

## Paul Geerts – noot onder HvJ EU Acacia tegen Audi en Porsche

*Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ EU 20 december 2017 (Acacia/Audi en Porsche), IEF 17569; IEFbe 2512; eerder gepubliceerd in IER 2018/6, p. 38-51.*

1. Op welke onderdelen van een samengesteld voortbrengsel is de reparatieclausule (art. 110 GModVo) van toepassing? Dat is de centrale vraag in dit arrest.

2. Over het antwoord op die (door het HvJ EU geformuleerde eerste prejudiciële) vraag waren de meningen verdeeld. In zowel Duitsland als Engeland werd verdedigd dat de werkingssfeer van de reparatieclausule beperkt werd tot onderdelen waarvan de vorm wordt opgelegd door de vorm van het samengestelde voortbrengsel. Onderdelen die als resultaat van een gekozen design een zelfstandige en onafhankelijke stilistische functie hebben waar het design van de rest van het voortbrengsel geen afbreuk aan doet, zoals velgen en wielkasten voor motorvoertuigen, kwamen volgens deze opvatting niet voor een geprivilegieerde behandeling in aanmerking. Een ander geluid (in jurisprudentie en literatuur) was met name uit Italië te horen. Daar heeft men zich in het belang van de vrije mededinging uitgesproken tegen een restrictieve interpretatie van de beschermingshindernis in de zin dat die zich zou beperken tot vormgebonden onderdelen.<sup>1</sup>

3. In mijn noot onder het *Ford/Wheeltrims*-arrest<sup>2</sup> heb ik mijn voorkeur uitgesproken voor de restrictieve benadering en gewezen op een in mijn ogen fraaie beslissing van Justice Arnold in een Engelse zaak:

“For the reasons given above, I have concluded that Article 110(1) only applies to component parts of a complex product “upon whose appearance the protected design is dependent” in the words of recital (13). In other words, Article 110(1) enables the replacement of parts which ‘must match’ the overall design of the product. The purpose of this is to ensure that the original equipment manufacturer cannot monopolise the aftermarket where the owner of the product has no realistic alternative to replacing the part with one of the same design if the original part becomes damaged. In the case of a motor car, this means parts such as body panels, bumpers and windows. In my judgment the designs of alloy wheels of the kind in issue are not dependent on the appearance of the car, because it is clear from the evidence that

replacement of wheels of one design with wheels of a different design is a perfectly realistic option.”<sup>3</sup>

4. Uit het onderhavige arrest blijkt dat het HvJ EU van deze restrictieve uitleg niets wil weten. Zoals uit het hierboven weergegeven citaat blijkt, draait de restrictieve uitleg van de reparatieclausule om overweging 13 van de considerans van de GModVo. Die luidt voor zover hier van belang:

“Onder deze omstandigheden is het passend om geen bescherming als gemeenschapsmodel te verlenen voor een model dat toegepast wordt op of verwerkt is in een voortbrengsel dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het model [mijn cursivering, P.G.] en dat gebruikt wordt voor de reparatie van het samengesteld voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, totdat de Raad zijn beleid ter zake op basis van een voorstel van de Commissie heeft bepaald.”

5. Tegen deze achtergrond is de restrictieve uitleg van de reparatieclausule goed te begrijpen. In het onderhavige arrest beslist het HvJ EU echter dat aan de woorden ‘waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het model’ in overweging 13 van de considerans uit de GModVo geen doorslaggevende betekenis toekomt, waardoor er geen ruimte is voor een restrictieve uitleg van de reparatieclausule. Hoewel die woorden – aldus het Hof – aanvankelijk ook in de tekst van het verordeningvoorstel waren opgenomen, zijn zij uiteindelijk *bewust* weggelaten uit de bepaling (thans art. 110 GModVo) die door de Raad is vastgesteld (r.o. 38).<sup>4</sup> Daaruit volgt dat tijdens het wetgevingsproces ervoor is gekozen om de draagwijdte van die bepaling *niet* te beperken tot onderdelen waarvan de vorm wordt opgelegd door de vorm van het samengestelde voortbrengsel (r.o. 39) en dat betekent dat art. 110 GModVo niet strikt uitgelegd dient te worden (r.o. 40). Het feit dat beperkingen van IE-rechten (zoals art. 110 GModVo) strikt uitgelegd moeten worden brengt daarin geen verandering, omdat die omstandigheid niet kan rechtvaardigen dat de toepassing van art. 110 GModVo

<sup>1</sup> Zie Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2016), par. 20.29-20.32; Joseph & Sanderson, ‘Design: Alloy wheels are not spare parts’, *JIPPL* 2013, p. 196; Hartwig, ‘Spare parts under European design and trade mark law’, *GRUR Int.* 2016, p. 102 en de daar genoemde andere vindplaatsen. Zie ook nr. 50 van de conclusie van A-G Saugmandsgaard Øe bij het onderhavige arrest.

