

Vormgevingsbescherming

Allard Ringnalda*

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

1 Zie voor die verschillende lezingen bijv. De NJ-noot van Hugenholtz (NJ 2021/175, waarin hij verdedigt dat de rechter zal moeten onderzoeken of de auteur keuzes heeft gemaakt op grond van esthetische overwegingen) en mijn BIE-noot onder het arrest (BIE 2021-3, nr. 9, waarin ik signaleer dat het arrest meer vragen oproept dan het beantwoordt, en verdedigt dat in de meeste gevallen het bestaan van (een groot aantal) vormgevingsalternatieven de enige mogelijke en de enige juiste manier is om vast te stellen dat 'vrije en creatieve keuzen' zijn gemaakt). Vgl. ook de conclusie van A-G Van Peursem voor de zaak *Malmberg/Snappet* over de auteursrechtelijke bescherming van leerroutes in educatieve boeken, ECLI:NL:PHR:2021:639. Daarin concludeert hij dat het hofoordeel dat keuzes die louter een didactisch doel dienen geen vrije creatieve keuzes van de maker zijn verenigbaar is met de rechtspraak van het Hof (5.10-5.11). Ook in die benadering lijkt doorslaggevend belang toe te komen aan de vermoedelijke aard van de door de auteur aan zijn of haar keuzes ten grondslag gelegde overwegingen.

2 Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712 (*Beckx & Out of the Blue/Rubik*).

Inleiding

De rechtspraak heeft sinds september vorig jaar een rijke oogst opgeleverd aan uitspraken over de auteurs- en modelrechtelijke bescherming van productvormgeving. Daarin komt een aantal terugkerende onderwerpen aan bod, soms met nieuwe, fundamentele inzichten. In deze bijdrage wordt de recente rechtspraak thematisch besproken. Aan bod komen onder meer de techniekrestrictie, de rol van het vormgevingserfgoed, de uitleg van modeldepots, en het zichtbaarheidsvereiste bij modelbescherming. Tot slot worden enkele actuele ontwikkelingen besproken, waaronder uitstaande prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Post-Brompton: techniek en auteursrecht in de feitenrechtspraak

Anderhalf jaar geleden wees het Hof van Justitie het *Brompton*-arrest. Daarin gaat hij in op de criteria die onderscheiden welke vormgeving wel en welke niet voor auteursrechtelijke bescherming als 'werk' in aanmerking kan komen. Wordt die fundamentele grens gevormd door de techniek, in die zin dat technisch bepaalde vormgeving buiten het domein van het auteursrecht valt en subjectief bepaalde vormgeving – die niet dwingend door technische, functionele overwegingen wordt voorgeschreven – dus wél voor auteursrechtelijke bescherming kwalificeert? Of berust die afgrenzing op een ander, meer substantieel criterium, in die zin dat bij de waardering van de subjectieve vormgevingskeuzes een bepaald gehalte aan creativiteit wordt verlangd? Duidelijk is dat het functionele karakter van vormgeving *au fond* niet aan auteursrechtelijke bescherming in de weg staat: een functioneel vormgegeven product kan tegelijkertijd een uitdrukking zijn van een 'eigen intellectuele schepping' van de ontwerper ervan. De vraag is vervolgens: is functionaliteit alleen relevant indien de techniek geen enkele ruimte laat voor vrije en creatieve keuzes (een negatieve definitie van het werk-begrip), of zijn in bredere zin alle vormgevingskeuzes die zijn ingegeven door functionele (in plaats van esthetische) overwegingen uitgesloten van auteurs-

rechtelijke bescherming (en is dat uiteindelijk iets anders dan een kwalitatieve toets van het creatieve gehalte van de vormgeving?).¹

In de Nederlandse rechtspraak wordt veelal uit het bestaan van functioneel equivalente vormgevingsalternatieven afgeleid dat één zo'n vormgevingsvariant niet louter door objectieve factoren wordt bepaald, en daarom logischerwijs dus wel (mede) het resultaat moet zijn van op subjectieve gronden gemaakte keuzes. De rechter onderzoekt dus niet direct welke overwegingen aan een vormgevingskeuze ten grondslag hebben gelegen: als een ontwerper althans op allerlei onderdelen van de vormgeving van een product evengoed een andere weg in had kunnen slaan zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit van het product, dan moeten die keuzes wel – bewust of onbewust – teruggaan op persoonlijke smaak en voorkeuren. In *Brompton* lijkt het Hof echter te benadrukken dat de aard van de overwegingen van de auteur doorslaggevend is, en dat het bestaan van vormgevingsalternatieven in dat verband weliswaar een aanwijzing kan zijn, maar geen doorslaggevende betekenis mag krijgen. Dat met *Brompton* voor de Nederlandse auteursrechtelijke rechtspraak op dit punt een koerswijziging zou zijn ingezet, blijkt vooralsnog niet duidelijk uit de feitenrechtspraak.

Het hof Arnhem-Leeuwarden bevestigde – voor de eerste keer in appel in een bodemprocedure – de auteursrechtelijke bescherming voor de vormgeving van de Rubik's Cube.² De zaak draaide in belangrijke mate om de vraag of die vormgeving zodanig functioneel bepaald is dat auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten. Rubik had zich op het standpunt gesteld dat de pure driedimensionale vorm van zijn kubus – dus geabstraheerd van de decoratie van het oppervlak ervan met kleuren, vlakken en lijnen – als zodanig een auteursrechtelijk beschermd werk is. Het hof oordeelt echter – net als eerder de rechtbank en de voorzieningenrechter – dat de visuele en tactiele kenmerken van de vormgeving van de kubus in hoge mate technisch en functioneel bepaald zijn

door de functie van de kubus als ‘driedimensionaal logicaspel’. Dat een dergelijk spel ook een geheel andere vorm kan hebben, doet volgens het hof voor de beoordeling van de technische bepaaldheid ervan niet ter zake – vormgevingsalternatieven zijn wel relevant, maar niet doorslaggevend omdat de ontwerprijheid door objectieve overwegingen zodanig beperkt kan zijn dat geen sprake is van vrije creatieve keuzes. Bij de beoordeling van de kubus met oppervlakdecoratie pakt die toets anders uit: hoewel die decoratie ook bijdraagt aan de functionaliteit van de kubus als ‘driedimensionaal logicaspel’ – de gebruiker moet de deelvlakken van de kubus dan immers kunnen identificeren – zijn er zodanig veel ‘vormgevingsalternatieven’ dat wél ruimte is voor vrije creatieve keuzes, aldus het hof.



tussen de vormgevingsalternatieven), de springplank en de brug van JSF auteursrechtelijk beschermde werken zijn.

In een kort geding over de vormgeving van de Urban Arrow bakfiets werd overwogen dat de karakteristieke stalen buizen die langs de bovenzijde van de piepschuim bak lopen – voor zover die al dienen ter versteviging van de bak – niet louter functioneel bepaald zijn omdat dezelfde functie op veel verschillende wijzen kan worden vormgegeven.⁴ Ook hier werd dus uit het bestaan van vormgevingsvrijheid afgeleid dat de vormgevingskeuzes niet louter op grond van functionele factoren zijn gemaakt; een beoordeling van het creatieve gehalte van de vormgeving bleef – m.i. terecht – achterwege.



In een zaak over de vormgeving van turntoestellen leidde de Haagse rechtbank uit het bestaan van vormgevingsalternatieven af dat er ondanks technische eisen en internationale standaarden voldoende ruimte is voor vormgevingskeuzes, en dat de bij het product van eiseres JFS toegepaste elementen niet technisch noodzakelijk zijn.³ Aldus wordt de aard van de vormgevingskeuzes afgeleid uit het bestaan van vormgevingsalternatieven, zonder dat direct wordt ingegaan op de overwegingen die vormgevingskeuzes hebben bepaald. Zo kwam de rechtbank tot het oordeel dat de bok (hieronder in het midden

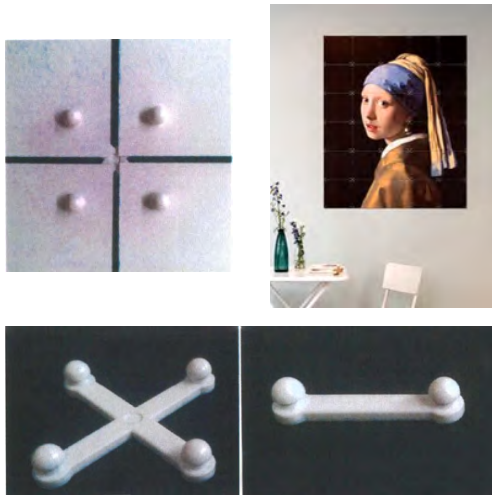
In een zaak over de vormgeving van een schilderijophangstelsel van IXXI oordeelde de rechtbank dat bij de vormgeving van een dergelijk functioneel systeem ruimte bestaat voor vormgevingskeuzes en dat IXXI die ruimte ook had benut door een aantal visueel herkenbare elementen op de vormgeving van haar systeem toe te passen. Voor die combinatie van elementen bestond – gelet op de ruimte om het anders te doen – geen technische noodzaak, aldus het oordeel van de rechtbank.⁵ Wederom ging de rechtbank – naar mijn idee dus terecht – niet afzonderlijk in op de vraag welke overwegingen aan de vormgevingskeuzes ten grondslag lagen en of het resultaat van die keuzes getuigde van voldoende creativiteit. De rechtbank toetst enkel of de binnen

- 3 Rb. Den Haag 10 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:973 (JFS/Taishan), r.o. 6.32, 6.43, 6.49. Elders in het vonnis wordt wel verwezen naar verklaringen van de ontwerper waaruit blijkt dat bepaalde vormgevingskeuzes louter om esthetische redenen zijn gemaakt.
- 4 Rb. Den Haag (vzr.) 18 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11741 (SUM/Azor).
- 5 Rb. Den Haag 16 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9163 (IXXI/Bicksy).



- 6 Rb. Den Haag 17 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1196 (*Tinnus/Koopman*). Zie voor het modelrecht op dit product ook GEU of Appeal 1 juli 2021, R 1005/2018-3.
- 7 Rb. Den Haag 16 september 2020 (*IXXI/Bicksy*).

de functionele marges gemaakte keuzes – het gebruik van vierkante kaarten, de positionering van ronde gaten in de hoeken daarvan, een zichtbare dunne naad, en de wijze waarop de verbindingstukken aan de voorzijde zichtbaar zijn – dermate banaal, triviaal of technisch bepaald zijn dat een ‘persoonlijk stempel’ ontbreekt. Dat is volgens de rechtbank niet zo.



