

Het zichtbaarheidsvereiste en het specialiteitsbeginsel in het modellenrecht

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts, *Het zichtbaarheidsvereiste en het specialiteitsbeginsel in het modellenrecht*, IER 2011/53, p. 377-379 en IEF 10703.

1. Op 6 maart 2002 is de GModVo in werking getreden. Nu bijna tien jaar verder is er nog veel onduidelijk. Zo is er bijvoorbeeld nog geen antwoord op de vraag of het zichtbaarheidsvereiste alleen geldt voor onderdelen van samengestelde voortbrengselen of ook voor andere modellen. Evenmin bestaat duidelijkheid over het antwoord op de vraag in welke mate het specialiteitsbeginsel in het (nieuwe) Europese modellenrecht nog een rol speelt. Beide vragen zijn aan de orde gekomen in een recent arrest van het Hof 's-Gravenhage.¹ Dat arrest staat in deze bijdrage centraal.

2. In Vزر. Rb. 's-Gravenhage 18 september 2009, BIE 2010/10, p. 74 m.nt. A.A.Q. (*I-Drain/ESS*) is beslist dat I-Drain inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van ESS en is een verbod uitgesproken. Van deze beslissing is I-Drain in hoger beroep gegaan. Daarnaast had zij al een nietigheidsprocedure bij The Invalidity Division van het Bureau (hierna verder Bureau) ingesteld. Het Bureau heeft op 23 september 2010 beslist dat het Gemeenschapsmodel van ESS nietig is omdat het niet nieuw is.

3. Het Hof stelt zich in het onderhavige arrest (r.o. 6) op het standpunt dat de beslissing van het Bureau gelijkgesteld moet worden met een vonnis van de bodemrechter, zodat het Hof de afstemmingsregel die door de Hoge Raad (in beide in het arrest genoemde arresten) is geformuleerd dient toe te passen. De beslissing van het Bureau dient volgens het Hof gelijkgesteld te worden met een vonnis van de bodemrechter omdat een Gemeenschapsmodel slechts nietig verklaard kan worden op een vordering bij het Bureau of door een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel op een reconventionele vordering in een inbreukprocedure, welke vordering, gelet op de aard daarvan in kort geding niet mogelijk is. Ik vind voor deze beslissing van het Hof veel te zeggen en het onderstreept nog eens het belang van de nietigheidsprocedures in Alicante. Wat men hier verder ook van vindt, voor de lezing van het onderhavige arrest is van belang te weten dat het Hof aan de afstemmingsregel gebonden was. Het had weinig ruimte (alleen wanneer sprake zou zijn van een

klaarblijkelijke/kennelijke juridische misslag) om van de beslissing van het Bureau af te wijken.

4. Het arrest bevat verder twee interessante materieelrechtelijke vragen. Allereerst de vraag wanneer sprake is van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel. Het antwoord op die vraag is van belang omdat art. 4 lid 2 sub a GModVo bepaalt dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel² slechts geacht wordt nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft. ESS heeft (zowel bij het Hof als bij het Bureau) verdedigd dat haar douchegoot zelf weliswaar een samengesteld voorwerp is, maar niet een onderdeel van een samengesteld voorwerp is. Volgens ESS heeft dat tot gevolg dat bij de beoordeling van de vraag of de douchegoot nieuw is en een eigen karakter heeft art. 4 lid 2 sub a GModVo niet van toepassing is, zodat bij die beoordeling niet alleen naar het rooster (dat bij normaal gebruik alleen zichtbaar is) gekeken moet worden, maar ook naar de opvangbak en het sifon. Een begrijpelijk standpunt omdat in de nietigheidsprocedure bij het Bureau alleen roosters als prior art zijn overlegd. Indien bij de beoordeling van de nieuwigheid en het eigen karakter van de douchegoot van ESS ook naar de opvangbak en het sifon gekeken zou mogen worden dan zou dat de kans op een voor ESS goede afloop vergroten.

5. Bij het Bureau is ESS van een koude kermis thuisgekomen. Het Bureau beslist namelijk dat de douchegoot als een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel (de douche) moet worden aangemerkt, zodat op grond van art. 4 lid 2 sub a GModVo de nieuwigheid uitsluitend beoordeeld kan worden op basis van hetgeen bij normaal gebruik zichtbaar blijft: het bovenaanzicht van het rooster. Aangezien er volgens het Bureau al vergelijkbare roosters bekend waren, kan de douchegoot van ESS niet als nieuw worden aangemerkt en is het model nietig verklaard.

6. Nu het Hof zijn arrest in dit kort geding moest afstemmen op het oordeel van het Bureau tenzij

¹ Hof 's-Gravenhage 17 mei 2011 (*I-Drain/ESS*) opgenomen in dit tijdschrift nr. 59, p. 442-447.

