

Noot onder HvJ EU ESS/Nivelles

Citeerwijze: P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ EU 21 september 2017 (*Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles*); gepubliceerd in IER 2017/66, p. 459-477; [IEF 17468](#); [IEFbe 2469](#).

1. Easy Sanitary Solutions (hierna: ESS) is houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht voor een douchegoot (zie de afbeelding in r.o. 19 van het onderhavige arrest). Group Nivelles heeft de nietigverklaring van dit modelrecht gevorderd. Volgens Group Nivelles is het model van ESS niet nieuw en heeft het geen eigen karakter. Ter staving van die vordering heeft Group Nivelles afbeeldingen overgelegd van (onderdelen van) uit de industrie afkomstige afvoergoten die reeds voor de datum van indiening van het modeldepot van ESS in gebruik waren (zie r.o. 23 van het onderhavige arrest). Dit laatste is van groot belang: de (onderdelen van de) oudere afvoergoten waren bestemd voor industrieel gebruik en niet voor gebruik als (onderdeel van) een douchegoot in een sanitaire ruimte.

2. De in het modelrecht geïnteresseerde lezer ziet meteen dat het hier gaat om de vraag of in het Europees geharmoniseerde modellenrecht nog steeds plaats is voor de kinderkapperstoelleer van de Hoge Raad.¹ Die leer komt erop neer dat het model wordt bepaald door de *combinatie* van een bepaald uiterlijk en een bepaald voortbrengsel (het specialiteitsbeginsel). Dit heeft tot gevolg dat voor een bestand voorwerp dat een andere gebruiksfunctie krijgt dan waarvoor het gedeponeerd of gebruikt is, zelfstandige modelbescherming verkregen kan worden, ook als het voorwerp geen wijziging van belang heeft ondergaan en het kenmerkende bestanddeel blijft vormen van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie. Kortom: de op een onderstel van een kappersstoel gemonteerde trapauto is een ander voortbrengsel dan een trapauto, met als gevolg dat voor die kappersstoel zelfstandige modelbescherming kan worden verkregen. Deze leer heeft ook gevolgen voor de beschermingsomvang van het modelrecht: die bescherming blijft beperkt tot het in het depot vermelde voortbrengsel, met als gevolg dat de

houder van een modelrecht op een trapauto een derde niet kan verbieden die trapauto als kinderkapperstoel te exploiteren.

3. Zoals gezegd was tot het in deze noot te bespreken arrest van het Hof niet duidelijk of de kinderkapperstoelleer in het Europees geharmoniseerde modellenrecht nog steeds geldt. Daarover is veel geschreven en de meningen waren verdeeld. In het onderhavige arrest heeft het Hof de knoop doorgehakt. Ik houd de spanning er nog even in en behandel deze belangrijke modelrechtelijke kwestie hierna in nr. 15 e.v.

4. Er speelde in deze zaak namelijk ook nog een bewijsrechtelijke kwestie en daar gaat het eerste en tweede middel over. Ingevolge art. 4 Gemeenschapsmodellenverordening moet een model nieuw zijn en een eigen karakter hebben wil het voor bescherming in aanmerking komen. Voldoet het ingeschreven model niet aan deze vereisten dan kan dat model nietig worden verklaard; art. 25 lid 1 sub b Gemeenschapsmodellenverordening. Uit art. 28 sub b onder v Uitvoeringsreglement Gemeenschapsmodellenverordening blijkt dat de vordering tot nietigverklaring “de vermelding en de reproductie van de eerdere modellen die een beletsel kunnen vormen voor de nieuwheid of het eigen karakter van het ingeschreven Gemeenschapsmodel en documenten waaruit het bestaan van die oudere modellen blijkt” behelst. Het is dus de verzoekende partij die in de nietigheidsprocedure de bewijselementen dient over te leggen waaruit blijkt dat het betwiste model niet nieuw is of geen eigen karakter heeft; r.o. 60.

