

Paul Geerts' noot onder Ford/Wheeltrims

Citeerwijze: P.G.F.A Geerts, Noot onder HvJ EU 6 oktober 2015, C-500/14 (Ford/Wheeltrims); IEF 16739; eerder gepubliceerd in IER 2017/16.

1. Een korte noot onder een duidelijke beschikking van het HvJ EU. Deze zaak speelt tussen Ford Motor Company (fabrikant van auto's en van accessoires en reserveonderdelen daarvoor) en de Italiaanse onderneming Wheeltrims (een leverancier van reserveonderdelen voor auto's). Deze Italiaanse onderneming verkoopt wioldoppen waarop zonder toestemming van de merkrechthebbenden het merk van een autofabrikant, waaronder het merk Ford, is aangebracht. Dat is tegen het zere been van merkhouder Ford en deze start in Italië een merkinbreukprocedure tegen Wheeltrims.

2. De verwijzende rechter is (m.i. terecht) van oordeel dat de aan Wheeltrims verweten handelwijze een schending vormt van de aan het merk Ford verbonden rechten, die niet wordt gerechtvaardigd door een van de merkenrechtelijke beperkingen genoemd in de op art. 5 MRI gebaseerde Italiaanse wetsbepaling en art. 12 GMVo (thans art. 12 UMVo). De rechter verwijst daarbij in het bijzonder naar het Gillette-arrest van het HvJ EU en stelt dat het gebruik door Wheeltrims van het merk Ford niet noodzakelijk is om het publiek te wijzen op de bestemming van de betrokken wioldoppen of op het feit dat zij compatibel zijn met een Ford-product, in de zin van dat arrest.¹

3. Maar ondanks deze duidelijke merkenrechtelijke regels durfde de verwijzende rechter toch nog geen merkinbreuk aan te nemen, omdat er volgens hem in Italië ernstige twijfel bestaat over de werkingssfeer van de modelrechtelijke reparatieclausule (art. 110 GModVo). Twee leren staan daar tegenover elkaar: de enge en de ruime leer. Volgens de aanhangers van de ruime leer is de uit de beginselen van vrije mededinging voortvloeiende reparatieclausule algemeen van aard en beperkt zij niet alleen de rechten van de modelrechthebbende maar ook die van andere IE-rechthebbenden, meer in het bijzonder de rechten van de merkhouder. Met als gevolg dat een fabrikant van reserveonderdelen het oorspronkelijke onderdeel mag reproduceren in alle - zowel functionele als esthetische - kenmerken ervan, waaronder het (zonder

toestemming) aanbrengen van het merk. De aanhangers van de enge leer willen daar niets van weten en verdedigen dat de reparatieclausule enkel de bescherming van de aan een model verbonden recht beperkt, zodat de fabrikant van reserveonderdelen niet bevoegd is om zonder toestemming van de merkhouder diens merk op zijn reserveonderdelen aan te brengen.

4. Deze verhitte Italiaanse discussie heeft het HvJ EU nauwelijks kunnen beroeren en het doet de zaak dan ook af met een beschikking.² Die bevoegdheid heeft het Hof (onder andere) wanneer over het antwoord op een prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan. Hoewel het HvJ EU er inmiddels om bekend staat dat het de vrije mededinging hoog in het vaandel heeft staan, kiest het Hof in deze kwestie m.i. terecht voor de enge leer en dus voor de belangen van de merkrechthebbenden.

5. Deze beslissing is logisch en duidelijk. De motivering is kort en krachtig (r.o. 39-45): het merken- 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 de bescherming van de aan een merk verbonden rechten te beperken mag - volgens het HvJ EU r.o. 43 - ervan uit worden gegaan dat de Uniewetgever de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten 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 merkrecht door de reparatieclausule uit het modellenrecht nog nader beperkt zou moeten worden. Bovendien wijst het Hof in r.o. 44 nog op het Martin Y Paz Diffusion-arrest, waarin is beslist dat een nationale rechter, in het kader van een geding over de uitoefening van het aan een merk verbonden uitsluitende recht, dit uitsluitende recht niet kan beperken op een wijze die verder gaat dan de

¹ HvJ EU 17 maart 2005, IER 2005/51 m.nt. Speyart (Gillette).

