

## Een koekje zonder eigen karakter

Citeerwijze: L.W. Kamp, *Een koekje zonder eigen karakter*, IE-Forum.nl [IEF 14217](#).

Op 9 september jl. heeft het Gerecht EU arrest gewezen in de nietigheidszaak tussen Biscuits Poult SAS (“Poult”) en Banketbakkerij Merba B.V. (“Merba”) [[IEF 14184](#)]. De zaak betrof het door Poult ingeschreven Gemeenschapsmodel voor een koekje, dat op 25 maart 2009 werd ingediend. Het model in kwestie bevat één afbeelding, waarop een half koekje wordt weergegeven met een bruine vulling:



Op 25 februari 2010 diende Merba een verzoek tot nietigverklaring in bij het BHIM. Hoewel de nietigheidsafdeling het verzoek van Merba aanvankelijk afwees, werd dit in hoger beroep door de Derde Kamer van Beroep van het BHIM alsnog toegewezen (zie IEF 11944). De Kamer van Beroep oordeelde dat de vulling van het koekje bij normaal gebruik door de geïnformeerde gebruiker niet zichtbaar was. Aldus diende alleen het hele koekje in aanmerking te worden genomen, en dat wekte geen andere algemene indruk dan de eerdere modellen die door Merba waren aangedragen. Hierop ging Poult in hoger beroep bij het Gerecht.

**Argumenten van Poult** Als primaire argument voert Poult aan dat de vraag of de vulling zichtbaar blijft bij normaal gebruik niet relevant is, aangezien het koekje niet kwalificeert als een samengesteld voortbrengsel in de zin van Verordening 6/2002 inzake het Gemeenschapsmodel (“de Verordening”) en de vulling aldus niet kwalificeert als een onderdeel daarvan.

Subsidiair betoogt Poult dat de vulling bij normaal gebruik zichtbaar blijft, aangezien het opeten van een koekje geldt als normaal gebruik. Poult geeft daarbij toe dat de vulling van het koekje alleen zichtbaar is als het hele koekje wordt gebroken.

**Geen samengesteld voortbrengsel** De partijen hebben, zo blijkt uit het arrest, terecht geen discussie gevoerd over de vraag of het koekje een samengesteld voortbrengsel is in de zin van de Verordening. Een

koekje bestaat immers niet uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het koekje uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden.

De vraag is nu in hoeverre de vulling toch in aanmerking kan worden genomen. Hier gaat het, naar mijn mening ten onrechte, mis voor Poult. Het Gerecht stelt in paragraaf 18 van het arrest onder verwijzing naar de overwegingen 7, 12 en 14 van de considerans vast dat de Verordening enkel bescherming verleent aan *zichtbare* delen van voortbrengselen of onderdelen daarvan, die dan ook als model kunnen worden ingeschreven. Hierbij is, zo stelt het Gerecht terecht, de vraag in hoeverre sprake is van normaal gebruik irrelevant.

Poult heeft, zo valt te lezen in paragraaf 24 van het arrest, erkend dat de vulling van het koekje pas zichtbaar is nadat het koekje wordt gebroken. De vulling, zo redeneert het Gerecht, is dan ook vreemd aan de verschijningsvorm van het betrokken voortbrengsel.

Aldus, zo oordeelt het Gerecht, heeft de Kamer van Beroep geen blijk gegeven van een verkeerde rechtsopvatting door te oordelen dat met de onzichtbare kenmerken (lees: de vulling) van het voortbrengsel (lees: het hele koekje), geen rekening kon worden gehouden bij de beoordeling of het litigieuze model voor bescherming in aanmerking kon komen.

**Een half koekje is ook een koekje** Het Gerecht gaat naar mijn mening uit van het verkeerde model, te weten het hele koekje (zie par. 24). Het model in kwestie bestaat namelijk niet uit het gehele koekje, maar slechts de helft. Dit is mogelijk, aangezien artikel 3 van de Verordening bepaalt dat een model ook kan bestaan uit een “deel van een voortbrengsel”.

