd (zodat weinig handelingen eronder vallen) dan leidt dat tot een aanzienlijk ruimere uitsluiting van bescherming voor vormgevingskenmerken van onderdelen dan bij een ruime uitleg ervan, waardoor dan ook de discrepantie tussen de mogelijkheden van bescherming voor onderdelen enerzijds en andersoortige voortbrenghselen anderzijds aanzienlijk groter zou uitvallen.

51. De prejudiciële verwijzing in de zaak *Monz/Büchel* betreft een model dat uitsluitend bestaat uit het onderaanzicht van een fietszadel. Het model was in Duitsland nietig verklaard omdat het een onderdeel betrof van een samengesteld voortbrenghsel – een zadel voor een fiets – en louter bestond uit kenmerken die bij normaal gebruik van de fiets niet zichtbaar zijn omdat zij zich aan de onderzijde van het zadel bevinden.



52. A-G Szpunar is in zijn conclusie sceptisch over het zo-even gesignaleerde verschil in bescherming van modellen voor onderdelen en modellen voor andere soorten voortbrenghselen waartoe het zichtbaarheidsvereiste aanleiding kan geven. De oplossing is volgens hem evenwel niet gelegen in een ruime uitleg van het vereiste van 'zichtbaarheid' als zodanig. De verwijzende rechter had voorgesteld dat aan het vereiste dat een kenmerk 'zichtbaar' is op zich voldaan kan zijn indien het objectief gezien mogelijk is het kenmerk te herkennen als het onderdeel is gemonteerd. De tekst van de regel biedt enige basis voor die lezing omdat zij verlangt dat het model van het onderdeel zichtbaar 'blijft' zodra het onderdeel

55 Zie par. 25 e.v. van mijn *BIE*-noot

56 Conclusie van 8 september 2022, zaak C-472/21.

57 Art. 4 lid 2 en nr. 12 van de considerans van de *GmodVo*.

58 Zie over de ratio par. 29 van de conclusie van de A-G.

59 Zie daarvoor de eerdere aflevering van deze *Terugblik*, A. Ringnald, 'Vormgevingsbescherming', *BIE* 2021, p. 252. Zie ook Geerts in *Kort Begrip* (2022), nrs. 215 en 219.

60 Art. 3 aanhef en sub (c) *GmodVo*.

61 HvJ EU 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:992, C-397/16 en C-435/16 (*Acacia/Porsche & Audi*), par. 66. Zie ook Geerts in *Kort Begrip* (2022), nr. 219.

62 Conclusie van 15 oktober 2021, ECLI:NL:PHR:2021:983. Vanwege betrokkenheid bij deze zaak volsta ik hier met enkele signaleringen en laat ik een verdere inhoudelijke bespreking achterwege.

op het samengestelde voortbrengsel is gemonteerd. Zo bezien kan men zeggen dat de onderzijde van een zadel zichtbaar ‘blijft’ zodra het zadel op de fiets is gemonteerd: de onderzijde wordt immers niet verhuuld of opgeslokt door de fiets. Die lezing gaat volgens de A-G echter niet op, onder meer omdat dezelfde regel óók de eis stelt dat het model zichtbaar is ‘bij’ normaal gebruik. Het is dus weldegelijk het perspectief van het ‘normaal gebruik’ dat doorslaggevend moet zijn bij de beoordeling van het zichtbaarheidsvereiste; enkele objectieve zichtbaarheid (in de zin van: niet aan het zicht onttrokken) kan dus niet volstaan.

53. De A-G ziet wél een oplossing in de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’ zelf. Daarmee gaat hij direct in tegen de rechtspraak van het Gerecht waarin dit begrip, zoals de A-G ook signaleert, zeer restrictief pleegt te worden uitgelegd. Bij zo’n restrictieve uitleg wordt dan, ten eerste, het perspectief van de eindgebruiker centraal genomen (wat ziet zij van het samengestelde voortbrengsel terwijl zij het voortbrengsel gebruikt) en wordt, ten tweede, slechts afgestemd op het gebruik van het samengestelde voortbrengsel volgens zijn ‘hoofd functie’. In het geval van een fiets zou dat betekenen: alleen die vormgevingskenmerken die de fietser zelf ziet terwijl zij fietst tellen mee. De vormgeving van een zadel, pedaal (en zelfs bagagedrager of achterlicht) etc kan dan nooit zelfstandig door een model worden beschermd omdat de fietser die bij het fietsen niet ziet. Volgens de A-G leidt dat tot onwenselijke discrepanties. Hij pleit daarom voor een verwerping van de restrictieve opvatting van ‘normaal gebruik’. In de eerste plaats moet daarom níet het perspectief van de eindgebruiker *tijdens* het gebruik tot uitgangspunt worden genomen. De regel verwijst weliswaar naar gebruik door de eindgebruiker, maar dat is volgens de A-G enkel bedoeld om situaties uit te sluiten waarbij de eindgebruiker niet betrokken is, zoals de productie van het samengestelde voortbrengsel of de sloop ervan. Voor het zichtbaarheidsvereiste geldt dus een ‘extern’ perspectief. Evenmin is ‘normaal gebruik’ volgens de A-G beperkt tot het gebruik van het samengestelde voortbrengsel conform zijn hoofd functie. Het gaat volgens de A-G om alle situaties die zich redelijkerwijs kunnen voordoen bij het gebruik van een samengesteld voortbrengsel door de eindgebruiker. Dat is dus, zoals de A-G ook signaleert, zeer ruim: het onderhoud en de reparatie van een samengesteld voortbrengsel zijn weliswaar nadrukkelijk van normaal gebruik uitgesloten, maar verder kan een samengesteld voortbrengsel bij gebruik door een eindgebruiker op allerlei manieren worden waargenomen en zelfs worden opgehaald en gedemonteerd: de A-G noemt als voorbeelden van normaal gebruik die zich wél bij de eindgebruiker kunnen voordoen bijvoorbeeld het ‘vervangen van verbruiksproducten en bedrijfsvloeistoffen’ (Het openen van een motorkap om vloeistof bij te vullen?

Het openen van een printer om een cartridge te verwisselen?) en het openen van een samengesteld voortbrengsel door de eindgebruiker zelf om kleine, courante storingen op te lossen. Als deze uitleg door het Hof wordt gevolgd, dan komt zij in de praktijk dichtbij het door de verwijzende rechter voorgestelde criterium van ‘objectieve zichtbaarheid’, wat een aanzienlijke verruiming van de beschermbaarheid van onderdelen mee zou brengen.

