Noot HvJ 20 okt. 2011, NJ 2012/443 *Pepsico/BHIM*

Auteur: Ch. Gielen

Nadat grote delen van het intellectuele eigendomsrecht op Europees niveau waren geregeld (zoals het merkenrecht, het databankenrecht, het kwekersrecht en delen van het auteursrecht), kwam in 1998 Richtlijn 98/71 inzake de rechtsbescherming van modellen tot stand en kort daarna Verordening 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: "GmodVo."). De bescherming van het uiterlijk van producten is daarmee in Europa zeker niet volledig geharmoniseerd. Het Europese modellenrecht is maar een van de vele vormen van bescherming. Het uiterlijk van producten kan immers ook door een (vorm)merkrecht, door auteursrecht en door het recht inzake ongeoorloofde mededinging worden beschermd. De laatste twee vormen van bescherming zijn nog lang niet geharmoniseerd, of slechts ten dele. Verdedigbaar is dat door de EU Richtlijn 2005/29 betreffende oneerlijke handelspraktijken het uiterlijk van producten tegen misleiding en verwarring bij consumenten is beschermd (zie hierover *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, tiende druk, nr. 721, slot met verwijzing naar literatuur). Tegenover onzekere bescherming door auteursrecht (verschilt per lidstaat en is soms nauwelijks beschikbaar, zoals in Duitsland), of door het recht inzake ongeoorloofde mededinging (maar slechts ten dele geharmoniseerd) en lastige bescherming door het merkenrecht (vanwege strenge eisen door het Europese Hof gegeven; zie Kort Begrip, nr. 269), staat het modellenrecht, dat op nationaal en Europees niveau op eenvoudige wijze verkrijgbaar is. Sinds de start van het Gemeenschapsmodellen systeem in 2003 zijn tot begin juni 2012 ruim 500.000 modellen ingeschreven. De GModVo. voorziet ook in het zogenaamde niet ingeschreven Gemeenschapsmodel dat slechts van korte duur is (3 jaar) en slechts beperkt beschermd is. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel is goedkoop; voor één model betaalt men euro 350 en daarmee wordt in beginsel bescherming verkregen voor de hele Europese Unie. Een aanvrage wordt slechts op formaliteiten getoetst en niet inhoudelijk. Het register zal dus zeker een groot aantal modellen bevatten dat niet aan de criteria voor verlening voldoet. De onderhavige zaak betreft een dergelijk model ingeschreven ten name van PepsiCo; van de inschrijving werd nietigverklaring gevraagd door Grupo Promer op grond van een ouder ingeschreven Gemeenschapsmodel. Het BHIM in Alicante wees de vordering toe, de Kamer van Beroep wees de vordering af, het Gerecht echter vernietigde de beslissing van de Kamer van Beroep en het daartegen door PepsiCo ingestelde beroep bij het Hof werd afgewezen.

Een model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben, aldus bepaalt art. 4 GModVo. Nu het in de onderhavige zaak niet om een identiek model gaat, draait het om de betekenis van "eigen karakter." Art. 6 verduidelijkt dat een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geinformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek eerder beschikbaar zijn gesteld (waaronder, kort gezegd, ook een ouder modelrecht valt) en daarbij moet rekening worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. In de onderhavige zaak (de eerste waarin het Hof over deze criteria voor modelbescherming moest oordelen), draaide het met name om de begrippen "vrijheid van de ontwerper" en