<sup>2</sup> HvJ EU 6 oktober 2015, *IER* 2017/16 (*Ford/Wheeltrims*).

<sup>3</sup> High Court of Justice Chancery Division 27 July 2012, [2012] EWHC 2099 (*BMW/Round and Metal*).

<sup>4</sup> In de hierboven genoemde Engelse *BMW/Round and Metal*-uitspraak dacht de rechter daar heel anders over (r.o. 60): “no one at the time appears to have attached any significance to the question whether the words “upon whose appearance the design is dependent” appeared in the recital, the Article or both.”

afhankelijk wordt gesteld van een voorwaarde waarin zij niet voorziet (r.o. 42).

6. Het HvJ EU voegt daar nog aan toe dat:

– de draagwijdte van art. 14 ModRI (de tegenhanger van art. 110 GModVo) evenmin is beperkt tot onderdelen waarvan de vorm wordt opgelegd door de vorm van het samengestelde voortbrengsel en dat een coherente toepassing van het recht meebrengt dat beide bepalingen op eenzelfde manier worden uitgelegd (r.o. 44-48), en  
– een ‘ruime’ uitleg van de reparatieclausule het doel van die clausule niet in de weg staat (r.o. 49-52).

7. Kortom: er is geen plaats voor een strikte uitleg van de reparatieclausule, zodat door het modelrecht beschermde autovelgen ook onder de beperking van art. 110 GModVo vallen.

8. Het feit dat het lastig zal zijn (zo niet onmogelijk) om objectief te waarborgen dat replicavelgen *uitsluitend* voor reparatiedoeleinden geproduceerd, aangeboden of uiteindelijk gebruikt zullen worden en niet ook nog voor andere doeleinden, zoals de opwaardering of individualisering van de auto in zijn geheel heeft het HvJ EU niet op andere gedachten gebracht (zie de door het HvJ EU geformuleerde derde prejudiciële vraag). Volgens het Hof kan van de fabrikant of verkoper van een reparatieonderdeel niet verwacht worden dat hij objectief en in alle omstandigheden waarborgt dat zijn onderdelen ook daadwerkelijk alleen voor reparaties worden gebruikt, maar wil hij met succes een beroep kunnen doen op de uitzondering van art. 110 GModVo dan moet hij wel aan een zorgvuldigheidsplicht voldoen (r.o. 85):

“86 In het bijzonder dienen zij om te beginnen de downstream-gebruiker aan de hand van een duidelijke en zichtbare vermelding op het voortbrengsel, op de verpakking ervan, op de catalogi of op de verkoopdocumenten in te lichten over het feit dat het betrokken onderdeel vervaardigd is volgens een model waarvan zij niet de houders zijn en voorts over het feit dat dit onderdeel uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt voor de reparatie van het samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.

87 Verder dienen zij aan de hand van passende middelen, met name op contractuele wijze, erop toe te zien dat de downstream-gebruiker de betrokken onderdelen niet bestemt voor een gebruik dat onverenigbaar is met de in artikel 110,

lid 1, van verordening nr. 6/2002 gestelde voorwaarden.

88 Ten slotte moet die fabrikant of verkoper afzien van de verkoop van een dergelijk onderdeel wanneer hij weet of, gelet op alle relevante omstandigheden, redelijkerwijs moet weten dat het toekomstige gebruik van dat onderdeel niet zal voldoen aan de in artikel 110, lid 1, van verordening nr. 6/2002 gestelde voorwaarden.”

9. Hoewel het HvJ EU bij het invullen van de zorgvuldigheidsplicht zijn best heeft gedaan en (ook) mijn verbeeldingskracht tekortschiet om in dit verband een waterdicht systeem te bedenken, komt het mij voor dat evenbedoelde zorgvuldigheidsplicht in de praktijk boterzacht zal blijken te zijn. Men hoeft niet over een glazen bol te beschikken om te kunnen voorspellen dat een meerderheid van de als reparatieonderdeel aangeboden replicavelgen uiteindelijk door de gebruiker als zodanig niet gebruikt zal worden. Maar daarmee is nog niet gegeven dat de fabrikant of verkoper zijn zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden. En als die wel wordt geschonden zal dat door de modelrechthebbende vaak lastig te bewijzen zijn. De zorgvuldigheidsplicht is in mijn ogen dan ook niet veel meer dan een doekje voor het bloeden. Dat de reparatieclausule uitsluitend van toepassing is op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel die visueel *identiek* zijn aan de originele onderdelen, brengt daarin geen verandering (zie de door het HvJ EU geformuleerde tweede prejudiciële vraag).

