

# Vormgevingsbescherming 2023-2024

Allard Ringnalda\*

---

## Inleiding

In het voorbije jaar zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van met name de auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving te signaleren. Aan het Hof van Justitie zijn een aantal prejudiciële vragen voorgelegd die een forse impact op de betekenis en toepassing van het auteursrechtelijke werkbegrip kunnen hebben. Daar wordt in deze Terugblik uitgebreid bij stil gestaan. Ook de toepassing van het werkbegrip op productvormgeving in de Nederlandse feitenrechtspraak komt aan bod. Verder zal worden stilgestaan bij een aantal modelrechtelijke thema's zoals de uitleg van modeldepots, de beschermingscriteria en het zichtbaarheidsvereiste. Tot slot zullen we ontwikkelingen bespreken op het vlak van het internationale recht.

## Prejudiciële vragen over het werkbegrip

Het Hof van Justitie heeft sinds hij *Infopaq* het begrip van de 'eigen intellectuele schepping' heeft gemunt in een vrij groot aantal arresten het geharmoniseerde auteursrechtelijke werkbegrip verder ontwikkeld. Daarmee is inmiddels zowel in Nederland als daarbuiten als min of meer onomstreden komen vast te staan dat het werkbegrip uitputtend is geharmoniseerd: de door het Hof van Justitie gegeven voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming zijn zowel noodzakelijk als voldoende. Die uitputtende harmonisatie geldt voor alle mogelijke soorten werken, zodat de lidstaten geen enkele ruimte meer hebben om zelf – strengere óf ruimere – de materiële beschermingsvoorwaarden vast te stellen.

Daarmee is niet gezegd dat de inhoud van het werkbegrip inmiddels geheel helder is. Dat blijkt ook wel uit drie sets prejudiciële vragen over de uitleg van het werkbegrip die thans bij het Hof van Justitie voorliggen. Twee daarvan hebben specifiek betrekking op de bescherming van werken van toegepaste kunst. In veel landen, ook in Europa, werd van oudsher bijzondere terughoudendheid betracht bij de bescherming van zulke werken. Dat had verschillende oorzaken. Zo gaat het bij toegepaste kunst uit de aard der zaak om gebruiksvoorwerpen waarbij naast de uiterlijke vormgeving ook de functionaliteit

een belangrijke rol speelt, en het auteursrecht mag, naar algemeen wordt aangenomen, niet zo worden toegepast dat daarmee technische uitvindingen buiten het octrooirecht om worden beschermd. Ook wordt de duur van de auteursrechtelijke bescherming niet passend en te zeer mededingingsverstrend geacht voor een drukbezette markt voor gebruiksvoorwerpen die doorgaans een relatief korte *life cycle* hebben. Verder speelt vermoedelijk een rol dat toegepaste kunst van oudsher het domein was van ambachtslieden die met de hand gebruiksvoorwerpen vervaardigden en daarbij teruggrepen op bekende tradities en aangeleerde gewoonten: creatieve innovatie was eerder uitzondering dan regel. Meer in het algemeen heerst daarnaast een vooroordeel dat het toelaten van gebruiksvoorwerpen tot het gezelschap der auteursrechtelijk beschermde kunst de exclusiviteit van de club omlaaghaalt: een soort 'verwatering' voor de statuus van 'echte' kunst dus.<sup>1</sup> Lange tijd hebben verschillen in opvattingen langs deze lijnen in de weg gestaan aan volledige auteursrechtelijke harmonisatie in Europa.<sup>2</sup> Nu is weliswaar duidelijk dat voor zulke nationale bijzondere behandelingen voor werken van toegepaste kunst in het geharmoniseerde recht geen plaats meer is, maar over de inhoud van het geharmoniseerde werkbegrip kun je – zeker tegen de achtergrond van de verschillende historische tradities – natuurlijk nog steeds discussiëren.

Het is dus niet zo vreemd dat rechters soms behoefte hebben aan wat meer duiding van het Hof van Justitie over de invulling van het begrip 'eigen intellectuele schepping'. Ik bespreek hier eerst kort een prejudiciële vraag die betrekking heeft op de bescherming van de bewerking van een tekst; daarna komen we toe aan de twee prejudiciële procedures die specifiek betrekking hebben op de bescherming van werken van toegepaste kunst. Daarbij merk ik vooraf op dat alle aanhangige vragen tot uitgangspunt nemen dat het werkbegrip in de Unie een autonoom Unierechtelijk begrip is dat volledig en uitputtend is geharmoniseerd. Discussie over de vraag of de lidstaten sedert *Cofemel* en *Brompton* nog enige ruimte om de beschermingsvoorwaarden in hun nationale recht in- of aan te vullen lijkt daarmee op dit moment – en volgens mij terecht – een gepasseerd station.<sup>3</sup>

---

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

1 Zie o.a. de conclusie van A-G Szpunar van 2 mei 2019 in de zaak *Cofemel*, ECLI:EU:C:2019:363.

2 Zie de EU Commissie *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design*, Brussel, juni 1991, 111/F/5131/91-EN.

3 Zo ook HR 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:508, NJ 2023/168, m.nt. DWFV (*Vitra/Kwantum*).

### De bezorging van het manuscript van prins Cantemir

In de zaak *Călinescu* vraagt de Roemeense rechter zich af of auteursrechtelijke bescherming kan toekomen aan wat hij aanduidt als een ‘kritische uitgave’ van een reeds bestaande tekst, een oud historisch werk van de 18<sup>e</sup> eeuwse Moldavische/Roemeense prins en schrijver Dimitrie Cantemir dat bekend is uit manuscripten in verschillende talen. Een ‘kritische uitgave’ is geen vastomlijnd begrip, laat staan een met een auteursrechtelijke betekenis, maar uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het gaat om de bezorging van een tekst waarbij een redacteur manuscripten raadpleegt en vergelijkt, correcties en aanvullingen aanbrengt, en (op basis van onderzoek) commentaar en kritische noten toevoegt. Daarbij staat voorop dat de redacteur de tekst van het oorspronkelijke werk in een volledige en begrijpelijke vorm wil vastleggen. Hoewel de verwijzing specifiek over deze vorm van tekstbewerking gaat, raakt zij de betekenis van het werkbegrip in het algemeen en met betrekking tot werken van toegepaste kunst in het bijzonder: zij raakt het wezen van het werkbegrip en dan met name het soort menselijke activiteit dat kan resulteren in ‘vrije creatieve keuzen’. De Roemeense rechter betwijfelt met name of het soort activiteit dat leidt tot een dergelijke kritische tekstuitgave kan kwalificeren als een ‘eigen intellectuele schepping’. Uit *Infopaq* volgt al dat ingrepen in een bestaande tekst als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen indien en voor zover de bewerker daarbij vrije creatieve keuzes heeft kunnen maken, bijvoorbeeld door de keuze, combinatie en schikking van toegevoegde tekstfragmenten. Dat een ‘kritische uitgave’ óók en wellicht zelfs vooral is ingegeven door de wens de bedoelingen van de oorspronkelijke auteur van de tekst zo goed mogelijk te benaderen, en dat daarbij de nodige *skill* en expertise komen kijken, brengt op zich nog niet mee dat er bij het maken van een bewerking niet of nauwelijks ruimte voor creatieve vrijheid zou zijn: iets soortgelijks speelt onder meer bij vertalingen, verfilmingen, gegevensverzamelingen, softwarebroncode, portret- of productfoto’s, gebruiksvoorwerpen of functionele teksten, waaraan desalniettemin auteursrechtelijke bescherming kan toekomen. Natuurlijk moet in een concreet geval ergens onderscheid worden gemaakt tussen werkzaamheden die vooral redactioneel van aard zijn (zoals het reconstrueren van een originele tekst uit verschillende historische bronnen) en activiteiten waarbij creatieve vrijheid van pas komt, maar die grens laat zich, lijkt mij, moeilijk in abstracto trekken. Ook bij het maken van keuzes die zijn ‘gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht en ervaring’ en die betrekking hebben op ‘objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht [zijn] op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard’ óók ruimte kan zijn voor – bewuste of onbewuste – oorspronkelijke, persoonlijke keuzes. Dat geldt althans op grond van de Nederlandse rechtspraak; of dat onder het geharmoniseerde recht ook zo is, zal mogelijk in het kader van deze prejudiciële verwijzing worden opgehelderd.<sup>4</sup>

### De beschermingsdrempel: Palais tafels en USM Haller meubilair

In september 2023 stelde de Zweedse rechter, de Svea Hövrratt, vragen van uitleg die onder meer zien op de toepassing van het geharmoniseerde werkbegrip op werken van toegepaste kunst. De zaak gaat om de auteursrechtelijke bescherming van de vormgeving van een serie tafels die onder de naam Palais op de markt worden gebracht (afbeelding links) en die door gedaagde Mio onder de naam ‘Cord’ werden nagebootst (afbeelding rechts). Mio had

het bestaan van auteursrechtelijke bescherming bestreden omdat de Palais tafels in hoge mate zouden zijn ingegeven door functionele en productietechnische overwegingen en niet meer zouden zijn dan eenvoudige variaties op gangbare modellen.



De hoogste Zweedse rechter, de Svea Hövrratt, stelt aan het Hof van Justitie een viertal vragen die enerzijds betrekking hebben de beschermingsvoorwaarden en anderzijds op de beoordeling van de inbreuk.

Voor wat betreft de beschermingsvraag schetst de Svea Hövrratt dat het Hof van Justitie tussen twee mogelijke benaderingen zou moeten kiezen. Één mogelijke benadering is die waarbij de nadruk zou liggen op het creatieve proces: dan zou het, volgens de Svea Hövrratt, voldoende zijn dat er bij het maken van een werk keuzeruimte bestond, dat er binnen die ruimte keuzes zijn gemaakt, dat die keuzes niet zijn gedictieerd door technische overwegingen en dat zij in het werk zijn uitgedrukt. Volgens de Svea Hövrratt zou die benadering leiden tot een lage drempel, wat volgens hem een nadeel is: een lage drempel zou meebrengen dat aan materie die het niet verdient als werk te worden aangemerkt toch bescherming wordt verleend, en dat ook ‘simpele’ creaties die niet met een ‘kunstzinnig doel’ zijn gemaakt en/of die geen ‘individueel kunstzinnig karakter’ hebben toch als werken worden beschermd. De alternatieve – en door de Svea Hövrratt voorgetrokken – benadering is er een waarbij de nadruk zou liggen op het werk zelf: het werk moet de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelen en daartoe een zeker ‘eigen karakter’ hebben en ‘enigszins uniek’ zijn. Beoordeeld zou dan moeten worden of het werk zelf een artistieke verwezenlijking is en uitdrukking geeft aan een artistieke inspanning. Als hulpmiddel bij die beoordeling zou onder meer gekeken kunnen worden naar het bestaan van eerdere identieke of vergelijkbare werken. Ook zou kunnen worden meegewogen of het ontwerp meer is dan een ‘eenvoudige variatie’ op reeds uit het vormgevingserfgoed bekende elementen.

Volgens mij gaat de Svea Hövrratt in zijn analyse uit van een valse tegenstelling. Dat bij de beschermingsvraag het objectieve werk centraal moet staan (en niet het subjectieve creatieproces) brengt nog niet mee dat bescherming zou moeten afhangen van de kwaliteit van dat werk ten opzichte van andere werken in de zin dat het ‘eigen’ of ‘enigszins’ (?) ‘uniek’ moet zijn en niet ‘te’ (?) eenvoudig. Omgekeerd geldt dat een focus op de door de auteur gemaakte ontwerpkeuzes niet betekent dat de bescherming zou afhangen van de feitelijke omstandigheden zoals die waren tijdens het creatieproces in het hoofd van de auteur. Juist uit het werk zelf kan worden afgeleid of

<sup>4</sup> HR 24 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7508, *BIE* 200-2, nr. 23 (*Technip*), r.o. 3.5.

het ontwerp het resultaat is van keuzes van de auteur die niet, of niet te zeer, door externe factoren zijn bepaald. Op de verdienstelijkheid of bedoelingen van een werk – of het zich voldoende onderscheidt van andere werken, uniek is, als ‘artistiek’ kan worden aangemerkt etc. – komt het in het Europese auteursrecht in ieder geval niet aan.<sup>5</sup>

Korte tijd na de Zweedse verwijzing kwam het Bundesgerichtshof met zijn eigen, deels met de Zweedse verwijzing overlappende vragen over de toepassing van het werkbegrip op toegepaste kunst. Deze vragen hebben betrekking op de bescherming van het modulaire meubelstelsel dat onder de naam USM Haller op de markt wordt gebracht, en waarmee in willekeurige configuraties (kantoor)meubels kunnen worden samengesteld.



