

# Noot onder Gautzsch/Duna

Citeerwijze: P.G.F.A. Geerts, Noot onder arrest Gautzsch/Duna, [IEF 14417](#); eerder verschenen: IER 2014/49, p. 326-337.

1. In dit arrest staat het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van Duna centraal [[IEF 13538](#)]. Een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is een modelrecht dat vormvrij (het hoeft niet aangevraagd, noch ingeschreven te worden) en gratis tot stand komt. Tegenover deze 'lastenverlichting' staat echter dat de beschermingsduur slechts drie jaar bedraagt (art. 11 GModVo) en de rechthebbende alleen kan optreden tegen bewuste nabootsing van zijn model (art. 19 lid 2 GModVo). Er moet – om in auteursrechtelijke termen te spreken – sprake zijn van ontlening.

2. Ingevolge art. 11 lid 1 GModVo begint de beschermingstermijn van drie jaar te lopen met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld (openbaar is gemaakt). Art. 11 lid 2 GModVo bepaalt vervolgens dat een model binnen de Gemeenschap geacht wordt voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien het gepubliceerd is, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is, en wel op zodanige wijze dat deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen *van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn*.<sup>1</sup>

3. Hierboven heb ik de woorden "van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn" gecursiveerd, omdat daar de eerste prejudiciële vraag op ziet. Wat was namelijk het geval? In april en mei 2005 heeft Duna (eiser) een catalogus met een afbeelding van het model (een tuinpaviljoen) bezorgd aan verkopers, intermediaire handelaren en twee grote meubelinkooporganisaties. Volgens Gautzsch (gedaagde) is daarmee het model niet ter kennis gekomen "van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn", omdat deze kring van ingewijden beperkt moet worden uitgelegd en tot die kring enkel behoren de personen die in de betrokken sector met het ontwerp en de ontwikkeling

of de productie van de op basis van die creatie vervaardigde voortbrengselen belast zijn. Aangezien de verkopers, intermediaire handelaren en twee grote meubelinkooporganisaties aan wie Duna de catalogus heeft bezorgd niet tot die kring behoren, is de beschermingstermijn van drie jaar (in april en mei 2005) niet aangevangen, zodat de vordering van Duna afgewezen moet worden.

4. De verwijzende rechter wil weten of een dergelijke beperkte uitleg van het begrip "ingewijden" strookt met de bewoordingen van art. 11 lid 2 GModVo. Afgaande op de Nederlandse en Duitse tekst van art. 11 lid 2 GModVo lijkt het standpunt van Gautzsch behoorlijk ver gezocht.<sup>2</sup> De Engelse tekst van deze bepaling biedt voor dat standpunt daarentegen wel enig houvast:

"(...) except where these events could not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialised in the sector concerned, operating within the Community".

5. Stone schrijft over deze Engelse tekst het volgende:

"The word 'specialised' implies a degree of expertise beyond, for example, the informed user. This might suggest designers and other specialists in the sector concerned. However, the use of 'circles' likely broadens the concept out again. 'Circles specialised' in the car sector, for example, probably includes car designers, manufacturers, retailers, and repairers, as well as enthusiasts, commentators, and specialist publishers. The Green Paper [para 5.5.5.2] noted (albeit in the context of the proposed test for novelty) that 'specialists, designers, merchants, and manufactures operating in the sector concerned' would be included".<sup>3</sup>

6. Het blijkt dat Stone een vooruitziende blik heeft gehad. Het HvJ kiest voor een ruime(re) uitleg van het begrip "ingewijden". Volgens het HvJ behoren handelaren die in de sector actief zijn maar niet aan het ontwerpproces hebben deelgenomen, ook tot de kring van ingewijden (r.o. 27). Ik vind dit een logische en begrijpelijke uitleg, die goed past bij de

---

<sup>1</sup> Goed voor ogen moet worden gehouden dat art. 11 GModVo in samenhang met art. 110bis lid 5 GModVo gelezen moet worden. De tweede zin van deze bepaling luidt: "Overeenkomstig art. 11 wordt een model dat niet openbaar is gemaakt op het grondgebied van de Gemeenschap, niet beschouwd als een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel". Aangezien er over dit artikel in het onderhavige arrest geen vragen zijn gesteld laat ik die bepaling hier verder buiten beschouwing. Ik stip het slechts aan en wijs erop dat de precieze betekenis van die bepaling lastig te doorgronden is. Zie onder meer Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2012), para 17.08 e.v. en Wichers Hoeth/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2014), nr. 243.