5. Voorts heeft het HvJ EU in zijn *Karen Millen*-arrest beslist dat bij de beoordeling of het model een *eigen karakter* heeft het litigieuze model vergeleken moet worden met een of meer precieze, individueel

¹ HR 10 maart 1995, NJ 1995/670, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1998/312 (*Kinderkapperstoel*).

beschouwde, welbepaalde en omschreven modellen binnen het geheel van eerder voor het publiek beschikbaar gestelde modellen.² In het onderhavige arrest beslist het HvJ EU volkomen begrijpelijk dat bij het bepalen van de *nieuwheid* (in de Nederlandse versie van het arrest staat abusievelijk eigen karakter) van het litigieuze model die individueel beschouwde, welbepaalde en omschreven modellen eveneens bepalend zijn; r.o. 61.³

6. De centrale vraag in de onderhavige zaak was nu of de verzoekende partij in de nietigheidsprocedure (Group Nivelles) erin geslaagd was om een ouder individueel model nauwkeurig en volledig aan te duiden, waardoor zij het bewijs had geleverd dat het litigieuze model (van ESS) niet geldig was. Om dat aan te tonen heeft (vereenvoudigd weergegeven) Group Nivelles een catalogus overgelegd waarin afgebeeld waren illustraties van een afdekplaat en een afvoerbak, die in combinatie een afvoergoot vormen. Het prangende punt was echter dat beide onderdelen op verschillende pagina's in de catalogus afgebeeld waren en hoewel in de catalogus er uitdrukkelijk op gewezen werd dat de afdekplaat met de afvoerbak gecombineerd moest worden, bevat de catalogus geen enkele afbeelding van het geheel van de afvoergoot (de volledige verschijningsvorm van het model, te weten een combinatie van afdekplaat met afvoerbak).

7. In zijn beslissing heeft de kamer van beroep alleen de afdekplaat in zijn beoordeling meegenomen omdat dit volgens de kamer van beroep het enige onderdeel is dat bij normaal gebruik zichtbaar is. Volgens de kamer van beroep is het model van ESS geldig, omdat het (lees: de modelinschrijving) in vergelijking met die afdekplaat voldoende verschillen vertoont en dus nieuw is. Group Nivelles is tegen deze beslissing in beroep gegaan. Zij heeft aangevoerd dat de kamer van beroep niet alleen de afdekplaat in de vergelijking had moeten betrekken, maar ook de afvoerbak. Wanneer de afdekplaat in de afvoerbak is gelegd heeft die afvoergoot volgens Group Nivelles

bij normaal gebruik namelijk een uiterlijk waarbij niet alleen de afdekplaat zichtbaar is, maar ook – in tegenstelling tot de vaststelling van de kamer van beroep – de zijkanten van die plaat, die in samenhang met de dunne buitenste rand van de afvoerbak langwerpige gleuven aan weerszijden van de plaat laten zien.

8. Het Gerecht is het met Group Nivelles eens en heeft de beslissing van de kamer van beroep vernietigd. Volgens het Gerecht is in de omstandigheden van het onderhavige geval waarin het duidelijk is dat de verschillende onderdelen (afdekplaat met afvoerbak) bestemd zijn om onderling gecombineerd te worden om een bepaald voortbrengsel (afvoergoot) te vormen, het EUIPO verplicht om zelf die verschillende onderdelen te combineren teneinde de volledige verschijningsvorm van het model te verkrijgen, ook al bevat de door Group Nivelles overgelegde catalogus geen enkele afbeelding van een dergelijke combinatie.

9. Tegen de beslissing van het Gerecht is beroep ingesteld bij het HvJ EU. Het is duidelijk dat het Hof van de door het Gerecht geformuleerde verplichting niets wil weten: van het EUIPO 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. Het ligt op de weg van de verzoeker in de nietigheidsprocedure om 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. De verzoeker dient het EUIPO te voorzien van een ouder model dat precies en welbepaald is. Alleen dan kan het EUIPO beoordelen of het betwiste model nieuw is of een eigen karakter heeft.

10. Dat van het EUIPO niet vereist kan worden dat het bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter van het betwiste model zelf de verschillende onderdelen van het oudere model

² HvJ 19 juni 2014, NJ 2015/250, m.nt. Ch. Gielen; IER 2014/61, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Karen Millen Fashions/Dunnes Stores*).