Interessant is in de eerste plaats dat volgens de Duitse rechter aan auteursrechtelijke bescherming *niet* in de weg staat dat het hier gaat om de vormgeving van een abstract ‘systeem’ van modulaire componenten waarmee door een gebruiker een zeer groot aantal meubelstukken naar eigen inzicht kan worden samengesteld. Die omstandigheid staat niet eraan in de weg dat het systeem als zodanig een objectief en nauwkeurig identificeerbare uitdrukking-vorm is in de zin van het *Levola*-arrest, met name omdat – aldus de Duitse rechter – het systeem bestaat uit een klein aantal elementen die elke denkbare modulaire combinatie daarvan dezelfde, steeds terugkerende karakteristieke totaalindruk verlenen waarin de ‘*Raumgitterstruktur*’ een hoofdrol speelt: het beeld van een door smalle buizen en iets dikkere koppelkogels gevormde ruimtelijke ‘kooi’. Over de bepaalbaarheid van het werk stelt het Bundesgerichts-

hof overigens geen vragen aan Luxemburg. De zaak bij het Hof gaat enkel nog over de toepassing van het criterium van de eigen intellectuele schepping op de USM Haller vormgeving.

Aan de USM Haller meubels werd in de Duitse rechtspraak, ondanks traditionele terughoudend bij de bescherming van productvormgeving, al geruime tijd bescherming toegekend.<sup>6</sup> In deze zaak had de OLG Düsseldorf in appel echter auteursrechtelijke bescherming aan het meubelstelsel ontzegd omdat de vormgevingskenmerken ervan geen uitdrukking van vrije creatieve keuzes zouden zijn. Daarbij nam de OLG Düsseldorf tot uitgangspunt dat op grond van de Europese harmonisatie (1) de auteursrechtelijke bescherming van materie die ook voor modelbescherming in aanmerking komt een uitzondering moet blijven, en (2) het subjectieve perspectief van de ontwerper doorslaggevend is bij de vraag of gemaakte vormgevingskeuzes vrij en subjectief zijn. Het Bundesgerichtshof vraagt zich af of deze uitgangspunten juist zijn.

In de eerste plaats wil het Bundesgerichtshof weten of in het Europese recht tussen het auteursrecht en het modellenrecht een regel-uitzondering verhouding bestaat, in die zin dat voor de auteursrechtelijke bescherming werken van toegepaste kunst, die in beginsel óók voor modelbescherming in aanmerking kunnen komen, strengere eisen gelden dan voor andere werksoorten. De Düsseldorfse appelrechter had immers aangenomen dat hij terughoudend *moest* zijn in het toekennen van auteursrechtelijke bescherming omdat het primaat bij modelrechtelijke bescherming oer moeten liggen: de regel-uitzonderingsverhouding werkte in die benadering dus normatief. Dat had de appelrechter gebaseerd op het *Cofemel*-arrest, waarin het Hof van Justitie overwoog dat de cumulatieve bescherming van het auteursrecht en het modellenrecht ‘slechts in bepaalde situaties’ kan worden overwogen (r.o. 52). Maar volgens het Bundesgerichtshof is die overweging uit het *Cofemel*-arrest ‘*rein deskriptiv zu verstehen*’: wat het Hof daar bedoelt, aldus het Bundesgerichtshof, is dat een object nu eenmaal minder snel de auteursrechtelijke dan de modelrechtelijke drempel haalt, wat tot gevolg heeft dat cumulatie in de praktijk geen automatisme maar eerder een uitzondering zal zijn. Daarin ligt dus geen voorschrift van een strengere toets besloten.

De door het Bundesgerichtshof voorgestelde uitleg van *Cofemel* is in lijn met de praktijk in Nederland: voor de bescherming van werken van toegepaste kunst gelden geen andere criteria dan de ‘eigen intellectuele schepping’ en mogen (dus) geen zwaardere eisen worden gesteld dan voor andere soorten werken. In *Cofemel* heeft het Hof vooropgesteld dat alle ‘objecten’ die voldoen aan de geharmoniseerde criteria (eigen intellectuele schepping en voldoende nauwkeurig en objectief identificeerbaar uitgedrukt) in alle lidstaten *moeten* worden beschermd. Uit het cumulatiebeginsel, dat is neergelegd in de GModVo en de ModRI, volgt dat voor modellen geen andere, en dus ook geen strengere, voorwaarden gelden. Met de overweging dat auteursrechtelijke bescherming is voorbehouden aan werken die dat ‘verdienen’ en alleen in ‘bepaalde situaties’ kan worden overwogen benadrukt het Hof vervolgens dat het de lidstaten niet vrijstaat andere,

<sup>5</sup> Voor software, databanken en foto's volgt dat direct uit het Unierecht: zie de Duurrichtlijn 2006/116/EG, punt 16 considerans en art 6; de Databankenrichtlijn 96/9/EG, punt 16 considerans en art. 3; Softwarerichtlijn 2009/24/EG, punt 8 considerans en art. 1 lid 3. Omdat de op deze bepalingen gegronde harmonisatie van het werkbegrip voor software, databanken en foto's in *Infopaq* door het Hof zijn gebruikt als bouwstenen van een algemeen geharmoniseerd werkbegrip kan worden aangenomen dat hetzelfde geldt voor alle andere soorten werken.

<sup>6</sup> OLG Frankfurt 11 februari 1988, GRUR 1990, 121.

<sup>7</sup> Zie daarover mijn noot bij *Cofemel* in *BIE* 2019-6.

<sup>8</sup> Zie ook BGH 15 december 2022, I ZR 173/21, ECLI:DE:BGH:2022:15122UIZR173.21.0 (*Vitrinenleuchte*).

<sup>9</sup> Concl. A-G Szpunar van 2 mei 2019, C-683/17 (*Cofemel*), ECLU:EU:C:2019:363, punt 54.

ruimere criteria toe te passen voor de auteursrechtelijke bescherming van modellen. Dat deed het Hof omdat in *Cofemel* de vraag voorlag of lidstaten auteursrechtelijke bescherming aan modellen mogen verlenen aan de hand van andere, ruimere criteria dan het werkbegrip, zoals het door de Portugese rechter genoemde ‘opvallende visuele effect’. Dat is niet de bedoeling omdat dan de afgrenzing tussen het auteursrecht en het modellenrecht zou doen vervagen. De situaties van cumulatieve bescherming moeten dus worden ‘bepaald’ door de criteria van het werkbegrip zelf.<sup>7</sup>

Dat alles laat onverlet dat het Bundesgerichtshof ogenschijnlijk tóch ruimte ziet om bij werken van toegepaste kunst de uniforme beschermingscriteria ‘strenger’ toe te passen. Hij merkt op dat bij gebruiksvoorwerpen in de regel maar beperkte speelruimte voor kunstzinnige vormgeving bestaat. Daarom zou bij dit soort voorwerpen in het bijzonder de vraag prangen ‘*ob sie über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind*’.<sup>8</sup> Het moge zo zijn dat discussies over de uitsluiting van door de technische functie bepaalde vormgeving alleen kunnen opkomen bij voorwerpen die een functie hebben en niet bij het doelloze ‘*l’art pour l’art*’. Maar zulke discussies zien alleen op vormgevingskenmerken die dwingend door de techniek zijn voorgeschreven; uit het Europese recht laat zich volgens mij niet afleiden dat bescherming zou zijn voorbehouden aan ‘kunstzinnige’ vormgeving die van de ‘functionele’ vorm is te onderscheiden. De suggestie van het Bundesgerichtshof dat bescherming moet worden voorbehouden aan ontwerpen met een zekere ‘*Gestaltungshöhe*’ die de – in vergelijking met het modellenrecht – lange duur van het auteursrecht rechtvaardigt resoneert echter wel met de opmerkingen van A-G Szpunar, die in zijn conclusie voor *Cofemel* ertoe opriep de uniforme beschermingscriteria speciaal bij werken van toegepaste kunst ‘strikt’ toe te passen.<sup>9</sup>

Verder wil het Bundesgerichtshof weten of de ‘eigen intellectuele schepping’ vanuit een subjectief of een objectief perspectief moet worden beoordeeld. Volgens het Bundesgerichtshof moet de bescherming objectief en aan de hand van het concreet voorliggende werk worden getoetst, zonder dat belang toekomt aan de (subjectieve) bedoelingen van de auteur. Dat lijkt mij juist: daar waar het Hof enige richting geeft over de toepassing van het criterium van de ‘eigen intellectuele schepping’ verwijst hij naar het resultaat van keuzes die objectief uit het werk blijken.<sup>10</sup> Van een bewustheidsvereiste blijkt niets. Daarnaast merkt het Bundesgerichtshof terecht op dat vrije creatieve keuzes evengoed onbewust kunnen worden gemaakt: dat een auteur tijdens het creatieproces niet bewust bezig was met creatieve afwegingen, of in de veronderstelling verkeerde dat de door hem of haar gekozen vorm in technisch opzicht optimaal was, doet er niet aan af dat onbewust toch allerlei persoonlijke voorkeuren en intuïties een rol hebben gespeeld die de creatie een persoonlijke noot verlenen. In het arrest *Endstra*, dat van vóór de met *Infopaq* ingezette harmonisatie dateert, dat het persoonlijk stempel uit het voortbrengsel zelf te kennen is en dat daarom niet de eis mag worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen of dat hij of zij bewust de aan het werk verleende vorm heeft gekozen.<sup>11</sup> Ook op dit punt kan het Hof dus ophelderen wat thans onder het geharmoniseerde recht

geldt. Met name de betekenis van het *Brompton*-arrest – waarin het Hof refereert aan de ‘factoren die de keuze van de maker hebben beïnvloed’ en daarmee mogelijk juist een subjectief spoor suggereert – zou daarbij kunnen worden verduidelijkt.

De derde en laatste vraag in de zaak *USM Haller* – een vraag die in *Mio* niet aan de orde is – betreft de regel uit het *Brompton*-arrest dat bij de werktoets rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden ‘zoals die bestonden op het tijdstip waarop het voorwerp werd ontworpen’, zonder dat belang toekomt aan ‘factoren die na de creatie van het product en los daarvan’ zijn ontstaan. Daaruit laat zich in ieder geval afleiden dat de technische bepaaldheid van een ontwerp zoals die in *Brompton* aan de orde was alleen afhangt van de situatie zoals die was ten tijde van de creatie van het ontwerp. In de Duitse rechtspraak heeft deze regel echter een potentieel bredere betekenis omdat men aldaar voor de beoordeling van de ‘eigen intellectuele schepping’ onder meer afstemt op de receptie van een werk door een met kunst vertrouwd publiek. Zo kan de opname van een werk (met name een werk van toegepaste kunst) in een museumcollectie een aanwijzing zijn dat het werk blijkt geeft van een eigen intellectuele schepping. De vraag is echter of zo’n omstandigheid van (ver) na de creatie van het werk onder *Brompton* mag worden meegewogen.

#### **De vraag naar de beschermingsomvang: verveelvoudigingen en bewerkingen**

Bij de prejudiciële vragen van de Svea Hövrat in de zaak over de Palais-tafels komt verder ook de inbreuktoets nadrukkelijk aan bod: wanneer valt een niet-identieke kopie van een werk nog onder de draagwijdte van het reproductierecht? Voor de beoordeling van inbreuk op het auteursrecht ziet de Zweedse rechter twee mogelijkheden. In navolging van het arrest *Pelham*,<sup>12</sup> dat de reproductie van fonogrammen betreft, zou iedere nabootsing waarin het oorspronkelijke werk nog ‘herkenbaar’ is als inbreuk kunnen worden aangemerkt. Het alternatief is dat de inbreuk afhangt van een vergelijking van de door werk en kopie opgeroepen totaalindrukken (of een ander dergelijk criterium). Daarbij moet voor ogen worden gehouden dat de gesuggereerde analogie met het arrest *Pelham* m.i. geen al te sterke is: een fonogram wordt immers zonder inhoudelijke toets, op grond van de investering, beschermd ten gunste van de producent tegen zowel gehele als gedeeltelijke overnames en die kan men dus in ‘kleine’ beschermde stukjes opknippen; in het auteursrecht is de bescherming tegen de overname van delen van werken echter beperkt tot de delen die op zichzelf aan de werktoets voldoen.<sup>13</sup>

In het kader van zijn vragen over de beschermingsomvang stelt de Svea Hövrat ook aan de orde of de omvang van de bescherming van het auteursrecht afhangt van de mate van oorspronkelijkheid van het werk. Die vraag refereert aan een overweging die voor het eerst al in het arrest *Painer* werd gegeven en vervolgens door het Hof in *Cofemel* is herhaald: dat de omvang van een dergelijke bescherming niet wordt bepaald door eventuele verschillen in de mogelijkheden van artistieke schepping bij de totstandbrenging van diverse categorieën werken.<sup>14</sup> Het Hof wordt gevraagd te verduidelijken of daarmee is bedoeld dat de beschermingsomvang die toekomt aan

<sup>10</sup> Het Hof heeft bijvoorbeeld verwezen naar de selectie, schikking en combinatie van woorden van een tekst of de pose, achtergrond en inscenering van een portretfoto: HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465 (*Infopaq*); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 (*Painer*); HvJ EU 29 juli 2019, C-469/17, ECLI:EU:C:2019:623 (*Funke Medien*).

