Noot HvJ EU 13 februari 2014 NJ 2015/452 Gautzsch/Duna

Auteur: Ch. Gielen

Inleiding

1.

Deze zaak bevat belangrijke beslissingen over de bescherming van modellen in de EU, en in het bijzonder over het zogenaamde niet ingeschreven gemeenschapsmodel (hierna kortweg 'NIG'). Verder komt de handhaving van modelrechten aan de orde en in het bijzonder het recht dat op door de rechter bij inbreuk op te leggen maatregelen van toepassing is. Het NIG werd naast het wel ingeschreven model in het leven geroepen bij Verordening (EG) nr. 6/2002. De achtergrond van dit systeem is dat er voor bedrijven die grote aantallen modellen maken van producten met een vaak korte commerciële levensduur, behoefte bestaat aan een kortdurend modelrecht in de EU zonder een teveel aan inschrijvingsformaliteiten. Aldus werd naast een ingeschreven modelrecht met een maximum duur van 25 jaar een NIG in het leven geroepen dat een levensduur heeft van 3 jaar nadat het model voor het eerst in de EU aan het publiek ter beschikking is gesteld. Een NIG heeft een iets beperktere beschermingsomvang nu dit volgens art. 19 lid 2 van voornoemde verordening aan de houder alleen het recht geeft om de voorbehouden handelingen te beletten als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. In de onderhavige zaak die bij de Duitse rechter aanhangig is gemaakt, vraagt de houder van een NIG voor een tuinmeubel bescherming tegen een beweerdelijke namaker. Het Bundesgerichtshof stelt zes vragen met deelvragen aan het Europese Hof.

Beschikbaarstelling model aan publiek (vragen 1 en 2)

2.

Op twee plaatsen in de verordening komt de vraag om de hoek kijken op welk moment een model binnen de Gemeenschap aan het publiek ter beschikking is gesteld. Dit speelt allereerst een rol voor de vraag naar de startdatum van de duur van een NIG. Nu een inschrijving ontbreekt, moet het begin van de levensduur van 3 jaar precies kunnen worden vastgesteld. Volgens art. 11 lid 1 is dit de datum waarop het model voor het eerst aan het publiek ter beschikking is gesteld. In de tweede plaats komt dit aan de orde bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter van een model. Volgens art. 5 resp. 7 wordt een model als nieuw beschouwd en heeft het een eigen karakter, indien geen identiek model (of geen model met een zelfde algemene indruk) aan het publiek ter beschikking is gesteld, bij een NIG vóór de datum waarop de bescherming begint en bij ingeschreven modellen vóór de aanvraagdatum. De vraagstelling heeft betrekking op de uitleg die de verordening geeft aan het criterium beschikbaarstelling voor het publiek in art 7 lid 1 en 11 lid 2 van de verordening. Volgens

deze bepalingen wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit is gepubliceerd, tentoongesteld, in de handel gebracht, of anderszins openbaar gemaakt, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de EU werkzaam zijn.

3.

De eerste vraag gaat over wat onder 'ingewijden' moet worden verstaan. Er was namelijk bij de Duitse rechter gesteld dat dit alleen personen betreft die in de betrokken sector met het ontwerp en de ontwikkeling of productie van de op basis van dat ontwerp vervaardigde voortbrengselen belast zijn. Zo zouden verkopers, die met dat ontwerp niks te maken hebben, niet onder ingewijden vallen. Het Hof heeft weinig woorden nodig om vast te stellen dat een dergelijke opvatting onjuist is. Dit kan volgens het Hof uit de woorden van de bepaling worden afgeleid. Daarin is immers sprake van het 'in de handel brengen' als een van de wijzen waarop een model aan het publiek beschikbaar wordt gesteld en ook is sprake van wat bij een normale gang van zaken ter kennis van ingewijden komt. Het Hof vindt dus dat handelaren niet van de kring van ingewijden kunnen worden uitgesloten. Ik zou er zelf nog aan kunnen toevoegen dat het gebruik van het woord 'publiek' aan wie het model al dan niet beschikbaar wordt gesteld, al duidt op een ruimere kring dan degenen die met het ontwerp van het model te maken hebben.
De tweede vraag gaat over de nieuwheid van het model: wanneer kan nu worden gezegd dat een model redelijkerwijs ter kennis van ingewijden is gekomen? Die vraag kwam op omdat kennelijk het model door de producent in China in haar tentoonstellingsruimten was getoond en ook was er een exemplaar aan een Belgische onderneming gestuurd. De nationale rechter wordt een stukje op weg geholpen, maar ook niet heel veel. Het Hof beslist allereerst (en dat is in overeenstemming met de heersende leer) dat niet is vereist dat de feiten die openbaarmaking opleveren in de EU hebben plaatsgevonden. Ingewijden die in de EU werkzaam zijn, kunnen immers (en zullen vaak ook) met nieuwe modellen worden geconfronteerd op beurzen die bijvoorbeeld in Amerika of Azië worden gehouden. Vindt een dergelijke confrontatie plaats voordat een modelregistratie wordt aangevraagd, dan kan dit dus zeer wel nieuwheidsschadelijk zijn, of, bij een NIG de startdatum van de beschermingsduur vastleggen. Maar bij de vraag of het toezenden van het model aan één onderneming in de EU al tot gevolg heeft dat er sprake is van een nieuwheid schadende of (bij een NIG) startdatum bepalende openbaarmaking, komt het Hof niet verder dan ons voor te houden dat onder bepaalde omstandigheden van een dergelijke openbaarmaking sprake is. Het Hof geeft over dergelijke omstandigheden geen nader inzicht. Ik zou menen dat van een niet als vertrouwelijk gemerkte toezending zelfs aan één onderneming gezegd kan worden dat hierdoor het model redelijkerwijs aan ingewijden in de sector is openbaargemaakt. De wet eist niet dat het model in brede kring moet zijn bekend geworden. Die ene onderneming die het toegezonden kreeg, kan het model bovendien zelf ook weer aan derden laten zien. Ik ben benieuwd wat de Duitse rechter hier mee gaat doen.