Internationaal auteursrecht

54. Bij de bescherming van buitenlandse productvormgeving speelt art. 2 lid 7 van de Berner Conventie een belangrijke, en vaak beperkende, rol. Uitgangspunt in het internationale auteursrecht is dat de nationale auteurswetten hun bescherming in beginsel voorbehouden aan werken van nationale auteurs of nationale oorsprong; zie voor Nederland bijvoorbeeld art. 47 lid 1 Aw. Om buitenlandse werken toegang te verlenen tot die ‘nationale’ bescherming voorziet de Berner Conventie in het beginsel van nationale behandeling: ‘vreemde’ auteurs kunnen ten aanzien van hun werken in de bij de Berner Conventie aangesloten landen dezelfde bescherming invoeren die in die landen aan nationale auteurs wordt verleend; zie art. 5 lid 1 BC. Maar dat beginsel geldt niet onverkort. Specifiek voor werken van toegepaste kunst voorziet de tweede volzin van art. 2 lid 7 BC in een uitzondering in de vorm van een materiële reciprociteitsregel. Die wordt doorgaans zo uitgelegd dat als een werk van toegepaste kunst in zijn land van oorsprong niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, voor dat werk in andere landen niet via het beginsel van nationale behandeling een beroep op de aldaar verleende auteursrechtelijke bescherming voor werken van toegepaste kunst kan worden gedaan; voor dat werk moet dan – in beginsel – worden volstaan met bescherming zoals die eventueel aan tekeningen en modellen wordt toegekend. Die uitzondering houdt verband met de eerste volzin van art. 2 lid 7 BC, waarin is neergelegd dat de landen die bij de Berner Conventie zijn aangesloten de vrijheid hebben om zelf te beslissen of zij werken van toegepaste kunst auteursrechtelijk, modelrechtelijk of cumulatief beschermen.

55. Over de betekenis en strekking van de materiële reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 BC is en wordt veel gediscussieerd. In Nederland heeft de Hoge Raad in 2011 in de zaak *Mag/Edco* een uitleg gegeven van (aspecten van) die bepaling. Daaraan heeft het gerechtshof Den Haag in 2020 in zijn arrest in de zaak *Vitra/Kwantum* een aantal belangwekkende overwegingen toegevoegd. Die zaak gaat nu, na een uitgebreide conclusie van A-G Drijber over de werking van art. 2 lid 7 BC, via een tussenarrest van de Hoge Raad voor prejudiciële vragen naar het Hof van Justitie.⁶²

56. In *Mag/Edco* had de Hoge Raad al uitgemaakt dat de reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC zich richt naar de bescherming van het *concrete* werk in het land van oorsprong, en (dus) niet naar de enkele mogelijkheid van bescherming voor *abstracte* categorieën van werken in het recht van het land van oorsprong (zoals werken van toegepaste kunst in het algemeen). In *Vitra/Kwantum* onderscheidde het Haagse hof deze vraag naar het (concrete of abstracte) referentiepunt van de vraag naar de inhoud van de op dat referentiepunt los te laten reciprociteitstoets. Zo kwam het (kort gezegd) tot het oordeel dat de toets van art. 2 lid 7 BC zich inderdaad tot het concrete object richt, maar dat voldoende is dat dat concrete object in het land van oorsprong kwalificeert als werk van toegepaste kunst dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen: dan is immers niet sprake van een werk dat in het land van oorsprong ‘solely as design’ is beschermd, zoals de reciprociteitsvoorwaarde in art. 2 lid 7 BC is uitgedrukt. De reciprociteitsvoorwaarde ketst dan niet af, aldus nog steeds het Haagse hof, op de omstandigheid dat in het land van oorsprong niet daadwerkelijk een handhaafbaar auteursrecht kan worden ingeroepen omdat niet is voldaan aan een aldaar geldend formaliteitsvereiste.⁶³ A-G Drijber ziet dat in zijn conclusie in de thans aanhangige cassatieprocedure anders: volgens hem impliceert de in *Mag/Edco* voorgescreven toetsing van het ‘concrete’ object ook dat concreet moet worden onderzocht of voor dat object in het land van oorsprong daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen. Daarmee krijgt de uitzondering van art. 2 lid 7 BC een ruimer toepassingsbereik dan in de opvatting van het Hof Den Haag.

57. In zijn inmiddels gewezen (tussen)arrest in deze zaak snijdt de Hoge Raad een heel andere dimensie aan van de discussie over art. 2 lid 7 BC.⁶⁴ Hij oordeelt dat eerst moet worden beoordeeld of de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 BC überhaupt nog mag worden toegepast door EU-lidstaten. Daarbij is van belang, aldus de Hoge Raad, dat het HvJ EU in de zaak *RAAP* in de context van een fonogramzaak, kort gezegd overweegt dat de bescherming van IE-rechten is gewaarborgd in art. 17 Handvest, dat een beperking daarop – in casu een reciprociteitsvoorwaarde – moet voldoen aan de formele eisen van art. 52 lid 1 Handvest, en dat daarvoor, althans daar waar de bescherming van dat IE-recht door het Europese recht is geharmoniseerd, ‘een duidelijke regel van Unierecht zelf’ is vereist.⁶⁵ De Hoge Raad vraagt zich of deze redenering niet ook op art. 2 lid 7 BC van toepassing is, nu, zo wordt daartoe overwogen, ‘uit het *Cofemel*-arrest volgt – naar het oordeel van de Hoge Raad zonder redelijke twijfel – dat ook auteursrechtelijke bescherming toekomt aan een werk van toegepaste kunst dat voldoet aan het werkbegrip van art. 2 Richtlijn 2001/29/EG’; de auteursrechtelijke bescherming van werken van toe-

gepaste kunst is dus geharmoniseerd recht, zodat daarvoor ook zou kunnen gelden dat een reciprociteitsuitzondering op die bescherming een ‘duidelijke regel van Unierecht zelf’ vereist. Een dergelijke EU-regel die de toepassing van art. 2 lid 7 BC bepaalt is er niet, zodat het zo zou kunnen zijn, aldus de Hoge Raad, dat de lidstaten ‘zolang daarin niet is voorzien, ten aanzien van werken van toegepaste kunst uit derde landen waarvan de auteur geen onderdaan is van een lidstaat van de EU, geen toepassing mogen geven aan de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC.’⁶⁶

58. In EU-verband blijft art. 2 lid 7 BC hoe dan ook zonder toepassing. Dat heeft verschillende redenen. In de eerste plaats verzet het EU-discriminatieverbod zich ertegen dat onderscheid wordt gemaakt op grond van een reciprociteitscriterium dat aanknoopt bij het land van oorsprong van een werk, zo heeft het Hof van Justitie bevestigd. Toepassing van dat verbod strekt zich uit tot auteurs die EU-onderdanen zijn en gevallen met een grensoverschrijdend karakter. Bovendien is de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 BC materieel irrelevant indien het land van oorsprong van het werk, waarnaar die regel verwijst, een EU-lidstaat is. Het werkbegrip is immers in alle lidstaten van de EU geharmoniseerd, ook voor werken van toegepaste kunst, waardoor zich logischerwijs geen situatie kan voordoen waarin een werk in de ene EU-lidstaat niet en in andere lidstaat wél voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. Het Hof van Justitie heeft in *Cofemel* bovendien expliciet geoordeeld dat het EU-recht voorziet in cumulatie van bescherming door het modellenrecht en het auteursrecht. Lidstaten beschikken dus ook niet (meer) over de in de eerste volzin van art. 2 lid 7 BC bedoelde vrijheid om zulke cumulatieve bescherming uit te sluiten.