“geïnformeerde gebruiker,” terwijl ook aan de orde kwam in hoeverre bij de toetsing ook de producten zoals deze op de markt zijn mogen worden betrokken.
Over de bij de toetsing van de algemene indruk in acht te nemen vrijheid van de ontwerper heeft het Hof om cassatietechnische redenen geen oordeel gegeven omdat PepsiCo slechts een feitelijke beoordeling door het Gerecht ter discussie wilde stellen. Het is wel interessant te bezien wat het Gerecht besliste en wat A-G Mengozzi erover zei. Dat rekening moet worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper heeft ermee te maken dat bij de ontwikkeling van nieuwe modellen nu eenmaal bepaalde aspecten voor de ontwikkelaar door eisen van functionaliteit gegeven zijn. Dergelijke aspecten dienen bij de vergelijking van de algemene indruk buiten beschouwing te blijven. Bij het Gerecht ging het debat over de vraag met wat voor soort beperkingen rekening moet worden gehouden. Gaat het om beperkingen van strikt functionele aard, of moet ook rekening worden gehouden met kenmerken die de markt in modellen verwacht. Het Gerecht heeft impliciet aangenomen dat de eerste restrictieve benadering de juiste is en dit standpunt wordt door A-G Mengozzi gedeeld. Deze benadering is volgens mij juist en wordt ook in de literatuur gevolgd (zie bijv. *Kort Begrip*, nr. 192 en Musker, *Concise European Trade Mark and Design Law*, p. 369; zie ook Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële Eigendom 3*, nr. 1.4.2.4.13). A-G Mengozzi merkt terecht op dat een ruimere opvatting (namelijk dat trends de vrijheid van de ontwerper beperken) in strijd zou komen met het wezen van modellenbescherming, te weten het belonen van de ontwikkelaars van innovatieve producten met een beschermingsstelsel. Geen stijlvrijheid in het modellenrecht dus.
Het volgende, wel inhoudelijk door het Hof beoordeelde punt betreft de betekenis van het begrip “geïnformeerde gebruiker.” Het Hof heeft aan dit niet gedefinieerde begrip in navolging van het Gerecht en de A-G invulling gegeven door deze gebruiker te plaatsen tussen de in het merkenrecht gehanteerde gemiddelde consument zonder enige specifieke kennis en de in het octrooirecht gehanteerde deskundige met grondige technische deskundigheid (in de ontstaansgeschiedenis is duidelijk een aanknopingspunt voor deze opvatting te vinden; zie A-G Mengozzi in randnr. 44). Het gaat dan om een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaringen hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. De rechterlijke instantie die over de geldigheid of de beschermingsomvang van een model moet oordelen in het licht van de algemene indruk die het model maakt in relatie tot een ouder (geldigheid) of later model (inbreuk), zal zich dus in deze tussenmaatman moeten verplaatsen en dat is geen eenvoudige taak. In de onderhavige zaak (over voor reclamedoeleinden gebruikte speelgoed gadgets) gebeurde dit door te kijken naar kinderen van een jaar of vijf à tien en de marketingdirecteur van een onderneming die dergelijke voortbrengselen als reclame aanbiedt. Maar daarmee zijn we er nog niet. De vraag is hoe en met welk aandachtsniveau deze geïnformeerde gebruiker de in aanmerking te nemen modellen zal vergelijken. Wat het eerste betreft, volgt het Hof de A-G waar deze opmerkt (in randnr. 51 en 52) dat een geïnformeerde gebruiker naar zijn aard de voorwerpen rechtstreeks met elkaar vergelijkt, maar dat dit soms onmogelijk of in de betrokken sector ongebruikelijk is. Duidelijk is dus dat we anders dan in het merkenrecht niet te maken hebben met een vergelijking die is gebaseerd op een vluchtig herinneringsbeeld. In beginsel vindt de vergelijking rechtstreeks plaats. A-G Mengozzi noemt twee voorbeelden waar dit onmogelijk is, te weten bij de vormgeving van vliegtuigen omdat die zich vaak op afstand van elkaar bevinden, of bij boten of grote machines die lastig direct zijn te vergelijken. Het zal duidelijk zijn dat bij

