

Noot onder HvJ EU Karen Millen

Citeerwijze: P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ 19 juni 2014, C-345/13 (Karen Millen/Dunnes Stores), [IEF 14524](#), eerder als IER 2014/61.

1. Dit arrest gaat over het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel van Karen Millen. Karen Millen ontwerpt en verkoopt dameskleding. Deze kleding (o.a. een gestreepte blouse) heeft Dunnes nagemaakt en in haar winkels te koop aangeboden. Karen Millen is daartegen opgetreden en heeft zowel in eerste instantie als in hoger beroep succes. Dunnes laat het daar niet bij en gaat naar de Supreme Court. Deze rechterlijke instantie geeft aan dat Dunnes niet betwist de kleding van Karen Millen te hebben nagemaakt en toegeeft dat de niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen van Karen Millen nieuw zijn, maar dat Dunnes wel betwist dat de kleding van Karen Millen een eigen karakter heeft. Daar gaat de eerste prejudiciële vraag over.

2. De verwijzende rechter wil weten of art. 6 GModVo aldus moet worden uitgelegd dat een model slechts kan worden geacht een eigen karakter te hebben indien de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij diezelfde gebruiker wordt gewekt door een of meer, individueel beschouwde, oudere modellen of door een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen (hierna ook samensmeltingtheorie genoemd).

3. Volgens A-G Wathelet in zijn conclusie bij het onderhavige arrest, lijkt de formulering van art. 6 GModVo hoe dan ook een verplichting in te houden om een of meer oudere modellen aan te wijzen waarmee het model in kwestie kan worden vergeleken. Geen enkele taalversie biedt volgens hem de ruimte om bepaalde nauwkeurig omschreven kenmerken van een of meer modellen te isoleren en daaruit een theoretisch - dat wil zeggen in werkelijkheid niet als zodanig bestaand - vergelijkingsobject te construeren.

4. Het Hof van Justitie volgt zijn A-G en oordeelt dat beslissend is de algemene indruk die bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt door een of meer, individueel beschouwde, oudere modellen.¹ Ik vind de beslissing van het Hof van Justitie overtuigend. Men moet dan overigens niet afgaan op de onbegrijpelijke Nederlandse tekst van kernoverwegingen 24 en (met name) 25, maar op (bijvoorbeeld) de Engelse tekst (de procestaal) van het onderhavige arrest. De hiervoor genoemde rechtsoverwegingen luiden in het Engels:

"24. There is nothing in the wording of Article 6 of Regulation No 6/2002 to support the view that the overall impression referred to therein must be produced by such a combination.²

25. The reference to the overall impression produced on the informed user by 'any design' which has been made available to the public indicates that Article 6 must be interpreted as meaning that the assessment as to whether a design has individual character must be conducted in relation to one or more specific, individualised, defined and identified designs from among all the designs which have been made available to the public previously".

6. Daar is volgens mij geen speld tussen te krijgen ook al spreekt de Nederlandse tekst van art. 6 GModVo over 'modellen', waardoor men aan de uitkomst van deze procedure mogelijk nog enigszins had kunnen twijfelen.³ Hoe dat verder ook zij, het Hof van Justitie heeft de knoop doorgemaakt: 'any design' ziet op een of meer precieze, individueel beschouwde, welbepaalde en omschreven modellen binnen het geheel van eerder voor het publiek beschikbaar gestelde modellen.⁴

7. Het Hof van Justitie spijkert zijn arrest nog verder dicht en wijst alle andere argumenten die eventueel voor een andere lezing zouden kunnen pleiten, resoluut van de hand (zie r.o. 26 e.v.). Terecht mijns inziens. Bij één punt wil ik in deze noot nog even kort stilstaan. Het betreft punt 14 uit de considerans van de GModVo waarin gesproken wordt over het vormgevingserfgoed:

"Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het

² Voor het leesgemak heb ik bijgaand de Engelse tekst van art. 6 GModVo opgenomen: "1. A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by *any design* (curs., P.G.) which has been made available to the public: (...)". De Duitse tekst van art. 6 GModVo luidt: "1. Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar: (...)".

³ Zie in dit verband ook punt 5.38 en 5.76.1 e.v. in de conclusie van A-G Verkade bij het *Apple/Samsung*-arrest van de Hoge Raad; HR 31 mei 2013, NJ 2014/193 m.nt. Spoor (*Apple/Samsung*).