---

<sup>2</sup> De Duitse tekst luidt: "(...) dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte".

<sup>3</sup> Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2012), para 9.42.

Nederlandse en Duitse tekst van art. 11 lid 2 GModVo. Bovendien wijst het HvJ in r.o. 28 er mijns inziens terecht op dat een uitsluiting van deze personen tot een beperking van de bescherming van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen zou leiden, waarvoor noch de andere bepalingen, noch de considerans van de GModVo steun bieden.

7. Het antwoord van het HvJ ziet specifiek op art. 11 lid 2 GModVo, maar het spreekt voor zich dat de uitleg die het HvJ heeft gegeven ook geldt voor het begrip "ingewijden" in art. 7 GModVo en art. 6 ModRI.<sup>4</sup>

8. De tweede prejudiciële vraag gaat over het zojuist genoemde art. 7 GModVo. Wil een Gemeenschapsmodel voor modelbescherming in aanmerking komen, dan moet het model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Om dat te bepalen moet het model in kwestie vergeleken worden met oudere individuele modellen die voor de relevante datum openbaar zijn gemaakt.<sup>5</sup> Een model wordt geacht voor de relevante datum openbaar gemaakt te zijn indien "dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is (...) tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs *niet* (curs., P.G.) ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn".

9. Art. 7 GModVo bevat evenals art. 11 lid 2 GModVo een openbaarmakingsbegrip. In art. 11 lid 2 GModVo is het openbaarmakingsbegrip bepalend voor het antwoord op de vraag of de beschermingstermijn van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is aangevangen, en in art. 7 GModVo is het openbaarmakingsbegrip bepalend voor het antwoord op de vraag of een Gemeenschapsmodel nieuw is en een eigen karakter heeft.<sup>6</sup> Legt men beide begrippen naast elkaar dan valt een subtiel verschil op: art. 11 lid 2 GModVo is positief geformuleerd ("redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen"), terwijl art. 7 GModVo negatief geformuleerd is ("redelijkerwijs *niet* ter kennis konden zijn gekomen").

10. Dat subtiel verschil heeft geen al te grote gevolgen,<sup>7</sup> maar men dient zich bij de bespreking van de tweede prejudiciële vraag bewust te zijn van het feit dat art. 7 GModVo negatief geformuleerd is.

11. Wat was nu het geval? Gautzsch heeft betoogd dat het model van Duna niet nieuw is, omdat het door Gautzsch zelf verhandelde tuinpaviljoen ('Athen') al eerder openbaar was gemaakt. Volgens Gautzsch is haar tuinpaviljoen al (i) in maart 2005 (een maand voordat Duna de catalogus heeft bezorgd) in een tentoonstellingsruimte van een onderneming in China aan Europese afnemers voorgesteld, en (ii) is dit paviljoen in juni van datzelfde jaar aan de in België gevestigde onderneming Kosmos bezorgd. De appelrechter heeft dit betoog van Gautzsch verworpen omdat de ingewijden in de betrokken sector bij een normale gang van zaken door genoemde gebeurtenissen *geen* kennis konden hebben verkregen van het model 'Athen'.

12. Volgens het HvJ wil de verwijzende rechter weten of art. 7 GModVo aldus *moet* worden uitgelegd dat een model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs *niet* ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, wanneer (i) het louter is voorgesteld in de tentoonstellingsruimte van een onderneming die buiten het grondgebied van de Gemeenschap is gevestigd of (ii) slechts voor één enkele onderneming beschikbaar is gesteld.