In een zaak over de auteursrechtelijke bescherming van de vormgeving van waterballonvullers speelt de vraag naar het creatieve karakter van de overwegingen die aan vormgevingskeuzes ten grondslag hebben gelegen wél een nadrukkelijke rol.⁶ De rechtbank Den Haag overwoog dat de vormgevingselementen van de waterballonvullers van Tinnus zodanig door technische overwegingen zijn ingegeven dat de maker geen mogelijkheid kan hebben gehad om zijn persoonlijkheid door vrije en creatieve keuzes tot uitdrukking te brengen. Voor zover binnen die technische marges ruimte is om wat te kiezen – de maker kan bijvoorbeeld de lengte van de vulslangetjes en het aantal ervan variëren – stelt de rechtbank voorop dat die keuzes ‘ook in belangrijke mate ingegeven zijn door andere dan creatieve overwegingen’: de keuzes die de maker op die punten heeft gemaakt zijn weliswaar niet objectief gedicteerd, maar wel hoofdzakelijk praktisch ingegeven en niet omwille van de vormgeving gemaakt.



Ook in het hierna nog uitgebreid te bespreken hoger beroep in de zaak *Philips/Lidl* – over de vormgeving van een scheerapparaat – lijkt het Haagse hof bij de toepassing van de techniekrestrictie vooral belang toe te kennen aan de aard van de overwegingen die de vormgevingskeuzes van de ontwerper van het Philips-scheerapparaat hebben beïnvloed. Het hof overweegt dat bepaalde elementen van die vormgeving – waaronder met name de plaatsing van ribbels op delen van het oppervlak van het apparaat en de specifieke positionering van de bedieningsknop – een technisch doel dienen en daarom niet kunnen bijdragen aan de oorspronkelijkheid van de vormgeving (rov. 4.15.8 en 4.15.9). Daarmee lijkt het hof te bedoelen dat de op deze punten gemaakte ontwerpkeuzes buiten beschouwing moeten blijven omdat zij berusten op ‘technische’ in plaats van ‘esthetische’ overwegingen.

Een interessante vraag is in dit verband nog welke overwegingen precies kunnen worden gerekend tot het domein van de techniek en de functionaliteit. Geldt dat ook voor economische overwegingen? Daarover kan verschillend worden gedacht. In de zaak over de Rubik's Cube werd opgeworpen dat de belijning van een kunststof kubus altijd zwart is omdat zwarte kunststof goedkoper is. Het hof vond die stelling irrelevant omdat dit ‘uit de slaafse nabootsing ontleende economische argument [...] bij de beoordeling van de oorspronkelijkheid van de kubus van Rubik in auteursrechtelijke zin [...] geen rol [speelt]’ (rov. 5.17). In de zaak over de waterballonvullers oordeelde de Haagse rechtbank echter dat wel relevantie toekomt aan de stelling dat ‘de uiteindelijke keuze van het precieze aantal slangetjes en (dus) ballonnetjes zal zijn gebaseerd op kosten- en prijstechnische redenen en niet op creatieve keuzes’ (rov. 5.9).

Tot slot kan nog worden gesignaleerd dat bij de beoordeling van de technische bepaaldheid van vormgeving soms groot belang wordt gehecht aan het bestaan van een octrooi ten aanzien van het product waarop die vormgeving is toegepast. In *Brompton* overwoog het Hof van Justitie dat het bestaan van een octrooi als zodanig niet relevant is voor de mogelijkheid van auteursrechtelijke bescherming, en dat het octrooi hoogstens gebruikt kan worden bij het vaststellen van de overwegingen die de vormgevingskeuzes van de auteur hebben bepaald. In de zojuist besproken zaak *IXXI/Bicksy* oordeelde de rechtbank Den Haag dat de eiseres die zich op auteursrechtelijke bescherming voor de verbindingstukken van haar wanddecoratiesysteem beriep in strijd met de waarheidsplicht ex art. 21 Rv had gehandeld door in haar dagvaarding het bestaan van een octrooi niet spontaan te melden.⁷ De sanctie bleef beperkt tot een kostenveroordeling; de vormgeving van het IXXI ophangstelsel werd uiteindelijk wel auteursrechtelijk beschermd geacht. Het punt is echter fundamenteel van aard. Want wie moet eigenlijk bewijzen dat vormgeving niet technisch bepaald

is? Is dat niet eerder aan de partij die zich op het standpunt stelt dat auteursrechtelijke bescherming ontbreekt? En moet ieder in relatie tot een product aangevraagd of verleend octrooi worden vermeld, ongeacht de mate waarin de uitvinding überhaupt verband houdt met de vormgeving waarvoor bescherming wordt ingeroepen?

Technische modellen

Ondertussen blijft ook in het modellenrecht de door het Hof van Justitie in *Doceram* gegeven uitleg van de techniekrestrictie weinig houvast bieden.⁸ In *Doceram* oordeelde het Hof (kort gezegd) dat het bij de modelrechtelijke techniekrestrictie draait om de redenen waarom een ontwerper bepaalde vormgevingskeuzes heeft gemaakt. Als die keuzes alleen door technische factoren zijn ingegeven, en overwegingen omwille van het uiterlijk van het product (dus geen rol hebben gespeeld, dan geldt de vormgeving als uitsluitend technisch bepaald. Die beweegredenen moeten objectief worden vastgesteld; het bestaan van functioneel equivalente alternatieven kan daarbij een aanwijzing zijn, maar doorslaggevend is het niet. Met die aanwijzingen kan men naar mijn idee vaak slecht uit de voeten. Wie meer verlangt dan een (subjectieve) verklaring van de ontwerper over zijn of haar beweegredenen ontkomt er bijna niet aan die beweegredenen af te leiden uit het ontbreken van objectieve factoren die dwingen tot de toegepaste vormgevingskenmerken. Als zulke objectief dwingende factoren ontbreken, dan moet de vormgeving logischerwijs wel op subjectieve gronden gekozen zijn; en dan ligt voor de hand dat behalve technische overwegingen ook overwegingen met betrekking tot het 'visuele aspect' een rol hebben gespeeld. Andere feiten of omstandigheden kan men voor die conclusie vaak niet aanvoeren. Maar dan wordt het bestaan van vormgevingsalternatieven echter toch weer doorslaggevend, en dat heeft het Hof nu juist verboden.

Die worsteling zien we in de recente rechtspraak terug. In een zaak over de vormgeving van gordijnrails overwoog de voorzieningenrechter dat de uiterlijke kenmerken van de door een modelrecht beschermde rails onmiskenbaar 'esthetische elementen' omvatten omdat het functionele doel van die elementen ook met andere vormgeving kan worden gerealiseerd.⁹ In de eerder besproken zaak over de turntoestellen – waarin behalve het auteursrecht ook modelrechten werden ingeroepen – werd het (summier onderbouwde) verweer met een beroep op de techniekexcepcie verworpen met de overweging dat er bij de vormgeving van de modellen voldoende ruimte voor creatieve keuzes bestaat.¹⁰ Daarmee gaat de toepassing van de techniekrestrictie in het auteursrecht en in het modellenrecht tamelijk gelijk op.

Philips/Lidl: bescherming voor opvolgende versies en het 'vormgevingserfgoed' in het auteursrecht

Het arrest van het hof Den Haag in de zaak *Philips/Lidl* – over de nabootsing van de vormgeving van een scheerapparaat – is een van de meest opmerkelijke en fundamentele uitspraken op het gebied van het auteursrecht in de verslagperiode. Het arrest betreft de bescherming van verschillende, ten opzichte van elkaar doorontwikkelde vormgevingsversies van een product. Philips bracht aanvankelijk een scheerapparaat met de naam Arcitec op de markt. Enkele jaren later ontwierp Philips een nieuwe versie met de naam SensoTouch 3D. Deze nieuwere versie bevatte een groot aantal vormgevingskenmerken van de oudere Arcitec, maar met een aantal toevoegingen en weglatingen.



Philips verzette zich vervolgens op grond van haar auteursrechten tegen een scheerapparaat van Lidl dat (kort en daarmee niet geheel juist gezegd) enigszins tussen beide versies in zat.



In het modellenrecht is de bescherming van opvolgende vormgevingsvarianten van een product duidelijk geregeld. Het modelrecht op een eerste versie verstrijkt naar ten hoogste 25 jaar. Voor een latere versie kan slechts een nieuw modelrecht worden verkregen voor zover die nieuwe versie eigen karakter heeft ten opzichte van de eerdere versie. Die eerdere versie behoort immers tot het voor de beoordeling van de geldigheid van een model doorslaggevende vormgevingserfgoed. Bovendien leidt toepassing van de door de Hoge Raad aanvaarde 'afstandsleer' er in het modellenrecht toe dat de beschermingsomvang van een modelrecht op een latere versie beperkt wordt door de 'afstand' die deze latere versie inneemt tot de eerdere versie (nog afgezien van eventueel ander vormgevingserfgoed dat tussen beide versies in is openbaargemaakt).¹¹ Begrippen als 'afstand' en 'omvang' zijn weinig concreet als het gaat om vormgeving; het algemene beeld is dat toepassing van de afstandsleer er veelal toe leidt dat vormgevingskenmerken uit de eerdere versie worden

- 8 HvJ EU 8 maart 2018, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:177 (*Doceram*).
- 9 Rb. Oost-Brabant (vzr.) 12 april 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:1703 (*Forest/Vako*), r.o. 4.14.
- 10 R.o. 6.8.
- 11 HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:BZ1983, NJ 2014/193 (*Apple/Samsung*). Vgl. voor recente toepassingen onder meer ook Vzr. Rb. Den Haag 15 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13651 (*Sunshower/Beter Bad*).

