

Overzicht van de Europese en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2019-2020)

0. Inhoudstafel

- I. Inleiding
- II. Het beschermde voorwerp
- III. De beschermingsvoorwaarden
 - A. Algemeen
 - B. Eigen karakter
 - C. Ter beschikkingstelling van het publiek
- IV. Bescherming van onderdelen en de problematiek van reparatieonderdelen
- V. Modellen bepaald door hun technische functie
- VI. De rechten van de modelhouder
- VII. De maatregelen die de rechter kan bevelen en schadevergoeding
- VIII. De nietigheid van modellen
- IX. De bevoegde rechter
- X. De cumulatie van het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht
 - A. Algemeen
 - B. De Dining Sidechair Wood (DSW)-zaak
- XI. De cumulatie van het tekeningen- en modellenrecht en het merkenrecht
- XII. Specifieke aspecten van het Beneluxmodel: Art. 21, lid 3 BTMW
- XIII. Specifieke aspecten inzake het ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel
 - A. Nietigheidsgronden
 - B. De bevoegdheid inzake Gemeenschapsmodellen en de verknochtheid van vorderingen
 - C. Voorlopige, inclusief beschermende, maatregelen
- XIV. Specifieke aspecten inzake het ingeschreven Gemeenschapsmodel
 - A. De aanvraag voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel
 - B. De vordering tot nietigverklaring
 - C. Het EUIPO
 - D. Beroep tegen beslissingen van het EUIPO
 - E. Herstel in vorige toestand
 - F. De bevoegdheden van en procedure voor het Gerecht (van de Europese Unie)
 - G. Vermoeden van geldigheid
- XV. Specifieke aspecten inzake het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel: overdraagbaarheid

I. Inleiding

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie inzake modellen, en van de Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen en inzake internationale modellen waarbij de Benelux als beschermingsland werd aangeduid. Het overzicht betreft zowel 2019 als 2020¹. In deze kroniek zijn evenwel ook nog een beperkt aantal uitspraken uit 2018 opgenomen die pas in 2019 werden gepubliceerd. Opgemerkt moet worden dat enkel die rechtspraak wordt geanalyseerd die publiek toegankelijk en raadpleegbaar is. Dit betekent concreet dat in juridische tijdschriften gepubliceerde uitspraken, evenals vonnissen en arresten die terug te vinden zijn op vrij toegankelijke websites zoals IE-forum.be², IE-forum.nl³ en boek9.nl⁴ bestudeerd worden.

In het eerste deel van dit overzicht wordt rechtspraak besproken die betrekking heeft op materie die identiek is voor het Beneluxmodel en het ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (deel II t/m X). Daarna wordt ingegaan op vonnissen en arresten waarin problemen eigen aan het Beneluxmodel aan bod komen (deel XI). In het laatste deel wordt dan rechtspraak behandeld die een problematiek bevat die specifiek is voor het ingeschreven en/of niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, waarbij eerst uitspraken worden besproken die voor beide vormen van het Gemeenschapsmodel hun belang hebben (deel XII), en daarna uitspraken die specifiek het ingeschreven (deel XIII) dan wel het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (deel XIV) betreffen.

¹Dit overzicht sluit aan bij in dit tijdschrift vroeger gepubliceerde overzichten die de periodes januari 2009 - december 2010 (H. VANHEES, 'Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2009-2010)', *ICIP* 2011/1, 3-49), januari 2011 -december 2012 (H. VANHEES, 'Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2011-2012)', *ICIP* 2013/2, 239-340), januari 2013 en december 2014 (H. VANHEES, 'Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2013-2014)', *ICIP* 2015/1, 1-97), januari 2015 en december 2016 (H. VANHEES, 'Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2015-2016)', *ICIP* 2017/1, 1-83) en januari 2017 en december 2018 (H. VANHEES, 'Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2017-2018)', *ICIP* 2018/4, 545-644) beslaan.

²Naar deze website www.ie-forum.be wordt verder verwezen via de vermelding 'IEFbe' en het op deze website aan de besproken uitspraak gegeven nummer.

³Naar deze website www.ie-forum.nl wordt verder verwezen via de vermelding 'IEF' en het op deze website aan de besproken uitspraak gegeven nummer.

⁴www.boek9.nl. Naar rechtspraak die op deze website te vinden is wordt verder verwezen via de vermelding 'IEPT' en het op deze website aan de besproken uitspraak gegeven nummer.

De geanalyseerde rechtspraak wordt per behandelde topic chronologisch besproken, met uitzondering evenwel van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie (EU) die per topic steeds eerst aan bod komt. Laatstgenoemde rechtspraak van Hof en Gerecht wordt binnen een topic wel chronologisch bestudeerd, waarbij eerst de rechtspraak van het Hof aan bod komt.

II. Het beschermde voorwerp

Het Gerecht van de EU verklaarde in een arrest van 18 november 2020⁵ dat de verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (VOGMO)⁶, zoals trouwens ook richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen⁷ en het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)⁸, geen nauwkeurige definitie van de 'uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel' bevat. In de definitie van een model in art. 3, sub a VOGMO (cf. art. 3.1, lid 3 BVIE) wordt de term 'kenmerken', aldus het Gerecht, in ruime zin gehanteerd en omvat deze alle mogelijke aspecten van de verschijningsvorm van een voortbrengsel, in het bijzonder de kenmerken van de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel. Deze kenmerken, zo vervolgt het Gerecht, dienen geval per geval en afhankelijk van het betrokken voortbrengsel te worden vastgesteld. Bijgevolg kan de vaststelling van de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel naargelang het geval en in het bijzonder gelet op de mate van complexiteit ervan worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit model, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinie- en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met het betreffende voortbrengsel zijn verleend⁹.

⁵ Ger. 18 november 2020, zaak T-574/19 (ECLI:EU:T:2020:543) (Tinnus Enterprises LLC t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁶ Pb. 2002, L 3, 1. Deze verordening werd reeds meermaals gewijzigd en zal verder aangeduid worden als 'VOGMO', 'Vo Gemeenschapsmodel' of 'Verordening Gemeenschapsmodel'.

⁷ Pb. 1998, L 289, 28. Deze richtlijn zal verder worden aangeduid als '(de) Richtlijn (Rl.) modellen'.

⁸ BS 26 april 2006, 21867. Dit verdrag werd reeds meermaals gewijzigd en zal verder worden aangeduid als 'BVIE'.

⁹ R.o. 41 en 42.

In een arrest van 19 maart 2019 oordeelde het Gerechtshof te Den Haag¹⁰, in een zaak die betrekking had op tapijten, dat het idee of de stijl om een tapijt samen te stellen uit onderdelen die afkomstig (lijken te) zijn uit verschillende tapijten niet is beschermd. Dit geldt ook, aldus het hof, voor het idee om daarvoor stukken tapijt te gebruiken waarop voorstellingen voorkomen die in het algemeen in tapijten voorkomen, zoals Aubusson-achtige bloemen/planten- of Oosterse motieven, (delen van) randen, hoeken, cirkels of ovalen en voor het idee om vage ('versleten') onderdelen naast onderdelen met duidelijk herkenbare motieven en lichtere en donkerdere onderdelen te gebruiken. Slechts de concrete uitvoering van het tapijt (en eventueel de onderdelen daarvan) is, aldus het hof, auteurs- en modelrechtelijk beschermd¹¹.

III. De beschermingsvoorwaarden

A. Algemeen

Het Gerecht van de EU verklaarde nog eens in twee arresten van 6 juni 2019¹² dat de in art. 5 VOGMO aan de nieuwheid gestelde voorwaarden en de in art. 6 VOGMO weergegeven voorwaarden voor het eigen karakter weliswaar in bepaalde mate overeen kunnen komen, maar dat deze voorwaarden op juridisch vlak toch niet volledig samenvallen, aangezien de eerbiediging van deze voorwaarden betrekking heeft op twee verschillende nietigheidsgronden, waarvoor bijgevolg verschillende juridische criteria gelden. Uit art 5, lid 2 VOGMO blijkt immers dat twee modellen geacht worden identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts verschillen in onbelangrijke details, te weten details waardoor er geen verschillen, zelfs geen geringe, tussen die modellen ontstaan. A contrario dient voor de beoordeling van de nieuwheid van een model te worden getoetst of er tussen de oude en de nieuwe modellen verschillen bestaan die niet onbelangrijk zijn, ook al zijn deze gering. De bewoordingen en de strekking van art. 6 VOGMO, zo besluit het Gerecht, komen niet overeen met die van art. 5 VOGMO. Een model kan dus nieuw worden geacht in de zin van art. 5 VOGMO zonder een eigen karakter te hebben in de zin van art. 6 VOGMO¹³.

¹⁰ Hof Den Haag 19 maart 2019, *IEF 18326* en *IEPT 20190319* (De Poortere Deco NV t/ By-Boo BV en VME Nederland BV) (ECLI:NL:GHDHA:2019:1322) (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹¹ R.o. 10.

¹² Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹³ R.o. 80 t/m 82 (zaak T-209/18) en r.o. 85 t/m 87 (zaak T-210/18).

In een arrest van 5 februari 2020 ging het Gerecht van de EU¹⁴ in op het verschil tussen de beschermingsvoorwaarde in het merkenrecht, namelijk het onderscheidend vermogen, en de beschermingsvoorwaarden in het modellenrecht, en meer specifiek de nieuwheid. Het verklaarde dat de bescherming geboden door het modellenrecht niet het onderscheidend vermogen van de betrokken vorm impliceert, aangezien de beschermingscriteria voor het merken- en modellelrecht fundamenteel verschillend zijn. De bescherming geboden door het modellenrecht betreft het uiterlijk van een voortbrengsel dat zich onderscheidt van het bestaande erfgoed en gebaseerd is op de nieuwheid van het betreffende model, d.w.z. de afwezigheid van openbaarmaking aan het publiek van een identiek model, alsmede op het eigen karakter ervan. Wat een merk daarentegen betreft, hoewel de vorm die het aangevraagde merk vormt noodzakelijkerwijs significant moet afwijken van de norm of de gebruiken van de betrokken sector om onderscheidend vermogen te hebben, is de loutere nieuwheid van deze vorm niet voldoende om te concluderen dat er sprake is van een dergelijk karakter (onderscheidend vermogen), aangezien het doorslaggevende criterium is dat deze vorm de functie van aanduiding van de commerciële herkomst kan vervullen¹⁵.

B. Eigen karakter

In de in dit rechtspraakoverzicht besproken periode sloot het Gerecht van de EU verder aan bij de constante rechtspraak dat het eigen karakter van een model blijkt uit een andere algemene indruk (een algemene indruk van verschil¹⁶) die wordt gewekt, of de afwezigheid van een 'déjà vu', bekeken vanuit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker, en dit t.o.v. iedere anterioriteit deel uitmakend van het vormgevingserfgoed, en zonder rekening te houden met verschillen die onvoldoende duidelijk zijn om de algemene indruk te beïnvloeden, alhoewel zij meer zijn dan onbelangrijke details, maar oog hebbend voor voldoende duidelijke verschillen om algemene verschillende totaalindrukken te veroorzaken¹⁷. Ook wordt verder aangesloten

¹⁴Ger. 5 februari 2020 (zaak T-573/18) (ECLI:EU:T:2020:32) (Hickies Inc. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁵R.o. 64.

¹⁶Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 24 en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o.26.

¹⁷Zie o.a.: Ger. 7 februari 2019, zaak T-766/17 (ECLI:EU:T:2019:68) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 20; Ger. 7 februari 2019, zaak T-767/17 (ECLI:EU:T:2019:67) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 17; Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 24; Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o.26; Ger. 6 juni 2019, zaak T-

bij de constante rechtspraak die bepaalt dat bij de beoordeling van het eigen karakter van een tekening of model t.o.v. iedere anterioriteit deel uitmakend van het vormgevingserfgoed, rekening moet worden gehouden met:

- de aard van het voortbrengsel waarin of waarop het model zal worden verwerkt of toegepast;
- de bedrijfstak waarmee het verbonden is;
- de creatievrijheid van de ontwerper bij het ontwerpen van het model;
- de mogelijke saturatie van de stand van de techniek, die van die aard kan zijn dat de geïnformeerde gebruiker gevoeliger is aan verschillen tussen de te vergelijken modellen;
- de wijze waarop het voortbrengsel, waarop of waarin het model is toegepast, wordt gebruikt, in het bijzonder rekening houdend met de manipulaties (bedieningswijze) die het normalerwijze bij deze gelegenheid ondergaat (de normale bedieningswijze ervan op dat moment);
- het standpunt van de geïnformeerde gebruiker, waarbij deze geïnformeerde gebruiker een persoon is die bijzonder waakzaam is en die een zekere kennis heeft van de stand van de techniek, d.w.z. van het erfgoed van de modellen die op het betrokken voortbrengsel betrekking hebben en die op de indieningsdatum van het betwiste model of, in voorkomend geval, op de voorrangsdatum waarop aanspraak wordt gemaakt, openbaar zijn gemaakt¹⁸.

43/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 16; Ger. 6 juni 2019, zaak T-191/18
 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 16; Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18
 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 19; Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18
 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 83; Ger. 24 september 2019, zaak T-219/18
 (ECLI:EU:T:2019:681) (Piaggio & C. SpA t/ EUIPO), ICIP 2019/3, 593, noot P-Y THOUMSIN (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 47; Ger. 24 oktober 2019, zaak T-559/18 (ECLI:EU:T:2019:758) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 57; Ger. 24 oktober 2019, zaak T-560/18
 (ECLI:EU:T:2019:767) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 57; Ger. 12 maart 2020 (zaak T-352/19) (ECLI:EU:T:2020:94) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 17; Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 39; Ger. 29 april 2020, zaak T-73/19
 (ECLI:EU:T:2020:157) (Bergslagens Järnvärksaktiebolag t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 24; Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 45; Ger. 15 oktober 2020, zaak T-818/19
 (ECLI:EU:T:2020:486) (Dvectis CZ s.r.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 54.

¹⁸ Zie o.a.: Ger. 7 februari 2019, zaak T-766/17 (ECLI:EU:T:2019:68) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 21; Ger. 7 februari 2019, zaak T-767/17 (ECLI:EU:T:2019:67) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 18 en 39; Ger. 6 juni 2019, zaak T-43/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/

In arresten van 6 juni 2019¹⁹ verklaarde het Gerecht van de EU wel dat de zojuist aangehaalde vaste rechtspraak niet vereist dat kenmerken worden gewogen of dat de gemeenschappelijke punten worden geanalyseerd om te beoordelen of het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het oudere model. In omstandigheden waarin, zoals in de concreet voorliggende zaken, de beoordeling van de voldoende duidelijke verschillen tussen de conflicterende modellen op een voldoende duidelijke manier aangeeft dat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het oudere model, kan (van het EUIPO) niet worden verlangd dat het elk van de kenmerken van de conflicterende modellen weegt of de gemeenschappelijke punten van de conflicterende modellen analyseert²⁰.

Het Gerecht van de EU herhaalde in meerdere arresten uit de in deze kroniek besproken periode, de ondertussen klassiek geworden rechtspraak i.v.m. de rol van de creatievrijheid bij de beoordeling van het eigen karakter. Deze rechtspraak stelt dat de mate van vrijheid van de ontwerper bij de creatie van een tekening of model onder meer wordt bepaald door beperkingen als gevolg van het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt, of door de wettelijke voorschriften die gelden voor het voortbrengsel waarop het model is toegepast. Deze beperkingen leiden tot, en dwingen zelfs tot, een normalisatie

EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 17; Ger. 6 juni 2019, zaak T-191/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 17; Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 20; Ger. 24 september 2019, zaak T-219/18 (ECLI:EU:T:2019:681) (Piaggio & C. SpA t/ EUIPO), *ICIP* 2019/3, 593, noot P-Y THOUMSIN (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 48; Ger. 24 oktober 2019, zaak T-559/18 (ECLI:EU:T:2019:758) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 58 en 59; Ger. 24 oktober 2019, zaak T-560/18 (ECLI:EU:T:2019:767) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 58 en 59; Ger. 12 maart 2020 (zaak T-352/19) (ECLI:EU:T:2020:94) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 18, 39 en 40; Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 40; Ger. 29 april 2020, zaak T-73/19 (ECLI:EU:T:2020:157) (Bergslagens Järnvaruaktiebolag t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 25 en 38.

¹⁹Ger. 6 juni 2019, zaak T-43/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel); Ger. 6 juni 2019, zaak T-191/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel); Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁰Ger. 6 juni 2019, zaak T-43/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 43; Ger. 6 juni 2019, zaak T-191/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 45; Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 47.

van bepaalde kenmerken (een soort standaardisering van bepaalde bestanddelen van de betrokken voortbrengselen), die aldus gemeenschappelijk, en zelfs onvermijdelijk worden voor alle of meerdere op het betrokken voortbrengsel toegepaste modellen. Hoe groter de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model, hoe geringer derhalve de kans dat kleine verschillen tussen de vergeleken modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Omgekeerd, hoe kleiner de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model, hoe groter de kans dat de kleine verschillen tussen de vergeleken modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Een grote mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model versterkt de conclusie dat vergeleken modellen die geen belangrijke (significante) verschillen vertonen, bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk wekken²¹. Zoals ook reeds aangegeven in vroegere arresten herhaalde het Gerecht dat van de saturatie van de stand van de techniek niet kan worden aangenomen dat het de creatievrijheid beperkt²². Ook het bestaan van een algemene modetendens (trend) kan niet als een factor beschouwd worden die de creatievrijheid van de ontwerper beperkt²³. Wat dit laatste betreft herhaalde het Gerecht in een arrest van 13

²¹ Ger. 7 februari 2019, zaak T-766/17 (ECLI:EU:T:2019:68) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 25 en 26; Ger. 7 februari 2019, zaak T-767/17 (ECLI:EU:T:2019:67) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 22 en 23; Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 44 t/m 46; Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 47 en 48; Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 74; Ger. 24 september 2019, zaak T-219/18 (ECLI:EU:T:2019:681) (Piaggio & C. SpA t/ EUIPO), *ICIP* 2019/3, 593, noot P-Y THOUMSIN (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 59; Ger. 24 oktober 2019, zaak T-559/18 (ECLI:EU:T:2019:758) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 46 en 47; Ger. 24 oktober 2019, zaak T-560/18 (ECLI:EU:T:2019:767) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 46 en 47; Ger. 12 maart 2020 (zaak T-352/19) (ECLI:EU:T:2020:94) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 48; Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 65; Ger. 15 oktober 2020, zaak T-818/19 (ECLI:EU:T:2020:486) (Dvectis CZ s.r.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 46 en 47.

²² Ger. 7 februari 2019, zaak T-766/17 (ECLI:EU:T:2019:68) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 29 en Ger. 7 februari 2019, zaak T-767/17 (ECLI:EU:T:2019:67) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 26.

²³ Ger. 7 februari 2019, zaak T-767/17 (ECLI:EU:T:2019:67) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 29.

juni 2019²⁴ dat een algemene tendens inzake vormgeving niet kan worden beschouwd als een factor die de vrijheid van de ontwerper beperkt, aangezien juist die vrijheid de ontwerper in staat stelt nieuwe vormen en nieuwe tendensen te ontdekken of vernieuwend te zijn in het kader van een bestaande tendens. Of een model een algemene tendens inzake vormgeving volgt, is hooguit relevant voor de esthetische perceptie van het betrokken model en kan dus eventueel een invloed hebben op het commerciële succes van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt. Daarentegen is, zo vervolgt het Gerecht, een dergelijke vraag irrelevant in het kader van het onderzoek van het eigen karakter van het betrokken model, dat erin bestaat na te gaan of de door dit model gewekte algemene indruk verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die eerder beschikbaar zijn gesteld, los van esthetische of commerciële overwegingen²⁵. De factor betreffende de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het litigieuze model kan, aldus het Gerecht, op zich (alleen) niet bepalend zijn voor de beoordeling van het eigen karakter van het model maar kan dienen als nuancering van deze beoordeling. Er moet dus rekening mee worden gehouden. De vrijheid van de ontwerper is veeleer een factor aan de hand waarvan de beoordeling van het eigen karakter van het litigieuze model kan worden genuanceerd, dan een autonome factor die bepaalt welke afstand tussen twee modellen moet bestaan opdat voor één ervan een beroep kan worden gedaan op een eigen karakter. Anders gezegd, is de mate van vrijheid van de ontwerper dus een factor die de conclusie betreffende de door elk betrokken model gewekte algemene indruk kan versterken of a contrario kan afzwakken. Uiteindelijk mag een model als zodanig niet worden beschouwd als de reproductie van een ouder model of de eenvoudige figuratieve uitwerking van het originele idee dat voor het eerst daarin werd ontwikkeld. De invloed van deze factor op het eigen karakter is omgekeerd evenredig aan de omvang van de vrijheid van de ontwerper. Een hoge mate van vrijheid van de ontwerper versterkt de conclusie dat modellen die geen belangrijke verschillen vertonen, bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk wekken, en dat het model dus geen eigen karakter heeft. Omgekeerd bevordert een zwakke mate van vrijheid de conclusie dat voldoende duidelijke verschillen tussen de modellen een verschillende algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker zullen wekken, en dat het model dus wel beschikt over een eigen karakter²⁶. Het

²⁴ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁵ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 75.

²⁶ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 76. Zie tevens: Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/

Gerecht voegde in zijn arrest van 13 juni 2019 aan dit alles nog toe dat de mate van vrijheid van de ontwerper door de Unierechter als hoog of zeer hoog wordt beschouwd wanneer men zich verschillende configuraties voor eenzelfde product kan voorstellen, wanneer het product in een zeer grote verscheidenheid aan vormen, kleuren of materialen kan worden gerealiseerd, wanneer de omschrijving van het betrokken product erg ruim is, zonder enige precisering omtrent het type of de functionaliteit ervan, of wanneer beperkingen van functionele aard met betrekking tot de aanwezigheid van bepaalde essentiële elementen, geen merkbare invloed hebben op de vorm en het algemene uiterlijk van het voortbrengsel, dat verschillende vormen en een ander design kan hebben²⁷.

Zoals reeds in vroegere rechtspraak werd geponeerd, verklaarde het Gerecht van de EU in twee arresten van 7 februari 2019²⁸ dat de vraag of een model een algemene tendens inzake vormgeving volgt irrelevant is in het kader van het onderzoek van het eigen karakter van het betrokken model, dat erin bestaat na te gaan of de door dit model gewekte algemene indruk verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die eerder beschikbaar zijn gesteld, los van esthetische of commerciële overwegingen²⁹. In deze arresten herhaalde het Gerecht ook dat, wat betreft de beoordeling van de algemene indruk die door tekeningen en modellen bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt, deze geïnformeerde gebruiker slechts een beperkte aandacht geeft aan elementen die totaal banaal zijn en gemeenschappelijk aan alle modellen voor voortbrengselen van het type van het betrokken voortbrengsel, en dat hij zich concentreert op arbitraire eigenschappen of op eigenschappen die verschillend zijn van de norm³⁰. Constante rechtspraak die tevens in deze uitspraken van 7 februari wordt aangehaald is dat een model slechts kan worden geacht een eigen karakter te hebben indien de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij diezelfde gebruiker

EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), 47 t/m 49 en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 49 t/m 51.

²⁷ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 79.

²⁸ Ger. 7 februari 2019, zaak T-766/17 (ECLI:EU:T:2019:68) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 7 februari 2019, zaak T-767/17 (ECLI:EU:T:2019:67) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁹ Ger. 7 februari 2019, zaak T-766/17 (ECLI:EU:T:2019:68) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 32 en Ger. 7 februari 2019, zaak T-767/17 (ECLI:EU:T:2019:67) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 29.

³⁰ Ger. 7 februari 2019, zaak T-766/17 (ECLI:EU:T:2019:68) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 47 en Ger. 7 februari 2019, zaak T-767/17 (ECLI:EU:T:2019:67) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 43.

wordt gewekt niet door een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar door een of meer individueel beschouwde oudere modellen³¹.

Zeer interessante arresten van het Gerecht van de EU over het eigen karakter zijn de arresten van 6 juni 2019 in de zaken waarin het ging om ingeschreven Gemeenschapsmodellen voor de vormgeving van wagens, in casu voor de vormgeving van modellen van de series 991 en 997 van het autotype 'Porsche 911'³². De nietigverklaring van de ingeschreven Gemeenschapsmodellen wegens gebrek aan eigen karakter werd ingeroepen op basis van reeds vroeger door dezelfde modelhouder bekomen Duitse en Gemeenschapsmodellen voor vormgeving van haar modellen van het autotype 'Porsche 911' die sinds de oorspronkelijke versie van 1963 op de markt waren gebracht. Vooreerst herinnerde het Gerecht in haar arresten nog eens aan de constante rechtspraak dat het eigen karakter van een model uit het gezichtspunt van de geïnformeerde gebruiker moet voortvloeien uit een algemene indruk van verschil of van afwezigheid van een 'déjà vu', vergeleken met elk ander oudere model. Vanuit dit oogpunt kan geen rekening worden gehouden met de verschillen die niet opvallend genoeg zijn om invloed te hebben op de globale indruk en kunnen alleen voldoende duidelijke verschillen die algemene verschillende totaalindrukken veroorzaken bepalend zijn³³. Vervolgens komen in deze arresten alle aspecten voor de beoordeling van het eigen karakter van een model aan bod. Zo haalde het Gerecht vooreerst de gevestigde rechtspraak aan i.v.m. het begrip 'geïnformeerde gebruiker'. Krachtens deze rechtspraak impliceert de hoedanigheid van 'gebruiker' dat de betrokken persoon, of het nu een eindgebruiker of een professionele koper is³⁴, het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, gebruikt overeenkomstig het beoogde gebruik van dit voortbrengsel (in overeenstemming met het doel waarvoor het voortbrengsel is bedoeld). Het bijvoeglijke naamwoord 'geïnformeerd' suggereert voorts dat de betrokken gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de

³¹Ger. 7 februari 2019, zaak T-766/17 (ECLI:EU:T:2019:68) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 57 en Ger. 7 februari 2019, zaak T-767/17 (ECLI:EU:T:2019:67) (Eglo Leuchten GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 52. In deze zin ook: Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 83; Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 46 en 54.

³²Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³³R.o. 24 (zaak T-209/18) en r.o. 26 (zaak T-210/18).

³⁴Cf. Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO), r.o. 69 (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

verschillende in de betrokken sector bestaande modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan, ongeacht of hij een professioneel of de uiteindelijke consument van deze voortbrengselen is. Het begrip geïnformeerde gebruiker dient dus te worden opgevat als een tussencategorie tussen het, op het gebied van het merkenrecht, gehanteerde begrip gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die wegens zijn onvolmaakte geheugen³⁵ de conflicterende merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en het begrip vakman in het octrooirecht, te weten een expert met bepaalde (met grondige³⁶) technische deskundigheid. Het kan bijgevolg aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandacht heeft voor de betrokken voortbrengselen, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector³⁷. In andere rechtspraak van het Gerecht van de EU uit de in deze kroniek besproken periode 2019-2020, wordt nogmaals gesteld dat de geïnformeerde gebruiker dus in hoge mate oplettend is en beschikt over een bepaalde kennis van de stand van de techniek, dat wil zeggen van de eerdere modellen betreffende het betrokken voortbrengsel die op de datum van aanvraag van het litigieuze model of, in voorkomend geval, op de datum van de voorrang waarop aanspraak wordt gemaakt, beschikbaar waren gesteld. Ook al beschikt hij over een zekere mate van kennis van de verschillende in de betrokken sector bestaande modellen, en geeft hij blijk van een relatief hoog aandachtsniveau en van een bijzondere waakzaamheid wanneer hij deze gebruikt, toch is hij geen expert of deskundige, zoals de vakman, die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. De perceptie van de geïnformeerde gebruiker, en dus de omvang van de modelbescherming, hangt niet af van hoe vaak een gebruiker in de praktijk met het soort product in kwestie wordt geconfronteerd. Het feit alleen al dat men met een bepaalde frequentie met een bepaald model wordt geconfronteerd, maakt de geïnformeerde gebruiker niet meer of minder attent, aangezien het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker van nature al relatief hoog is. De

³⁵ Cf. Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO), r.o. 70 (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³⁶ Cf. Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO), r.o. 70 (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³⁷ R.o. 26 en 27 (zaak T-209/18) en r.o. 28 en 29 (zaak T-210/18), in combinatie met andere rechtspraak van het Gerecht van de EU, uit de in deze kroniek besproken tijdsperiode (2019 en 2020), over het begrip 'geïnformeerde gebruiker'. Voor deze andere rechtspraak, zie de volgende voetnoot.

geïnformeerde gebruiker zal naar zijn aard het oudere model en het litigieuze model zo mogelijk rechtstreeks vergelijken³⁸. I.v.m. het begrip 'geïnformeerde gebruiker' herhaalde het Gerecht van de EU in een arrest van 13 juni 2019³⁹ ook de constante rechtspraak dat ondanks dat de geïnformeerde gebruiker blijk geeft van een hoog aandachtsniveau, deze omstandigheid echter niet inhoudt dat hij, afgezien van de ervaring die hij door het gebruik van het betrokken voortbrengsel heeft opgedaan, in staat is om een onderscheid te maken tussen de door de technische functie bepaalde aspecten van het uiterlijk van het voortbrengsel en de willekeurige aspecten ervan⁴⁰. Ook is het zo, zo stelt het Gerecht, dat ondanks zijn betrekkelijk hoog aandachtsniveau, de geïnformeerde gebruiker niet in detail de minieme verschillen onderscheidt die mogelijk bestaan tussen de conflicterende modellen. Deze verschillen kunnen derhalve de 'déjà vu'-indruk die door de conflicterende modellen wordt gewekt niet uitsluiten, gelet op hun gemeenschappelijke elementen, die deel uitmaken van de meest zichtbare en belangrijkste elementen ervan⁴¹.

In de zojuist reeds gedeeltelijk besproken arresten van het Gerecht van de EU van 6 juni 2019 in de Porsche-zaken⁴² behoorden de voortbrengselen waarop het litigieuze model (de vormgeving van Porsche-sportwagens) zou worden toegepast tot

³⁸ Zie voor de rechtspraak van het Gerecht van de EU uit de periode 2019-2020 over het begrip 'geïnformeerde gebruiker': Ger. 6 juni 2019, zaak T-43/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 25 t/m 27; Ger. 6 juni 2019, zaak T-191/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 25 t/m 27; Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 28 t/m 30; Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 69; Ger. 24 oktober 2019, zaak T-559/18 (ECLI:EU:T:2019:758) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 50 en 51; Ger. 24 oktober 2019, zaak T-560/18 (ECLI:EU:T:2019:767) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 50 en 51; Ger. 12 maart 2020 (zaak T-352/19) (ECLI:EU:T:2020:94) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 37 en 38; Ger. 29 april 2020, zaak T-73/19 (ECLI:EU:T:2020:157) (Bergslagens Järnvärksaktiebolag t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 26, 64, 70, 75; Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 39 en 62; Ger. 15 oktober 2020, zaak T-818/19 (ECLI:EU:T:2020:486) (Dvectis CZ s.r.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 41 en 42.

³⁹ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁴⁰ R.o. 69.

⁴¹ R.o. 90 en 91.

⁴² Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

de klasse 12.08 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid⁴³ (auto's, bussen en vrachtwagens). De modelhouder (verzoekster) stelde nu dat de voortbrengselen waarop de conflicterende modellen betrekking hadden enkel en alleen 'sportwagens' of 'luxelimousines' waren of zelfs louter het autotype 'Porsche 911' betroffen en niet 'personenwagens' in algemene zin dan wel 'motorvoertuigen'. Het Gerecht verklaarde nu dat bij de vaststelling van de voortbrengselen waarin het betwiste model zal worden verwerkt of waarop het zal worden toegepast, allereerst rekening moet worden gehouden met de relevante opgave in de inschrijvingsaanvraag. In voorkomend geval moet evenwel eveneens rekening worden gehouden met het model zelf, voor zover dankzij dit model de aard van het voortbrengsel, de bestemming of de functie ervan duidelijk wordt. Door hiervan uit te gaan, kan het voortbrengsel mogelijkerwijs immers binnen de bij de inschrijving opgegeven ruimere categorie voortbrengselen worden afgebakend. Tussen partijen stond weliswaar vast dat het litigieuze model op motorvoertuigen toegepast moest worden, maar het Gerecht meende dat verzoeksters eenvoudige kwalificatie 'sportwagens' of 'luxelimousines' voor de voortbrengselen waarop het litigieuze model zou worden toegepast, niet volstond om zonder desbetreffende preciseringen vast te stellen dat een door de serie 991 van het autotype 'Porsche 911' weergegeven model een bijzondere categorie auto's oplevert doordat die voertuigen zich door hun wezen, bestemming of zelfs hun functie van auto's in algemene zin onderscheiden. Ten eerste, aldus het Gerecht, is er in de huidige internationale classificatie voor industriële modellen immers geen sprake van een dergelijke specifieke categorie en ten tweede heeft de modelhouder zelf om de inschrijving van het litigieuze model verzocht en deze verkregen voor de voortbrengselen die behoren tot klasse 12.08 die zijn omschreven als 'auto's, bussen en vrachtwagens'. In die omstandigheden, zo oordeelde het Gerecht, kon verzoekster de kamer van beroep van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) niet met succes verwijten te hebben geoordeeld dat het begrip geïnformeerde gebruiker naar een 'fictief persoon' verwees ('een autogebruiker in het algemeen die de op de markt beschikbare modellen kent en blijk geeft van een hoog aandachtsniveau en grote belangstelling'), aangezien een dergelijk juridisch begrip, dat specifiek is ontwikkeld ten behoeve van de beoordeling van het eigen karakter van een model, slechts in algemene zin kan worden gedefinieerd als verwijzing naar een persoon met standardeigenschappen en niet van geval tot geval

⁴³ BS 3 juni 2004, 42529. Dit verdrag werd goedgekeurd door de wet van 13 februari 2004 (BS 3 juni 2004, 42528).

kan worden gedefinieerd in verband met het ene of andere model⁴⁴.

