

Noot onder Rb. Rotterdam 30 maart 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:2421 (*iClean Carwash/TSG*). Eerder verschenen in *IER* 2022/21.

1. Tijdens en na het lezen van het onderhavige vonnis moest ik denken aan het *Cofemel/G-Star*-arrest van het Hof van Justitie.¹ In dat arrest heeft het Hof onder meer beslist dat een voorwerp zowel door een model- als auteursrecht kan worden beschermd, maar dat de bescherming door het auteursrecht voorbehouden is aan voorwerpen die het *verdienen* om als werk te worden gekwalificeerd (r.o. 50).

2. Over dit arrest en deze rechtsoverweging is veel geschreven.² Met Ringnalda (in zijn *BIE*-noot onder het arrest) ben ik van mening dat in het (weliswaar niet zo heel duidelijk opgeschreven) arrest, geen oproep mag worden gelezen om terughoudend om te gaan met het verlenen van cumulatieve bescherming teneinde de overlap tussen voorwerpen die voor modelrechtelijke en auteursrechtelijke bescherming te verkleinen. Dat (i) auteursrechtelijke bescherming voorbehouden is aan voorwerpen die het *verdienen* om als werk te worden gekwalificeerd, betekent niet meer dan dat zij aan zowel de afbakeningstoets als aan de werkttoets moeten voldoen (r.o. 35 en 50) en dat (ii) cumulatie van beide rechten *slechts in bepaalde* situaties kan worden overwogen (r.o. 52), betekent niet meer dan dat het voorwerp zowel aan de auteursrechtelijke als aan de modelrechtelijke drempels dient te voldoen.

3. Ik vraag mij dan ook af of Spoor in de hierboven genoemde rechtsoverwegingen niet te veel leest, wanneer hij (in nr. 17 van zijn *NJ*-noot onder het *Cofemel/G-Star*-arrest) schrijft dat het Hof daar in andere woorden zou hebben gezegd “dat de meeste modellen *niet* in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, en daar ook niet voor in aanmerking dienen te komen.” Dat is behoorlijk stevig geformuleerd en misschien wel iets te stevig, omdat een dergelijke lezing van het arrest de auteursrechtelijke bescherming van toegepaste kunst mogelijk te veel op achterstand kan zetten. Of toegepaste kunst auteursrechtelijk beschermd kan worden, zal net zoals bij andere soorten werken van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Er is geen reden om ten aanzien van werken van toegepaste kunst extra sceptisch te zijn. Het argument dat dit nodig zou zijn omdat anders de auteursrechtelijke bescherming van modellen het modellenrecht zou kunnen ondergraven, spreekt mij niet aan. Immers, niet valt in te zien waarom ontwerpers van toegepaste kunst *auteursrechtelijk* achtergesteld zouden moeten worden, omdat met de invoering van het modellenrecht de wetgever ontwerpers die ernaar streven grotere aandacht te besteden aan de vorm van de door hen vervaardigde voorwerpen, *modelrechtelijk* heeft willen steunen.

4. Wel ben ik het met Spoor eens dat wij na het *Cofemel/G-Star*-arrest ook in Nederland nog eens goed in de spiegel moeten kijken en niet zelfgenoegzaam achterover moeten leunen en denken dat wij het allemaal goed voor elkaar hebben en de Portugezen en Duitsers er niets van begrijpen.³ Terecht vraagt Spoor zich af of uit het arrest niet afgeleid moet worden dat de geharmoniseerde auteursrechtelijke drempels *over de gehele linie* meer inhoud heeft dan wij

¹ HvJ EU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (*Cofemel/G-Star*).

² Zie HvJ EU 12 september 2019, *NJ* 2020/90 m.nt. J.H. Spoor, *BIE* 2019/27 m.nt. A. Ringnalda, *AMI* 2020/1 m.nt. M.R. de Zwaan (*Cofemel/G-Star*); J.H. Spoor, ‘Auteursrechtelijke bescherming van modellen na *Cofemel*’, *IER* 2020/42; A. Tsoutsanis, ‘Bella Ciao – Cofemel and beyond: auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving’, *IER* 2021/4.