13. Op basis van close reading van het arrest is het antwoord van het HvJ dat art. 7 GModVo zo niet *moet* worden uitgelegd, maar dat onder omstandigheden (die door de nationale rechter beoordeeld moeten worden) denkbaar is dat art. 7 GModVo zo wel uitgelegd *kan* worden. Art. 7 GModVo *moet* zo niet uitgelegd worden omdat volgens het HvJ:

(i) niet is vereist dat de feiten die de openbaarmaking opleveren, op het grondgebied van de Gemeenschap hebben plaatsgevonden en het dus goed denkbaar is dat ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn kennis hebben kunnen nemen van die 'buitenlandse openbaarmakingen' (r.o. 33-34), en

(ii) niet uitgesloten is dat de openbaarmaking van een model aan één enkele onderneming, voldoende kan zijn om te oordelen dat dit model redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in die betrokken sector (r.o. 35).

14. Dat de feiten die de openbaarmaking opleveren niet op het grondgebied van de Gemeenschap plaatsgevonden hoeven te hebben komt niet als een grote verrassing. Dat is een logische en begrijpelijke beslissing. In de literatuur was dat al algemeen aanvaard.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Zie HvJ 15 maart 2012, [IEF 11047](#) (*Multi Market Fund MMF*).

<sup>5</sup> Zie HvJ 19 juni 2014, [IEF 13959](#) (*Karen Millen Fashions*).

<sup>6</sup> Voor de duidelijkheid: art. 7 GModVo ziet zowel op ingeschreven als op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen.

<sup>7</sup> Zie over deze kwestie Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom 3* (Kluwer 2012), nr. 1.4.2.2.3.

<sup>8</sup> Zie bijvoorbeeld: Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2012), para 9.65; Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom 3* (Kluwer 2012), nr. 1.4.2.2.3 en

15. Logisch en begrijpelijk vind ik ook de beslissing dat de openbaarmaking van een model aan één enkele onderneming voldoende kan zijn om te oordelen dat dit model redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector. Dat is met name het geval zoals het HvJ zelf ook benadrukt, wanneer die onderneming in de betrokken sector werkzaam is en op het grondgebied van de Unie gevestigd is.

16. Minder logisch en begrijpelijk is daarentegen de tekst van r.o. 35 in de Nederlandse taalversie van het arrest. Dat komt door een storende vertaalfout. In die rechtsoverweging moet in de eerste zin het woord "niet" geschrapt worden. Die overweging moet luiden:

"Hetzelfde geldt voor de vraag of de openbaarmaking van een model aan één enkele onderneming van de betrokken sector – op het grondgebied van de Unie – voldoende is om te oordelen dat dit model bij een normale gang van zaken [...] redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector. Het kan immers niet worden uitgesloten dat een de[r]gelijke openbaarmaking in bepaalde omstandigheden daartoe volstaat".<sup>9</sup>

17. Daarmee ben ik aangekomen bij de derde prejudiciële vraag. Die vraag ziet op art. 19 lid 2 GModVo. Op grond van deze bepaling komt aan niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen alleen bescherming toe als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. Er moet – om in auteursrechtelijke termen te spreken – sprake zijn van ontlening. Maar wie moet wat bewijzen? Met name wanneer het model en het aangevochten gebruik ervan in grote mate overeenstemmen.

---

1.13.5; Van der Kooij *T&C IE* (Kluwer 2013), art. 3.3 BVIE, aant. 5; Wichers Hoeth/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2014), nr. 198.

<sup>9</sup> In de procestaal van het arrest (het Duits), luidt deze rechtsoverweging: "Dasselbe gilt für die Frage, ob die Zugänglichmachung eines Geschmacksmusters an nur ein Unternehmen des betreffenden Wirtschaftszweigs im Unionsgebiet ausreicht, um anzunehmen, dass es den Fachkreisen dieses Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte. Es kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass eine solche Zugänglichmachung unter bestimmten Umständen ausreichend ist". In de Engelse vertaling van het arrest is het goed gegaan: "The same is true of the question whether the fact that a design has been disclosed to a single undertaking in the sector concerned within the European Union is sufficient grounds for considering that the design could reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialised in that sector: it is quite possible that, in certain circumstances, a disclosure of that kind may indeed be sufficient for that purpose".

