Noot HvJEU 21 sept. 2017, NJ 2018/360 ESS/Group Nivelles

Auteur: Ch. Gielen

1.
Deze zaak gaat over de bescherming van de verschijningsvorm van voortbrengselen, ofwel over modelrechten, en in het bijzonder modelrechten, gevestigd onder de zgn. Gemeenschapsmodellen Verordening 6/2002/EG, hierna 'GMVerordening'. Voor bescherming is vereist dat een GM nieuw is en een eigen karakter heeft. Group Nivelles vordert nietigverklaring van een GM van Easy Sanitary Solutions (hierna: 'ESS'), bestaande uit een douchegoot en zij beroept zich op afbeeldingen van een ouder model van een derde, stellende dat door de openbaarmaking daarvan, het model van ESS niet nieuw is, hetzij geen eigen karakter heeft. Het begrip 'nieuwheid' vormt de kern van dit arrest. In hoeverre het oudere model afbreuk doet aan het eigen karakter van het ESS-model zal onderwerp vormen van een nadere beslissing van, als ik het goed zie, de nietigheidsafdeling van EUIPO.

2.
Het Hof heeft naar aanleiding van een door EUIPO tegen de beslissing van het Gerecht ingebracht middel, allereerst een beslissing gegeven over de vraag hoe het zit met de bewijslast en bewijsvoering in het kader van een vordering tot nietigverklaring van een model. Ik bespreek de volgens mij juiste beslissing van het Hof op dit punt (r.o. 54 t/m 77) niet.

Nieuwheid en de aard van het voortbrengsel
3.
Het grote belang van de beslissing ligt in de beoordeling van de invloed van de aard van het voortbrengsel, waarop het model is toegepast of waaruit het bestaat, op nieuwheid en eigen karakter van het ingeschreven model. Wat is er in deze zaak aan de hand? ESS heeft een modelrecht voor een douchegoot; het ingeroepen oudere model bestaat uit een industriële afvoergoot. ESS stelde dat dit laatste een ander voortbrengsel is en dus niet de nieuwheid van haar douchegoot-model kan beïnvloeden. Het Gerecht oordeelde echter dat de aard van het voortbrengsel geen rol speelt bij de beoordeling van nieuwheid. Het Hof is het daarmee eens.

4.
Voordat ik hierop inga, wil ik eerst teruggrijpen op een oude beslissing van de Hoge Raad (10 maart 1995, NJ 1995/670, m.nt. D.W.F. Verkade) over het model van een kinderkapperstoel, een zaak die direct in het hoofd schiet, wanneer we het over de hier aan de orde zijnde problematiek hebben. In de beslissing van het gerecht wordt dit oordeel van de Hoge Raad ook genoemd. Het ging om de vraag in hoeverre het bestaan van een speelgoedauto invloed had op de geldigheid van het model van een kinderkapperstoel waarin zo'n speelgoedauto was gebruikt. De Hoge Raad oordeelde onder de werking van de oude Benelux Tekeningen- en Modellenwet, volgens welke bescherming als model kon worden verkregen voor het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie (cursivering ChG). De Hoge Raad koos voor het specialiteitsbeginsel: een model met een andere gebruiksfunctie is niet van invloed op de geldigheid van het latere model. Een speelgoedauto heeft een andere gebruiksfunctie wanneer gebruikt als een kinderkapperstoel en beïnvloedt de geldigheid dus niet nadelig. Blijkens het onderhavige arrest geldt de specialiteitsregel niet onder het Europese modellenrecht. Het Hof koos bij het nieuwheidsvereiste voor het universaliteitsbeginsel (in hoeverre de aard van het voortbrengsel nog iets in de melk te brokkelen heeft bij de beoordeling van het eigen karakter, komt hierna nog aan de orde). Het Hof komt tot zijn beslissing door allereerst naar de tekst van de GMVerordening te kijken (zie r.o. 89 t/m 96): in art. 5 (nieuwheidscriterium) wordt met geen woord

gerept over de aard van het voortbrengsel en datzelfde geldt voor het inbreukcriterium (art. 10(1) GMVerordening), volgens hetwelk de verleende bescherming elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Exit kinderkapperstoel-leer.