³ In bijvoorbeeld de Engelse en Duitse versie van het arrest is geen fout gemaakt. Daar staat 'novelty' respectievelijk 'neu'.

samenvoegt, betekent overigens niet dat zij in kwesties zoals deze volkomen passief moet toekijken. Ingevolge art. 65 Gemeenschapsmodellenverordening is het EUIPO immers bevoegd onderzoeksmaatregelen te gelasten waardoor zij in staat is om het feitenonderzoek (enigszins) te sturen. Zowel het HvJ EU (r.o. 71) als A-G Bot in zijn conclusie bij het onderhavige arrest (conclusie A-G nr. 162 e.v.) wijzen op deze mogelijkheid. Ik zeg hier zo nog iets meer over (zie nr. 12), maar voordat ik dat doe moet ik eerst nog even wijzen op een saillant detail.

11. ESS (de modelrechthebbende) had in haar stukken namelijk wel een afbeelding overgelegd van een dekplaat op een afvoerbak. Een afbeelding dus van het geheel van de afvoergoot. Die afbeelding was afkomstig uit een andere catalogus dan de catalogus die Group Nivelles had overgelegd. ESS heeft die afbeelding overgelegd omdat zij wilde aantonen dat de oudere (onderdelen van) modellen waarmee Group Nivelles op de proppen is gekomen niet gebruikt werden als particuliere douchegoten, maar als industriële afvoergoten. Daarmee wilde ESS haar stelling onderbouwen dat de oudere industriële afvoergoten waar Group Nivelles een beroep op deed niet tot het vormgevingserfgoed gerekend konden worden, met als gevolg dat deze industriële afvoergoten bij de beoordeling van de geldigheid van haar eigen voor de particuliere markt bestemde douchegoot geen enkele rol van betekenis zouden mogen spelen (de al eerder genoemde kinderkapperstoelleer; zie hierna ook nr. 15 e.v.).

12. Zelfs deze omstandigheid – zo beslist het Hof in r.o. 71 – kan het ontbreken van een nauwkeurige vermelding en reproductie van het door Group Nivelles ingeroepen oudere model niet goedmaken. Wel had deze omstandigheid volgens het Hof voor het EUIPO *mogelijkerwijs* aanleiding kunnen geven om onderzoeksmaatregelen ex art. 65 Gemeenschapsmodellenverordening te gelasten. Het Hof formuleert het allemaal heel voorzichtig om – zo lijkt het –

niet al te zeer in de beoordelingsruimte van het EUIPO te treden. De A-G spreekt zich op dit punt sterker uit en betreurt het dat het EUIPO niet de maatregelen heeft gelast die nodig waren om de beschikking te krijgen over een reproductie van het geheel van de afvoergoot. Hoewel de A-G (evenals het Hof) van oordeel is dat het EUIPO niet verplicht kan worden om het oudere model zelf te reconstrueren (conclusie A-G nr. 174), roept hij het EUIPO wel op om in gevallen zoals deze een actieve(re) rol te spelen.⁴ Die oproep spreekt mij aan. Met hem ben ik van mening dat daardoor geen bevoegdheidsgrenzen worden overschreden (conclusie A-G nr. 169).

13. Resumerend: met de regel van het Hof dat het EUIPO niet verplicht kan worden het oudere model zelf te reconstrueren, valt goed te leven. Deze beslissing onderstreept nog eens dat de verzoekende partij in de nietigheidsprocedure goed beslagen ten ijs moet komen. De oproep van de A-G aan het adres van het EUIPO om in gevallen zoals deze een actieve(re) houding aan te nemen om de volledige verschijningsvorm van het model boven tafel te krijgen, steun ik eveneens.

14. Een beetje ongelukkig is nog r.o. 63 geformuleerd. Daar waar het Hof met een verwijzing naar art. 3 sub a Gemeenschapsmodellenverordening in zijn algemeenheid iets wil zeggen over de uiterlijke zichtbare verschijningsvorm van een model die wordt beschermd (r.o. 62 en de eerste zin van r.o. 63), volgt ter ondersteuning hiervan een verwijzing naar overweging 12 uit de considerans van de Gemeenschapsmodellenverordening. Dat is ongelukkig omdat deze overweging specifiek ziet op onderdelen van samengestelde voortbrengselen, die alleen beschermd zijn voor zover die onderdelen *bij normaal gebruik* van het samengestelde voortbrengsel zichtbaar blijven (art. 4 lid 2 sub a Gemeenschapsmodellenverordening).⁵ Nu zou uit een oppervlakkige lezing van de laatste zin van r.o. 63 afgeleid kunnen worden dat het Hof beslist heeft dat delen van *niet-*

⁴ In nr. 167 van zijn conclusie noemt de A-G twee initiatieven die het EUIPO volgens hem in deze had kunnen nemen.