18. Volgens het HvJ bevat art. 19 GModVo geen uitdrukkelijk regels aangaande de bewijsvoering (r.o. 39). Gelet echter op de doelstelling alsook op de structuur en de opzet van 19 lid 2 GModVo (r.o. 41):

"moet worden geoordeeld dat wanneer de houder van een beschermd model zich op het bij de eerste alinea van deze bepaling verleende recht beroept, de bewijslast betreffende de vraag of het betwiste gebruik uit namaak van dit model voortvloeit, op die houder rust, terwijl het in het kader van de tweede alinea van die bepaling aan de tegenpartij staat om aan te tonen dat het aangevochten gebruik het resultaat is van onafhankelijk scheppend werk".

19. Maar daar laat het HvJ het gelukkig niet bij. Het voegt daar nog het volgende aan toe (zie r.o. 43 en het antwoord op de derde prejudiciële vraag):

"Indien de rechtbank voor het gemeenschapsmodel echter vaststelt dat het feit dat de bewijslast op deze houder van het beschermde model rust, het onmogelijk of uiterst moeilijk kan maken om dit bewijs te leveren, dient zij, teneinde de eerbiediging van het doeltreffendheidsbeginsel te verzekeren, gebruik te maken van alle procedurele middelen die haar door het nationale recht ter beschikking worden gesteld om die moeilijkheid te ondervangen, daaronder begrepen een eventuele toepassing van de regels van het nationale recht die de bewijslast aanpassen of minder zwaar maken".

20. Deze beslissing van het HvJ is ruim geformuleerd en verhoogt de effectiviteit van de bescherming welke het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel aan de rechthebbende beoogt toe te kennen. De beslissing laat mijns inziens in ieder geval ruimte voor 'de ontleningsregel' die de Hoge Raad in het auteursrecht heeft ontwikkeld: bij een opvallende overeenstemming tussen het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en het vermeende inbreukmakende voorwerp, kan de Nederlandse rechter (op basis van art. 150 Rv) beslissen dat het vermoeden bestaat dat het laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening.<sup>10</sup> Indien de vermeende inbreukmaker dit vermoeden niet kan ontzenuwen, moet geoordeeld worden dat sprake is

---

<sup>10</sup> In de tiende druk van *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2011), nr. 239, hebben wij nog verdedigd dat die regel rechtstreeks op art. 19 lid 2 GModVo kan worden gebaseerd. Die tekst hebben wij naar aanleiding van het onderhavige arrest in de elfde druk van *Kort Begrip* aangepast. Zie *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2014), nr. 243.

van namaken van het beschermde niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.<sup>11</sup>

21. Art. 89 lid 1 GModVo noemt een aantal sancties die de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel kan treffen, waaronder een verbod en beslag. Art. 89 lid 1 sub d GModVo bepaalt verder dat de rechter ook 'andere passende sancties' kan treffen waarin door het recht van de lidstaat *waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht* wordt voorzien. De vraag die in het onderhavige arrest voorlag was of de vordering tot vernietiging van de inbreukmakende voortbrengselen en de schadevergoedingsactie (met inbegrip van de vordering tot het verkrijgen van informatie ter bepaling van de schade) als 'andere passende sancties' in de zin van art. 89 lid 1 sub d GModVo kunnen worden aangemerkt.

22. Zonder daar al te veel woorden aan vuil te maken, beslist het HvJ dat dit ter zake van de vordering tot vernietiging van de inbreukmakende voortbrengselen wel het geval is (r.o. 52), maar niet voor de schadevergoedingsactie (r.o. 53). Dat betekent dat op de schadevergoedingsactie het nationale recht van de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel *waarbij de zaak is ingeleid* van toepassing is. Het HvJ geeft verder geen enkele motivering. Dat is des te opvallender nu A-G Wathelet van oordeel was dat ook de schadevergoedingsactie een 'andere passende sanctie' in de zin van art. 89 lid 1 sub d GModVo is.