- 12 Rb. Den Haag (vzr.) 7 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:6313 (*BagJump/BigAirBag*), r.o. 4.18-4.19. Het gebrek aan originaliteit kan in dit verband ook zien op de technische bepaaldheid van de vorm. R.o. 4.12 verwijst wel, in de context van het modellenrecht, naar de beperkte ontwerpvrijheid ten aanzien van de basisvorm, maar heeft vooral betrekking op het 'weinig onderscheidende' karakter van de basisvorm in de ogen van de gemiddeld geïnformeerde gebruiker.
- 13 HvJ EU 12 september 2019, C-638/17, ECLI:EU:C:2019:721 (*Cofemel*), par. 35. Dezelfde overweging kwam eerder voor in HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 (*Painer*), par. 97-99. Daar leek zij echter betrekking te hebben op de vraag of de inhoud van de door de Auteursrechtlijn toegekende exclusieve rechten voor bepaalde soorten werken beperkter mag worden uitgelegd.
- 14 De afstandsleer in het modellenrecht is verwant aan de symmetrie tussen de modelrechtelijke voorwaarden voor geldigheid en de modelrechtelijke inbreukcriteria. Modelrechten op verschillende vormgevingsvarianten kunnen daardoor niet overlappen: een model is alleen geldig als het eigen karakter bezit en dus een andere algemene indruk wekt dan voorgaande modellen. Daarmee valt dat latere model tevens noodzakelijkerwijs buiten de beschermingsomvang van een ouder model, dat immers begrensd is tot modellen die geen andere algemene indruk wekken. In het auteursrecht geldt dat niet. Een nieuwe versie van een productontwerp kan zowel een zelfstandig werk zijn als een ongeoorloofde veelevoudiging (in gewijzigde vorm) van het eerdere werk.

'weggedacht' bij de bescherming van de latere, en dat de modelrechtelijke bescherming van een latere versie is beperkt tot hetgeen is toegevoegd of weggelaten.

Een aardige recente toepassing van deze benadering is te vinden in het kortgedingvonnis van de Haagse voorzieningenrechter in de zaak *BagJump tegen BigAirBag*. Eiseres beriep zich ter bescherming van de vormgeving van haar luchtgevulde landingskussen voor 'freestyle motorsport' op zowel modelrechtelijke als auteursrechtelijke bescherming. De voorzieningenrechter behandelt eerst het modelrecht, en komt tot de conclusie dat de ontwerpvrijheid van een dergelijk kussen beperkt is, en de basisvorm (daardoor) al lang bekend is, en (2) voor zover aan die basisvorm kenmerken zijn toegevoegd die het model nieuwheid en eigen karakter verlenen de verschillen tussen het model en het beweerdelijk inbreukmakende product op die onderdelen zodanig verschillen dat van inbreuk geen sprake kan zijn. De hoogstens geringe afstand van het model tot een reeds algemeen bekende basisvorm stond dus aan inbreuk in de weg. Vervolgens deelt de auteursrechtelijke vordering dat lot: de 'onoriginale basisvorm' en andere reeds 'gebruikelijke' elementen maken geen deel uit van het werk.¹²

In het auteursrecht bestaat echter geen regel die relevantie toekent aan het 'vormgevingserfgoed'. Auteursrechtelijke oorspronkelijkheid is iets anders dan modelrechtelijke nieuwheid en eigen karakter. Volgens het Hof van Justitie is voor auteursrechtelijke bescherming noodzakelijk én voldoende dat een voorwerp kwalificeert als 'eigen intellectuele schepping', wat vereist dat de auteur uitdrukking heeft gegeven aan 'vrije en creatieve', op zijn of haar persoonlijkheid berustende keuzes. Dat veronderstelt dat een auteur een werk zelf heeft gemaakt – hij of zij mag het niet aan het werk van een ander

hebben ontleend – maar impliceert geen vereiste objectieve nieuwheid: auteursrechtelijke bescherming berust op de subjectiviteit van de schepping, niet op de objectieve verhouding tussen een vorm en de 'prior art'. Over het begrip van de 'beschermingsomvang' van een auteursrecht heeft het Hof van Justitie zich nog niet uitgebreid gebogen. De door het Hof in *Cofemel* min of meer terloops gegeven overweging dat 'de omvang van die bescherming niet afhangt van de mate van creatieve vrijheid waarover de auteur beschikte' doet echter vermoeden dat de 'afstand' tot enig 'vormgevingserfgoed' in het auteursrecht niet van belang is.¹³ Bovendien is het systematisch inconsistent om auteursrechten toe te kennen vanwege de subjectieve creativiteit van de auteur (de vrije keuzes die zijn persoonlijkheid weerspiegelen) maar vervolgens de inhoud van die bescherming afhankelijk te stellen van de objectieve verhouding tussen die creatie en dat wat er al was.¹⁴

Dit kan tot de situatie leiden dat een latere vormgevingsversie van een gebruiksvoorwerp in haar hoedanigheid van 'model' niet of nauwelijks voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, terwijl datzelfde ontwerp als 'werk' gewoon auteursrechtelijke bescherming kan genieten. Met dat resultaat kan men worstelen. Het leidt er in de praktijk immers toe dat de beperkingen van de modelrechtelijke bescherming door het auteursrecht worden omzeild, zeker nu het Hof in *Cofemel* heeft geoordeeld dat voor cumulatieve auteursrechtelijke bescherming van modellen geen andere, strengere eisen gelden dan voor andere soorten werken. Dergelijke gevallen doen zich ook veelvuldig voor. Er zijn talloze gebruiksvoorwerpen waarvan de vormgeving niet steeds opnieuw wordt geconcipeerd, maar waarbij in de loop der jaren door verschillende ontwerpers bijgeschaafde, doorontwikkelde varianten worden gemaakt die in meer of mindere mate voortbouwen op een eerste 'oerversie'.



Deze problematiek vormt de kern van het *Philips/Lidl*-arrest. Daarin past het Haagse hof in wezen een modelrechtelijke benadering toe op de auteursrechtelijke bescherming die Philips voor de vormgeving van haar scheerapparaten inriep. Het arrest heeft daarmee een brede betekenis voor gevallen van ‘doorontwikkelde’ vormgevingsversies. Over die problematiek valt veel te zeggen. Ik volsta hier met de signalering van de meest opmerkelijke, en naar mijn idee ten dele ook problematische, punten van het arrest.

Vooropgesteld moet worden dat het arrest een bijzondere situatie betrof. Philips riep auteursrechtelijke bescherming in voor zowel de ‘Arcitec’ – de oerversie van het ontwerp – als de latere ‘SensoTouch 3D’. Philips stelde zich daarbij op het standpunt dat de vormgeving van de latere SensoTouch 3D een bewerking was van de oudere Arcitec in de zin van art. 10 lid 2 Auteurswet. Dat artikel bepaalt dat verveelvoudigingen van een bestaand werk in gewijzigde vorm als zelfstandige werken worden beschermd. Daarmee wordt – los van het auteursrecht op het oorspronkelijke werk – zelfstandige bescherming toegekend aan het resultaat van de creativiteit van de bewerker. Philips beriep zich dus (primair) op de auteursrechtelijke bescherming die specifiek toekwam aan de latere bewerking. Dat behelst – zoals het hof in deze zaak ook overweegt – een beperking: voor de auteursrechtelijke bescherming van een bewerking zijn alleen relevant de vormgevingskeuzes die de maker van de bewerking zelf heeft gemaakt. Door die beperking tot het bewerkersauteursrecht verschilt de zaak van gevallen waarin de rechthebbende aanvoert dat de opvolgende versies van een product in wezen uitvoeringsvarianten zijn van een en dezelfde, steeds terugkerende basisvorm – een benadering waarmee het hof Den Haag verleden jaar in de zaak *Tribù\Borek* over verschillende uitvoeringsvarianten van een tuinstoel geen probleem had.¹⁵

Uiteindelijk loopt het voor Philips niet goed af. Het hof oordeelt primair dat de SensoTouch 3D als bewerking onvoldoende afwijkt van de eerdere Arcitec om auteursrechtelijke bescherming toe te komen. Bij een bewerking is immers gegeven dat ontleend is aan een eerder werk. Om voor een bewerking zelfstandig bescherming in te roepen moeten de daarbij toegepaste wijzigingen op eigen benen kunnen staan, en dat is hier niet zo, aldus het hof. De kernoverweging is dat de oorspronkelijkheid van het eerdere werk (hier de Arcitec) niet kan bijdragen aan de oorspronkelijkheid van een latere bewerking daarvan (hier de SensoTouch 3D): ieder werk moet zelfstandig worden beoordeeld, ongeacht of zij van de dezelfde auteur zijn en ongeacht of de auteursrechten in dezelfde hand liggen. Voor zover de SensoTouch 3D al beschermd zou zijn, is er geen sprake van inbreuk, zo overweegt het hof ten overvloede, omdat de ‘afstand’ tussen de bewerkte

SensoTouch 3D en het scheerapparaat van Lidl groter en anders is dan de afstand die de SensoTouch 3D inneemt ten opzichte van de eerdere Arcitec. Philips’ subsidiaire beroep op de auteursrechtelijke bescherming van de Arcitec faalt eveneens. Philips had die inbreuk naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd. Haar stelling was dat indien de SensoTouch 3D onder de beschermingsomvang van de eerdere Arcitec valt (wat het hof dus aannam), hetzelfde moet gelden voor het scheerapparaat van Lidl. Die vlieger ging echter niet zonder meer op, omdat het hof al had vastgesteld dat de SensoTouch 3D en het apparaat van Lidl op punten verschillen.

Daarmee komt het hof tot een wezenlijk andere uitkomst dan eerder de voorzieningenrechter en de rechtbank.¹⁶ De voorzieningenrechter had geoordeeld dat Philips zich met succes op het ‘geheel van auteursrechten’ op de Arcitec en SensoTouch 3D versies kon beroepen. Het hof verzet zich expliciet tegen die benadering: als de vormgeving van een product bestaat uit meerdere werken – bijvoorbeeld een oorspronkelijk ontwerp en een latere bewerking daarvan – dan moeten zij voor wat betreft de bescherming en de inbreuk strikt gescheiden worden beoordeeld. De rechtbank had het beroep op bescherming voor de SensoTouch 3D vervolgens alsnog afgewezen onder verwijzing naar de Arcitec als deel van het ‘relevante vormgevingserfgoed’. Zij had echter aangenomen dat Philips geen rechthebbende was met betrekking tot de auteursrechten op de Arcitec. Het herstel van dat punt in hoger beroep kon Philips dus niet baten.

Ondanks dat *Philips/Lidl* ziet op het bijzondere geval van een bewerkingsauteursrecht, bevat het arrest een aantal overwegingen met een meer algemene strekking die neigen naar een modelrechtelijke benadering van auteursrechtelijke vormgevingsbescherming.

