

# Doorontwikkeld design doorgezaagd

Dirk Visser\*

Het onderwerp van deze bijdrage is ‘doorontwikkeld design’. Daarmee wordt bedoeld productvormgeving die in de loop der jaren geleidelijk is aangepast. De aanleiding voor deze bijdrage laat zich voor de auteursrechtelijk ingevoerde lezer raden: de *Philips/Lidl*-zaak over het doorontwikkelde driekoppige scheerapparaat van Philips met ‘welhaast zwevende kop’ tegen een vergelijkbaar apparaat van Lidl.<sup>1</sup> Deze zaak ligt momenteel bij de Hoge Raad en A-G Van Peurseem heeft er op 23 december 2022 in geconcludeerd.<sup>2</sup> Die conclusie vormt een belangrijke inspiratie voor deze bijdrage.

Het Haagse hof lijkt in deze zaak te hebben geoordeeld dat het *laatste* model in een reeks van ‘doorontwikkeld design’ zelf blijkt moet geven van een ‘persoonlijk stempel’ oftewel van een ‘eigen intellectuele schepping’, ofwel van ‘auteursrechtelijk beschermde trekken’, die niet zijn terug te vinden in eerdere modellen. Daarbij moeten dan dus het ‘persoonlijk stempel’, de ‘eigen intellectuele schepping of de ‘auteursrechtelijk beschermde trekken’ die zijn terug te vinden in de *eerdere* modellen *buiten beschouwing* blijven.

De uitspraak van het Haagse hof heeft terecht veel aandacht gekregen. Ook de conclusie van de A-G is erg interessant en er wordt met spanning uitgekeken naar het arrest van de Hoge Raad. Maar de kans bestaat dat de Hoge Raad om cassatietechnische redenen niet alle vragen gaat beantwoorden die de uitspraak van het Haagse hof oproept. De omvang van deze bijdrage staat niet toe om alle aspecten van deze zaak en deze problematiek te bespreken.

A-G Van Peurseem benadrukt dat het Haagse hof tot zijn oordeel over het niet (afzonderlijk) beschermd zijn van het laatste model in de serie is gekomen, omdat Philips zich volgens het hof alleen beroepen zou hebben op het *bewerkingsauteursrecht* van art. 10 lid 2 Aw op dat laatste model. Van Peurseem is van mening dat als Philips zich inderdaad alleen op dat *bewerkingsauteursrecht* zou hebben beroepen, het oordeel van het hof juist is. Maar Van Peurseem is van mening dat uit de stukken blijkt dat Philips zich óók op

‘het geheel van auteursrechten’ op de reeks modellen heeft beroepen en dat het hof dat niet goed heeft begrepen. Omdat het hof geoordeeld heeft dat Philips het beroep op het ‘geheel’ onvoldoende heeft onderbouwd (r.o. 4.23-4.25) en ook nog ten overvloede heeft geoordeeld dat ook als het laatste model in de reeks van Philips wél beschermd zou zijn, het apparaat van Lidl niet binnen de beschermingsomvang daarvan zou vallen en dus daarom toch geen inbreuk zou maken (r.o. 4.17), kan het zijn dat het arrest van het hof in stand blijft. Het kan ook zijn dat er toch gecasseerd wordt, omdat het hof stellingen zou hebben gepasseerd of iets onbegrijpelijk zou hebben onderbouwd.

In deze bijdrage doe ik een poging de bescherming van doorontwikkeld design kort door te zagen.

Bij de auteursrechtelijke bescherming van doorontwikkeld design gaat het om de gebruikelijke auteursrechtelijke vragen: Wat is beschermd? Wie is rechthebbende? En wat kan de rechthebbende verbieden? (Welke mate van gelijkenis is vereist om een nabootsing te kunnen verbieden?)

Deze vragen moeten mijns inziens *per model* worden bekeken. Er bestaat niet zo iets als een ‘geheel van auteursrechten’ en ook niet een ‘corpus mysticum’ dat meerdere uitvoeringsvormen omvat.<sup>3</sup> Het onderscheid tussen corpus mysticum en corpus mechanicum is dat het een het object van auteursrechtelijke bescherming is (het werk) en het ander een fysieke vastlegging van dat werk in een exemplaar. Wat betreft kenmerken zijn corpus mysticum en corpus mechanicum verder identiek. Dit onderscheid zegt niks over de beschermingsomvang van het werk.

Anders dan A-G Van Peurseem<sup>4</sup> denk ik dat een (te) vaag beroep op ‘een geheel van auteursrechten’ op gemeenschappelijke kenmerken van verschillende versies van doorontwikkeld design *onder omstandigheden* wel degelijk zou kunnen stranden op het nauwkeurigheds-/identificeerbaarheids-vereiste van het *Levola*-arrest,<sup>5</sup> zoals in

\* Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE in Leiden, advocaat te Amsterdam (Visser, Schaap & Kreijger) en redacteur van dit blad.