<sup>11</sup> HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008/556, r.o. 4.5.2 (*Endstra*).

<sup>12</sup> HvJ EU 29 juli 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624 (*Pelham*), NJ 2020/354, m.nt. PBH.

<sup>13</sup> Dat volgt uit HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465 (*Infopaq*).

<sup>14</sup> HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 (*Painer*), r.o. 97, HvJ EU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (*Cofemel*), r.o. 35.



een werk niet beperkt kan zijn door de omstandigheid dat aan een werk relatief weinig, of weinig opzienbarende, keuzes ten grondslag liggen; bijvoorbeeld omdat een werk enkel een eenvoudige variatie is van reeds bekende kenmerken. Inderdaad is het gebruikelijk om de omvang van de bescherming op een of andere manier te relateren aan de mate waarin een werk aan de beschermingsvoorwaarden voldoet. Dat geldt overigens niet alleen in het (Nederlandse) auteursrecht maar ook in aangrenzende gebieden zoals het merkenrecht en het modellenrecht.<sup>15</sup> De overwegingen van het Hof in *Painer* en *Cofemel* staan daarmee op gespannen voet.<sup>16</sup>

De prejudiciële vragen van de Svea Hövrat veronderstellen dat de inbreuktoets, en dus het bewerkingsrecht, geharmoniseerd is. In de Nederlandse rechtspraak wordt de vraag naar de harmonisatie van de inbreuktoets zelden expliciet onder ogen gezien. Een expliciet oordeel van het Hof op dit punt ontbreekt. De vraag speelt echter nadrukkelijk bij pan-Europese procedures wegens auteursrecht-inbreuk zoals die regelmatig aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd. Om een inbreukverbod (en eventuele nevenvorderingen) voor alle lidstaten van de EU toe te kunnen wijzen zal de rechter niet alleen moeten aannemen dat de voorwaarden voor bescherming in alle lidstaten dezelfde zijn; hij moet ook vaststellen dat in alle lidstaten inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechtelijke bescherming. Daartoe is ofwel de toepassing van het nationale recht van alle lidstaten vereist, ofwel de aanname dat dat recht in alle lidstaten hetzelfde is als gevolg van harmonisatie. Zowel het gerechtshof Den Haag als de rechtbank Gelderland zijn eerder uitgegaan van harmonisatie van de inbreuktoets: de geharmoniseerde exclusieve rechten van verveelvoudiging, openbaarmaking en distributie zien dan niet alleen op identieke nabootsing van een werk of van delen ervan, maar ook op nabootsing in gewijzigde vorm.<sup>17</sup> In een recent vonnis over de vormgeving van speelgoedproducten met de namen 'Stuff-A-Loons' en 'Squishy Maker' oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant echter anders.<sup>18</sup> Het gevorderde pan-Europese inbreukverbod sneuvelde. De voorzieningenrechter overwoog dat daarvoor niet alleen het werkbegrip maar ook de inbreuktoets in alle EU-lidstaten dezelfde moet zijn. Volgens de voorzieningenrechter is het recht op het maken van een bewerking in de EU niet geharmoniseerd. Omdat de zaak niet-identieke nabootsing – bewerkingen dus – betrof, kon de voorzieningenrechter niet vaststellen dat ook in andere lidstaten naar nationaal recht op grond van een bewerkingsrecht kon worden opgetreden.



Deze benadering zou ertoe leiden dat de identieke nabootsing van werken of (in zichzelf nog beschermde) delen van werken wél onder de harmonisatie valt, terwijl de bescherming tegen bewerkingen aan het nationale recht van de lidstaten zou zijn overgelaten. Deze zaak illustreert de praktische relevantie van de Zweedse prejudiciële vragen over de beschermingsomvang. Het Hof heeft nu gelegenheid de reikwijdte van de harmonisatie van de exclusieve rechten te verduidelijken. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het Hof zal oordelen dat het bewerkingsrecht geheel buiten de harmonisatie van het auteursrecht valt. Dat het recht op reproductie van een werk of een gedeelte daarvan wél geharmoniseerd zou zijn maar het recht op reproductie in gewijzigde vorm niet, is moeilijk te rijmen met het door de Auteursrechtlichtrichlijn beoogde hoge beschermingsniveau en evenmin met de doelstelling de werking van de interne markt te verbeteren door discrepanties in auteursrechtelijke bescherming weg te nemen. Dat klemt te meer omdat het onderscheid tussen *gedeeltelijke reproducties* en *bewerkingen* in de praktijk zelden scherp zal zijn. Dat de Berner Conventie een van het reproductierecht in enge zin (art. 9) onderscheiden bewerkingsrecht (art. 12) kent, maakt dat niet anders. De BC-leden zijn daardoor weliswaar verplicht te voorzien in bescherming tegen zowel 1-op-1 kopieën als nabootsing in gewijzigde vorm, maar dat brengt nog niet mee dat zij aan die verplichting gehoor moeten geven door beide handelingen in hun wetgeving conceptueel van elkaar te scheiden. Sterker nog: dat de BC ook in een bewerkingsrecht voorziet noopt ertoe het reproductierecht in de Auteursrechtlichtrichlijn zo ruim te lezen dat ook bewerkingen daaronder vallen. De Unie moet kunnen garanderen dat haar lidstaten in een adequaat bewerkingsrecht voorzien.

## Toepassing van het werkbegrip op toegepaste kunst in Nederland

### Samenhang met beslissing in andere lidstaten

Nu het werkbegrip volledig is geharmoniseerd, ook voor werken van toegepaste kunst, hoe moet de Nederlandse rechter dan omgaan met gevallen waarin de rechter uit een andere lidstaat al heeft geoordeeld over de bescherming van een bepaald werk? Deze situatie deed zich voor in een procedure over de auteursrechtelijke bescherming van Birkenstock sandalen. De Duitse appelrechter had al geoordeeld, met toepassing van het geharmoniseerde werkbegrip, dat de betreffende modellen geen auteursrechtelijke bescherming genoten. Van litispending was geen sprake omdat de partijen in de Nederlandse

<sup>15</sup> Wat het modellenrecht betreft: zie HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983 (*Apple/Samsung*) en een recente toepassing in Rb. Den Haag (vzr.) 18 juli 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:12217 (*Secrid*).

<sup>16</sup> Zie reeds de annotatie van Hugenholtz bij HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798 (*Painer*), NJ 2013/66, m.nt. Hugenholtz en m.nt. De Boer.

<sup>17</sup> Hof Den Haag 2 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:217 (*DC/Forax*), r.o. 4.3; Rb. Gelderland 2 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6160 (*Philips/Hesdo*).

<sup>18</sup> Rb. Oost-Brabant (vzr.) 30 november 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:5566 (*Seven Towns & Boti/Toi-Toys*).

en Duitse procedures niet dezelfde waren. Maar moet de Nederlandse rechter zijn beschermingsoordeel desalniettemin ‘afstemmen’ op het oordeel van een rechter elders als het om precies dezelfde werken gaat? De rechtbank Midden-Nederland zag in ieder geval geen grond om de Nederlandse inbreukprocedure te schorsen totdat in de Duitse procedure een definitieve beslissing is genomen over de bescherming van de Birkenstock-sandalen.<sup>19</sup> Terecht overweegt de rechtbank daarbij dat divergente uitspraken over de auteursrechtelijke bescherming van een en hetzelfde object op zichzelf nog niet onverenigbaar zijn. Dat verschillende rechters met toepassing van hetzelfde criterium ten aanzien van hetzelfde voorwerp tot andere conclusies kunnen komen is onvermijdelijk nu de beschermingsvraag nauw is verweven met een waardering van de door partijen aangedragen feiten. Ook binnen de landsgrenzen kunnen rechters met betrekking tot een en hetzelfde voorwerp tot verschillende conclusies komen. Opmerkelijk is wel dat de rechtbank Midden-Nederland overweegt dat ‘[d]e feitelijke invulling/toepassing/waardering van dit criterium door de rechter van een lidstaat niet geharmoniseerd [is].’<sup>20</sup> Het klopt dat er feitelijk in de Europese Unie geen mechanisme bestaat waarmee één uniforme invulling, toepassing en waardering van het werkbegrip op een concreet voorwerp voor de hele Unie kan worden vastgesteld: het Hof van Justitie gaat immers (althans in theorie) niet over de feiten, een andere supranationale instantie is er niet en het auteursrecht is geen unitair recht dat op grond van een uitspraak van één bevoegde rechter zijn geldigheid zou kunnen verliezen. Maar een volledige en uitputtende harmonisatie van het werkbegrip betekent in theorie óók dat bij toepassing op dezelfde feiten er uiteindelijk geen verschillen tussen de lidstaten zouden kunnen en mogen bestaan. Van de geharmoniseerde inhoud van het werkbegrip kan uiteindelijk *de iure* geen niet-geharmoniseerde ‘feitelijke invulling’ worden onderscheiden die aan het recht van de lidstaten zou zijn overgelaten.

### Drempel: techniek, banaliteit en vormgevingserfgoed

Dat aan de ‘eigen intellectuele schepping’ geen kwalitatieve voorwaarden worden gesteld, brengt niet mee dat aan de vormgeving van producten in Nederland steeds zonder meer bescherming wordt toegekend. Het kan zowel misgaan op de banaliteit en trivialiteit als op de functionaliteit van het ontwerp. Daarvan zijn de nodige recente voorbeelden te geven.

### Hema letterkrat



Aan het Hema letterkrat kwam in eerste aanleg in kort geding nog (in beperkte mate) auteursrechtelijke bescherming toe. Bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden faalt Hema’s beroep op bescherming alsnog. Het hof volgt Hema weliswaar in haar stelling dat het ‘werk’ in dit

geval bestaat uit de combinatie van een bepaald krat mét de letters die daarop aangebracht kunnen worden, ook al worden krat en letters als afzonderlijke producten verkocht. Volgens het hof zijn de vormgevingselementen van dit product echter hoofdzakelijk bepaald door technische en functionele overwegingen, zodat het hof in de vormgeving niet de persoonlijkheid van de ontwerper kan herkennen. Hema’s subsidiaire beroep op bescherming tegen slaafse nabootsing slaagt wel.

### Izipizi verpakkingen



Het hof Den Haag oordeelde dat geen bescherming toekomt aan de vormgeving van de verpakking van de Izipizi brillen.<sup>21</sup> Daarmee bevestigt hij het oordeel van de rechtbank. De bescherming die Izipizi inriep zag op een werk met een zekere mate van abstractie: het ging om de vormgeving van de doos, maar zonder de opdruk van de gestileerde contouren van de bril op de bovenzijde (die immers per model verschilt). Wat dan overblijft is volgens het hof echter te mager: de keuze voor een rechthoekige verpakking ligt voor de hand (stapelbaarheid) en is banaal; de keuze voor het aanbrengen van een gecentreerde, steeds wisselende gestileerde afbeelding van het betreffende brilmodel op de doos is een niet beschermd concept; de keuze voor de positie van de merknaam op de verpakking is triviaal; en dat de verpakking een uittrekbare lade omvat (waarin de bril zich bevindt) is auteursrechtelijk irrelevant omdat dat niet zichtbaar is en bovendien een niet-creatief technisch bepaald element is. Wat dat laatste betreft kan worden opgemerkt dat ook de ‘kinetische’ aspecten van de manier waarop men met een werk interacteert een wezenlijk deel kunnen vormen van een werk en dus onder de bescherming zouden moeten kunnen vallen.<sup>22</sup>

### Glutton afvalzuiger

Het hof Den Haag oordeelt verder dat de uiterlijke vormgeving van de ‘Glutton’ afvalzuiger – waaraan in eerste aanleg nog bescherming werd toegekend – geen werk is in auteursrechtelijke zin.<sup>23</sup> Het Hof komt tot het oordeel dat de meeste kenmerken uitsluitend technisch bepaald zijn of althans zodanig uit de techniek voortvloeien dat de binnen nauwe grenzen gemaakte keuzes het triviale niet ontstijgen. Het hof bespreekt uitgebreid dat de aangeduide ontwerpkenmerken ieder voor zich nauw samenhangen met de gebruiksfunctie van het apparaat, gebruiksvoordelen hebben en/of vanuit een gebruiks-

<sup>19</sup> Rb. Midden-Nederland 26 juni 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:3827 (*Birkenstock / A.S. Watson e.a.*).