In de eerste plaats stelt het hof de beoordeling van de bescherming van de (latere) SensoTouch 3D vormgeving in de sleutel van de afstand die dat ontwerp tot het ‘vormgevingserfgoed’ inneemt. Ook een eerdere versie van een product behoort volgens het hof tot dat vormgevingserfgoed. Dat de Arcitec ten opzichte van de SensoTouch 3D deel uitmaakt van het ‘vormgevingserfgoed’ vindt volgens het hof steun in de omstandigheid dat de beide versies ‘afzonderlijk ontworpen’ zijn en ‘onder afzonderlijke benamingen’ op de markt zijn gebracht. Daarom moet de oorspronkelijkheid (de ‘eigen, intellectuele schepping’) van elke versie ook afzonderlijk worden beoordeeld. De oorspronkelijkheid van de eerdere Arcitec kan aldus niet bijdragen aan de oorspronkelijkheid van de latere SensoTouch 3D, aldus het oordeel van het hof. Dat is van belang omdat alle vormgevingskenmerken die reeds op de eerdere Arcitec waren toegepast en die in de latere SensoTouch 3D terugkomen niet mogen worden meegenomen bij een beroep op

¹⁵ Hof Den Haag 1 september 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1620.
¹⁶ Rb. Den Haag (vzr.) 10 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9471; Rb Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12254.

de auteursrechtelijke bescherming van die latere versie. In wezen is dat een modelrechtelijk nieuwheidsvereiste: de voorbekende vormgevingselementen moeten uit een werk worden weggedacht, en wat dan overblijft moet op eigen benen kunnen staan. Dat daarbij belang zou toekomen aan de omstandigheid dat verschillende versies van een product ‘afzonderlijk zijn ontworpen’ en ‘onder afzonderlijke benamingen op de markt zijn gebracht’ is nieuw en aan het auteursrecht vreemd. Strikt genomen zou die benadering ertoe leiden dat een producent zichzelf in de vingers snijdt door een nieuwe, qua vormgeving bewerkte versie van een product onder een ‘afzonderlijke benaming’ op de markt te brengen: dan moet de oorspronkelijkheid van die variant ook ‘afzonderlijk’ worden beoordeeld. Of vormgeving kwalificeert als ‘eigen intellectuele schepping’ – het enige voor auteursrechtelijke bescherming relevante, volledig geharmoniseerde criterium – heeft echter niets te maken met de wijze waarop die vormgeving is ontworpen of de wijze waarop zij op de markt wordt gepresenteerd.

In het verlengde daarvan overweegt het hof dat een eerdere versie van een werk óók afdoet aan de mogelijkheid van auteursrechtelijke bescherming van een latere (bewerkte) versie indien beide versies door dezelfde natuurlijke persoon zijn gemaakt. De auteur die zichzelf herhaalt, kan volgens die opvatting voor zijn latere werken steeds slechts een allengs ‘dunnere’ – of helemaal geen – auteursrechtelijke bescherming invoeren. Dat zou uiteindelijk tot het absurde resultaat leiden dat een auteur die een werk in een aantal tussenstappen tot stand brengt voor het eindresultaat een mindere mate van auteursrechtelijke bescherming kan invoeren dan een auteur die datzelfde eindresultaat in een keer tot stand heeft gebracht. De intellectuele schepping is in beide gevallen echter identiek, zodat voor zo’n verschil geen grond bestaat. Anders gezegd: ontlening is het kopiëren van de scheppingsarbeid van een ander; wie zichzelf herhaalt, brengt een weliswaar niet nieuwe maar wel geheel ‘eigen’ schepping tot stand.

De in het auteursrecht doorsijpelende modelrechtelijke benadering komt ook terug in het derde en laatste alhier te signaleren onderdeel van het arrest. Om vast te stellen of de *SensoTouch 3D* auteursrechtelijke bescherming geniet, onderzoekt het hof of de vormgeving ervan naar totaalindrukken verschilt met die van de eerdere *Arcitec*. Dat is zoiets als het beoordelen van het eigen karakter van de *SensoTouch 3D* ten opzichte van zijn voorganger. Volgens het hof kan de *SensoTouch 3D* niet auteursrechtelijk beschermd zijn omdat zij naar totaalindrukken overeenstemt met, en dus een verveelvoudiging is van, de oudere *Arcitec*. In modelrechtelijke zin dus: geen eigen karakter, en daarom geen bescherming. In het auteursrecht geldt echter – anders dan in het modellenrecht – dat een schepping zowel zelf als

werk auteursrechtelijk beschermd kan zijn én tegelijk onder de beschermingsomvang van een ouder werk kan vallen (en daarop dus inbreuk kan maken). Bij bewerkingen in de zin van art. 10 lid 2 is zulke overlap een gegeven. Dergelijke bewerkingen worden zelfstandig auteursrechtelijk beschermd terwijl zij door de wet worden aangemerkt als verveelvoudigingen van een ander werk. Art. 10 lid 2 Aw preciseert zelfs nadrukkelijk dat de bescherming ten gunste van de bewerker bestaat ‘onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk.’

Het arrest in de zaak *Philips/Lidl* laat minst genomen zien dat de auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving die in een reeks van ten opzichte van elkaar doorontwikkelde versies tot stand komt geen sinecure is. Men kan in dergelijke gevallen – volgens de benadering van het Haagse hof – niet simpelweg het auteursrechtelijk beschermde werk definiëren aan de hand van het geheel van vormgevingskenmerken van de meest recente productversie waaraan het inbreukmakende product is ontleend. Denkbaar is dat de rechthebbende tussen wal en schip valt: enerzijds stemt de ‘oerversie’ van het product stemt naar totaalindrukken onvoldoende overeen met de aan een latere versie ontleende kopie om van inbreuk te kunnen spreken, terwijl anderzijds het auteursrecht op de latere versie – onder aftrek van alle vormgevingselementen die al op voorgaande versies waren toegepast – zodanig ‘dun’ is dat een klein verschil al voldoende is om een inbreukoordeel te verhinderen. Die uitkomst doet naar mijn idee in ieder geval geen recht aan de regel dat ook combinaties van op zichzelf onbeschermd elementen auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten: ook bij bewerkingen mogen vormgevingskenmerken van eerdere versies dus niet categorisch worden ‘weggedacht’.

Verdere toepassingen: vormgevingserfgoed, stijl, ontlening

In de feitenrechtspraak wordt ondertussen veelvuldig teruggegrepen naar het ‘vormgevingserfgoed’ bij de beoordeling of een vormgevingscreatie als ‘werk’ kwalificeert.

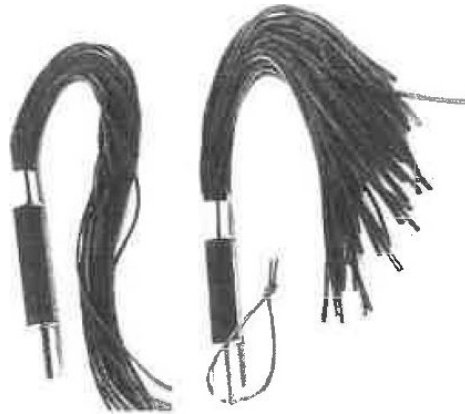
In een kort geding over de model- en auteursrechtelijke bescherming van de vormgeving van een abaya bleek in het kader van de modelrechtelijke beoordeling dat voor het modeldepot van die abaya een nagenoeg identiek product aan het publiek ter beschikking was gesteld.



Voor het auteursrecht op de vormgeving van de abaya overweegt de voorzieningenrechter vervolgens 'dat de combinatie van de door eiseres genoemde kenmerken van de door haar ontworpen abaya (die, naar de voorzieningenrechter begrijpt, dezelfde is als de combinatie van kenmerken die de abaya volgens eiseres nieuwheid en eigen karakter in modelrechtelijke zin geven) al in het vormgevingserfgoed voorkwam en daaraan is ontleend'.¹⁷ Die redenering lijkt mij op zich juist: aan auteursrechtelijke bescherming staat het bestaan van 'vormgevingserfgoed' als zodanig niet in de weg, maar ontlening aan een schepping van een ander uit dat vormgevingserfgoed wel. Dan komt het echter aan op het bewijs van die ontlening. Volgens de Hoge Raad in het klassieke *Vitri gieter*-arrest hoeft de auteur niet te bewijzen dat hij of zij het werk zelf gecreëerd heeft; degene die auteursrechtelijke bescherming betwist moet ontlening aan een ouder werk bewijzen.¹⁸ De voorzieningenrechter overweegt in deze zaak echter dat de oudere abaya in modelrechtelijke zin tot het vormgevingserfgoed behoort en dat dat voor wat betreft het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen niet anders is. Daarom wordt (voorshands) geoordeeld dat van een eigen intellectuele schepping geen sprake is (rov. 4.18). Die motivering lijkt me (in ieder geval in een oordeel ten gronde) in het licht van *Vitri* onvolgende. Zij haakt immers toch weer aan bij het bestaan van een ouder vergelijkbaar werk zonder in te gaan op de – in het auteursrecht doorslaggevende – vraag of de maker van het latere werk ook daadwerkelijk aan het oudere werk heeft ontleend. Dat doet geen recht aan het (systematische en principiële) verschil tussen auteurs- en modelrechtelijke vormen van bescherming.

Een soortgelijke benadering is te zien in een vonnis over de bescherming van de vormgeving van een sm-zweep. Daarin toetst de rechtbank Rotterdam of

de zweep van eiseres Slagwerk 'gezien tegen de achtergrond van het vormgevingserfgoed' getuigt van oorspronkelijkheid en een persoonlijk stempel van de maker. Vervolgens overweegt de rechtbank overigens wel dat het enkele feit dat individuele elementen van de vormgeving van de zweep al in het 'vormgevingserfgoed' waren toegepast aan auteursrechtelijke bescherming van de zweep van Slagwerk niet in de weg staat, omdat de specifieke combinatie van die elementen van de zweep – waaronder het ter zitting gebleken grove karakter ervan – in het 'vormgevingserfgoed' niet terugkomt.¹⁹



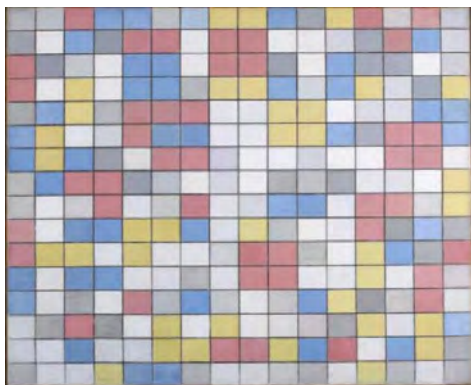
In andere recente gevallen werd het 'vormgevingserfgoed' – terecht – meer nadrukkelijk geplaatst in de sleutel van de verboden ontlening en de vrije stijlnavolging.