59. De vraag is vervolgens wat precies dat ‘EU-verband’ is waarin art. 2 lid 7 BC zonder toepassing blijft. In het hoger beroep in het kort geding over de bescherming van de Land Rover Defender overwoog het hof Arnhem-Leeuwarden in ieder geval dat ten gevolge van Brexit het Verenigd Koninkrijk thans niet meer tot dat EU-verband behoort.⁶⁷ Dat betekent dat werken van toegepaste kunst van Britse auteurs, voor zover die niet (toevallig) in een EU-lidstaat zijn ontsprongen, niet langer zonder meer op auteursrechtelijke bescherming in de EU kunnen rekenen. In deze redenering kunnen auteursrechten op Britse productvormgeving die tot aan Brexit probleemloos in de EU zullen hebben bestaan inmiddels zijn verdwenen. Dat kan de bescherming van Brits design aanzienlijk bemoeilijken. Dat geldt te meer omdat het hof Arnhem-Leeuwarden niet zonder meer aannam dat het Britse auteursrecht inhoudelijk in lijn is met het geharmoniseerde Europese recht. Dat is een belangrijke overweging. Hoewel de Britten met hun Brexit de vrijheid hebben gekregen om van het

⁶³ Iets soortgelijks speelde in *Mag/Edco*: Hof Amsterdam 26 augustus 1999, *BIE* 2002, 80 (*Maglite/Buzaglo*), r.o. 2.10 en 2.13 en Hof Den Haag 20 oktober 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BK8821 (*Mag/Edco*) r.o. 5.12.

⁶⁴ HR 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1276. In het tussenarrest wordt de bespreking van de overige over en weer ingestelde klachten over de uitleg van art. 2 lid 7 BC, die de A-G wel bespreekt, aangehouden.

⁶⁵ HvJ EU 8 september 2020, ECLI:EU:C:2020:677, C-265/19, par. 85-89.

⁶⁶ Die vraag is ook in de literatuur signaleerd: zie S.J. Schaafsma, *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Edward Elgar Publishing 2022, par. 845; J. Blomqvist & M. Rosenmeier, ‘International protection of performers in the EU – Points of attachment and national treatment vs. material reciprocity after the RAAP decision by the CJEU’, *Revue Internationale du droit d’auteur*.

⁶⁷ Hof Arnhem-Leeuwarden 6 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8162 (*Jaguar Land Rover/Ineos*).

68 HvJ EU 30 juni 2005, C-28/04 (*Tod's/Heyraud*).

69 Schaafsma signaleert nog een andere reden waarom art. 2 lid 7 BC zonder toepassing blijft indien een werk in een EU-lidstaat is ontsprongen, waarbij noch de nationaliteit van de auteur, noch de materiële harmonisatie van het werkbegrip in de EU van belang is: S.J. Schaafsma, *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Elgar 2022, par. 840-844. Zie ook het hierboven besproken arrest van de Hoge Raad in *Kwantum/Vitra*, waarin de HR overweegt 'Uit art. 18 VWEU volgt dat de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC in een EU-lidstaat niet mag worden toegepast op een werk van toegepaste kunst dat als land van oorsprong een andere lidstaat van de EU heeft of waarvan de auteur een onderdaan is van een andere lidstaat van de EU' (r.o. 3.9). Zowel de nationaliteit van de auteur als de 'nationaliteit' (land van oorsprong) van het werk kunnen dus (zelfstandig) meebrengen dat het EU-discriminatieverbod van toepassing is.

70 Rb. Amsterdam 13 april 2022, ECLI:NL:RBAMS:2021:8068 (*Coast Cycles/Phatfour*). Het vonnis zoals op rechtspraak.nl gepubliceerd lijkt abusievelijk te vermelden dat het vonnis in 2021 is geweest.

EU-recht af te wijken, hebben zij op veel terreinen van het recht van die vrijheid voorsnog geen gebruik gemaakt. Het overgrote deel van het Unierecht zoals dat gold ten tijde van de uittreding van het VK, inclusief alle rechtspraak van het Hof van Justitie, geldt naar Brits recht als 'retained law'. Daartoe behoren ook de Auteursrechtlijn (inclusief de verplichting om nationaal recht zo veel als mogelijk richtlijnconform uit te leggen), de Gemeenschapsmodellenverordening, en het *Cofemel*-arrest van het Hof van Justitie dat de auteursrechtelijke bescherming van toegepaste kunst bestrijkt. Het hof Arnhem-Leeuwarden vond dat echter onvoldoende om aan te nemen dat de Britse voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving (in casu: een auto) geheel overeenstemmen met de Europese. Daarbij speelt mee dat de Britse auteurswet een opsomming kent van categorieën beschermbare werken, en dat in die lijst wordt gesproken van 'works of artistic craftsmanship'. Het hof Arnhem-Leeuwarden verwijst onder meer naar discussie onder Britse juristen of die lijst in overeenstemming met de *Cofemel*-rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden geïnterpreteerd en welke betekenis dan toekomt aan het begrip 'artistic'. In de zaak *JLR/Ineos* volgde het oordeel dat nader onderzoek naar Brits auteursrecht nodig was, en dat het kort geding zich daarvoor niet leende.

60. Dat EU-verband kwam ook aan de orde in een zaak over de bescherming van de vormgeving van de exterieure en interieure vormgeving van de Ferrari 365 Daytona Spider. De gedaagde verkocht een door het Amerikaanse McBurnie vervaardigde ombouw van een Corvette die op de Daytona lijkt en ook van Ferrari-merken was voorzien (het merkenrechtelijke aspect blijft hier buiten beschouwing).

