Noot HvJEU 19 juni 2014 NJ 2015/250, Karen Millen/Dunnen

Auteur: Ch. Gielen

1 Het ongeregistreerde gemeenschapsmodel (ingesteld bij EU Vo. 6/2002, hierna: GModVo.) biedt de ontwerper van een nieuw uiterlijk van een gebruiksvoorwerp de mogelijkheid zonder formaliteiten gedurende drie jaar bescherming tegen het kopieren van zijn ontwerp te genieten. Met name voor voorwerpen met een korte levensduur is het een fraaie beschermingsmogelijkheid en de rechtspraak (waaronder de onderhavige zaak, maar ook die welke leidde tot HvJ EU 19 februari 2014, *NJ* 2014/452, met mijn noot) leert dat van de bescherming als ongeregistreerd model vaak gebruik wordt gemaakt. Voor bescherming is nodig dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. In deze zaak worden door de Ierse rechter twee vragen van uitleg aan het Hof van Justitie voorgelegd; de eerste vraag ziet op wijze van beoordeling van het eigen karakter van een model en de tweede vraag heeft betrekking op de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het eigen karakter in een inbreukprocedure.

2 Art. 6 GModVo. bepaalt dat een model geacht wordt 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 voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum waarop het te beschermen model voor het eerst voor het publiek beschikbaar wordt gesteld. De aangesproken inbreukmaker zal vaak naar een aantal oudere modellen verwijzen om zo de rechter ervan te overtuigen dat het model van de eisende partij geen eigen karakter heeft. Met zijn eerste vraag beoogt de Ierse rechter uit te vinden hoe de rechter vervolgens te werk moet gaan. Moet hij algemene indruk van het model van de eisende partij vergelijken met die van één afzonderlijk ouder model, of moet hij de vergelijking maken met de algemene indruk van een willekeurige combinatie van kenmerken van meerdere oudere modellen? De gedaagde inbreukmaker bepleitte beantwoording van de vraag in laatstbedoelde zin. Hij verwees daarbij onder meer naar de considerans van de GModVo., waarin sprake is van de algemene indruk die wordt gewekt door het ‘vormgevingserfgoed’ en van die indruk ‘ten opzichte van andere modellen.’ Het hof volgt deze argumentatie niet. Zoals al vaker beslist, heeft wat in de considerans staat geen bindende rechtskracht. Het begrip ‘vormgevingserfgoed’ komt bovendien niet in de bepalingen van de GModVo. zelf terug. Het hof beslist dat art. 6 verwijst naar oudere ‘modellen’ en dat betekent dat uitgegaan moet worden van een of meer precieze, individueel beschouwde, welbepaalde en omschreven modellen binnen het geheel van eerder ter beschikking gestelde modellen. Volgens het hof blijkt nergens dat het gaat om de algemene indruk die wordt gewekt door een combinatie van kenmerken van meerdere

oudere modellen. Terzijde: annotator P. Geerts heeft in zijn IER-noot (*IER* 2014/61, p. 422) er terecht op gewezen dat in de Engelse tekst van art. 6 GModVo. niet sprake is van de indruk gewekt door 'modellen', maar van die gewekt door 'any design', hetgeen de door het hof gegeven uitleg nog begrijpelijker maakt. Deze uitleg betekent dus dat er voor de beoordeling van de geldigheid van een model niet mag worden gemozaiekt. Dit is volgens mij een juiste beslissing. Zou er wel mogen worden gemozaiekt, dan is bescherming van een nieuw model waarin naast een groot aantal kenmerken van oudere modellen iets nieuws wordt toegevoegd, lastig. Een dergelijk model is zeker nieuw (door het nieuwe 'iets') maar het is zeer de vraag of dat model ook een andere algemene indruk wekt, gelet op het voorhanden zijn van vrijwel alle kenmerken in een aantal oudere modellen. Het zijn vaak combinaties van bestaande kenmerken uit verschillende oudere modellen in een later model die maken dat sprake is van een nieuw, origineel model dat bescherming verdient.

3 Het hof acht de door hem gegeven uitleg in lijn met eerdere rechtspraak (waaronder het *Grupo Promer*-arrest genoemd in randnr. 5 hierna) waarin is beslist dat de geïnformeerde gebruiker modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijkt en dat houdt volgens het hof in dat die vergelijking ziet op een vergelijking tussen individueel beschouwde en welbepaalde modellen en niet op kenmerken of onderdelen van oudere modellen. Ik begrijp wel dat het hof dit zegt, maar helemaal overtuigend is het niet. Stel dat in een groot aantal oudere modellen bepaalde kenmerken regelmatig terugkomen, zodat er op dit punt van een zekere verzadiging of banaliteit sprake is, dan kan ik mij zeer wel voorstellen dat de geïnformeerde gebruiker, die met die verzadiging bekend is, bij de directe vergelijking van oudere modellen zich nu juist weinig van de banale kenmerken zal aantrekken. Anders gezegd: dergelijke kenmerken spelen nauwelijks mee. Zo dadelijk kom ik hier bij het volgende korte uitstapje naar de beschermingsomvang op terug.