² Een samengesteld voortbrengsel is een voortbrengsel dat uit meerdere onderdelen bestaat die vervangen kunnen worden, zodat het uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden; art. 3 sub c GModVo.

sprake zou zijn van een klaarblijkelijke/kennelijke juridische misslag, wekt het geen verbazing dat het Haagse Hof beslist dat het oordeel van het Bureau dat de douchegoot een onderdeel is van een als samengesteld voortbrengsel aan te merken douche niet onbegrijpelijk is. Het Hof voegt daar ter ondersteuning van zijn beslissing nog aan toe dat de betekenis van het begrip samengesteld voortbrengsel niet eenduidig is en dat een douchegoot in een douche in beginsel vervangen kan worden.

7. Hoewel het mogelijk best interessant zou kunnen zijn om te weten of een douche, keuken, badkamer etc. al dan niet samengestelde voortbrengselen zijn, is wat mij betreft echter de kernvraag of de stelling van ESS dat het zichtbaarheidsvereiste alleen geldt voor modellen die als onderdeel in een samengesteld voorwerp zijn verwerkt, wel juist is. Die stelling heeft ESS onder meer gebaseerd op de in het onderhavige arrest genoemde uitspraak van het Bureau inzake the Garbage containers. In die zaak ging het om afvalcontainers waarvan het onderste deel in de grond moet worden ingegraven. Moet nu bij de beoordeling van de vraag of sprake was van een geldig model rekening worden gehouden met de gehele afvalcontainer of slechts met het bovengrondse gedeelte dat bij normaal gebruik zichtbaar is? Het Bureau overweegt het volgende: "It may well be that the garbage containers to which the RCD applies are located partly under the ground during normal use, as it is shown in D2. However, the garbage containers do not constitute component parts of complex products in the meaning of Article 3(c) CDR. The fact that the garbage containers are in themselves complex products is of no relevance for the assessment of the requirements of protection of the RCD. Article 4(2) CDR does not apply".³

8. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het Haagse Hof niet erg gelukkig is met deze benadering (zie laatste alinea van r.o. 8). Dat is niet zo verwonderlijk omdat uit (in ieder geval) twee eerdere arresten lijkt te kunnen worden afgeleid dat het Haagse Hof zich op het standpunt heeft gesteld dat het zichtbaarheidsvereiste bij normaal gebruik niet alleen geldt voor modellen die onderdelen zijn van samengestelde voortbrengselen maar ook voor andere modellen.⁴ Wellicht dat om die reden het Hof (in r.o. 8) nog ten overvloede opmerkt dat de opvatting dat delen die tijdens het normale gebruik niet zichtbaar zijn geen bescherming genieten ook

aansluit bij hetgeen het modelrecht beoogt te beschermen, namelijk het uiterlijk van het voortbrengsel, en bij het bepaalde in overweging 12 van de considerans van de GModVo. Die overweging bepaalt in algemene bewoordingen (dus zich niet beperkend tot samengestelde voortbrengselen) dat modelrechtsbescherming zich niet dient uit te strekken tot die onderdelen die bij normaal gebruik van een voortbrengsel niet zichtbaar zijn.

9. In dit verband zou ik ook nog willen wijzen op de volgende passage uit Board of Appeal 22 oktober 2009, Case R 690/2007-3 (Chaff cutters). In die passage (r.o. 33) gaat het weliswaar over de techniekexcepcie, maar zij sluit in mijn ogen mooi aan bij hetgeen het Hof voor ogen lijkt te staan. Bedoelde passage luidt: "Good design involves two fundamental elements: the product must perform its function and it should be pleasant to look at. In the case of some products, such as pictures and ornaments, their very function is to please the eye. In the case of other products, such as the internal working parts of a machine, the visual appearance is irrelevant. That is why the Community design legislation denies protection to component parts that are not visible in normal use. In the case of most products the designer will be concerned with both the functional and the aesthetic elements. That applies also to large items of industrial equipment, such as shredders for use in recycling plants. The shredder must, in the first place, perform its function effectively and safely and without creating excessive noise, but it is also desirable that the shredder should be pleasing to the eye and thus enhance the working environment of the people who operate it *and see it in use* (curs. P.G.)".

10. Waarom – zo vraag ik mij af – zou ter zake van de hierboven in nr. 7 genoemde afvalcontainer (niet zijnde een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel) die in dezelfde fabriekshal naast de versnipperaar staat iets anders geoordeeld moeten worden en wel belang gehecht moeten worden aan het deel dat (in de grond is ingegraven en) bij normaal gebruik niet zichtbaar is? Ook in de literatuur wordt het standpunt verdedigd dat het zichtbaarheidsvereiste bij normaal gebruik niet alleen geldt voor modellen die onderdelen zijn van samengestelde voortbrengselen maar ook voor andere modellen.⁵ Dit standpunt voorkomt bovendien allerlei oeverloze discussies over het antwoord op de vraag of een voortbrengsel wel of niet onderdeel uitmaakt van een samengesteld voortbrengsel. Het wordt tijd dat het HvJ hierover duidelijkheid schept.