Ook in de zojuist reeds meermaals besproken arresten van het Gerecht van de EU van 6 juni 2019 in de Porsche-zaken⁴⁵, verklaarde het Gerecht nog dat verzoekster in de aanhangige zaken, ter betwisting van de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO dat er geen sprake was van een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker, zich niet dienstig kon beroepen op gespecialiseerde artikelen uit de pers of de meningen van ontwerpjury's, aangezien de algemene indruk dient te worden beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de geïnformeerde gebruiker die, hoewel hij de verschillende modellen in de betreffende marktsector kent en beschikt over bepaalde kennis waardoor hij blijk geeft van een relatief hoog aandachtsniveau, geen technisch expert en evenmin een ontwerpspecialist is. Om deze reden kon o.a. de omstandigheid dat de jury van de 'red dot award: product design 2012' benadrukte dat de vorm van het betwiste model 'geheel nieuw' was of dat de 'verhoudingen grotendeels waren aangepast' niet met succes worden aangevoerd ter betwisting van de door de kamer van beroep van het EUIPO verrichte beoordeling van het eigen karakter van het betwiste model⁴⁶.

Wat de creatievrijheid betreft, verklaarde het Gerecht van de EU in de arresten van 6 juni 2019 in de Porsche-zaken⁴⁷, dat de idee dat voor de mate waarin een ontwerper vrij is om het eigen karakter van het litigieuze model te beoordelen, de eigen kenmerken van dit model van belang zijn en niet de kenmerken van de voortbrengselen waarvoor het bestemd is om erop te worden toegepast, enkel toepassing kan vinden voor zover aan de hand van het litigieuze model de aard, bestemming of functie duidelijk worden van het voortbrengsel waarop een dergelijk model moet worden toegepast. In ieder geval, zo vervolgde het Gerecht, wordt de mate van vrijheid van de ontwerper afgebakend door beperkingen die kunnen leiden tot een standaardisering van bepaalde bestanddelen van de voortbrengselen waarvoor het betrokken model bestemd is om erop te worden toegepast, namelijk beperkingen van hoofdzakelijk normatieve aard die objectief en op wettelijke grondslag gelden voor alle ontwerpers van modellen die bestemd

⁴⁴R.o. 32 t/m 37 (zaak T-209/18) en r.o. 35 t/m 40 (zaak T-210/18).

⁴⁵Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁴⁶R.o. 95 en 96 (zaak T-209/18 en r.o. 115 en 116 (zaak T-210/18)

⁴⁷Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

zijn om te worden toegepast op die betrokken voortbrengselen. De verwachtingen van de consumenten, zoals het terugvinden van de 'ontwerpidee' of de vorm van het oorspronkelijke model in latere modellen, kunnen geen normatief voorschrift vormen dat de vrijheid van een ontwerper noodzakelijkerwijs beperkt, aangezien deze verwachtingen noch verband houden met de aard noch met de bestemming van een voortbrengsel waarin het litigieuze model is opgenomen, en evenmin met de industriesector waartoe dit voortbrengsel behoort. Een algemene ontwerptendens die mogelijkerwijs aan de verwachtingen van de belanghebbende gebruikers voldoet, kan volgens het Gerecht niet worden beschouwd als een factor die de vrijheid van de ontwerper beperkt, juist omdat die vrijheid de ontwerper in staat stelt nieuwe vormen en nieuwe lijnen te ontdekken of vernieuwend te zijn in het kader van een bestaande tendens⁴⁸.

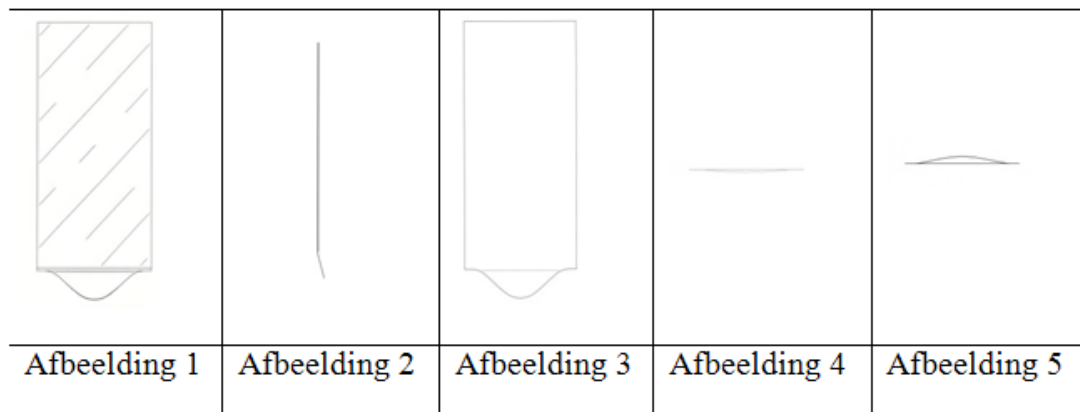
In een arrest van 13 juni 2019 herinnerde het Gerecht van de EU⁴⁹ er aan dat conform constante rechtspraak de beoordeling van het eigen karakter van een Gemeenschapsmodel in wezen berust op een onderzoek in vier fasen. Dit onderzoek bestaat erin te bepalen, ten eerste, tot welke sector de voortbrengselen behoren waarin het model moet worden verwerkt of waarop het moet worden toegepast. Ten tweede moet worden bepaald wie de geïnformeerde gebruiker van deze voortbrengselen naargelang hun doel is, en over welke vakkennis deze geïnformeerde gebruiker reeds beschikt en wat zijn aandachtsniveau is voor de gelijkenissen en verschillen in het kader van de vergelijking van de modellen. Ten derde moet de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, waarvan de invloed op het eigen karakter omgekeerd evenredig is aan de omvang van deze vrijheid, worden vastgesteld, en ten vierde, daarmee rekening houdend, moet worden bepaald wat het resultaat is van de, indien mogelijk, rechtstreekse vergelijking van de algemene indrukken die het litigieuze model en elk ouder, voor het publiek beschikbaar gesteld model, individueel bekeken, bij de geïnformeerde gebruiker wekken⁵⁰. In de zaak die aanleiding gaf tot het hier besproken arrest van 13 juni 2019 draaide het om het hieronder weergegeven model dat bestemd is om te worden gebruikt voor

⁴⁸ Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 53 t/m 59 en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 55 t/m 60.

⁴⁹ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁵⁰ R.o. 66. In deze zin ook: Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 34; Ger. 15 oktober 2020, zaak T-818/19 (ECLI:EU:T:2020:486) (Dvectis CZ s.r.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 21.

'informatieschermen, reclameborden voor voertuigen'.



Het Gerecht trad de omschrijving bij van de geïnformeerde gebruikers van de conflicterende modellen als de handelaren die hun producten wilden etiketteren en voorts de aankoopverantwoordelijken in de ondernemingen die dergelijke prijsbladhouders, namelijk informatiebladhouders voor voertuigen, kopen⁵¹.

In de Italiaanse versie van art. 6, lid 1 VOGMO (bepaling eigen karakter) wordt toegevoegd dat de algemene indruk die een model bij de geïnformeerde gebruiker moet wekken om geacht te worden een eigen karakter te hebben 'in belangrijke mate' moet verschillen van de indruk die bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt door elk model dat voor het publiek beschikbaar is gesteld. Het Gerecht van de EU verklaarde nu in een arrest van 24 september 2019⁵², op basis van de totstandkomingsgeschiedenis van de VOGMO, dat de nadere omschrijving 'in belangrijke mate' in art. 6, lid 1 VOGMO in één enkele taalversie ervan, duidelijk een ongelukkig overblijfsel is uit de aan de vaststelling van de VOGMO voorafgaande wetgevingsprocedure⁵³. Art. 6, lid 1 VOGMO moet derhalve worden gelezen en toegepast overeenkomstig, ten eerste, de bewoordingen zoals die blijken uit de verschillende tegenwoordig bestaande taalversies van de VOGMO met uitzondering van de Italiaanse taalversie, en, ten tweede, de in de rechtspraak aan deze bepaling gegeven uniforme uitlegging, los van de gehanteerde taalversie⁵⁴. Het Gerecht herinnerde er in zijn arrest aan dat de voorwaarde van art. 6 VOGMO (eigen karakter) verder gaat dan die van art. 5 VOGMO (nieuwheid), zodat een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker in de zin van dat art. 6 VOGMO enkel

⁵¹R.o. 71.

⁵²Ger. 24 september 2019, zaak T-219/18 (ECLI:EU:T:2019:681) (Piaggio & C. SpA t/ EUIPO), ICIP 2019/3, 593, noot P-Y THOUMSIN (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁵³R.o. 33.

⁵⁴R.o. 34.

gebaseerd kan zijn op het bestaan van objectieve verschillen tussen de conflicterende modellen. Derhalve moet worden gelet op de verschillen die duidelijk genoeg zijn om een verschillende algemene indruk te wekken⁵⁵. Verschillen zijn onbeduidend binnen de totaalindruk die een model wekt, wanneer zij niet duidelijk genoeg zijn om de betrokken voortbrengselen volgens de opvatting van de geïnformeerde gebruiker te onderscheiden of op te wegen tegen de tussen modellen vastgestelde gelijkenissen⁵⁶. Het Gerecht onderlijnde ook nog eens duidelijk dat volgens constante rechtspraak bij de beoordeling van het eigen karakter van een model moet worden uitgegaan van een of meer precieze, individueel beschouwde, welbepaalde en omschreven modellen binnen het geheel van eerder voor het publiek beschikbaar gestelde modellen. Derhalve kan een model slechts worden geacht een eigen karakter te hebben indien de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker moet wekken, niet door een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen verschilt van de algemene indruk die bij diezelfde gebruiker wordt gewekt, maar daarvan verschilt door een of meer individueel beschouwde oudere modellen⁵⁷. In het hier besproken arrest van 24 september 2019 herhaalde het Gerecht ook dat het niet is uitgesloten dat, wanneer modellen met elkaar worden vergeleken, de indruk die door elk ervan wordt gewekt mogelijk wordt gedomineerd door bepaalde kenmerken van de voortbrengselen of delen van de betrokken voortbrengselen. Om vast te stellen of een gegeven kenmerk een voortbrengsel of een deel daarvan domineert, moet noodzakelijkerwijs de meer of minder duidelijke invloed worden onderzocht die de verschillende kenmerken van het voortbrengsel of het betrokken deel hebben op de verschijningsvorm van dit voortbrengsel of dit deel⁵⁸. Het Gerecht bracht ook nog eens in herinnering dat er, bij de beoordeling van het eigen karakter, geen reden is om aan het gezichtspunt dat wordt ingenomen tijdens het gebruik van de voortbrengselen waarin de betrokken modellen zullen worden verwerkt, een overwegend belang toe te kennen voor de beoordeling van de perceptie door de geïnformeerde gebruiker van de verschijningsvorm van de betrokken modellen, aangezien deze zijn aankoopkeuze en zijn besluit om de betrokken voortbrengselen te gebruiken ook baseert op hun design⁵⁹.

⁵⁵ R.o. 35.

⁵⁶ R.o. 55.

⁵⁷ R.o. 46.

⁵⁸ R.o. 52.

⁵⁹ R.o. 57.

Het Gerecht van de EU verklaarde in twee arresten van 12 maart 2020⁶⁰ dat alhoewel de classificatie van de voortbrengselen waarin een model zal worden verwerkt, op zich niet kan dienen om het voorwerp van de bescherming van dit model te bepalen, aangezien deze informatie overeenkomstig art. 36, lid 6 VOGMO niet van invloed is op de draagwijdte van de bescherming van het model als zodanig, het niet kan worden uitgesloten dat deze daadwerkelijk kan bijdragen tot het bepalen van de algemene indruk die door dat model bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt teneinde te beoordelen of het een eigen karakter heeft ten opzichte van een ander, vroeger model. Immers, zoals in overweging 14 van de VOGMO wordt bepaald, moet de beoordeling van het eigen karakter van een model erin bestaan vast te stellen of er een duidelijk verschil bestaat tussen de algemene indruk die het model wekt bij een geïnformeerde gebruiker die het bekijkt, en de indruk die op hem door het vormgevingserfgoed wordt gewekt, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de aard van het voortbrengsel waarin het model zal worden verwerkt. De rechtspraak heeft ook bevestigd, zo stelt het Gerecht verder, dat de identificatie van het specifieke product waarin een model is verwerkt, relevant is voor de beoordeling van het individuele karakter ervan in de zin van art. 6 VOGMO⁶¹. Het Gerecht wees er ook nog op dat de vergelijking van de algemene indrukken die door de modellen worden gewekt, alleen betrekking mag hebben op die elementen van de modellen die daadwerkelijk beschermd zijn⁶².

Dat bij de beoordeling van de algemene indruk die een model bij de geïnformeerde gebruiker wekt ook rekening moet worden gehouden met de manier waarop het door dat model weergegeven voortbrengsel wordt gebruikt, onderstreepte het Gerecht van de EU nog eens in één van de zojuist besproken arresten van 12 maart 2020⁶³.

In een arrest van 29 april 2020 verklaarde het Gerecht van de EU⁶⁴ dat indien de elementen die twee conflicterende modellen gemeen hebben basiselementen van het betrokken type

⁶⁰ Ger. 12 maart 2020 (zaak T-352/19) (ECLI:EU:T:2020:94) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁶¹ R.o. 28 en 29 (zaak T-352/19) en r.o. 51 en 52 (zaak T-353/19).

⁶² R.o. 33 (zaak T-352/19) en r.o. 56 (zaak T-353/19).

⁶³ Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 62.

⁶⁴ Ger. 29 april 2020, zaak T-73/19 (ECLI:EU:T:2020:157) (Bergslagens Järnvaruaktiebolag t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

product zijn, het tevens de meest zichtbare en belangrijkste elementen van de twee conflicterende modellen zijn⁶⁵.

Het Gerecht van de EU verklaarde ook nog eens in arresten van 29 april 2020 en 8 juli 2020 dat de vergelijking van de algemene indrukken die de modellen wekken synthetisch moet zijn en zich niet mag beperken tot de analytische vergelijking van een opsomming van gelijkenissen en verschillen en dat deze vergelijking als basis moet nemen de openbaar gemaakte kenmerken van het betwiste model en beperkt moet worden tot de daadwerkelijk beschermde elementen (kenmerken), zonder rekening te houden met kenmerken, bijv. technische kenmerken, die zijn uitgesloten van bescherming⁶⁶. In een arrest van 13 juni 2019 en in het vermelde arrest van 8 juli 2020 herhaalde het Gerecht van de EU⁶⁷ in dit verband tevens dat deze vergelijking betrekking moet hebben op de modellen zoals ze ingeschreven zijn, zonder dat van de verzoeker tot nietigverklaring een grafische voorstelling van het aangevoerde model kan worden verlangd, die vergelijkbaar is met de weergave in de aanvraag tot inschrijving van het betwiste model⁶⁸.

Wat de beoordeling van het eigen karakter betreft herinnerde het Gerecht van de EU er nog eens aan in een arrest van 29 april 2020⁶⁹ dat, voor zover op het gebied van modellen de persoon die de vergelijking maakt een geïnformeerde gebruiker is die te onderscheiden is van de gemiddelde consument, het niet verkeerd is om bij de beoordeling van de algemene indruk die de betrokken modellen wekken, rekening te houden met de daadwerkelijk in de handel gebrachte producten

⁶⁵ R.o. 54.

⁶⁶ Ger. 29 april 2020, zaak T-73/19 (ECLI:EU:T:2020:157) (Bergslagernas Järnvaruaktiebolag t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 69 en Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 47. In deze zin ook: Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 71 t/m 73; Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 74 t/m 76; Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 84; Ger. 15 oktober 2020, zaak T-818/19 (ECLI:EU:T:2020:486) (Dvectis CZ s.r.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 55.

⁶⁷ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁶⁸ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 84 en Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), R.o. 47.

⁶⁹ Ger. 29 april 2020, zaak T-73/19 (ECLI:EU:T:2020:157) (Bergslagernas Järnvaruaktiebolag t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

die met deze modellen overeenstemmen en dit op zijn minst ter illustratie, om de conclusies te bevestigen die reeds uit de weergave van het model zijn getrokken⁷⁰. Het Gerecht onderlijnde in het hier besproken arrest dat de VOGMO voor de beoordeling van het eigen karakter niet vereist dat de grafische voorstelling van het model waarvoor inschrijving is aangevraagd, noch een model dat reeds voor het publiek beschikbaar is gesteld, aanzichten bevat waarin het betrokken voortbrengsel in alle mogelijke standen wordt weergegeven, mits aan de hand van deze grafische weergave de vorm en de kenmerken van het model kunnen worden vastgesteld. In de voorliggende zaak was de weergave van het vroegere model, een werktuig voor het kloven van hout, beperkt tot één enkel aanzicht, namelijk het voortbrengsel in geopende toestand. Dit stond volgens het Gerecht een vergelijking uitgaande van het oudere model in gesloten toestand niet in de weg, voor zover de visuele voorstelling in gesloten toestand kon worden afgeleid uit de voorstelling van het oudere model (in open toestand)⁷¹. In de voorliggende zaak oordeelde het Gerecht dat de grafische voorstelling van het eerdere model, die uit één enkel gezichtspunt bestond, als duidelijk en ondubbelzinnig moest worden beschouwd. De gesloten stand van een werktuig voor het kloven van hout is volgens het Gerecht inherent aan het doel ervan, en de gesloten visuele verschijning kon met voldoende duidelijkheid en nauwkeurigheid worden afgeleid uit de voorstelling van het model in open stand⁷². Met betrekking tot het argument dat de kamer van beroep van het EUIPO, door rekening te houden met het oudere model in de gesloten stand, het beginsel van duidelijkheid en rechtszekerheid had geschonden door de bescherming van het oudere model op ongerechtvaardigde wijze uit te breiden, merkte het Gerecht op dat een dergelijke schending die voortvloeit uit een ongerechtvaardigde uitbreiding van de bescherming van het oudere model, slechts plaats vindt indien de kamer van beroep van het EUIPO bij de beoordeling van de door het oudere model opgeroepen algemene indruk rekening hield met kenmerken die niet blijken uit het beeld dat bij de inschrijving van het model is verkregen, hetgeen hier in casu echter niet het geval was. Aangezien de grafische weergave van het oudere model, bestaande uit één enkel aanzicht, duidelijk en ondubbelzinnig was, waren alle kenmerken van het oudere model duidelijk⁷³. De verschillende posities van de conflicterende modellen kunnen, aldus het Gerecht, niet als kenmerken van de conflicterende modellen worden beschouwd, zodat het feit dat de kamer van beroep van het EUIPO rekening hield met het oudere model in zijn gesloten positie, de bescherming van het oudere model

⁷⁰ R.o. 39.

⁷¹ R.o. 41 en 42.

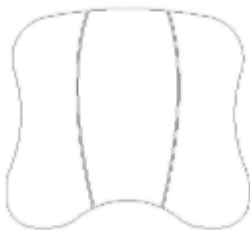
⁷² R.o. 43.

⁷³ R.o. 44.

niet op ongerechtvaardigde wijze kon uitbreiden tot buiten de bedoeling van de maker ervan⁷⁴.

Rechtsoverweging 14 VOGMO bepaalt dat het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model het duidelijke verschil moet zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Art. 36, lid 6 VOGMO verklaart dat de informatie die krachtens met name art. 36, lid 2 VOGMO wordt verstrekt (opgave in de aanvraag van de voortbrengselen waarin het model zal worden verwerkt of waarop het zal worden toegepast), niet van invloed is op de draagwijdte van de bescherming van het model als zodanig. Het Gerecht van de EU verklaarde nu in een arrest van 15 oktober 2020⁷⁵ dat uit vermeld art. 36, lid 6 VOGMO volgt dat bij de vaststelling van de voortbrengselen waarin een model moet worden verwerkt of toegepast, niet alleen rekening moet worden gehouden met de relevante vermelding in de inschrijvingsaanvraag, maar ook, in voorkomend geval, met het model zelf, voor zover het hierdoor mogelijk is de aard, het doel of de functie van het voortbrengsel te specificeren. Een dergelijke zienswijze kan het namelijk mogelijk maken het product binnen een bredere categorie van producten te identificeren en bijgevolg de geïnformeerde gebruiker en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model te bepalen⁷⁶.

Dat de geïnformeerde gebruiker uit meerdere groepen kan bestaan bleek nog eens uit een arrest van het Gerecht van de EU van 15 oktober 2020⁷⁷. In dit arrest draaide het rond onderstaande steunkussens



⁷⁴R.o. 45.

⁷⁵Ger. 15 oktober 2020, zaak T-818/19 (ECLI:EU:T:2020:486) (Dvectis CZ s.r.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁷⁶R.o. 31.

⁷⁷Ger. 15 oktober 2020, zaak T-818/19 (ECLI:EU:T:2020:486) (Dvectis CZ s.r.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

Het Gerecht oordeelde in deze zaak dat de geïnformeerde gebruiker, gelet op de verschillende toepassingen en doeleinden van de betrokken producten, de eindgebruiker van deze producten kan zijn, ongeacht het doel, namelijk medisch, ergonomisch, anatomisch of persoonlijk comfort, alsook een professioneel op paramedisch of ergonomisch gebied die, zonder ontwerper of technisch expert te zijn, vertrouwd is met de verschillende producten in de brede categorie steunkussens en het gebruik, de bijzonderheden en de doeltreffendheid ervan kan illustreren in functie van het soort probleem dat men tegenkomt. De aldus gedefinieerde geïnformeerde gebruiker zal, aldus het Gerecht, een relatief hoge mate van aandacht voor deze producten tonen⁷⁸. In dit arrest van 15 oktober 2020 herhaalde het Gerecht ook nog eens dat het niet uitgesloten is dat bij de vergelijking van modellen de indruk die door elk van hen wordt gewekt, wordt gedomineerd door bepaalde kenmerken van de betrokken voortbrengselen of delen van de betrokken voortbrengselen. Om te bepalen of een bepaald kenmerk een voortbrengsel of een deel ervan domineert, moet de meer of minder uitgesproken invloed die de verschillende kenmerken van het betrokken voortbrengsel of een deel ervan hebben op het uiterlijk van dat voortbrengsel of een deel ervan worden beoordeeld⁷⁹. Verschillen zijn onbeduidend in de algemene indruk die de betrokken modellen wekken wanneer zij niet voldoende uitgesproken zijn om ze te onderscheiden in de perceptie van de geïnformeerde gebruiker of om tegenwicht te bieden aan de gevonden overeenkomsten tussen de modellen⁸⁰.

De voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag verklaarde in een vonnis van 3 januari 2019⁸¹ dat bij de beoordeling van het eigen karakter de modelregistratie tot uitgangspunt dient, en niet de kenmerken van het product waarop de registratie is gebaseerd. De kenmerken van een product kunnen derhalve niet meewegen bij de beoordeling van het eigen karakter, voor zover zij niet uit de registratie blijken. Tevens stelde de voorzieningenrechter dat het Gemeenschapsmodellenrecht niet alleen nieuwheid vereist, maar daarnaast als zelfstandige eis ook een eigen karakter. Dat laatste criterium kan, aldus de voorzieningenrechter, derhalve niet zo eng worden uitgelegd, dat daaraan al is voldaan als er sprake is van enkele ondergeschikte verschillen met het vormgevingserfgoed⁸².

⁷⁸ R.o. 43.

⁷⁹ R.o. 61.

⁸⁰ R.o. 62.

⁸¹ VzngR. Rb. Den Haag 3 januari 2019, *BIE* 2019/2, 116 en *IEF* 18178 (Edelman BV t/Casa Nederland BV) (ECLI:NL:RBDHA:2019:23) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁸² R.o. 4.5 en 4.6.

In een geschil dat draaide rond paardenvrachtwagens omschreef de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Brussel in een vonnis van 28 mei 2019⁸³ de geïnformeerde gebruiker in deze zaak als de professionele of recreatieve gebruiker van paardentrucks die door persoonlijke ervaring of uitgebreide kennis van de sector van paardentrucks een vrij hoog aandachtsniveau heeft.

In een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag van 20 december 2019⁸⁴ staat te lezen dat de toepassing van een zelfde stijl bij voldoende afwijking wat betreft de overige uiterlijke kenmerken, zoals de vorm, voor de geïnformeerde gebruiker niet dezelfde algemene indruk oplevert⁸⁵. Tevens stelt de voorzieningenrechter dat voor zover de algemene indruk van een model door het materiaal wordt bepaald, dit bij de beoordeling dient te worden betrokken⁸⁶. Voor de rest sluit het hier besproken vonnis aan bij constante rechtspraak, wanneer het verklaart dat bij de beoordeling van nieuwheid en eigen karakter een model vergeleken dient te worden met afzonderlijke modellen in het vormgevingserfgoed. Niet vereist is dat de algemene indruk afwijkt van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen⁸⁷.

De rechtbank te Den Haag oordeelde in een vonnis van 10 juni 2020⁸⁸ dat een geïnformeerde gebruiker een model niet alleen als geheel waarneemt, maar tevens op de details daarvan let⁸⁹.

Het Gerechtshof Den Haag stelde in een arrest van 3 november 2020⁹⁰ dat de gemiddelde (geïnformeerde) gebruiker in vrij hoge mate aandachtig is en niet slechts globaal waarneemt, maar ook op details let. Daarbij zullen hem evenwel niet noodzakelijkerwijs alle minieme verschillen opvallen⁹¹.

⁸³ Vz. Ondrb. Brussel 28 mei 2019, *IRDI* 2019/2, 120 (Stephex Holding Comm. VA t/ Krismar) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁸⁴ VzngR. Rb. Den Haag 20 december 2019, *IEF* 18912 en *IEPT* 20191220 (Eichholtz BV t/ X) (ECLI:NL:RBDHA:2019:13821) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁸⁵ R.o. 4.7.3.

⁸⁶ R.o. 4.7.5.

⁸⁷ R.o. 4.7.8.

⁸⁸ Rb. Den Haag 10 juni 2020, *IEF* 19264 en *IEPT* 20200610 (Global management Services BV t/ Outtrade BV) (ECLI:NL:RBDHA:2020:5138) (ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁸⁹ R.o. 4.29.

⁹⁰ Hof Den Haag 3 november 2020, *BIE* 2020/6, nr. 25, *IEF* 19552 en *IEPT* 20201103 (Wahl Clipper Corporation en Wahl GmbH t/ Kappershandel BV) (ECLI:NL:GHDHA:2020:2101) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁹¹ R.o. 4.32.

In een vonnis van 9 december 2020 oordeelde de rechtbank te Den Haag⁹² dat de hieronder eerst weergegeven ClickShare Button van Barco (een stukje hardware met een knop dat via een USB-poort op de computer van een gebruiker kan worden aangesloten) een andere algemene indruk wekte op de geïnformeerde gebruiker dan het als tweede gepubliceerde model uit het vormgevingserfgoed.



De ClickShare Button van Barco



Het model uit het vormgevingserfgoed

C. Ter beschikkingstelling van het publiek

Ook in de in deze kroniek besproken periode herhaalt het Gerecht van de EU de vaste rechtspraak die stelt dat een model geacht wordt voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld wanneer de partij die de openbaarmaking aanvoert, het bewijs heeft geleverd van de feiten die deze openbaarmaking opleveren. Voor de weerlegging van dit vermoeden van openbaarmaking dient de partij die de openbaarmaking betwist, rechtens genoegzaam aan te tonen dat de omstandigheden van het concrete geval redelijkerwijs eraan in de weg konden staan dat de feiten van openbaarmaking bij een normale gang van zaken ter kennis zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de EU werkzaam zijn⁹³. Hieraan voegt het Gerecht in

⁹² Rb. Den Haag 9 december 2020, *IEPT 20201209* (Barco NV t/ Delta Electronics (Netherlands) BV en Delta Electronics Inc.) (ECLI:NL:RBDHA:2020:12547) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

⁹³ Zie o.a.: Ger. 27 februari 2020 (zaak T-159/19) (ECLI:EU:T:2020:77) (Bog-Fran sp. z o.o.sp.k t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 19; Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 19; Ger. 8 juli 2020, zaak T-

arresten van 27 februari 2020 en 12 maart 2020 toe dat om vast te stellen of er sprake is van een openbaarmaking van een ouder model, er derhalve een analyse in twee fasen dient te worden uitgevoerd. In de eerste plaats moet worden nagegaan of uit de in de vordering tot nietigverklaring aangevoerde elementen enerzijds blijkt dat er sprake is van een openbaarmaking van een model en anderzijds dat deze openbaarmaking eerder plaatsvond, vóór de depot- of voorrangsdatum van het betwiste model. Ten tweede moet worden nagegaan, indien de houder van het betwiste model het tegendeel beweert, of deze feiten van openbaarmaking bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de EU werkzaam zijn, bij gebreke waarvan de openbaarmaking geacht wordt geen gevolgen te hebben en niet in aanmerking wordt genomen⁹⁴. Wat de hier besproken openbaarmaking betreft komt in de rechtspraak van het Gerecht van de EU steeds terug dat verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen (UVOGMO)⁹⁵ geen precisering bevat betreffende de bewijzen die door hem die de nietigverklaring vordert aangevoerd moeten worden i.v.m. de openbaarmaking van een eerder (ouder) model. Zo ook schrijven noch de VOGMO, noch de UVOGMO een dwingende vorm voor de bewijselementen voor die door hem die de nietigheid vordert aangevoerd moeten worden om de openbaarmaking te rechtvaardigen van zijn model vóór de depotdatum van de inschrijvingsaanvraag van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd. Hij die een vordering tot nietigverklaring instelt is vrij wat de keuze betreft van het bewijs dat hij nuttig acht om bij het EUIPO aan te voeren teneinde zijn vordering tot nietigverklaring te ondersteunen⁹⁶. Ook herhaalt het Gerecht van de EU in zijn rechtspraak steeds dat de openbaarmaking van een ouder model niet door waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangetoond, maar moet berusten op concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijke openbaarmaking van het oudere model op de markt

748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 19..

⁹⁴ Ger. 27 februari 2020 (zaak T-159/19) (ECLI:EU:T:2020:77) (Bog-Fran sp. z o.o.sp.k t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 20 en Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 20. Zie tevens: Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 20.

⁹⁵ Pb. 2002, L 341, 28, zoals gewijzigd.

⁹⁶ Ger. 27 februari 2020 (zaak T-159/19) (ECLI:EU:T:2020:77) (Bog-Fran sp. z o.o.sp.k t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 21 en Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 21. Zie tevens: Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 21.

bewijzen. De door de verzoeker tot nietigverklaring aangedragen bewijsstukken moeten in onderling verband worden beoordeeld. Immers, bepaalde bewijzen kunnen op zich onvoldoende zijn om de openbaarmaking van een ouder model aan te tonen. Dat sluit echter niet uit dat zij, wanneer zij samen worden gebracht of in samenhang worden gelezen met andere documenten of informatie, kunnen bijdragen tot het bewijs van de openbaarmaking. Bovendien moet bij de beoordeling van de bewijswaarde van een document worden gekeken naar de waarschijnlijkheid en de waarachtigheid van de erin vervatte informatie. Er moet hierbij o.a. rekening gehouden worden met de oorsprong van het document, de omstandigheden van haar totstandkoming (opstelling) en haar bestemming, en men moet zich afvragen of, gelet op haar inhoud, het document redelijk en betrouwbaar is⁹⁷. Wat dit laatste betreft verklaarde het Gerecht van de EU in arresten van 6 juni 2019 i.v.m. de in een artikel van de online encyclopedie Wikipedia weergegeven illustratie dat gelet op het feit dat Wikipedia een online encyclopedie is die te allen tijde door elke internetgebruiker kan worden gewijzigd, aangenomen moet worden dat deze illustratie een uiterst beperkte bewijskracht heeft⁹⁸.

Het Gerecht van de EU oordeelde in een arrest van 27 februari 2020 dat de verspreiding van een catalogus na het drukken ervan op 25.000 exemplaren niet kan worden vermoed, ondanks de waarschijnlijkheid daarvan. Het feit dat een catalogus op een oplage van 25.000 exemplaren is gedrukt, suggereert wel dat dit drukken gebeurde met het oog op de verspreiding van die catalogus. Alhoewel het door de eiser geproduceerde uittreksel uit de catalogus op zich niet volstaat om de openbaarmaking van een ouder model aan te tonen, sluit dit niet uit dat dit uittreksel uit de catalogus, in combinatie of gezamenlijk genomen met de andere door de eiser aangevoerde bewijzen, kan bijdragen tot het bewijs van openbaarmaking van het eerdere model⁹⁹.