5.
Er was nog verdedigd dat uit het inschrijvingssysteem (art. 36 GMVerordening) volgt dat de deposant bij een modelaanvrage een opgave moet doen van de voortbrengselen waarin het model zal worden toegepast of waarin het zal worden verwerkt. Het gerecht en het Hof oordelen terecht dat dit irrelevant is, nu art. 36(6) GMVerordening regelt dat die informatie geen invloed heeft op de beschermingsomvang. Deze opgave heeft in de praktijk als functie dat door middel van de op het Verdrag van Locarno gebaseerde classificatie in het register onderzoek kan worden gedaan naar eerdere modellen in dezelfde sector als waar de zoeker actief is, maar dat is eigenlijk alles.

6.
Het Hof wijst in r.o. 96 nog op de absurde gevolgen van een systeem waarin de aard van het voortbrengsel bij de beoordeling van nieuwheid geen, en bij de toepassing van het inbreukcriterium wel een rol speelt. Een voorbeeld dat uit de literatuur bekend is, betreft een modelrecht geclaimd op een aansteker in de vorm van een golfbal. Als dat model geldig is, omdat de reeds bestaande golfballen andere voortbrengselen zijn, dan zou de houder van dat geldige model zich kunnen verzetten tegen het gebruik van golfballen, omdat bij de inbreuk de aard van het voortbrengsel geen rol speelt. Een vreemd gevolg inderdaad.

7.
Maar hiermee zijn we er nog niet. Art. 7(1) GMVerordening bepaalt immers welke feiten een openbaarmaking van het oudere model opleveren en bepaalt verder dat die feiten geen openbaarmaking opleveren, wanneer zij “bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die werkzaam zijn in de Unie” (cursivering ChG). ESS verdedigde dat deze terminologie betekent dat er een band moet bestaan tussen het model en de aard van het voortbrengsel. Gerecht en Hof echter leggen deze uitzondering op de openbaarmaking zeer restrictief uit, zo restrictief dat men zich kan afvragen of de term ‘betrokken sector’ überhaupt nog wel betekenis heeft. Het Hof begint (r.o. 99) met (terecht) vast te stellen dat de feiten die blijkens art. 7(1) tot openbaarmaking leiden niet afhankelijk worden gesteld van de aard van het voortbrengsel. Daar valt niets op af te dingen. Maar dan zegt het Hof dat de woorden ‘ingewijden in de betrokken sector’ enkel in de uitzondering op de openbaarmakingsregel (niet in die regel zelf) worden gebruikt en dus restrictief moeten worden uitgelegd (r.o. 100). Maar wat levert die uitleg dan op? Daarvoor wordt een beroep gedaan op de wordingsgeschiedenis van deze bepaling (r.o. 101–102). In het oorspronkelijke voorstel werd uitgegaan van een wereldwijde nieuwheid. Het Economisch en Sociaal Comité van het Europees Parlement vond dit echter moeilijk toepasbaar op een groot aantal terreinen, en met name op de textielindustrie. Letterlijk staat in dat advies: “Verkopers van nagemaakte produkten bemachtigen vaak verklaringen waaruit ten onrechte blijkt dat het bestreden model reeds eerder in een derde land was vervaardigd. In deze omstandigheden lijkt het beter de openbaarmaking ten aanzien van betrokkenen vóór de referentiedatum tot de Europese Gemeenschap te beperken.” Daaruit vloeide de huidige regeling voort. Het Hof concludeert hieruit dat deze regeling dus ertoe strekt te vermijden dat moeilijk te verifiëren feiten die in derde staten zouden hebben plaatsgevonden als een openbaarmaking kunnen worden aangemerkt en niet om een onderscheid te maken tussen de verschillende bedrijfstakken in de Unie of om uit te sluiten dat feiten die redelijkerwijs niet ter kennis zouden zijn gekomen van ingewijden in een andere sector als een openbaarmaking worden beschouwd.