61. De gedaagde betwistte dat de vormgeving van de Ferrari in Nederland auteursrechtelijke bescherming genoot. Zij bracht daartoe art. 2 lid 7 BC in stelling. Vast stond dat Italië als land van oorsprong had te gelden. Er zijn dan verschillende manieren om met een beroep op dit 'EU-verband' de regel van art. 2 lid 7 BC te pareren. Een voor de hand liggende mogelijkheid is een beroep op het EU-discriminatieverbod, dat zich ertegen verzet dat de auteursrechtelijke

bescherming in een andere lidstaat afhankelijk wordt gemaakt van een criterium dat aanknoopt bij het land van oorsprong van het werk.⁶⁸ Daarvoor is vereist dat de auteur een EU-onderdaan is die de bescherming tegen discriminatie op grond van art. 18 VWEU geniet. Dat komt in het vonnis niet aan de orde, en wie de maker is blijft ook in het midden. Interessant is in dat verband de vraag wie eigenlijk een beroep op non-discriminatie toekomt: is dat alleen de feitelijke maker (de ontwerper zelf), of ook een fictief maker ex art. 7 of 8 Aw (in dit geval mogelijk Ferrari)? De rechtbank vermijdt die vraag door langs andere weg te concluderen dat art. 2 lid 7 BC geen toepassing vindt. De Europese harmonisatie van het werkbegrip brengt mee dat de Ferrari-vormgeving zowel in Nederland als in Italië bescherming geniet, aldus de rechtbank. Ook die redenering leidt ertoe dat art. 2 lid 7 BC zonder betekenis is voor werken wier land van oorsprong een EU-lidstaat is.⁶⁹ Overigens mocht dat Ferrari niet baten: de rechtbank oordeelt dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk omdat de punten van verschil meer in het oog springen dan de punten van verschil.

62. Nauw verwant aan de toepassing van art. 2 lid 7 BC is de vraag naar het 'land van oorsprong' van een werk van toegepaste kunst. Die vraag laat zich niet altijd makkelijk beantwoorden. Art. 5 lid 4 BC verwijst naar het land waar het werk voor het eerst is 'gepubliceerd'. Het begrip 'gepubliceerde werken' krijgt nadere invulling in art. 3 lid 3 BC: het moet gaan om publicatie met toestemming van de auteur waarbij zodanig veel kopieën ter beschikking worden gesteld dat wordt voorzien in de redelijke behoeftes van het publiek, waarbij, zo bepaalt het artikel, moet worden afgestemd op de aard van het werk. Bij 'gelijktijdige' publicatie in meerdere landen (binnen 30 dagen na elkaar) geldt het land met de kortste beschermingsduur als land van oorsprong.

63. Die regels zijn niet altijd eenduidig toe te passen op werken van toegepaste kunst. Een illustratie van dat probleem is te vinden in de zaak over de Buzzraw en Phatfour, de karakteristieke elektrische fietsen met dikke banden die enigszins aan een brommer doen denken.⁷⁰



Buzzraw (voorheen Ruckus):



Buzzraw E:



Phatfour Bike:

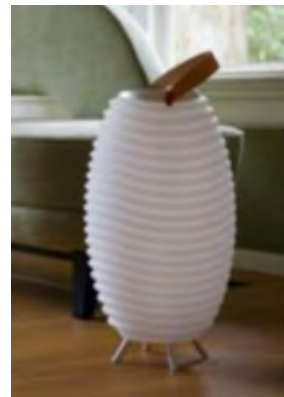


64. De gedaagde voerde aan dat voor de vormgeving van de Buzzraw in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen omdat die in het land van oorsprong van het werk, de Verenigde Staten, niet aan dat werk kan toekomen. Eiseres bestreed echter dat haar Buzzraw in Amerika was ontsprongen; volgens haar was de fiets voor het eerst te koop op een beurs in Duitsland, zodat aldaar de oorsprong is gelegen. De rechtbank hield het op de VS. Zij overwoog o.a. dat aldaar op een beurs een (prototype van) Buzzraw aan het op de beurs aanwezige publiek is getoond, en dat 'daarmee [...] gezegd [kan worden] dat het werk op deze beurs is gepubliceerd'.⁷¹

65. Het enkele 'tonen' van een exemplaar van een werk aan het publiek kan echter bezwaarlijk als het 'publiceren' ervan in de zin van art. 5 lid 4 jo. 3 lid 3 BC worden aangemerkt. Daartegen pleit in de eerste plaats de tekst van art. 3 lid 3 BC, waarin staat dat exemplaren van het werk aan het publiek ter beschikking moeten worden gesteld en wel zodanig dat daarmee in de redelijke behoeftes van het publiek wordt voorzien. Dat suggereert dat het er bij 'publiceren' eerder om gaat dat er een markt wordt aangeboord door de (serieuze) verhandeling van exemplaren van het werk. Het begrip 'publiceren' betekent in deze context dus niet hetzelfde als het Nederlandse 'openbaar maken'. Daarvoor pleit ook de (authentieke) Franse versie van de BC, waarin het gaat om 'oeuvres éditées': werken die zijn 'uitgegeven' en niet simpelweg zijn 'getoond'. In Montis II oordeelde de Hoge Raad dat het enkele tonen van een exemplaar van een werk – een stoel – op een beurs geen publicatie in de hier bedoelde zin oplevert. Er moeten, aldus de HR, daadwerkelijk exemplaren van de stoel aan het publiek ter beschikking zijn gesteld, waartoe, zo stemde de HR in met het hofoordeel, zou kunnen volstaan dat potentiële afnemers (inclusief tussenhandelaren) op de beurs de mogelijkheid hadden om exemplaren van de stoel te bestellen en/of te kopen.⁷²

66. De reciprociteitsproblematiek speelde ook in geschil tussen Nikki en Nomenta over de auteursrechtelijke bescherming van de vormgeving van een apparaat dat de functies van lamp, wijnkoeler en

luidspreker combineert. In eerdere kort gedingen was geoordeeld dat deze vormgeving auteursrechtelijke bescherming geniet, en dat deze rechten toekomen aan Nomenta, die het product onder de naam 'Asserbo' verhandelt.⁷³ Thans is vonnis gewezen in de bodemprocedure, waarin onder meer het bestaan van auteursrechtelijke bescherming door Nikki werd betwist.⁷⁴



67. Ook hier moest het land van oorsprong worden vastgesteld. Nikki stelde zich op het standpunt dat het land van oorsprong China was, en dat al door de Chinese rechter was geoordeeld dat het product aldaar geen auteursrechtelijke bescherming genoot. Nikki had daartoe aangevoerd dat de Asserbo werd geproduceerd in Chinese fabrieken die vrij toegankelijk waren. De rechtbank Den Haag verwerpt dat argument omdat het enkele toegankelijk zijn van een productielocatie, waardoor het in beginsel mogelijk is dat het publiek kennis krijgt van het ontwerp, geen 'publicatie' in de zin van de BC vormt. Dat lijkt me terecht: het begrip 'publicatie' zoals hiervoor omschreven houdt geen verband met octrooi- of modelrechtelijke nieuwheidsvereisten waarbij het er in de kern om gaat of een bepaalde kring personen van een product kennis heeft kunnen nemen. De rechtbank knoopt in plaats daarvan aan bij het publiceren van een afbeelding van de Asserbo in een Deense productcatalogus, waarin dat product ter verkoop werd aangeboden. Aldus komt de rechtbank tot de conclusie dat Denemarken het land van oorsprong is.