4 Een interessante vraag (die in deze zaak niet aan de orde was) is inderdaad of wat het hof besliste ook geldt bij het bepalen van de beschermingsomvang van een model. Ik heb het in het bijzonder over art. 10 GModVo. dat bepaalt dat de bescherming van een gemeenschapsmodel elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Mag nu een van inbreuk betichte partij als verweer voeren dat het model (hoe zeer ook geldig) een geringe beschermingsomvang heeft, omdat er vele oudere modellen zijn met kenmerken die ook in het te beschermen model zitten? In het conflict tussen Apple en Samsung dat leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2013 (*NJ* 2014/193, m.nt. J.H. Spoor) kwam deze vraag aan de orde. Het Hof Den Haag concludeerde in die zaak dat het model van Apple slechts een geringe beschermingsomvang had en die conclusie was mede gebaseerd op een vergelijking van een aantal kenmerken uit het vormgevingserfgoed, op een vergelijking dus met een aantal kenmerken uit verschillende modellen samen. Zoals annotator Spoor in zijn noot terecht opmerkt, beslist de Hoge Raad alleen over de toetsingswijze bij geldigheid (en lijkt daarbij een oordeel te geven dat afwijkt van het oordeel van het

Hof van Justitie in de onderhavige zaak) en niet zozeer over het oordeel van het Haagse hof ten aanzien van toetsingswijze bij het bepalen van de beschermingsomvang.

5 Het Hof Den Haag is, zo leert recentere rechtspraak (zie arrest van 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2461, *IER* 2014/63, p. 439, m.nt. PGFAG, *Cocoon*) van oordeel dat de beslissing in het *Karen Millen*-arrest niet noodzakelijkerwijs ook voor de bepaling van de beschermingsomvang geldt. In zoverre wijkt het Hof Den Haag niet af van wat het al in de zaak *Apple/Samsung* had beslist. Het Hof Den Haag besliste in de *Cocoon*-zaak, dat dit ertoe leidt dat een model dat allerlei bekende elementen uit diverse oudere modellen heeft overgenomen (weliswaar geldig is omdat de combinatie van die elementen niet in één anticiperend model is terug te vinden, maar) slechts een geringe(re) beschermingsomvang heeft. Hoezeer dus ook zowel bij geldigheid als bij inbreuk hetzelfde criterium 'eigen karakter' geldt, bij inbreuk speelt een rol wat de mate van bescherming is die aan het model moet worden gegeven. Is dit model banaler in die zin dat het veel bekende trekken uit het vormgevingserfgoed kent, dan heeft dit slechts een beperkte beschermingsomvang en zal eerder tot afwezigheid van inbreuk worden geconcludeerd. Ik kan mij in die opvatting vinden en met name ook in de wijze van toetsing, die erin bestaat dat men voor de mate van bescherming mag kijken naar dezelfde kenmerken in een aantal modellen. Bij de geldigheidsvraag speelt alleen of het model geldig is of niet, en dus of het een eigen karakter heeft of niet; de mate van eigen karakter is hier niet aan de orde. Bij de bepaling van de beschermingsomvang komt het echter aan op het bepalen van de algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker van een te beschermen model krijgt ten opzichte van de indruk die het beweerdelijk inbreukmakende model maakt. Hierbij zullen nu eenmaal aspecten die die gebruiker uit het *Umfeld* kent, niet of nauwelijks een rol spelen. Dit past ook in hetgeen het hof in de *Grupo Promer*-zaak (*NJ* 2012/443, met mijn noot) besliste, te weten dat de geïnformeerde gebruiker over het algemeen de verschillende bestaande modellen in de desbetreffende sector kent en een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten. Het is afwachten hoe het Hof van Justitie hierover zal denken, mede in het licht van de hiervoor reeds aangehaalde 'direct vergelijking'-leer.

6 Over het antwoord op de tweede vraag kan ik kort zijn, omdat dit eigenlijk uit de tekst van GModVo. volgt. Volgens art. 85 lid 2 gaat de rechter van de geldigheid van een niet ingeschreven gemeenschapsmodel uit, indien de houder bewijst dat aan de in art. 11 bedoelde voorwaarden is voldaan en aangeeft in welk opzicht zijn model een eigen karakter geeft. De vraag van de Ierse rechter of de houder moet bewijzen dat zijn model een eigen karakter heeft, lijkt door de tekst van de verordening duidelijk te worden beantwoord; de houder moet immers 'aangeven' dat zijn model een eigen karakter heeft; hij hoeft dit niet te 'bewijzen.' Aldus ook het hof. De houder van het model moet alleen bewijzen vanaf wanneer zijn model in de zin van art. 11 lid 1 voor het eerst aan het publiek in de Gemeenschap is ter beschikking gesteld, omdat dit het

startpunt is van de driejaars beschermingstermijn. Verder hoeft de houder volgens het hof alleen te omschrijven welk kenmerk of welke kenmerken van zijn model dat model een eigen karakter geven.