³ Invalidity Division 23 juni 2008, ICD 000004919 (*Garbage containers*).

⁴ Hof 's-Gravenhage, 24 februari 2009, m.nt. HMHS IER 2009/49, p. 211 (*Carmo/Reich*) en Hof 's-Gravenhage 18 mei 2010, IER 2010/67, p. 448 m.nt. FE en BIE 2010, 303 (*BMW/Inter-Tyre*). In deze richting ook Hof Arnhem 4 november 2003, BIE 2004, 571 en IER 2004/31, p. 155 (*Easydrain*).

⁵ Zie H. Vanhees, *Het Beneluxmodel* (Larcier 2006), nr. 18 en overige daar genoemde literatuur. Daaraan kan onder meer worden toegevoegd Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht (Kluwer 2007), nr. 189.

11. Heel interessant en voor het modellenrecht van groot belang is de volgende (tweede) materieelrechtelijke kwestie. Art. 7 GModVo bepaalt dat de nieuwheid en het eigen karakter van een model onaangetast is zolang een model niet ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden *in de betrokken sector* die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Onduidelijk is wat onder de betrokken sector verstaan moet worden. Is dat de sector “for which the design was registered or the sector of the alleged prior art”? Deze kwestie is vooral van belang voor designs die van gebruiksfunctie veranderen. Of zoals Quaedvlieg ze noemt: “migrantendesigns” of “functiemigranten”.⁶ Een brillenetui dat een nieuw leven tegemoet gaat als design uiterlijk van een mobieltje, the laundry ball die als massage ball verder door het leven gaat en de trapauto die tot kinderkapperstoel wordt omgetoverd.⁷

12. Quaedvlieg kiest (in zijn prachtige artikel) voor de sector “for which the design was registered”. Binnen “de sector van de mobiele telefonie scoort het mooie art nouveau brillenetui hoog op de schaal van nieuwheid en eigen karakter. Daarmee is aan de vereisten voor modelbescherming voldaan. Het wordt toegelaten in de eregalerij van het exclusief recht”.⁸

13. Quaedvlieg loopt dan vervolgens wel tegen een heel groot probleem aan dat hij als volgt heeft verwoord:⁹ “Het is pas bij de transpositie van sectorbetrokken criteria naar designs die van gebruiksfunctie migreren, dat de referentie aan de ingewijden in de betrokken sector en aan de aard van het voorwerp in spanningsverhouding komt te staan met het uitgangspunt van universaliteit van het Europees modellenrecht. Maar dan is de spanning ook onmiddellijk hoogspanning. Men stelle zich een model X voor dat, geheel volgens de regels van de richtlijn, aan de hand van de maatstaf van de geïnformeerde gebruiker in de betreffende sector, wordt bevonden te voldoen aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter. De deposant verwerft een modelrecht. Nauwelijks betreedt het jonge model X de markt, of het blijkt dat hetzelfde model reeds eerder is geregistreerd in een totaal andere sector als model Y. Dit eerdere model Y doet nu zijn *universeel* geldend

⁶ A.A. Quaedvlieg, De redelijk speciale universaliteit van de modellenrichtlijn, *BIE* 2006, p. 408 en 411.

⁷ Ik laat overigens in het midden of in de onderhavige zaak ook daadwerkelijk sprake is van een dergelijke “functiemigrant”: een (industriële) afvoergoot die als douchegoot verder door het leven gaat.

⁸ A.A. Quaedvlieg, De redelijk speciale universaliteit van de modellenrichtlijn, *BIE* 2006, p. 410.

⁹ Voor X zou men bijvoorbeeld het mobieltje kunnen lezen en voor Y de brillenetui.

exclusief recht gelden. Exit model X? Men kan inderdaad strikt redeneren en zeggen: het tweede model is inbreuk. Maar het is toch buitengewoon raadselachtig dat de richtlijn dan niet eerder een check inbouwt. Men laat het (kansloze) model X voor alle toelatingseisen slagen, zet de lichten op groen, doch zodra het is verworven wordt het kersverse exclusieve recht alsnog geslacht door het oudere recht Y? Legt dit een constructiefout bloot in het nieuwe systeem van modelbescherming, of valt er een juridische mouw aan te passen?”¹⁰

14. Het aardige is nu dat die constructiefout zich niet voordoet wanneer men bij de beantwoording van de vraag of het model nieuw is en een eigen karakter heeft, rekening moet houden met de “sector of the prior art”. Dan moet bezien worden of de brillenetui redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van de ingewijden binnen de “brilnetuisector” die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Daar zal (bijzondere gevallen daargelaten) sprake van zijn, waardoor het mobieltje (model X) niet slaagt voor het toelatingsexamen en het licht op rood springt: er kan geen modelrecht verkregen worden omdat model X niet nieuw is. Zie daar de ingebouwde check waar Quaedvlieg naar op zoek is.