⁷¹ R.o. 4.11 van het vonnis.

⁷² HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, r.o. 6.7.2 en 6.8.2.

⁷³ Zie voor eerdere uitspreken in dat geschil: Hof Amsterdam 27 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4334.

⁷⁴ Rb. Den Haag 3 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:12111.

75 Art. 7 lid 8 BC brengt dan immers mee dat de duur van de bescherming in andere landen wordt afgestemd op de (kortere) duur in het land van oorsprong. Zie over die problematiek S. Ricketson & J.C. Ginsburg, *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, Oxford 2005, vol. 1, p. 286-288.

76 R.o. 6.6.2.

77 Zie o.a. Rb. Den Haag 12-07-2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7753, IER 2018/54, m.nt. F.W.E. Eijssvogels; Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 (*My Little Pony*); Hof den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592 (*SDC Verifier*). Zie ook Schaafsma in zijn noot onder HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, IER 2016/62 (*Montis II*).

78 Overigens speelde dat in *Marell* niet omdat partijen enkel leken te twisten over de vraag wie de feitelijk maker was. Wellicht volgt uit de clausulering dat 's hofs regel 'in principe' geldt dat zij beperkt is tot dergelijke gevallen.

79 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 25 november 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5824.

68. Een laagdrempelige opvatting van het begrip 'publicatie' in de zin van de Berner Conventie kan ertoe leiden dat een werk van toegepaste kunst al snel in meerdere landen voor het eerst wordt gepubliceerd, en dus meerdere – en mogelijk zelfs: veel – landen van oorsprong heeft. Als bijvoorbeeld het adverteren van een product of bieden van een verkoopmogelijkheid volstaat om van een publicatie te spreken, dan zullen werken die online worden verkocht in een groot aantal landen tegelijk worden gepubliceerd. Dan kan het lastig zijn vast te stellen welke daarvan als land van oorsprong moet gelden: de regel van de Berner Conventie schrijft voor dat het land met de kortste beschermingsduur als land van oorsprong geldt, wat bij wereldwijde publicatie al snel kan leiden tot voor auteurs ongunstige uitkomsten.⁷⁵ Bij meerdere landen van oorsprong komt de vraag op hoe, bijvoorbeeld, de reciprociteitsvoets van art. 2 lid 7 BC moet worden toegepast: welk van de landen van oorsprong is dan doorslaggevend?

69. Uit het vonnis in de *Buzzrrow/Phatfour*-zaak blijkt dat de vaststelling van het land van oorsprong mede erop berustte dat de eiseres, die zich op auteursrechtelijke bescherming beriep, onvoldoende had onderbouwd waarom in de VS geen publicatie had plaatsgevonden en waarom een ander land wél als land van oorsprong kon kwalificeren. In *Nikki/Nomenta* lijkt juist te worden geïmpliceerd dat Nikki, die het bestaan van auteursrechtelijke bescherming betwistte, als partij die zich op art. 2 lid 7 BC beroept ook het land van oorsprong moet bewijzen.⁷⁶ Dat roept de interessante vraag op hoe de bewijslast op dit punt is verdeeld. Moet degene die zich op auteursrechtelijke bescherming beroept stellen en bewijzen wat het land van oorsprong van het betrokken werk is en – in het verlengde daarvan – dat is voldaan aan de met betrekking tot dat land geldende reciprociteitsvoorwaarde van art. 2 lid 7 BC? En moet diegene dan eveneens aantonen dat in andere landen geen gelijktijdige publicatie heeft plaatsgevonden? Of moet, nu art. 2 lid 7 BC kan worden gezien als uitzondering op het beginsel van nationale behandeling, dat bewijs worden geleverd door degene die de auteursrechtelijke bescherming betwist?

Makerschap (en toepasselijk recht)

70. In de Nederlandse rechtspraak bestaat discussie over de vraag welk recht van toepassing is op de bepaling van de maker van een werk. Die vraag is van belang omdat niet ieder rechtstelsel steeds de feitelijke maker – de natuurlijke persoon die het werk uiteindelijk tot stand heeft gebracht – aanwijst als de 'maker' in auteursrechtelijke zin aan wie (originair) de auteursrechten toekomen. In Nederland is in sommige gevallen de maker de werkgever (art. 7 Aw) of de rechtspersoon die het werk als van haar afkomstig openbaar maakt (art. 8 Aw). Aan hen komen dan ook de auteursrechten toe; de feitelijke

maker staat in die gevallen in beginsel met lege handen. Dat is echter nationaal recht. In andere landen liggen de regels steeds weer anders. Daarom is het van belang te weten welk recht van toepassing is.

71. De rechtbank en het gerechtshof Den Haag gaan ervan uit dat het makerschap wordt beheerst door de *lex loci protectionis*.⁷⁷ Van toepassing is dus het recht van het land waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen. Dat betekent dat voor een en hetzelfde werk de maker per land kan verschillen. Dat betekent ook dat bij de bescherming van buitenlandse werken in Nederland gewoon een fictief maker in de zin van art. 7 of 8 Aw kan worden aangewezen, ook als in het land van oorsprong van het werk of de feitelijk maker ervan dat fictief makerschap niet van toepassing is. Tegelijk geldt voor een Nederlands werk met een fictief maker niet automatisch dat ook de buitenlandse auteursrechten steeds aan die fictief maker toekomen. Steun voor deze opvatting wordt gezocht in art. 5 lid 1 BC en de uitleg die de Hoge Raad daaraan heeft gegeven.

72. Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een recent arrest in de zaak *Marell* over de auteursrechtelijke bescherming van vormgeving van boten echter een andere regel gegeven. Het overweegt daarin nadrukkelijk dat de *lex loci protectionis*-regel niet van toepassing is op de vraag wie de maker is van een werk. Die vraag valt, aldus de redenering van het hof, buiten de reikwijdte van art. 5 lid 1 BC. Zij moet volgens het hof 'in beginsel worden beantwoord aan de hand van het recht van het land van herkomst van de maker'. Dat heeft als voordeel dat het makerschap en houderschap voor alle landen door één regel worden beheerst. Men bemerke echter dat men met die regel niet steeds uit de voeten zal kunnen: om vast te stellen wat het land van herkomst van de maker is, en welk recht dus volgens deze regel het makerschap beheerst, zal men immers eerst moeten weten wie de maker is. Dat is, afhankelijk van het toepasselijke recht, niet steeds de feitelijke maker.⁷⁸



73. De conflictenregel van het hof Arnhem-Leeuwarden heeft vooralsnog geen navolging gekregen. Ook niet in een na het *Marell*-arrest gewezen vonnis van de Rb. Midden-Nederland in een zaak over dessins van textiel van Vlisco.⁷⁹ De voorzieningenrechter overweegt dat art. 5 lid 1 BC de *lex loci protectionis* conflictenregel bevat en dat het toepassingsbereik van dat artikel zich uitstrekt tot vragen van makerschap. Dat is dus in lijn met de hier-

voor genoemde rechtspraak van de Haagse rechtbank en het Haagse hof. De Voorzieningenrechter gaat nadrukkelijk voorbij aan het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden: “het uitgangspunt van de Berner Conventie [is] voldoende duidelijk om, conform de lijn van de rechtbank en het hof te Den Haag, bij de beoordeling van de vraag of Vlisco c.s. de ingeroepen bescherming toekomt in de diverse EU- landen, voor het rechthebbendenbegrip aan te sluiten bij de in die respectieve landen geldende auteursrechtelijke regels.”⁸⁰



74. De Nederlandse regels van fictief makerschap zijn geen bewijsvermoedens, zoals art. 4 Aw dat nadrukkelijk ('behoudens bewijs van het tegendeel') wel is. Zij zijn, naar de letter genomen, bepalingen die de werkgever of openbaar makende (rechts)persoon aanwijzen als maker. Dat geldt dus ook ten nadele van de feitelijk maker; die komt dus bij toepasselijkheid van art. 7 of 8 Aw zelf geen beroep op bescherming toe, tenzij tussen de betrokken partijen iets anders is afgesproken. Het 'weerleggen' van fictief makerschap is dan ook niet aan de orde, anders dan dat aan de voorwaarden voor fictief makerschap niet is voldaan. Opmerkelijk is dan ook dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam in een vonnis over de bescherming van INUIKII winterlaarzen het fictief makerschap van art. 8 Aw wel in één adem met art. 4 Aw aanduidt als een 'bewijsvermoeden'.⁸¹ Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat het in kort geding 'buiten redelijke twijfel moet staan dat de eisende partij de auteursrechthebbende is'. Dat is niet het geval, zo oordeelt de voorzieningenrechter, omdat 'op voorhand niet [kan] worden uitgesloten dat [gedaagde] er in een bodemprocedure in slaagt de bewijsvermoedens te weerleggen'.⁸² Daarmee wordt een onnodig hoge drempel voor het handhaven van auteursrechten in kort geding opgeworpen: voor het wegnemen van iedere redelijke twijfel over, bijvoorbeeld, het houderschap van het auteursrecht is bij uitstek de bodemprocedure geschikt. Bovendien lijkt deze beoordeling de aard van het fictief makerschap van art. 8 Aw te missen: uit het vonnis blijkt dat partijen weliswaar hadden gediscussieerd over de vraag of de laars was

ontworpen door de directeur van eiseres of door een voormalige producent, maar als art. 8 Aw van toepassing is – indien dus het werk als afkomstig van een bepaalde rechtspersoon is openbaargemaakt – dan zou de identiteit van de feitelijk maker niet meer ter zake moeten doen.



INUIKII winter sneaker

75. Bij procedures waarin een pan-Europees inbreukverbod wordt gevorderd, moet men ervoor waken een beroep te doen of het fictieve makerschap van art. 7 of 8 Aw. Zoals bekend is het werkbegrip in de Europese Unie geheel geharmoniseerd, ook voor werken van toegepaste kunst. Wat dat betreft kan de Nederlandse rechter eenvoudig een verbod (of andere sanctie of maatregel) opleggen die ziet op inbreuk in de gehele EU: als de rechter tot het oordeel komt dat een werk naar Nederlands recht met toepassing van de geharmoniseerde norm auteursrechtelijke bescherming geniet, dan moet datzelfde werk logischerwijs in alle andere EU-lidstaten ook auteursrechtelijke bescherming genieten. Daar gaan de Nederlandse rechters ook stevast van uit, zo laten de voorbeelden uit het afgelopen jaar zien.⁸³ Maar het auteursrecht is niet volledig geharmoniseerd: er zijn, bijvoorbeeld, geen Europese regels die bepalen wie als maker van een werk, en dus originair rechthebbende met betrekking tot de auteursrechten daarop, kan worden aangemerkt. Het recht van de individuele lidstaten kan op dat punt dus verschillen, en doet dat ook. Toepassing van de *lex loci protectionis* op vragen van makerschap leidt ertoe dat voor iedere lidstaat naar het aldaar geldende auteursrecht zal moeten worden vastgesteld wie maker en rechthebbende is. De rechter kan niet ervan uitgaan dat de auteursrechten in de andere EU-lidstaten worden beheerst door regels van fictief makerschap die overeenstemmen met art. 7 en 8 Aw. Dat kan leiden tot chain of title-problemen, bijvoorbeeld als de auteursrechten zijn verkregen van een werk- of opdrachtgever terwijl in bepaalde lidstaten de rechten nooit zomaar toekwamen aan die werk- of opdrachtgever maar aan de feitelijk maker(s) zelf.

76. Een voorbeeld van deze problematiek is de reeds genoemde zaak *Nikki/Nomenta* over de vormgeving van de Asserbo-lamp/koeler/speaker. Dat de recht-

⁸⁰ R.o. 3.13.

⁸¹ Rb. Amsterdam (vzr.) 10 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2501 (*Inuikii/Shop Est/Seven*).

⁸² R.o. 4.6.