1 Hof Den Haag 6 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (*Philips/Lidl*). Onder andere besproken door Ringnalda, in *BIE* 2021-5, p. 247, Huydecoper in *BIE* 2022/4 en Grosheide op IEF 20651. Eerste aanleg: Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12254.

2 Concl. A-G, nr. 21/02827 d.d. 23 december 2022, ECLI:NL:PHR:2022:1239.

3 Van Peurseem spreekt (in randnr. 3.70) over ‘de gehele stellingname van Philips in deze zaak, dat het bij de Philips shavers gaat om verschillende manifestatievormen van hetzelfde corpus mysticum,

dis verschillende uitvoeringsvormen van hetzelfde werk en dat zij ten aanzien van al deze uitingen auteursrechten kan claimen’.

4 Van Peurseem (randnr. 3.70): ‘Maar als het hof hier wel zou hebben bedoeld aan te geven dat Philips met haar ‘geheel van auteursrechten’ de uitdrukkingsvereiste-drempel uit *Levola* niet zou hebben gehaald, zoals de rechtsklacht ingang wil doen vinden, dan lijkt mij dat doel te treffen, omdat van onidentificeerbaarheid van de door Philips ingeroepen werken in de vorm van ontwerpen voor shavers in de zin van het *Heksenkaas*-arrest natuurlijk geen sprake is.’

5 HvJ EU 13 november 2018, ECLI:EU:C:2018:899, *AMI* 2019/1 (*Levola/Smilde*).

eerste aanleg gebeurde in *JLR/Ineos*-zaak over de doorontwikkelde Landrover Defender.<sup>6</sup>

Om van doorontwikkeld design te kunnen spreken, moet er sprake zijn van tenminste twee modellen aan de kant van de eiser, een eerdere versie en een latere versie, en een aangevallen model aan de kant van de gedaagde.

Laten we de eerdere versie A noemen (in de *Philips/Lidl*-zaak is dat de 'Arcitec' van Philips), de latere versie B (in de *Philips/Lidl*-zaak is dat de 'SensoTouch3D' of 'ST3D' van Philips) en het aangevallen model C (in de *Philips/Lidl*-zaak is dat de Silvercrest van Lidl).

Als A blijkt geeft van voldoende creativiteit (*EOK&PS/EIS*), is A beschermd. Als B géén creatieve toevoeging bevat ten opzichte van A is B niet zelfstandig auteursrechtelijk beschermd. Maar B valt wel binnen de beschermingsomvang van A, dus de rechthebbende op A kan zich ook verzetten tegen kopieën van B. Niet op grond van een zelfstandig auteursrecht op B, maar op grond van het auteursrecht op A. Als B wél een creatieve toevoeging bevat, is B wél zelfstandig auteursrechtelijk beschermd. De beschermingsomvang van het zelfstandige auteursrecht op B beperkt zich wel tot de combinatie van de kenmerken die in B is terug te vinden.

Zolang de rechten op A en B in dezelfde hand zijn en zolang A en B beide nog auteursrechtelijk beschermd zijn, maakt het in de praktijk niet uit of B door creatieve toevoeging zelfstandig beschermd is. De rechthebbende kan alles verbieden dat binnen de beschermingsomvang van A of B valt.

Indien de rechten *niet* in dezelfde hand zijn, of het recht op A door tijdsverloop vervallen is (bij rechtspersonen en werken zonder naamsvermelding vaak 70 jaar na eerste openbaarmaking)<sup>7</sup> wordt het wél relevant of B 'creatief afwijkt' van A.

Als de eiser *alleen* rechthebbende is op B, en *niet* op A (of als het auteursrecht op A is vervallen), dan kan hij zich alleen verzetten tegen C als daarin een *creatieve combinatie* van auteursrechtelijk beschermde trekken is terug te vinden die uit B blijkt, welke combinatie *niet* in A is terug te vinden. Dat betekent ook dat wanneer B niets creatief toevoegt

aan A, er op B geen zelfstandig auteursrecht berust waardoor de eiser zich niet tegen C kan verzetten. Alleen de rechthebbende op A kan zich dan tegen C verzetten, maar dat is de eiser in dit geval niet.

In de *Philips/Lidl*-zaak kwam de *rechtbank* tot het oordeel dat de eisers (Koninklijke Philips en Philips Consumer Lifestyle) *geen* rechthebbende waren op A (de Arcitec), omdat het auteursrecht daarop bij een andere vennootschap (Philips International) zou berusten, die niet bij de procedure betrokken was. De rechtbank was echter ook van mening dat B (de ST3D) voldoende eigen creatieve toevoegingen bevatte om voor zelfstandige auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. De rechtbank was evenwel ook van oordeel dat C (de Silvercrest) 'te veel verschilde' van en geen inbreuk maakte op dat zelfstandige auteursrecht op B (de ST3D).