³ J.H. Spoor, ‘Auteursrechtelijke bescherming van modellen na *Cofemel*’, *IER* 2020/42.

in Nederland denken. Hier legt hij de vinger op een zere plek. Uit het *Cofemel/G-Star*-arrest volgt weliswaar dat voor de auteursrechtelijke bescherming van modellen geen aanvullende (zwaardere) eisen gesteld mogen worden, maar daaruit kan ook afgeleid worden dat het Hof van Justitie ons bij de les wil houden en wij niet te nonchalant moeten omspringen met het werkbegrip, en dus niet alles wat los en vast zit auteursrechtelijk beschermingswaardig moeten achten.

5. Hoewel ik een voorstander ben van een goede en solide bescherming van toegepaste kunst, kan niet worden ontkend dat de lagere Nederlandse rechter in sommige gevallen ruimhartig is in het verlenen van auteursrechtelijke bescherming aan toegepaste kunst. Volgens Spoor is dat het (ironische) gevolg van de maatregelen die bij de invoering van de BTMW zijn getroffen en die het modellenrecht zoveel mogelijk moest vrijwaren van concurrentie. Om dit nieuwe registratiesysteem te beschermen is (destijds onder meer) in art. 14 lid 5 (later lid 7 en weer later lid 8) BTMW door middel van een samenloopverbod, de actie uit slaafse nabootsing zo goed als uitgebannen. Dat heeft in de praktijk echter een averechtse uitwerking gehad:

“Als een modeldepot ontbrak of te laat werd verricht (de BTMW kende indertijd geen *terme de grace* van een jaar (noch een ongeregistreerd modelrecht met beperkte looptijd, zoals de Gemeenschapsmodellenverordening) bleef alleen het auteursrecht over als middel om – met name – gevallen van evidente nabootsing tegen te gaan. Nu staat de rechter niet graag met lege handen, zeker als het gaat om de bestrijding van namaak. Waar een (tijdig verricht) modeldepot ontbrak en de actie uit slaafse nabootsing niet meer beschikbaar was, bleef alleen het auteursrecht over. (...) Kortom, het auteursrecht kreeg de vangnetfunctie die de actie uit slaafse nabootsing eerder had vervuld, waarbij het *eok&ps* ook steeds meer ging lijken op de slaafse nabootsingsmaatstaf: behalve de eis van onderscheidend vermogen (eigen karakter) nog slechts een toets op de mogelijkheid om zonder afbreuk aan de functionaliteit een andere weg in te slaan; de mogelijkheid van vrije keuzes dus. En als ze niet banaal of triviaal zijn, worden die vrije keuzes in de praktijk meestal tevens creatief geacht. De eis van creativiteit gaat op in de keuzevrijheid. Met de afschaffing van artikel 14 lid 8 BTMW in 2003 keerde de actie uit slaafse nabootsing weliswaar weer terug in het beschermingsarsenaal, maar dat veranderde weinig tot niets aan de inmiddels gevestigde vangnetfunctie van het auteursrecht.”⁴

6. Zie hier een tamelijk lange aanloop om een vraagteken te kunnen zetten bij het oordeel van de rechtbank dat het (biologisch) waterzuiveringssysteem van eiseres (de Bionic), een auteursrechtelijk beschermd werk is. Wat mij betreft hoort dit vonnis thuis in het door Spoor genoemde rijtje van uitspraken waarin op lankmoedige wijze invulling is gegeven aan de EOK&PS-toets.⁵ De rechtbank komt in r.o. 4.5 niet verder dan het opsommen van de volgende door eiseres genoemde ‘kenmerkende’ combinatie van de volgende elementen: de 8-vorm, het glanzende rvs, het frame dat daarbij past, de dimensies en het feit dat de vierkanten staande en liggende staanders van het frame hol zijn, waarin de leidingen zijn weggewerkt.