15. In het Engelse Laundry balls-arrest (waarnaar het Haagse Hof in het onderhavige arrest verwijst) heeft de Engelse rechter de “sector of the prior art” beslissend geacht.¹¹ Dat heeft het Bureau in deze zaak ook gedaan. In de nietigheidsprocedure heeft het Bureau kort maar krachtig geoordeeld: “D1 is a copy of a catalogue, including the picture of a drainage channel (in the following: prior design), dated from the year 1998. Since there are no reasons indicating that the catalogue has not been made available to the public in the year corresponding to its date, D1 is accepted as evidence for the disclosure of the pictures within the meaning of Article 7(1) CDR”.

16. Dat het Hof (gebonden aan de afstemmingsregel) onder deze omstandigheden oordeelt dat de beslissing van het Bureau ook op dit punt niet kan worden aangemerkt als een kennelijke misslag, vind ik heel begrijpelijk. Veel belangrijker is echter dat wij ons goed realiseren dat in het geval de “sector of the prior art” inderdaad beslissend is, dat tot gevolg heeft dat de Kinderkapperstoelleer niet meer geldt. Het Haagse Hof wijst daar ook terecht op en als ik het goed zie wenst het Hof dat ook los van de afstemmingsregel als geldend recht te aanvaarden (zie r.o. 10 en 11).

¹⁰ A.A. Quaedvlieg, De redelijk speciale universaliteit van de modellenrichtlijn, *BIE* 2006, p. 408.

¹¹ The Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil Division) 23 april 2008, [2008] EWCA Civ 358 (Laundry balls).

17. Dat staat in schril contrast met het standpunt van de Beneluxwetgever die bij de implementatie van de ModRI zich op het standpunt heeft gesteld dat de Kinderkapperstoelleer haar gelding zou blijven houden.¹² Een standpunt dat in de jurisprudentie door verschillende Gerechtshoven is bijgetreden.¹³ Kortom: het is een puinhoop.¹⁴ De (Europese- en Benelux-)wetgever heeft ons zonder (een deugdelijk functionerend) navigatiesysteem op pad gestuurd en wij lijken het spoor bijster te zijn. Het is aan het HvJ om in deze belangrijke kwestie orde op zaken te stellen en ons houvast te bieden door de weg te wijzen. Laten we hopen dat het Hof snel met richtinggevende jurisprudentie komt en niet alleen antwoord geeft op de vraag wat onder de betrokken sector in art. 7 GModVo verstaan moet worden, maar meer in zijn algemeenheid uitsluitsel zal geven over de rol van het specialiteitsbeginsel in het (nieuwe Europese) modellenrecht. De al of niet (gedeeltelijke) toepasselijkheid van dat beginsel is immers niet alleen van belang voor de beoordeling van nieuwheid en eigen karakter van het model, maar ook voor de beschermingsomvang daarvan.¹⁵

18. Tot slot nog het volgende. Het Hof beslist (in r.o. 10) dat bij de beoordeling van de vraag of het model nieuw is de algemene indruk die gewekt wordt bij de geïnformeerde gebruiker niet van belang is. Het enige criterium bij de vergelijking van het model met oudere modellen in dit verband is of de modellen identiek zijn. Daarvan is sprake als de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Dat moet de rechter/het Bureau beoordelen, zonder referentie aan een specifiek publiek. Dit oordeel van het Hof lijkt mij juist.¹⁶

¹² GC 2002, p. 10.

¹³ Hof Arnhem 4 november 2003, *IER* 2004/31, p. 155 (*Easydrain*); Hof Amsterdam 27 mei 2004, *BIE* 2006, 443 m.nt. J.L.R.A.H. en *IER* 2004/81, p. 346 (*Folat/Trinamic*) en Hof 's-Hertogenbosch 12 februari 2008, *IER* 2008/41, p. 149 m.nt. AKS (*Europochette*).

¹⁴ Ook in de literatuur zijn de meningen sterk verdeeld. Zie voor vindplaatsen de lezenswaardige conclusie van A-G Verkade bij de Easydrain-zaak (*IEF* 3021).

¹⁵ Zie over die kwestie ook het eerder genoemde artikel van Quaadvlieg.

¹⁶ Anders Hof van Beroep Brussel 23 juni 2009, *I.R.D.I.* 2010, p. 89 (*Orlando*).