⁴ Dit standpunt was in de literatuur al algemeen aanvaard. Zie o.a. Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2012), para 11.132 en Musker, in Gielen/von Bomhard, *Concise TM, Community Design Regulation* (Kluwer 2011), art. 6, note 3.

¹ Voor de goede orde: de door het Hof van Justitie geformuleerde rechtsregel geldt zowel voor ingeschreven gemeenschapsmodellen als voor niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen.

model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed (...)"

8. Dunnes had aangevoerd dat het gebruik van het begrip vormgevingserfgoed ervoor pleit om de samensmeltingtheorie te aanvaarden. Interessant is hetgeen A-G Wathelet in punt 31 van zijn conclusie daarover schrijft:

"Deze formulering kan met enige reden gezien worden als een soortgelijke invulling van het eigen karakter als in artikel 25 van de Trips-Overeenkomst is aanvaard. Dit artikel bepaalt dat de partijen bij de overeenkomst "kunnen bepalen dat tekeningen of modellen niet nieuw of oorspronkelijk zijn, indien deze niet aanmerkelijk verschillen van bekende tekeningen en modellen of *combinaties van bekende kenmerken van tekeningen en modellen*".

9. Hoewel de A-G dus meent dat het begrip vormgevingserfgoed ten faveure van de samensmeltingtheorie in stelling kan worden gebracht, komt hij uiteindelijk tot de conclusie dat dit begrip niet bepalend is en niet in de artikelen van de GModVo terugkomt (punt 32-33 van zijn conclusie). Wat doet het Hof van Justitie hiermee? Dat vind ik nog interessanter. Het Hof van Justitie is met zijn A-G weliswaar van oordeel dat het begrip inderdaad in geen enkele bepaling van de GModVo voorkomt (r.o. 32), maar meent dat het begrip vormgevingserfgoed een andere (beperkte) betekenis heeft dan zijn A-G daaraan heeft gegeven (r.o. 33):

"Bovendien impliceert het gebruik van dit begrip noch het gebruik, in punt 19 van de considerans van verordening nr. 6/2002, van de uitdrukking „ten opzichte van andere modellen” dat de indruk op basis waarvan artikel 6 van deze verordening moet worden toegepast, de indruk is die wordt gewekt niet door individueel beschouwde oudere modellen, maar door een combinatie van afzonderlijke kenmerken van dergelijke modellen".

10. Nu is dit allemaal niet zo heel erg belangrijk, maar met het oog op het *Apple/Samsung*-arrest van de Hoge Raad vind ik het wel aardig om hier nog even op te wijzen.⁵ Visser heeft namelijk geschreven dat het *Apple/Samsung*-arrest van de Hoge Raad door het onderhavige arrest van het Hof van Justitie is achterhaald. Volgens Visser heeft de Hoge Raad in zijn *Apple/Samsung*-arrest beslist dat:

"bij de bepaling van het 'eigen karakter' van een model gekeken mag/moet worden naar alle oudere modellen tezamen (het vormgevingserfgoed). Daarvoor was steun te vinden in bijvoorbeeld overweging 14 bij de Modellenverordening".⁶

11. Eerlijk gezegd weet ik niet of dat wel zo is. Hoewel ik erg veel moeite heb om het *Apple/Samsung*-arrest van de Hoge Raad goed te begrijpen,⁷ denk ik dat een andere lezing van het arrest op dit punt heel goed verdedigbaar is (zie in dit verband ook nr. 13). In r.o. 4.4 gebruikt de Hoge Raad weliswaar de term 'vormgevingserfgoed', maar het is nog maar de vraag of de Hoge Raad daarmee - zoals Visser suggereert - het oog heeft gehad op *alle oudere modellen tezamen*. Voor de duidelijkheid citeer ik r.o. 4.4 in haar geheel:

"4.4 De klachten gaan terecht ervan uit dat bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, toelaatbaar is dat een vergelijking wordt gemaakt met meer dan één anticiperend model. Zij voeren echter ten onrechte aan dat het oordeel dat een model geen eigen karakter heeft, slechts kan worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één specifiek anticiperend model. Bij de beoordeling van de geldigheid van een model gaat het, gelet op art. 6 lid 1 GmodVo, om de vergelijking met "modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld", zodat de vraag of voldoende afstand bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, moet worden beantwoord aan de hand van de verschillen die bestaan tussen het model en het model of de modellen waarop degene die het nietigheidsverweer voert, zich in dat verband beroept. Dit geldt dus ook indien degene die dit verweer voert, daartoe verwijst naar meer dan één anticiperend model, en in die zin naar het vormgevingserfgoed. Het hiervoor in 3.4 onder (a) door het hof verrichte onderzoek berust dus op een juiste rechtsopvatting".