⁹⁷ Ger. 27 februari 2020 (zaak T-159/19) (ECLI:EU:T:2020:77) (Bog-Fran sp. z o.o.sp.k t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 22. Zie tevens: Ger. 6 juni 2019, zaak T-191/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 57; Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 59; Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 22; Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 22.

⁹⁸ Ger. 6 juni 2019, zaak T-191/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 57 en Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 59.

⁹⁹ Ger. 27 februari 2020 (zaak T-159/19) (ECLI:EU:T:2020:77) (Bog-Fran sp. z o.o.sp.k t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 32 en 33.

In een zaak die aanleiding gaf tot een vonnis van 22 mei 2019 van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag¹⁰⁰ had een van de eisers op 22 maart 2017 een filmpje op zijn Facebookpagina geplaatst ter promotie van een kattenkrabpaal waarvoor op 30 maart 2018 een ingeschreven Gemeenschapsmodel werd aangevraagd. De voorzieningenrechter was nu van oordeel dat, gelet op de beoogde functie van het filmpje, het filmpje had te gelden als een openbaarmaking van het ingeschreven Gemeenschapsmodel aan het relevante publiek. De enkele verklaring van de directeur van de eiser dat hij op 22 maart 2017 nog geen fysieke exemplaren van de betreffende kattenkrabpaal voor handen had, doet aan deze openbaarmaking niet af¹⁰¹.

In een arrest van 30 augustus 2019 herinnerde het hof van beroep te Brussel¹⁰² aan de rechtspraak van het Hof van Justitie die reeds stelde dat het niet uitgesloten is dat de openbaarmaking van een model aan één enkele onderneming voldoende kan zijn om te oordelen dat dit model redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector¹⁰³. In de bij het hof van beroep te Brussel aanhangige zaak gebeurden leveringen van een afstandsbediening door één van de eisende partijen aan verweerder, een onderneming die in de betrokken sector werkzaam was en gevestigd was op het grondgebied van de EU. Er werden concreet maar liefst 80.000 exemplaren van de afstandsbediening aan verweerder geleverd, en dit zonder dat daarbij enige geheimhouding werd bedongen wat dit product betreft, of enige beperking in de verdere distributie of verhandeling daarvan, zodat het hof van beroep het voldoende aannemelijk achtte, want conform de normale gang van zaken, dat verweerder de geleverde 80.000 exemplaren die zij aankocht, na de levering daarvan aan haar klanten leverde en dat deze zodoende gebruikt werden in het handelsverkeer. Het was trouwens met die bedoeling dat de betreffende afstandsbedieningen werden ontworpen, besteld door verweerder en geleverd door één van de eisers. De eisers bleven volgens het hof van beroep in de voorliggende zaak in gebreke om te bewijzen of minstens voldoende aannemelijk te maken dat er concrete omstandigheden waren die maakten dat de betreffende 80.000 exemplaren van de afstandsbediening na levering niet in het handelsverkeer terecht kwamen of die maakten dat die

¹⁰⁰ VzngR. Rb. Den Haag 22 mei 2019, *IEF 18529* en *IEPT 20190522* (Hangzou Petsbelle Product Co. Ltd. e.a. t/ Europet Bernina International BV) (ECLI:NL:RBDHA:2019:5188) (ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁰¹ R.o. 4.7.

¹⁰² Brussel 30 augustus 2019, *ICIP 2019/4*, 781 en *IRDI 2019/3-4*, 254, noot L. DPYPERE (FM Marketing GmbH e.a. t/ Telenet NV e.a.) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁰³ Cf. HvJ 13 februari 2014, zaak C-479/12, *IER 2014/5*, 326, noot P. GEERTS (H. Gautzsch Grosshandel t/ Münchener Boulevard Möbel) (ECLI:EU:C:2014:75) (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 35.

afstandsbedieningen niet redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector.

Art. 7, lid 2 VOGMO bevat de zogenaamde 'termijn van respijt'. Krachtens deze bepaling wordt een openbaarmaking van een model voor de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter ervan niet in aanmerking genomen, wanneer dit model waarvoor aanspraak op bescherming als ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt gemaakt, voor het publiek beschikbaar is gesteld door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op basis van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen en dit gedurende het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvraag of, indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, aan de datum van voorrang. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Brussel verklaarde nu in een vonnis van 1 april 2020¹⁰⁴ dat eiseres zich niet op deze termijn van respijt kon beroepen. Zij was immers niet de ontwerper van het gedeponeerde model, en zij was ook niet diegene die de openbaarmakingen had verricht die plaatsvonden voor het depot. De voorzitter verklaarde dat de termijn van respijt van nature uit persoonlijk is, en wordt toegekend aan de ontwerper of aan de rechtverkrijgende die zelf het betreffende model openbaar maakt en die vervolgens beslist om zelf het depot te verrichten, en dit voor eigen rekening. Zelfs indien, in de aanhangige zaak, eiseres zich als rechthebbende kon beschouwen, dan kon zij toch niet beweren zelf het model openbaar gemaakt te hebben voor het depot plaatsvond. In casu was het model waarom het draaide openbaar gemaakt door zijn ontwerper voordat eiseres de bescherming van dit model als Gemeenschapsmodel verkreeg.

Het feit dat een producent het model dat hij in opdracht van eisende partij had geproduceerd, aan deze eisende partij (de opdrachtgever) had getoond en aangeboden, beschouwde de rechtbank te Den Haag in een vonnis van 10 juni 2020¹⁰⁵ niet als een voor het ingeschreven Gemeenschapsmodel (nieuwheidsschadelijke) ter beschikkingstelling aan het publiek¹⁰⁶. In deze zaak waren wel afbeeldingen van het model in kwestie (een barbecuestandaard) verspreid, maar eiser voerde aan dat dit verspreiden van de betreffende afbeeldingen niet gold als een beschikbaarstelling aan het publiek, omdat deze afbeeldingen bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van

¹⁰⁴ Vz. Ondrb. Brussel 1 april 2020, ICIP 2020/2, 553 (Alteximex NV t/ Bowtex) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁰⁵ Rb. Den Haag 10 juni 2020, *IEF 19264* en *IEPT 20200610* (Global management Services BV t/ Outtrade BV) (ECLI:NL:RBDHA:2020:5138) (ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁰⁶ R.o. 4.16.

ingewijden in de betrokken sector die in de EU werkzaam zijn (cf. art. 7, lid 1, 1^e zin VOGMO). De rechtbank te Den Haag oordeelde evenwel dat dit argument van eiser niet opging. De afbeeldingen waren immers door de hoger vermelde producent van het model aan verweerder, in haar hoedanigheid als handelaar en ten behoeve van een eventuele aankoop getoond, en deze verweerder moest als handelaar, aldus de rechtbank, als ingewijde in de betrokken sector beschouwd worden. Eiser had de afbeeldingen vervolgens ook aan een andere handelaar als (potentiële) afnemer getoond en had ze ook aan andere marktpartijen kunnen aanbieden. Gelet op dit alles, was er volgens de rechtbank geen sprake van een situatie dat het betreffende model bij een normale gang van zaken niet redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van in de EU werkzame ingewijden in de betrokken sector¹⁰⁷. Wel kon de eiser in deze zaak beroep doen op de in art. 7, lid 2, sub a VOGMO vervatte termijn van respijt. Immers het aan verweerder, respectievelijk de andere genoemde handelaar getoonde model betrof niets anders dan het product dat eiser op basis van háár ontwerp door de genoemde producent had laten produceren. Het vervolgens aanbieden daarvan door deze producent aan verweerder berustte daarom, aldus de rechtbank, op informatie van eiser als ontwerper/rechtverkrijgende. Binnen twaalf maanden hierna vond de registratie van het Gemeenschapsmodel plaats. Dit alles bracht mee dat de gestelde openbaarmaking door de producent niet in aanmerking werd genomen bij de vraag of het ingeschreven Gemeenschapsmodel nieuw was en eigen karakter had¹⁰⁸.

IV. Bescherming van onderdelen en de problematiek van reparatieonderdelen

Het Gerecht van de EU verklaarde in een arrest van 10 juni 2020¹⁰⁹ dat de beoordeling van het eigen karakter van een onderdeel wordt bepaald door de algemene indruk die het bij een geïnformeerde gebruiker wekt, hetgeen per definitie impliceert dat dit model voor die gebruiker zichtbaar is. Het begrip 'normaal gebruik' in de zin van art. 4, lid 3 VOGMO (zichtbaarheid van het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij 'normaal gebruik' van dit laatste), is daarentegen niet relevant bij een dergelijke beoordeling¹¹⁰. Het gebrek aan zichtbaarheid van de kenmerken van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel, onder de voorwaarden van art. 4, leden 2 en 3 VOGMO, kan leiden, zo stelde het Gerecht nog, tot de volledige nietigheid van het litigieuze model dat op dat onderdeel is

¹⁰⁷ R.o. 4.22.

¹⁰⁸ R.o. 4.23.

¹⁰⁹ Ger. 10 juni 2020, zaak T-100/19 (ECLI:EU:T:2020:255) (L. Oliva Torras SA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹¹⁰ R.o. 109.

toegepast, of tot de gedeeltelijke nietigheid ervan indien het gebrek aan zichtbaarheid slechts op bepaalde van die kenmerken slaat. Zoals volgt uit de bewoordingen van genoemd art. 4, lid 2 VOGMO, is een onderzoek van de nieuwheid en het eigen karakter van het betrokken model, aan de hand van de criteria van de art. 5 (vereiste van nieuwheid) en 6 (vereiste van eigen karakter) VOGMO, bijgevolg niet meer nodig in het eerste van deze gevallen en moet het worden beperkt tot de kenmerken die zichtbaar blijven in het tweede geval¹¹¹.

Krachtens art. 3.4, lid 1, sub a BVIE moet een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel, om beschermd te kunnen worden als model, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit samengestelde voortbrengsel zichtbaar blijven. De Ondernemingsrechtbank te Antwerpen verklaarde nu zeer terecht in een vonnis van 15 november 2018¹¹² dat een onderhoudsbeurt per definitie geen 'normaal gebruik' is (tenzij het zou gaan om onderhoudsgereedschap zelf), net zo min als het normaal gebruik van een wagen erin bestaat boven een smeerput te hangen.

V. Modellen bepaald door hun technische functie

Art. 8, lid 1 VOGMO en het inhoudelijk identieke art. 3.2, lid 1, sub a BVIE bevatten de techniekrestrictie die bepaalt dat het recht op een Gemeenschapsmodel en een Beneluxmodel niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Het Hof van Justitie legde deze bepalingen uit in het belangrijke Doceram-arrest van 8 maart 2018¹¹³. Het Hof verklaarde zeer duidelijk dat art. 8, lid 1 VOGMO, en dus ook art. 3.2, lid 1, sub a BVIE, uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het modellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld. Voor de toepassing van de techniekrestrictie is dus niet doorslaggevend of er alternatieve modellen bestaan¹¹⁴. Uit dit arrest van 8 maart 2018 blijkt verder dat de nationale rechter bij de beoordeling

¹¹¹ R.o. 112.

¹¹² Ondrb. Antwerpen 15 november 2018, *IRDI* 2019/2, 118 (NV Turbines Rutten Wheels t/ NV Straaltechniek International) (Benluxmodel).

¹¹³ HvJ 8 maart 2018, zaak C-395/16 (ECLI:EU:C:2018:172), *TBH* 2018/8, 856, noot D. OP DE BEECK, *BIE* 2018/3, 135, noten H. VAN GAAL en L. KROON, T. COHEN JEHORAM en E. BRINKMAN en *IER* 2018/5, 446 (Doceram GmbH t/ Ceram Tec GmbH) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹¹⁴ R.o.26, 31 en 32 van het arrest van 8 maart 2018.

of de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel onder art. 8, lid 1 VOGMO, en dus ook onder art. 3.2, lid 1, sub a BVIE vallen, rekening dient te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval. Bij een dergelijke beoordeling moet met name worden gekeken naar het aan de orde zijnde model, de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel, gegevens met betrekking tot het gebruik van dat voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld, mits die omstandigheden, gegevens of alternatieven worden onderbouwd door betrouwbaar bewijs. In dit verband hoeft wel niet te worden uitgegaan van de perceptie van een 'objectieve waarnemer'¹¹⁵. In een arrest van 29 april 2020 herhaalde het Gerecht van de EU¹¹⁶ nog eens dat kenmerken van een model zuiver technisch zijn in de zin van art. 8, lid 1 VOGMO, wanneer het gaat om kenmerken waarvan het uiterlijk uitsluitend door de technische functie van het betrokken product wordt bepaald¹¹⁷.

Het Gerecht van de EU bouwde in een arrest van 18 november 2020¹¹⁸ verder op de door het Hof van Justitie in het hoger aangehaalde Doceram-arrest gegeven uitlegging van de in de art. 8, lid 1 VOGMO en art. 3.2, lid 1, sub a BVIE vervatte techniekrestrictie. Na het aanhalen van de kernoverwegingen van het Hof van Justitie uit zijn Doceram-arrest, verklaarde het Gerecht dat uit de bewoordingen van art. 8, lid 1 VOGMO, uit rechtsoverweging 10 van de VOGMO en uit het Doceram-arrest van het Hof van Justitie voortvloeit dat de toetsing van een Gemeenschapsmodel aan art. 8, lid 1 VOGMO uit de volgende stappen bestaat. In de eerste plaats dient de technische functie van het betrokken voortbrengsel te worden bepaald. In de tweede plaats dienen de uiterlijke kenmerken van dit voortbrengsel in de zin van art. 8, lid 1 VOGMO te worden geanalyseerd (vaststellen van de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie ervan worden bepaald). In de derde plaats dient er, gelet op alle relevante objectieve omstandigheden, te worden onderzocht of deze kenmerken (daadwerkelijk) uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het betrokken voortbrengsel, met andere woorden, of de noodzaak om deze technische functie te vervullen de enige factor is waarom de ontwerper voor deze kenmerken heeft gekozen en andere overwegingen, met name in verband met het visuele aspect van dat voortbrengsel, geen rol

¹¹⁵ R.o. 36 t/m 38 van het arrest van 8 maart 2018.

¹¹⁶ Ger. 29 april 2020, zaak T-73/19 (ECLI:EU:T:2020:157) (Bergslagens Järnvaruaktiebolag t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹¹⁷ R.o. 54.

¹¹⁸ Ger. 18 november 2020, zaak T-574/19 (ECLI:EU:T:2020:543) (Tinnus Enterprises LLC t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

hebben gespeeld bij de keuze van deze kenmerken. Gelet op rechtsoverweging 10 van de VOGMO mag, aldus het Gerecht, met de uitsluitend functionele kenmerken van het betrokken model geen rekening worden gehouden bij het beoordelen of andere kenmerken van dat model aan de voorwaarden voor bescherming voldoen. Ten vierde moet het betreffende model worden beoordeeld in het licht van de beschermingsvoorwaarden van de nieuwheid en het eigen karakter, en daarbij moeten de uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie van het voortbrengsel worden bepaald buiten beschouwing worden gelaten. Uit art. 8, lid 1 VOGMO en uit de reeds meermaals aangehaalde rechtsoverweging 10 van de VOGMO vloeit volgens het Gerecht van de EU voort dat, als er wordt geoordeeld dat ten minste een van de uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel niet uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel wordt bepaald, het betrokken model geldig blijft en aan dit kenmerk bescherming wordt geboden. Het Gerecht verklaarde tevens dat uit art. 8, lid 1 VOGMO en rechtsoverweging 10 van de VOGMO blijkt dat een model ongeldig zal zijn indien alle uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel uitsluitend door de technische functie ervan worden bepaald, tenzij blijkt dat de schikking van die kenmerken het gevolg is van overwegingen die niet uitsluitend betrekking hebben op de noodzaak om de technische functie van het betrokken voortbrengsel te vervullen, waarbij met name een visuele totaalindruk tot stand komt die verder gaat dan enkel de technische functie. Men mag immers niet vergeten dat in de regeling waarin de VOGMO voorziet, de verschijningsvorm het doorslaggevende element van een model is, en bijgevolg een specifieke schikking van de kenmerken kan worden gekozen voor andere doeleinden dan de noodzaak om een technische functie te vervullen, met name voor sierdoeleinden en, meer in het algemeen, ter verbetering van het visuele aspect van het model. Een model blijft in het geval van de genoemde specifieke schikking geldig, maar er wordt enkel bescherming geboden aan deze specifieke schikking en niet aan de uitsluitend functionele uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel waarop deze schikking betrekking heeft¹¹⁹. In het hier besproken arrest van 18 november 2020 verklaarde het Gerecht van de EU ook nog dat wanneer een model wordt toegepast op een samengesteld voortbrengsel, waarvan de uiterlijke kenmerken samenvallen met de individuele bestanddelen ervan, het antwoord op de vraag of deze kenmerken 'uitsluitend door de technische functie van het voortbrengsel worden bepaald' vooraf een onderzoek vereist van de technische functie van elk van deze kenmerken en een onderzoek van het oorzakelijk verband tussen de technische functie van elk van deze kenmerken en de technische functie van het betrokken voortbrengsel. Wanneer er geen oorzakelijk verband bestaat

¹¹⁹ R.o. 19 en 23 t/m 27.

tussen de technische functie van het kenmerk en de technische functie van het voortbrengsel, dat wil zeggen wanneer dit kenmerk niet bijdraagt aan de technische functie van het voortbrengsel, kan niet worden gesteld dat dit kenmerk 'uitsluitend wordt bepaald' door de technische functie van dat voortbrengsel. Indien daarentegen wel een dergelijk oorzakelijk verband bestaat, kan daaruit worden afgeleid dat het uiterlijke kenmerk van het voortbrengsel 'uitsluitend wordt bepaald' door de technische functie van dat voortbrengsel, mits andere overwegingen dan de noodzaak dat het betrokken voortbrengsel zijn technische functie vervult, in het bijzonder overwegingen die verband houden met het visuele aspect, geen enkele rol hebben gespeeld bij de keuze van dit kenmerk. Het feit dat een voortbrengsel verschillende kenmerken heeft die elk een andere functie vervullen, sluit de toepassing van de techniekrestrictie uit art. 8, lid 1 VOGMO (en natuurlijk ook uit art. 3.2, lid 1, sub a BVIE) niet uit. Deze bepaling vereist niet dat de uiterlijke kenmerken verwijzen naar één enkele technische uitkomst. De kenmerken kunnen verschillende technische uitkomsten opleveren, voor zover zij bijdragen tot het verkrijgen van de met het voortbrengsel beoogde technische uitkomst. Indien laatst vermelde uitlegging van art. 8, lid 1 VOGMO (en natuurlijk van art. 3.2, lid 1, sub a BVIE) niet wordt aanvaard, zou dit, aldus het Gerecht, ertoe leiden dat deze bepaling niet wordt toegepast op een aantal uitsluitend functionele kenmerken, enkel vanwege het feit dat deze niet rechtstreeks de functie van het betrokken voortbrengsel vervullen. Evenzo zou de toepassing van deze bepaling uitgesloten zijn voor modellen die slechts een deel van een voortbrengsel of een element daarvan omvatten, aangezien deze modellen slechts zelden de functie van het voortbrengsel als zodanig vervullen. Een dergelijke situatie, zo besluit het Gerecht, is niet in overeenstemming met het doel van bovengenoemde bepaling¹²⁰. Het Gerecht verklaarde ook nog in zijn arrest van 18 november 2020 dat het commerciële succes van een voortbrengsel niet betekent dat er bij het ontwerp van het model rekening is gehouden met overwegingen die niet louter verband houden met de noodzaak om de technische functie te vervullen¹²¹. In het hier besproken arrest van 18 november 2020 gaf het Gerecht van de EU ook enige toelichting bij het begrip 'uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel'. Het verklaarde dat de VOGMO, zoals trouwens ook de richtlijn modellen en het BVIE, geen nauwkeurige definitie van dit begrip bevat. In de definitie van een model in art. 3, sub a VOGMO (cf. art. 3.1, lid 3 BVIE) wordt de term 'kenmerken', aldus het Gerecht, in ruime zin gehanteerd en omvat deze alle mogelijke aspecten van de verschijningsvorm van een voortbrengsel, in het bijzonder de kenmerken van de

¹²⁰ R.o. 54, 56 en 57.

¹²¹ R.o. 102.

lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel. Deze kenmerken, zo vervolgt het Gerecht, dienen geval per geval en afhankelijk van het betrokken voortbrengsel te worden vastgesteld. Bijgevolg kan de vaststelling van de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel naargelang het geval en in het bijzonder gelet op de mate van complexiteit ervan worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit model, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinie- en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met het betreffende voortbrengsel zijn verleend¹²².

In een arrest van 28 juni 2019 verklaarde de Nederlandse Hoge Raad¹²³ dat het merken- en het modellenrecht zowel in functie als in beschermingsduur verschillen. Bovendien is, aldus de Hoge Raad, de techniekexceptie in het modellenrecht anders van aard dan in het merkenrecht. Het gaat in het modellenrecht niet om een nietigheidsgrond, maar om een beperking van de beschermingsomvang. Uit een uitspraak van het Hof van Justitie over de techniekexceptie in het modellenrecht kunnen daarom niet zonder meer conclusies worden getrokken over de reikwijdte van de techniekexceptie in het merkenrecht. Belangrijker is evenwel, zo vervolgt de Hoge Raad, dat de overweging in de hoger vermelde Doceram-zaak, namelijk dat acht kan worden geslagen op de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld, ziet op de vraag hoe moet worden vastgesteld of een uiterlijk kenmerk van een voortbrengsel uitsluitend is bepaald door de technische functie van dat voortbrengsel. Daaruit volgt dus niet dat indien is vastgesteld dat een uiterlijk kenmerk uitsluitend is bepaald door de technische functie van het voortbrengsel, de techniekexceptie toch toepassing mist indien er voldoende alternatieven zijn om dezelfde technische uitkomst te bereiken¹²⁴.

De hoger weergegeven zienswijze van het Hof van Justitie i.v.m. de techniekrestrictie wordt trouw gevolgd in de rechtspraak van Beneluxrechters. In dit verband kan verwezen worden naar een vonnis van de rechtbank te Den Haag van 13 november 2019¹²⁵. In deze zaak ging het om gereedschappen voor het reinigen en nabewerken van verstuiverboringen. In verband met de hieronder weergegeven gereedschappen (een afdichtplug,

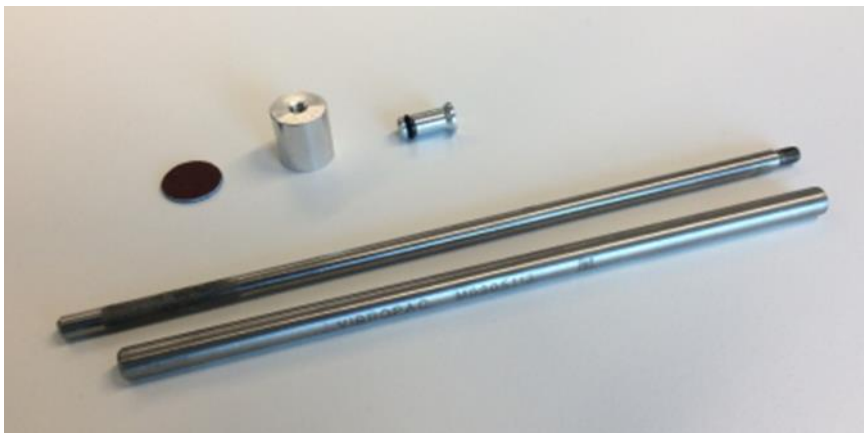
¹²² R.o. 41 en 42.

¹²³ HR 28 juni 2019, *IEF* 18552 (ECLI:NL:HR:2019:1043) (Capri Sun AG t/ Riha Wesergold Getränke GmbH & Co KG).

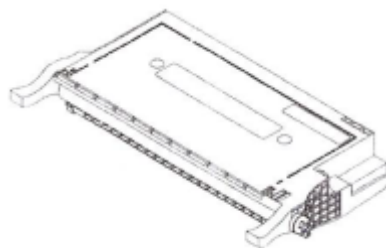
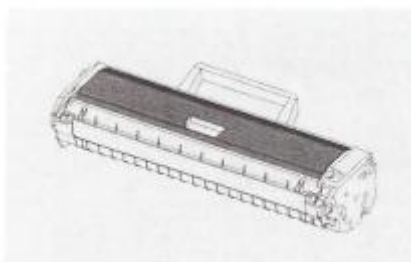
¹²⁴ R.o. 3.4.4.

¹²⁵ Rb. Den Haag 13 november 2019, *IEF* 18820 (ECLI:NL:RBDHA:2019:11957) (Vibropac BV t/ Hubinont Tools SA) (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

een pen met opzetstuk, een penverlenger en een passend stukje schuurpapier) verklaarde de rechtbank, na de zienswijze van het Hof van Justitie over de techniekrestrictie te hebben weergegeven, dat deze gereedschappen grotendeels door technische/functionele vormgevingskeuzes waren bepaald. Het voegde hier aan toe dat het feit dat er ook enkele andere technische manieren waren om tot hetzelfde resultaat te komen en er op detailniveau gevarieerd kon worden, onvoldoende was om de gekozen vormgeving een eigen karakter toe te dichten. Waar de ontwerper wel meer keuzevrijheid had, zoals bij de lengte van de cilindrische padhouder of de diameter van de pen en het verlengstuk, waren die keuzes zo banaal dat dat onvoldoende was om het model een eigen karakter te geven¹²⁶;



In een arrest van 21 april 2020 van het Gerechtshof te Den Haag¹²⁷ stond de vraag centraal of de uiterlijke kenmerken van onderstaande ingeschreven Gemeenschapsmodellen voor printervullingen (cartridges) uitsluitend door hun technische functie zijn bepaald.



Het Hof te Den Haag oordeelde dat als uitgangspunt heeft te gelden dat het voor producten zoals de bovenstaande printervullingen in het algemeen niet voor de hand ligt dat er bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen

¹²⁶ Cf. r.o. 4.12 en 4.13.

¹²⁷ Hof Den Haag 21 april 2020, *IEPT 20200421* (Digital Revolution BV en Maxperian NL BV t/ Samsung Electronics Co. Ltd.) (ECLI:NL:GHDHA:2020:1624) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

technische functie. Gelet op de noodzakelijke compatibiliteit met de printer waarvoor de cartridge is bestemd, zullen bij de aankoopbeslissing door de consument met name de type-aanduiding (voor compatibiliteit) en het merk en de prijs (in verband met de wens/afweging of men een 'origineel' product, afkomstig van de producent van de printer zal kopen of niet) een rol spelen. Dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten is volgens het hof niet aannemelijk. In dat licht achtte het gerechtshof de stelling van verweerder dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken de wens om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding/herkenning van het model een rol heeft gespeeld, onvoldoende en te ongeloofwaardig om af te wijken van het hoger vermelde uitgangspunt. Derhalve moest er naar het oordeel van het hof vanuit gegaan worden dat alle uiterlijke kenmerken van de weergegeven ingeschreven Gemeenschapsmodellen uitsluitend technisch zijn bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten¹²⁸.

Een uitspraak waarin de techniekrestrictie ook aan bod kwam is het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 3 november 2020¹²⁹, waarin het hof duidelijk stelde dat uitsluitend technisch bepaalde elementen van bescherming zijn uitgesloten¹³⁰. Voor wat het Gerechtshof verklaarde i.v.m. de toepassing van de techniekrestrictie op het model waarover het concreet ging ((deel van) een haartondeuse), kan verwezen worden naar de bespreking van het arrest van 3 november 2020, verder in deze kroniek onder: XIV. Specifieke aspecten inzake het ingeschreven Gemeenschapsmodel, sub A. De aanvraag voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel.

VI. De rechten van de modelhouder

In een arrest van 29 april 2020 wees het Gerecht van de EU¹³¹ er op dat de perceptie van de geïnformeerde gebruiker, en dus de draagwijdte van de modelbescherming, niet afhangt van de vraag hoe vaak een gebruiker in het werkelijke leven met het betrokken soort voortbrengsel wordt geconfronteerd. De geïnformeerde gebruiker van een model is immers, anders dan de gemiddelde consument in merkenzaken, voor wie het feit dat hij met een bepaald voortbrengsel zoals een modeartikel wordt

¹²⁸ R.o. 4.4.6.

¹²⁹ Hof Den Haag 3 november 2020, *BIE* 2020/6, nr. 25, *IEF* 19552 en *IEPT* 20201103 (Wahl Clipper Corporation en Wahl GmbH t/ Kappershandel BV) (ECLI:NL:GHDHA:2020:2101)) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹³⁰ R.o. 4.29.

¹³¹ Ger. 29 april 2020, zaak T-73/19 (ECLI:EU:T:2020:157) (Bergslagens Järnvaruaktiebolag t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

geconfronteerd, inderdaad een rol kan spelen wat zijn aandachtsniveau betreft, reeds van nature een persoon die een bijzondere belangstelling heeft voor de vormgeving van een bepaald voortbrengsel en die geïnteresseerd is in de stromingen van design, kunst en mode die aan de oorsprong van een dergelijk model kunnen liggen. Het loutere feit dat hij met een bepaald model wordt geconfronteerd, maakt de geïnformeerde gebruiker dus niet meer of minder oplettend, aangezien het aandachtsniveau van die gebruiker van nature al relatief hoog is¹³².

Wat rechtspraak van de Beneluxrechters betreft, moet vooraf worden aangestipt dat zeker in de Nederlandse rechtspraak bijna unaniem de zienswijze gehanteerd wordt dat om de beschermingsomvang van een model te bepalen gekeken moet worden naar de afstand van dit model tot het vormgevingserfgoed (de zogenaamde 'tangwerking'). Dit blijkt vooreerst uit rechtspraak, uit de in dit overzicht besproken periode, die hier niet verder geanalyseerd wordt, gelet op het feit dat zij op dit punt verder geen vermeldingswaardige aspecten bevat:

- Hof Den Haag 21 mei 2019¹³³;
- VzngR. Rb. Den Haag 22 mei 2019¹³⁴;
- VzngR. Rb. Den Haag 18 juli 2019¹³⁵;
- VzngR. Rb. Den Haag 15 november 2019¹³⁶, waarin de voorzieningenrechter uitdrukkelijk verklaart dat tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is en wat de beschermingsomvang daarvan is, in die zin een verband bestaat dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan a) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en b) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen¹³⁷;

¹³² R.o. 58.

¹³³ Hof Den Haag 21 mei 2019, *IEPT 20190521* (McCain Foods Holland BV en McCain Foods Europe BV t/ J.R. Simplot Company) (ECLI:NL:GHDHA:2019:1323) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹³⁴ VzngR. Rb. Den Haag 22 mei 2019, *IEF 18529* en *IEPT 20190522* (Hangzhou Petsbelle Product Co. Ltd. e.a. t/ Europet Bernina International BV) (ECLI:NL:RBDHA:2019:5188) (ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel) (zie r.o. 4.13).

¹³⁵ VzngR. Rb. Den Haag 18 juli 2019, *IEF 18600* en *IEPT 20190718* (ECLI:NL:RBDHA:2019:7961) (JF Blossom Nieuwegein BV t/ Yehwang Product Imports International BV) (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel) (dit blijkt impliciet uit r.o. 5.44).

¹³⁶ VzngR. Rb. Den Haag 15 november 2019, *IEF 18833* (Rotolight Ltd. t/ Vibesta BV e.a.) (ECLI:NL:RBDHA:2019:12159) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹³⁷ R.o. 4.4. Hetzelfde staat ook uitdrukkelijk te lezen in: VzngR. Rb. Den Haag 15 oktober 2020, *IEF 19708* en *IEPT 20201015* (Sunshower BV t/ Beter Bad Sanitair BV e.a.).

- Rb. Den Haag 10 juni 2020¹³⁸;
- Rb. Den Haag 22 juli 2020¹³⁹;
- VzngR. Rb. Den Haag 21 augustus 2020¹⁴⁰;
- Rb. Den Haag 9 december 2020¹⁴¹.

Dit blijkt evenwel ook uit rechtspraak uit de besproken periode die hieronder wel uitdrukkelijk wordt geanalyseerd, maar hier al even wordt aangestipt:

- Hof Den Haag 19 maart 2019¹⁴²;
- VzngR. Rb. Den Haag 15 oktober 2020¹⁴³.

In de in deze kroniek besproken periode vond de 'tangwerking' ook toepassing in de Belgische rechtspraak. In dit verband kan verwezen worden naar een arrest van het hof van beroep te Brussel van 30 augustus 2019¹⁴⁴ dat verder in dit onderdeel van het rechtspraakoverzicht wordt besproken.

In een zaak die leidde tot een arrest van 19 maart 2019 van het Gerechtshof te Den Haag¹⁴⁵ draaide het om tapijten die zo zijn gemaakt dat de indruk ontstaat dat zij zijn samengesteld uit verschillende lappen stof die aan elkaar zijn genaaid (*patchwork*), terwijl het tapijt in werkelijkheid uit één lap stof bestaat. De onderstaande afbeelding links toont het tapijt van eiser, en de afbeelding rechts het tapijt van de beweerde inbreukmaker.

¹³⁸ Rb. Den Haag 10 juni 2020, *IEF 19264* en *IEPT 20200610* (Global management Services BV t/ Outtrade BV) (ECLI:NL:RBDHA:2020:5138) (ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel) (zie r.o. 4.40).