10. Dat is dus slecht nieuws voor de Audi's en Porsche's van deze wereld. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Ik zie nog wel een lichtpuntje. Althans voor makers van velgen die EOK&PS bezitten en dus door het auteursrecht worden beschermd. Of velgen auteursrechtelijk beschermd zijn zal uiteraard van geval tot geval beoordeeld moeten worden, maar ik vermoed dat de meeste door de auto-industrie ontworpen velgen in Nederland auteursrechtelijk beschermd zullen zijn.<sup>5</sup> Dat betekent dat modelrechtelijk beschermde velgen mogelijk ook door het auteursrecht kunnen worden beschermd. Cumulatie of samenloop van auteurs- en modelrecht komt veelvuldig voor. In het BVIE is daarvoor zelfs een speciale regeling getroffen.<sup>6</sup>

11. Hoewel de Auteurswet veel beperkingen bevat, kent het – anders dan het modellenrecht – geen reparatieclausule. Dat betekent volgens mij dat de auteursrechthebbende zich tegen de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van zijn werk (velg) met succes kan verzetten. Ook tegen de fabrikant of verkoper van een replicavelg die zich aan de door het HvJ EU

<sup>5</sup> Ik schrijf in Nederland omdat over de auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst elders in de wereld (zelfs in Europa) anders wordt gedacht. Ik laat die discussie hier verder buiten beschouwing en verwijs onder meer naar de bijdrage van Klos, ‘Het

toepassen van de kunst & de kunst van het toepassen’, in: *Gielen-bundel* (Wolters Kluwer 2015), p. 183-205.

<sup>6</sup> Zie art. 3.28-3.29 BVIE.

geformuleerde modelrechtelijke zorgvuldigheidsplicht houdt.

12. Nu weet ik heel goed dat over cumulatie of samenloop van IE-rechten boeken vol geschreven kunnen worden.<sup>7</sup> Mij spreekt in ieder geval aan hetgeen Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper schrijven over de cumulatie van merkrechten en auteursrechten.<sup>8</sup> Voor de cumulatie van modelrechten en auteursrechten zou ik hetzelfde willen aannemen. Ik paraphraseer Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper. In het algemeen geldt dat cumulatie of samenloop moet worden toegestaan, behoudens voor zover de verschillende wettelijke regimes elkaar uitsluiten of conflicteren.<sup>9</sup> Er bestaat geen goede grond om het wettelijke regime met betrekking tot IE-rechten anders te benaderen. In beginsel bestaat er derhalve geen bezwaar tegen cumulatie of samenloop van model- en auteursrechten. Sterker nog: in het BVIE is daarvoor een speciale regeling opgenomen. Het genot van de beide beschermingsregimes bestaat voor beide rechten, onafhankelijk van elkaar. De houder van deze rechten heeft immers aan alle eisen voldaan die de verschillende wetten stellen, zodat er ook geen reden is om de bescherming onder het ene wettelijke regime te beperken alleen omdat er ook een andere wettelijke bescherming bestaat. Uitgangspunt is dan ook dat een rechthebbende op zowel een model- als een auteursrecht beide naast elkaar kan handhaven, mits de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van de rechten verbonden bescherming.<sup>10</sup> Die laatste zinsnede heeft betrekking op een formeel procesrechtelijk aspect dat bij samenloop een rol kan spelen.<sup>11</sup>

13. En wat te denken van het recente *Ford/Wheeltrims*-arrest van HvJ EU waar de vraag aan de orde was of de reparatieclausule het merkrecht kan beperken. Het HvJ EU heeft die vraag ontkennend beantwoord. Voor wat betreft het auteursrecht dient die vraag m.i. eveneens ontkennend beantwoord te worden en wel vanwege

<sup>7</sup> Zie bijvoorbeeld Wilkof & Basheer, *Overlapping Intellectual Property Rights* (Oxford University Press 2012).

<sup>8</sup> Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom II* (Kluwer 2008), nr. 19.1.2.1.

<sup>9</sup> Brunner, *Beginselen van samenloop* (Gouda Quint 1984); Boukema, *Samenloop* (Kluwer 1992); HR 19 februari 1993, *NJ 1994/290*, m.nt. Brunner (*Gemeente Groningen/Excelsior Timmerfabriek*); HR 14 juni 2002, *NJ 2003/112*, m.nt. Hijma (*Bramer/Hofman en Colpro*); HR 15 november 2002, *NJ 2003/48*, m.nt. Vranken (*AVO/Petri*).