12. In deze rechtsoverweging lees ik nergens de door Visser gebruikte woorden "*alle oudere modellen tezamen*". Volgens mij zegt de Hoge Raad niet meer dan dat degene die de nietigheid van het model inroept, een of meer oudere modellen moet aanwijzen (het vormgevingserfgoed) waarmee het model in kwestie moet worden vergeleken. Ik lees in deze

⁶ Visser, *Apple/Samsung* achterhaald door Karen Millen, [IEF 13976](#).

⁷ Zie in dit verband de instructieve *NJ*-noot onder het *Apple/Samsung*-arrest van Spoor, waar hij in nr. 2 schrijft: "Helaas munt de cassatiedagvaarding 'niet uit door heldere opbouw', zoals A-G Verkade - nog rijkelijk welwillend - constateert, met het gevolg dat de Hoge Raad de stellingen van Apple meer dan eens verkeerd begrijpt".

⁵ HR 31 mei 2013, *NJ* 2014/193 m.nt. Spoor (*Apple/Samsung*).

rechtsoverweging *niet* dat de Hoge Raad de samensmeltingtheorie heeft willen aanvaarden. Nergens zegt de Hoge Raad met zoveel woorden dat het geoorloofd is bepaalde nauwkeurig omschreven kenmerken van een of meer modellen te isoleren en daaruit een theoretisch - dat wil zeggen in werkelijkheid niet als zodanig bestaand - vergelijkingsobject te construeren. Wel gebruikt de Hoge Raad het begrip vormgevingserfgoed, maar als ik het goed zie dan heeft de Hoge Raad aan dat begrip dezelfde (beperkte) betekenis toegekend die het Hof van Justitie in r.o. 33 in het onderhavige arrest daaraan ook toekent. Met andere woorden: de Hoge Raad heeft door gebruik te maken van het begrip vormgevingserfgoed op geen enkele wijze tot uitdrukking willen brengen dat hij 'een aanhanger' is van de samensmeltingtheorie. Ik denk dus dat *Apple/Samsung* niet achterhaald is door *Karen Millen*. Sterker nog: *Apple/Samsung* wordt door *Karen Millen* bevestigd.

13. Het verwarrende van de *Apple/Samsung*-zaak is dat het Hof Den Haag (ik citeer en paraphraseer nu uit de *NJ*-annotatie van Spoor onder het arrest van de Hoge Raad) de *geldigheid* van het model van Apple beoordeelt door het model aan de afzonderlijke oudere modellen te toetsen (wat de Hoge Raad in de hierboven geciteerde r.o. 4.4 heeft gesanctioneerd en wat in overeenstemming is met het *Karen Millen*-arrest van het Hof van Justitie; P.G.), maar waar het de *beschermingsomvang* betreft rekening houdt met het gegeneraliseerde vormgevingserfgoed. Het Hof Den Haag meent dat er een correlatie bestaat tussen de *mate* van eigen karakter en de beschermingsomvang (de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen). Het Hof concludeert dat (de mate van) het eigen karakter van het model van Apple niet groot is. Dat komt omdat het Hof Den Haag bij de vaststelling van de mate van eigen karakter niet alleen kijkt naar het meest nabijgelegen model (het model van Ozolins), maar ook naar de andere vijf verder weg gelegen modellen. En omdat het model van Apple allerlei bekende elementen uit dat gegeneraliseerde vormgevingserfgoed heeft overgenomen, heeft het model van Apple aldus het Hof Den Haag slechts een geringer(e) beschermingsomvang. Dát is waar Apple zich over beklagt, maar wat zij niet over het voetlicht weet te krijgen en wat in het arrest van de Hoge Raad onbesproken blijft.