<sup>20</sup> R.o. 5.7.3.

<sup>21</sup> Hof Den Haag 27 februari 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:310, *IER* 2024/19, m.nt. Geerts (*Izipizi/Looplab*).

<sup>22</sup> In HvJ EU 22 december 2010, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816 (*BSA Softwarowa*), r.o. 57, overweegt het Hof van Justitie bijvoorbeeld dat bij de graphic user interface van een computerprogramma de auteursrechtelijke bescherming ervan met name ziet op de wijze waarop de interactie tussen het computerprogramma en de gebruiker vorm krijgt.



perspectief voor de hand liggen. Ook de combinatie van op zichzelf functionele kenmerken is volgens het hof functioneel en geeft geen blijk van creativiteit. Het hof ziet wel een auteursrechtelijk werk in een lijnenpatroon dat op één van de zijkanten van de kap van de Glutton is aangebracht, maar daarop wordt geen inbreuk gemaakt.

#### Michelin bankstel



De Rotterdamse voorzieningenrechter kwam tot het oordeel dat de Michelin-bank geen auteursrechtelijke bescherming geniet.<sup>24</sup> De voorzieningenrechter wijst naar het bestaan van ‘veel sterk op de Michelin gelijkende banken’ die op de Nederlandse markt worden aangeboden. Om daarbij alvast een kanttekening te plaatsen: het bestaan van een

groot aantal vergelijkbare werken – onduidelijk is overigens of die van voor of na de introductie van de Michelin dateren – kan natuurlijk feitelijke twijfels oproepen over het makerschap van de beweerdelijke auteur, maar staat op zichzelf niet in de weg aan bescherming. Denkbaar is dat een beroep op auteursrechtelijke bescherming faalt omdat het werk is ontleend aan een vergelijkbaar *oudere* werken zonder iets ‘eigens’ toe te voegen, maar die ontlening moet dan wel bewezen worden. Dat er vergelijkbare *jongere* werken bestaan is niet van belang omdat het auteursrecht niet verwatert. Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat de vormgevingskenmerken van de Michelin onvoldoende zijn uitgewerkt, met name omdat de wel door eiser aangeduide kenmerken ‘niet onderscheidend genoeg [zijn] om als auteursrechtelijk beschermde trekken te worden aangemerkt’.

#### Boska kaasschaaf



*Boska kaasschaaf*



*Boska kaasrasp*



*Boska smeermes*

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland kwam tot het oordeel dat de vormgeving van de Boska kaasschaaven, kaasraspen en smeermessen uit de zogenaamde ‘Copenhagen’ serie geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.<sup>25</sup> De voorzieningenrechter overweegt dat niet duidelijk is welke ‘beschermingswaardige creativiteit’ is toegepast om tot de combinatie van de (op zichzelf onbeschermd) kenmerken te komen die het uiterlijk van de Boska producten bepaalt. Boska had beter moeten toelichten welke ‘persoonlijke visie van de maker’ in die combinatie tot uitdrukking is gebracht. Daaraan wordt toegevoegd dat ‘hoewel [gebruiksvoorwerpen] niet per definitie uitgesloten zijn van auteursrechtelijke bescherming’ van belang is dat de producten naar hun aard een ‘basisvorm’ hebben. Veel van de door Boska genoemde vormgevings-elementen zijn terug te voeren op die functionele basisvorm, aldus de voorzieningenrechter, en daarmee ingegeven door overwegingen van bruikbaarheid en ergonomie. Ook voor andere kenmerken geldt dat zij met name zijn ingegeven door gebruiksgemak of functionaliteit, dan wel deel uitmaken van het vormgevingserfgoed. Tot slot vindt de voorzieningenrechter het van belang dat Boska bij veel van haar producten kiest voor ‘opvallende elementen’ (zoals een kleurig handvat of een bewerkt blad) maar dat die bij de producten uit de Copenhagen serie ontbreken. Boska kon dus niet op grond van het auteursrecht (en evenmin op grond van slaafse nabootsing) optreden tegen de verhandeling van sterk gelijkende producten die door een concurrent voor de PLUS supermarkt werden vervaardigd nadat een samenwerking tussen PLUS en Boska was beëindigd.

<sup>23</sup> Hof Den Haag 19 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2685 (*Glutton*).  
<sup>24</sup> Rb. Rotterdam (vzr.) 29 maart 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:2689.

<sup>25</sup> Rb. Midden-Nederland (vzr.) 19 juli 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:4318 (*Boska*).



## Freak out kermisattractie



Bij de rechtbank Rotterdam strandde een beroep op auteursrechtelijke bescherming voor de driedimensionale vormgeving van een kermisattractie met de naam 'Freak Out'.<sup>26</sup> Dat oordeel berustte op de functionele bepaaldheid van het ontwerp. Het enkele feit dat er voor een attractie met dezelfde technische functie als de Freak Out alternatieve vormgeving bestaat (eiseres had in dat kader op één ander product gewezen) is volgens de voorzieningenrechter – in navolging van het *Brompton*-arrest – onvoldoende om de factoren te beoordelen die de keuze van de maker hebben beïnvloed. Uit het ontwerpproces van de Freak Out blijkt volgens de voorzieningenrechter dat met name het eenvoudig, snel en stabiel kunnen opbouwen en inklappen van de attractie bepalend was. Dat er daarnaast creatieve vormgevingskeuzes zijn gemaakt om het product visueel aantrekkelijk te maken is niet gebleken, omdat zulke door eiseres KMG genoemde kenmerken ook samenhangen met de functie van de attractie dan wel voortvloeien uit de gekozen oplossing. De auteursrechtelijke bescherming blijft daardoor beperkt tot de tweedimensionale decoratie op de attractie, die gedaagde echter niet had nagebootst.

## Dyslexie lettertype

De rechtbank Amsterdam kende geen auteursrechtelijke bescherming toe aan het ontwerp van een lettertype dat speciaal was gericht op mensen met dyslexie.<sup>27</sup> De voorzieningenrechter stelt – terecht – voorop dat de vormgeving van een lettertype in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, mits daarbij creatieve keuzes worden gemaakt. De in de procedure door de ontwerper genoemde ontwerpkeuzes zijn volgens de rechtbank echter niet meer dan 'algemene elementen waaraan elk dyslexie lettertype voldoet', en dus technisch bepaald omdat ze ervoor zorgen dat mensen met dyslexie een in het font gestelde tekst beter kunnen lezen. Er zijn bij het ontwerpen van het font weliswaar ook vormgevingskeuzes gemaakt náást de functioneel vereiste elementen, maar volgens de rechtbank was niet voldoende toegelicht waarom de ontwerper die keuzes had gemaakt. Het enkele feit dát er iets te kiezen viel is onvoldoende om aan te nemen dat er daadwerkelijk creatieve keuzes zijn gemaakt, aldus de rechtbank.

## Enkele observaties

Dat terughoudend wordt omgegaan met de auteursrechtelijke bescherming bij werken van toegepaste kunst is niet nieuw.

De functionele bepaaldheid van de vormgeving van een gebruiksvoorwerp is een klassiek twistpunt in procedures over productvormgeving dat niet zelden leidt tot afwijzing van een beroep op bescherming. Het begrippenpaar banaliteit en trivialiteit wordt in ieder geval al sedert het arrest *Endstra* met goedkeuring van de Hoge Raad toegepast, hoewel het Hof van Justitie voorsnog niet heeft verduidelijkt of en zo ja op welke wijze die begrippen ook volgens het geharmoniseerde werkbegrip een aanknopingspunt kunnen bieden voor de beoordeling van de 'eigen intellectuele schepping'. Ook het 'vormgevingserfgoed' is in de Nederlandse rechtspraak al jarenlang een regelmatig terugkerend gezichtspunt bij de beoordeling van bescherming, ondanks dat het (geharmoniseerde) auteursrecht op zich geen grond biedt voor toepassing van dit aan het modellenrecht ontleende begrip: een werk mag weliswaar niet aan dat van een ander zijn *ontleend*, maar daaruit volgt geen vereiste dat het werk een zekere 'afstand' tot het vormgevingserfgoed inneemt.

Desalniettemin roept het opwerpen van dergelijke drempels ook de nodige vragen op. Het achteraf toeschrijven van een gebruiksfunctie- of voordeel aan de vormgeving van een gebruiksvoorwerp doet niet altijd recht aan de door de ontwerper gemaakte keuzes. Met *hindsight* lijken dingen al snel voor de hand te liggen. Beter is het zich de positie van een ontwerper aan het begin van het ontwerpproces voor te stellen. Pas dan kan men voor ogen krijgen of de ontwerper, om tot het uiteindelijke resultaat te kunnen komen, op tal van punten en onderdelen keuzes heeft moeten maken die niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door functionaliteit zijn bepaald. Dan ligt immers weldegelijk voor de hand dat naast functionele overwegingen óók (bewust of onbewust) subjectieve, persoonlijke keuzes een rol hebben gespeeld zodat het ontwerp een persoonlijke noot draagt. Volgens mij moet men daarom ook niet te snel teruggrijpen op de overweging van het Hof in *Brompton* dat het enkele bestaan van technisch equivalente weliswaar erop wijst dat er keuzemogelijkheden zijn maar niet doorslaggevend is voor de beoordeling van de factoren die de keuze van de maker hebben beïnvloed. Dat ziet vooral op gevallen waarin de keuze beperkt is tussen twee of meer alternatieve vormen die ieder op zich geheel en al door de techniek zijn bepaald (wat Quaedvlieg aanduidde als 'puur functionele vormen').<sup>28</sup> Veelal zal echter sprake zijn van 'open vormen' die, ondanks hun functionele karakter, zelf het resultaat zijn van een samenspel van een groot aantal keuzes van de ontwerper. In zulke gevallen is het bestaan van een keuzevrijheid op tal van punten en het ontbreken van objectief dwingende functionele factoren veelal de enige objectieve, neutrale methode om een 'eigen intellectuele schepping' vast te stellen.<sup>29</sup>

De aanname dat gebruiksvoorwerpen uit de aard der zaak een zekere logische of voor de hand liggende 'basisvorm' hebben die buiten de bescherming valt is om deze redenen een gevaarlijke. Wederom is het vaak achteraf dat we in een ontwerp een voor de hand liggende of onvermijdbare basisvorm menen te ontwaren, zeker bij ontwerpen die al lange tijd bestaan of die door hun populariteit veel zijn nagebootst en daarom een beeldbepalende standaard zijn geworden. Het risico is dat onze blik wordt vertroebeld en we niet meer zien dat de vermeende 'basisvorm' zelf ooit een intellectuele schepping is geweest. Hetzelfde geldt voor de beeldspraak van een 'ontwerpruimte' die niet alleen

26 Rb. Rotterdam 2 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7706 (KMG).

27 Rb. Amsterdam 11 oktober 2023, ECLI:NL:RMAMS:2023:6332 (*Dyslexiefont/Gottmer*).

28 A.A. Quaedvlieg, *Auteursrecht op techniek*, diss. Nijmegen 1987, p. 22-25.

29 Zie ook mijn noot onder *Brompton* in *BIE* 2021-3, nr. 9.



moet bestaan maar ook door de ontwerper (in ‘voldoende’ mate) moet zijn ‘benut’. Zij gaat ervan uit dat er bij gebruiksvoorwerpen binnen die ontwerpruimte een logisch, door techniek en functie bepaald beginpunt waarvan de ontwerper vervolgens voldoende moet afwijken. Volgens mij klopt dat uitgangspunt vaak niet: ook vormgeving die achteraf bezien een logische, voor de hand liggende technische oplossing lijkt te zijn is dikwijls het resultaat van een groot aantal keuzes waarbij behalve functionele overwegingen ook persoonlijke smaak en voorkeuren een rol spelen. Het Hof heeft nu kans de bescherming van gebruiksvoorwerpen te verhelderen en/of te nuanceren.