Bewijs van namaak NIG (vraag 3)

4.

De derde vraag ziet op een belangrijk aspect van een NIG. Zoals ik hiervoor al aangaf, is de bescherming van een NIG ten opzichte van een ingeschreven model in die zin beperkter dat bij inbreuk vast moeten komen te staan dat er is nagemaakt. Een dergelijk bewijs is niet altijd eenvoudig. Problemen rond een dergelijke bewijslast kennen we al lang uit het auteursrecht waar ontlening een vereiste is voor de vaststelling of er sprake is van een verveelvoudiging. Sinds het *Barbie*-arrest van de Hoge Raad (*NJ* 1993/164, m.nt. J. Spoor) kennen we een omkering van de bewijslast; de aangesproken partij die meent dat de gelijkenis op toeval berust, zal hebben te bewijzen dat er geen sprake is van ontlening. De uitkomst van de onderhavige zaak voor een NIG komt min of meer op hetzelfde neer. Het Hof bereikt zijn conclusie via de vaststelling dat de verordening geen bewijsregels kent en het bewijs dus door nationaal recht wordt beheerst. Daarmee is de kous niet af, want het Hof heeft al eerder beslist dat nationale procedure regels het de justitiabelen niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken om aan hen door de rechtsorde van de Unie verleende rechten uit te oefenen. Ondanks dat het Hof overweegt dat bewijsregels uit nationaal recht volgen, legt het art. 19 lid 2 van de verordening toch zo uit dat in beginsel op de houder van het NIG de last rust te bewijzen dat er van namaak sprake is. Wanneer de nationale rechter echter vaststelt dat een dergelijke bewijslast het onmogelijk of moeilijk maakt om het bewijs van namaak te leveren, dient zij alle procedurele middelen te gebruiken die het nationale recht kennen om de bewijslast aan te passen c.q. minder zwaar te maken. Onder Nederlands recht werd in zaken over inbreuk op een NIG al gebruik maakt van de min of meer uit het auteursrecht afgeleide regel dat bij gelijkenis het vermoeden bestaat van namaak en dat het aan de aangesproken partij is het tegendeel te bewijzen (zie bijv. Rb Assen 18 juli 2004, *IER* 2004/96, p. 406). De Nederlandse praktijk kan dus op grond van deze beslissing van het Hof worden voortgezet.

Verjaring en verval (vragen 4 en 5)

5.

De volgende twee vragen gaan over verjaring en verval. De beweerdelijke inbreukmaker had beide verweermiddelen ingezet en het Hof diende kort gezegd de vraag te beantwoorden in hoeverre de verordening deze verweermiddelen regelt. Het antwoord is: nee, en dus worden deze verweermiddelen ingevolge art. 88 lid 2 van de verordening door nationaal recht bepaald met inachtneming van het beginsel van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid. Het Bundesgerichtshof had zelf wel gezien dat er in de verordening niets over verjaring en verval wordt gezegd, maar vroeg zich toch af in hoeverre art. 89 lid 1 van de verordening een rol speelt; daarin staat dat indien inbreuk wordt vastgesteld bepaalde maatregelen worden gelast *tenzij er bijzondere redenen zijn om dit niet te doen* (curs. G). De vraag was of verjaring of verval bijzondere redenen in de zin van deze bepaling zijn, maar het Hof herhaalt wat het reeds in de *Nokia*-zaak (14 dec. 2006, C-316/05) had beslist, te weten dat dergelijke redenen slaan op feitelijke omstandigheden van het geval en niet op juridische verweermiddelen.

Toepasselijk recht en sancties (vraag 6)

6.