In de meergenoemde Haagse zaak over de vormgeving van turntoestellen overwoog de rechtbank bijvoorbeeld dat gesteld noch gebleken was dat de vormgeving van de turntoestellen waarvoor bescherming werd ingeroepen was ontleend aan enig ouder werk, en dat zij daarom 'zich onderscheidt van het relevante "vormgevingserfgoed"'.²⁰ Dat lijkt mij systematisch juist, al is daarbij het modelrechtelijke begrip 'vormgevingserfgoed' eigenlijk overbodig en mag (buiten het niet ontleend zijn) niet de modelrechtelijke eis worden gesteld dat een werk zich 'onderscheidt' van het vormgevingserfgoed.

In de zaak over de Rubik's Cube was aangevoerd dat de door Rubik gekozen kleurtinten (rood, groen, geel, blauw, wit, met een zwarte 'grid') voor de buitenkanten van zijn driedimensionale, uit draaibare deelkubussen opgebouwde kubus uit de 'prior art' bekend waren. Het hof overwoog dat voor zover vergelijkbare combinaties van kleuren en lijnen reeds eerder voorkwamen – er was onder meer verwezen naar een werk van Mondriaan – niet was aangetoond dat Rubik daaraan had ontleend en dat, gelet op de eigen invulling die Rubik aan het gebruik van de genoemde kleuren en lijnen heeft gegeven hoogstens sprake kan zijn van geoorloofde stijlnavolging.²¹

- 17 Rb. Den Haag (vzr.) 10 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1126.
 18 HR 9 maart 1962, ECLI:NL:HR:1962:38, NJ 1964/403 (Vitri-gieter); Hof Den Haag 1 september 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1620 (*Borek/Tribù*).
 19 Rb. Rotterdam 18 augustus 2021, IEF 20150 (*Slagwerk/O-Products*).
 20 R.o. 6.30, 6.41, 6.49.
 21 Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712 (*Beckx & Out of the Blue/Rubik*), r.o. 5.20.

- 22 Hof Amsterdam 13 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1031 (*Airwair/Primark*). De zaak had betrekking op meerdere schoenmodellen; hieronder zijn ter illustratie de chelsea boot van beide partijen weergegeven. Airwair heeft voor vergelijkbare modellen ook merkenrechtelijke bescherming ingeroepen in een zaak tegen Van Haren: Rb. Den Haag (vzr.) 19 februari 2021, IEF 19974; Hof Den Haag 20 juli 2021, IEF 20108.
- 23 HvJ EU 5 juli 2018, C-217/17P, ECLI:EU:C:2018:534, *BIE* 2018-5, nr. 23, m.nt. A. Ringnalda (*Jägermeister*).
- 24 Hof Den Haag 3 november 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2101 (*Wahl/De Kapperszaak*).



In een zaak tussen Airwair en Primark over de auteursrechtelijke bescherming van Dr Martens enkellaarzen werd door het gerechtshof Amsterdam veel gewicht toegekend aan het 'vormgevingserfgoed' door de beoordeling van de bescherming en de inbreuk te plaatsen in de sleutel van de geoorloofde stijlnavolging.²² Het hof overweegt onder meer dat de Dr Martens modellen gelet op oudere modellen 'generiek ogende varianten' zijn waaraan – kennelijk bij gebreke van voldoende afstand tot het vormgevingserfgoed c.q. een voldoende persoonlijke invulling van een bestaande stijl – slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt. Primark had binnen een door beide partijen gevolgde stijl 'voldoende afstand' gehouden om (eventuele) inbreuk te vermijden. Dat voorbeeld laat zien dat met 'stijlnavolging' vaak een impliciet oordeel wordt gegeven over ontlening aan het vormgevingserfgoed, zonder dat de rechter echter nadrukkelijk op het bewijs van die ontlening hoeft in te gaan.



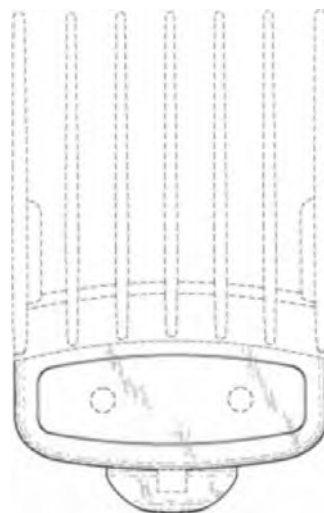
De uitleg van modeldepots

Met een modeldepot maakt een deposant een aanspraak op bescherming van een combinatie van uiterlijke kenmerken die op een voortbrengsel kunnen worden toegepast. Een modeldeposant kan dus zelf kiezen welke kenmerken hij wel en niet onder de bescherming van het depot stelt. Het depot hoeft niet te bestaan uit het volledige uiterlijk van een concreet voortbrengsel; men kan bijvoorbeeld door abstractie bepaalde uiterlijke kenmerken uithalen en andere weglaten, men kan bepaalde onderdelen of kenmerken 'disclaimen', of men kan ervoor kiezen enkel een specifiek onderdeel van een voortbrengsel, een willekeurige deel van het uiterlijk ervan of een bepaald aanzicht te doen beschermen. Een modeldepot moet vervolgens worden uitgelegd om vast te stellen welke beschermingsaanspraak daarmee wordt gemaakt. Daarbij komt het in de

eerste plaats aan op interpretatie van de afbeeldingen van het model.²³

Vuistregels over het gebruik en de betekenis van visuele hulpmiddelen in modeldepots zijn derhalve van groot belang.

Het hof Den Haag wijdt in een arrest in een door kappersbenodigdhedenproducent Wahl tegen de Kappershandel uitgebreide beschouwingen aan de gevolgen van het gebruik van lijntekeningen in het algemeen en gestippelde lijnen in het bijzonder.²⁴ Deze overwegingen zijn overigens alle ten overvloede gegeven; het hof weigert de vorderingen vanwege het ontbreken van spoedeisend belang (Kappershandel had een beperkte maar voldoende onthoudingsverklaring afgegeven).



Het hof overweegt dat algemeen is aanvaard dat stippellijnen in een modeldepot worden gebruikt om onderdelen van het uiterlijk van een voortbrengsel aan te duiden waarvoor geen bescherming wordt gezocht (rov. 4.19). Indien een model door middel van lijntekeningen worden weergegeven, kunnen onbeschermde onderdelen aldus met behulp van stippellijnen worden 'gedisclaimd'. *So far, so good*, maar waarom zou een deposant überhaupt onderdelen in zijn modeldepot opnemen waarvoor geen bescherming wordt gevraagd? Die kunnen ook gewoon worden weggelaten: de weergave van een model hoeft geen natuurgetrouwe, volledige weergave te zijn van een voortbrengsel waarop het model is toegepast.

Wahl verdedigde in deze zaak een andere opvatting van 'disclaimen'. Die komt erop neer dat met stippellijnen wel wordt geclaimd dát er ter plaatse van de stippellijnen 'iets' zit, zonder dat echter aanspraak wordt gemaakt op de concrete vormgeving van hetgeen zich binnen de stippellijnen bevindt. Dat is een subtiele maar belangrijke nuance: Wahl betoogde dat in haar depot (hierboven getoond) met de gestippelde cirkels in het langwerpige vlak wél onder bescherming werd gesteld dát zich op de aangegeven

plaats een ronde vorm bevond, maar dat daarbij werd geabstraheerd van de concrete vormgeving van hetgeen zich binnen de cirkels bevond: het model bood bescherming tegen alles met een ronde vorm op de aangegeven plaats, bijvoorbeeld schroeven, klinknagels of uitsparingen, aldus Wahl. Het hof gaat daar niet in mee. Door de ronde elementen in stippellijnen weer te geven, omvat het model geen aanspraak op het gebruik van ronde elementen op de in het model aangegeven plaats. Het hof onderstreept dat de rechtszekerheid vereist dat aan verschillende soorten lijnen een eigen, vaste betekenis wordt toegedicht. Die gestippelde elementen kunnen bij het bepalen van de beschermingsomvang worden weggelaten. Het kon Wahl dus niet baten dat de opzettingen van De Kapperszaak voor wat betreft deze ronde elementen met het product van Wahl overeenstemden.

Het oordeel van het hof lijkt mij in dit geval juist. De abstractie die Wahl beoogde – er zit wel iets, maar er wordt geen concrete aanspraak gemaakt op wát er zit – wordt al bereikt door het gebruik van lijntekeningen. Een lijntekening is op zichzelf al een vorm van abstractie: met een in lijntekeningen weergegeven model wordt (uit de aard der zaak) aanspraak gemaakt op lijnen en contouren, maar niet op het uiterlijk van het oppervlak dat zich binnen die lijnen en contouren bevindt. Een in lijnen weergegeven cirkel zou dus al een claim zijn op een ronde vorm geabstraheerd van de verdere invulling daarvan (klinknagel, schroefkop, uitsparing, decoratie, enz.). Rest de vraag wat dan wel de functie is van stippellijnen in een modeldepot. Het Haagse hof overweegt dat stippellijnen kunnen dienen ‘ter indicatie van de context waarin de wel beschermde onderdelen van het model moeten worden geplaatst’. Dan blijft wel onduidelijk wat die context concreet is en waarom zij van belang kan zijn bij de uitleg van de beschermingsomvang van het model. Volgens het hof zijn de stippellijnen in dit geval door Wahl gebruikt om technisch bepaalde onderdelen van aanspraak op bescherming uit te sluiten. Dat moge in de praktijk zo zijn, maar het voegt weinig toe: technisch bepaalde vormgevingselementen vallen ook zonder ‘disclaimer’ buiten de beschermingsomvang van een model. Mij lijkt ook van belang ervoor te waken bij de uitleg van een depot belang te hechten aan parallelle modeldepots in het buitenland, zoals het hof in deze zaak wel deed (rov. 4.20). Wahl had in een Amerikaanse *design patent* (dat prioriteit verleende aan haar EU model) in de beschrijving vermeld dat ‘none of the broken lines forms part of the claimed design’. Men moet echter voor ogen houden dat de voorschriften voor de grafische weergave van een model tussen landen sterk verschillen. Wat in het ene land is gedaan, kan dus niet per se behulpzaam zijn bij de uitleg van een depot elders.

In een kort geding over de modelrechtelijke bescherming van de vormgeving van een plantenbak bleek

juist het mogelijke voordeel dat met het gebruik van lijntekeningen te behalen valt. Het model bestond uit een alom bekend type houten wijnkist, met als toevoeging de plaatsing van drie gaten in de afdekplaat voor de plaatsing van plantenpotjes. Die toevoeging verleende het model volgens de voorzieningenrechter nieuwheid en eigen karakter. Het model was in lijntekeningen weergegeven. Aan die lijntekeningen wordt door de voorzieningenrechter – terecht – een zekere mate van abstractie toegedicht: met lijntekeningen wordt aanspraak gemaakt op lijnen en contouren, maar niet op specifieke afmetingen en evenmin op uiterlijke kenmerken van het oppervlak van het voortbrengsel, waaronder het gebruikte materiaal.²⁵ Die abstractie verleende het ingeroepen model een (wat) ruimere beschermingsomvang, zodat het verschil in materiaalgebruik (een andere houtsoort en een afwijkende maatvoering de gedaagde niet kon baten.



