



1. De feiten. Op 17 april 2015 heeft Mast-Jägermeister bij het EUIPO een gemeenschapsmodel aangevraagd. De voortbrengselen waarvoor inschrijving is aangevraagd, zijn “bekers”. Belangrijk om te weten is dat Mast-Jägermeister in de aanvraag afbeeldingen heeft opgenomen waarop *niet alleen* de bekers te zien zijn, *maar ook* de bekende Jägermeister-flessen. Helaas beschikken wij niet over de betreffende afbeeldingen. Zij zijn gedurende deze hele procedure als “vertrouwelijk” aangemerkt. De afbeelding hierboven is dus niet meer dan een artist-impression: zo zou een afbeelding in de aanvraag eruit hebben kunnen zien.

2. In deze zaak hebben de onderzoeker, het EUIPO en het Gerecht eensgezind geoordeeld:

(i) dat op basis van de afbeeldingen van de betrokken modellen niet kon worden vastgesteld of door Mast-Jägermeister om bescherming werd verzocht van de beker, voor de fles of voor een combinatie van beide en derhalve niet voldaan werd aan de vereisten van art. 36 lid 1 sub c GModVo, met als gevolg (ii) dat aan de aanvraag van Mast-Jägermeister geen datum van indiening in de zin van art. 38 lid 1 GModVo kon worden toegekend.

3. Uit het onderhavige arrest blijkt dat het Hof het daarmee eens is. Het arrest scheidt vooral duidelijkheid over de uitleg van art. 36 lid 1 sub c GModVo. Die bepaling schrijft voor dat de aanvraag om een ingeschreven gemeenschapsmodel “een voor reproductie geschikte afbeelding van het model” moet bevatten. Volgens Mast-Jägermeister eist deze bepaling enkel dat de afbeelding van het model fysiek geschikt is voor reproductie en dus niet verlangt dat de afbeelding van het model het mogelijk moet maken om datgene waarvoor aanspraak op bescherming wordt gemaakt duidelijk te identificeren.

4. Het Hof is het met dit standpunt van Mast-Jägermeister niet eens:

“uit de letterlijke, teleologische en contextuele analyse van artikel 36, lid 1, onder c), van verordening nr. 6/2002 volgt dat deze bepaling in die zin moet worden uitgelegd dat zij vereist dat de afbeelding van een model waarvoor om inschrijving wordt verzocht, het mogelijk maakt om dit model – waarvoor aanspraak op bescherming wordt gemaakt – duidelijk te identificeren”.

5. Deze beslissing van het Hof is niet verrassend. Zo schrijft Van Nispen in *Industriële eigendom* deel 3:

“dat een al te onduidelijke aanvraag of depot geen zinvol modellenrecht kan opleveren, is min of meer vanzelfsprekend: als niet duidelijk is wat het model waarvoor rechten worden ingeroepen ‘voorstelt’, is het ook niet praktisch doenlijk om de inhoud van het recht waarop een beroep wordt gedaan te bepalen”.¹

6. De beslissing van het Hof is dan ook goed te begrijpen, zij is bovendien goed gemotiveerd. Dat betekent dat kritische kanttekeningen lastig te plaatsen zijn. Ik volsta dan ook met het weergeven van de belangrijkste argumenten van het Hof (nr. 7-12). Daarna wordt nog kort aandacht besteed aan de mogelijkheid om de nietigheid van ‘onduidelijke’ Gemeenschapsmodellen in te roepen (nr. 13-16) en aan ons eigen BVIE (nr. 17-19).

7. Het arrest. Hoewel de woorden “een voor reproductie geschikte afbeelding van het model” in art. 36 lid 1 sub c GModVo de nadruk lijken te leggen op de technische kwaliteit van de afbeelding, slaat het begrip “afbeelding” volgens het Hof echter ook op de herkenbaarheid van het model (r.o. 49). Deze lezing wordt bevestigd door art. 4 lid 1 sub e Uitvoeringsverordening Gemeenschapsmodel, welke bepaling verlangt dat de kwaliteit van de afbeelding het mogelijk moet maken om alle details van datgene waarvoor bescherming wordt gevraagd, duidelijk te onderscheiden (r.o. 50). Uit deze combinatie (aldus het Hof in r.o. 51) volgt dat de letterlijke analyse van art. 36 lid 1 sub c GModVo meebrengt dat de afbeelding van het model het mogelijk moet maken om dat model duidelijk te identificeren.