⁸³ Zie bijv. Rb. Den Haag 3 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:12111 (*Nikki/Nomenta*): wel harmonisatie van het werkbegrip, maar geen pan-EU verbod wegens beroep op fictief makerschap; Rb. Den Haag 3 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:15523 (*Ferrari/Veni Vidi Vici*): aanneming van harmonisatie van werkbegrip in het kader van toepassing van art. 2 lid 7 BC in EU-verband; Rb. Midden-Nederland (vzr.) 25 november 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5824: volledige harmonisatie van het werkbegrip én het inbreukcriterium, maar geen pan-EU verbod omdat houderschap van auteursrecht niet voor iedere lidstaat was onderbouwd.

84 R.o. 6.20.

85 HvJ EU 27 september 2017, ECLI:EU:C:2017:724, C-24/16 en 25/16, BIE 2018-2, nr. 9, m.nt. C.J.J.C. van Nispen (*Nintendo/BigBen*).

86 HvJ EU 3 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:152, C-421/20 (*Acacia/BMW*). Dit arrest zal in BIE 2022-6 met annotatie worden gepubliceerd.

87 Via art. 88 en 89 GModVo kunnen deze regels ook van toepassing zijn op Gemeenschapsmodellen.

88 Rb. Den Haag 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (T.O.M.), r.o. 4.90.

bank overwoog dat het werkbegrip volledig is geharmoniseerd kon Nomenta niet baten bij haar vordering voor een pan-Europees inbreukverbod. De rechtbank overwoog in die zaak dat de Asserbo was ontworpen door het ontwerpteam van Nomenta in Hong Kong. Dat is voor de rechtbank voldoende om aan te nemen dat Nomenta op grond van art. 7 Aw, in haar hoedanigheid van werkgever, als maker van de Asserbo moet worden aangemerkt. De rechtbank overweegt nog dat voor toepassing van art. 7 Aw niet relevant is of de werkgever ook de investering voor de productontwikkeling heeft gedragen (in dit geval had Nomenta de tooling-kosten niet voor haar rekening genomen). Vervolgens beperkt de rechtbank het inbreukverbod tot Nederland omdat 'het verbod wordt toegewezen op grond van fictief makerschap van de werkgever (art. 7 Aw), een rechtsfiguur waar niet alle Europese nationale rechtsstelsels mee bekend zijn. Het had derhalve op de weg van Nomenta BV gelegen om ten aanzien van de specifieke Europese landen te onderbouwen dat Nomenta HK auteursrechtgebende is'.⁸⁴

77. Ook in de zaak over de Vlisco-dessins stond deze problematiek aan een pan-EU verbod in de weg. Vlisco's argument dat de *lex originis*, en dus het werkgeversauteursrecht van art. 7 Aw, voor de hele EU van toepassing was strandde om de hiervoor besproken redenen. Vlisco had echter wél voor een aantal lidstaten – naast Nederland ook Duitsland, Frankrijk en Italië – met succes onderbouwd dat aan haar naar het aldaar geldende recht als werkgever eveneens de auteursrechten toekwam, dan wel dat zij die op grond van een wettelijke bepaling in eigen naam kon handhaven. Aldus werd een inbreukverbod voor die lidstaten toegewezen.

Nevenvorderingen

78. Een punt van praktisch belang zijn de nevenvorderingen die kunnen worden ingesteld in geval van inbreuk op een auteurs- of modelrecht. Op dat punt zijn hier – kort – twee ontwikkelingen te melden.

79. De eerste betreft de vraag naar het recht dat toepasselijk is op de nevenvorderingen bij inbreuk op een Gemeenschapsmodelrecht. In het arrest *Nintendo* oordeelde het Hof van Justitie enkele jaren geleden dat als een inbreuk op een Gemeenschapsmodel in meerdere lidstaten aan de orde wordt gesteld, de nevenvorderingen – voor zover niet in de GModVo zelf geregeld – worden beheerd door het recht van het land waar de oorspronkelijk inbreukmakende handeling is verricht.⁸⁵ Dat heeft als voordeel dat bij inbreuk in alle lidstaten van de EU één nationaal recht van toepassing is (bij online verkoop bijvoorbeeld: het recht van het land waar de verkoop is geïnitieerd, wat in de regel de vestigingsplaats van de verkopende partij zal zijn). In *Acacia/BMW* heeft het Hof nu uitgemaakt dat het criterium niet geldt

indien in een procedure waarin bescherming wordt ingeroepen voor slechts één lidstaat, wat met name het geval is als wordt geprocedeerd bij de rechtbank van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden (art. 82 lid 5 GModVo). Dan geldt niet het recht van het land waar de oorspronkelijk inbreukmakende handeling maar gewoon het recht van het land waarvoor de bescherming wordt ingeroepen.⁸⁶

80. Een heel ander aspect van nevenvorderingen betreft de vernietiging van in voorraad gehouden en eventueel teruggeroepen inbreukmakende producten. De Handhavingsrichtlijn schrijft in art. 10 ('corrigerende maatregelen') voor dat lidstaten moeten voorzien in 'passende maatregelen' met betrekking tot goederen waarvan is vastgesteld dat zij een inbreuk op een IE-recht vormen (en eventueel ook materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging van die goederen). De Handhavingsrichtlijn noemt als passende maatregelen waarin de lidstaten moeten voorzien met name de terugroeping, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer, en de vernietiging ervan. Voor het auteursrecht zijn die maatregelen neergelegd in art. 28 Aw en voor modellen in art. 3.18 BVIE.⁸⁷

81. In de meergenoemde zaak over de vormgeving van kinderfietsen was (op zowel auteurs- als merkenrechtelijke grondslag) een vernietigingsvordering ingesteld – een gebruikelijke nevenvordering die ertoe strekt zeker te stellen dat met de bestaande voorraad producten geen nadere inbreukmakende handelingen worden verricht. Hoewel inbreuk werd aangenomen verwierp de Haagse rechtbank de vernietigingsvordering op grond van een belangenafweging. De rechtbank overwoog dat bij de vraag of vernietiging moet worden toegewezen ook gewicht toekomt aan de belangen van derden, waaronder het algemene belang om zorgvuldig om te gaan met schaarse productiemiddelen en om onnodige verspilling tegen te gaan. Bij die belangenafweging speelde in deze zaak mee dat de betrokken kinderfietsen inbreukmakend werden geacht vanwege de daarop aangebrachte dessins, terwijl met de vorm van de fietsen zelf geen inbreuk werd gemaakt op enig in stelling gebracht recht.⁸⁸ Kortom: de fietsen zouden omgekat kunnen worden en dan probleemloos kunnen worden verkocht.