Het *hof laat* (als ik het goed zie) *in het midden* of de eisers (Koninklijke Philips en Philips Consumer Lifestyle) nu wel of geen rechthebbende waren op A (de Arcitec), maar is, anders dan de rechtbank, van mening dat B (de ST3D) *niet* voldoende eigen creatieve toevoegingen bevatte om voor zelfstandige auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen: 'Naar het oordeel van het hof zijn die (combinaties van) verschillen onvoldoende om [B] de ST3D aan te merken als een ten opzichte van [A] de Arcitec oorspronkelijk ontwerp dat zelfstandig auteursrechtelijke bescherming verdient.' (r.o. 4.15.9).

Aangezien het hof van oordeel was dat de eisers zich *alleen beriepen* (of: alleen konden beroepen) op een zelfstandig auteursrecht op B (de ST3D) dat volgens hem niet bestond, kwam het hof niet aan de inbreukvraag toe. Ten overvloede overweegt het hof in r.o. 4.17 wel nog dat C (de Silvercrest) ook geen inbreuk zou maken op B (de ST3D) als die wel auteursrechtelijk beschermd zou zijn.

Op welke rechten Philips zich nu wel of niet duidelijk heeft of kon beroepen is een kwestie van uitleg van de gedingstukken die ik hier niet kan beantwoorden. Of het hof zijn *feitelijk* oordeel dat de ST3D onvoldoende creatief was ten opzichte van de Arcitec voldoende begrijpelijk en met de juiste termen heeft onderbouwd, laat ik ook buiten beschouwing.<sup>8</sup>

6 Rb. Gelderland (vzr.) 18 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (*JLR/Ineos*), r.o. 4.8: 'JLR heeft er bovendien uitdrukkelijk voor gekozen het werk waarvoor zij bescherming claimt niet vast te pinnen op één bepaald model Defender, die in 1983 voor het eerst op de markt is gebracht. In plaats daarvan heeft JLR in totaal zeventien elementen omschreven (waaruit volgens JLR in punt 21 van de dagvaarding de Defender Vormgeving onder andere bestaat), welke elementen vanaf 1983 tot 2016, zo blijkt uit de overgelegde stukken, in wisselende samenstelling op de diverse Defender modellen zijn toegepast. Hoewel JLR daarmee kennelijk heeft getracht de beschermingsomvang van de Defender Vormgeving zou groot mogelijk te maken, heeft dit tot gevolg dat het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt geclaimd als zodanig niet voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd.' In appel werd het auteursrecht op andere gronden afgewezen (o.a. art. 2 lid 7 BC) (Hof Arnhem-Leeuwarden 6 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8162).

7 Dit zou bijv. misschien kunnen spelen bij het eerder genoemde doorontwikkelde design van de Land Rover, waarvan de eerste serie meer dan 70 jaar geleden (in 1948) op de markt is gekomen.

8 Het hof overweegt 'De verschillen ten opzichte van de Arcitec zijn afzonderlijk beschouwd niet auteursrechtelijk beschermd omdat zij te zeer technisch bepaald zijn of te triviaal zijn om de persoonlijkheid van de ontwerper te weerspiegelen. In combinatie leiden de kenmerken van de ST3D niet tot een andere totaalindruk dan de Arcitec' (r.o. 4.15). Met Huydecoper (in punt 4 van zijn *BIE*-noot (*BIE* 2022/4)) en Van Peurse (3.43-3.45 van zijn conclusie) ben ik van mening dat 'andere totaalindruk' hier niet het juiste criterium is. Een creatieve bewerking hoeft geen andere totaalindruk te wekken. Maar dat ligt ook weer niet ver af van (welwillender gelezen): 'een bewerking die, ook qua combinatie van de gewijzigde onderdelen, onvoldoende *EIS* laat zien.'

Het oordeel van het Haagse hof dat het laatste model in een reeks van 'doorontwikkeld design' zelf blijk moet geven van een 'persoonlijk stempel' oftewel van een 'eigen intellectuele schepping', ofwel van 'auteursrechtelijk beschermde trekken', die niet zijn terug te vinden in eerdere modellen, lijkt mij juist als het gaat om de vraag of dat laatste model *zelfstandig* auteursrechtelijk beschermd is. *In de praktijk* is die vraag *alleen relevant* als de rechthebbende op het laatste model niet tevens beschikt over het auteursrecht op de eerdere modellen, hetzij omdat die rechten bij een ander berusten, hetzij omdat die rechten zijn vervallen.



A (Arcitec)



B (ST3D)



C (Silvercrest)