⁵ Hetgeen ik in het verleden te veel uit het oog heb verloren. Zie mijn 'Het zichtbaarheidsvereiste en het specialiteitsbeginsel', *IER* 2011/53

(p. 377-379) en Gielen/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 199.

samengestelde voortbrengselen die bij normaal gebruik niet zichtbaar zijn, (ook) niet voor bescherming in aanmerking komen. Dat zou volgens mij echter een al te snelle conclusie zijn. Een conclusie die ook afwijkt van jurisprudentie van het Gerecht. Het Gerecht heeft beslist dat wat zichtbaar is bij normaal gebruik, alleen relevant is bij de beoordeling van een model dat is toegepast of verwerkt in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt.⁶ In de onderhavige zaak is deze kwestie niet aan het Hof voorgelegd en ik denk dan ook dat het Hof over dit punt geen enkele uitspraak heeft willen doen. Wij moeten in r.o. 63 dan ook niet te veel lezen. De verwijzing naar overweging 12 uit de considerans van de Gemeenschapsmodellenverordening lijkt op een uitgljider.

15. Dan nu aandacht voor het belangrijkste punt uit het arrest: het antwoord op de vraag of in het geharmoniseerde modellenrecht nog plaats is voor de kinderkerstoelleer van de Hoge Raad (het specialiteitsbeginsel). In de onderhavige zaak komt deze problematiek concreet neer op de volgende vraag: is de 'betrokken sector' in de zin van art. 7 Gemeenschapsmodellenverordening beperkt tot die van het voortbrengsel waarin het litigieuze model zal worden verwerkt (doucheafvoeren voor particuliere woningen; de enge (specialiteits)leer, of moet daaronder ook worden verstaan de sector waar het model in een ander voortbrengsel is verwerkt of op is toegepast (industriële afvoergoten; de ruime leer)? Het antwoord op deze vraag maakt nogal wat uit. Immers, in de ruime leer is het vormgevingserfgoed waarmee het litigieuze model vergeleken moet worden (veel) groter, waardoor de kans dat het litigieuze model nieuw is of een eigen karakter heeft kleiner is. Het spreekt voor zich dat ESS zich op de enge (specialiteits)leer heeft beroepen (zie al eerder nr. 11) en Group Nivelles op de ruime leer.

16. Het HvJ EU kiest voor de ruime leer. Het Hof wijst op art. 5 Gemeenschapsmodellenverordening

waaruit volgt dat de *nieuwheid* van een model niet afhangt van de voortbrengselen waarin het kan worden verwerkt of waarop het kan worden toegepast; r.o. 90. Het belangrijkste argument ontleend het Hof echter aan *de ruime beschermingsomvang* van het (ingeschreven of niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodelrecht. Die bescherming omvat *elk* model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (r.o. 91) en wordt *niet* beperkt tot modellen die tot een bepaalde sector behoren (r.o. 92). Ten aanzien van het ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht voegt het Hof daaraan toe dat dit recht aan de houder ervan het uitsluitende recht verleent om voor *alle types* van voortbrengselen – en niet alleen voor het voortbrengsel dat in de inschrijvingsaanvraag is opgegeven – het betrokken model te gebruiken; r.o. 93. Zoals uit art. 36 lid 6 Gemeenschapsmodellenverordening volgt kan de indeling in Locarno klassen niet leiden tot een beperking van het ingeschreven modelrecht; r.o. 94.⁷

17. In die omstandigheden heeft het Gerecht volgens het Hof op goede gronden geoordeeld dat een Gemeenschapsmodel (dus ook het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel; zie hierna ook nog nr. 29) niet als *nieuw* kan worden beschouwd indien (r.o. 96):

“een identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de in die bepaling gestelde data, ook al zou dit oudere model worden verwerkt in of toegepast op een ander voortbrengsel. Het feit dat de bescherming die aan een model wordt verleend, niet beperkt is tot de voortbrengselen waarin het zal worden verwerkt of waarop het zal worden toegepast, impliceert immers noodzakelijkerwijs dat de beoordeling van de nieuwheid van een model evenmin mag worden beperkt tot louter die voortbrengselen. Zoals het Gerecht in datzelfde punt heeft gepreciseerd, zou anders de latere inschrijving van een model, die zou zijn verkregen in weerwil van de eerdere

⁶ Gerecht EU 9 september 2014, IEF 14184 (*Biscuits Poult/OHIM*).