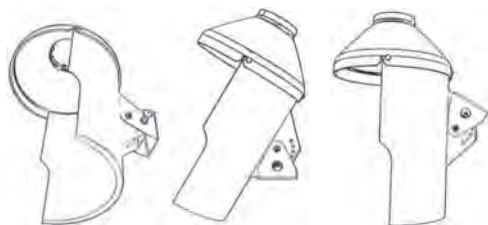
82. Deze beoordeling roept de interessante vraag op in hoeverre bij de toewijzing van nevenvorderingen plaats is voor een belangenafweging, en in hoeverre daarbij algemene belangen kunnen worden betrokken. Die vraag speelt met name ook tegen de achtergrond van de Handhavingsrichtlijn, die de vernietigingsmaatregel voorschrijft zonder duidelijk te voorzien in een belangenafweging (anders dan het algemene voorschrift, in art. 3 van de richtlijn, dat handhavingsmaatregelen 'eerlijk en billijk' moeten zijn. De Handhavingsrichtlijn lijkt in ieder geval geen

ruimte te bieden voor een algemene drempel voor vernietiging (geen vernietiging, tenzij...). Interessant is ook hoe met deze belangenafweging zou moeten worden omgegaan als in plaats van vernietiging enkel 'onttrekking aan het verkeer' of 'onbruikbaarmaking' zou worden gevorderd, of indien de eiser de inbreukmakende producten 'als zijn eigendom' opeist, zoals art. 28 Aw mogelijk maakt.

Slot: hangende prejudiciële vragen

83. Tot slot zijn twee thans nog voorliggende prejudiciële verwijzingen een korte signalering waard. Beide hebben betrekking op het modellenrecht.

84. De zaak *Papierfabriek Doetinchem*⁸⁹ is met haar vragen over de techniekrestrictie in het modellenrecht een vervolg op *Doceram*. De zaak gaat over een model voor een houder voor verpakkingspapier.



85. De vraag is of het model nietig is wegens de technische bepaaldheid ervan. Er is weliswaar een groot aantal alternatieve mogelijkheden om een dergelijke houder vorm te geven, maar in dit geval had de houdster van het litigieuze model ook een groot aantal van die alternatieven als model ingeschreven – een omstandigheid die het Hof van Justitie in *Doceram* noemde als argument tégen een opvatting waarbij de techniekrestrictie wordt uitgeschakeld door het enkele bestaan van vormgevingsalternatieven (wat onverlet laat dat het bestaan van alternatieven wel een relevante aanwijzing tegen technische bepaaldheid kan zijn). De feitenrechter had het model wegens technische bepaaldheid nietig verklaard, maar volgens het Bundesgerichtshof had die rechter daarbij onvoldoende acht geslagen op het belang van het bestaan van vormgevingsalternatieven. Na terugverwijzing door het Bundesgerichtshof vraagt de feitenrechter zich af welke betekenis dan toekomt aan de omstandigheid dat een modelhouder daadwerkelijk een groot aantal beschikbare vormgevingsalternatieven heeft gemonopoliseerd.

86. Het Bundesgerichtshof had bovendien overwogen dat bij het model weldegelijk visuele overwegingen met betrekking tot het uiterlijk van het product een rol hebben kunnen spelen, omdat de uitvoering van de papierhouder in twee onderdelen die door middel van een bajonetsluiting met elkaar zijn verbonden het – aldus het Bundesgerichtshof – mogelijk maakt om de papierhouder uit te voeren in een combinatie van twee kleuren. De feitenrechter

vraagt zich nu af of hij daarmee wel rekening kan houden omdat de kleurstelling helemaal geen deel uitmaakt van het model: dat is immers in lijntekeningen, en dus zonder specifieke kleur en ook zonder claim op een uitvoering in verschillende kleuren, gedeponeerd.

87. Verder kan nog gewezen worden op de zijdelings relevante zaak *Audi/GQ*.⁹⁰ De vraag betreft de Uniemerkenverordening, maar is gerelateerd aan de reparatieclausule in het modellenrecht. De discussie gaat over de verhandeling van niet-originele grilles die dienen als reparatie-onderdeel voor Audi-auto's. Uit art. 110 lid 1 GMoVo volgt dat het recht op een Gemeenschapsmodel niet kan worden ingezet om de productie en handel in reparatie-onderdelen die zijn bestemd om een samengesteld voortbrengsel (zoals een auto) te repareren en daarbij zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Met dat doel mogen dus kopieën van modelrechtelijk beschermde grilles op de markt worden gebracht. In *Ford/Wheeltrims* heeft het HvJ EU echter geoordeeld dat deze reparatieclausule zich niet naar analogie in het merkenrecht laat toepassen: men mag dus niet zo ver gaan dat in het uiterlijk van het reparatie-onderdeel ook merken worden geïncorporeerd, ook niet als zij deel uitmaken van het originele uiterlijk ervan.⁹¹ Bij een – modelrechtelijk geoorloofd – reparatieonderdeel moeten eventueel op dat onderdeel aangebrachte merken dus achterwege blijven. Uit *Acacia/Porsche & Audi* volgt echter weer dat de modelrechtelijke reparatieclausule alleen van toepassing is als het reparatie-onderdeel 'visueel identiek' is aan het model.⁹² Dat leidt bij de grilles van Audi kennelijk tot een impasse omdat hun vormgeving een (driedimensionaal) bevestigingsmechanisme omvat die overeenstemt met de vorm van de beroemde Audi-ringen: het merkenrechtelijk voorgeschreven weglaten daarvan zou dus leiden tot een wijziging van de vormgeving van de grille, waardoor ook de modelrechtelijke reparatieclausule niet meer van toepassing kan zijn.⁹³



88. De verwijzende rechter vraagt zich af of dit niet toch aanleiding is om ook in het merkenrecht enige betekenis toe te kennen aan de modelrechtelijke reparatieclausule, iets waarvan het Hof in *Ford* nog niets wilde weten.

89 De zaak is bij het Hof van Justitie bekend onder zaaknummer C-684/21.
90 De zaak is bij het Hof van Justitie bekend onder zaaknummer C-334/22.
91 HvJ EU 6 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:680, C-500/14, IER 2017/16, m.nt. Geerts (*Ford/Wheeltrims*).
92 HvJ EU 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:992, C-397/16 en C-435/16 (*Acacia/Porsche & Audi*) par. 75.
93 Zie hierover ook BGH 7 maart 2019, I ZR 61/18 (*Kühlergrill*) waarin het Bundesgerichtshof oordeelde dat het aanbrengen van zo'n bevestigingsmechanisme op een als reparatie-onderdeel verhandelde grill een vorm van merkebruik kan zijn, en dat dergelijk merkebruik geen 'noodzakelijk refererend merkebruik' is indien ook op andere manieren duidelijk kan worden gemaakt wat de bestemming van het reparatie-onderdeel is.