De laatste vraag gaat over het recht dat toepasselijk is op de volgende drie door de rechter bij inbreuk op te leggen maatregelen: vernietiging van inbreukmakende zaken, verstrekking van informatie over de inbreuk en schadevergoeding. Het antwoord van het Hof beslaat minder dan een pagina en dat staat niet in verhouding tot de complexiteit van deze kwestie. Alvorens dit antwoord te bespreken, lijkt het goed kort bij de systematiek van de verordening stil te staan. Allereerst bepaalt art. 88 dat de gemeenschapsmodellen rechtbank de bepalingen van de verordening toepast (lid 1) en op alle zaken die niet in de verordening zijn geregeld het nationale recht inclusief internationaal privaatrecht (lid 2). Vervolgens bevat art. 89 een bepaling over sancties bij inbreuken. In art. 89 lid 1 worden enkele maatregelen vastgelegd die deze rechtbank kan opleggen, te weten, kort gezegd, een verbod, inbeslagname van inbreukmakende producten en materialen en gereedschappen die bij de productie zijn gebruikt (lid 1 onder a-c). Het betreft hier dus uniforme maatregelen die deze rechtbank in beginsel voor de hele EU kan opleggen. Lid 1 onder d echter geeft deze rechtbank de mogelijkheid 'andere passende sancties' op te leggen die zijn voorzien in het recht van de lidstaat (inclusief internationaal privaatrecht) waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht of dreigen te worden verricht. Hier moet de rechtbank dus gaan mozaïeken. Stel dat er inbreuk is gemaakt in 10 landen van de EU, dan zal dus moeten worden bekeken in hoeverre die andere sanctie in het recht van 10 landen bestaat en zo ja, in welke vorm. Weliswaar is er door de werking van de handhavingsrichtlijn intellectuele eigendomsrechten (nr. 2004/48) een behoorlijke harmonisatie van sancties op gang gekomen, maar er zijn toch nog grote verschillen in aard en wijze van nationaal toegepaste sancties. Overigens komt deze systematiek overeen met art. 8 lid 2 van de Rome-II verordening (Vo. (EG) nr. 864/2008) waarin staat dat de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een communautair ie-recht voor alle aangelegenheden die niet in de communautaire wetgeving zijn geregeld, beheerst wordt door het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd.

7.

Bij het Hof was aan de orde de vraag hoe de vorderingen tot vernietiging van producten, informatieverstrekking over de inbreuk en schadevergoeding in het systeem van art. 88 en 89 passen. AG Wathelet concludeert, mede onder verwijzing naar de Rome-II verordening, dat de hier bedoelde vorderingen onder art. 89 lid 1 onder d vallen en dus door het recht van het land waar de inbreuk wordt gepleegd, worden beheerst. Het Hof volgt de AG slechts deels en wel alleen voor zover het de vordering tot vernietiging betreft. Die vordering vindt het Hof in lijn liggen met verbod en inbeslagname van lid 1 onder a-c en het laat deze dus onder 'andere passende sancties' van lid 1 onder d vallen. Ten aanzien van deze maatregel moet de rechter dus mozaïeken. Zonder enige motivering beslist het Hof echter dat de vordering tot schadevergoeding en tot het verstrekken van informatie over de inbreuk niet valt onder 'andere passende sancties'. Het gevolg is dus dat deze maatregelen vallen onder art. 88 lid 2 zodat ten aanzien daarvan het recht van het land van de rechtbank waar het geschil aanhangig is, bepalend is. Het enige argument dat het Hof noemt, is dat zijn conclusie wordt bevestigd door de considerans van de verordening die in nr. 31 zegt dat op beschermde modellen de wetgeving van de lidstaten betreffende onder meer de

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van toepassing is. Dit argument overtuigt niet. De door het Hof bedoelde passage in de considerans slaat op art. 96 van de verordening dat de verhouding regelt met andere vormen van bescherming van modellen, zoals het merkenrecht, het auteursrecht en het recht inzake ongeoorloofde mededinging, maar beoogt niet conflictregels te geven. Kortom, we moeten het doen zonder een behoorlijke motivering van het Hof.

8.

Het praktische gevolg van het arrest is dat ten aanzien van de hier besproken vorderingen de rechtbank voor het gemeenschapsmodel dus niet hoeft te mozaïeken en een vordering tot schadevergoeding almede tot informatieverstrekking met betrekking tot een inbreuk in een aantal landen volgens zijn eigen recht kan afwikkelen. Dit praktische gevolg is toe te juichen, want het maakt het procederen over schadevergoeding gemakkelijker. Het is echter in die zin onwenselijk dat de vraag naar schadeberekening afhankelijk is van het recht van de bevoegde rechter. Zoals in de praktijk bekend is, verschillen de opvattingen over schadevergoeding in de verschillende lidstaten behoorlijk. Deze zaak leert dat het hoog tijd wordt dat het systeem van sancties ten aanzien van communautaire rechten ook op communautair niveau wordt geregeld.

9.

Ten slotte vermeld ik nog dat de beslissing van het Hof over de zesde vraag ook van belang is voor de uitleg van de op dit punt overeenkomstige bepalingen uit de gemeenschapsmerkenverordening, te weten de art. 101 en 102.