⁷ Voor de beschermingsomvang van het model is dit uiteraard een belangrijke beslissing. Ik kom daarover hierna in nr. 27-28 nog nader te spreken.

beschikbaarstelling van een identiek model dat bestemd is om te worden verwerkt in een ander voortbrengsel of daarop te worden toegepast, de houder van die latere inschrijving in staat stellen om het gebruik ervan te beletten, zelfs voor het voortbrengsel waarop de vroegere openbaarmaking betrekking heeft. Een dergelijk resultaat zou evenwel absurd zijn.”⁸

18. Kortom: ter voorkoming van het zojuist genoemde absurde resultaat, *moet* bij de beoordeling van de *nieuwheid* van het model ook rekening gehouden worden met bedrijfstak of sector overschrijdend vormgevingserfgoed.⁹ Dat betekent (noodzakelijkerwijs) dat ‘de betrokken sector’ in de zin van art. 7 Gemeenschapsmodellenverordening niet beperkt is tot die van het voortbrengsel waarin het betwiste model zal worden verwerkt of waarop het zal worden toegepast.

19. In zijn beslissing benadrukt het Hof verder nog:
– dat art. 7 Gemeenschapsmodellenverordening de vraag of een model beschikbaar is gesteld voor het publiek *louter* afhankelijk stelt van een aantal feitelijke voorwaarden wat die openbaarmaking betreft en niet van het voortbrengsel waarin dat model zal worden verwerkt of waarop het zal worden toegepast (r.o. 99), en
– dat de woorden ‘ingewijden in de betrokken sector’ enkel met betrekking tot een uitzondering worden gebruikt en bijgevolg restrictief moeten worden uitgelegd. Ik citeer uit het arrest:

“100. Volgens deze bepaling geldt overigens als regel dat elke van de daarin opgesomde gebeurtenissen de beschikbaarstelling voor het publiek van een model oplevert, op welke regel maar één uitzondering is, namelijk wanneer de aangevoerde feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn. De woorden „ingewijden in de betrokken sector” worden dus enkel met betrekking tot een

uitzondering gebruikt en moeten bijgevolg restrictief worden uitgelegd.

101. Om de draagwijdte van deze uitzondering te kunnen bepalen, moet, zoals het Gerecht in punt 120 van het bestreden arrest heeft gedaan, worden verwezen naar het advies van het Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen (PB 1994, C 388, blz. 9). De formulering van artikel 7 van verordening nr. 6/2002 is gebaseerd op een voorstel dat is opgenomen in punt 3.1.4 van dit advies. Punt 3.1.2 van dat advies preciseert dat de aldus geformuleerde bepaling inzake de beoordeling van de nieuwheid van een gemeenschapsmodel moeilijk lijkt toe te passen op een groot aantal terreinen, en met name op de textielindustrie. In datzelfde punt wordt daaraan toegevoegd dat verkopers van nagemaakte producten vaak verklaringen bemachtigen waaruit ten onrechte blijkt dat het bestreden model reeds eerder in een derde staat is vervaardigd. In punt 3.1.3 van datzelfde advies wordt geconcludeerd dat het in die omstandigheden beter lijkt de openbaarmaking ten aanzien van betrokkenen vóór de referentiedatum tot de Unie te beperken.

102. Uit de wordingsgeschiedenis van verordening nr. 6/2002 blijkt dus dat de uitzondering die in artikel 7, lid 1, van deze verordening is neergelegd met betrekking tot de in deze bepaling opgesomde gevallen of de situaties die geen beschikbaarstelling voor het publiek kunnen opleveren, ertoe strekt te vermijden dat moeilijk te verifiëren feiten die in derde staten zouden hebben plaatsgevonden, als een dergelijke beschikbaarstelling 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 bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in een andere sector in de Unie, als een beschikbaarstelling voor het publiek worden beschouwd.”