¹³⁹ Rb. Den Haag 22 juli 2020, *IEF 19396* en *IEPT 20200722* (Puma SE t/ X.) (ECLI:NL:RBDHA:2020:6867) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) (dit blijkt impliciet uit r.o. 4.5 en 4.6).

¹⁴⁰ VzngR. Rb. Den Haag 21 augustus 2020, *IEPT 20200821* (Gartneriet Lundager AS e.a. t/ Ovata BV e.a.) (ECLI:NL:RBDHA:2020:8435) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) (zie r.o. 4.20).

¹⁴¹ Rb. Den Haag 9 december 2020, *IEPT 20201209* (Barco NV t/ Delta Electronics (Netherlands) BV en Delta Electronics Inc.) (ECLI:NL:RBDHA:2020:12547) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁴² Hof Den Haag 19 maart 2019, *IEF 18326* en *IEPT 20190319* (De Poortere Deco NV t/ By-Boo BV en VME Nederland BV) (ECLI:NL:GHDHA:2019:1322) (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁴³ VzngR. Rb. Den Haag 15 oktober 2020, *IEF 19708* en *IEPT 20201015* (Sunshower BV t/ Beter Bad Sanitair BV e.a.). (ECLI:NL:RBDHA:2020:13651) (ingeschreven Gemeenschapsmodel)

¹⁴⁴ Brussel 30 augustus 2019, *ICIP 2019/4*, 781 en *IRDI 2019/3-4*, 254, noot L. DPYPERE (FM Marketing GmbH e.a. t/ Telenet NV e.a.) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁴⁵ Hof Den Haag 19 maart 2019, *IEF 18326* en *IEPT 20190319* (De Poortere Deco NV t/ By-Boo BV en VME Nederland BV) (ECLI:NL:GHDHA:2019:1322) (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).



In dit arrest verklaarde het Gerechtshof te Den Haag vooreerst dat bij het vaststellen van de beschermingsomvang van een model de afstand tussen het model en het vormgevingserfgoed van belang is. Wat de vraag betrof of het tapijt van verweerder inbreuk pleegde op het tapijt van eiser, verwierp het hof vooreerst de stelling van eiser dat de omstandigheid dat in het tapijt van verweerder onderdelen voorkomen met dezelfde soort thema's/motieven als waarvoor in het tapijt van eiser is gekozen (Aubusson-achtige bloemvormen, randen, in het bijzonder een L-vormig hoekelement, dominerende ronde vormen, vage naast duidelijker onderdelen), voldoende is om te concluderen tot inbreuk op de model- en auteursrechten van eiser, daar er gekozen was voor een andere concrete uitvoering. Het Gerechtshof meende dat de totaalindruk/het totaalbeeld van de tapijten niet wordt bepaald door de motieven/thema's van de diverse onderdelen van de tapijten, maar door de wijze waarop de diverse onderdelen zijn samengevoegd, zoals de plaatsing van de diverse onderdelen, de vlakverdeling en de wijze waarop de onderdelen met elkaar zijn verbonden. Juist op voormelde punten, die bepalend zijn voor het totaalbeeld van de tapijten, vertonen de tapijten volgens het hof verschillen. De tapijten van eiser hebben een vrijwel rechte vlakverdeling met visueel ongeveer gelijke vlakken, waardoor, ondanks een lichte verspringing van sommige vlakken ten opzichte van elkaar, een rustig harmonieus totaalbeeld ontstaat. Bij het tapijt van verweerder valt direct op dat diverse onderdelen ongelijke maten hebben en sommige vlakken zelfs (bijna) twee keer zo groot zijn als naastgelegen vlakken en, dat de vlakverdeling (dus) niet recht loopt. Dit wordt volgens het Hof nog versterkt doordat tussen de meeste vlakken in de breedterichting zodanig (herhaald dicht naast elkaar gelegen donker) stikwerk is aangebracht dat visueel een donkere bies aanwezig is, die door de ongelijkheid van de vlakken niet rechtdoor loopt, maar verspringt. Hierdoor wordt het onrustige, slordige of speelse totaalbeeld versterkt. Reeds op grond hiervan is, aldus het Hof, sprake van zodanig

verschillende totaalbeelden, dat er geen sprake kan zijn van inbreuk op de niet-ingeschreven modelrechten en de auteursrechten van eiser. Dit geldt des te meer, zo besluit het Hof, daar bovendien in het tapijt van verweerder is gekozen voor een van het tapijt van eiser afwijkende plaatsing van lichte en donkere vlakken en vlakken met bepaalde thema's/motieven¹⁴⁶. In deze zaak verklaarde het Gerechtshof te Den Haag ook dat vaststond dat een ander tapijt van verweerder inbreuk maakte op de model- en auteursrechten van eiser, en dat dit tapijt werd afgebeeld/aangeboden in een folder. Het hof nam in de concreet voor haar liggende zaak aan dat die folder ook op de website van verweerder heeft gestaan en dat zij foto's van dat inbreukmakende tapijt verspreidde. Het hof achtte dit voldoende om aan te nemen dat verweerder het inbreukmakende tapijt heeft aangeboden en aldus inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en modelrechten van eiser¹⁴⁷.

Het Gerechtshof te Den Haag oordeelde in een arrest van 21 mei 2019¹⁴⁸ dat voor het opleggen van een inbreukverbod het niet nodig is dat de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel zelf, al dan niet op haar model gebaseerde producten op de EU-markt brengt. De beweerde inbreukmaker stelde in de voorliggende zaak immers dat de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel niet met zijn producten op de EU-markt actief was, en ook geen voorbereidingen trof om daar actief te worden, en dus ook geen schade leed door het op de EU-markt brengen van de producten van de beweerde inbreukmaker. Volgens het Gerechtshof te Den Haag is voor het opleggen van een inbreukverbod ook niet relevant of de beweerde inbreukmaker van het beschermde model op de hoogte was. Voor een verbod is immers, aldus het Hof, geen schuld/toerekenbaarheid vereist¹⁴⁹.

In een arrest van 30 augustus 2019 van het hof van beroep te Brussel¹⁵⁰ kwam de hoger besproken 'tangwerking' aan bod. Het hof van beroep stelde vooreerst dat de tangwerking in het modelrecht het logische gevolg is van het feit dat in het modelrecht het criterium ter beoordeling van de geldigheid van een model en het criterium ter beoordeling van een inbreuk op een model identiek zijn. Het hof trad verweerders bij waar deze aanvoerden dat het gevolg van het gegeven dat er identieke criteria gelden inzake de geldigheid van een model

¹⁴⁶ R.o. 11.

¹⁴⁷ R.o. 22 en 24.

¹⁴⁸ Hof Den Haag 21 mei 2019, *IEPT 20190521* (McCain Foods Holland BV en McCain Foods Europe BV t/ J.R. Simplot Company) (ECLI:NL:GHDHA:2019:1323) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁴⁹ R.o. 35.

¹⁵⁰ Brussel 30 augustus 2019, *ICIP 2019/4*, 781 en *IRDI 2019/3-4*, 254, noot L. DPYPERE (FM Marketing GmbH e.a. t/ Telenet NV e.a.) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

en inzake de inbreuk op een model (ook wel 'spiegelwerking' genoemd) is, dat een aangevochten model dat met een ingeroepen model meer verschillen vertoont dan het ingeroepen model vertoont met een eerder model, moet leiden tot het besluit dat ofwel er geen inbreuk is op het ingeroepen model, ofwel dat het ingeroepen model nietig is. Deze tangwerking werkt, aldus het hof, evenzeer als het eerdere model dat dus minder verschillen vertoont met het ingeroepen model dan dat het ingeroepen model er vertoont met het aangevochten model, ook een model is van degene die een inbreuk op zijn modelrecht claimt, omdat de geldigheid van een model uiteraard beoordeeld wordt ten aanzien van alle modellen die voor de datum van de aanvraag van het model voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, dus inclusief de modellen (al dan niet ingeschreven) van de houder van het ingeroepen model. Concreet in de voorliggende zaak, die draaide rond afstandsbedieningen, stelde het hof dat doordat het model van verweerders alleen al wat de knoppenconstellatie betrof meer verschillen vertoonde met een model van eiser uit 2012, dan dat dit laatste model vertoonde met twee oudere modellen van eiser, de verschillen tussen het model van verweerder en het model van eiser uit 2012 voldoende waren opdat het model (de afstandsbediening) van verweerder een andere algemene indruk wekte dan het model van eiser uit 2012 (waarvan de geldigheid niet werd betwist en door het hof bijgevolg werd aangenomen), en er bijgevolg van een inbreuk geen sprake was. Immers, zo vervolgde het hof, indien de verschillen tussen het model van eiser uit 2012 en de producten uit het vormgevingserfgoed dusdanig zijn dat het model uit 2012 een eigen karakter heeft (een andere algemene indruk wekt), dan is het model uit 2012 weliswaar geldig, maar dan geldt evenzeer dat het beweerd inbreukmakend model van verweerder een andere algemene indruk wekt (en dus geen inbreuk maakt) indien de verschillen met het model uit 2012 groter zijn dan (of zelfs gelijk zijn aan) de verschillen tussen het model van eiser uit 2012 en het vormgevingserfgoed. Het hof van beroep te Brussel verklaarde in het hier besproken arrest van 30 augustus 2019 ook nog dat om te beoordelen of een vermeend inbreukmakend product bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt, uitgegaan dient te worden van het model zoals ingeschreven en het beweerd inbreukmakend product zoals gebruikt. Ook verklaarde het Hof dat teneinde de algemene indruk te beoordelen, moet worden uitgegaan van het totaalbeeld van de te vergelijken modellen. De vergelijking dient op synthetische wijze te gebeuren, en niet op analytische wijze.

In een vonnis van 30 oktober 2019 verklaarde de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag¹⁵¹ dat het

¹⁵¹ VzngR. Rb. Den Haag 30 oktober 2019, *IEF 18788* en *IEPT 20191030* (Wahl Clipper Corporation en Wahl GmbH t/ Kappershandel BV)

feitelijk gebruik van een model kan dienen ter verduidelijking daarvan maar niet ter uitbreiding van de bescherming¹⁵².

In een vonnis van 3 juni 2020 van de rechtbank te Den Haag stond de inbreuk op Gemeenschapsmodellen voor borstels centraal¹⁵³. De rechtbank oordeelde dat de modellen links afgebeeld geen inbreuk vormden, en dus een andere algemene totaalindruk maakten op de geïnformeerde gebruiker, dan de rechts afgebeelde Gemeenschapsmodellen:



Een inbreuk werd wel aangenomen door het hieronder links afgebeelde model op het rechts weergegeven Gemeenschapsmodel:

(ECLI:NL:RBDHA:2019:11620) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁵² R.o. 4.10.

¹⁵³ Rb. Den Haag, 3 juni 2020, *IEF 19250* en *IEPT 20200603* (ECLI:NL:RBDHA:2020:4863) (Casa Vigar S.L. t/ Edco Eindhoven B.V.) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).



In dit vonnis van 3 juni 2020 stelde de rechtbank te Den Haag dat voor de door de bril van de geïnformeerde gebruiker uit te voeren beoordeling geldt dat deze geïnformeerde gebruiker het beschermde model en het gewraakte gebruiksvoorwerp in de regel naast elkaar zal zien en dus een concrete vergelijking zal kunnen maken, waarbij hem vanwege zijn belangstelling een vrij hoog aandachtsniveau mag worden toegedicht. Dit laatste gaat echter niet zover, aldus de rechtbank, dat sprake is van een minutieuze vergelijking. De vergelijking zal zich beperken tot die uiterlijke eigenschappen/kenmerken (voor zover kenbaar uit de modelregistratie) die als relevant mogen gelden en duidelijk zichtbaar zijn. Voor de bepaling van de relevante beschermingsomvang van de beschermde modellen dient, zo vervolgde de rechtbank, te worden gelet op de afstand die bestaat tussen het beschermde model en eerdere soortgelijke modellen. De beschermingsomvang van een model is daarvan afhankelijk, in die zin dat deze nooit groter kan zijn dan de afstand die het model zelf heeft genomen ten opzichte van het vormgevingserfgoed. De rechtbank sluit hierbij dus aan bij de in de Nederlandse rechtspraak gehanteerde zienswijze dat het vormgevingserfgoed de beschermingsomvang van een model bepaalt. In casu oordeelde de rechtbank te Den Haag dat de beschermingsomvang van de Gemeenschapsmodellen waarrond de inbreukvraag draaide (rechts afgebeeld op de bovenstaande foto's) gering is, daar hun kenmerken volgens de rechtbank niet op grote afstand stonden van de afwasborstels uit het Umfeld (vormgevingserfgoed) dat door verweerder werd aangevoerd.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag oordeelde in een vonnis van 15 oktober 2020¹⁵⁴ dat het in het modelrecht gaat om bescherming tegen navolging van het voor de geïnformeerde gebruiker zichtbare uiterlijk van een voortbrengsel. Daarbij is het aan de modelhouder om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij door middel van

¹⁵⁴ VzngR. Rb. Den Haag 15 oktober 2020, *IEF 19708* en *IEPT 20201015* (Sunshower BV t/ Beter Bad Sanitair BV e.a.) (ECLI:NL:RBDHA:2020:13651) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

registratie van het model onder bescherming wil stellen¹⁵⁵. De voorzieningenrechter verklaarde ook dat uit het arrest van het Hof van Justitie van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo t/ Grupo Promer Mon Graphic¹⁵⁶ volgt dat de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop het beschermde model betrekking heeft in aanmerking mogen worden genomen, voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde al eerder getrokken conclusies op basis van de modelinschrijving te bevestigen¹⁵⁷. Wat de concrete modelinbreuk betrof stelde de voorzieningenrechter dat bij de vergelijking het model zoals ingeschreven in beginsel maatgevend is voor de beschermingsomvang. Maar bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betreffende modellen wordt gewekt kunnen de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen in aanmerking worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt¹⁵⁸.

Het Gerechtshof Den Haag bevestigde in een arrest van 3 november 2020¹⁵⁹ de zienswijze van de voorzieningenrechter, tegen wiens vonnis beroep werd ingesteld, dat het meewegen van het daadwerkelijke gebruik van een model alleen kan dienen ter verduidelijking van het model, maar niet ter uitbreiding van de bescherming¹⁶⁰.

In een vonnis van 9 december 2020 vond de rechtbank te Den Haag¹⁶¹ dat het hieronder eerst weergegeven model van verweerder een andere algemene indruk wekte dan de als tweede gepubliceerde en als ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermde ClickShare Button van Barco (een stukje hardware met een knop dat via een USB-poort op de computer van een gebruiker kan worden aangesloten).

¹⁵⁵ R.o. 4.11.

¹⁵⁶ HvJ 20 oktober 2011, zaak C-281/10 (PepsiCo t/ Grupo Promer Mon Graphic), *BIE* 2012, 36, noot E. BRINKMAN en *IER* 2012, 46, noot HMHS.

¹⁵⁷ R.o. 4.11.

¹⁵⁸ R.o. 4.15.

¹⁵⁹ Hof Den Haag 3 november 2020, *BIE* 2020/6, nr. 25, *IEF* 19552 en *IEPT* 20201103 (Wahl Clipper Corporation en Wahl GmbH t/ Kappershandel BV) (ECLI:NL:GHDHA:2020:2101) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁶⁰ R.o. 4.26.

¹⁶¹ Rb. Den Haag 9 december 2020, *IEPT* 20201209 (Barco NV t/ Delta Electronics (Netherlands) BV en Delta Electronics Inc.) (ECLI:NL:RBDHA:2020:12547) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).



Het beweerde inbreukmakend model



De ClickShare Button van Barco

VII. De maatregelen die de rechter kan bevelen en schadevergoeding

In een vonnis van 14 juni 2018 oordeelde de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel¹⁶² dat in de bij hem aanhangige zaak de rechtspraak die stelt dat een stakingsvordering nog een voorwerp heeft zolang het herhalingsgevaar niet objectief uitgesloten is, geen toepassing kon vinden daar de stakingsvordering van eiser nooit een voorwerp had. De gelaakte inbreuken en de beweerde oneerlijke praktijken waren immers al stopgezet nog voor eiser haar stakingsvordering instelde. Hierdoor ontbeerde eiser, aldus de voorzitter, op het moment van het instellen van de stakingsvordering het rechtens vereiste belang in de zin van de art. 17 en 18 Ger. W. en moest haar stakingsvordering

¹⁶² Vz. Kh. Brussel 14 juni 2018, *ICIP* 2018/3, 474 (BVBA Fairy Chocolates t/ Godiva Belgium NV), noot P-T THOUMSIN (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

onontvankelijk worden verklaard. De voorzitter stelde vast dat er op de datum van de gedinginleidende dagvaarding geen inbreuk of zelfs geen dreiging van inbreuk meer was, gesteld dat de stopgezette vervaardiging door verweerder van zijn langwerpige praline als een modelinbreuk kon worden gekwalificeerd. Eiser daagde verweerder in haar conclusies uit om te bewijzen dat zij de productie van de langwerpige pralines inderdaad staakte en niet naar een andere lidstaat verhuisde, maar de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde dat verweerder niet het (negatief) bewijs kan leveren van iets dat er niet is. Het volstond voor de voorzitter dat verweerder in haar conclusies verklaarde en bevestigde dat er heden in de EU geen langwerpige pralines werden geproduceerd. Eiser bewees trouwens niet het tegendeel.

Het Hof van beroep te Brussel oordeelde in een arrest van 23 oktober 2018¹⁶³ dat eiser terecht aanvoerde dat bij de berekening van de door haar gederfde winst, er rekening diende te worden gehouden met haar eigen winstmarge (per radiator) en niet met de winstmarge van de inbreukmaker(s). In casu berekende eiser volgens het hof de door haar gederfde winst echter ten onrechte op 529 geproduceerde inbreukmakende radiatoren. Van deze 529 radiatoren werden er immers slechts 283 daadwerkelijk verkocht. Eiser bewees niet dat zij ook winst had moeten derven door de 246 namaakradiatoren die niet werden verkocht. Een winstderving door namaakradiatoren die niet werden verkocht maar enkel werden geproduceerd, achtte het hof in de voorliggende zaak niet bewezen en zelfs niet voldoende aannemelijk. Enkel een daadwerkelijk verkochte namaakradiator was immers een gemiste kans voor eiser om één van haar radiatoren te verkopen en een commerciële relatie aan te knopen met nieuwe afnemers. Het hof van beroep te Brussel oordeelde in het hier besproken arrest van 23 oktober 2018 ook dat het geleden verlies in de voorliggende zaak bestond uit de morele schade, waaronder de aantasting van de exclusieve marktpositie en de reputatieschade. De kosten verbonden aan de opsporing, het onderzoek en de bestrijding van de namaak, zijn, volgens het hof, eveneens verliesposten en kwamen in aanmerking voor vergoeding, op voorwaarde dat deze kosten voldoende werden gestaafd. De kosten verbonden aan de bestrijding van de namaak werden door eiser ex aequo et bono begroot op 15.000 euro. Volgens het hof kwamen deze kosten, los van de rechtsplegingsvergoeding, in aanmerking voor vergoeding, in de mate waarin zij niet gemaakt werden door de raadslieden van eiser of met andere woorden in de mate waarin zij niet bestonden in de betaling door eiser van de kosten en

¹⁶³ Brussel 23 oktober 2018, *IRDI* 2019/3-4, 268, noot S. DEBAENE en H. HAOUIDEG en *IEFbe* 2943 (Vasco Group NV t/ Quinn Group Belgium NV en Ilse Van de Mierop) (internationaal model).

erelonen van haar raadslieden. De kosten gemaakt door de eiser zelf, met uitsluiting van de kosten en het ereloon betaald aan haar raadslieden, maken, zo oordeelde het hof, immers deel uit van de schade die veroorzaakt werd door de inbreuk op de modelrechten van eiser. Eiser bewees de beweerdelijk door haar gemaakte kosten niet, noch de omvang daarvan. Maar het hof achtte het echter voldoende aannemelijk dat zij binnen haar bedrijf kosten had moeten maken in het kader van de bestrijding van de namaak op haar modellen. Deze kosten waren bijvoorbeeld administratieve kosten (briefwisseling) en personeelskosten (werknemers van eiser die zich met alles in verband met de bestrijding van de namaak hebben beziggehouden tijdens hun werkuren). Deze kosten werden bij gebrek aan voldoende elementen die de precieze begroting ervan mogelijk maakten, *ex aequo et bono*, rekening houdend met de gevoerde procedures, geraamd op 5.000 euro. Voor het overige bewees eiser gerechtskosten te hebben moeten maken. Zij betaalde tevens de kosten van de deskundige die werd aangesteld om over te gaan tot het beslag inzake namaak. Ook deze kosten, voor een totaal van 9.013,08 euro verminderd met een bedrag van 566,68 euro (kosten dagvaarding ten gronde) en een bedrag van 210 euro (rolrechten hoger beroep), die in het beschikkend gedeelte van het arrest van 23 oktober 2018 werden begroot, maakten volgens het hof van beroep te Brussel deel uit van de schade die werd geleden door eiser ingevolge de inbreuken gepleegd door verweerders. Deze kosten dienden dan ook door hen te worden vergoed.

De ondernemingsrechtbank te Brussel onderstreepte in een vonnis van 26 februari 2019¹⁶⁴ dat art. 3.18, lid 1 BVIE voor een rechtbank in de mogelijkheid voorziet om bij de beoordeling van de maatregel inzake terugroeping uit het handelsverkeer rekening te houden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen alsmede met de belangen van derden. In de voorliggende zaak was de ondernemingsrechtbank van oordeel dat de terugroeping van goederen moest worden afgewezen. De rechtbank besliste hiertoe daar uit het feitenrelaas bleek dat de door verwerende partijen verhandelde goederen in hoofdzaak verkocht werden aan één grote koper die de waren in kwestie als relatiegeschenk voor haar klanten verdeelde. Het was onduidelijk of van deze verdeling, die in hoofdzaak in Nederland gebeurde, een klantenlijst met identificatie van de ontvangers werd bijgehouden. Bovendien draaide het in de voorliggende zaak om gebruiksgoederen (mini-wallets voorzien van een kaartbeschermer) waarvan de levensduur onbekend is, maar waarvan kan worden aangenomen dat deze eerder kort is. Voor zover het praktisch al mogelijk zou zijn dat men de door de

¹⁶⁴ Ondrb. Brussel 26 februari 2019, *IEFbe* 2921 en *ICIP* 2019/2, 351 (Van Geer Beheer BV en Secrid BV t/ BVBA Griffie J. en X.) (Beneluxmodel).

verwerende partijen verhandelde en inbreuk makende goederen met korte levensduur uit het handelsverkeer zou kunnen verwijderen, stond niet vast, aldus de rechtbank, dat dit tegen een redelijke kostprijs, binnen een redelijke tijdspanne zou kunnen gebeuren en dat deze maatregel de belangen van derden niet zou schaden.

Art. XVII.17, lid 1 WER bepaalt dat wanneer het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht, in België beschermd door een depot of een inschrijving, wordt ingeroepen ter ondersteuning van een vordering op grond van art. XVII.14, §§ 1 en 2 (stakingsvordering), of als verweer tegen deze vordering, en wanneer de voorzitter van de rechtbank vaststelt dat dit recht, dit depot of deze inschrijving nietig is of vervallen, hij deze nietigheid of dit verval uitspreekt en de schrapping beveelt van het depot of van de inschrijving in de desbetreffende registers, overeenkomstig de bepalingen betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Brussel verklaarde nu in een vonnis van 1 april 2020¹⁶⁵ dat uit deze bepaling voortvloeit dat hij bevoegd was om kennis te nemen van een reconventionele vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel die wordt ingesteld binnen het kader van een stakingsvordering.

Een vordering tot winstafdracht op grond van een inbreuk op een modelrecht kan, aldus de rechtbank te Den Haag in een vonnis van 10 juni 2020¹⁶⁶, worden toegewezen, tenzij het inbreuk makend gebruik van het model niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven (Cf. art. 89, lid 1, sub d VOGMO juncto art. 3.17, lid 4 BVIE). Van gebruik te kwader trouw is, aldus de rechtbank, slechts sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk. Dat doet zich voor indien degene wiens handelen achteraf inbreuk makend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreuk makend karakter daarvan. Er is geen sprake van kwade trouw, zo besluit de rechtbank, als de inbreuk is bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt¹⁶⁷.

VIII. De nietigheid van modellen

Art. 25, lid 1, sub f VOGMO, zoals trouwens ook art. 3.23, lid 3 juncto art. 3.6, sub c BVIE, bepaalt dat een

¹⁶⁵ Vz. Ondrb. Brussel 1 april 2020, ICIP 2020/2, 553 (Alteximex NV t/ Bowtex) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁶⁶ Rb. Den Haag 10 juni 2020, IEF 19264 en IEPT 20200610 (Global management Services BV t/ Outtrade BV) (ECLI:NL:RBDHA:2020:5138) (ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁶⁷ R.o. 4.49.

Gemeenschapsmodel nietig kan worden verklaard wanneer in het model zonder toestemming gebruik wordt gemaakt van een werk dat in een lidstaat auteursrechtelijk beschermd is. In een arrest van 6 november 2018 verklaarde het Hof van beroep te Brussel¹⁶⁸ dat het voor de toepassing van het vermeld art. 25, lid 1, sub f VOGMO niet relevant is of de ouder auteursrechtelijk beschermde werken, op basis waarvan de nietigheid van ingeschreven Gemeenschapsmodellen wordt gevorderd, gecommmercialiseerd werden in de periode voorafgaand aan de voor de ingeschreven Gemeenschapsmodellen ingeroepen voorrangsdatum. Het Belgisch auteursrecht, aldus het hof, legt voor het bestaan of het inroepen van auteursrecht niet de voorwaarde op van commercialisatie of publiek gebruik. Auteursrecht op een werk ontstaat immers, zo besluit het hof, uit het loutere feit van het veruiterlijken van de schepping. Er is geen enkele formaliteit vereist.

IX. De bevoegde rechter

Art. 4.6, lid 1 BVIE bepaalt dat behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen bepaald wordt door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid. In een vonnis van 16 april 2019 overwoog de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag¹⁶⁹ ambtshalve dat voor zover de bij hem aanhangig gemaakte vorderingen zagen op een Benelux-modelregistratie, hij bevoegd was op grond van het zojuist vermelde art. 4.6, lid 1 BVIE daar de gestelde inbreuken plaatsvonden via het internet en dus mede in zijn arrondissement¹⁷⁰.

In een zaak die leidde tot een vonnis van 4 maart 2020 van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (voorzitter zetelend zoals in kortgeding)¹⁷¹ vorderden eisers een staking van een aangevoerde inbreuk. De voorzitter verklaarde zich evenwel onbevoegd voor deze vordering. Verwerende partijen voerden immers, via een exceptie van onbevoegdheid, aan dat eisende partijen hun vordering minstens ten dele baseerden op het gemeenschapsmodellenrecht. Betwist

¹⁶⁸ Brussel 6 november 2018 (Neoz PTY ltd t/ Imagilight BVBA) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

¹⁶⁹ VzngR. Rb. Den Haag 16 april 2019, *IEF 18408* en *IEPT 20190419* (ECLI:NL:RBDHA:2019:3684) (R.J. Van Geer Beheer BV e.a. t/ X. e.a.) (Beneluxmodel).

¹⁷⁰ R.o. 4.1.

¹⁷¹ Vz. Ondrb. Antwerpen 4 maart 2020, *IEFbe 3110* (SaS Ohara e.a. t/ VOF Tawo e.a.).

werd niet dat enkel de ondernemingsrechtbank te Brussel bevoegd is om van dergelijke vorderingen inzake Gemeenschapsmodellen kennis te nemen. Verwerende partijen verwezen, ter ondersteuning van hun exceptie, naar de dagvaarding waarin de eis expliciet gesteund werd op de VOGMO. Ook in de conclusies van eisende partijen werd meermaals expliciet verwezen naar het 'model' van eisende partijen. Eisende partijen voerden geen schriftelijk verweer op de gestelde exceptie. Zij hadden in hun conclusies wel de verwijzing naar de VOGMO uit hun vordering gehaald, maar de veelvuldige verwijzing doorheen de conclusies naar het begrip 'model' bleef gehandhaafd. Ter zitting verklaarden de eisende partijen dat de verwijzing in de dagvaarding een 'lapsus' betrof en dat zij niet aandrongen op een veroordeling onder het modellenrecht. Ondanks de vraag tot precisering naar de juridische kwalificatie van zulk 'niet aandrngen' door de voorzitter en de verwerende partijen, verduidelijkten eisende partijen niet wat de implicatie daarvan was. Zij deden geen afstand van vordering of geding op dit punt. Ook bij conclusie herhaalden verwerende partijen herhaaldelijk de verwijzing naar het 'model' van eisende partijen, zodat de voorzitter bij de beoordeling van de vordering ten gronde diende na te gaan of de modelvereisten al dan niet vervuld waren. Eisende partijen argumenteerden zelf uitgebreid dat alle vorderingen in het dossier samenhangend waren. Daar de materiële bevoegdheid mede wordt bepaald aan de hand van de bewoordingen van de dagvaarding verklaarde, zoals reeds aangegeven, de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen zich in deze zaak onbevoegd.

X. De cumulatie van het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht

A. Algemeen

Een belangrijke vraag is of creaties terzelfder tijd door het auteursrecht en het modellenrecht beschermd kunnen worden. Met de harmonisatie van het modellenrecht door de richtlijn modellen en met de invoering van het Gemeenschapsmodel door de VOGMO werd de regel voor alle lidstaten dat ingeschreven nationale (Benelux)modellen en Gemeenschapsmodellen naast de bescherming geboden door het nationale (Benelux) en Gemeenschapsmodellenrecht ook auteursrechtelijk beschermd moesten kunnen worden¹⁷². De cumulatie van de bescherming van tekeningen en modellen door zowel het auteurs- als het modellenrecht werd bijgevolg de regel. Deze cumulatie kwam nu aan bod in een arrest van het Hof van Justitie van 12 september 2019 in de zaak Cofemel¹⁷³. In zijn arrest van 12

¹⁷² Cf. art. 17, 1^e zin Rl. modellen en art. 96, lid 2, 1^e zin VOGMO.

¹⁷³ HvJ 12 september 2019, zaak C-683/17 (Cofemel - Sociedade de Vestuário SA t/ G-Star Raw CV) (ECLI:EU:C:2019:721), ICIP 2020/1, 243, noot P. LEDUC en N. BERTHOLD, BIE 2019/6, 334, noot A. RINGNALDA en AMI 2020/1, 11, noot M.R. DE ZWAAN.

september 2019 stelt het Hof van Justitie vooreerst vast dat de Uniewetgever van mening was, door het voorzien van modelbescherming via de richtlijn modellen en de VOGMO, dat voorwerpen die zijn beschermd als model in beginsel niet vergelijkbaar zijn met voorwerpen die werken vormen en die zijn beschermd door richtlijn 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij¹⁷⁴. Deze keuze is, volgens het Hof, in overeenstemming met de Conventie van Bern van 24 juli 1971 voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (BC)¹⁷⁵. Art. 2, lid 7 BC machtigt de partijen bij die conventie om aan modellen van nijverheid een specifieke, andere en eventueel uitsluitende bescherming te verlenen ten opzichte van de bescherming van de werken van letterkunde en kunst die onder die conventie vallen, en om de voorwaarden voor een dergelijke bescherming te bepalen, waarbij deze bepaling ook niet uitsluit dat deze twee beschermingen kunnen worden gecumuleerd. Binnen deze context heeft de Uniewetgever, aldus het Hof, gekozen voor een systeem waarbij modelbescherming en auteursrechtelijke bescherming elkaar niet uitsluiten. Dit blijkt uit art. 17, 1^e zin Rl. modellen dat bepaalt dat modellen die overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat zijn ingeschreven, vanaf de datum waarop zij zijn gecreëerd of in vorm zijn vastgelegd, tevens beschermd kunnen worden door het auteursrecht van de lidstaat waarin of ten aanzien waarvan zij zijn ingeschreven, evenals uit inhoudelijk identieke art. 96, lid 2 VOGMO. De infosoc-richtlijn laat, zo vervolgt het Hof, het bestaan en de werkingssfeer van de geldende bepalingen inzake modellen in stand, met inbegrip van de zojuist aangestipte cumulatie. Gelet op dit alles, zo besluit het Hof, moet ervan worden uitgegaan dat modellen als 'werken' in de zin van infosoc-richtlijn kunnen worden aangemerkt, en dus auteursrechtelijk beschermd kunnen worden, indien zij aan de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden, zoals inhoud gegeven door het Hof, voldoen¹⁷⁶. Het Hof verklaart vervolgens in r.o. 52 van haar hier besproken arrest dat modelbescherming en auteursrechtelijke bescherming krachtens het recht van de EU weliswaar cumulatief kunnen worden verleend aan hetzelfde voorwerp, maar dat een dergelijke cumulatie slechts in bepaalde situaties kan worden overwogen. Het Hof komt tot deze verklaring nadat het stelde dat modelbescherming enerzijds en auteursrechtelijke bescherming anderzijds fundamenteel verschillende doelstellingen nastreven en aan verschillende regelingen onderworpen zijn. Modelbescherming heeft namelijk tot doel voorwerpen te beschermen die niet alleen nieuw en

¹⁷⁴ Pb. 2001, L 167, 10. Deze richtlijn wordt verder aangeduid als de 'Infosoc-richtlijn'.