8.
Zoals ik hiervoor al suggereerde, is dit wel een zeer restrictieve uitleg. Die uitleg komt erop neer dat het Hof de woorden ‘in de betrokken sector’ heeft weggeschreven en dat de bepaling eigenlijk ongeveer zo luidt: “tenzij die feiten bij een normale gang van zaken niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden (of van de handel of iets dergelijks) in de EU.” Ik vind het wegredeneren van ‘de sector’ niet zeer overtuigend, maar het is in de door het Hof gekozen systematiek wel begrijpelijk. Het was overtuigender geweest indien het Hof zou hebben geaccentueerd dat het bij nieuwheid gaat om openbaarmaking bij ‘het publiek’, zoals art. 5 en art. 7 eerste zin bepalen en dat daarom de uitzondering op die openbaarmaking slechts aan ‘het publiek’ in de EU kan worden gerelateerd en dat aldus de woorden ‘ingewijden in de betrokken sector’ in lijn met dat begrip ‘publiek’ moeten worden verstaan.

Eigen karakter en de aard van het voortbrengsel
9.
Het laatste deel van de beslissing van het Hof (r.o. 119 t/m 134) gaat over het andere beschermingsvereiste, het eigen karakter. Een model heeft een eigen karakter wanneer de algemene indruk die het wekt verschilt van eerder aan het publiek ter beschikking gestelde modellen (art. 6 GMVerordening). De beslissing van het Hof draait om de vraag in hoeverre de geïnformeerde gebruiker bij wie het oudere model al dan niet een zelfde algemene indruk wekt als het betwiste model, het oudere model dient te kennen. Het Gerecht had namelijk aangenomen dat het oudere model alleen dan in de weg kan staan aan het latere model, als de geïnformeerde gebruiker van het voortbrengsel waarop het latere model is toegepast of waarin dit is verwerkt, het oudere model kent. Hiertegen komt EUIPO met succes op. Het Hof serveert de redenering van het Gerecht af door te oordelen dat nergens uit art. 7(1) GMVerordening blijkt dat de gebruiker bekend zou moeten zijn met het oudere model. Als dat wel zo zou zijn, dan zou degene die de nietigverklaring vordert niet alleen de openbaarmaking moeten bewijzen maar ook dat het publiek dat wordt geconfronteerd met het betwiste model bekend is met het oudere model. Die extra voorwaarde blijkt volgens het Hof niet alleen niet uit de tekst van art. 7 maar ook niet uit de geest ervan en kan ook moeilijk worden verzoend met het inbreukcriterium volgens hetwelk de door een model verleende bescherming elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Dit lijkt mij een juiste benadering.

10.
Nu art. 7(1) zowel de openbaarmaking in het kader van nieuwheid als in het kader van eigen karakter definieert, is in elk geval duidelijk dat de aard van het voortbrengsel zowel bij het ene als bij het andere geen rol speelt en dat de kinderkapperstoel-leer dus wat dat betreft geheel is verdwenen. Bij beide criteria moet naar hetzelfde vormgevingserfgoed worden gekeken.

11.
Wat de beslissing van het Hof echter niet leert, is of voor de bepaling van de algemene indruk de aard van het voortbrengsel en de bedrijfstak waarmee dit voortbrengsel is verbonden, niet toch enige rol vervult. Het Gerecht besliste dat dit bij de beoordeling van het eigen karakter wel degelijk relevant is. Daarbij had het Gerecht met name gewezen op punt 14 van de considerans van de GMVerordening waarin is te lezen, dat de beoordeling van de algemene indruk dient te geschieden “met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model is toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is…” Het Hof wijst er uitdrukkelijk op dat het EUIPO niet tegen deze beslissing is opgekomen en dus wordt hierover geen oordeel geveld. Dit aspect komt mogelijk later nog aan de orde, als de onderhavige zaak bij EUIPO verder gaat, of in een andere zaak. Speculerend: ik denk dat het Hof wel waarde zal toekennen aan de aard van het voortbrengsel en de betrokken sector, wanneer geoordeeld moet

worden over de algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker van de modellen krijgt. Immers, in het Pepsico/Grupo Promer-arrest (20 oktober 2011, C-281/10) overwoog het Hof (r.o. 53) dat het begrip 'geïnformeerde gebruiker' aldus kan worden opgevat "dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector." Met andere woorden: wanneer we ons afvragen hoe de (overigens fictieve) geïnformeerde gebruiker naar de modellen zal kijken, speelt de aard van de sector en dus ook de aard van de voortbrengselen wel enige rol. We moeten afwachten hoe het Hof hiermee zal omgaan.

12.
Het arrest is ook geannoteerd door P.G.F.A. Geerts in IER 2017/66, p. 459.