² Zie art. 99 Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie.

beperkingen die voortvloeien uit de merkenrechtelijke bepalingen.³

6. De beschikking is toegespitst op de fabrikant van reserveonderdelen voor auto's, maar ik meen dat de beschikking zo gelezen kan worden dat het ook ziet op fabrikanten van andere reserveonderdelen. Kortom: reserveonderdelenfabrikanten mogen zonder toestemming van de merkhouder geen merken op hun waren aanbrengen. Doen zij dat wel dan is sprake van merkinbreuk.

7. Tot slot nog even terug naar de fabrikant van reserveonderdelen voor auto's: hoe zit het met zijn replica velgen waarop geen merken zijn aangebracht? Merkenrechtelijk loopt hij geen enkel risico, maar hoe zit het modelrechtelijk: kan de modelrechtelijke zich tegen de verhandeling van die velgen verzetten of kan de reserveonderdelenfabrikant een beroep doen op de reparatieclausule? De centrale vraag is hier op welke onderdelen van een samengesteld voorwerp de reparatieclausule precies van toepassing is. Over deze vraag heeft het HvJ EU zich nog niet gebogen (ook niet in de onderhavige zaak). Zoals wel vaker het geval is staan ook op dit punt twee leren tegenover elkaar. Volgens de in Duitsland en Engeland heersende leer is de werkingssfeer van de reparatieclausule beperkt tot onderdelen waarvoor bij reparaties objectief noodzakelijk is dat ze uiterlijke kenmerken vertonen die getrouw overeenstemmen met het origineel. 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, komen volgens deze opvatting echter niet voor een geprivilegieerde behandeling in aanmerking. Een ander geluid (in jurisprudentie en literatuur) komt met name uit Italië. 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.⁴

8. Deze interessante kwestie is onlangs (in twee verschillende procedures) aan het HvJ EU voorgelegd.⁵ Het zal nog wel even duren voordat het Hof uitspraak doet. Voor wat het op dit moment waard is: persoonlijk voel ik veel voor de restrictieve interpretatie van de reparatieclausule. Ik verwijs in dit verband naar een 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".⁶

9. Ik vind dit een overtuigende beslissing. Bovendien moeten wij ook niet vergeten dat in het geval (niet gemerkte) replica velgen wel als reserveonderdelen aangemerkt worden, het lastig zal zijn (zo niet onmogelijk) om objectief te waarborgen dat die velgen uitsluitend verkrijgbaar zijn voor reparaties en niet ook nog voor andere doeleinden, zoals de opwaardering of individualisering van de auto in zijn geheel. Welke maatregelen moet de fabrikant treffen om dat te waarborgen? Zie hier de vierde prejudiciële vraag in de Acacia/Porsche-zaak: Volstaat het dan a) dat de aanbieder er in de verkoopbrochure op wijst dat het product alleen wordt verkocht voor reparaties om het voortbrengsel in zijn geheel weer zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken te geven, of b) is het nodig dat de aanbieder alleen bereid is te leveren onder voorwaarde dat de afnemers (zowel handelaars als consumenten) schriftelijk verklaren het aangeboden

³ HvJ EU 19 september 2013, *IEF 13049 (Martin Y Paz Diffusion)*.

⁴ Zie D. Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2016), par. 20.29-20.32; P. Joseph and C. Sanderson, 'Design: Alloy wheels are not spare parts', *JIPLP* 2013, p. 196; H. Hartwig, 'Spare parts under European design and trade mark law', *GRUR Int.* 2016, p. 102 en de daar genoemde andere vindplaatsen.

⁵ Zie Prejudiciële gestelde vragen gesteld aan HvJ EU 15 september 2016 (C-397/16), [IEF 16224 \(Acacia/Audi\)](#) en Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 2 juni 2016 (C-435/16), [IEF 16281 \(Acacia/Porsche\)](#).

⁶ High Court of Justice Chancery Division 27 July 2012, [2012] EWHC 2099 (*BMW/Round and Metal*).

voortbrengsel alleen voor reparaties te zullen gebruiken?⁷

10. Ik zie de antwoorden van het HvJ EU met belangstelling tegemoet.

11. Het arrest is ook besproken door Koenraad in [BIE 2016/1](#).

P.G.F.A. Geerts

⁷ Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 2 juni 2016 (C-435/16), [IEF 16281](#) (*Acacia/Porsche*).