¹⁷⁵ BS 10 november 1999, 41901.

¹⁷⁶ Zie over dit alles r.o. 36 t/m 48.

geïndividualiseerd zijn, maar daarnaast ook een utilitair karakter hebben en bedoeld zijn om op grote schaal te worden geproduceerd. Deze bescherming is bovendien, aldus het Hof, gewoonlijk gedurende een beperkte, maar voldoende lange periode van toepassing om de investeringen die nodig zijn voor de creatie en vervaardiging van die voorwerpen te laten renderen, zonder de concurrentie echter al te zeer te belemmeren. De bescherming van het auteursrecht, waarvan de duur aanzienlijk langer is, is daarentegen voorbehouden aan voorwerpen die het verdienen om als werk te worden gekwalificeerd. De verlening van auteursrechtelijke bescherming aan een als model beschermd voorwerp kan er daarom niet toe leiden dat het doel en de doeltreffendheid van deze twee vormen van bescherming worden aangetast¹⁷⁷. Wat het Hof in r.o. 52 verklaart moet evenwel geplaatst worden in het kader van de concrete zaak die bij het Hof aanhangig was, en de concrete prejudiciële vraag die het Hof gesteld werd. De vraag stellende Portugese rechter wenste eigenlijk te vernemen of een element van esthetische oorspronkelijkheid het centrale criterium vormt voor het verlenen van de in de infosoc-richtlijn voorziene auteursrechtelijke bescherming¹⁷⁸. Natuurlijk stelt het Hof in r.o. 52 van zijn arrest duidelijk dat, alhoewel modelbescherming en auteursrechtelijke bescherming krachtens het recht van de EU cumulatief verleend kan worden aan hetzelfde voorwerp, deze cumulatie *slechts in bepaalde situaties* kan worden overwogen. Dit kan immers slechts in de gevallen dat de modellen in kwestie, die reeds modelrechtelijk beschermd worden, ook 'werken' zijn in de auteursrechtelijke betekenis, en dus aan de voorwaarden voldoen om auteursrechtelijk beschermd te worden. Het veroorzaken van een 'vanuit esthetisch oogpunt opvallend visueel effect' is niet de beschermingsvoorwaarde in het Europese auteursrecht, zoals door het Hof van Justitie inhoudelijk vorm gegeven, en leidt ook niet automatisch tot de vaststelling dat de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden vervuld zijn. Modellen die een 'vanuit esthetisch oogpunt opvallend visueel effect' opwekken, kunnen om deze reden dus niet gekwalificeerd worden als 'werken' in auteursrechtelijk betekenis, en dus niet auteursrechtelijk beschermd worden¹⁷⁹. Bijgevolg kan er ook geen sprake zijn van een cumulatieve bescherming door het modellen- en auteursrecht. Dergelijke cumulatieve bescherming is namelijk slechts beperkt tot die situaties waarin modellen niet alleen aan de beschermingsvoorwaarden uit het modellenrecht voldoen, maar ook aan deze uit het auteursrecht.

¹⁷⁷ R.o. 50 en 51.

¹⁷⁸ R.o. 49.

¹⁷⁹ R.o. 53 t/m 55.

B. De Dining Sidechair Wood (DSW)-zaak

In een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 14 juli 2020¹⁸⁰ stond de vraag centraal of een van oorsprong Amerikaanse design stoel, de hieronder weergegeven Dining Sidechair Wood (DSW), die eind jaren veertig is ontworpen door het Amerikaanse echtpaar Charles en Ray Eames, in Nederland en België als 'werk van toegepaste kunst' auteursrechtelijke bescherming geniet.



In deze zaak komen ook enkele interessante modelrechtelijke aspecten aan bod. Belangrijk voor de zaak is art. 2, lid 7 van de Conventie van Bern van 24 juli 1971 voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (BC)¹⁸¹. Deze bepaling stelt dat het onverminderd de bepalingen van art. 7, vierde lid BC, aan de wetgeving van de landen van de Unie voorbehouden is om het toepassingsgebied te bepalen van hun wetten betreffende werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid alsmede betreffende de voorwaarden voor de bescherming van deze werken, tekeningen en modellen. Voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend. Indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst.

Eiser in de concrete zaak stelde nu, wat België betreft, dat de Belgische wetgever drie beschermingsregimes heeft gecreëerd voor voortbrengselen van vormgeving: vooreerst de

¹⁸⁰ Hof Den Haag 14 juli 2020, *IEF* 19323 en *IEPT* 20200714 (Vitra Collections AG t/ Kwantum Nederland BV en Kwantum België BV en Vitra Collections AG t/ Kwantum Nederland BV en Kwantum België BV) (ECLI:NL:GHDHA:2020:1218)

¹⁸¹ *BS* 10 november 1999, 41901.

auteursrechtelijke bescherming voor 'werken van toegepaste kunst' (thans neergelegd in art. XI.164 e.v. WER), en daarnaast twee bijzondere beschermingsregimes, te weten modelrechtelijke bescherming voor tekeningen en modellen (Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) (nu BVIE)) en een speciaal beschermingsregime voor 'tekeningen en modellen voor nijverheid' in het koninklijk besluit (KB) nr. 91 van 29 januari 1935 houdende regeling van de maatregelen betreffende de bescherming van de nijverheidstekeningen en -modellen¹⁸². Laatstgenoemd beschermingsregime heeft de materiële inhoud van de auteurswet, zo stelde eiser. De materiële-reciprociteitstoets van art. 2, lid 7 Berner Conventie is volgens eiser alleen van toepassing op 'werken van toegepaste kunst' en niet op 'tekeningen en modellen van nijverheid' als bedoeld in het KB nr. 91, zodat zij op grond van art. 3 TRIPs-Overeenkomst¹⁸³ in België de bescherming krachtens dit besluit kon invoeren zonder dat de materiële-reciprociteitstoets van art. 2, lid 7 BC in beeld komt¹⁸⁴.

Het Gerechtshof Den Haag stelde in antwoord op de weergegeven zienswijze van eiser dat de Belgische wetgever, anders dan eiser betoogde, geen apart beschermingsregime voor tekeningen en modellen van nijverheid heeft gecreëerd. Hij heeft in het KB nr. 91 de bepalingen van de Belgische auteurswet van 22 maart 1886¹⁸⁵ van toepassing verklaard op tekeningen en modellen. Daarmee werd de bescherming van tekeningen en modellen geheel in handen van het auteursrecht gelegd. Het zogeheten principe van l'unité d'art werd daarmee destijds tot in zijn uiterste consequentie doorgevoerd. Waar tekeningen en modellen aldus in België auteursrechtelijk worden beschermd, kan de materiële-reciprociteitsuitzondering van art. 2, lid 7 BC op hun pad komen. Het betoog van eiser dat de DSW op grond van art. 3 TRIPs-Overeenkomst hoe dan ook auteursrechtelijke bescherming in België geniet, gaat dus niet op¹⁸⁶.

Het Gerechtshof Den Haag verklaart in zijn arrest van 14 juli 2020 ook dat de door een aantal Belgische auteurs verdedigde opvatting dat onderdanen uit Unielanden op grond van art. 2 van het Verdrag van Parijs¹⁸⁷ in België auteursrechtelijke bescherming genieten voor tekeningen en modellen van nijverheid, niet als juist kan worden aanvaard. Volgens het hof kan die opvatting ook niet als de in België

¹⁸² BS 8 februari 1935, 719. Dit KB wordt verder aangeduid als het 'KB nr. 91'.

¹⁸³ Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Pb. 1994, L 336, 213). Art. 3 TRIPs-Overeenkomst bevat het beginsel van nationale behandeling.

¹⁸⁴ R.o. 40.

¹⁸⁵ BS 14 juli 1981, 8947.

¹⁸⁶ R.o. 43.

¹⁸⁷ Verdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van de industriële eigendom, BS 29 januari 1975, 885.

geldende opvatting worden aangemerkt. Zo constateert het hof ambtshalve dat het Belgische Hof van Cassatie in een arrest van 20 december 1954¹⁸⁸ heeft geoordeeld dat het KB nr. 91 tekeningen en modellen heeft geschaard onder het '(...) regime van het auteursrecht (...), door het werk slechts met betrekking tot zijn artistiek karakter te beschouwen, deze term in een ruime betekenis genomen zijnde; Dat mitsdien de wetgever, door de wet van 22 maart 1886 betreffende het auteursrecht, op alle tekeningen en modellen, toepasselijk te stellen, enerzijds het begrip van nijverheidseigendom uitgesloten heeft, (...); Overwegende dat, vermits de tekeningen en modellen niet meer als nijverheidseigendom beschermd worden, de ermede verband houdende voorschriften in de wet van 22 maart 1886, (...) niet tot voorwerp hebben de nijverheidseigendom te verzekeren; dat derhalve de tot het Unieverdrag van Parijs toegetreden landen in artikel 2 van dat verdrag het recht niet vinden op de toepassing van die voorschriften aanspraak te maken; (...).' ¹⁸⁹.

In haar arrest stelt het Gerechtshof Den Haag vervolgens dat de regeling in de BC tot uitgangspunt neemt dat voortbrengselen van vormgeving moeten worden aangemerkt als 'werken van letterkunde en kunst', en dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Daartoe zijn deze voorwerpen als 'werken van toegepaste kunst' opgenomen in de lijst in art. 2, lid 1 BC waarin wordt bepaald wat moet worden verstaan onder 'werken van letterkunde en kunst' die in de Unielanden auteursrechtelijk moeten worden beschermd. De opname in deze lijst is echter, en dat is uitzonderlijk volgens het hof, geen harde regel. Zij wordt in vergaande mate afgezwakt door het hogergenoemde art. 2, lid 7 BC dat een nadere, bijzondere regeling voor vormgeving geeft. Dit art. 2, lid 7 BC bestaat volgens het hof uit drie elementen. In de eerste plaats wordt, in de eerste volzin, de vrijheid van Berner Unielanden voorop gesteld. Die vrijheid is tweeledig. De Unielanden mogen allereerst zelf bepalen via welk beschermingsregime zij voortbrengselen van vormgeving in hun land beschermen: auteursrechtelijk of modelrechtelijk of beide. Dit is tot uitdrukking gebracht in de zinsnede dat de Unielanden zelf het 'toepassingsgebied' van hun desbetreffende wetten mogen bepalen. Een Unieland mag er dus ook voor kiezen om, in afwijking van art. 2, lid 1 BC deze voorwerpen alleen modelrechtelijk te beschermen. De Berner conventie stelt auteursrechtelijke bescherming dus als wenselijk voorop door werken van toegepaste kunst in art. 2, lid 1 op te nemen, maar schrijft dat niet dwingend voor: de Unielanden mogen er ook voor kiezen om voortbrengselen van vormgeving alleen modelrechtelijk te beschermen. Daarnaast mogen, zo vervolgt het hof, de Unielanden ook zelf bepalen hoe de desbetreffende

¹⁸⁸ Cass. 20 december 1954, *Arr. Cass.* 1955, 287.

¹⁸⁹ R.o. 56.

auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming wordt vormgegeven. Dit is tot uitdrukking gebracht in de zinsnede dat de Unielanden zelf de 'voorwaarden voor de bescherming' van deze voortbrengselen mogen bepalen. Het eenvormige auteursrecht in de BC (*ius conventionis*) is ten aanzien van werken van toegepaste kunst dus niet van toepassing (op één uitzondering na). Een Unieland mag dus bijvoorbeeld voor werken van toegepaste kunst een auteursrechtelijke regeling hanteren die afwijkt van de regeling voor andere werken van letterkunde en kunst (die bijvoorbeeld *kariger* is). De in art. 2, lid 7 BC geproclameerde tweeledige vrijheid voor de Unielanden zwakt, zo vervolgt het hof, de opname van deze werken in de lijst met beschermde werken in art. 2, lid 1 BC dus in vergaande mate af. In de tweede plaats, aldus het Gerechtshof Den Haag, bevat art. 2, lid 7 BC, in de tweede volzin (eerste deel), een materiële-reciprociteitstoets. Deze toets houdt in dat voor een voorwerp dat in zijn land van oorsprong alleen als model is beschermd, in de andere Unielanden ook alleen modelrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen. Voor zo'n voorwerp is in de andere Unielanden dus geen auteursrechtelijke bescherming weggelegd. De gedachte achter deze materiële-reciprociteitstoets is volgens het hof dat landen die, gebruik makend van de aan hen gegeven vrijheid, deze voorwerpen niet als werken van toegepaste kunst aanmerken, worden geprikkeld om daar toch toe over te gaan. Zij merken dat de in hun land ontsprongen voorwerpen in andere Unielanden worden gediscrimineerd doordat zij daar auteursrechtelijke bescherming mislopen. In de derde plaats, zo vervolgt het hof, bevat art. 2, lid 7 BC, in de tweede volzin (tweede deel), een vangnet, dat is gespannen onder de materiële-reciprociteitstoets¹⁹⁰. Dit vangnet ziet op de situatie dat een voorwerp in zijn land van oorsprong alleen als model is beschermd en in een ander Unieland (waar voor dat voorwerp op grond van de materiële reciprociteitstoets alleen modelrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen) een wettelijke regeling voor modelrechtelijke bescherming ontbreekt. Dat voorwerp zou daar dan geen enkele bescherming hebben: noch auteursrechtelijk (omdat de materiële-reciprociteitstoets hem dat ontzegt), noch modelrechtelijk (omdat een modelbeschermingsregeling ontbreekt). Om dat te voorkomen, is in art. 2, lid 7 BC een vangnet opgenomen dat inhoudt dat het voorwerp in deze situatie alsnog als werk van kunst, dus auteursrechtelijk, moet worden beschermd¹⁹¹.

Het Gerechtshof Den Haag behandelt vervolgens twee vragen over de temporele dimensie van de zojuist aangegeven

¹⁹⁰ Dit vangnet is in art. 2, lid 7 BC neergelegd in de zinsnede volgend op de materiële-reciprociteitstoets: '(...); indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst.' Deze bepaling wordt verder aangeduid als de 'vangnetbepaling'.

¹⁹¹ R.o. 72 t/m 76.

vangnetbepaling. De eerste temporele vraag is of deze vangnetbepaling ook van toepassing is op voorwerpen die zijn gemaakt voor haar inwerkingtreding. Het hof stelt in dit verband vast dat deze bepaling is opgenomen in de Stockholmse versie van de BC (1967) en dat zij voor Nederland en België pas van kracht is geworden toen de Parijse versie van 1971 van de BC voor deze landen in werking trad (op 30 januari 1986 respectievelijk 29 september 1999). De Verenigde Staten traden op 1 maart 1989 toe tot de Parijse versie van de BC. De bepalingen van de Parijse versie zijn in de verhouding tussen twee Unielanden van toepassing vanaf het moment dat deze versie tussen die landen van kracht is geworden (dus op 29 september 1999 in de verhouding tussen België en Verenigde Staten). Vanaf dat moment zijn die bepalingen op grond van art. 18 BC van toepassing op alle werken die op dat ogenblik nog niet gemeengoed waren geworden in hun land van oorsprong ten gevolge van het verstrijken van de beschermingsduur, zoals de DSW. Dit geldt ook voor de vangnetbepaling in art. 2, lid 7 BC. Het is dus niet zo, aldus het hof, dat de vangnetbepaling alleen geldt ten aanzien van werken die na 29 september 1999 zijn ontstaan¹⁹². Vóór 1 januari 1975 kende België geen regeling inzake modelbescherming, aldus het Gerechtshof Den Haag. In België werden tekeningen en modellen vóór 1975 beschermd op grond van eerdergenoemd KB nr. 91, waarin de bepalingen van de auteurswet van 22 maart 1886 van toepassing werden verklaard op tekeningen en modellen. Dat is dus een auteursrechtelijk beschermingsregime en geen modelrechtelijk beschermingsregime. Vanaf 1 januari 1975 kende België een wettelijke regeling inzake modelbescherming als bedoeld in de vangnetbepaling van art. 2, lid 7 BC. De bescherming krachtens de BTMW (nu BVIE) is echter niet weggelegd voor 'oude' tekeningen en modellen. Dit volgt uit art. 1 juncto art. 4 BTMW waarin het nieuwheidsvereiste was neergelegd: tekeningen en modellen kunnen alleen voor modelbescherming in aanmerking komen als zij nieuw waren als bedoeld in art. 4 BTMW. Voortbrengselen van vormgeving die op 1 januari 1975 niet nieuw meer waren (hierna ook 'oude vormgeving' genoemd), konden dus per definitie niet in aanmerking komen voor bescherming krachtens de BTMW (nu BVIE). Het nieuwheidsvereiste heeft daarmee een overgangsrechtelijke lading: voor deze voorwerpen is er nooit een moment in de tijd geweest waarop zij in België überhaupt in aanmerking konden komen voor bescherming krachtens de BTMW (nu BVIE). Voor deze groep voorwerpen geldt dat de wetgever de mogelijkheid van een depot pas heeft gecreëerd na de nieuwheidsschadelijke openbaarmaking, zodat bij de invoering van de BTMW bij voorbaat vaststond dat zij, los van de modelrechtelijke merites en los van de keuze van de ontwerper om al dan niet modelbescherming aan te vragen, nooit door een

¹⁹² R.o. 81.

modelinschrijving zouden kunnen worden beschermd. Voor deze voorwerpen heeft dus nooit een modelrechtelijk beschermingsregime bestaan. De vraag, die het Gerechtshof Den Haag vervolgens beantwoordt is, of deze situatie valt onder de vangnetbepaling. Anders gezegd, geldt ten aanzien van voorwerpen die in België nooit voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking zijn gekomen omdat zij op 1 januari 1975 niet nieuw meer waren, dat (in de woorden van de vangnetbepaling) 'geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend' (ook al bestaat er op het moment dat de bescherming wordt ingeroepen wel een modelbeschermingsregeling in die landen)¹⁹³? In dit verband verklaart het Gerechtshof Den Haag dat het doel van de regeling in art. 2, leden 1 en 7 BC is dat voortbrengselen van vormgeving in ieder geval voor bescherming in aanmerking komen: hetzij auteursrechtelijke bescherming hetzij modelrechtelijke bescherming, hetzij beide. Zou men de vangnetbepaling BC hier niet toepassen, dan valt het voorwerp tussen wal en schip doordat het voor geen enkele bescherming in aanmerking komt. Dat zou neerkomen op een onaannemelijke onevenwichtigheid die niet de bedoeling van de verdragsopstellers kan zijn geweest. Uit dit alles volgt voor het Gerechtshof dat het voor de hand ligt dat voortbrengselen van vormgeving die buiten het temporele toepassingsgebied van de modelrechtelijke regeling vallen, óók door de vangnetbepaling worden bestreken. Voor zo'n voorwerp is er immers nooit een moment in de tijd geweest waarop het überhaupt in aanmerking kon komen voor modelbescherming. Voor dat voorwerp bestaat er 'geen zodanige bijzondere bescherming'. Dat speelt ook onder de toepassing van de BTMW (nu BVIE). Voortbrengselen van vormgeving die op 1 januari 1975 niet nieuw meer waren, vallen buiten het temporele toepassingsgebied van de BTMW (nu BVIE), zulks door de werking van het nieuweheidsvereiste. Dat vereiste heeft voor hen een overgangsrechtelijke lading. Voor deze voorwerpen bestaat dus 'geen zodanige bijzondere bescherming', zodat zij onder de vangnetbepaling vallen en alsnog in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Anders ligt het voor voortbrengselen van vormgeving die na 1 januari 1975 hun nieuweheid verliezen. Zij vallen immers wél onder het temporele toepassingsgebied van de BTMW (nu BVIE)-regeling, maar voldoen eenvoudigweg niet aan de beschermingsvoorwaarden c.q. het nieuweheidsvereiste. Dat vereiste heeft in dat geval geen overgangsrechtelijke lading. Voor dergelijke voorwerpen geldt de vangnetbepaling niet. Voor hen bestaat er wel een modelrechtelijke regeling, maar zij voldoen niet aan de voorwaarden voor bescherming. Deze benadering doet, volgens het Gerechtshof Den Haag, ook recht aan art. 25 TRIPS-Overeenkomst, die de aangesloten landen immers opdraagt te voorzien in een vorm van bescherming van voortbrengselen van

¹⁹³ R.o. 84 t/m 86.

vormgeving. Hoewel er voor deze benadering veel te zeggen valt, stelt het Gerechtshof Den Haag vast dat de Nederlandse Hoge Raad in een arrest van 29 juni 2001¹⁹⁴ anders besliste. De Hoge Raad poneerde de rechtsregel dat voorwerpen die op 1 januari 1975 niet nieuw meer waren, niet onder de vangnetbepaling van art. 2, lid 7 BC vallen¹⁹⁵. Het Gerechtshof Den Haag stelde vervolgens dat waar de vangnetbepaling niet van toepassing is, de materiële-reciprociteitstoets voor toepassing in beeld komt. Zoals reeds aangegeven kan volgens deze toets voor een voortbrengsel van vormgeving dat in zijn land van oorsprong alleen bescherming als tekening of model kan krijgen (en dus niet (ook) auteursrechtelijke bescherming als werk van kunst) in een ander Unieland slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen die in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend (en dus niet de auteursrechtelijke bescherming). Deze materiële-reciprociteitstoets stelt dus een eis aan auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst: zij kunnen alleen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen indien zij in hun land van oorsprong ook voor bescherming als werk van toegepaste kunst in aanmerking komen. Het Gerechtshof Den Haag merkt in dit verband vooreerst op dat de materiële-reciprociteitstoets facultatief is in die zin dat een Unieland mag bepalen dat deze toets in zijn land niet wordt toegepast. De Belgische wetgever heeft de toepassing van deze materiële-reciprociteitstoets niet uitgeschakeld in de nationale wetgeving. In de tweede plaats merkt het Gerechtshof op dat toepassing van de materiële-reciprociteitstoets is verboden onder toepassing van het Europese non-discriminatiebeginsel in art. 18 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU). In de derde plaats stelt het hof zich de vraag of deze toets zich richt op de behandeling van het concrete, litigieuze voorwerp in het land van oorsprong, of op de behandeling van werken van toegepaste kunst in het algemeen of voor een bepaalde categorie voorwerpen in het land van oorsprong? De Nederlandse Hoge Raad oordeelde dat het gaat om de behandeling van het concrete voorwerp¹⁹⁶. Vervolgens preciseert het Gerechtshof Den Haag het karakter van de materiële-reciprociteitstoets. Daarbij stelt het voorop dat deze toets niet een zogeheten relatieve materiële-reciprociteitstoets is, dat wil zeggen een toets waarbij de behandeling van het vreemde voorwerp onder de *lex loci protectionis* naar beneden toe wordt bijgesteld naar het inferieure niveau van de behandeling in het land van oorsprong ('het vreemde werk krijgt bij ons niet meer bescherming dan het in zijn eigen land krijgt'). De toets van art. 2, lid 7 BC

¹⁹⁴ HR 29 juni 2001 (Impaq BV e.a. t/ Interplay e.a.) (ECLI:NL:HR:2001:AB2391).

¹⁹⁵ R.o. 90 t/m 95.

¹⁹⁶ HR 28 oktober 2011 (Mag Instrument Incorporated t/ Edco Eindhoven BV e.a.) (ECLI:NL:HR:2011:BR3059).

is daarentegen een zogeheten absolute materiële-reciprociteitstoets, dat wil zeggen een toets die een inhoudelijke eis stelt aan de behandeling in het land van oorsprong. Is aan die eis voldaan, dan wordt de aan reciprociteit onderworpen regel toegepast. Is niet aan de eis voldaan, dan wordt die regel niet toegepast (alles-of-niets). De toets van art. 2, lid 7 BC is een absolute materiële-reciprociteitstoets, die een inhoudelijke eis stelt aan de behandeling van het concrete voorwerp in het land van oorsprong. Naar het oordeel van het Gerechtshof Den Haag moet worden aangenomen dat de materiële-reciprociteitstoets alleen betrekking heeft op de kwalificatie van het voorwerp. Vereist, en tevens voldoende is dat het concrete voorwerp in het land van oorsprong wordt aangemerkt als 'werk van toegepaste kunst', dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Dan staat het auteursrechtelijke spoor (beschermingsregime) voor dat voorwerp open¹⁹⁷. De materiële-reciprociteitstoets in art. 2, lid 7 BC heeft dus alleen betrekking op de kwalificatie van het concrete voorwerp in het land van oorsprong. Wordt het aldaar alleen aangemerkt als tekening of model, of (ook) als werk van toegepaste kunst dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming? Voor de kwalificatie als werk van toegepaste kunst is vereist dat het voorwerp in het land van oorsprong naar het aldaar geldende recht (dus inclusief rechtspraak) wordt aangemerkt als 'werk van letterkunde of kunst' en dat het voldoet aan de daaraan gestelde eisen betreffende oorspronkelijkheid, zodat het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het is de bedoeling dat de rechter dit beoordeelt op de manier waarop de rechter in het land van oorsprong dat zou doen. Alleen als het voorwerp in het land van oorsprong aldus (ook) als werk van toegepaste kunst wordt aangemerkt, doet de *lex loci protectionis* dat ook. Het gaat er dus niet om of het voorwerp in het land van oorsprong ook daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming geniet. Wordt, bijvoorbeeld, een bepaald werk in het land van oorsprong aangemerkt als werk van toegepaste kunst, maar wordt het daar niet meer beschermd omdat de beschermingsduur ondertussen is verstreken of omdat niet is voldaan aan een toegelaten formaliteit, dan is toch voldaan aan de materiële-reciprociteitstoets van art. 2, lid 7 BC. In dit verband merkt het Gerechtshof Den Haag tot slot op dat de door de materiële-reciprociteitstoets gestelde eis betrekking heeft op het moment (het tijdvak) waarvoor de bescherming wordt ingeroepen¹⁹⁸. Het hof merkt tenslotte nog op dat indien aan de materiële-reciprociteitstoets niet is voldaan (dus: indien het voorwerp in het land van oorsprong niet (ook) als werk van toegepaste kunst wordt aangemerkt), het gevolg daarvan is dat voor het voorwerp in de andere

¹⁹⁷ R.o. 101 t/m 111.

¹⁹⁸ R.o. 114 en 116.

Unielanden (behoudens de vangnetbepaling) alleen de 'bijzondere bescherming [kan] worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend.' Daarmee wordt bedoeld op specifieke (sui generis) modelrechtelijke bescherming, en niet op een (mogelijk apart) auteursrechtelijk beschermingsregime. Onder deze 'bijzondere bescherming' valt dus ook niet het KB nr. 91, dat immers de bepalingen van de Belgische auteurswet van toepassing verklaart op voortbrengselen van vormgeving, en deze voorwerpen aldus onder het auteursrechtelijke beschermingsregime schaaft. Het KB nr. 91 is geen regeling betreffende 'bijzondere bescherming' voor tekeningen en modellen als bedoeld in art. 2, lid 7 BC, maar een auteursrechtelijke regeling. Zij verklaart immers de bepalingen van de Belgische auteurswet van toepassing op tekeningen en modellen¹⁹⁹.

In de concreet aanhangige zaak lag de vraag voor of de DSW, zijnde een voortbrengsel van vormgeving, in de Verenigde Staten naar het aldaar geldende recht thans (dat wil zeggen voor het moment (het tijdvak) waarvoor de bescherming in de aanhangige zaken wordt ingeroepen) wordt gekwalificeerd als werk van toegepaste kunst zodat het wordt aangemerkt als 'werk van letterkunde of kunst' c.q. 'werk van toegepaste kunst' dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming en dat het voldoet aan de daaraan gestelde eisen betreffende oorspronkelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag stelde dat de omstandigheid dat de DSW in de Verenigde Staten feitelijk geen auteursrechtelijke bescherming heeft genoten of geniet, op zichzelf niet meebrengt dat op grond van de materiële-reciprociteitstoets van art. 2, lid 7 BC de DSW in andere Unielanden niet als werk van toegepaste kunst mag worden gekwalificeerd. Deze toets stelt immers alleen de eis dat het concrete voorwerp thans (het moment waarvoor in een ander Unieland de bescherming wordt ingeroepen) in het land van oorsprong als werk van toegepaste kunst wordt gekwalificeerd. De vraag was dus of de DSW, zijnde een voortbrengsel van vormgeving, in de Verenigde Staten naar het aldaar geldende recht thans (dat wil zeggen voor het moment (het tijdvak) waarvoor de bescherming in de onderhavige zaken wordt ingeroepen) wordt gekwalificeerd als werk van toegepaste kunst zodat het wordt aangemerkt als 'werk van letterkunde of kunst' c.q. 'werk van toegepaste kunst' en dat het voldoet aan de daaraan gestelde eisen betreffende oorspronkelijkheid²⁰⁰. Het Gerechtshof Den Haag stelde vast dat de vormgeving van de DSW thans in de Verenigde Staten wordt aangemerkt als 'work of authorship' c.q. 'sculptural work' als bedoeld in § 102(a) Copyright Act. Wat de vraag betreft of de vormgeving van de DSW voldoet aan de daaraan gestelde eisen betreffende oorspronkelijkheid, oordeelde het Gerechtshof dat dit het

¹⁹⁹ R.o. 117, 118 en 120.

²⁰⁰ R.o. 121, 129 en 130.

geval was. Dit betekent dat de vormgeving van de DSW thans in de Verenigde Staten wordt aangemerkt als 'original work of authorship' c.q. 'sculptural work' als bedoeld in § 102(a) Copyright Act. De vormgeving van de DSW, zo stelde het hof, wordt dus thans in haar land van oorsprong gekwalificeerd als (in de terminologie van de Berner Conventie) 'werk van letterkunde of kunst' c.q. 'werk van toegepaste kunst' dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Dat betekent dat is voldaan aan de eis die de materiële-reciprociteitstoets in art. 2, lid 7 BC stelt²⁰¹. Het Gerechtshof stelde vervolgens vast dat in België, naar Belgisch recht, het auteursrecht ten aanzien van de DSW nog niet was verstreken. De vraag is dan of de in België geldende beschermingsduur moet worden ingekort op grond van de relatieve materiële-reciprociteitstoets van art. 7, lid 8 BC. Volgens deze toets wordt de beschermingsduur van een auteursrechtelijk beschermd werk teruggebracht naar het (lagere) niveau van de beschermingsduur in het land van oorsprong. Dit wordt ook wel de 'duurvergelijking' genoemd. Vaststaat evenwel dat de DSW feitelijk nooit auteursrechtelijke bescherming heeft genoten in de Verenigde Staten en er dus geen beschermingsduur in het land van oorsprong is. Deze is non-existent. Een duurvergelijking is dus onmogelijk, zodat art. 7, lid 8 BC volgens het Gerechtshof Den Haag buiten toepassing blijft. De materiële-reciprociteitstoets van art. 7, lid 8 BC stemt af op de auteursrechtelijke beschermingsduur in het land van oorsprong en niet (ook) op de (al dan niet hypothetische) modelrechtelijke beschermingsduur in dat land. Het Gerechtshof Den Haag overwoog ten slotte dat toepassing van de materiële-reciprociteitstoetsen in art. XI.289 WER niet aan de orde is omdat de BC in dit geval prevaleert, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat toepassing van deze bepaling tot dezelfde uitkomst zou leiden, te weten dat er geen beschermingsduur in het land van oorsprong bestaat en deze materiële-reciprociteitstoetsen dus buiten toepassing blijft. Het Hof besloot dat de materiële-reciprociteitstoets van art. 7, lid 8 BC dus niet in de weg stond aan auteursrechtelijke bescherming van de DSW in België²⁰².

XI. De cumulatie van het tekeningen- en modellenrecht en het merkenrecht

In een arrest van 23 april 2020 verklaarde het Hof van Justitie²⁰³ dat het feit dat de verschijningsvorm van een waar wordt beschermd als model, niet uitsluit dat een uit de vorm

²⁰¹ R.o. 143 t/m 146.

²⁰² R.o. 154, 157 en 159 t/m 161.

²⁰³ HvJ 23 april 2020, zaak C-237/19 (ECLI:EU:C:2020:296) (Gömböc Kutató, Szolgálat és Kereskedelmi Kft. t/ Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala).

van die waar bestaand teken bescherming geniet uit hoofde van het merkenrecht, mits is voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving van dat teken als merk. Hieruit volgt aldus het Hof eveneens dat de regels van het Unierecht inzake de inschrijving van modellen en de regels die van toepassing zijn op de inschrijving van merken op zichzelf staan, zonder dat er tussen deze regels sprake kan zijn van enige hiërarchie. Het feit dat de verschijningsvorm van een waar wordt beschermd als model op grond van met name het eigen karakter van dit model, brengt op zich dus niet mee dat een teken bestaande uit de vorm van die waar niet kan worden ingeschreven als merk wegens de toepassing van de merkenrechtelijke weigeringsgrond die stelt dat niet ingeschreven kan worden of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Zoals blijkt uit art. 3, lid 2 richtlijn modellen, wordt een model slechts door een modelrecht beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Daarbij moet worden onderstreept dat een model, zoals blijkt uit art. 5, lid 1 richtlijn modellen, wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Bijgevolg, zo besluit het Hof, verschilt het onderzoek op grond waarvan het eigen karakter van een model kan worden vastgesteld, van het onderzoek dat de bevoegde instantie moet uitvoeren om te bepalen of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm die aan de waar een wezenlijke waarde geeft²⁰⁴.