⁸ Het Gerecht heeft op hetzelfde resultaat gewezen, maar noemt dat paradoxaal.

⁹ Bij de beoordeling van het eigen karakter van het model moet daar ook rekening mee gehouden worden. Zie hierna nr. 21 e.v.

20. Dit alles resulteert uiteindelijk in het oordeel van het Hof (zie r.o. 103 en 104) dat het Gerecht bij de beoordeling van de *nieuwheid* van het model van ESS (een douchegoot voor sanitair gebruik) op goede gronden mede rekening gehouden heeft met de door Group Nivelles overgelegde (onderdelen van) uit de industrie afkomstige afvoergoten (het bedrijfstak of sector overschrijdende vormgevingserfgoed).

21. Maar het Gerecht heeft ook iets gekes gedaan. Het heeft namelijk een merkwaardige tweedeling gemaakt tussen het vormgevingserfgoed waarmee bij de beoordeling van de nieuwheid rekening gehouden moet worden en het vormgevingserfgoed waarmee bij de beoordeling van het eigen karakter rekening gehouden moet worden. Voor wat betreft de beoordeling van de nieuwheid (om deze reden is hierboven in nr. 17 het woord nieuw en in nr. 16, 18 en 20 het woord nieuwheid geïncorporeerd) heeft het Gerecht beslist dat (ook) rekening gehouden moet worden met het bedrijfstak of sector overschrijdende vormgevingserfgoed (ruime leer). Voor wat betreft de beoordeling van het eigen karakter daarentegen kan dat bedrijfstak of sector overschrijdende vormgevingserfgoed “evenwel een zekere relevantie hebben”. Volgens het Gerecht is dat alleen zo indien de geïnformeerde gebruiker van het voortbrengsel waarop het latere model is toegepast of is verwerkt, dat bedrijfstak of sector overschrijdende vormgevingserfgoed ook daadwerkelijk kent. Dat zal – aldus het Gerecht – echter niet altijd het geval zijn (een gemitigeerde ruime leer).

22. In zijn *IER*-noot onder het arrest van het Gerecht heeft Hartman terecht kritiek geuit op deze merkwaardige tweedeling.¹⁰ Gelukkig heeft het Hof deze misslag van het Gerecht in het onderhavige arrest recht gezet. Volgens het Hof heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting (r.o. 123). Niet kan worden aanvaard dat enkel indien de geïnformeerde gebruiker het oudere model kent, dit model in de weg staan aan de erkenning van het eigen

karakter van het latere model (r.o. 126). Wanneer een model wordt geacht beschikbaar te zijn gesteld voor het publiek in de zin van art. 7 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening, geldt deze beschikbaarstelling voor zowel het onderzoek van de nieuwheid, in de zin van art. 5 Gemeenschapsmodellenverordening, van het model waarmee het openbaar gemaakte model wordt vergeleken, als voor het eigen karakter van dat eerste model in de zin van art. 6 Gemeenschapsmodellenverordening (r.o. 128).

23. Bovendien – aldus nog steeds het Hof – wordt in de door het Gerecht ontwikkelde redenering het bewijs van twee openbaarmakingen verlangd (r.o. 133):

“een eerste jegens het publiek van de „ingewijden in de betrokken sector” en een tweede jegens het publiek van de gebruikers van het type voortbrengsel waarop het betwiste model betrekking heeft. Dit vereiste is niet alleen onverenigbaar met de in punt 129 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen uitlegging die aan de woorden „de betrokken sector” moet worden gegeven, maar daarmee wordt ook een extra voorwaarde opgelegd die noch uit de letter noch uit de geest van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 6/2002 blijkt en die niet kan worden verzoend met het uit artikel 10, lid 1, van deze verordening voortvloeiende beginsel volgens hetwelk de door een gemeenschapsmodel verleende bescherming „elk model” omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.”

24. Dat betekent dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in het bestreden arrest te eisen dat de geïnformeerde gebruiker van het betwiste model bekend is met het voortbrengsel waarin het oudere model is verwerkt of waarop het is toegepast; r.o. 134.

¹⁰ Gerecht EU 13 mei 2015, *IER* 2015/48, m.nt. G.W.C. Hartman (*Group Nivelles/BHIM*).