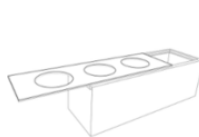
Het Kistje met Afdekplaat met plantjes er in (bovenaanzicht)



De Afdekplaat



Plantje in bamboe bekertje met lontje aan onderkant



Schuifdeksel met gaten, zowel los als op het *Ecoworld*-kistje

Wahl werd overigens door deze inherent abstracte aard van lijntekeningen in haar staart gebeten: haar betoog dat bij de beoordeling van de geldigheid van en inbreuk op haar model betekenis toekwam aan de materiaalkeuze (glimmend metaal) faalde omdat met lijntekeningen nu juist geen aanspraak wordt gemaakt op de visuele kenmerken van het oppervlak van het model. De regel uit het *PepsiCo*-arrest dat ook gekeken mag worden naar voortbrengselen waarop

26 Vgl. Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (B&O/Loewe).

27 Rb. Oost-Brabant (vzr.) 12 april 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:1703 (Forest Group/Vako).

28 HvJ EU 14 maart 2019, C-21/18 (Textilis).

29 Rb. Den Haag (vzr.) 15 oktober 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:13651 (Sunshower/Beter Bad)).

het model is toegepast kon Wahl niet baten, omdat het daadwerkelijke gebruik van het model alleen kan dienen ter verduidelijking van het modeldepot en niet ter uitbreiding van de bescherming ervan. Die regel is natuurlijk genoegzaam bekend, maar de tegenstelling tussen ‘verduidelijken’ en ‘uitbreiden’ blijft in de kern een valse: je weet immers pas wat een ‘uitbreiding’ is nadat je hebt ‘verduidelijkt’ uit welke kenmerken het model bestaat.

Zichtbaarheid bij normaal gebruik

Een model bestaat uit kenmerken van het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan. Een deposant mag dus in beginsel zelf weten of hij alle aanzichten van een product claimt of alleen het voor de gebruiker meest belangrijke (voor)aanzicht. Hij mag dus ook ervoor kiezen aanzichten te deponeren die bij normaal gebruik niet of nauwelijks zichtbaar zijn c.q. geen visuele aantrekkingskracht hebben.²⁶ Dat is alleen anders indien het model is toegepast op een voortbrengsel dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel: dan komt alleen betekenis toe aan de kenmerken die zichtbaar blijven bij normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel (zie o.a. art. 4 GModVo). Het vereiste van zichtbaarheid bij normaal gebruik geldt dus alleen voor onderdelen van samengestelde voortbrengselen, dat wil zeggen producten die uit meerdere onderdelen bestaan en die uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kunnen worden.

De definitie van een samengesteld voortbrengsel is niet altijd duidelijk. Valt bijvoorbeeld een gordijnrails eronder? Dat zo'n rails aan het plafond bevestigd wordt, maakt niet dat de rails een onderdeel vormt van een groter (samengesteld) voortbrengsel dat uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden. Anderzijds omvat de rails zelf glijders en haakjes waarmee de gordijnen opgehangen en verschoven kunnen worden. Als dat de rails zelf tot onderdeel van een samengesteld voortbrengsel maakt, dan zou de modelrechtelijke bescherming ervan tot het bij gebruik zichtbare deel ervan – louter de voorkant, terwijl de achterzijde en het profiel wegvallen. Die vraag speelde bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant in een zaak tussen Forest en Vako over gordijnrails waarbij de rail zelf van voren bezien fraai is weggewerkt door middel van een daarvoor geplaatst gekromd vlak.²⁷



De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant ging deze vraag geheel uit de weg. Volgens de voorzieningenrechter is de regeling omtrent samengestelde voortbrengselen in deze zaak in het geheel niet van toepassing omdat zij pas in 2006 in het BVIE is ingevoerd (art. 3.4 BVIE) terwijl het model van Forest al in 2000 was gedeponereerd. Toepassing met terugwerkende kracht zou in strijd zijn met de rechtszekerheid, aldus het oordeel van de voorzieningenrechter. Die redenering doet denken aan de *Textilis*-zaak, waarin het Hof van Justitie overwoog dat de uitbreiding van de merkenrechtelijke nietigheidsgronden niet van toepassing is op merkrechten die reeds voor die uitbreiding waren verworven.²⁸ Helemaal vergelijkbaar zijn deze gevallen echter niet. De regeling voor samengestelde voortbrengselen betreft immers niet alleen de voorwaarden voor het bestaan van een modelrecht (slechts nieuwigheid en eigen karakter voor kenmerken die zichtbaar blijven bij normaal gebruik) maar ook de daaraan verleende beschermingsomvang. Die beschermingsomvang wordt geregeld door het BVIE, met inbegrip van alle actuele wijzigingen daarvan. Dat aan die wijzigingen geen terugwerkende kracht toekomt, betekent hoogstens dat de beschermingsomvang voor inbreuken in het verleden niet nadien kan worden verkleind of verruimd; de rechtszekerheid sluit m.i. niet uit dat aan bestaande modelrechten voor de toekomst een grotere of geringere bescherming wordt verleend door de invoering van een speciale regel voor samengestelde voortbrengselen. Uiteindelijk zal het Hof van Justitie deze knoop moeten doorhakken.

Een ander recent voorbeeld van de onduidelijkheid van het begrip ‘samengesteld voortbrengsel’ deed zich voor in een kort geding over de vormgeving van UV-stralingskachels die in badkamers worden ingebouwd.²⁹ Eiseres Sunshower beschikte over een modeldepot waarin alle aanzichten van zo een inbouwstralingskachel waren opgenomen, dus inclusief de zij- en achteraanzichten die geheel aan het zicht worden onttrokken als de kachel eenmaal is ingebouwd en kan worden gebruikt.

De Haagse voorzieningenrechter laat deze zij- en achteraanzichten buiten beschouwing, onder meer omdat zij bij normaal gebruik niet zichtbaar zijn. Dat veronderstelt dat een inbouwkachel een onderdeel is van een samengesteld voortbrengsel. Dat lijkt mij niet zonder meer het geval. Een badkamermuur waarin een stralingskachel is verwerkt kwalificeert niet als een samengesteld voortbrengsel: een muur van een woning is als zodanig geen ‘voortbrengsel’ en is bovendien niet bedoeld om uit elkaar gehaald en weer in elkaar te worden gezet. Dat dat mogelijk anders is indien de stralingskachel in een separate douchecabine wordt ingebouwd, illustreert dat de afbakening van het begrip ‘samengesteld voortbrengsel’ arbitrair kan uitpakken, ondanks de aanzienlijke gevolgen die de toepassing ervan met zich meebrengt.

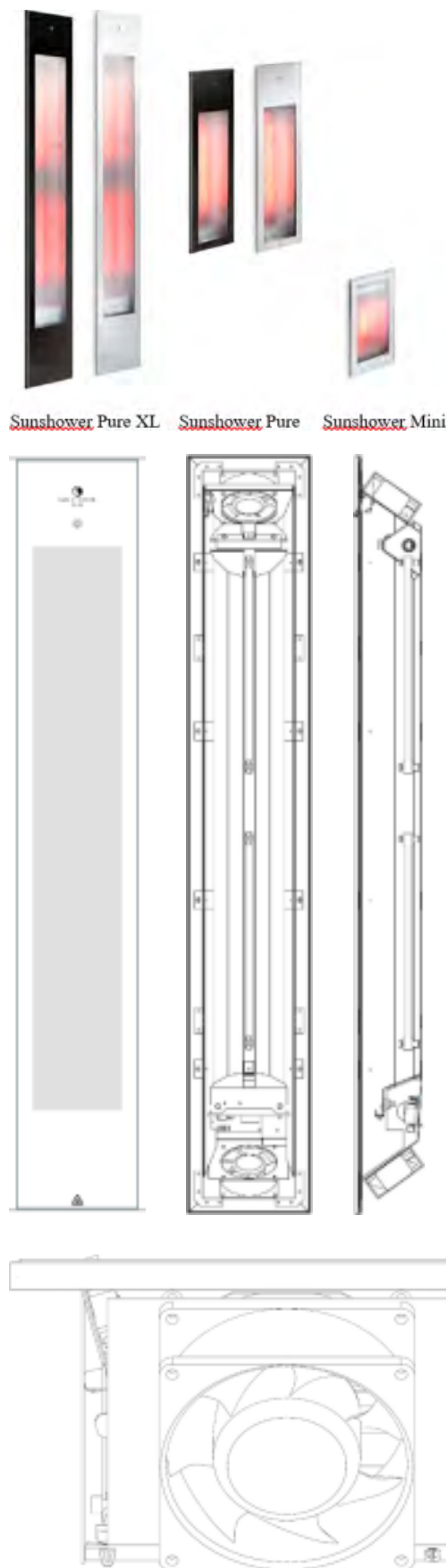
Geldigheidspresumptie in kort geding

Een ingeschreven model wordt vermoed geldig te zijn, zie art. 85 lid 1 GModVo. Dat betekent dat de houder ervan zich op de uit de modelinschrijving voortvloeiende rechten kan beroepen totdat het model nietig is verklaard door de daartoe bevoegde instanties. Het betekent ook dat degene die zich tegen een dergelijke aanspraak wil verzetten éérst actie zal moeten ondernemen om het model te doen nietig verklaren (en daarbij eventuele bewijsrisico's zal lopen). Zolang de nietigheid niet is uitgesproken, dient de rechter ervan uit te gaan dat uit de modelinschrijving exclusieve rechten voortvloeien.