8. Deze letterlijke uitleg van art. 36 lid 1 sub c GModVo wordt volgens het Hof bevestigd door de teleologische uitleg van deze bepaling. De inschrijving van een model in een openbaar register heeft tot doel om het toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor marktdeelnemers. De bevoegde autoriteiten moeten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de aard van de elementen die een model vormen, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig modellenregister (r.o. 53). Verder moeten de marktdeelnemers zich ervan kunnen vergewissen welke inschrijvingen precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten precies hebben ingediend, en moeten aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen ontvangen. Een dergelijk vereiste dient ter verzekering van de rechtszekerheid van derden (r.o. 54).

9. Deze argumenten zullen de lezer bekend voorkomen. Zij zijn afkomstig uit twee merkenrecht-arresten van het Hof.² Ook in het merkenrecht geldt de regel dat het teken in het register moet worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek

¹ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom* 3 (Kluwer 2012), nr. 1.4.3.6.

² HvJ 12 december 2002, *NJ* 2003/600, *IER* 2003/21 m.nt. Ch. Gielen (*Sieckmann*) en HvJ 19 juni 2012, *IER* 2013/28 (*IP Translator*). In de Merkenverordening 2017 zijn deze regels in art. 31 lid 1 sub d en art. 4 sub b gecodificeerd. Zie ook art. 37 lid 1 sub d en art. 3 sub b Merkenrichtlijn 2015.

in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. In zijn conclusie wijst de A-G erop dat de in die arresten door het Hof gebruikte redenering overtuigend is en zonder problemen ook op modellen toegepast kan worden. Dat heeft het Hof dus ook terecht gedaan.

10. Ten slotte wijst het Hof erop dat art. 36 lid 1 sub c GModVo niet op zichzelf staat en (vanzelfsprekend) in combinatie met andere bepalingen die de inschrijvingsaanvraag betreffen (zie hierboven ook al nr. 7), moet worden gelezen. Uit deze – in de woorden van het Hof – contextuele analyse volgt dat bij de uitleg van art. 36 lid 1 sub c GModVo, belang gehecht moet worden aan art. 12 lid 2 Uitvoeringsverordening Gemeenschapsmodel. Die bepaling schrijft voor dat een correctie van de inschrijvingsaanvraag geen invloed mag hebben op de afbeelding van het betrokken model. Dit impliceert noodzakelijkerwijze dat de inschrijvingsaanvraag, vooraleer een indieningsdatum te kunnen verkrijgen, een afbeelding moet bevatten die het mogelijk maakt datgene waarvoor bescherming wordt gevraagd, te identificeren. De Uitvoeringsverordening Gemeenschapsmodel kan immers niet aldus worden uitgelegd dat een inschrijvingsaanvraag wordt geacht geldig te zijn ingediend, hoewel deze aanvraag het niet mogelijk maakt om het model waarvoor om inschrijving wordt verzocht, duidelijk te identificeren en dit gebrek niet meer kan worden gecorrigeerd (r.o. 59).

11. Kortom: art. 36 lid 1 sub c GModVo moet aldus worden uitgelegd dat de afbeelding van het model het mogelijk moet maken om dat model duidelijk te identificeren.

12. Dat betekent vervolgens dat in het geval de afbeelding van het model het *niet* mogelijk maakt om dat model duidelijk te identificeren er sprake is van een gebrek in de zin van art. 46 lid 2 GModVo. Dat gebrek kan binnen een voorgeschreven termijn door de aanvrager worden opgeheven. Doet hij dat niet dan bepaalt de slotzin van art. 46 lid 2 GModVo dat de aanvraag niet als Gemeenschapsmodelaanvraag wordt behandeld, met als gevolg dat aan die aanvraag ex art. 38 GModVo ook geen datum van indiening wordt/kan worden toegekend (r.o. 61).

13. Zoals hierboven al is opgemerkt valt op het arrest van het Hof niet veel aan te merken. Onduidelijke Gemeenschapsmodelaanvragen dienen uit het register geweerd te worden. Maar wat nu als zo'n onduidelijke modelaanvraag er toch tussendoor glipt? Stel dat de onderhavige Gemeenschapsmodelaanvraag van Mast-Jägermeister toch in het register zou zijn ingeschreven, zou het Gemeenschapsmodel dan nietig verklaard kunnen worden?