<sup>10</sup> HR 8 september 2006, *NJ 2006/492*; *BIE 2007/7*, p. 41; *IER 2006/83* (*Benetton/G-Star*).

<sup>11</sup> Senftleben heeft onlangs in het kader van een bespreking over de samenloop van auteurs- en merkrechten deze opvatting als nogal kritiekloos bestempeld. Wat hij in die bijdrage mogelijk te veel over het hoofd heeft gezien is dat genoemde schrijvers niet verdedigen dat tekens zoals afbeeldingen van De Nachtwacht die geen onderscheidend vermogen hebben of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden ook door het merkenrecht beschermd zouden moeten worden. Dat hebben zij (en ook ondergetekende in Kort Begrip, nr. 527 niet) nergens verdedigd, zodat in onze 'nogal kritiekloze opvatting' in die gevallen evenmin sprake zal zijn van

precies dezelfde argumenten die het Hof in zijn *Ford/Wheeltrims*-arrest heeft gebruikt. Ik paraphraseer:

– het auteurs- en het modellenrecht zijn gesloten systemen met hun eigen rechten en beperkingen en niets duidt erop dat beperkingen uit het ene systeem zomaar overgeheveld kunnen worden naar het andere systeem;

– door het opnemen van beperkingen mag ervan uit worden gegaan dat de Uniewetgever de fundamentele belangen van de bescherming van de auteursrechten enerzijds en de rechten van het vrije verkeer van goederen anderzijds met elkaar in overeenstemming heeft gebracht, zodat niet valt in te zien waarom het auteursrecht door de reparatieclausule uit het modellenrecht nog nader beperkt zou moeten worden; en

– een nationale rechter, in het kader van een geding over de uitoefening van het auteursrecht, dit uitsluitende recht niet kan beperken op een wijze die verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit de auteursrechtelijke bepalingen. Het auteursrecht kent immers een gesloten stelsel van beperkingen.<sup>12</sup>

14. Kortom: ik meen dat de reparatieclausule het auteursrecht niet beperkt. De auteursrechthebbende kan zich met succes verzetten tegen de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van zijn werk (velg). Ook tegen de fabrikant of verkoper van een replicavelg die zich aan de door het HvJ EU geformuleerde modelrechtelijke zorgvuldigheidsplicht houdt.<sup>13</sup> Ik realiseer mij heel goed dat de consequentie van deze redenering veel verder gaat dan de gevolgen die uit het *Ford/Wheeltrims*-arrest voortvloeien. Dat arrest geeft de (auto)merkhouders 'slechts' de mogelijkheid zich te verzetten tegen de verhandeling van velgen met zijn woord/beeldmerk erop. De mogelijkheid van de auteursrechthebbende gaat veel verder: hij kan zich verzetten tegen de verhandeling van de velg als zodanig (ongeacht enig woord/beeldmerkgebruik).<sup>14</sup> En ja, daardoor gaat de verregerende liberalisering van de markt voor

samenloop. Met de potentiële risico's voor culturele vervolginnovatie die onze zienswijze tot gevolg zou hebben, zou het dus best eens mee kunnen vallen. Zie Senftleben, 'De gestage groei van merk en werk revisited', *AMI 2017/5*, p. 165-176.

<sup>12</sup> Zie o.a.: HvJ EU 10 april 2014, *IER 2015/4*, m.nt. Ringwalda, *AMI 2015/1*, m.nt. Linders & Alberdingk Thijm (*ACI Adam c.s./Thuiskopie*); HvJ EU 16 november 2016, *IER 2017/65*, m.nt. JMBS (*Soulier*); HvJ EU 1 maart 2017, *AMI 2017/3*, p. 135-136, m.nt. Van Gompel (*ITV/TVCatchup II*); HvJ EU 16 maart 2017, *IER 2017/48*, m.nt. Kingma (*AKM/Zürs.net*).

<sup>13</sup> Een beroep op bijvoorbeeld art. 16 Handvest (de vrijheid van ondernemerschap) zal de fabrikant of de verkoper van replicavelgen ook niet baten.