25. Met deze beslissing van het Hof kan worden ingestemd. Met Hartman in zijn *IER*-noot heb ik nooit goed begrepen waarom er een tweedeling gemaakt zou moeten worden tussen het vormgevingserfgoed waarmee bij de beoordeling van de nieuwheid rekening gehouden moet worden en het vormgevingserfgoed waarmee bij de beoordeling van het eigen karakter rekening gehouden moet worden. Dat is in beide gevallen hetzelfde, ook als het bedrijfstak of sector overschrijdend vormgevingserfgoed betreft.

26. Dat laatste is van groot belang en het centrale punt in het arrest. Door aldus te beslissen heeft het Hof de kinderkapperstoelleer/het specialiteitsbeginsel voorgoed begraven. Het heengaan van die leer/dat beginsel betreurt ik niet.¹¹ Daarbij teken ik nog wel aan dat in het geval een ouder model een nieuwe gebruiksfunctie krijgt waarbij wijzigingen in of toevoegingen aan het oude model worden aangebracht (een trapauto wordt omgebouwd tot kinderkapperstoel), het uiteindelijk gaat om het antwoord op de vraag of het 'nieuwe gewijzigde' model in vergelijking met het vormgevingserfgoed (daaronder begrepen het bedrijfstak of sector overschrijdend vormgevingserfgoed zoals bijvoorbeeld de trapauto) bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt. Ik denk dat het onder omstandigheden niet uitgesloten kan worden dat dergelijke gewijzigde modellen bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk kunnen wekken.

27. Zoals ik in nr. 16 al heb aangestipt heeft het Hof het hierbij niet gelaten en heeft het twee vliegen in één klap geslagen. Zijn oordeel dat bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter ook rekening gehouden moet worden met het bedrijfstak of sector overschrijdend vormgevingserfgoed, gaat hand in hand met de ruime *beschermingsomvang* van het Gemeenschapsmodelrecht. Dat

(ingeschreven of niet-ingeschreven) recht – aldus het Hof – verleent aan de houder ervan het uitsluitend recht om voor alle types van voortbrengselen het betrokken model te gebruiken. Het is niet beperkt tot de voortbrengselen waarin het zal worden verwerkt/is verwerkt of waarop het zal worden toegepast/is toegepast.

28. Het hoeft geen betoog dat dit voor de beschermingsomvang van het (ingeschreven of niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodelrecht een belangrijke beslissing is. Die bescherming is ruim en dat is wat mij betreft goed nieuws (voor modelrechthebbers).¹² Voor het ingeschreven Gemeenschapsmodel betekent dat bijvoorbeeld dat de Locarno-classificatie de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op geen enkele manier beperkt.

29. Hoewel het in de onderhavige zaak om een ingeschreven Gemeenschapsmodel modelrecht (van ESS) gaat, blijkt uit de algemene bewoordingen die het Hof in het arrest gebruikt dat de door het HvJ EU geformuleerde regels ook gelden voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en Benelux-modellen. Dat betekent dat:

– het op de weg van de verzoeker in de nietigheidsprocedure van een Benelux-model ligt 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;

– de geldigheid van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en Benelux-model (ook) geraakt kan worden door bedrijfstak of sector overschrijdend vormgevingserfgoed;

– de beschermingsomvang van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en Benelux-model ruim is en zich niet beperkt tot de voortbrengselen waarin het is verwerkt/zal worden verwerkt of waarop het is toegepast/zal worden toegepast.

¹¹ Zie mijn 'Het zichtbaarheidsvereiste en het specialiteitsbeginsel', *IER* 2011/53 (p. 377-379) en Gielen/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 200 en 215. Zie al eerder in dezelfde zin bijvoorbeeld: J.H. Spoor, 'Naar een communautair modellenrecht', in: J. Jonkers, P.J. Keuchenius & J.A. Schaap (red.), *Bescherming van vormgeving in Europa*, Kluwer 1993, p. 27;

H.M.H. Speyart, 'Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellenrichtlijn', *BIE* 1996, p. 222 en van dezelfde schrijver 'Kinderkapperstoelverhuizer (M/V) gezocht', *IER* 2004/40 (p. 183).

¹² Zie mijn 'Het zichtbaarheidsvereiste en het specialiteitsbeginsel', *IER* 2011/53 (p. 377-379) en Gielen/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 200 en 215.