Het is juist dat onzichtbare delen van een model niet in aanmerking kunnen worden genomen (zie bijvoorbeeld ook artikel 3.6 sub f BVIE). Dit geldt alleen niet voor de vulling van het koekje van Poult. Wanneer alleen de helft van het koekje (i.c. het relevante model) als Gemeenschapsmodel wordt geregistreerd, dan is de vulling gewoon zichtbaar. De door het Gerecht aangehaalde overwegingen uit de considerans van de Verordening maken dit niet anders. Het oordeel van het Gerecht op dit punt lijkt dan ook niet juist.

**En dan...?** Het registreren van een gedeelte van een voortbrengsel roept interessante vragen op in het kader van de inbreuk. De vraag is immers waarmee een half koekje moet worden vergeleken. Mag de modelhouder het beweerdelijk inbreukmakende koekje door midden breken om de gelijkenis te vergroten?

De hoofdregel in het modellenrecht is dat alleen soortgelijke modellen met elkaar moeten worden vergeleken. Het uitgangspunt is het model in kwestie en dit moet worden vergeleken met het inbreukmakende voortbrengsel. De houder van een model voor een half koekje zou dan ook kunnen optreden tegen een ander koekje dat, indien doorgebroken, een zelfde algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. Dit komt feitelijk neer op het stukmaken van een voortbrengsel om het meer te doen laten lijken op het geregistreerde model.

Het valt ook te beargumenteren dat dergelijk stukmaken van voortbrengselen niet is toegestaan. In Samsung/Apple oordeelde de Rechtbank Den Haag dat in de vergelijking tussen een model voor een *graphical user interface* en de menuschermen van een beweerdelijk inbreukmakend product alleen menuschermen in aanmerking mochten worden genomen met de indeling zoals die door Samsung werd verkocht.<sup>1</sup> Apple mocht de indeling van de icoontjes dan ook niet dusdanig wijzigen dat de schermen meer

leken op haar model. De telefoons van Samsung werden nu eenmaal niet op die manier aangeboden aan de consument.

Toegepast op de onderhavige casus zou dit betekenen dat Poult de koekjes van de concurrentie niet door midden mag breken om de gelijkenis te vergroten, omdat de koekjes van de concurrentie nu eenmaal niet op die manier worden aangeboden. Er zullen echter weinig fabrikanten zijn die halve koekjes verkopen, dus het is onwaarschijnlijk dat ooit sprake zal zijn van inbreuk door een fysiek product.

Maar wellicht hadden de marketeers van Poult iets anders voor ogen. Het is niet ongebruikelijk om op verpakkingen van koekjes (of andere promotionele uitingen) een afbeelding op te nemen van een (door-)gebroken koekje, waardoor de vulling zichtbaar wordt. Als alle vormgevingskenmerken duidelijk waarneembaar zijn op de afbeelding wordt mogelijk een zelfde algemene indruk gewekt bij de geïnformeerde gebruiker en zou er sprake kunnen zijn van modelinbreuk.<sup>2</sup> In dat geval, maar voor zover ik kan overzien ook alleen in dat geval, zou het modelrecht voor een half koekje dus weldegelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Laurens Kamp<sup>3</sup>  
Amsterdam, september 2014

---

<sup>1</sup> Vzgr. Rb. Den Haag 24 augustus 2011, IEF 10106, r.o. 4.75 (Apple Inc./Samsung Electronics)

<sup>2</sup> De vraag of een tweedimensionale afbeelding inbreuk kan maken op een model stond centraal in een Duitse zaak over de vormgeving van de Duitse hoge snelheidstrein, zie [BGH I ZR 56/09, 7 april 2011](#). Hoewel het BGH in deze zaak niet expliciet erkend heeft dat sprake was van inbreuk, werd de

mogelijkheid van inbreuk op een modelrecht door middel van een afbeelding van een overeenstemmend voortbrengsel niet per definitie onmogelijk geacht.

<sup>3</sup> Advocaat bij BINGH Advocaten te Amsterdam, e-mail: [kamp@bingh.com](mailto:kamp@bingh.com). De auteur dankt Lars Bakkers en Thomas Kriense voor hun commentaar op dit artikel.