Bij ex parte maatregelen zal de rechter dus altijd van de geldigheid van een door eiser ingeroepen model moeten uitgaan. De rechter mag niet zelf een *second guess* wagen naar de nieuwigheid of het eigen karakter ervan (ook al heeft het EUIPO of BOIP die bij de inschrijving van het model evenmin onderzocht). Art. 90. Lid 2 GModVo bepaalt echter dat een gedaagde in zijn verweer de geldigheid van een model ter discussie wil stellen dat mag doen indien de procedure niet voorziet in de mogelijkheid voor een reconventionele nietigheidsvordering. Bijvoorbeeld in een kort geding. De vraag is of in zulke gevallen aan de geldigheidspresumptie toch nog betekenis toekomt in de zin dat de rechter desalniettemin terughoudend dient te zijn in het aannemen van een nietigheidsverweer. In de eerdergenoemde zaak *Wahl* (over de opzetkammen) beantwoordt het hof Den Haag die vraag ontkennend.³⁰ In kort geding kan de voorzieningenrechter een volledige inhoudelijke prognose geven over de geldigheid van een model indien een daartoe strekkend verweer wordt gevoerd. Bijzondere terughoudendheid is daarbij niet vereist.³¹ In kort geding kan de geldigheidsdiscussie gewoon – binnen de inherent beperkte kaders van een voorshands oordeel – worden gevoerd en beoordeeld. Dat betekent dat de geldigheidspresumptie in kort geding geen *formele* betekenis (meer) heeft. De voorzieningenrechter mag uitgaan van de nietigheid van een model ondanks dat het model is ingeschreven. Dat is een belangrijke beperking van de geldigheidspresumptie. Zij laat de *materiële* betekenis van de geldigheidspresumptie evenwel onverlet. Het zal – ook in kort geding – aan de partij zijn die zich op de (vermoedelijke) nietigheid van een model beroept om die nietigheid te onderbouwen.

Lego: modelbescherming voor louter functionele vormgeving bij modulaire systemen

De door het EU Gerecht behandelde zaak *Lego* baarde het nodige opzien. Nieuwswaardig was dat het Gerecht een oordeel vernietigde waarin de Board tot het oordeel was gekomen dat een model bestaande uit de vormgeving van een legoblokje louter technisch bepaald was en daarom niet als model beschermd kon worden – een probleem dat



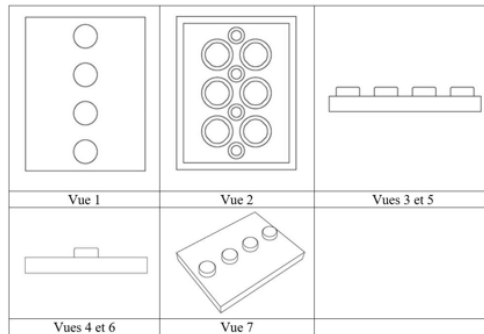
30 R.o. 4.16.

31 Dus ook niet, overweegt het hof nog eens nadrukkelijk, doordat in art. 90 lid 2 GModVo staat 'Artikel 85, lid 2, is evenwel van overeenkomstige toepassing'. Art. 85 lid 2 GModVo regelt de geldigheidspresumptie bij niet-ingeschreven modellen. Voor het vermoeden van geldigheid van ingeschreven modellen is die verwijzing niet van belang, vgl. rov. 4.14. Daarmee is niet gezegd dat de geldigheidspresumptie voor niet-ingeschreven modellen sterker is dan die voor geregistreerde modellen. Art. 85 lid 2 bepaalt dat de een niet-ingeschreven model pas vermoed wordt geldig te zijn zodra de beweerdelijk rechthebbende 'bewijst' dat de beschermingstermijn nog loopt (art. 11 GModVo) en 'aangeeft' in welk opzicht dat model eigen karakter heeft. De verwijzing in art. 90 lid 2 zal bedoeld zijn om te verduidelijken dat deze voorwaarden ook gelden in een geval waarin een verweerder de geldigheid van een niet-ingeschreven model anders dan bij wege van reconventionele vordering ter discussie stelt.

32 Zie ook de daartoe strekkende argumentatie die het EUIPO bij het Gerecht presenteerde, maar die niet in aanmerking kon worden genomen omdat zij geen deel vormde van de door de Board gegeven motivering (§110-112 van het arrest).

de Lego blokjes ook in andere rechtsgebieden ten deel valt. Volgens het Gerecht kan dat oordeel niet door de beugel en moet de Board zich opnieuw over het model buigen. Daarmee kan Lego mogelijk een belangrijke slag slaan in de strijd om bescherming voor haar blokjes, althans voor (ook in modelrechtelijke zin) nieuwe varianten daarvan.

De zaak betrof het uiterlijk van een Legoblokje dat, als ik het goed zie, gekenmerkt wordt door de platte verhoudingen en de plaatsing van ronde verhoogde elementen op een verder geheel leeg rechthoekig vlak.



Een deel van de bezwaren van het Gerecht tegen de eerdere uitspraak van de Board is feitelijk en procedureel van aard. De bezwaren komen erop neer dat de Board weliswaar terecht had kunnen overwegen dat bepaalde kenmerken van het model bepaald zijn door de functie van het bevestigen en losmaken van blokjes aan elkaar, maar dat de Board bij die vaststelling verzuimd had in te gaan op een ander kenmerk van het model, namelijk het gladde oppervlak van de bovenzijde van het blokje. De Board had niet vastgesteld dat dat gladde oppervlak – anders dan de daarop geplaatste ronde uitstulpingen – functioneel bepaald was. Derhalve kon de motivering het oordeel dat *alle* kenmerken van het model door de techniekrestrictie worden geraakt niet dragen. De Board moet zich daarom opnieuw over het model buien, hetgeen overigens geenszins uitsluit dat daarbij alsnog wordt vastgesteld dat ook het bedoelde gladde oppervlak functioneel bepaald is.³²

Van fundamenteel belang zijn de overwegingen die het Gerecht wijdt aan de tamelijk obscure, maar zoals we nog zullen zien niet geheel onbelangrijke bepaling in de GModVo over verbindingselementen van modulaire systemen. Bij een ‘modulair systeem’ (het begrip is in de Verordening niet gedefinieerd) kunnen de onderdelen ervan herhaaldelijk en op verschillende manieren en in uitwisselbare samenstellingen met elkaar worden verbonden en samengevoegd. Lego blokjes zijn een voorbeeld daarvan: de blokjes zijn gemaakt om steeds op min of meer willekeurige wijze aan elkaar vast en los te maken en zo uit losse onderdelen iets groters te bouwen. De onderdelen van een modulair systeem bevatten dus elementen die bestemd zijn om dergelijke modulaire verbindingen mogelijk maken.

Art. 8 lid 3 GModVo bepaalt dat deze ‘modulaire’ verbindingselementen – voor zover ze nieuw zijn en een eigen karakter hebben – als model beschermd kunnen worden. Daarmee wordt specifiek voor modulaire systemen afgeweken van de regel van art. 8 lid 2 GModVo dat geen modelbescherming kan toekomen aan – kort gezegd – verbindingselementen die nodig zijn om twee producten samen te voegen en te laten functioneren: denk aan de verbinding tussen een elektrische tandenborstel en het opzetborsteltje. De wetgever heeft daarmee willen voorkomen dat modelbescherming aan interoperabiliteit in de weg staat; concurrenten mogen een verbindingstuk namaken – hoe zeer ook de vormgeving ervan nieuw is en eigen karakter heeft – om passende vervangingsproducten te kunnen aanbieden (zie punt 10 van de considerans GModVo). Bij modulaire systemen is dat dus anders; daar doet de vormgeving van verbindingselementen nadrukkelijk wel mee in de modelrechtelijke bescherming (zie punt 11 van de considerans).

De regels van art. 8 lid 2 en 8 lid 3 maken beide deel uit van art. 8, dat meer in het algemeen de bescherming van functionele vormgeving bestrijkt. Art. 8 lid 1 bevat de modelrechtelijke techniekrestrictie: geen bescherming voor kenmerken die uitsluitend door de technische functie van het voortbrengsel worden bepaald. Het Lego-arrest gaat over de verhouding tussen die algemene techniekrestrictie en de specifieke regels voor verbindingselementen van leden 2 en 3.

Men zou kunnen denken dat de algemene techniekrestrictie van lid 1 op zichzelf óók al verbindingselementen raakt. Sedert het Doceram-arrest zal immers moeten worden aangenomen dat de vormgevingskeuzes die de ontwerper van zo’n element heeft gemaakt veelal zijn ingegeven door de verbindingselementfunctionaliteit ervan en niet (ook) omwille van het uiterlijk. In dat geval ketst bescherming al af op de techniekrestrictie van lid 1 en is de specifieke regel van lid 2 niet meer nodig; zij overlappen dan volledig. Het is echter ook mogelijk dat een verbindingselement behalve zulke puur ‘functionele’ kenmerken ook eigenschappen bezit die niet enkel voortvloeien uit de techniek en waarbij modelbescherming in beginsel dus wél mogelijk is. Voor die gevallen fungeert lid 2 als vangnet: ook zij worden niet door een modelrecht beschermd. Zo ziet ook het Gerecht in Lego de samenhang tussen de beide bepalingen (§61-68 van het arrest).

Hoe zit het nu met verbindingen in modulaire systemen in de zin van lid 3? Daarvoor geldt dat zij ‘in afwijking van lid 2’ voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen. Maar impliceert dat ook een afwijking van de techniekrestrictie van lid 1? Met andere woorden: kan een modulair verbindingselement dat volledig functioneel bepaald is, en waarbij visuele overwegingen dus geen enkele rol hebben gespeeld, toch een geldig model opleveren?

Zij zouden dan de enige categorie voortbrengselen zijn waarbij – in afwijking van het modelrechtelijke uitgangspunt – puur functionele vormgeving beschermd kan worden.

Het Gerecht komt tot een bevestigend antwoord. Bij modulaire systemen kan de puur functionele vorm van een verbindingselement door een modelrecht worden beschermd. De techniekrestrictie van art. 8 lid 1 geldt in zulke gevallen niet (§69-80). Dat lijkt mij een verrassende uitkomst. Waar het modellenrecht in het algemeen niet bestemd is om technische oplossingen te beschermen – dat hoort in het octrooirecht thuis – geldt specifiek voor modulaire verbindingstechnieken kennelijk dat zij wél door een modelrecht kunnen worden gemonopoliseerd. Dat modulaire systemen in het modellenrecht qua techniekbescherming een fundamenteel andere positie in zouden nemen dan andere modellen ligt niet voor de hand.