14. De nietigheidsgronden worden in art. 25 GModVo limitatief opgesomd. Goed verdedigbaar is dat (in onze fictieve casus) het Gemeenschapsmodel van Mast-Jägermeister op grond art. 25 lid 1 sub a GModVo nietig verklaard zou kunnen worden: het model stemt niet overeen met de omschrijving van art. 3 sub a GModVo waarin een definitie gegeven wordt van het begrip model. Dat behoeft enige toelichting en die vindt men bij Stone:

“It should also be possible for designers to invalidate RCDs which show different designs in the same registration—Article 25(1)(a) of the Regulation clearly provides for invalidity at the request of a third party if the RCD does not meet the definition of

‘design’ in Article 3(a) of the Regulation. The definition of ‘design’ is very clearly in the singular—not ‘the appearances of the whole or a part of a products’, but ‘the appearance of the whole or a part of a product’³.

15. Hoewel deze gedachte bij eerste lezing van art. 3 sub a GModVo mogelijk niet direct naar voren komt, vind ik de door Stone geboden oplossing elegant en goed verdedigbaar. Zoals Stone zelf ook benadrukt moeten modellen die ten onrechte zijn ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden. De registerduidelijkheid vereist dat, waardoor ook in het hier besproken (fictieve) geval het Gemeenschapsmodel van Mast-Jägermeister nietig verklaard moet kunnen worden.

16. Niet uitgesloten is overigens dat in andere gevallen waarin de aanvraag onduidelijk is, art. 25 GModVo onvoldoende houvast biedt om de nietigheid van de aanvraag te vorderen. Van Nispen wijst er terecht op dat het artikel op dit punt onduidelijk is en waarschijnlijk tekortschiet. Veel plezier zal de modelrechtgebende van zo’n ‘onduidelijk modelrecht’ echter niet hebben. Het ligt immers in de rede:

“dat om praktische redenen aan een dergelijke inschrijving geen effectieve aanspraak op bescherming kan worden ontleend”.⁴

17. Dat brengt mij bij het BVIE. Wanneer Mast-Jägermeister niet een Gemeenschapsmodelaanvraag zou hebben ingediend maar een Benelux depot, dan had ook die geweigerd moeten worden. Evenals art. 36 GModVo schrijft regel 2.1 sub b Uitvoeringsreglement BVIE voor dat het depot (de aanvraag) een afbeelding bevat van het uiterlijk van het voortbrengsel (het model). Die afbeelding, zo leert het onderhavige arrest, moet het model duidelijk identificeren. Maar dat wisten wij in de Benelux al lang. Art. 3.6 sub f BVIE bepaalt immers dat de kenmerkende eigenschappen van het model voldoende uit het depot moeten blijken. Voldoet het depot niet aan het in regel 2.1 sub b Uitvoeringsreglement BVIE – gelezen in combinatie met art. 3.6 sub f BVIE – genoemde vereiste, dan kan dat gebrek binnen een voorgeschreven termijn door de deposant worden hersteld (art. 3.9 lid 2 BVIE jo. regel 2.3 lid 1 Uitvoeringsreglement BVIE). Doet hij dat niet dan vervalt het depot (art. 3.9 lid 3 BVIE).

18. En wat als het Benelux depot van Mast-Jägermeister er doorheen zou zijn geglipt en vervolgens zou zijn ingeschreven? Dan kan de nietigheid van die inschrijving op grond van art. 3.23 lid 1 sub d BVIE zonder meer worden ingeroepen. Anders dan de GModVo is het BVIE op dit punt glashelder: van *ieder* onduidelijk modeldepot kan de nietigheid worden ingeroepen.

³ Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2016), par. 13.10. Zie in dezelfde zin Gerecht 13 juni 2017, T-9/15 (*Ball Beverage Packaging Europe Ltd/EUIPO*).

⁴ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom 3* (Kluwer 2012), nr. 1.4.3.6. Zie ook de jurisprudentie die in noot 172 wordt genoemd.

19. Tot slot is wellicht nog aardig op te merken dat de in art. 3.6 sub f BVIE neergelegde voorwaarde in de Modellenrichtlijn niet wordt genoemd. Aangezien het echter een voorwaarde betreft die betrekking heeft op het niet-voldoen aan een formaliteit (namelijk het indienen van een duidelijk modeldepot) en de Modellenrichtlijn zich enkel met het materiële modellenrecht bezighoudt, kon deze uit de oude BTMW afkomstige voorwaarde volgens de Benelux wetgever gehandhaafd blijven.⁵ Dat blijkt dus een juiste keuze te zijn geweest. De Europese wetgever kan hier een voorbeeld aan nemen.

⁵ Zie GC 2002, p. 17.