XII. Specifieke aspecten van het Beneluxmodel: Art. 21, lid 3

BTWM

Art. 21, lid 3 van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW), dat met ingang van 1 december 2003 is vervallen, bepaalde:

"De nietigverklaring van het depot van een tekening of model met een duidelijk kunstzinnig karakter of het verval van het uitsluitend recht voortvloeiend uit het depot van een dergelijke tekening of model houdt in, dat het auteursrecht voor die tekening of dat model gelijktijdig vervalt, voor zover beide rechten in handen van dezelfde houder zijn; dit recht vervalt echter niet, indien de houder van de tekening of het model overeenkomstig art. 24 BTMW een bijzondere verklaring aflegt met het oog op de instandhouding van zijn auteursrecht."

²⁰⁴ R.o. 53 t/m 57.

In onze kroniek over de jaren 2013 en 2014 werd een arrest van de Nederlandse Hoge Raad van 13 december 2013²⁰⁵ besproken, waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen stelde aan het Benelux Gerechtshof²⁰⁶. De Hoge Raad wenste met zijn vragen te vernemen wat de gevolgen waren van het vervallen, met ingang van 1 december 2003, van o.a. genoemd art. 21, lid 3 BTMW voor auteursrechten die ingevolge deze bepaling voor de vermelde datum waren te komen vervallen doordat de rechthebbende geen instandhoudingsverklaring had afgelegd als in deze bepaling en in art. 24 BTMW bedoeld. Het Benelux Gerechtshof stelde vervolgens in een arrest van 27 maart 2015²⁰⁷ op zijn beurt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, dat deze vragen beantwoordde in een arrest van 20 oktober 2016²⁰⁸. Zowel de vragen van het Benelux Gerechtshof als het antwoord van het Hof van Justitie werden besproken in onze kroniek over de jaren 2015 en 2016²⁰⁹. In onze kroniek over de jaren 2017 en 2018²¹⁰ werd het arrest van het Benelux Gerechtshof van 17 juli 2018²¹¹ besproken waarin het, na het antwoord van het Hof van Justitie op de door haar gestelde vragen, antwoordde op de door de Hoge Raad aan haar gestelde prejudiciële vragen. Het Benelux Gerechtshof antwoordde dat het vervallen van art. 21, lid 3 BTMW, per 1 december 2003, niet tot gevolg heeft dat het auteursrecht ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring, herleeft. Uit het ontbreken van een overgangsrechtelijke bepaling met betrekking tot de schrapping van de art. 21 en 24 BTMW en het stilzwijgen van het Gemeenschappelijk Commentaar daaromtrent, moet worden afgeleid dat aan deze wijziging van de BTMW geen terugwerkende kracht toekomt. Op 17 april 2020 verklaarde de Hoge Raad nu²¹², na de beantwoording door het Benelux Gerechtshof van de door haar gestelde vragen, dat uit de beantwoording door het Benelux Gerechtshof van de door haar gestelde eerste prejudiciële vraag volgt dat het auteursrecht op de Charly-stoel, waar het in deze zaak om draaide, dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een

²⁰⁵ H.R. 13 december 2013, *IEPT 20131213* (Montis design t/ X.) (ECLI:NL:HR:2013:1881) (international model).

²⁰⁶ H. VANHEES, 'Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2013-2014)', *ICIP 2015/1*, 64 e.v.

²⁰⁷ Ben. Ger. 27 maart 2015, *ICIP 2015/2*, 341, *IEF 14819* en *IEPT 20150327* (Montis Design BV t/ Goossens Meubelen BV).

²⁰⁸ HvJ 20 oktober 2016, zaak C-169/15 (Montis Design BV t/ Goossens Meubelen BV) (ECLI:EU:C:2016:790), r.o. 46.

²⁰⁹ H. VANHEES, 'Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2015-2016)', *ICIP 2017/1*, 65-67.

²¹⁰ H. VANHEES, 'Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2017-2018)', *ICIP 2018/4*, 605-606.

²¹¹ Ben. Ger. 17 juli 2018 (Montis Holding BV t/ Goossens Meubelen BV).

²¹² HR 17 april 2020, *IER 2020/6*, 404, noot J. SIEGNETTE en S. SCHAAFSMA, *IEF 19168* en *IEPT 20200417* (Montis Holding BV t/ X) (ECLI:NL:HR:2020:750).

instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21, lid 3 BTMW, niet is herleefd als gevolg van het vervallen van het vereiste van een instandhoudingsverklaring per 1 december 2003²¹³.

Het Gerechtshof Amsterdam herinnerde in een arrest van 29 januari 2019²¹⁴ aan de rechtspraak van de Nederlandse Hoge Raad waarin dit rechtscollege oordeelde dat de instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21, lid 3 BTMW weliswaar dient te worden aangemerkt als een formaliteit in de zin van art. 5 lid 2 Berner Conventie (BC), maar dat art. 2, lid 7 BC met zich brengt dat het formaliteitenverbod van art. 5, lid 2 BC moet wijken voor een andersluidende nationale wettelijke regeling van het auteursrecht op werken van toegepaste kunst. De nationaal vereiste instandhoudingsverklaring, zo vervolgde het Gerechtshof, is slechts in strijd met de BC voor zover deze afbreuk doet aan de minimumbeschermingstermijn van art. 7, lid 4 BC²¹⁵.

XIII. Specifieke aspecten inzake het ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

A. Nietigheidsgronden

In twee arresten van het Gerecht van de EU van 6 juni 2019²¹⁶ staat te lezen dat de vergelijking tussen een model waarvan de nietigheid wordt gevorderd en een ouder model dat ter ondersteuning van de nietigheidsvordering wordt aangevoerd, moet uitgaan van het betwiste model zoals dit is ingeschreven zonder dat van de verzoekende partij in de nietigheidsprocedure een grafische voorstelling van het ingeroepen (oudere) model kan worden verlangd die met de weergave in de inschrijvingsaanvraag van het betwiste model vergelijkbaar is. De verplichting om de door de betrokken modellen gewekte algemene indrukken te vergelijken, sluit evenwel niet uit, aldus het Gerecht, dat rekening wordt gehouden met elementen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld op verschillende manieren, in het bijzonder door de voorstelling van een voortbrengsel waarin het ingeschreven model is verwerkt. Met de inschrijving van een model wordt immers beoogd, een uitsluitend recht te verkrijgen, in het bijzonder op de vervaardiging en de verhandeling van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, hetgeen impliceert dat de in de inschrijvingsaanvraag opgenomen weergaven doorgaans nauw verbonden zijn met de verschijningsvorm van het

²¹³ R.o. 3.5.

²¹⁴ Hof Amsterdam 29 januari 2019, *IEPT* 20190129 (Montis Holding BV & Montis BV t/ Stoffeederij Klaver Design BV e.a.) (ECLI:NL:GHAMS:2019:216) (internationaal model).

²¹⁵ R.o. 3.7.3.

²¹⁶ Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

in de handel gebrachte voortbrengsel. In dit verband, zo besluit het Gerecht, is de in aanmerkingneming, zelfs ter illustratie bij deze vergelijking, van de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen evenwel slechts van belang voor zover de voortbrengselen betrekking hebben op de ingeschreven modellen²¹⁷.

Art. 25, lid 1, sub e VOGMO bepaalt dat een model nietig kan worden verklaard indien in een later (ingeschreven) model gebruik wordt gemaakt van een onderscheidend teken en het Unierecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, de houder van het recht op het teken toestaat dat gebruik te verbieden. In een arrest van 24 september 2019 herhaalde het Gerecht van de EU²¹⁸ dat een op de nietigheidsgrond van art. 25, lid 1, sub e VOGMO gebaseerde vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel slechts kan slagen indien wordt vastgesteld dat het relevante publiek zal menen dat in het Gemeenschapsmodel waartegen die vordering is ingesteld, gebruik wordt gemaakt van het onderscheidend teken dat ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring wordt aangevoerd. Het onderzoek van de vermelde nietigheidsgrond moet worden gebaseerd op de wijze waarop het relevante publiek het ter ondersteuning van deze nietigheidsgrond aangevoerde onderscheidend teken percipieert, alsmede op de totaalindruk die dit teken bij het publiek oproept²¹⁹. Art. 25, lid 1, sub e VOGMO, zo vervolgt het Gerecht, is niet alleen van toepassing wanneer gebruik is gemaakt van hetzelfde teken als dat waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, maar ook wanneer gebruik is gemaakt van een overeenstemmend teken, indien bij het relevante publiek gevaar voor verwarring tussen deze tekens kan worden vastgesteld. Indien evenwel wordt vastgesteld dat het relevante publiek niet zal menen dat in het Gemeenschapsmodel waartegen de vordering tot nietigverklaring is ingesteld, gebruik wordt gemaakt van het ter ondersteuning van die vordering aangevoerde onderscheidend teken, kan elk verwarringsgevaar duidelijk worden uitgesloten²²⁰. In het hier besproken arrest van 24 september 2019 kwam ook de nietigheidsgrond vervat in art. 25, lid 1, sub f VOGMO aan bod. Art. 25, lid 1, sub f VOGMO bepaalt dat een Gemeenschapsmodel nietig kan worden verklaard indien in het model zonder toestemming gebruik wordt gemaakt van een werk dat in een lidstaat auteursrechtelijk is beschermd. Op die bescherming, aldus het Gerecht van de EU, kan de houder van het auteursrecht derhalve aanspraak maken wanneer hij dat

²¹⁷ R.o. 73 t/m 76 (zaak T-209/18) en r.o. 76 t/m 79 (zaak T-210/18).

²¹⁸ Ger. 24 september 2019, zaak T-219/18 (ECLI:EU:T:2019:681) (Piaggio & C. SpA t/ EUIPO), ICIP 2019/3, 593, noot P-Y THOUMSIN (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²¹⁹ R.o. 67.

²²⁰ R.o. 86 en 88.

gebruik van het betrokken model kan verbieden overeenkomstig het recht van de lidstaat dat hem de bescherming verleent. Zoals reeds werd geoordeeld moet de verzoeker die de nietigheidsgrond van art. 25, lid 1, sub f VOGMO aanvoert, elementen overleggen waarmee kan worden aangetoond dat in het litigieuze model zonder toestemming gebruik wordt gemaakt van een werk dat in de betrokken lidstaat auteursrechtelijk is beschermd. Uit art. 25, lid 1, sub f en lid 3 VOGMO juncto art. 28, lid 1, sub b, iii UVVOGMO blijkt niet alleen dat een Gemeenschapsmodel nietig wordt verklaard wanneer erin zonder toestemming gebruik wordt gemaakt van een werk dat in een lidstaat auteursrechtelijk is beschermd, maar ook dat deze nietigheid enkel door de houder van het auteursrecht kan worden gevorderd, en dat de vordering tot nietigverklaring de afbeelding en nadere gegevens moet bevatten van het beschermde werk waarop zij is gebaseerd en nadere gegevens waaruit blijkt dat de verzoeker tot nietigverklaring houder is van het auteursrecht²²¹.

Een zeer interessant arrest van het Gerecht van de EU inzake de nietigheidsgronden is een arrest van 10 juni 2020 in de zaak L. Oliva Torras SA t/ EUIPO²²². In dit arrest verklaarde het Gerecht vooreerst dat dat elk van de in art. 25, lid 1 VOGMO limitatief opgesomde gevallen van nietigheid een autonome nietigheidsgrond vormt²²³. I.v.m. art. 25, lid 1, sub b VOGMO dat bepaalt dat een model nietig moet worden verklaard indien het niet beantwoordt aan de voorwaarden van de art. 4 t/m 9 VOGMO (de beschermingsvoorwaarden), stelde het vervolgens dat de voorwaarden van deze art. 4 t/m 9 VOGMO cumulatieve voorwaarden zijn, zodat de niet-naleving van een van die voorwaarden tot de nietigheid van het model in kwestie kan leiden²²⁴. Wat art. 9 VOGMO betreft, dat stelt dat een model dat strijdig is met de openbare orde of goede zeden niet vatbaar is voor bescherming als Gemeenschapsmodel, blijkt, volgens het Gerecht, uit de bewoordingen ervan duidelijk dat het erop gericht is om tegemoet te komen aan een specifiek algemeen belang dat losstaat van het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de art. 4 t/m 8 VOGMO, en om daartoe elke met dat algemeen belang strijdige bescherming van een dergelijk model te verhinderen. De art. 4 t/m 9 VOGMO, zo vervolgde het Gerecht, impliceren de toepassing van andere juridische criteria. Zo volgt met name uit de art. 5 t/m 7 VOGMO dat de toepassing van de relevante juridische criteria voor de beoordeling van zowel de nieuwheid van het litigieuze model als het eigen karakter ervan, het bestaan veronderstelt van een of meerdere oudere modellen waarvan de

²²¹ R.o. 97 t/m 99.

²²² Ger. 10 juni 2020, zaak T-100/19 (ECLI:EU:T:2020:255) (L. Oliva Torras SA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²²³ R.o. 47.

²²⁴ R.o. 54.

beschikbaarstelling voor het publiek door de verzoeker in de nietigheidsprocedure moet worden aangetoond. In dit verband volgt uit art. 28, lid 1, sub b), v) UVVOGMO dat wanneer een vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op schending van de in de art. 5 en 6 VOGMO uiteengezette voorwaarden, zij de vermelding en de reproductie moet bevatten van de oudere modellen die een beletsel kunnen vormen voor de nieuwheid of het eigen karakter van het ingeschreven gemeenschapsmodel, alsmede documenten waaruit het bestaan van deze oudere modellen blijkt. Het bestaan van een dergelijk ouder model, met de bijhorende vereisten inzake het bewijs daarvan, is daarentegen niet noodzakelijk om te beoordelen of de kenmerken van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel zichtbaar zijn, onder de in art. 4, leden 2 en 3 VOGMO vastgestelde voorwaarden. Het bestaan van dergelijk ouder model is evenmin noodzakelijk om te beoordelen of de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie ervan worden bepaald of om te beoordelen of zij noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen moeten worden gereproduceerd voor de verbinding van dat voortbrengsel met een ander voortbrengsel, onder de respectievelijk in art. 8, lid 1, en art. 8, leden 2 en 3 VOGMO vastgestelde voorwaarden. Bovendien zijn die vereisten niet relevant voor de toepassing van de voorwaarde van art. 9 VOGMO. Aan dit alles, zo verklaarde het Gerecht verder in zijn arrest van 10 juni 2020, wordt niet afgedaan door het feit dat de voorwaarden die respectievelijk zijn vastgesteld in art. 4, leden 2 en 3, in art. 8, lid 1, en in art. 8, leden 2 en 3 VOGMO slechts een beletsel vormen voor de bescherming van een of meer van de kenmerken van het voortbrengsel waarop het litigieuze model betrekking heeft of van het uiterlijk ervan, en dat in dat geval moet worden nagegaan of de andere, niet van bescherming uitgesloten kenmerken wel de vereiste nieuwheid en eigen karakter hebben. In dat geval moet de vraag of deze voorwaarden een beletsel vormen voor de bescherming van een of meer kenmerken van het voortbrengsel waarop het litigieuze model betrekking heeft of van het uiterlijk ervan immers worden beantwoord vóór uitspraak kan worden gedaan over de nieuwheid en het eigen karakter van de kenmerken waarop deze voorwaarden geen betrekking hebben, en is dit dus een voorafgaande vraag. Deze voorafgaande vraag, aldus het Gerecht, moet bijgevolg afzonderlijk en onafhankelijk van het onderzoek betreffende de nieuwheid en het eigen karakter van de andere kenmerken van het voortbrengsel in kwestie of van het uiterlijk ervan worden onderzocht. Wat de doelstellingen van het hoger vermelde art. 25, lid 1, sub b VOGMO betreft, merkte het Gerecht op dat de nietigheidsprocedure het voornaamste instrument voor de geldigheidstoetsing, door de instanties van het EUIPO, van Gemeenschapsmodellen na de inschrijving vormt. Art. 25, lid 1, sub b VOGMO speelt dus een doorslaggevende rol bij de verwezenlijking van deze

doelstelling, omdat het de instanties van het EUIPO in het kader van het onderzoek van één enkele vordering tot nietigverklaring de bevoegdheid verleent om de naleving te toetsen van de in de art. 4 t/m 9 VOGMO vastgestelde essentiële voorwaarden voor bescherming als Gemeenschapsmodel. Voor de doeltreffendheid van de nietigheidsprocedure is evenwel niet vereist dat de instanties van het EUIPO, wanneer bij hen een vordering tot nietigverklaring is ingesteld op basis van art. 25, lid 1, sub b VOGMO, ipso facto en systematisch moeten oordelen dat de niet-naleving van alle voorwaarden van de art. 4 t/m 9 VOGMO bij hen in geding is. Het volstaat namelijk dat een van die voorwaarden niet integraal wordt nageleefd door het litigieuze model, opdat het EUIPO het model nietig kan verklaren en dus het doel van toetsing van de geldigheid van dit model bijgevolg is vervuld, zonder dat het EUIPO de andere voorwaarden hoeft te onderzoeken. Gelet op het feit dat voor deze voorwaarden verschillende juridische criteria worden toegepast, is het onderzoek van de feiten, het bewijsmateriaal en de argumenten die ter staving van de vordering tot nietigverklaring zijn overgelegd om aan te tonen dat niet is voldaan aan een van deze voorwaarden, bovendien niet noodzakelijkerwijs relevant om na te gaan of ook een andere van deze voorwaarden werd miskend. Bovendien kan een dergelijk onderzoek vereisen dat het EUIPO zeer technische beoordelingen verricht. Er zou bijgevolg afbreuk kunnen worden gedaan aan de doeltreffendheid van de nietigheidsprocedure indien het EUIPO systematisch al deze voorwaarden zou moeten onderzoeken, zelfs wanneer de feiten, het bewijsmateriaal en de argumenten die door partijen zijn overgelegd, slechts relevant zijn voor het onderzoek van een van deze voorwaarden of voor een aantal ervan. Gelet op dit alles oordeelde het Gerecht in zijn arrest van 10 juni 2020 dat de bewoordingen van art. 25, lid 1, sub b VOGMO, gelezen in het licht van de context en de doelstellingen ervan, aldus moeten worden uitgelegd dat dit artikel niet noodzakelijkerwijs een onderzoek naar de naleving van alle voorwaarden van de art. 4 t/m 9 VOGMO impliceert, maar in functie van de feiten, het bewijsmateriaal en de argumenten die door partijen zijn overgelegd, kan impliceren dat uitsluitend wordt onderzocht of één of een aantal van deze voorwaarden is nageleefd²²⁵.

Art. 52, lid 1 VOGMO bepaalt dat, onverminderd art. 25, leden 2 t/m 5 VOGMO, iedere natuurlijke of rechtspersoon of een daartoe gemachtigd overheidsorgaan bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel kan indienen. In het zojuist besproken

²²⁵ R.o. 58 t/m 69 VOGMO.

arrest van 10 juni 2020 verklaarde het Gerecht van de EU²²⁶ ook nog dat dit art. 52, lid 1 VOGMO noch voor de ontvankelijkheid van een vordering tot nietigverklaring noch a fortiori voor de ontvankelijkheid van de middelen die deze vordering ondersteunen, eist dat een procesbelang wordt aangetoond of dat een daadwerkelijk of potentieel economisch belang bij de doorhaling van het litigieuze model wordt aangetoond. In dit verband moet worden gepreciseerd dat, aldus het Gerecht, anders dan de nietigheidsgronden van art. 25, lid 1, sub c tot en met g VOGMO, de onder a en b genoemde nietigheidsgronden in beginsel door elke natuurlijke of rechtspersoon kunnen worden aangevoerd²²⁷.

B. De bevoegdheid inzake Gemeenschapsmodellen en de verknochtheid van vorderingen

Art. 90, lid 1 VOGMO bepaalt dat aan de rechterlijke instanties van een lidstaat, *met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel*, voor een Gemeenschapsmodel dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen kunnen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale modellen (Beneluxmodellen), zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel van een andere lidstaat krachtens de VOGMO bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. In een arrest van 21 november 2019 gaf het Hof van Justitie²²⁸ vooreerst aan dat de in art. 90, lid 1 VOGMO bedoelde voorlopige en beschermende maatregelen ter zake van een Gemeenschapsmodel betrekking hebben op de in art. 81 VOGMO genoemde rechtsvorderingen betreffende inbreuk of rechtsvorderingen tot nietigverklaring²²⁹. Het verklaarde vervolgens in antwoord op de gestelde prejudiciële vraag dat art. 90, lid 1 VOGMO aldus moet worden uitgelegd dat het bepaalt dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model (Beneluxmodel), tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel²³⁰. Tot het nemen van voorlopige of beschermende maatregelen i.v.m. een Gemeenschapsmodel zijn dus niet enkel de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel bevoegd. Uit het hier besproken arrest blijkt wel dat men er, wat voorlopige en beschermende maatregelen inzake een Gemeenschapsmodel betreft, steeds voor kan opteren om zich wel te wenden tot de binnen zijn lidstaat aangewezen rechtbank(en) voor het Gemeenschapsmodel. Immers, het Hof verklaart in r.o. 33 van zijn arrest: 'Zoals de

²²⁶ Ger. 10 juni 2020, zaak T-100/19 (ECLI:EU:T:2020:255) (L. Oliva Torras SA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²²⁷ R.o. 127.

²²⁸ HvJ 21 november 2019, zaak C-678/18 (Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden) (ECLI:EU:C:2019:998), IRDI 2019/3-4, 248, noot H. VANHEES.

²²⁹ R.o. 38.

²³⁰ R.o. 44.

advocaat-generaal in punt 66 van zijn conclusie opmerkt, heeft het woord 'kunnen' (uit art. 90, lid 1 VOGMO) namelijk uitsluitend betrekking op de justitiabelen die zich tot een rechtbank willen wenden met een verzoek om een voorlopige of beschermende maatregel met betrekking tot een van de in art. 81 VOGMO genoemde vorderingen.'. Krachtens het hier besproken arrest van het Hof van Justitie van 21 november 2019 kan men dus steeds bij (vermeende) inbreuken op een Gemeenschapsmodel om voorlopige en beschermende maatregelen verzoeken bij de voorzitter van de in België aangewezen rechtbank voor het Gemeenschapsmodel. Dit is bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Brussel. Dit geldt zowel voor de gewone procedure van het kortgeding²³¹, de procedure van het kortgeding op ééNZijdig verzoekschrift in geval van volstreckte noodzakelijkheid²³² en de procedure van het beslag inzake namaak²³³. Men kan er evenwel ook voor opteren zich te wenden tot de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die bevoegd is voor het bevelen van voorlopige en beschermende maatregelen m.b.t. Beneluxmodellen²³⁴. Indien in dit laatste geval de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Brussel bevoegd zou zijn, zal deze automatisch zetelen als voorzitter van de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel, wat tot gevolg zal hebben dat de maatregelen die deze voorzitter beveelt van toepassing zijn op het grondgebied van gelijk welke lidstaat²³⁵. Wat het Hof in zijn arrest van 21 november 2019 i.v.m. Gemeenschapsmodellen verklaart, geldt natuurlijk ook voor Uniemerken. De Nederlandse Hoge Raad, die de prejudiciële vraag stelde die aanleiding gaf tot het hier besproken arrest van het Hof van Justitie van 21 november 2019, verklaarde nu in haar arrest van 17 april 2020²³⁶, voortbouwend op het arrest van het Hof van Justitie van 21 november 2019, dat art. 3 van de Nederlandse Uitvoeringswet van de VOGMO, dat in zaken van Gemeenschapsmodellen de bevoegdheid om kennis te nemen van vorderingen in kort geding, bij uitsluiting toekent aan de rechtbank Den Haag, in strijd is met art. 90 VOGMO en dus in zoverre onverbindend is. Die bevoegdheid komt ingevolge de VOGMO immers toe aan alle rechtbanken die bevoegd zijn voorzieningen in kort geding te treffen in zaken van nationale modellen. Daarop zijn dus de reguliere nationale bevoegdheidsregels voor nationale modellenzaken van toepassing (zoals neergelegd in art. 4.6 BVIE)²³⁷. De Hoge Raad voegde

²³¹ Art. 633quinquies, §2, lid 1 Ger. W.

²³² Art. 633quinquies, §2, lid 1 Ger. W.

²³³ Art. 633quinquies, §3, lid 1 Ger. W.

²³⁴ Zie uitgebreid over welke voorzitter in dit geval bevoegd is: H. VANHEES, *Het gewone kortgeding, het kortgeding op eenzijdig verzoekschrift bij volstreckte noodzakelijkheid en het beslag inzake namaak: wie is de bevoegde voorzitter bij Uniemerken en Gemeenschapsmodellen?* (noot onder HvJ 21 november 2019), *IRDI* 2019/3-4, 249-250.

²³⁵ Cf. art. 90, lid 3 VOGMO.

²³⁶ HR 17 april 2020, *IEPT* 20200417 (ECLI:NL:HR:2020:743).

²³⁷ R.o. 3.2.1.

hier aan toe dat nu de art. 123, 124 en 131, lid 1 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt gelijkkluidend zijn aan respectievelijk de art. 80, 81 en 90, lid 1 VOGMO, er thans redelijkerwijs geen twijfel meer kan bestaan dat voor de bevoegdheid van de rechtbanken in kort geding in zaken van Uniemerken hetzelfde geldt als voor zaken van Gemeenschapsmodellen is beslist. Ook art. 3 van de Nederlandse Uitvoeringswet inzake het Uniemerkt is dus in zoverre, volgens de Hoge Raad, onverbindend²³⁸.

De rechtbank Den Haag verklaarde in een vonnis van 27 maart 2019²³⁹ dat op grond van art. 67 Brussel I bis-verordening²⁴⁰ juncto art. 79, lid 1 VOGMO geldt dat de rechtbank bij de bepaling van haar internationale bevoegdheid in de eerste plaats bij de regeling in de VOGMO te rade dient te gaan als *lex specialis* ten opzichte van de Brussel I bis-Vo. Voor zover art. 82 VOGMO (internationale bevoegdheid) echter niet afwijkt van de Brussel I bis-Vo, regelt de Brussel I bis-Vo onverminderd de internationale bevoegdheid bij Gemeenschapsmodelrechtelijke geschillen, wat ook duidelijk tot uitdrukking is gebracht in art. 79 VOGMO. De VOGMO kent geen bijzondere regeling van bevoegdheid voor reconventionele vorderingen, zodat de rechtbank in een geschil over inbreuk op een Gemeenschapsmodel internationale bevoegdheid kan ontleen aan art. 8, lid 3 Brussel I bis-Vo²⁴¹. Aan de voorwaarden van art. 8, lid 3 Brussel I bis-Vo was in casu voldaan. De procedure in reconventie sproot voort uit hetzelfde rechtsfeit als de procedure in conventie. In beide gevallen was immers in geschil de vraag of McCain c.s. (één van de procespartijen) al dan niet inbreuk maakte op een (geldig) Gemeenschapsmodelrecht van Simplot (een andere procespartij) op het model in de EU. De aldus op art. 8, lid 3 Brussel I bis-Vo gebaseerde internationale bevoegdheid is, aldus de rechtbank, niet beperkt tot een beoordeling van inbreuk in Nederland. Gelet op het met de VOGMO beoogde unitaire karakter van het Gemeenschapsmodelrecht, dient art. 83, lid 1 VOGMO aldus te

²³⁸ R.o. 3.3.

²³⁹ Rb. Den Haag 27 maart 2019, *IEF 18360* en *B9 20190327* (ECLI:NL:RBDHA:2019:2931) (McCain Foods Holland BV e.a. t/ J.R. Simplot Company en J.R. Simplot Company t/ McCain Foods Holland BV e.a.) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁴⁰ Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (*Pb.* 2012, L 351, 1, zoals gewijzigd) (deze verordening wordt verder aangeduid als de 'Brussel I bis-Vo').

²⁴¹ Dit art. 8, lid 3 Brussel I bis-Vo bepaalt dat een persoon die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats heeft, ook kan worden opgeroepen ten aanzien van een tegenvordering die voortspruit uit de overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is voor het gerecht waar deze laatste aanhangig is.

worden uitgelegd, dat deze bepaling eveneens EU-wijde bevoegdheid schept in reconventie, indien de bevoegdheid in reconventie is gebaseerd op art. 8, lid 3 Brussel I bis-Vo en de vordering in conventie bevoegdheid schept op grond van art. 82, lid 1 t/m 4 VOGMO. Deze uitleg is, zo onderstreepte de rechtbank Den Haag, in overeenstemming met de uitleg die het Hof van Justitie gaf ten aanzien van de territoriale reikwijdte van art. 8, lid 1 Brussel I bis-Vo (verknochte zaken) in combinatie met de art. 82 en 83 VOGMO. Het Hof van Justitie ging voor die bevoegdheidsgrondslag uit van EU-wijde bevoegdheid van het aangezochte gerecht. De doelstelling die met art. 8, lid 3 Brussel I bis-Vo wordt nagestreefd is, net als bij lid 1 van dat artikel, het vermijden van onverenigbare beslissingen en het bevorderen van proceseconomie. Eenzelfde uitleg is in dit geval dan ook aangewezen²⁴².

Art. 91, lid 1 VOGMO bepaalt dat indien bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel een in art. 81 VOGMO bedoelde vordering (vordering inzake (dreigende) inbreuk en (reconventionele) vordering tot nietigverklaring), anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk, is ingesteld en bij het EUIPO al een vordering tot nietigverklaring is ingesteld, de rechtbank ambtshalve, partijen gehoord, of op verzoek van een partij en nadat de andere partijen zijn gehoord, de procedure schorst, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten. In het hierboven reeds besproken vonnis van de rechtbank Den Haag van 27 maart 2019²⁴³ oordeelde de rechtbank dat het enkele feit dat de proceseconomie is gebaat bij een gelijktijdige behandeling van de vorderingen in conventie en reconventie, naar haar oordeel geen bijzondere omstandigheid vormt als bedoeld in vermeld art. 91, lid 1 VOGMO²⁴⁴. De rechtbank verklaarde in dit vonnis ook nog dat alhoewel art. 91, lid 1 VOGMO geen grondslag voor schorsing van een procedure biedt bij een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk, de rechtbank de beoordeling van deze vordering wel kan aanhouden totdat er een definitieve beslissing is in de bij het EUIPO ingestelde nietigheidsprocedure²⁴⁵.

Het Gerechtshof Den Haag onderstreepte in een arrest van 27 augustus 2019²⁴⁶ vooreerst dat het hoger vermelde art. 91,

²⁴² R.o. 5.3 t/m 5.5.

²⁴³ Rb. Den Haag 27 maart 2019, *IEF 18360* en *B9 20190327* (ECLI:NL:RBDHA:2019:2931) (McCain Foods Holland BV e.a. t/ J.R. Simplot Company en J.R. Simplot Company t/ McCain Foods Holland BV e.a.) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁴⁴ R.o. 5.8.

²⁴⁵ R.o. 5.10.

²⁴⁶ Hof Den Haag 27 augustus 2019, *IER 2020/5*, 36, noot, *IEF 18647* en *IEPT 20190827* (X. t/ Tinnus Enterprises LLC) (ECLI:NL:GHDHA:2019:2226) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

lid 1 VOGMO als doel heeft te voorkomen dat de rechtbank en het EUIPO onverenigbare beslissingen nemen. Art. 91 VOGMO, zo vervolgde het hof, verplicht niet tot schorsing van de behandeling van de vordering van appellante in de bij het hof aanhangige zaak tot vaststelling van niet-inbreuk op Gemeenschapsmodellen. Vorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk heeft de wetgever immers uitdrukkelijk uitgezonderd van de schorsingsregeling van art. 91 VOGMO. Deze uitzondering hangt samen met het feit dat in de niet-inbreukprocedure voor de rechtbank de geldigheid van een Gemeenschapsmodel niet mag worden aangevochten (cf. art. 84, lid 4 VOGMO). Omdat het EUIPO op zijn beurt uitsluitend beslist over de geldigheid van het Gemeenschapsmodel, kan een beslissing op een niet-inbreukvordering, aldus het Gerechtshof Den Haag, strikt genomen nooit onverenigbaar zijn met een beslissing van het EUIPO. Het gegeven dat het oordeel over de geldigheid van een Gemeenschapsmodel en het, in het kader van de niet-inbreukvordering te geven, oordeel over de draagwijdte van de bescherming van een Gemeenschapsmodel wel samenhangen, heeft de Uniewetgever kennelijk onvoldoende gevonden om voor te schrijven dat de behandeling van de niet-inbreukvordering wordt geschorst hangende de beslissing over de geldigheid. Het Gerechtshof Den Haag verwierp dan ook het betoog van verweerder dat de uitzondering voor niet-inbreukvorderingen in de concrete zaak niet van toepassing was omdat er ook andere Gemeenschapsmodelrechtelijke vorderingen waren ingesteld en omdat de niet-inbreukvordering in reconventie naar voren was gebracht. De hiervoor genoemde ratio pleit ervoor, aldus het Gerechtshof Den Haag, de uitzondering ook in die situaties toe te passen²⁴⁷. Het Hof verklaarde in haar arrest van 27 augustus 2019 verder dat om vergelijkbare redenen er geen grond bestaat voor schorsing van de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen in conventie en de vordering in reconventie tot vaststelling van niet-inbreuk op het auteursrecht. Ook op die vorderingen is art. 91 VOGMO niet van toepassing. Er bestaat volgens het Hof ook hier geen risico op onverenigbare beslissingen omdat de vorderingen betrekking hebben op een ander recht dan het recht dat onderwerp is van de nietigheidsprocedure bij het EUIPO, te weten een auteursrecht in plaats van Gemeenschapsmodelrechten²⁴⁸. In de concreet voorliggende zaak moest de vordering van appellante tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen van verweerder wel worden geschorst, aldus het Hof. Art. 91 VOGMO is wel van toepassing op die vordering. Bij pleidooi had appellante nog gesuggereerd dat er geen grond was voor schorsing van de procedure voor zover die gaat over de Gemeenschapsmodellen waartegen appellante zelf geen nietigheidsvordering had ingesteld bij het EUIPO. Die suggestie vond het Hof ongegrond.