14. In het *Karen Millen*-arrest van het Hof van Justitie is deze kwestie ook niet aan de orde gekomen. Die kwestie speelde in die zaak helemaal niet. Vandaar dat het Hof Den Haag in een vlak na het *Karen Millen*-arrest gewezen uitspraak (in r.o. 21) overweegt dat de door hem gekozen benadering in de *Apple/Samsung*-zaak voor het bepalen van de beschermingsomvang van een

model, nog steeds te verdedigen is.⁸ Ik laat deze problematiek hier verder rusten en verwijs naar de *NJ*-annotatie van Spoor onder het *Apple/Samsung*-arrest van de Hoge Raad (*NJ* 2014/193). In die noot bespreekt hij deze moeilijke materie op verhelderende wijze. Ooit zal het Hof van Justitie zijn licht daarover moeten laten schijnen.

15. Hoe dat verder ook zij, het belangrijkste is dat wij het begrip vormgevingserfgoed kunnen blijven gebruiken. Onder vormgevingserfgoed moet dan worden verstaan: een of meer individueel beschouwde oudere modellen.

16. De tweede prejudiciële vraag ziet op art. 85 lid 2 GModVo. Art. 85 lid 1 GModVo bevat een vermoeden van geldigheid van ingeschreven gemeenschapsmodellen en lid 2 ervan een vermoeden van geldigheid van niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen. Ingevolge art. 85 lid 2 GModVo wordt een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel als rechtsgeldig beschouwd indien de houder ervan (i) bewijs levert dat is voldaan aan de voorwaarden van art. 11 GModVo en (ii) bovendien aangeeft in welk opzicht dit model een eigen karakter heeft.

17. Overeenkomstig art. 11 GModVo wordt een model dat aan de in afdeling 1 vastgestelde voorwaarden voldoet, als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel beschermd gedurende drie jaar met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Europese Unie voor het publiek beschikbaar is gesteld. Voor de toepassing van het in art. 85 lid 2 GModVo bepaalde vermoeden van geldigheid moet de houder van de tekening of het model zodoende eerst bewijzen dat er een beschikbaarstelling voor het publiek heeft plaatsgevonden in de Europese Unie, en wel niet langer dan drie jaar geleden (zo niet, dan is de tekening of het model niet langer beschermd).

18. Volgens Dunnes moet de houder van de tekening of het model in kwestie, aangezien art. 11 GModVo verwijst naar de in afdeling 1 van deze verordening vastgestelde voorwaarden, in het kader van zijn vordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk bovendien het nieuwe en eigen karakter bewijzen van de tekening die, of het model dat, vermeende bescherming geniet. Die voorwaarden zijn bepaald in art. 4 GModVo, dat is opgenomen in de genoemde afdeling 1. Het standpunt van Dunnes komt erop neer dat de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel niet alleen het nieuwe en eigen karakter moet bewijzen, maar ook dat aan alle in afdeling 1 van de GModVo genoemde voorwaarden is voldaan (de door art. 4 lid 2 GModVo vereiste

⁸ Hof Den Haag 22 juli 2014, *IER* 2014/63 (*Outdoor/Happy Cocooning*).

zichtbaarheid, het niet-functionele karakter van art. 8 GModVo of de in art. 9 GModVo vereiste overeenstemming met de openbare orde of de goede zeden).

19. Het zal duidelijk zijn dat deze stelling van Dunnes geen enkele kans van slagen had. Volgens het Hof van Justitie is deze door Dunnes voorgestane uitleg van art. 85 lid 2 GModVo *per definitie onverenigbaar* met de tekst van die bepaling (r.o. 40 e.v.). Daar hoeven wij dus verder ook geen woorden meer aan vuil te maken.

20. Het voorgaande impliceert dat het niet noodzakelijk is dat de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel bewijst dat zijn model een eigen karakter heeft. Van hem wordt enkel geëist dat hij aangeeft in welk opzicht dat model een eigen karakter heeft (zie hierboven nr. 16 (ii)). Het Hof van Justitie volstaat met erop te wijzen dat de tekst van art. 85 lid 2 GModVo in dit opzicht volstrekt ondubbelzinnig is en dat de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel slechts behoeft te omschrijven welk kenmerk of welke kenmerken van zijn model dat model een eigen karakter geven (r.o. 45 e.v.).