rechtstreekse vergelijking verschillen eerder tot een andere algemene indruk leiden, dan bij niet rechtstreekse vergelijking. Uitgangspunt moet volgens mij echter de vergelijking tussen de modellen zijn en in de praktijk zal dit veelal niet tot moeilijkheden leiden. Het vluchtige herinneringsbeeld mag geen uitgangspunt vormen; dit uit het merkenrecht bekende criterium dient ter vaststelling van associatie- of verwarringsgevaar, waar het in het modellenrecht niet om gaat.
Het tweede aspect betreft het aandachtsniveau waarmee deze geïnformeerde gebruiker de modellen bekijkt. Ook hier gaat het Hof tussen de merkenrechtelijk in acht te nemen redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument, die niet op details van een model let, en de vakman die minieme verschillen kan onderscheiden, zitten. Het Hof neemt tot uitgangspunt dat de geïnformeerde gebruiker, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende 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 blijk geeft van een hoog aandachtsniveau. Hiermee heeft de rechterlijke instantie die over geldigheid of beschermingsomvang van een model moet oordelen een flexibel criterium, waarbij zoals Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *t.a.p.* 1.4.2.5.1 terecht opmerken, subjectieve meningsverschillen over de toepassing alleszins mogelijk zijn. Zie voor een recente toepassing ervan: Hof 's-Gravenhage 24 jan. 2012, *BIE* 2012/36, p. 169 m.nt. J.L.R.A. Huydecoper (Apple/Samsung).
Het laatste belangrijke aspect van 's Hofs beslissing betreft de vraag in hoeverre bij de vergelijking van een ingeschreven model met een later (gebruikt) model (bij inbreuk) of met een eerder ingeschreven of bekend model (bij geldigheid) mag worden gelet op het voortbrengsel waarop het ingeschreven model betrekking heeft zoals dat in de praktijk wordt gebruikt. In de feitelijke instanties hadden partijen kennelijk exemplaren van de door hen volgens hun modellen verhandelde voortbrengselen in de vergelijking betrokken. Het Gerecht heeft in zijn arrest de vergelijking allereerst gebaseerd op de beweerdelijk strijdige modelinschrijvingen en vervolgens overwogen dat de beoordeling omtrent de bolheid van de modellen wordt bevestigd door de voortbrengselen zoals verhandeld. Het daartegen gerichte beroep slaagt niet. Het Hof bevestigt de opvatting van het Gerecht dat het in beginsel gaat om de vergelijking van de ingeschreven modellen en dat die werkelijk gebruikte voortbrengselen slechts mogen worden gebruikt ter bevestiging van een indruk. Hoewel het Hof in r.o. 74 (beginnend met de woorden "Hoe dan ook") overweegt dat het Gerecht de werkelijke producten slechts ter bevestiging van de op de inschrijvingen gebaseerde modellen heeft gebruikt en zijn oordeel daarover niet tot uitgangspunt van de motivering heeft gebruikt, staat in r.o. 73 dat er geen sprake is van onjuiste rechtsopvatting wanneer bij de beoordeling van de algemene indruk die de modellen vestigen de daadwerkelijke producten worden vergeleken. In zijn algemeenheid is deze rechtsopvatting volgens mij onjuist (maar wordt wel door r.o. 74 afgezwakt). Het gaat immers om modelbescherming die door een registratie wordt verkregen, een registratie die voor elke derde tot uitgangspunt dient bij de vraag wat hij zelf zou mogen ontwikkelen, zonder dat hij in de val loopt dat er in de praktijk een model wordt gebruikt dat toch iets meer lijkt op wat hij wil doen. Ik onderschrijf dus de bezwaren die Brinkman in zijn noot onder dit arrest in *BIE* 2012, p. 40 heeft geformuleerd. Zijn opvatting in deze noot verbaast niet na het door hem als kort geding rechter gewezen vonnis in de zaak Apple/Samsung van 24 aug. 2011,

waarvan hiervoor het appel arrest werd vermeld (zie met name r.o. 4.49 van dat vonnis; B9 10056).