²⁴⁷ R.o. 4.2 en 4.3.

²⁴⁸ R.o. 4.5.

Vast stond o.a. dat de nietigheidsvorderingen van een derde zich wel ook tegen die Gemeenschapsmodellen richtten. Dat appellante geen partij is bij die nietigheidszaken is niet relevant. Hetzelfde als geoordeeld werd over vorderingen tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen, geldt voor de inbreukvorderingen van verweerder voor zover die op Gemeenschapsmodellen zijn gebaseerd (een verklaring voor recht dat de producten van appellante inbreuk maken op de Gemeenschapsmodellen van verweerder, het verbod inbreuk te maken op de Gemeenschapsmodellen van verweerder en het bevel de door de douane in beslag genomen partij producten te vernietigen wegens inbreuk op de Gemeenschapsmodellen). Dat zijn, aldus het Gerechtshof Den Haag, rechtsvorderingen betreffende inbreuk in de zin van art. 81, sub a VOGMO ten aanzien waarvan de procedure op grond van art. 91, lid 1 VOGMO moest worden geschorst, omdat voor toewijzing daarvan de bestreden geldigheid moest worden vastgesteld. Bijzondere redenen voor voortzetting van de behandeling van deze vorderingen waren er niet²⁴⁹. Het Gerechtshof Den Haag verklaarde in zijn arrest van 27 augustus 2019 verder nog dat het feit dat de behandeling van onder meer de auteursrechtelijke vorderingen wel moest worden voortgezet, niet kon worden aangemerkt als bijzondere reden om de behandeling van de modelrechtelijke vorderingen ook voort te zetten. Hoewel de beoordeling van die vorderingen op bepaalde punten vergelijkbaar is, gaat het om vorderingen op basis van verschillende rechten die aan de hand van verschillende regels moeten worden beslecht. Een ander oordeel zou de hoofdregel van art. 91 VOGMO tot een dode letter maken, omdat het gebruikelijk is om in procedures over vormgeving modelrechten in te roepen naast auteursrechten²⁵⁰. De behandeling van de overige vorderingen die appellante in reconventie naar voren had gebracht, te weten een wapperverbod, een bevel tot rectificatie en een veroordeling tot schadevergoeding, moesten volgens het Gerechtshof Den Haag deels worden geschorst, althans aangehouden, en konden deels worden voortgezet. De behandeling moest worden geschorst voor zover de vorderingen waren gebaseerd op de gestelde nietigheid van de Gemeenschapsmodellen. Voor zover die vorderingen op dat punt niet gelijk moesten worden gesteld met vorderingen tot nietigverklaring in de zin van art. 81, sub d VOGMO, die krachtens art. 91 VOGMO moeten worden geschorst, liggen zij in ieder geval zodanig in het verlengde daarvan dat de behandeling van de vorderingen op die grondslag moet worden aangehouden. Ook ten aanzien van die reconventionele vorderingen bestaat immers, aldus het Hof, het risico dat de rechtbank een oordeel over de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen geeft dat onverenigbaar is met de finale

²⁴⁹ R.o. 4.6 t/m 4.8.

²⁵⁰ R.o. 4.10.

beslissing in de bij het EUIPO ingestelde nietigheidsprocedures. Van belang is daarbij dat het door de rechtbank in het kader van die vorderingen te geven oordeel over de geldigheid geen voorlopig oordeel is, omdat appellante de vorderingen niet had ingesteld als voorlopige maatregelen²⁵¹. Voor zover het wapperverbod, het bevel tot rectificatie en de veroordeling tot schadevergoeding gebaseerd waren op andere grondslagen dan de gestelde nietigheid van de Gemeenschapsmodellen, bestond er volgens het Gerechtshof Den Haag geen grond voor schorsing of aanhouding van de behandeling, en deze moest dus worden voortgezet²⁵². Het hof bekrachtigde daarom het bij haar bestreden vonnis voor zover daarbij de schorsing was toegewezen van de behandeling van de op de Gemeenschapsmodellen gebaseerde inbreukvorderingen van verweerder en de op de nietigheid van die Gemeenschapsmodellen gebaseerde vorderingen van appellante, te weten de vordering tot nietigverklaring van die modellen en het wapperverbod, de rectificatie en de schadevergoeding voor zover gebaseerd op de nietigheid van de Gemeenschapsmodellen²⁵³.

C. Voorlopige, inclusief beschermende, maatregelen

Art. 90, lid 2, 1^e zin VOGMO stelt dat in een procedure inzake voorlopige en beschermende maatregelen de gedaagde, op een andere wijze dan bij een reconventionele vordering, de nietigheid van een Gemeenschapsmodel mag opwerpen. In een vonnis van 22 mei 2019 verklaarde de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag²⁵⁴ dat het verweerder op grond van het zojuist aangehaalde art. 90, lid 2 VOGMO was toegestaan om in een procedure die strekt tot het treffen van voorlopige maatregelen, in het kader van haar verweer, de nietigheid van een Gemeenschapsmodel op te werpen, zodat de voorzieningenrechter niet dient uit te gaan van de geldigheid van het betreffende Gemeenschapsmodel, maar het daarop betrekking hebbende verweer eerst dient te beoordelen²⁵⁵. Ditzelfde besliste de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank te Den Haag eveneens in een vonnis van 18 juli 2019²⁵⁶. In dit vonnis stelde hij dat anders dan de houder van ingeschreven Gemeenschapsmodellen (de verweerder in de procedure) stelde, hij als voorzieningenrechter niet gehouden

²⁵¹ R.o. 4.11.

²⁵² R.o. 4.13.

²⁵³ R.o. 4.15.

²⁵⁴ VzngR. Rb. Den Haag 22 mei 2019, *IEF 18529* en *IEPT 20190522* (Hangzhou Petsbelle Product Co. Ltd. e.a. t/ Europet Bernina International BV) (ECLI:NL:RBDHA:2019:5188) (ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁵⁵ R.o. 4.4.

²⁵⁶ VzngR. Rb. Den Haag 18 juli 2019, *IEF 18600* en *IEPT 20190718* (ECLI:NL:RBDHA:2019:7961) (JF Blossom Nieuwegein BV t/ Yehwang Product Imports International BV) (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

was uit te gaan van de geldigheid van de ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Het was, aldus de voorzieningenrechter, de eiser in de procedure, op grond van vermeld art. 90, lid 2 VOGMO, toegestaan om in een procedure die strekt tot het treffen van voorlopige maatregelen, in het kader van haar verweer, de nietigheid van de Gemeenschapsmodellen op te werpen, zodat hij het daarop betrekking hebbende verweer eerst diende te beoordelen²⁵⁷. In een vonnis van 30 oktober 2019 verklaarde de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank te Den Haag²⁵⁸, ook onder verwijzing naar art. 90, lid 2 VOGMO, dat hij niet van de geldigheid van het ingeroepen modelrecht hoeft uit te gaan, indien de gedaagde in een procedure inzake voorlopige en beschermende maatregelen de nietigheid van het Gemeenschapsmodel opwerpt. In laatst vermelde zaak zette gedaagde haar verweer kracht bij door het instellen van een nietigheidsprocedure bij het EUIPO. De voorzieningenrechter verklaarde bijgevolg dat de door gedaagde opgeworpen nietigheidsargumenten in de concrete procedure dan ook dienden te worden betrokken bij de beoordeling van de gevorderde voorlopige voorzieningen²⁵⁹.

XIV. Specifieke aspecten inzake het ingeschreven Gemeenschapsmodel

A. De aanvraag voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel

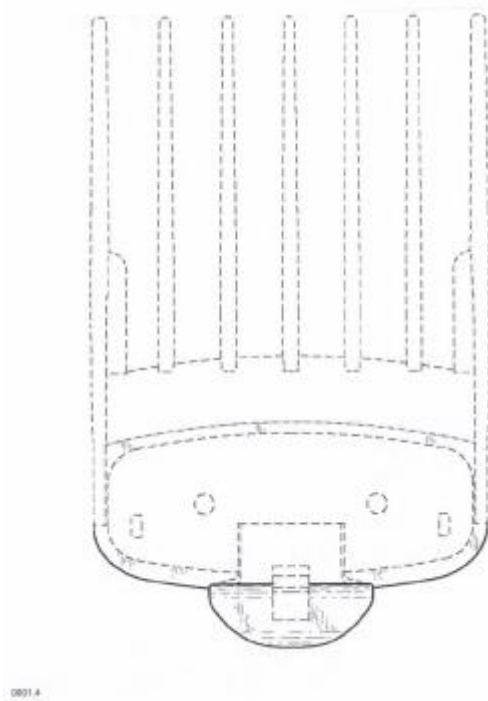
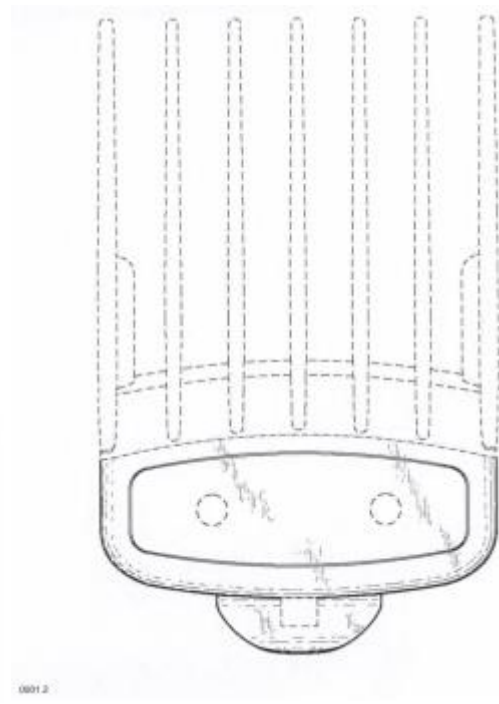
In een zaak die leidde tot een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 3 november 2020²⁶⁰ was eiser houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel voor (een deel van) haartondeuses. Bij zijn modelregistratie hoorden de onderstaande afbeeldingen.

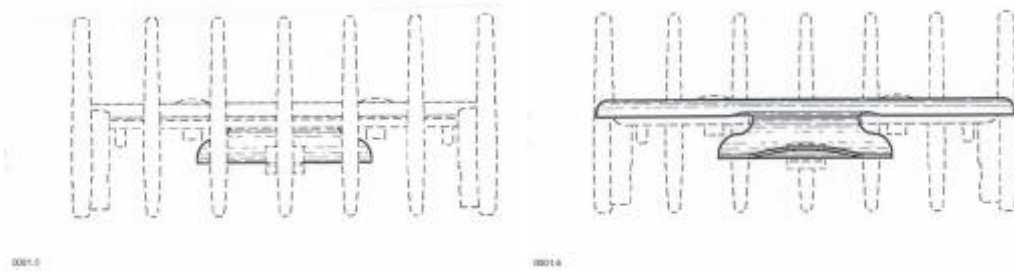
²⁵⁷ R.o. 5.56.

²⁵⁸ VzngR. Rb. Den Haag 30 oktober 2019, *IEF 18788* en *IEPT 20191030* (Wahl Clipper Corporation en Wahl GmbH t/ Kappershandel BV) (ECLI:NL:RBDHA:2019:11620) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁵⁹ R.o. 4.5.

²⁶⁰ Hof Den Haag 3 november 2020, *BIE 2020/6*, nr. 25, *IEF 19552* en *IEPT 20201103* (Wahl Clipper Corporation en Wahl GmbH t/ Kappershandel BV) (ECLI:NL:GHDHA:2020:2101) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).





Het Gerechtshof Den Haag verklaarde nu in haar arrest dat het algemeen aanvaard is, en ook in de richtlijnen van het EUIPO opgenomen, dat stippellijnen in een geregistreerd model worden gebruikt om daarmee onderdelen aan te duiden waarvoor geen bescherming wordt gezocht. Daarvoor kan aanleiding bestaan als de desbetreffende onderdelen uitsluitend technisch zijn bepaald. Een ander veel voorkomend doel van het gebruik van stippellijnen, zo vervolgde het Gerecht, is het tonen van de omgeving/context waarin de wel geclaimde kenmerken moeten worden geplaatst. Als zodanig hebben de stippellijnen een louter illustratief doel. De stippellijnen verduidelijken wat er wél beschermd is, zonder zelf onderdeel van de beschermde elementen te zijn. Het Gerechtshof verwees in dit verband ook naar een conclusie van Advocaat-Generaal Verkade in de Apple/Samsung-zaak²⁶¹ waarin hij opmerkte: "elders in de OHIM (EUIPO) Guidelines [wordt] nog eens expliciet aangegeven dat een registratie, behalve elementen waarvoor bescherming wordt gezocht, andere elementen mag bevatten die behulpzaam zijn bij het identificeren daarvan.". Stippellijnen, aldus het Gerechtshof Den Haag, maken dan als zodanig, dus als indicatie van de context waarin de wel beschermde onderdelen van het model moeten worden geplaatst, onderdeel uit van het modelrecht. In die zin is juist dat de stippellijnen niet volledig mogen worden weggedacht, omdat de context dan zou wegvallen. Daaruit kan evenwel niet de conclusie worden getrokken dat stippellijnen ook beschermde elementen kunnen aanduiden. Met een doorgetrokken lijn wordt de vorm van de onderdelen waarvoor bescherming wordt gezocht weergegeven, zonder dat daarmee op zichzelf wordt gespecificeerd wat zich precies binnen die omtrek bevindt²⁶². Het Gerechtshof verklaarde ook nog dat het in strijd komt met de rechtszekerheid van derden indien aan stippellijnen naar keuze van de modelhouder nu eens de ene en dan weer de andere betekenis zou kunnen worden toegekend²⁶³. Zoals hiervoor reeds aangegeven kunnen stippellijnen ook worden gebruikt om daarmee van bescherming uitgesloten technisch bepaalde onderdelen aan te duiden²⁶⁴. Volgens de eiser had de voorzieningenrechter met zijn vaststelling dat indien de geregistreerde afbeeldingen

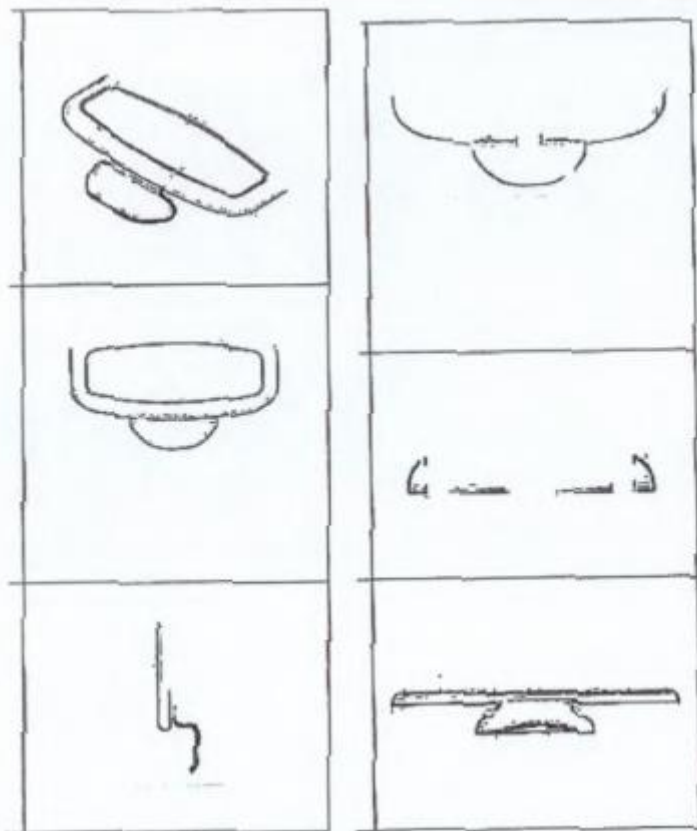
²⁶¹ Conclusie van Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade van 31 mei 2013 (ECLI:NL:PHR:2013:BZ1983) (Apple t/ Samsung).

²⁶² R.o. 4.19 en 4.20.

²⁶³ R.o. 4.21.

²⁶⁴ R.o. 4.22.

werden ontdaan van de niet geclaimde, met onderbroken stippellijnen getekende onderdelen, de hierna afgebeelde illustraties resteren, een onvolledig en onjuist beeld gegeven van hetgeen zijn model beoogt te beschermen.



Het Gerechtshof verwierp dit standpunt van eiser. De voorzieningenrechter onderkende volgens het Gerechtshof dat de stippellijnen die het kamgedeelte weergeven de context duidelijk maken van hetgeen met het model van eiser wel wordt geclaimd, namelijk (onderdelen van) het clip- en houdergedeelte van een opzetkam. Voor de weergave van wat dit model van een opzetkam beoogt te beschermen is evenwel de hierboven afgebeelde weergave accuraat, omdat de stippellijnen voor de beschermingsomvang van het model geen betekenis hebben²⁶⁵. In het hier besproken arrest van 3 november 2020 kwam ook de techniekrestrictie aan bod (het uitsluiten van modelbescherming voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald). Hierop willen we op deze plaats ingaan, daar hierboven de afbeeldingen werden gepubliceerd van het model waarom het draaide ((deel van) een haartondeuses). De verweerder in deze zaak wees er volgens het Gerechtshof terecht op dat zowel de clip als de houder op een aantal punten technisch bepaalde kenmerken hebben. De (afge)ronde vormen van zowel de clip als de houder bevorderen immers de

²⁶⁵ R.o. 4.23.

veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de opzetkam. De clip maakt het mogelijk dat de opzetkam snel en eenvoudig weer van de tondeuse kan worden verwijderd, doordat daarmee het aan de tondeuse vastgeklemd lipje wordt opgelicht. De maatvoering van de clip maakt het vasthouden tussen duim en wijsvinger mogelijk en de licht gebogen vorm voorziet in de benodigde flexibiliteit. De positie van de clip onderaan de houder is volledig technisch bepaald. De maatvoering van de houder, de lengte (afstand tussen de clip en de kammen) en de breedte, wordt volledig bepaald door de maatvoering van de tondeuse. Dat uitsluitend deze technische voordelen de keuze voor deze kenmerken hebben bepaald, is voor het Gerechtshof Den Haag voldoende aannemelijk. Het betoog van eiser dat de vormgeving van haar opzetkammen ook is ingegeven door de esthetische overweging om de kam een 'vintage look and feel' te geven, werd gepasseerd. Eiser verwees in dit verband namelijk juist naar niet-geclaimde kenmerken, te weten het gebruik van metaal, twee kleine schroeven en een ingegraveerd merk. De enkele omstandigheid dat de clip en houder met behoud van hun technische functie ook anders vormgegeven hadden kunnen worden, was volgens het Gerechtshof onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Er zou immers afbreuk worden gedaan aan de effectiviteit van de uitsluiting van uitsluitend technisch bepaalde kenmerken als de enkele omstandigheid dat er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde functie als die van het betrokken voortbrengsel kan worden vervuld, voldoende is om de toepassing van de techniekrestrictie uit art. 8, lid 1 VOGMO (en art. 3.2, lid 1, sub a VOGMO) uit te sluiten. Bovendien maakt, aldus het Gerechtshof Den Haag, de noodzaak om aan de technische functie te voldoen, dat de ontwerp vrijheid voor die onderdelen van de opzetkam zeer beperkt is, zodat voor esthetische overwegingen bij de vormgeving niet of nauwelijks ruimte is. Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden was volgens het hof niet aannemelijk dat andere overwegingen dan de noodzaak dat de opzetkam zijn technische functie vervult een rol hebben gespeeld bij de keuze van de kenmerken van de clip en houder van het model van eiser. Het model van eiser werd daarom aangemerkt als uitsluitend technisch bepaald en reeds daarom van bescherming uitgesloten²⁶⁶.

B. De vordering tot nietigverklaring

In een arrest van 6 juni 2019 herhaalde het Gerecht van de EU²⁶⁷, i.v.m. een vordering tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter, dat het van wezenlijk belang is dat de instanties van het EUIPO over een afbeelding van het oudere

²⁶⁶ R.o. 4.20 en 4.30.

²⁶⁷ Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

model beschikken die hen in staat stelt om met precisie en zekerheid te bepalen om welk ouder model het gaat, teneinde overeenkomstig de art. 5 t/m 7 VOGMO de nieuwheid en het eigen karakter van het betwiste model te beoordelen en in het verlengde hiervan de betrokken modellen te vergelijken. Voor de beoordeling of het betwiste model inderdaad niet nieuw is of geen eigen karakter heeft, dient immers een ouder model beschikbaar te zijn dat precies en welbepaald is. Het staat bijgevolg aan de verzoeker in de nietigheidsprocedure, zo onderstreepte het Gerecht nogmaals, om het EUIPO de nodige gegevens te verstrekken en met name het model waarvan wordt beweerd dat het om een ouder model gaat, nauwkeurig en volledig aan te duiden en weer te geven, en aldus het bewijs te leveren dat het betwiste model niet geldig kon worden ingeschreven. Van het EUIPO, zo besluit het Gerecht, kan niet worden vereist dat het bij de beoordeling van de nieuwheid van het betwiste model zelf de verschillende onderdelen van het oudere model samenvoegt, daar het aan de verzoeker in de nietigheidsprocedure staat om een volledige afbeelding van dit oudere model over te leggen. Elke eventuele reconstructie zal onvolkomenheden vertonen, aangezien zij noodzakelijkerwijs een benadering inhoudt. Hetzelfde geldt voor de beoordeling van het eigen karakter van het litigieuze model²⁶⁸.

Het Gerecht van de EU herinnerde er in een arrest van 13 juni 2019²⁶⁹ aan dat noch de VOGMO, noch de UVVOGMO nader bepaalt welke vorm de bewijselementen moeten hebben die de verzoeker tot nietigverklaring aanvoert om aan te tonen dat een model openbaar is gemaakt vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betwiste model. Hieruit volgt, aldus het Gerecht, dat de verzoeker tot nietigverklaring vrij is in de keuze van het bewijsmateriaal dat hij nuttig acht om aan het EUIPO over te leggen ter staving van zijn vordering, en dat het EUIPO verplicht is om alle overgelegde elementen te onderzoeken alvorens te besluiten of zij daadwerkelijk het bewijs leveren van openbaarmaking van het ouder model. Daarnaast kan de openbaarmaking van een ouder model, zo vervolgt het Gerecht, niet door waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangetoond, maar moet het berusten op concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijke openbaarmaking van het oudere model op de markt bewijzen. Bovendien moeten de door de verzoeker tot nietigverklaring aangeleverde bewijsstukken in onderling verband worden beoordeeld. Immers, bepaalde bewijzen kunnen op zich onvoldoende zijn om de openbaarmaking van een ouder model aan te tonen. Dit sluit echter niet uit dat zij, wanneer zij samen worden gebracht of in samenhang worden gelezen met

²⁶⁸ Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 60 t/m 62.

²⁶⁹ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

andere documenten of informatie, kunnen bijdragen tot het bewijs van de openbaarmaking. Tot slot, zo stelt het Gerecht, moet bij de beoordeling van de bewijskracht van een document worden gekeken naar de waarschijnlijkheid en de waarachtigheid van de erin vervatte informatie. Daarbij dient met name rekening te worden gehouden met de herkomst van het document, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het document, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt²⁷⁰. Een model, zo besliste het Gerecht in haar arrest van 13 juni 2019 ook, wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld wanneer de partij die de openbaarmaking aanvoert, het bewijs heeft geleverd van de feiten die deze openbaarmaking opleveren. Voor de weerlegging van dit vermoeden dient daarentegen de partij die de openbaarmaking betwist, rechtens genoegzaam aan te tonen dat de omstandigheden van het geval redelijkerwijs eraan in de weg konden staan dat deze feiten ter kennis zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de EU bij een normale gang van zaken. Om vast te stellen of een ouder model openbaar is gemaakt, dient dus een onderzoek in twee stappen te worden uitgevoerd, waarbij in de eerste plaats wordt onderzocht of de in de vordering tot nietigverklaring aangevoerde elementen de feiten aantonen die een openbaarmaking van een model opleveren en voorts aantonen dat deze openbaarmaking heeft plaatsgevonden vóór de datum van indiening of voorrang van het betwiste model, en waarbij in de tweede plaats, indien de houder van het betwiste model het tegendeel zou hebben aangevoerd, wordt onderzocht of die feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de EU werkzaam zijn, bij gebreke waarvan de openbaarmaking zal worden geacht zonder gevolgen te zijn geweest en niet in aanmerking zal worden genomen²⁷¹.

Het Gerecht van de EU verklaarde in het zojuist reeds besproken arrest van 13 juni 2019²⁷² ook dat de nietigheidsgronden uit art. 25, lid 1, sub a (er is geen sprake van een model) en sub b (niet voldoen aan de beschermingsvoorwaarden van nieuwheid en eigen karakter, er is sprake van een model bepaald door zijn technische functie of van een verbindingsmodel, of het model is strijdig met de openbare orde of goede zeden) VOGMO in beginsel door iedereen kunnen worden aangevoerd²⁷³.

²⁷⁰ R.o. 21 en 22.

²⁷¹ R.o. 23 en 24.

²⁷² Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁷³ R.o. 64.

Art. 63, lid 1 VOGMO bepaalt dat tijdens de procedure het EUIPO ambtshalve de feiten onderzoekt en dat in een procedure inzake nietigverklaring dit onderzoek echter beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. In een arrest van 17 september 2019 verklaarde het Gerecht van de EU²⁷⁴ dat deze bepaling met name de feitelijke grondslag van de beslissingen van het EUIPO betreft, d.w.z. de feiten en bewijzen waarop deze geldig kunnen worden gebaseerd. Aldus kan de kamer van beroep bij een beslissing over een beroep dat een nietigheidsprocedure beëindigt zich dus alleen baseren op de feiten en bewijzen die door de partijen zijn aangevoerd. Het is dan ook aan de verzoeker om ervoor te zorgen dat alle eerdere modellen waarop hij zich baseert, duidelijk worden geïdentificeerd en gereproduceerd, voor zover de nietigheidsprocedure deel uitmaakt van een inter partes-procedure. De partij die de vordering tot nietigverklaring heeft ingediend, moet het EUIPO de nodige gegevens verstrekken, en met name de precieze en volledige identificatie en reproductie van het model waarvan de anterioriteit wordt aangevoerd, om aan te tonen dat het bestreden model niet geldig kan worden ingeschreven. Het is niet aan het EUIPO, maar aan de verzoeker tot nietigverklaring om de elementen aan te dragen om de werkelijkheid van deze grond aan te tonen. Niets staat eraan in de weg dat als bewijselementen worden ingeroepen eerdere beslissingen van het EUIPO in andere inter partes-procedures, met name wanneer deze nauwkeurig zijn geïdentificeerd en dat hun essentiële inhoud wordt voorgesteld in de vordering tot nietigverklaring. Het EUIPO moet overeenkomstig art. 36, lid 1 UVVOGMO, en gelet op de beginselen van gelijke behandeling en behoorlijk bestuur, rekening houden met de beslissingen die zij reeds over soortgelijke verzoeken heeft genomen, en met bijzondere zorgvuldigheid nagaan of zij al dan niet een besluit in dezelfde zin moet nemen²⁷⁵.

Zoals het Gerecht van de EU reeds verklaarde in vroegere arresten, herhaalde het in twee arresten van 24 oktober 2019²⁷⁶ dat hij die een vordering tot nietigverklaring instelt vrij is wat de keuze betreft van het bewijs dat hij nuttig acht om bij het EUIPO aan te voeren teneinde zijn vordering tot nietigverklaring te ondersteunen. Het bewijs van een beschikbaarstelling van een eerdere tekening of model kan wel niet, aldus het Gerecht, geleverd worden via

²⁷⁴ Ger. 17 september 2019, zaak T-532/18 (ECLI:EU:T:2019:609) (Arroma Essence Ltd t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁷⁵ R.o. 23, 25, 30, 39 en 40.

²⁷⁶ Ger. 24 oktober 2019, zaak T-559/18 (ECLI:EU:T:2019:758) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel); Ger. 24 oktober 2019, zaak T-560/18 (ECLI:EU:T:2019:767) (Atos Medical GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

waarschijnlijkheden en vermoedens. Dit bewijs moet rusten op concrete en objectieve elementen die een daadwerkelijke beschikbaarstelling op de markt van het oudere model bewijzen. Tevens is het zo, zo vervolgt het Gerecht, dat de door de eiser, met het oog op de nietigverklaring aangevoerde bewijzen, beoordeeld moeten worden in onderlinge samenhang. Het is immers mogelijk dat bepaalde elementen op zichzelf genomen onvoldoende zijn om de beschikbaarstelling van oudere modellen te bewijzen, maar dat, indien ze samen beoordeeld worden met andere documenten en informatie, kunnen bijdragen tot het bewijs van een beschikbaarstelling. Om de bewijskracht van een document te beoordelen moet de geloofwaardigheid en de waarheidsgetrouwheid van de informatie die zij bevat beoordeeld worden. Er moet hierbij o.a. rekening gehouden worden met de oorsprong van het document, de omstandigheden van haar totstandkoming (opstelling) en haar bestemming, en men moet zich afvragen of, gelet op haar inhoud, het document redelijk en betrouwbaar is²⁷⁷. Schriftelijke verklaringen gedaan onder ede door een persoon die op enigerlei wijze verbonden is met de onderneming die zich hierop beroept, moeten hoe dan ook, zo besluit het Gerecht, worden gestaafd (bevestigd) door ander bewijs²⁷⁸.

C. Het EUIPO

In een arrest van 6 maart 2019 verklaarde het Hof van Justitie²⁷⁹ dat een aangevoerd arrest van het Tribunal de grande instance de Paris, dat was gewezen in het kader van een geschil over een inbreukprocedure, de autoriteiten van het EUIPO in het kader van de aan de orde zijnde nietigheidsprocedure niet kon binden, aangezien noch de partijen, noch het voorwerp van deze twee procedures identiek waren²⁸⁰.

Het is vaste rechtspraak dat, wat de motivering van beslissingen betreft, van de kamers van beroep van het EUIPO niet kan worden verlangd dat zij een uiteenzetting geven die getrouw één voor één alle argumenten van de partijen volgt. De motivering kan dus impliciet zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom de beslissing van de kamer van beroep is vastgesteld en de bevoegde rechter over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen. Deze rechtspraak werd in de in deze kroniek besproken periode

²⁷⁷ R.o. 27 en 28 van de arresten van 24 oktober 2019.

²⁷⁸ R.o. 39 van de arresten van 24 oktober 2019.

²⁷⁹ HvJ 6 maart 2019, zaak C-693/17 (ECLI:EU:C:2019:176) (BMB sp. z o.o. t/ EUIPO en Ferrero SpA) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁸⁰ R.o. 62.

bevestigd door het Gerecht van de EU in een arrest van 31 januari 2019²⁸¹.

De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO moeten uitsluitend worden beoordeeld op basis van de VOGMO, zoals uitgelegd door de Unierechter, en niet op basis van nationale rechtspraak, zelfs als deze gebaseerd is op bepalingen die analoog zijn aan die van de VOGMO, zo verklaarde het Gerecht van de EU in arresten van 6 juni 2019²⁸².

Art. 62, eerste volzin VOGMO bepaalt dat de beslissingen van het EUIPO met redenen moeten worden omkleed. Het Gerecht van de EU oordeelde i.v.m. deze bepaling, in een arrest van 13 juni 2019²⁸³, dat deze motiveringsplicht dezelfde draagwijdte heeft als die welke voortvloeit uit art. 296 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), volgens hetwelk de redenering van de instelling die de handeling heeft verricht, duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking moet komen. Deze verplichting heeft een tweeledig doel, namelijk de belanghebbenden in staat stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel om hun rechten te kunnen verdedigen, en de Unierechter in staat stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen. Bij de vraag of de motivering van een besluit aan deze vereisten voldoet, aldus het Gerecht, moet niet alleen acht worden geslagen op de bewoordingen ervan, doch ook op de context waarin het is genomen, en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen. Van de kamers van beroep kan evenwel niet worden verlangd, zo vervolgt het Gerecht, dat zij een uiteenzetting geven die getrouw één voor één alle argumenten van de partijen volgt. De motivering kan dus impliciet zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom de beslissing van de kamer van beroep is vastgesteld en de bevoegde rechter over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen. Niet uitdrukkelijk vermelde redenen kunnen dus in aanmerking worden genomen wanneer zij zowel voor de betrokkenen als voor de bevoegde rechter vanzelfsprekend zijn²⁸⁴.