23. Het blijft speculeren, maar denkbaar is dat het HvJ onder het begrip sanctie alleen wil verstaan maatregelen die een einde aan de betwiste handeling kunnen maken (zie conclusie A-G Wathelet punt 95). Pragmatisme kan eveneens een rol hebben gespeeld. Zo heeft de verwijzende rechter erop gewezen dat het niet erg praktisch is indien de rechter bij de schadevergoedingsactie rekening moet houden met het recht van alle lidstaten waarvoor schade wordt gevorderd.<sup>12</sup> Aanknopen bij het recht van slechts één enkele lidstaat (zoals het HvJ nu voorschrijft) bevordert een effectieve rechtshandhaving (zie r.o. 51).

24. Door de onderhavige beslissing is een verschil ontstaan tussen de GModVo en de GMVo. In het merkenrecht wordt de hier besproken problematiek geregeld in art. 102 GMVo. De eerste zin van art. 102 lid 1 GMVo bepaalt dat wanneer een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk oordeelt, dat er sprake is van

inbreuk, zij de gedaagde verbiedt de betrokken handelingen te verrichten. Vervolgens biedt de tweede zin de nationale rechter de mogelijkheid om maatregelen te treffen overeenkomstig het nationale recht die er voor zorgen dat het verbod wordt nageleefd, zoals bijvoorbeeld een dwangsom.<sup>13</sup> Een schadevergoedingsactie valt hier niet onder en die vordering wordt dus beheerst door art. 102 lid 2 GMVo. Die bepaling schrijft voor dat de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk voor alle andere maatregelen het recht toepast van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken zijn verricht.

25. De vraag is of dit een effectieve rechtshandhaving in het merkenrecht in de weg staat.<sup>14</sup> Indien dat inderdaad het geval mocht blijken te zijn, dan wordt dit probleem in het voorstel tot herziening van de GMVo opgelost. Daarin wordt onder meer voorgesteld om art. 102 lid 2 GMVo te vervangen door de volgende tekst:

"De rechtbank voor het Europees merk kan ook de in het toepasselijke recht beschikbare maatregelen of bevelen toepassen die zij in de omstandigheden van de zaak passend acht".<sup>15</sup>

26. Tot slot wijs ik er voor de volledigheid nog op, dat het HvJ in het onderhavige arrest ook beslist heeft dat de verjaring en het verval van het recht die als verweermiddel aan de krachtens art. 19 lid 2 en art. 89 lid 1 sub a GModVo ingestelde vordering kunnen worden tegengeworpen, vallen onder het nationale recht dat met eerbiediging van de beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid moet worden toegepast (r.o. 45-50).

P.G.F.A. Geerts

<sup>11</sup> HR 21 februari 1992, NJ 1993/164 m.nt. Spoor, AA 1993, p. 295 m.nt. HCJ, IER 1992, p. 89 m.nt. Quaadvlieg, AMI 1993, p. 7 m.nt. Gerbrandy (*Barbiepop*) en HR 29 november 2002, NJ 2003/17, AMI 2003, p. 15 m.nt. Visser (*Una Voce Particolare*).

<sup>12</sup> Zie in dit verband ook Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2012), para 20.25-20.26.

<sup>13</sup> HvJ 12 april 2011, NJ 2013/209 m.nt. Gielen (*Chronopost/DHL Express*).

<sup>14</sup> In zijn *Chronopost/DHL Express*-noot is annotator Gielen kritisch over het feit dat het in de Gemeenschapsregelingen ontbreekt aan een uniform handhavingssysteem.

<sup>15</sup> Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk Brussel, 27.3.2013 COM(2013) 161 final. 2013/0088 (COD). Dit voorstel is, met de nodige amendementen, op 25 februari 2014 door het Europees Parlement aangenomen. Zie [IEF 13583](#).