Ook redeneringen waarbij wordt beoordeeld of een werk zich voldoende ‘onderscheidt’ van het vormgevingserfgoed of een daarin vigerende stijl zijn uiteindelijk onjuist: uniciteit, bijzonderheid of onderscheidend vermogen zijn geen relevante auteursrechtelijke criteria. Uiteindelijk komt het er alleen op aan of een combinatie van op zichzelf reeds bekende elementen tot een nieuw werk als geheel blijkt geeft van een eigen intellectuele schepping. Of bij de beoordeling van de eigen intellectuele schepping ook belang toekomt aan het vormgevingserfgoed – bijvoorbeeld om te bepalen of en in welke mate een werk de persoonlijkheid van zijn maker weerspiegelt – wordt wellicht nu door het Hof verduidelijkt in zijn beantwoording van de aanhangige prejudiciële vragen.

Bij deze worsteling met criteria en hun toepassing draagt de partij die zich op auteursrechtelijke beroept draagt natuurlijk een aanzienlijke verantwoordelijkheid. De keuzes die zijn gemaakt, en de ruimte waarbinnen zij zijn gemaakt, moeten nauwkeurig worden aangeduid. Vaak zullen die keuzes op detailniveau moeten worden beschreven. Louter in algemene, abstracte termen beschreven vormgevingskenmerken geven doorgaans onvoldoende weer dat de ontwerper een veelheid aan persoonlijke keuzes heeft moeten maken om tot de concrete, aan het product gegeven vorm te komen. Zulke abstractheden zullen eerder kunnen worden afgedaan als algemeen bekend, gebruikelijk of technisch bepaald. Waar het echter om gaat is dat zo’n abstract kenmerk – zoals de in de rechtspraak genoemde ‘basale’ vorm van een kaasschaaf of de afdekkingskap van een afvalzuiger – een concrete, door de ontwerper uitgewerkte vorm heeft gekregen.

## Uitleg van modeldepots

Bij de afgrenzing tussen het modellen- en auteursrecht speelt vaak een rol dat deze regimes een sterk verschillende bescherming bieden. Het auteursrecht kent natuurlijk een veel langere beschermingsduur dan het modellenrecht, waarbij in het modellenrecht bovendien een (tijds) registratie is vereist om van de volle beschermingstermijn te kunnen profiteren. Daar staat tegenover dat het modellenrecht de houder een monopolie verleent en het auteursrecht niet: de houder van een modelrecht kan immers ieder (bewust of onbewust) ‘gebruik’ van een model verbieden, terwijl het auteursrecht – in ieder geval in theorie – alleen beschermt tegen ontlening. Een ander belangrijk verschil is dat in het modellenrecht het voorwerp van bescherming wordt bepaald door de registratie. Een aardige *reminder* van dat gegeven is te vinden in een uitspraak in een kort geding over tuin-

meubilair.<sup>30</sup> Varico had ter bescherming van de uiterlijke vormgeving van een modulair tuinbanksysteem Gemeenschapsmodellen gedeponereerd waarbij een uitvoering van dat systeem in een grote hoekopstelling was afgebeeld:



De voorzieningenrechter neemt vervolgens – terecht – aan dat het model de vormgeving van de volledige bank betreft, dus inclusief de concrete configuratie waarin de bank in het model is afgebeeld. Dat de bank in werkelijkheid als modulair systeem wordt verhandeld – en dus in allerlei formaten en opstellingen kan worden opgebouwd, en waarbij de bijzettafels ook los van de bank kunnen worden geplaatst – kan Varico niet baten omdat de modulaire aard van het systeem niet uit de weergave van het model of de omschrijving ervan volgt. Ook vormgevingsdetails die niet duidelijk uit de grafische weergave blijken, zoals materiaalkeuze, vallen buiten de door het model verleende bescherming.

## Criteria voor modelbescherming: meer dan nieuwheid en eigen karakter?

Waar het auteursrecht het in de ogen van sommige nationale gerechten als instrument voor vormgevingsbescherming in de regel zou moeten afleggen tegen het modellenrecht, vragen weer andere rechters zich af of het modellenrecht zelf niet ook zou moeten worden voorbehouden aan scheppingen van een zeker ‘niveau’. De rechtbank van Alicante wil van het Hof van Justitie horen of voor de bescherming van een gemeenschapsmodel (dus op grond van verordening 6/2002) noodzakelijk is dat het model het resultaat is van een ‘intellectuele inspanning’ van de ontwerper die is verricht in het kader van een ‘echte’ ontwerpactiviteit. Die vraag komt wat vreemd over, omdat de Gemeenschapsmodellenverordening duidelijk vaststelt wat de voorwaarden zijn voor modelbescherming: nieuwheid en eigen karakter, waarbij het – aldus de Verordening – steeds aankomt op de verhouding tussen het model en voortbrengselen die tot het vormgevingserfgoed behoren. Dit zijn autonome, Unierechtelijke begrippen waarvan de uitleg niet aan het nationale recht van de lidstaten is overgelaten. Uit de Verordening blijkt niet evenmin dat ook relevant zou zijn of de ontwerper zich veel of weinig moeite heeft getroost om tot het model te komen of dat het zou aankomen op de ‘intellectuele’ aard van het ontwerpproces. Dat laatste hoort eerder thuis in het auteursrecht, en de beschermingsvoorwaarden in het auteursrecht en in het modellenrecht moeten, zo leert het arrest *Cofemel*, gescheiden blijven.

Dat de vraag naar de invulling van de voorwaarden voor modelbescherming toch opkomt bij de Spaanse rechtbank zal te maken hebben met de omstandigheden van het geval dat voorlag. De onderneming Deity Shoes beriep zich op bescherming van een aantal (geregistreerde en ongeregistreerde) modellen schoenen. Het uiterlijk

<sup>30</sup> Rb. Den Haag (vzr.) 22 april 2024, C/09/662217 / KG ZA 24-174, IEF 22006 (Varico/Borek).

van die schoenmodellen had zij, zo neemt de Spaanse rechtbank aan, slechts in zeer beperkte mate zelf bepaald: de betreffende schoenen waren ontwikkeld en vervaardigd door Chinese ondernemingen en door Deity Shoes geselecteerd uit catalogi van deze leveranciers. Deity Shoes' bemoeienis met het uiterlijk van de producten ging niet verder dan de leveranciers te verzoeken bepaalde onderdelen van de modellen uit de catalogi aan te passen, waarbij die aangepaste onderdelen wederom van de hand van de leverancier zijn. De verwijzende rechter benadrukt dat Deity Shoes niet over een eigen ontwerpafdeling beschikt, en dat de vormgevingskeuzes die zij maakte in belangrijke mate waren beïnvloed door praktische overwegingen zoals prijs, beschikbaar volume en heersende mode-trends. De schoenmodellen van de gedaagden zijn op dezelfde wijze tot stand gekomen en binnen dezelfde beperkingen van prijsstelling, beschikbare volumes en heersende modetrends, en lijken daarom uit de aard der zaak op de modellen van Deity Shoes.

Volgens mij kan deze zaak worden opgelost zonder terug te grijpen op een extra criterium van een 'intellectuele' creatie dat niet in de Verordening staat (noch in de Modellenrichtlijn) en dat het Hof van Justitie er vermoedelijk evenmin impliciet in zal willen lezen. Als de modellen van Deity Shoes voortbouwen op reeds bestaande modellen van haar leverancier, en die reeds bestaande modellen behoren tot het vormgevingserfgoed (in de zin van art. 7 van de Verordening), dan komt het voor de bescherming van de modellen van Deity Shoes simpelweg erop aan of zij, in vergelijking met de eerdere modellen, nieuw zijn en eigen karakter hebben.<sup>31</sup> Als dat het geval is, dan is niet relevant of die nieuwheid en dat eigen karakter al dan niet het resultaat zijn van een intellectuele inspanning of anderszins serieus ontwerpproces. Bovendien staat niets eraan in de weg dat eigen karakter voortvloeit uit aanpassingen van bestaande producten door bepaalde kenmerken ervan te wijzigen of reeds bestaande kenmerken op nieuwe wijzen te combineren. Het Hof van Justitie heeft immers al beslist dat bij de beoordeling van het eigen karakter een model als geheel 1-op-1 moet worden vergeleken met voortbrengselen uit het vormgevingserfgoed; dat individuele kenmerken van het model op zichzelf al voorkomen in verschillende oudere voortbrengselen (de mozaïekbenadering) is niet van belang.<sup>32</sup>

De Spaanse rechter vraagt zich verder af of aan de bescherming van de door Deity Shoes geclaimde modellen in de weg staat dat Deity Shoes bezwaarlijk als de 'ontwerper' van de modellen kan gelden als haar bemoeienis beperkt is gebleven tot het selecteren van producten uit een catalogus en het vragen om enkele aanpassingen. Art. 14 GModVo bepaalt dat het modelrecht in beginsel toekomt aan de 'ontwerper' en dat veronderstelt – aldus de kennelijke gedachtegang van de verwijzende rechter – dat er ook iemand is die als 'ontwerper' kan worden gekwalificeerd. Bij die vraag dan de volgende kanttekeningen worden geplaatst. Als de modellen van Deity Shoes nieuw zijn en eigen karakter hebben, dan is er per definitie ook een ontwerper die het ertoe heeft gebracht dat het model aan die voorwaarden voldoet: dat kan Deity Shoes zijn, de Chinese leverancier of desnoods

beide tezamen (zie art. 14 lid 2 GModVo). De verwijzing in art. 14 GModVo naar de 'ontwerper' van het model impliceert geen extra inhoudelijke beschermingsvoorwaarde náást nieuwheid en eigen karakter, maar dient alleen ertoe te bepalen aan wie de rechten met betrekking tot een model toekomen. Art. 25 lid 1 sub c GModVo voorziet weliswaar in nietigverklaring indien het model niet is ingeschreven op naam van de ontwerper of diens rechtverkrijgende, maar die bepaling ziet alleen op gevallen waarin de rechtmatige houder van het model op grond van art. 15 GModVo door de rechter als zodanig is erkend en waarin de rechtmatige houder vervolgens de nietigverklaring van het model inroept;<sup>33</sup> dit is dus een relatieve en geen absolute nietigheidsgrond.

Tot slot vraagt de Spaanse rechter nog op welke wijze in het modellenrecht belang toekomt aan de omstandigheid dat een model bepaalde mode-trends volgt. De Spaanse rechter wil met name weten of het volgen van een mode moet betekenen dat de ontwerper over beperkte ontwerprijheid beschikte (zodat kleine verschillen tussen modellen al tot een andere totaalindruk kunnen leiden) of dat de elementen die de mode volgen minder bepalend zullen zijn voor de algemene indruk. Hoewel het leerstuk van de vrijheid van de ontwerper doorgaans wordt gerelateerd aan vereisten van techniek is zij daartoe volgens de rechtspraak niet per se beperkt. Dat het volgen van een mode-trend invloed kan hebben op de draagwijdte van het recht op een model lijkt mij in ieder geval niet omstreden: afhankelijk van de feiten van het concrete geval kan een model dat een bepaalde mode volgt immers een beperkte afstand hebben tot de in dezelfde mode gemaakte modellen uit het vormgevingserfgoed. Het leerstuk van de vrijheid van de ontwerper heeft men daarvoor op zich niet nodig, temeer niet omdat het niet zozeer een zelfstandig criterium is, maar eerder een nuancering op de beoordeling van het eigen karakter.<sup>34</sup>

## Het zichtbaarheidsvereiste na *Monz/Büchel*

Vorig jaar heeft het Hof van Justitie in het arrest *Monz/Büchel* opheldering gegeven over het zichtbaarheidsvereiste in het modellenrecht.<sup>35</sup> Een model dat bescherming claimt voor een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel kan slechts geldig zijn indien (1) het onderdeel bij normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel zichtbaar blijft en (2) de alsdan zichtbare kenmerken van het onderdeel op zichzelf voldoen aan de voorwaarden van nieuwheid en eigen karakter (zie art. 4 lid 2 GModVo). Een samengesteld voortbrengsel is een voorwerp dat bestaat uit meerdere vervangbare onderdelen dat uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden.<sup>36</sup> Of een onderdeel bij normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel zichtbaar blijft, moet volgens het Hof worden beoordeeld aan de hand van alle handelingen die verband houden met het gangbare gebruik van het voortbrengsel én andere handelingen die redelijkerwijs kunnen worden verricht voordat het voortbrengsel zijn hoofdfunctie vervult. Het gaat daarbij om het normale gebruik door de eindgebruiker van het samengestelde voortbrengsel. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet

<sup>31</sup> Als de modellen van de leverancier niet zijn openbaargemaakt, dan komt het eerder aan op de vraag of Deity Shoes de modellen op haar naam had mogen registeren c.q. de rechten van de leverancier heeft verkregen.

<sup>32</sup> Zie voor een recente toepassing Rb. Den Haag (vzr.)18 juli 2024, ECLI:NL:RBD-HA:2024:12217 (*Secrid*) en Rb. Den Haag 11 september 2024, ECLI:NL:RBD-HA:2024:14478 (*Knaap/ECC*).