21. De beslissing van het Hof van Justitie vind ik logisch en begrijpelijk. Gielen schreef het al:

"This does not mean that the right owner should produce all designs that have been made available to the public and of which the overall impression differs from the design. He only needs to indicate what causes the design to have an individual character".⁹

22. Mijn laatste punt ziet op Hof Den Haag 22 juli 2014, *IER* 2014/62 (*Burger/Basil*). Ik vraag kort aandacht voor dit arrest. Niet omdat in dit arrest het onderhavige arrest van het Hof van Justitie wordt genoemd, maar vanwege het feit dat dit arrest het belang van het modellenrecht nog eens onderstreept. De *Burger/Basil*-zaak is een typische vormgevingszaak waarin eiser voor alle ankers is gaan liggen: auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing. Het arrest van het Hof Den Haag is mooi gemotiveerd, waarbij nog eens duidelijk naar voren komt dat de auteursrechtelijke beschermingsmaatstaf (Eigen Intellectuele Schepping; EIS) een hogere is dan de maatstaf die in het modellenrecht geldt (Nieuwheid en Eigen Karakter; NEK): het rotan fietsmandje in kwestie is volgens het Hof Den Haag te banaal en triviaal om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, maar wordt wel door het (niet-ingeschreven) modellenrecht beschermd.

⁹ Gielen, in Gielen/von Bomhard, *Concise TM*, Community Design Regulation (Kluwer 2011), art. 85, note 3.

23. Het arrest laat zien dat daar waar het auteursrecht vormgevers in de steek laat, het modellenrecht hen een welkome bescherming kan bieden. Het belang van het modellenrecht neemt nog meer toe indien, zoals het Hof Den Haag in het *Burger/Basil*-arrest lijkt te suggereren, naast het modellenrecht er geen plaats (meer) is voor de bescherming van het uiterlijk van producten op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. Het Hof Den Haag zegt in r.o. 3.24 letterlijk:

"Overigens kan in twijfel worden getrokken of er naast de bescherming die de Gemeenschapsverordening biedt, nog wel ruimte is voor aanvullende, verder strekkende, bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing".

24. Dat is even schrikken. Niet alleen voor vormgevers, maar ook voor iemand die in de veronderstelling verkeert dat:

"na het afschaffen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW [] de slaafse nabootsingsbescherming weer helemaal terug van weggeweest [is]. Op die bescherming wordt veelvuldig een beroep gedaan en verbodsvorderingen worden met enige regelmaat toegewezen. Naast het auteursrecht, het (niet-ingeschreven) modellenrecht en het merkenrecht, is (naar geldend recht) de slaafse nabootsingsbescherming voor de ontwerper van producten een belangrijk wapen in de strijd tegen ongeoorloofde nabootsingen".¹⁰

25. Het *Burger/Basil*-arrest sluit aan bij twee andere recente arresten waarin eveneens terughoudendheid betracht lijkt te worden bij het toekennen van de actie tegen het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar. Tegen die twee arresten heb ik al verzet aangetekend.¹¹ Het *Burger/Basil*-arrest van het Hof Den Haag lijkt zelfs nog een stap verder te gaan. Mijns inziens een stap te ver. Ik laat deze belangrijke kwestie hier nu evenwel verder rusten. Het onderwerp gaat het bestek van deze noot ver te buiten. Bovendien wil ik binnenkort in een andere bijdrage op deze problematiek terugkomen. Daarin ga ik proberen mijn verzet tegen de recente "slaafse-nabootsings-aversie" nog beter te onderbouwen en onder woorden te brengen. In die bijdrage zal ik ook verwijzen naar het recente *Nickelson/Cool Cat*-vonnis waarin de Rechtbank Den

¹⁰ Wichers Hoeth/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2014), p. 639.

¹¹ Zie Hof 's-Hertogenbosch 29 januari 2013, *IER* 2013/25, p. 222-228 m.nt. Geerts (*Melano Quiges*) en Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2013, *IER* 2014/30, p. 202-210 m.nt. Geerts (*Blackstone/Brainwave*).

Haag zich van al die "anti-slaafse-nabootsings-jurisprudentie" gelukkig niets heeft aangetrokken en de actie tegen het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar gewoon heeft toegewezen.¹²

P.G.F.A. Geerts

¹² Rb. Den Haag 8 oktober 2014, [IEF 14264](#) (*Nickelson/Cool Cat*).