²⁸¹ Ger. 31 januari 2019, zaak T-604/17 (ECLI:EU:T:2019:42) (Thun SpA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o.53.

²⁸² Ger. 6 juni 2019, zaak T-43/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 18; Ger. 6 juni 2019, zaak T-191/18 (ECLI:EU:T:2019:376) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 18; Ger. 6 juni 2019, zaak T-192/18 (ECLI:EU:T:2019:379) (Rietze GmbH & Co KG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel), r.o. 21.

²⁸³ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁸⁴ R.o. 57, 58 en 59.

Art. 62, 2^e zin VOGMO bepaalt dat de beslissingen van het EUIPO slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Het Gerecht van de EU herhaalde in een arrest van 29 april 2020²⁸⁵ dat deze bepaling in het kader van het modellenrecht van de EU het algemene beginsel bevestigt van bescherming van de rechten van de verdediging. Dit algemene beginsel van Unierecht vereist dat de bestemmingen van overheidsbeslissingen die daardoor aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat worden gesteld hun standpunt naar behoren kenbaar te maken. Het recht om te worden gehoord heeft betrekking op alle feitelijke en juridische gegevens op basis waarvan de beslissing wordt genomen, maar niet op de eindbeslissing die het bestuursorgaan voornemens is te nemen noch op elk bekend feit waarop het zich baseert om tot deze beslissing te komen²⁸⁶. In elk geval, zo stelde het Gerecht tevens, vormt het enkele feit dat het definitieve standpunt van de kamer van beroep van het EUIPO inzake het ontbreken van eigen karakter van het bestreden model niet overeenstemt met het standpunt dat eiser voor de instanties van het EUIPO heeft ingenomen, geen schending van het recht van eiser om te worden gehoord²⁸⁷.

Art. 63, lid 1, tweede volzin VOGMO bepaalt dat in een procedure inzake nietigverklaring het onderzoek beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Het Gerecht van de EU verklaarde nu in een arrest van 10 juni 2020²⁸⁸ dat wat de uitlegging van deze bepaling betreft, eraan dient te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de overeenkomstige bepalingen van art. 95, lid 1 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk²⁸⁹ in die zin moeten worden uitgelegd dat de instanties van het EUIPO in het kader van een oppositieprocedure hun beslissing alleen mogen baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd en op de feiten en bewijzen die de partijen in dit verband hebben aangedragen. Dit sluit evenwel met name niet uit dat de instanties van het EUIPO, behalve met de feiten die door de partijen bij de oppositieprocedure expliciet naar voren zijn gebracht, tevens rekening kunnen houden met algemeen bekende feiten, en evenmin dat zij een rechtskwestie onderzoeken, ook al hebben partijen die niet opgeworpen,

²⁸⁵ Ger. 29 april 2020, zaak T-73/19 (ECLI:EU:T:2020:157) (Bergslagernas Järnvaruaktiebolag t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁸⁶ R.o. 15. In deze zin ook: Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO), r.o. 49 (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁸⁷ R.o. 21.

²⁸⁸ Ger. 10 juni 2020, zaak T-100/19 (ECLI:EU:T:2020:255) (L. Oliva Torras SA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁸⁹ Pb. 2017, L 154, 1.

wanneer de beslechting van deze kwestie nodig is voor de correcte toepassing van de relevante bepalingen. Deze rechtspraak, zo stelde het Gerecht, is naar analogie van toepassing op de omvang van het door de instanties van het EUIPO te verrichten onderzoek in het kader van een nietigheidsprocedure inzake Gemeenschapsmodellen, zoals omschreven in art. 63, lid 1, tweede volzin VOGMO. Op dit punt heeft het Hof van Justitie, zo onderlijnde het Gerecht, in het bijzonder in herinnering gebracht dat de verzoeker in de nietigheidsprocedure, wanneer hij zich beroept op de nietigheidsgrond van art. 25, lid 1, sub b VOGMO, de bewijselementen dient over te leggen waaruit blijkt dat het litigieuze model niet voldoet aan de in de art. 4 t/m 9 VOGMO vastgestelde voorwaarden. In casu diende de kamer van beroep dus aan de hand van de door verzoekster ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde elementen, feitelijk en rechtens, te bepalen van welke in de art. 4 tot t/m 9 VOGMO gestelde voorwaarden de niet-naleving in casu werd aangevoerd en welke voorwaarden door haar onderzocht moesten worden, in voorkomend geval rekening houdend met algemeen bekende feiten en rechtskwesties die door partijen niet waren opgeworpen maar noodzakelijk waren voor de toepassing van de relevante bepalingen. Uit al het voorgaande volgt, zo verklaarde het Gerecht, dat de kamer van beroep ten onrechte had geoordeeld dat verzoekster, doordat haar vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op art. 25, lid 1, sub b VOGMO, wilde aanvoeren dat het litigieuze model niet voldeed aan alle vereisten van de art. 5, 6, 8 en 9 VOGMO. De kamer van beroep moest bijgevolg niet onderzoeken of het litigieuze model al dan niet voldeed aan alle vereisten van de art. 4 t/m 9 VOGMO, louter omdat verzoeksters vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op art. 25, lid 1, sub b VOGMO. De premisse, zo besloot het Gerecht, dat de nietigheidsgrond van art. 25, lid 1, sub b VOGMO ondeelbaar is, is onjuist²⁹⁰.

Zoals hoger reeds aangegeven moeten, volgens art. 62, eerste volzin VOGMO, de beslissingen van het EUIPO met redenen worden omkleed. I.v.m. deze bepaling verklaarde het Gerecht van de EU in het hierboven reeds besproken arrest van 10 juni 2020²⁹¹ dat de motiveringsplicht in deze bepaling dezelfde draagwijdte heeft als die welke voortvloeit uit art. 296 VWEU. Volgens vaste rechtspraak, aldus het Gerecht, moet dienaangaande de door art. 296 VWEU vereiste motivering beantwoorden aan de aard van de betrokken handeling en de redenering van de instelling die de handeling heeft verricht duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking doen komen, zodat de belanghebbenden de rechtvaardigingsgronden van de genomen

²⁹⁰ R.o. 70 t/m 75.

²⁹¹ Ger. 10 juni 2020, zaak T-100/19 (ECLI:EU:T:2020:255) (L. Oliva Torras SA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

maatregel kunnen kennen en de bevoegde rechter zijn toezicht kan uitoefenen. Het motiveringsvereiste moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval, met name de inhoud van de handeling, de aard van de redengeving en het belang dat de adressaten of andere personen die rechtstreeks en individueel door de handeling worden geraakt, bij een toelichting kunnen hebben. Bij de beoordeling van de vraag of de motivering van een handeling aan de vereisten van voornoemd art. 296 VWEU voldoet, moet bovendien niet alleen acht worden geslagen op de bewoordingen ervan, maar ook op de context en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen. Hoewel de auteur van de bestreden handeling niet verplicht is, zo vervolgde het Gerecht, om in de motivering van die handeling een standpunt in te nemen over duidelijk bijkomstige factoren of argumenten of vooruit te lopen op potentiële bezwaren, moet hij de feiten en juridische overwegingen uiteenzetten die in het bestek van zijn beslissing van wezenlijk belang zijn. Bovendien moet de motivering logisch zijn en mag zij met name geen tegenstrijdigheden bevatten. Aangezien de motiveringsplicht een wezenlijk vormvoorschrift is dat moet worden onderscheiden van de kwestie van de juistheid van de gronden, kan de motivering toereikend zijn, ook al zijn de uiteengezette gronden onjuist²⁹². Het Gerecht herinnerde er in zijn hier besproken arrest nog aan dat de motivering van een bestreden handeling impliciet kan zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom de bestreden beslissing is vastgesteld en de bevoegde rechter over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen. Niet uitdrukkelijk vermelde redenen kunnen dus in aanmerking worden genomen wanneer zij zowel voor de betrokkenen als voor de Unierechter vanzelfsprekend zijn²⁹³. Het Gerecht stelde ook nog dat volgens vaste rechtspraak de motivering van een handeling aan de door die handeling geraakte persoon moet worden verstrekt voordat hij beroep tegen die handeling instelt en dat de niet-eerbiediging van het motiveringsvereiste niet kan worden geregulariseerd door het feit dat de betrokkene tijdens de procedure voor de Unierechter kennisneemt van de motivering van de handeling. Hierdoor zou inbreuk worden gemaakt op de rechten van verdediging van de betrokkene, op zijn recht op daadwerkelijke rechtsbescherming en op het beginsel van gelijkheid van partijen voor de Unierechter²⁹⁴.

In een arrest van 15 oktober 2020 herhaalde het Gerecht van de EU²⁹⁵ nogmaals, in overeenstemming met constante rechtspraak, dat de motiveringsplicht voor het EUIPO die

²⁹² R.o. 82 t/m 84.

²⁹³ R.o. 90.

²⁹⁴ R.o. 104.

²⁹⁵ Ger. 15 oktober 2020, zaak T-818/19 (ECLI:EU:T:2020:486) (Dvectis CZ s.r.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

voortvloeit uit art. 62, 1^e zin VOGMO niet inhoudt dat de kamers van beroep een uiteenzetting moeten geven die getrouw en een voor een alle door de partijen voorgelegde argumenten volgt. Het Gerecht voegde hier aan toe dat het volstaat de feiten en juridische overwegingen te vermelden die van essentieel belang zijn in de context van het besluit. Wanneer de kamer van beroep de beslissing van de lagere instantie van het EUIPO in haar geheel bevestigt, maken deze beslissing en de motivering ervan deel uit van de context waarin de beslissing van de kamer van beroep is genomen, een context die bekend is bij partijen en die de rechter in staat stelt zijn volledige wettigheidstoetsing van de beoordeling van de kamer van beroep uit te voeren²⁹⁶. Het Gerecht van de EU verklaarde ook nog in het hier besproken arrest van 15 oktober 2020 dat indien het ontbreken of de ontoereikendheid van de motivering een middel inzake schending van wezenlijke vormvoorschriften vormt, het als zodanig verschilt van het middel inzake de onnauwkeurigheid van de motivering van de beslissing, waarvan de controle het onderzoek van de gegrondheid van de beslissing betreft²⁹⁷.

D. Beroep tegen beslissingen van het EUIPO

Het Gerecht van de EU verklaarde in een arrest van 13 juni 2019²⁹⁸ dat uit art. 60, lid 1 VOGMO volgt dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de vordering tot nietigverklaring opnieuw volledig ten gronde dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk. Dit impliceert dat de kamer van beroep zich kan baseren op om het even welk ouder model dat wordt aangevoerd door de partij die nietigverklaring vordert, zonder dat zij aan de inhoud van de beslissing van de nietigheidsafdeling is gebonden, en zonder dat zij op dit punt een specifieke motivering moet geven. De kamer van beroep dient, overeenkomstig verzoeksters recht om te worden gehoord, haar de mogelijkheid te bieden, opmerkingen te maken over alle relevante gegevens, feitelijk en rechtens, van het dossier. De kamer van beroep is wel niet, zo besluit het Gerecht, alvorens haar beslissing vast te stellen, verplicht om verzoekster te horen over het definitieve standpunt dat zij wil innemen²⁹⁹.

In vijf beschikkingen van het Gerecht van de EU van 15 juli 2020³⁰⁰ draaide het om het volgende. Op grond van art. 55,

²⁹⁶ R.o. 75 en 78.

²⁹⁷ R.o. 81.

²⁹⁸ Ger. 13 juni 2019, zaak T-74/18 (ECLI:EU:T:2019:417) (Visi/one GmbH t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

²⁹⁹ R.o. 51, 52 en 53.

³⁰⁰ Ger. 15 juli 2020, zaak T-838/19 (ECLI:EU:T:2020:343) (Koopman International BV t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel); Ger. 15 juli 2020, zaak T-839/19 (ECLI:EU:T:2020:344) (Koopman International BV t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel); Ger. 15 juli 2020, zaak T-840/19 (ECLI:EU:T:2020:342) (Koopman International BV t/ EUIPO) (ingeschreven

lid 1 VOGMO was tegen een beslissing van de nietigheidsafdeling van het EUIPO een beroep ingesteld bij de kamer van beroep van het EUIPO. In haar beslissing, die voor het Gerecht van de EU bestreden werd, oordeelde de kamer van beroep dat de beslissing over de grond van de bij haar aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure kon afhangen van de uitkomst van het bij het Gerecht van de EU ingestelde beroep in zaak T-574/19, en zette zij de redenen voor deze beoordeling uiteen. Om deze reden besloot zij de bij haar aanhangige beroepsprocedure op te schorten in afwachting van een definitieve beslissing in de vermelde zaak, overeenkomstig de beginselen van rechtszekerheid, proceseconomie en behoorlijk bestuur, na een afweging van de belangen van de partijen bij het geschil. Volgens het Gerecht van de EU is het duidelijk dat de bestreden, door de kamer van beroep genomen beslissing een voorlopige maatregel is, die tot doel heeft de definitieve beslissing van de kamer van beroep voor te bereiden. Bijgevolg beoogt deze beslissing geen bindende rechtsgevolgen te veroorzaken die de belangen van de eiser kunnen aantasten, doordat zij haar rechtspositie aanmerkelijk wijzigt, voor zover zij de procedure voor de kamer van beroep niet beëindigt en haar standpunt met betrekking tot de uitkomst van het bij haar ingestelde beroep niet definitief bepaalt. Het Gerecht oordeelde verder m.b.t. de bewering van verzoekster dat de bestreden beslissing haar belangen schaadt wegens de verlenging van de onzekerheid over de geldigheid van het bestreden model, dat deze omstandigheid slechts het onvermijdelijke gevolg van zuiver procedurele aard vormt, die voortvloeit uit het bestreden besluit tot schorsing van de procedure, en geen invloed kan hebben op de conclusie dat dit besluit een voorlopige maatregel is die ten aanzien van verzoekster geen zodanige rechtsgevolgen heeft die haar belangen schaden door een aanzienlijke wijziging in haar rechtspositie teweeg te brengen. Het Gerecht herinnerde er ook aan dat uit de rechtspraak blijkt dat tegen een tussenmaatregel geen beroep kan worden ingesteld indien wordt vastgesteld dat de onrechtmatigheid van die maatregel kan worden ingeroepen ter ondersteuning van een beroep tegen de eindbeslissing waarvan zij een voorbereidende handeling vormt. In dergelijke omstandigheden zal het beroep tegen het besluit tot beëindiging van de procedure voldoende rechtsbescherming bieden. In de bij het Gerecht aanhangige zaak wees het Gerecht er op dat verzoekster zich kon beroepen op de mogelijke onwettigheid van de bestreden beslissing ter ondersteuning van een beroep bij de rechter van de Europese Unie, gericht tegen

Gemeenschapsmodel); Ger. 15 juli 2020, zaak T-841/19 (ECLI:EU:T:2020:341) (Koopman International BV t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel); Ger. 15 juli 2020, zaak T-842/19 (ECLI:EU:T:2020:345) (Koopman International BV t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

de eindbeslissing van de kamer van beroep, waarvan de bestreden beslissing een fase in het proces van voorbereiding vormt. Indien verzoekster na afloop van de procedure voor de kamer van beroep van oordeel is dat het EUIPO zijn verplichtingen met betrekking tot de duur van de procedure niet is nagekomen, kan zij bovendien haar rechten doen gelden door het beroep in te stellen dat zij daartoe geschikt acht. De niet-ontvankelijkheid van het in dit arrest van 15 juli 2020 ingestelde beroep leidt dan ook niet tot een gebrek aan effectieve rechterlijke bescherming van verzoekster, zo besluit het Gerecht.³⁰¹

E. Herstel in vorige toestand

Art. 67, lid 1 VOGMO bepaalt dat indien de aanvrager of de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel of iedere partij in een procedure voor het EUIPO, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, niet in staat is geweest tegenover het EUIPO een termijn in acht te nemen, hij op zijn verzoek in zijn rechten wordt hersteld indien de verhindering ingevolge de VOGMO rechtstreeks het verlies van een recht of een rechtsmiddel tot gevolg heeft. Het Gerecht van de EU verklaarde in een arrest van 31 januari 2019³⁰² vooreerst dat krachtens deze bepaling voor een herstel in de vorige toestand aan twee voorwaarden moet zijn voldaan. In de eerste plaats moet de partij hebben gehandeld met alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, en in de tweede plaats moet de verhindering van de partij rechtstreeks het verlies van een recht of van een rechtsmiddel tot gevolg hebben gehad³⁰³. Het voegwoord 'of' in art. 67, lid 1 VOGMO tussen '... de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel' en 'iedere partij in een procedure voor het EUIPO' betekent, aldus het Gerecht, alleen dat het herstel in de vorige toestand ten goede kan komen aan elke partij in de procedure voor het EUIPO, ongeacht of zij al dan niet de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel is. Met andere woorden, het gebruik van het voegwoord 'of' impliceert niet dat de waakzaamheid van de houder van het betrokken ingeschreven Gemeenschapsmodel tot de conclusie leidt dat aan de eerst genoemde voorwaarde is voldaan³⁰⁴. Indien de vordering tot het herstel in de vorige toestand uitgaat van de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel, dan vloeit uit art. 67, lid 1 VOGMO voort dat in eerste orde op deze houder de noodzakelijke zorgvuldigheid uit deze bepaling rust. Indien de modelhouder de administratieve taken van vernieuwing van een ingeschreven

³⁰¹ R.o. 24 t/m 28 van de beschikkingen van 15 juli 2020.

³⁰² Ger. 31 januari 2019, zaak T-604/17 (ECLI:EU:T:2019:42) (Thun SpA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³⁰³ R.o. 11 en 58.

³⁰⁴ R.o. 17.

Gemeenschapsmodel evenwel delegeert aan een ander, dan moet hij er voor zorgen dat de gekozen persoon de nodige waarborgen biedt om de goede uitvoering van die taken te kunnen veronderstellen. Die gekozen persoon is, wegens de delegatie van de genoemde taken, evenzeer aan dezelfde zorgplicht onderworpen als de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel. Aangezien de gekozen persoon in naam en voor rekening van de modelhouder handelt, moeten zijn of haar handelingen als die van de houder worden beschouwd³⁰⁵. Wanneer de vertegenwoordiger van de modelhouder zelf bepaalde administratieve taken in verband met de vernieuwing van de betrokken Gemeenschapsmodellen heeft gedelegeerd, dan moet ook hij er voor zorgen dat de gekozen persoon de nodige garanties biedt om de goede uitvoering van die taken te kunnen vermoeden. De aldus gekozen persoon is door de delegatie van deze taken evenzeer aan de in art. 67, lid 1 VOGMO bedoelde zorgvuldigheidsplicht onderworpen als de vertegenwoordiger van de modelhouder zelf. Aangezien deze persoon handelt in naam en voor rekening van de vertegenwoordiger van de modelhouder, moeten zijn of haar handelingen worden beschouwd als die van laatstgenoemde³⁰⁶. Het Gerecht herinnerde er in zijn arrest van 31 januari 2019 ook aan dat de uitdrukking 'alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid' in art. 67, lid 1 VOGMO volgens de rechtspraak de invoering van een systeem van interne controle en toezicht op de termijnen vereist, dat in het algemeen de onbedoelde niet-naleving ervan uitsluit. Hieruit volgt dat alleen gebeurtenissen van uitzonderlijke aard en dus volgens de ervaring niet te voorzien, aanleiding kunnen geven tot een herstel in de vorige toestand³⁰⁷. Voorts moeten, zo besluit het Gerecht, de voorwaarden voor de toepassing van art. 67, lid 1 VOGMO strikt worden uitgelegd. De naleving van termijnen is een kwestie van openbare orde en het herstel in de vorige toestand na het verstrijken ervan kan de rechtszekerheid schaden³⁰⁸. In de concrete bij het Gerecht aanhangige zaak werd de vertegenwoordiger van de modelhouder, mede gelet op de fouten die werden gemaakt door het agentschap waaraan hij administratieve taken in verband met de vernieuwing van de betrokken Gemeenschapsmodellen had gedelegeerd, geacht niet alle door de omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid aan de dag te hebben gelegd³⁰⁹.

³⁰⁵ R.o. 18 en 19.

³⁰⁶ R.o. 48.

³⁰⁷ R.o. 31.

³⁰⁸ R.o. 32.

³⁰⁹ R.o. 50.

F. De bevoegdheden van en procedure voor het Gerecht (van de Europese Unie)

Het Gerecht van de EU herhaalde in twee arresten van 6 juni 2019³¹⁰ dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO uitsluitend moet worden beoordeeld op basis van de VOGMO, zoals uitgelegd door de Unierechter, en niet op basis van nationale rechtspraak, wat zelfs geldt indien deze laatste rechtspraak berust op bepalingen analoog aan die van de VOGMO. Om dezelfde reden, zo voegde het Gerecht hier aan toe, kon verzoekster het EUIPO net zo min de overwegingen tegenwerpen die zijn opgenomen in het groenboek van de Commissie over de rechtsbescherming van industriële modellen, gesteld al dat een dergelijk document juridisch verbindend kan zijn³¹¹.

Art. 179 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van de EU³¹² bepaalt dat de verweerder en de partijen in een procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, met uitzondering van de verzoeker, een memorie in antwoord op het bij het Gerecht ingestelde verzoekschrift indienen binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de betekening van het verzoekschrift. In buitengewone omstandigheden kan de voorzitter (van de betreffende kamer) van het Gerecht deze termijn op met redenen omkleed verzoek van de betrokken partij verlengen. Het Gerecht verklaarde nu in een beschikking van 19 juni 2019³¹³ dat een strikte toepassing van de procedureregels voldoet aan de eis van rechtszekerheid en aan de noodzaak om elke vorm van discriminatie of willekeurige behandeling in de rechtsbedeling te vermijden. Bijgevolg kan slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden, namelijk in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht, van proceduretermijnen worden afgeweken. Volgens het Gerecht moet onder het begrip overmacht worden verstaan omstandigheden waarop men geen invloed heeft en die abnormaal en onvoorspelbaar zijn en waarvan de gevolgen ondanks alle zorgvuldigheid niet konden worden vermeden. Deze laatste voorwaarde, die overeenkomt met het subjectieve element van de toevallige gebeurtenis of overmacht, houdt voor de betrokkene de verplichting in om zich tegen de gevolgen van de abnormale gebeurtenis te wapenen door passende maatregelen te nemen zonder buitensporige offers te brengen. Een voldoende zorgvuldigheid veronderstelt een voortdurend actief gedrag,

³¹⁰Ger. 6 juni 2019, zaak T-209/18 (ECLI:EU:T:2019:377) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 6 juni 2019, zaak T-210/18 (ECLI:EU:T:2019:380) (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³¹¹R.o. 62 en 63 (zaak T-209/18) en r.o. 63 en 64 (zaak T-210/18).

³¹²PB 2015, L 105, 1, zoals gewijzigd.

³¹³Ger. 19 juni 2019, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2019:464) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

gericht op de identificatie en beoordeling van potentiële risico's, en het vermogen om adequate en effectieve maatregelen te nemen om dergelijke risico's te voorkomen³¹⁴. In de concreet voorliggende zaak besliste het Gerecht dat de aangevoerde communicatieproblemen met een vorige vertegenwoordiger niet als uitzonderlijke omstandigheden die overmacht of een toevallige gebeurtenis vormen konden worden gekwalificeerd³¹⁵.

Art. 173, lid 1 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van de EU³¹⁶ bepaalt dat een partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, met uitzondering van de verzoeker, als interveniënt kan deelnemen aan de procedure voor het Gerecht door in de voorgeschreven vorm en binnen de gestelde termijn te antwoorden op het verzoekschrift. Krachtens lid 3 van dit art. 173 beschikt de bedoelde interveniënt over dezelfde procedurele rechten als de hoofdpartijen. Hij kan niet alleen de conclusies van een hoofdpartij ondersteunen maar hij kan ook de conclusies en middelen voordragen die autonoom zijn ten opzichte van die van de hoofdpartijen. Dit art. 173 wijkt dus af van de art. 142 t/m 145 van het genoemde reglement voor de procesvoering die de interventie in een procedure voor het Gerecht regelen, waarbij krachtens deze bepalingen deze interventie geen ander doel mag dienen dan de conclusies van een van de hoofdpartijen geheel of ten dele te ondersteunen³¹⁷. Het Gerecht van de EU oordeelde nu in een beschikking van 18 september 2019³¹⁸ dat wanneer men de mogelijkheid heeft verloren om overeenkomstig het vermelde art. 173 van het Reglement voor de procesvoering interveniënte in de procedure te zijn, niets belet dat men op basis van de art. 142 t/m 145 van dit Reglement kan interveniëren, mits is voldaan aan de daartoe gestelde voorwaarden. Het betreft hier, aldus het Gerecht, twee verschillende regelingen voor interventie³¹⁹.

Art. 61, lid 3 VOGMO bepaalt dat het Gerecht van de EU de bestreden beslissing in beroep van de kamers van beroep van het EUIPO kan vernietigen of herzien. I.v.m. dit vermelde art. 61, lid 3 VOGMO bracht het Gerecht van de EU in een arrest van 27 februari 2020³²⁰ in herinnering dat de krachtens deze bepaling aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot

³¹⁴ R.o. 18 en 19.

³¹⁵ Zie hierover r.o. 20 en 21.

³¹⁶ PB 2015, L 105, 1, zoals gewijzigd.

³¹⁷ Cf. art. 142, lid 1, 1^e zin van dit reglement.

³¹⁸ Ger. 18 september 2019, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2019:687) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³¹⁹ R.o. 19 en 20.

³²⁰ Ger. 27 februari 2020 (zaak T-159/19) (ECLI:EU:T:2020:77) (Bog-Fran sp. z o.o.sp.k t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht, na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep, in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen³²¹.

I.v.m. het hoger vermelde art. 61, lid 3 VOGMO verklaarde het Gerecht van de EU in twee arresten van 12 maart 2020³²² dat het krachtens deze bepaling alleen bevoegd is om de beslissingen van de kamers van beroep te vernietigen of te herzien. Bijgevolg is het niet bevoegd om een model geldig te verklaren³²³. In een arrest van 10 juni 2020³²⁴ voegde het Gerecht hier nog aan toe het niet aan haar staat om declaratoire uitspraken te doen, zodat een daartoe strekkende vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard³²⁵.

Art. 61, lid 2 VOGMO bepaalt dat beroep kan worden ingesteld tegens beslissingen in beroep van de kamers van beroep van het EUIPO wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van de VOGMO of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid. In een arrest van 10 juni 2020 van het Gerecht van de EU³²⁶ staat te lezen dat het Gerecht in het kader van vermeld art 61, lid 2 VOGMO bevoegd is de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO volledig te toetsen en daarbij, zo nodig, na te gaan of deze kamers de feiten van het geding rechtens correct hebben gekwalificeerd, dan wel of de beoordeling van de aan deze kamers voorgelegde feitelijke elementen fouten vertoont³²⁷. Volgens vaste rechtspraak is het Gerecht in het kader van zijn toetsing van de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO niet bevoegd om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. In het bijzonder staat het niet aan

³²¹ R.o. 45.

³²² Ger. 12 maart 2020 (zaak T-352/19) (ECLI:EU:T:2020:94) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel) en Ger. 12 maart 2020 (zaak T-353/19) (ECLI:EU:T:2020:95) (Gamma-A SIA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³²³ R.o. 11 (zaak T-352/19) en r.o. 13 (zaak T-353/19).

³²⁴ Ger. 10 juni 2020, zaak T-100/19 (ECLI:EU:T:2020:255) (L. Oliva Torras SA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³²⁵ R.o. 21.

³²⁶ Ger. 10 juni 2020, zaak T-100/19 (ECLI:EU:T:2020:255) (L. Oliva Torras SA t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³²⁷ R.o. 117.

het Gerecht om zich in de plaats van de kamer van beroep te stellen bij het onderzoek van de argumenten, feiten en bewijzen die verzoekster tot staving van haar vordering tot nietigverklaring heeft aangevoerd. Dit onderzoek moet door de kamer van beroep gebeuren, in voorkomend geval onverminderd rechtsvragen die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de relevante bepalingen en onverminderd algemeen bekende feiten³²⁸. Het Gerecht verklaarde ook nog dat het vaste rechtspraak is dat, aangezien de motiveringsplicht een wezenlijk vormvoorschrift is in de zin van art. 61, lid 2 VOGMO en niet-nakoming ervan ambtshalve kan worden vastgesteld, deze niet-nakoming tot vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden. Het Gerecht kan de bestreden beslissing niet herzien en bijgevolg moet de daartoe strekkende vordering worden afgewezen³²⁹.

Het Gerecht van de EU herinnerde er in een arrest van 8 juli 2020³³⁰ aan dat, gelet op art. 61 VOGMO, de door haar uitgevoerde wettigheidstoetsing van een beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO moet worden verricht met betrekking tot de rechtsvragen die aan het Gerecht zijn voorgelegd. Bijgevolg is het niet de taak van het Gerecht om nieuwe middelen te onderzoeken die voor haar worden aangevoerd of de feitelijke omstandigheden opnieuw te onderzoeken in het licht van nieuw voor haar aangevoerde bewijzen. Het onderzoek van deze nieuwe middelen en de toelating van deze bewijzen zijn in strijd met art. 188 van het Reglement voor de procesvoering³³¹, volgens hetwelk de memories die de partijen in de procedure voor het Gerecht hebben ingediend, het voorwerp van de procedure voor de kamer van beroep niet mogen wijzigen³³².

G. Vermoeden van geldigheid

Art. 90, lid 2 VOGMO bepaalt dat in procedures inzake voorlopige en beschermende maatregelen de gedaagde, op een andere wijze dan bij reconventionele vordering, de nietigheid van een Gemeenschapsmodel mag opwerpen, maar dat art. 85, lid 2 VOGMO evenwel van overeenkomstige toepassing is. Het Gerechtshof Den Haag stelde nu in een arrest van 3 november 2020³³³ dat de voorzieningenrechter terecht oordeelde dat

³²⁸ R.o. 122 en 131.

³²⁹ R.o. 134 en 135.

³³⁰ Ger. 8 juli 2020, zaak T-748/18 (ECLI:EU:T:2020:321) (Glimarpol sp. z o.o. t/ EUIPO) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³³¹ PB 2015, L 105, 1, zoals gewijzigd.

³³² R.o. 16.

³³³ Hof Den Haag 3 november 2020, BIE 2020/6, nr. 25, IEF 19552 en IEPT 20201103 (Wahl Clipper Corporation en Wahl GmbH t/ Kappershandel BV) (ECLI:NL:GHDHA:2020:2101) (ingeschreven Gemeenschapsmodel).

ingevolge art. 90, lid 2 VOGMO een gedaagde in kort geding bij wijze van verweer de nietigheid van het ingeroepen ingeschreven Gemeenschapsmodel mag opwerpen, anders dan in een bodemprocedure waar ingevolge art. 85, lid 1 VOGMO daartoe een reconventionele vordering moet worden ingesteld. De verwijzing, in art. 90, lid 2 VOGMO, naar art. 85, lid 2 VOGMO doet daaraan, volgens het gerechtshof, niet af. Art. 85, lid 2 VOGMO heeft immers betrekking op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en bepaalt dat daarvoor het vermoeden van geldigheid alleen geldt indien de houder aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan, aan welke voorwaarden blijkens de slotzin van art. 90, lid 2 VOGMO dus ook in een kort geding moet worden voldaan. Het hof oordeelde dan ook, gelet op wat het zojuist poneerde, dat de uitleg die eiser aan de voornoemde bepalingen gaf, en die erop neerkomt dat ook in een kort geding uitgegaan dient te worden van de geldigheid van een ingeschreven Gemeenschapsmodel, onjuist is, voor zover eiser bedoelt dat dit vermoeden niet kan worden weerlegd door het voeren van een nietigheidsverweer³³⁴.

XV. Specifieke aspecten inzake het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel: overdraagbaarheid

De voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag verklaarde in een vonnis van 18 juli 2019³³⁵ dat ook niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen overdraagbaar zijn. Concreet stelde hij dat art. 14, lid 1 VOGMO bepaalt dat het recht op het Gemeenschapsmodel toekomt aan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende, en dat juist dit laatste, namelijk het gebruik van het woord 'rechtverkrijgende', impliceert dat het recht overdraagbaar is, waarbij art. 14, lid 1 VOGMO geen onderscheid maakt tussen ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, zodat er vanuit is te gaan dat ook niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten overdraagbaar zijn³³⁶.

Hendrik Vanhees
UAntwerpen/UGent

³³⁴ R.o. 4.14 en 4.15.

³³⁵ VzngR. Rb. Den Haag 18 juli 2019, *IEF 18600* en *IEPT 20190718* (ECLI:NL:RBDHA:2019:7961) (JF Blossom Nieuwegein BV t/ Yehwang Product Imports International BV) (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel).

³³⁶ R.o. 5.6.