<sup>33</sup> Zie Jesteadt, opm 12-15 bij art. 25 GModVo, in Jesteadt/Fink/Meiser, *Designgesetz*, GGV Kommentar, 7e druk 2023.

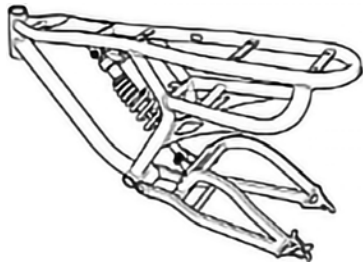
<sup>34</sup> Zie bijv. GEU 10 november 2021, T-193/20, ECLI:EU:T:2021:782 (*Eternit*).

<sup>35</sup> HvJ EU 16 februari 2023, C-72/21, ECLI:EU:C:2023:105 (*Monz Handelsgesellschaft International/Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik*), BIE 2023-3, nr. 6, m.nt. Haak; IER 2023/26, m.nt. Pinckaers.

<sup>36</sup> Op de betekenis van het begrip 'samengesteld voortbrengsel' gaat het arrest *Monz/Büchel* niet uitgebreid in; zie evenwel GEU 22 maart 2023, T-617/21 (*B&Bartoni/EUIPO*), ECLI:EU:T:2013:152, IER 2024/5, m.nt. Geerts en Torenbosch.

alleen om gebruik conform de hoofdfunctie van het samengestelde voortbrengsel, maar ook verschillende handelingen die in de praktijk kunnen worden verricht voordat of nadat het voortbrengsel deze hoofdfunctie vervult. Als voorbeelden noemt het Hof in dit verband het vervoeren en het stallen van een samengesteld voortbrengsel.

Een mooie illustratie van de toepassing van deze recente ruime uitlegging van het zichtbaarheidsvereiste is te vinden in een zaak bij de Haagse rechtbank over *fatbikes*.<sup>37</sup> Het model bestond uit de vormgeving van het frame van zo een fatbike:



Fietsen zijn samengestelde voortbrengselen omdat zij uit meerdere vervangbare onderdelen bestaan die ge(de)monteerd kunnen worden. Het frame van een fiets is dus een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel. De mate waarin een frame bij gebruik van een fiets zichtbaar blijft, hangt ervan af wat men onder dat gebruik precies verstaat. Bij het berijden van een fiets is het frame voor zowel voor de fietser als voor een toeschouwer grotendeels bedekt. Maar 'normaal gebruik' is ruimer dan gebruik conform de hoofdfunctie van een fiets. Ook het lopen met de fiets en stallen van de fiets valt er onder, zodat de rechtbank met toepassing van *Monz/Büchel* terecht tot het oordeel komt dat een frame bij 'normaal gebruik' zichtbaar blijft. Dat laat overigens onverlet dat bepaalde vormgevingskenmerken van een frame ook bij zulk 'normaal gebruik' niet zichtbaar zullen zijn omdat zij bij een volledig gemonteerde fiets niet zichtbaar zijn; die kenmerken kunnen dan niet bijdragen een de nieuwheid en het eigen karakter van het model van het frame.

### Perikelen rondom de rechthebbende en het makerschap

Een belangrijk verschil tussen het auteursrecht en het modellenrecht (nog afgezien van de mogelijke verschillen in beschermingsdrempel, zie hierboven de bespreking van de daarover bij het Hof te Luxemburg voorliggende prejudiciële vragen) is het gemak waarmee het houderschap van het recht kan worden aangetoond, of, bezien vanuit de positie van de op inbreuk aangesproken partij, kan worden aangevallen. Hoewel ook in het modellenrecht discussies over het houderschap van het recht kunnen ontstaan – dat kwam hiervoor al aan de orde – geldt daar het vermoeden dat het recht toekomt aan de geregistreerde houder. In het auteursrecht moet het houderschap steeds worden bewezen door de partij die zich op bescherming beroept, waarbij het systeem van de Nederlandse wet in het bijzonder ten aanzien van gebruiksvoorwerpen niet altijd makkelijk te hanteren is. Twee recente zaken bieden een aardige illustratie van dit verschil.



INUIKII winter sneaker

Inuikii beriep zich op auteursrechtelijke bescherming voor de vormgeving van een 'wintersneaker'.<sup>38</sup> Volgens het gerechtshof Amsterdam is onduidelijk wie de feitelijk maker van het ontwerp precies is en of de rechten van die ontwerper waren overgedragen aan Inuikii. Onduidelijkheid rondom de feitelijk maker en overdracht van zijn of haar rechten hoeft naar Nederlands recht echter niet steeds een probleem te zijn. In een aantal gevallen wijst de wet immers een fictief maker. Ook dat kon Inuikii echter niet baten. Haar beroep op het fictief makerschap van art. 8 Aw faalde omdat Inuikii niet aannemelijk had gemaakt dat zij bij de eerste openbaarmaking, op een beurs, de sneaker 'als van haar afkomstig' openbaar had gemaakt. Daaraan legt het hof ten grondslag dat de vermelding van 'Inuikii' op of bij de sneakers uitsluitend als merk fungeerde en dat vermelding van een merk op de waar niet een openbaarmaking als van de merkhouder afkomstig oplevert. Dat doen denken aan het *Zonnatura*-arrest, waarin de HR een soortgelijke redenering goedkeurde.<sup>39</sup> Daarbij moet echter onder ogen worden gezien dat dat arrest – zoals Quaedvlieg in zijn BIE-noot al benadrukte – zag op het (zeer) specifieke geval dat twee rechtspersonen beide aanspraak maken op fictief makerschap ex art. 8 Aw met betrekking tot een etiket; dat het gebruik van een merk – dus zonder expliciete vermelding van een rechtspersoon – nooit een in art. 8 Aw bedoelde openbaarmaking zou kunnen opleveren volgt daaruit niet.<sup>40</sup> Een merk is toch, als herkomstaanduidend, in principe bij uitstek de wijze waarop een rechtspersoon een product als van haar afkomstig kan aanduiden.

Inuikii's beroep op art. 3.8 jo. 3.29 BVIE faalt eveneens. Die bepalingen strekken ertoe dat het auteursrecht op een model dat in het kader van een dienstverband of op bestelling is ontworpen, toekomt aan de werk- of opdrachtgever. Dat geldt volgens de Hoge Raad óók voor modellen die nooit daadwerkelijk onder het BVIE geregistreerd zijn geweest en/of die niet voor bescherming onder het BVIE in aanmerking zijn gekomen.<sup>41</sup> Voor toepassing van deze regels volstaat dat het werk bestaat uit 'het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan'. Het is daarom opmerkelijk dat het hof Amsterdam onder meer overweegt dat art. 3.8 en 3.29 BVIE niet van toepassing zijn omdat Inuikii niet duidelijk had gemaakt dat en waarom sprake zou zijn van een model in de zin van het BVIE: een schoen is immers onmiskenbaar een 'voortbrengsel' omdat een schoen een 'op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp' is, en dan is het uiterlijk van een schoen een model (zie art. 3.1 lid 2 en 4 BVIE).

37 Rb. Den Haag 11 september 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:14478 (*Knaap/ECC*).  
38 Hof Amsterdam 19 maart 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:696 (*Inuikii*).  
39 HR 17 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO8198, r.o. 3.3.6

40 BIE 2005-7, par. 5.

41 HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036, NJ 2015/178 (*S&S/Esschert*).

Bij het handhaven van een modelrecht spelen dergelijke perikelen in de regel geen rol. Zoals hierboven (in het kader van de zaak *Deity Shoes*) al aan de orde kwam kan weliswaar de geldigheid van een model worden bestreden op grond dat de houder geen rechten op het model toekomt, maar de strekking van die bepaling is beperkt tot discussies tussen twee partijen die beide menen rechthebbende te zijn. Een wapen in de handen van de gedaagde levert zij echter niet op. In de zaak *Knaap*, over de modelrechtelijke bescherming van een frame voor een *fatbike*, voerde gedaagde als één van haar verweren aan dat niet modelhouder Knaap maar (de medewerkers van) haar Chinese fabrikant het model had ontworpen.<sup>42</sup> Dat kan de gedaagde echter niet baten: op grond van art. 17 GModVo wordt de bij het model ingeschreven houder vermoed rechthebbende te zijn. Om dat vermoeden te ontzenuwen is meer nodig dan de opmerking dat het model niet door de modelhouder maar door een derde is ontworpen.

### Repareren in het modellenrecht en in het merkenrecht



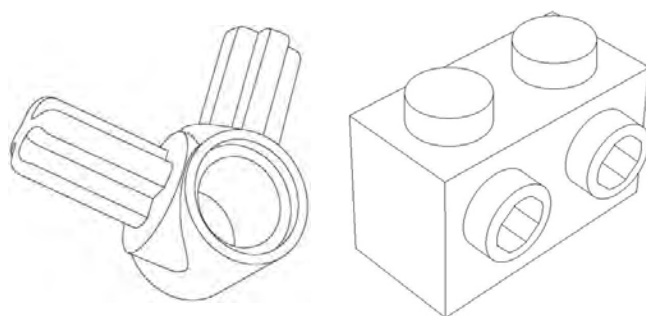
In de vorige editie van deze Terugblik werd gesignaleerd dat in de zaak *Audi* aan het Hof van Justitie vragen zijn voorgelegd over de doorwerking van de modelrechtelijke reparatieclausule in het merkenrecht. Daarbij gaat het er kort gezegd om dat in het modellenrecht het vervaardigen van reparatie-onderdelen kan zijn toegestaan, mits het reparatie-onderdeel visueel identiek is aan het origineel;<sup>43</sup> het merkenrecht kent echter géén reparatieclausule, waardoor het niet mogelijk is een reparatie-onderdeel waarvan een merk onderdeel uitmaakt op visueel identieke wijze na te maken.<sup>44</sup> Inmiddels heeft het Hof beslist dat het bestaan van de modelrechtelijke reparatieclausule niet van betekenis is in het merkenrecht.<sup>45</sup> Het merk van een ander mag alleen worden gebruikt om aan te geven dat reserve-onderdelen bestemd zijn om te worden ingebouwd in waren van de merkhouder; het merk mag niet worden aangebracht als onderscheidingssteken op de reserve-onderdelen zelf, omdat het merkenrecht nu eenmaal gaan daartoe strekkende uitzondering kent (zoals een reparatieclausule). Het Hof ziet ook geen ruimte om via de merkenrechtelijke functieleer aan te nemen dat het aanbrengen van een merk op een reparatie-

onderdeel met als doel het oorspronkelijke uiterlijk daarvan te reproduceren geen merkgebruik, en dus geen merkinbreuk, oplevert.

Dat daardoor in bepaalde gevallen in feite geen beroep kan worden gedaan op de modelrechtelijke reparatie-clausule is voor het merkenrecht niet van belang, zo volgt uit het arrest van het Hof.<sup>46</sup> In de zaak *Audi* ging het bijvoorbeeld om een grille waarin een uitsparing was aangebracht met de contouren van het Audi Ringen logo: die was technisch vereist (zo was aangevoerd) om het Audi-embleem weer op de grille aan te kunnen brengen en daarmee de grille zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven. Het Hof wil van dat soort redeneringen echter niet weten. Het gevolg daarvan zal zijn dat de reparatieclausule vanwege het merkenrecht niet ingeroepen kan worden voor de productie en verhandeling van niet-originele reparatie-onderdelen waarvan het originele merk een integraal visueel onderdeel vormt.

### Vragen over modulaire systemen in het modellenrecht

Geen modelrecht kan worden ingeroepen voor elementen die nodig zijn om een mechanische verbinding tussen twee voortbrengselen te maken. Dat bepaalt art. 8 lid 2 GModVo. Art. 8 lid 3 GModVo maakt daarop echter een uitzondering voor verbindingselementen van een modulaair systeem. Deze bepaling wordt wel aangeduid als de 'Lego clausule'.<sup>47</sup> Zij maakt het onder meer mogelijk dat de verschillende soorten puntjes, gaatjes, staafjes en inkepingen die worden gebruikt om Lego-onderdelen en soortgelijk modulaair materiaal met elkaar te verbinden onder modelrechtelijke bescherming worden gesteld. Over de toepassing van deze bepaling op modellen van Lego-blokjes heeft de Hongaarse rechter vragen van uitleg gesteld.<sup>48</sup>



De Hongaarse rechter is duidelijk kritisch over de bescherming die op grond van art. 8 lid 3 GModVo kan worden verkregen. Volgens hem kan de bepaling leiden tot situaties waarin de modelhouder zich beroept op modelbescherming die is verkregen na het verstrijken van het octrooi dat het speelgoed beschermd, wat de concurrentie en innovatie zou belemmeren. De vragen lijken dan ook met name erop gericht vast te stellen of het modellenrecht een *escape* biedt om de bescherming van modulaire verbindingselementen in te perken. Volgens de verwijzende rechter moet de vrijheid van de vormgever niet bepaald worden door te kijken naar de – nagenoeg onbegrensde – mogelijke vormen van modulaire verbindingselementen in het algemeen, maar naar de – zeer beperkte – mogelijkheden om verbindingselementen te

42 Rb. Den Haag 11 september 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:14478 (*Knaap/ECC*).  
43 HvJ EU 20 december 2017, C-397/16, ECLI:EU:C:2017:992 (*Acaia / Porsche & Audi*).