Of die uitkomst juist is, valt nog te bezien. Volgens het Gerecht is de regel van lid 3 (wel bescherming voor verbindingen in modulaire systemen) een uitzondering op de regel van lid 2 (geen bescherming voor verbindingen in het algemeen), en kan die lid-3-uitzondering alleen effectief zijn als zij geldt voor alle door lid 2 bestreken verbindingselementen, met inbegrip van verbindingen die reeds op de techniekrestrictie van lid 1 zouden afketsen. Die redenering gaat er au fond van uit dat lid 2 een *lex specialis* is ten opzichte van lid 1. Alleen dan zou lid 3, als uitzondering op lid 2, de werking van lid 1 opzij kunnen zetten. Maar die gedachte is, ook volgens het Gerecht zelf, onjuist. De regels van lid 1 en lid 2 staan naast elkaar, overlappen en vullen elkaar aan. Dat betekent dat lid 2 *geen specialis* is ten opzichte van lid 1. De regel van lid 3 kan dan ook niet de algemeen geldende techniekrestrictie van lid 1 opzij zetten. Ook modulaire verbindingselementen kunnen volgens mij dan – anders dan het Gerecht in dit arrest aanneemt – door de algemene techniekrestrictie van lid 1 worden geraakt. Ook naar haar resultaat is de redenering van het Gerecht moeilijk te volgen: waarom zou het Europese modellenrecht heel specifiek voor modulaire verbindingen een soort ‘utility patent’ kennen? Dat resultaat is bovendien moeilijk te verenigen met het *Doceram*-arrest, waarin het Hof uit de definitie van het begrip ‘model’ zelf afleidt dat een geldig model vereist dat vormgevingskeuzes zijn gemaakt omwille van het ‘visuele aspect’ van het voortbrengsel. Die definitie geldt natuurlijk ook voor als model gedeponeerde modulaire verbindingselementen.

Hangende prejudiciële vragen: ‘partial designs’

Op het gevaar af relevante verwijzingsvragen te missen, signaleren wij hier ook de gepubliceerde hangende prejudiciële procedures die betrekking hebben op vormgevingsbescherming. Dat zijn er thans (voor zover bekend) slechts twee.

In de vorige kroniek werd reeds een verwijzingsvraag gesignaleerd die betrekking had op de bescherming van ongeregistreerde modellen. In de zaak *Ferrari* gaat het om de vraag of met de openbaarmaking van een product (een auto) ook zelfstandige ongeregistreerd-modelrechtelijke bescherming ontstaat voor delen van het uiterlijk van dat product (een deel van de motorkap en daarmee verbonden spoiler), en of daarbij als voorwaarde geldt dat het betreffende onderdeel een zekere mate van ‘zelfstandigheid of eenheid’ vertoont.³³ De Gemeenschapsmodellenverordening kent immers een definitie van wat een ‘model’ kan zijn, en de criteria van zelfstandigheid en eenheid maken daarvan geen deel uit.

Inmiddels heeft de A-G in deze zaak zijn conclusie genomen. Daarin betoogt hij dat ongeregistreerde modelbescherming ook kan ontstaan voor afzonderlijke carrosserie-elementen (‘partial designs’) zonder dat vereist is dat die elementen afzonderlijk zijn openbaargemaakt: openbaarmaking van het product als geheel volstaat dus om bescherming te verkrijgen voor afzonderlijke onderdelen daarvan. Volgens de A-G mag daarbij bovendien niet verlangd worden dat het onderdeel een zekere mate van ‘zelfstandigheid’ en ‘eenheid’ bevat – criteria die in de Duitse nationale rechtspraak en ook door het Gerecht wel worden gehanteerd.³⁴ De A-G vindt het wel onwenselijk dat ongeregistreerde modelbescherming zou kunnen worden verkregen voor volstrekt willekeurige delen van een voortbrengsel. Maar volgens hem wordt dat door de definitie van het begrip ‘model’ zelf geregeld: alleen de verschijningsvorm van een deel dat op zichzelf in staat is een ‘algemene indruk’ op te wekken, en dus het voor modelrechtelijke bescherming vereiste eigen karakter kan bezitten, kan een model zijn.

Nog een korte terzijde hier: In het auteursrecht kan eveneens bescherming worden ingeroepen voor de vormgeving van een deel van een product. In een zaak over de bescherming Diesel’s coin pocket label oordeelde het hof Den Haag – anders dan eerder de Haagse rechtbank – dat de vormgeving van een label in een specifieke vorm dat op een bepaalde positie en wijze op een zak op een (willekeurige) spijkerbroek is aangebracht voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd en aldus zelfstandig voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen.³⁵



³³ Zaak C-123/20.

³⁴ GEU 22 november 2018, T-296/17, ECLI:EU:T:2018:823 (*Toiletblokje*).

³⁵ Hof Den Haag 9 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1344 (*Diesel/Calvin Klein*). Zie ook Rb. Rotterdam (vzr.) 21 december 2020, IEF19676 (*DoTerra*) over de bescherming van een label van een olieflesje.

- 36 HvJ EU 5 september 2019, C-172/18, ECLI:EU:C:2019:674, *BIE* 2020-4, nr. 16, m.nt. A. Ringnald (AMS Neve). Deze zaak ging over de gelijklopende bevoegdheidsregeling van de UMVo.
- 37 'Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen', COM (2020) 760 def.
- 38 H.M.H. Speyart, 'De voorstellen van de Europese Commissie voor de herziening van het Unitair modellenrecht', *IER* 2021/28.

Nieuwe verwijzingsprocedure: toepasselijk recht bij inbreuk Gemeenschapsmodel

Een nieuwe prejudiciële verwijzing heeft betrekking op het IPR van de GModVo. In de zaak *Acacia/BMW* (over de reparatieclausule van art. 110 GModVo, hier verder niet aan de orde) gaat het om de vraag welk recht in een 'internationale situatie' van toepassing is op de nevenvorderingen die bij inbreuk kunnen worden toegewezen (inzage in de boekhouding, verstrekking van documenten, afgifte ter vernietiging, schadevergoeding, etc). Dat wordt door de GModVo niet geregeld, zodat art. 8 lid 2 van de Rome II-verordening van toepassing is. Die verwijst naar het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd. In *Nintendo/BigBen* oordeelde het Hof dat in het geval van een (online) inbreuk die gelijktijdig in meerdere lidstaten plaatsvindt onder het begrip 'land waar de inbreuk is gepleegd' niet alle lidstaten waar de inbreukmakende handelingen worden verricht moeten worden begrepen. In plaats daarvan dient men het gedrag van de inbreukmaker 'in zijn totaliteit' te beoordelen om vast te stellen waar de 'oorspronkelijke inbreukmakende handeling' is verricht. Die uitlegging noopt tot de aanwijzing van één nationaal recht dat de nevenvorderingen beheerst voor inbreuken in meerdere lidstaten. Bij online inbreuk is dat meestal de lidstaat waar de inbreukmaker is gevestigd en van waar uit hij zijn onderneming drijft.

De zaak *Acacia/BMW* gaat – anders dan Nintendo – niet om zo'n multi-territoriale inbreuk. *Acacia* is een in Italië gevestigde onderneming die in deze procedure enkel werd aangesproken voor inbreuk op een modelrecht op een velg van BMW in Duitsland. De Duitse rechter kwam internationale bevoegdheid toe omdat Duitsland de 'lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden' was (art. 82 lid 5 GModVo), waarbij die bevoegdheid territoriaal beperkt was tot de inbreuk in Duitsland (art. 83 lid 2 GModVo). Voor die bevoegdheidsbepaling geldt immers het criterium van de 'oorspronkelijke inbreukmakende handeling' uit Nintendo – ondanks de nagenoeg identieke formulering als in art. 8 lid 2 Rome II-Verordening – niet, zo had het Hof in *AMS Neve* al verduidelijkt.³⁶

Dan ontstaat echter de op het oog vreemde situatie dat een Duitse rechter die bevoegd is te oordelen over een tot inbreuk in Duitsland beperkt verbod met nevenvorderingen voor wat betreft die nevenvorderingen Italiaans recht zou moeten toepassen omdat de 'oorspronkelijke inbreukmakende handeling' – in dit geval bijvoorbeeld het verhandelen van de inbreukmakende velgen – in Italië is gelokaliseerd. Bij

gelijktijdige inbreuk in meerdere landen is er nog wel iets voor te zeggen om alle daaruit voortvloeiende vorderingen door één rechtsstelsel te doen beheersen. Bij een tot een enkele lidstaat beperkte inbreukvordering bestaat zo'n belang tot 'concentratie' niet, en zou het juist omslachtig worden om een ander recht dan de *lex fori* toe te passen.

Dat is in dit geval volgens de verwijzende rechter ook relevant omdat het Italiaanse recht, anders dan het Duitse, geen accountantsverklaring en documentverstrekking toestaat. BMW verzette zich daartegen en voerde onder meer aan dat het Nintendo-criterium alleen geldt bij inbreuk in meerdere lidstaten, en dat het Hof in *AMS Neve* op Nintendo zou zijn teruggekomen. Inderdaad is het dictum in Nintendo naar zijn formulering beperkt tot gevallen van verschillende inbreukmakende handelingen in verschillende lidstaten. Met *AMS Neve* heeft dat naar mijn idee echter niets te maken. In dat arrest onderscheidde het Hof enkel de op de Rome II-verordening gebaseerde IPR-regel uit Nintendo van de bevoegdheidsregel van art. 82 lid 5 GModVo. Het Hof benadrukte daarbij dat beide regels weliswaar een vergelijkbare formulering hebben, maar dat het voorwerp en doel van beide fundamenteel verschilt (§62 van het arrest *AMS Neve*). Wat voor bevoegdheid geldt, geldt dus niet voor toepasselijk recht en omgekeerd. Verder lijkt het – zoals de verwijzende rechter ook aangeeft – gelet op het doel van Rome II om een uniforme IPR-regeling te geven onwaarschijnlijk dat de regeling van het toepasselijk recht verschilt al naar gelang de vordering één of meerdere territoria betreft.

Slot: herziening GModVo

Tot slot van deze terugblik zij er nog aan herinnerd dat de Europese Commissie al geruime tijd werkt aan een herziening van de Europese modelbescherming. In november 2020 is het IE-Actieplan van de Commissie gepubliceerd.³⁷ Daarin zijn concrete voorstellen voor deze herziening opgenomen. Speyart heeft het Actieplan met betrekking tot het modellenrecht uitgebreid besproken.³⁸ Hier wordt volstaan met een verwijzing naar zijn artikel, waarin onder meer aan bod komen de criteria voor relevante openbaarmaking van een model (in de Unie of ook daarbuiten), excepties voor 3D printen voor privégebruik, de mogelijkheid om op te treden tegen transitgoederen, de samenloop met het auteursrecht, en de regeling voor reserve-onderdelen. In het Actieplan komen ook andere relevante onderwerpen aan bod, met name op het gebied van handhaving en de aansprakelijkheid van online verkoopplatforms.