<sup>14</sup> Indien voor de velgen een vormmerk geldt (hoe zit het met de wezenlijke waarde van de waar?), dan kan de merkhouders zich m.i. ook tegen de verhandeling van de replicavelgen als zodanig (ongeacht enig woord/beeldmerkgebruik) verzetten. Gedacht kan ook nog worden aan het instellen van een slaafse nabootsingsvordering. Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 7 oktober 2008, *IEF 7140* (*BMW/Inter-Tyre*).

reserveonderdelen (grotendeels) teniet. Dat is dan niet anders. De wetgever heeft zijn huiswerk gewoon niet goed gedaan. Iedereen weet dat het uiterlijk van voortbrengselen waaronder delen van auto's ook door het auteursrecht beschermd kunnen worden. Dat wist en weet ook de Europese wetgever.<sup>15</sup> Hij heeft alle tijd en mogelijkheden gehad om beide beschermingsregimes (het modellenrecht en het auteursrecht) goed op elkaar af te stemmen. Dat heeft hij bewust niet gedaan. Indien de Uniewetgever deze uitkomst onbevredigend vindt dan dient hij het auteursrecht te repareren door in het gesloten stelsel van beperkingen een 'reparatie-clausule-beperking' op te nemen. Dat gat kan alleen door de wetgever gevuld worden en niet door de rechter.

15. Tot slot nog dit. Het bovenstaande is toegespitst op autovelgen. Het arrest leert dat een autovelg als een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel beschouwd moet worden (r.o. 66).<sup>16</sup> Niet vergeten moet echter worden dat het HvJ EU ook een algemene definitie geeft van het begrip 'onderdeel van een samengesteld voortbrengsel'. Dat begrip heeft betrekking op (r.o. 65):

"de vele bestanddelen die zijn bestemd om tot een samengesteld, op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp te worden samengevoegd en die kunnen worden vervangen zodat een dergelijk voorwerp uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden. Zonder die bestanddelen zou geen normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel mogelijk zijn."

16. Niets bijzonders zo lijkt het, maar het venijn zit hem in de staart. Zie ik het goed dan is de laatste zin van groot belang voor de modelrechtelijke bescherming van wat Stone 'consumables' noemt:

"Are consumables such as batteries, light bulbs, pen refills, vacuum cleaner bags, water filters, and toner cartridges component parts of complex products? If they are, design protection will not be available to designs not visible whilst in normal use. If they are not component parts of complex products, then their total or partial invisibility during normal use does not matter: design protection is still available. Take, for example, a photocopier. A photocopier is clearly a complex product: it is composed of multiple components which can be replaced, permitting disassembly and re-assembly of the product. But is a toner cartridge one of those multiple components?"<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Zie bijvoorbeeld art. 17 ModRI en art. 96 lid 2 GModVo.

<sup>16</sup> Omdat een autovelg bij normaal gebruik van de auto zichtbaar is, komt het voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking. Is dat het geval dan is echter ook de reparatieclausule van toepassing.

17. Stone laat het antwoord op deze vraag in het midden. Het aardige is dat de Rechtbank Den Haag nog niet zo lang geleden heeft beslist dat toner-cartridges niet als onderdeel van de printer kunnen worden beschouwd omdat het voortbrengsel, de printer, ook zonder die cartridges als een volledig product moet worden aangemerkt.<sup>18</sup> De vraag is of deze beslissing na het *Acacia/Audi*-arrest van het HvJ EU nog steeds houdbaar is. In de laatste zin van r.o. 65 beslist het Hof immers dat van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel sprake is als zonder dat bestanddeel geen normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel mogelijk is. Welnu, zonder cartridge is normaal gebruik van een printer niet mogelijk.

18. Het lot van de 'consumables' lijkt dus beslecht. Zij moeten net als een autovelg als een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel beschouwd worden, maar wanneer zij tijdens normaal gebruik van dat samengestelde voortbrengsel niet zichtbaar zijn (zie art. 4 lid 2 sub a GModVo en art. 3.4 lid 1 sub a BVIE) komen zij voor modelrechtelijke bescherming niet in aanmerking. Ook hier geldt echter dat zij mogelijk wel door het auteursrecht beschermd (kunnen) worden. Voor cartridges is dat wellicht niet het geval, maar ook hier geldt dat die auteursrechtelijke beoordeling van geval tot geval (van consumable tot consumable) moet plaatsvinden.

19. Over de reparatieclausule in het algemeen valt in het arrest verder nog te lezen dat:

– het gebruik (ruim uit te leggen) van het onderdeel nodig is voor de reparatie (eng uit te leggen) van het samengestelde voortbrengsel (r.o. 67-70); en

– de reparatie van het samengestelde voortbrengsel wordt verricht om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven wat noodzakelijkerwijs betekent dat de reparatieclausule uitsluitend van toepassing is op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel die visueel identiek zijn aan de originele onderdelen (r.o. 71-77).

<sup>17</sup> Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2016), par. 4.142 e.v.

<sup>18</sup> Rb. Den Haag 30 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14383 (*Samsung/Maxperian*).