44 HvJ EU 6 oktober 2015, C-500/14, ECLI:EU:C:2015:680 (*Ford Wheeltrims*).

45 HvJ EU 25 januari 2024, C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76 (*Audi/GQ*), BIE 2024-2, nr. 4, m.nt. Anemaet en m.nt. Cohen Jehoram.

46 Zie voor een kritische bespreking: H.M.H. Speyart, 'Audi/GQ: wie repareert de reparatieclausule?', *IER* 2024/25.

47 A. Kur, 'Die Auswirkung des neuen Geschmacksmusterrechts auf die Praxis', *GRUR* 2002/8, p. 661, p. 664.

48 De verwijzing is bekend onder zaaknr. C-211/24.



ontwerpen die passen binnen het bestaande modulaire systeem (hier dus Lego bouwstenen). Daartoe vraagt de rechter met name of de ‘gemiddeld geïnformeerde gebruiker’ in het geval van modulaire verbindingselementen moet worden geacht te beschikken over technische kennis, of deze modellen van modulaire verbindingselementen in detail vergelijkt, en of deze zijn algemene indruk van een modulaair verbindingselement met name vormt aan de hand van technische inzichten. Volgens de verwijzende rechter is het gelet op de uitzonderlijke aard van modelbescherming uit hoofde van art. 8 lid 3 GModVo passend om ook bij de beoordeling van inbreuk af te wijzen van de gangbare, in het arrest *PepsiCo* gegeven regels.

## Materiële reciprociteit: Eames-stoelen en Michelin-banken

Artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie bevat een materiële-reciprociteits-toets die inhoudt dat op grond van de Berner Conventie géén beroep op (het beginsel van nationale behandeling en daarmee) auteursrechtelijke bescherming kan worden gedaan ten aanzien van een werk van toegepaste kunst in zijn land van oorsprong uitsluitend als tekening of model is beschermd. Over de precieze betekenis van deze toets is veel te doen. De Hoge Raad heeft verleden jaar in de zaak *Vitra/Kwantum* aan het Hof van Justitie gevraagd of deze toets volgens het Europese recht nog wel mag worden toegepast, gelet op enerzijds de verregaande harmonisatie van de auteursrechtelijke bescherming in de Europese Unie en anderzijds het ontbreken van Europese regulering over materiële reciprociteit als voorwaarde voor die bescherming. Inmiddels heeft A-G Szpunar in die zaak bij het Hof zijn conclusie genomen.



Volgens A-G Szpunar verzet het EU-recht zich ertegen dat de lidstaten de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC toepassen, ook ten aanzien van ‘niet-Europese’ werken en ontwerpers. De reden daarvoor ligt volgens de A-G niet zozeer in het EU Handvest van Grondrechten en het daarop gebaseerde *RAAP*-arrest, waaraan de HR zijn vragen van uitleg in aanzienlijke mate had opgehangen, maar in de materiële harmonisatie die uitgaat van de Auteursrechtlijn 2001/29. De daarin voorgeschreven rechten moeten, aldus de A-G, worden toegekend aan ‘auteurs’ en ‘werken’ ongeacht hun nationaliteit of land van oorsprong: de richtlijn heeft namelijk tot doel de bescherming van *alle* werken en auteurs te regelen en stelt geen voorwaarden voor wat betreft de nationaliteit van de auteur of het werk. Indien de lidstaten door toepassing te geven aan de toets van art. 2 lid 7 BC de bescherming

van het auteursrecht onthouden aan niet-Europese werken die op zichzelf aan de geharmoniseerde materiële beschermingsvoorwaarden voldoen, dan handelen zij in strijd met het Unierecht, aldus nog steeds de A-G. Dat zou alleen anders zijn indien het Unierecht zelf een bepaling zou bevatten die materiële reciprociteit voorschrijft, hetgeen wel het geval is voor o.a. de duurvergelijking en het *droit de suite*, maar niet voor de regeling van art. 2 lid 7 BC. De regel van art. 2 lid 7 BC zelf volstaat volgens de A-G niet, reeds niet omdat deze regel als onderdeel van het Unierecht geen rechtstreekse werking heeft. Dit alles brengt mee dat nationale auteurswetten in de lidstaten zouden moeten worden aangepast door bepalingen die het auteursrecht voorbehouden aan auteurs en werken van eigen bodem (zoals art. 47 Aw) te schrappen en de bescherming van het auteursrecht universeel te verlenen aan alle auteurs en werken ongeacht hun nationaliteit, zo concludeert de A-G. De A-G merkt verder op dat zolang de wetgeving van de lidstaten niet in deze zin is gewijzigd en de rechter op grond van nationaal recht niet de mogelijkheid heeft om toepassing van art. 2 lid 7 BC wegens strijd met de Auteursrechtlijn achterwege te laten, de rechter moet kiezen voor een uitleg van de materiële-reciprociteitstoets die zo veel mogelijk bescherming biedt aan niet-Europese auteurs en werken.

De recente feitenrechtspraak laat zien dat de toepassing van de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 van de Berner Conventie intussen tot problemen van uitleg blijft leiden. Een van die problemen betreft de vraag naar de identificatie van het ‘land van oorsprong’ van een werk van toegepaste kunst. De Berner Conventie bepaalt dat als land van oorsprong van een werk primair moet worden aangemerkt het land waarin het werk voor de eerste maal is uitgegeven (‘first published’, art. 5 lid 4 BC). De Berner Conventie bevat verder een definitie van het begrip ‘published works’, waaronder vallen werken die met toestemming van hun auteurs zijn uitgegeven (de authentieke Franse tekst heeft hier ‘oeuvres editées’) op zodanige wijze dat de beschikbaarheid van kopieën van het werk tegemoetkomt aan de redelijke behoeften van het publiek, rekening houdend met de aard van het werk (art. 3 lid 3 BC). Daaruit laat zich afleiden dat het land van oorsprong het land is waar voor de eerste maal exemplaren van het werk beschikbaar zijn gesteld op zodanige wijze en in zodanige mate dat daarmee is tegemoetgekomen aan de redelijke behoeften van het publiek.

Maar wat betekent zulk ‘uitgeven’ in het geval van werken van toegepaste kunst? De Hoge Raad heeft in het arrest *Montis* uitgemaakt dat het presenteren van een werk van toegepaste kunst – in die zaak: een stoel – op een vakbeurs een vorm van uitgave van dat werk kan zijn, *mits* op die beurs de mogelijkheid bestond exemplaren van dat werk te kopen of te bestellen. Die regel werd toegepast door de rechtbank Gelderland in een zaak over inbreuk op het auteursrecht op de vormgeving van het eerder al in de context van een andere zaak (tegen een andere gedaagde) besproken ‘Michelin’ bankstel.

Partijen twistten over het land van oorsprong van de Michelin. Gedaagde meende dat Israël als land van oorsprong had te gelden omdat de bank daar in 2013 in een showroom had gestaan. Tussen partijen stond vast dat het Michelin bankstel in Israël alleen als model beschermd kon zijn. Eiser meende echter dat het land van oorsprong Polen was omdat de bank aldaar in 2015 tijdens een ‘huisshow’ voor het eerst kon worden besteld en ook daadwerkelijk voor het eerst besteld is. Als het land van oorsprong inderdaad Polen is, dan verzet het EU non-discriminatiebeginsel zich tegen toepassing van



de materiële-reciprociteitstoets,<sup>49</sup> en bovendien moet de rechtbank vanwege harmonisatie ervan uitgaan dat de auteursrechtelijke bescherming in Polen wordt beheerst door dezelfde regels als in Nederland.

De rechtbank Gelderland beslecht deze discussie door te kijken naar de mogelijkheid om exemplaren van de Michelin bank te kopen of af te nemen. Eiser had weliswaar in 2013 een prototype van zijn bankstel getoond, maar de rechtbank kon niet vaststellen of het publiek toen ook de mogelijkheid had exemplaren van de Michelin af te nemen. Twee jaar later, op de 'huisshow' in Polen, bestond in ieder geval wél een bestelmogelijkheid want bij die gelegenheid was tenminste één exemplaar van de Michelin bank daadwerkelijk besteld. De rechtbank gaat daarom – behoudens tegenbewijs – ervan uit dat Polen als land van oorsprong van de Michelin heeft te gelden.

De door de rechtbank Gelderland gevolgde benadering lijkt op zich in lijn met de regel uit het *Montis*-arrest. Maar volgens mij moet de drempel om een land te kwalificeren als 'oorsprong' niet te laag worden gelegd. Als het enkele bestaan van de mogelijkheid tot het plaatsen van een bestelling voor een product steeds doorslaggevend zou zijn, dan zou dat leiden tot vreemde uitkomsten. Dikwijls zullen dan een groot aantal landen gelijktijdig als land van eerste uitgave gelden: denk bijvoorbeeld aan een nieuw gelanceerd product dat via

het internet vanaf een en dezelfde datum praktisch overal ter wereld besteld kan worden. Een bijzondere band met één van die landen ontbreekt echter. Voor zulke gevallen bepaalt Berner Conventie dat het land met de kortste beschermingsduur geldt als 'land van oorsprong'. Specifiek voor werken van toegepaste kunst kan die termijn behoorlijk kort zijn, wat vervolgens via de regel van de termijnenvergelijking van art. 7 lid 8 Berner Conventie ertoe zou leiden dat die kortst mogelijke duur ook elders dan in het aldus aangewezen 'land van oorsprong' zou gelden.<sup>50</sup> Zo'n *race to the bottom* kan niet de bedoeling zijn van de op bescherming van auteurs gerichte Berner Conventie.<sup>51</sup> De regel uit *Montis* brengt niet mee dat het enkele verkopen of aannemen van bestellingen op een vakbeurs het land van oorsprong bepaalt. Uitgeven en verkopen zijn verschillende handelingen. Bij uitgeven gaat om het geheel van handelingen rondom de presentatie van een product op een beurs dat maakt dat die beurs de uiteindelijke bron is – het '*centre de diffusion*' – van waaruit het werk seriematig aan het brede publiek ter beschikking wordt gesteld.<sup>52</sup> Het verkopen of aannemen van bestellingen is daarvoor een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde.

Tot slot verdient opmerking dat volgens de rechtbank Gelderland de gedaagde die zich tegen het beroep op auteursrechtelijke bescherming verweerde moest bewijzen dat Israël het land van oorsprong van het bankstel was. Gedaagde moest dus ook aantonen dat in de Israëlische showroom de mogelijkheid bestond exemplaren van de sofa te bestellen. De rechtbank grondt die bewijslastverdeling op het 'beoogde rechtsgevolg' van de stelling van gedaagde (kennelijk dus: het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming in Nederland vanwege toepassing van de materiële reciprociteitstoets indien Israël als land van oorsprong had te gelden). De vraag is hoe zich die bewijslastverdeling verhoudt tot het arrest *Mag/Edco*, waarin de Hoge Raad bij de toepassing van de toets van art. 2 lid 7 BC juist het nodige bewijs lijkt te verlangen van de partij die zich op auteursrechtelijke bescherming beroept.<sup>53</sup> In zijn recente arrest in de zaak over de bescherming van de *Land Rover Defender* oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nog (in kort geding) dat degene die zich op auteursrechtelijke bescherming beroept moet stellen en onderbouwen welk land of welke landen als land van oorsprong moeten worden aangemerkt.<sup>54</sup> Overigens lijkt het niet redelijk dat de partij die zich op auteursrechtelijke bescherming beroept steeds zou moeten bewijzen welke landen *niet* als land van oorsprong gelden: de eisende partij stelt en bewijst wat het land van oorsprong is, de verwerende partij kan zo nodig aanvoeren dat er (nog) een ander land van oorsprong in het spel is.