7. Nu weet ik dat de criteria voor auteursrechtelijke bescherming nogal subjectief en super-vaag zijn,⁶ maar men kan aan de hand van deze combinatie van kenmerken in mijn ogen niet

⁴ J.H. Spoor, ‘Auteursrechtelijke bescherming van modellen na *Cofemel*’, *IER* 2020/42, p. 336.

⁵ Zie vorige noot.

⁶ Zie D.J.G. Visser, ‘Kroniek Intellectuele Eigendom’, *NJB* 2022, p. 1234.

concluderen dat sprake is van een werk. Dat eiseres foto's heeft overgelegd van biologische waterzuiveringssystemen die heel anders zijn vormgegeven, maakt dat uiteraard niet anders (r.o. 4.6). De rechtbank verliest hier te veel uit het oog dat die alternatieve vormgeving enkel laat zien dat er *vrije* keuzeruimte is, maar dat het bestaan van die alternatieve vormgeving helemaal niets zegt over het antwoord op de vraag of de keuzes die eiseres heeft gemaakt ook daadwerkelijk *creatief* zijn. En veel te kort door de bocht is eveneens het oordeel van de rechtbank in r.o. 4.7 dat door het bestaan van die alternatieven het zich *eenvoudig* laat indenken dat de vormgeving niet noodzakelijk tot de vorm van de Bionic leidt, zodat niet gezegd kan worden dat die vormgeving (te zeer) door technische keuzes is bepaald. Die vlieger gaat ook niet op nu het Hof van Justitie in het *Brompton/Bicycle*-arrest heeft beslist dat zelfs indien voor een voorwerp kan worden gekozen tussen meerdere verschijningsvormen, dit nog niet betekent dat het voorwerp per definitie onder het begrip werk valt (r.o. 32). Het bestaan van die andere verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt, wijst weliswaar erop dat er keuzemogelijkheden zijn, doch dit is niet doorslaggevend voor de beoordeling van de factoren die de keuze van de maker hebben beïnvloed (r.o. 35).⁷

8. Kortom: de motivering van de rechtbank schiet volledig tekort. Zonder nadere motivering valt niet in te zien dat de Bionic een oorspronkelijk werk vormt dat het resultaat is van een intellectuele schepping.

9. Tot slot. Ik laat hier verder in het midden of gedaagden door het op de markt brengen van hun (biologische) waterzuiveringsinstallatie (de CleanWater), mogelijk anderszins onrechtmatig hebben gehandeld. Zie de subsidiaire vorderingen genoemd in r.o. 4.1. Nu de rechtbank oordeelt dat sprake is van een inbreuk op auteursrecht (de primaire vordering), komt zij aan de behandeling van deze subsidiaire vorderingen niet toe (r.o. 4.2). Die vorderingen zijn wel behandeld in de in r.o. 2.7 genoemde kortgedingprocedure.⁸ In dat vonnis is geoordeeld dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld door (i) het overtreden van een concurrentiebeding en (ii) het slaafs nabootsen van de Bionic. Omdat in die procedure de vordering gegrond op inbreuk op auteursrecht de meest subsidiaire vordering was, is de Voorzieningenrechter aan de behandeling van die vordering niet toegekomen. Interessant detail uit het kortgedingvonnis is dat het ex art. 6:162 BW toegewezen verbod op de verhandeling van de CleanWater “zijn werking verliest indien iclean niet binnen twee maanden na heden een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt waarin de vormgeving van de CleanWater aan de orde wordt gesteld”; r.o. 5.3. Waarschijnlijk is dat niet gebeurd, waardoor het verbod zijn werking heeft verloren en is dat voor eiseres kennelijk aanleiding geweest om de onderhavige procedure te starten (met als primaire vordering inbreuk op auteursrecht).

Paul Geerts

⁷ HvJ EU 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461 (*Brompton Bicycle*).

⁸ V.zr. Rb. Rotterdam 30 september 2020, ECLI:RBROT:2020:9040 (*iClean Carwash/TSG*).