Hoewel de Michelin-bank bij de rechtbank Gelderland de toets van art. 2 lid 7 van de Berner Conventie doorstaat, loopt het overigens ook in deze procedure niet goed af voor de auteursrechthebber. Het ontwerp van de Michelin-bank komt volgens de rechtbank wel bescherming toe, want de combinatie van op zichzelf bekende elementen – het gebruik van vlakken met een bolle vorm en de

<sup>49</sup> Zie HR 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1276 (*Vitra/Kwantum*), r.o. 3.6: 'Uit art. 18 VWEU volgt dat de materiële-reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC in een EU-lidstaat niet mag worden toegepast op een werk van toegepaste kunst dat als land van oorsprong een andere lidstaat van de EU heeft of waarvan de auteur een onderdaan is van een andere lidstaat van de EU' (cursivering toegevoegd). Zie ook S.J. Schaafsma, *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Edward Elgar 2022, nrs. 827 e.v.

<sup>50</sup> Zults behoudens de minimumbeschermingstermijn van 25 jaar na creatie die op grond van art. 7 lid 4 Berner Conventie buiten het land van oorsprong altijd moet worden toegekend aan werken van toegepaste kunst.

<sup>51</sup> S. Ricketson & J.C. Ginsburg, *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, vol. 1, Oxford: OUP 2005, p. 287; P. Goldstein & P.B. Hugenoltz, *International Copyright*, Oxford: OUP 2019, p. 150.

<sup>52</sup> Vgl. conclusie A-G Langemeijer voor HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881 (*Montis*), par. 6.10 en In die zin E.M. Meijers in zijn noot bij HR 23 mei 1941, NJ 1941/931 (*Gone with the Wind*).

<sup>53</sup> HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059 (*Mag/Edco*), NJ 2012/604, m nt. Hugenoltz, r.o. 5.2.3.

<sup>54</sup> Hof Arnhem-Leeuwarden 6 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8162 (*JLR/Ineos*), r.o. 5.15.

omstandigheid dat het patroon en de vorm van die vlakken wijzigt naar gelang het onderdeel van de bank – geeft de bank een ‘eigen, oorspronkelijke uitstraling’ waarbij de ontwerper ‘op voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan al bestaande gangbare/bekende elementen’. Op dit punt wijkt het oordeel dus af van dat in het Rotterdamse kort geding. Maar de omvang van die bescherming is dermate gering dat de ‘Capoli’ bank van gedaagde, ondanks het bestaan van een ‘zekere mate van overeenstemming’, geen inbreuk maakt. De rechtbank verwijst naar een aantal ‘duidelijke verschillen’: een verfiendere lijnvoering, minder pofvormige vlakken, hoekigere en strakkere vlakken en een afwijkend vlakpatroon.



omdat de prioriteit pas na afloop van de termijn van zes maanden was ingeroepen. Het Gerecht zag evenwel een mogelijkheid om KaiKai’s beroep op prioriteit toch toe te staan, en wel rechtstreeks op grond van de ruimere regeling van art. 4 UvP, waarin voor gebruiksmodellen een recht op prioriteit met een termijn van 12 maanden is neergelegd. In haar conclusie ging A-G Capeta vervolgens uitgebreid in op de vraag naar de rechtstreekse werking van het UvP in de rechtsorde van de Unie, met als conclusie dat een rechtstreeks beroep op (art. 4 van) het UvP inderdaad mogelijk zou kunnen zijn. (Herinnerd zij hier dat de Unie zelf geen partij is bij het UvP, maar via TRIPs wel aan de inhoud ervan is gebonden, zodat de materiële bepalingen van het UvP naar hun inhoud onderdeel vormen van de rechtsorde van de Unie.)



## Doorwerking van internationaal recht in de Unie: *KaiKai*

In de vorige editie van deze Terugblik is al uitgebreid stilgestaan bij de zaak *KaiKai* en de daarin gewezen conclusie van de A-G bij het Hof van Justitie. De zaak ging over aanvragen om Gemeenschapsmodellen voor ‘gymnastiek- en sportapparatuur’ waarbij de prioriteit was ingeroepen van een eerdere aanvraag op grond van de Patent Cooperation Treaty (PCT), die zowel strekt tot octrooien als gebruiksmodellen. Art. 4 van het Unieverdrag van Parijs (UvP) verleent degene die in een van de landen van de Parijse Unie een eerste aanvraag indient voor een octrooi, gebruiksmodel, model of merk een recht op prioriteit dat bij aanvragen in andere landen van de Unie kan worden ingeroepen. De latere aanvraag moet (vanzelfsprekend) hetzelfde *onderwerp* betreffen, maar art. 4 UvP beperkt het recht op prioriteit niet expliciet tot situaties waarin de eerdere en latere aanvragen ook strekken tot hetzelfde *beschermingsregime*. Zo is ‘kruislingse’ prioriteit op zich mogelijk; bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een model waarvoor de prioriteit van een eerdere octrooiaanvraag of een eerder merkdepot wordt ingeroepen, of omgekeerd. Art. 4 UvP bevat ook voorschriften voor de duur van de prioriteit: in beginsel 12 maanden voor octrooien en gebruiksmodellen, 6 maanden voor modellen en merken.

De zaak *KaiKai* betreft een geval van zulke ‘kruislingse’ prioriteit: voor haar Gemeenschapsmodellen riep KaiKai de prioriteit in van een PCT aanvraag met een prioriteitstermijn van 12 maanden, zulks ogenschijnlijk in overeenstemming met art. 4 UvP. De GModVo kent echter – anders dan onder meer het BVIE, dat enkel verwijst naar art. 4 UvP – een eigen regeling van prioriteit. Op grond van die bepaling is een beroep op prioriteit nadrukkelijk beperkt tot eerdere aanvragen voor modellen of gebruiksmodellen. Bovendien bedraagt de prioriteitstermijn volgens de GModVo in alle gevallen zes maanden. KaiKai’s prioriteitsberoep voldeed in ieder geval niet aan die voorwaarden

De Grote Kamer van het Hof van Justitie vernietigt de uitspraak van het Gerecht. Volgens het Hof maakt de tekst van art. 41 GModVo duidelijk dat een beroep op prioriteit in twee opzichten beperkt is: prioriteit kan alleen steunen op eerdere aanvragen voor modellen of gebruiksmodellen,<sup>55</sup> én de prioriteitstermijn is in alle gevallen 6 maanden. KaiKai’s beroep op de voorrang van een PCT-aanvraag buiten de termijn van zes maanden gaat reeds daarom niet op.<sup>56</sup> Voor zover art. 4 UvP voorziet in een ruimer prioriteitsrecht kan dat KaiKai niet baten omdat aan dat artikel in het Unierecht geen rechtstreekse werking toekomt, zo beslist het Hof. En ofschoon het Unierecht zo veel mogelijk TRIPs-conform (en dus conform art. 4 UvP) moet worden uitgelegd, gaat die verplichting in ieder geval niet zo ver dat de duidelijke beperkingen van art. 41 GModVo *contra legem* zouden kunnen worden genegeerd.

Het Hof geeft vervolgens óók nog een uitleg van art. 4 UvP zelf. Volgens het Hof geeft die bepaling helemaal geen ruime aanspraak op kruislingse prioriteit. Het Hof overweegt dat art. 4 afd. E UvP een limitatieve opsomming geeft van de gevallen waarin kruislingse prioriteit mogelijk is: een gebruiksmodel kan voorrang geven bij een latere aanvraag voor een model (waarbij dan een termijn van 6 maanden geldt), en daarnaast kan een octrooiaanvraag voorrang doen ontstaan voor een gebruiksmodel en omgekeerd (waarbij de termijn steeds 12 maanden bedraagt). Voorrang tussen octrooien en modellen of tussen merken en modellen is volgens het Hof dus ook op grond van het UvP niet mogelijk. Dat het Hof overgaat tot deze uitleg van het UvP is opmerkelijk; hij had immers kunnen volstaan met zijn overwegingen over de gevolgen van art. 41 GModVo. Het arrest roept de (hier slechts te signaleren) vraag op of het de lidstaten nog vrijstaat als onderdeel van hun eigen rechtsorde een ruimere uitleg aan art. 4 UvP te geven om zo kruislingse prioriteit in meer gevallen mogelijk te maken.

<sup>55</sup> Dat brengt volgens het Hof mee dat bij een Gemeenschapsmodel alleen de prioriteit van een PCT-aanvraag kan worden ingeroepen indien die PCT aanvraag ‘betrekking heeft op een gebruiksmodel’, zie r.o. 78 en 85 van het *KaiKai*-arrest. Onduidelijk is hoe die opvatting zich verhoudt met het gegeven dat een PCT-aanvraag ziet op zowel octrooi- als gebruiksmodelbescherming, zie art. 43 en 44 PCT en art. 4.9 (a)(ii) van de Regulations under the PCT. KaiKai had overigens zelf haar PCT-aanvraag als een ‘internationale octrooiaanvraag’ aangemerkt,

vermoedelijk om te kunnen profiteren van de langere prioriteitstermijn van 12 maanden die op grond van art. 4 afd. C lid 1 UvP geldt voort octrooien; art. 4 afd. E lid 1 UvP beperkt die termijn immers tot 6 maanden indien het beroep op het recht van voorrang is gegrond op een gebruiksmodel. <sup>56</sup> HvJ EU 27 februari 2024, C-382/21 P, ECLI:EU:C:2024:172 (*KaiKai*), BIE 2024-3, nr. 7, m.nt. Torenbosch.

---

## Afronding: op weg naar het Uniemodel

De bij het Hof van Justitie aanhangige vragen bieden veel stof om naar uit te zien, met name op het vlak van de auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving. Ook het modellenrecht staat intussen niet stil. De herziening van de geharmoniseerde en uniforme modelbescherming in de EU is inmiddels ver gevorderd.<sup>57</sup> Naar verwachting zullen de definitieve herziene verordening en richtlijn later dit jaar worden vastgesteld. De gewijzigde verordening zal dan begin 2025 in werking treden. Daarmee kunnen we op korte termijn uitzien naar het 'Uniemodel'.<sup>58</sup> De materiële wijzigingen ten opzichte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel zijn beperkt. Zo zal de definitie van een 'model' in de toekomstige verordening nadrukkelijk ook bewegende kenmerken (animaties e.d.) omvatten,<sup>59</sup> worden niet-fysieke voortbrengselen erkend,<sup>60</sup> komt er een expliciete beperking

van bescherming tot de in het depot zichtbaar afgebeelde kenmerken,<sup>61</sup> wordt het creëren, downloaden en verspreiden van bestanden voor het 3D printen van een model onder de reikwijdte van het verbodsrecht gesteld,<sup>62</sup> wordt de mogelijkheid om op te treden tegen transitgoederen gelijkgetrokken met die voor het Uniemerkt,<sup>63</sup> en wordt de reparatieclausule beperkt tot onderdelen waarvan de vormgeving afhankelijk is van het uiterlijk van het samengestelde voortbrengsel waarvoor het onderdeel is bedoeld.<sup>64</sup> Tot slot zal ook het cumulatiebeginsel worden gewijzigd: voortaan geldt dat een model ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt 'mits aan de voorwaarden van het auteursrecht van de Unie is voldaan'. Een formele maar desalniettemin significante wijziging die de vorderingen op het gebied van harmonisatie van het auteursrecht weerspiegelt.

---

57 Zie de voorstellen in COM(2022) 666 (Verordening) en COM(2022) 667 (richtlijn).

58 Zie daarover de bespreking van R.W. de Vrey, in: H.M.H. Speyart e.a., 'Kroniek over 2023', *IER* 2024/10.

59 Art. 3 lid 1 van de nieuwe verordening; zie ook art. 1 van de nieuwe richtlijn.

60 Art. 3 lid 2 van de nieuwe verordening; zie ook art. 1 van de nieuwe richtlijn.

61 Art. 18bis van de nieuwe verordening; zie ook art. 15 van de nieuwe richtlijn. Ook wordt nadrukkelijk opgenomen dat de aanvraag een voldoende duidelijke afbeelding moet omvatten die het mogelijk maakt het voorwerp van bescherming te bepalen: art. 36 lid 1 sub c van de verordening en art. 25 lid 1 sub c van de richtlijn.

62 Art. 19 lid 2 sub d van de nieuwe verordening; zie ook art. 16 lid 2 sub d van de nieuwe richtlijn.

63 Art. 19 lid 3 van de nieuwe verordening; zie ook art. 16 lid 3 van de nieuwe richtlijn.

64 Art. 20bis van de nieuwe verordening; zie ook art. 19 van de nieuwe richtlijn. Volgens HvJ EU 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992 (*Acacia*), *IER* 2018/6, m.nt. Geerts, gold een dergelijk vereiste van vormafhankelijkheid niet (zodat de reparatieclausule ook van toepassing was op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel waarvan de vorm vrij te kiezen was, zoals autovelgen).