

Noot Paul Geerts onder HvJ EU 28 oktober 2021, C-123/20 (Ferrari/Mansory Design). Eerder gepubliceerd in IER 2021/49.

1. Art. 3 GModVo definieert een model als de verschijningsvorm van *een voortbrengsel of een deel* ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan. De verschijningsvorm van *een voortbrengsel of een deel* ervan kan worden beschermd door een ingeschreven modelrecht, maar ook door een niet-ingeschreven modelrecht (hierna NIG). Voor beide beschermingsvormen gelden dezelfde materiële vereisten: nieuwheid en eigen karakter (art. 4 lid 1 GModVo).

2. Het NIG is een modelrecht dat vormvrij (het hoeft niet aangevraagd, noch ingeschreven te worden) en gratis tot stand komt. Dit laagdrempelige beschermingsregime is in het leven geroepen om bedrijfstakken (zoals de mode- en textielindustrie) tegemoet te komen, waar in korte tijd grote aantallen modellen met een korte levensduur worden geproduceerd. Voor die producenten zijn inschrijvingsformaliteiten nodeloos bezwarend. Tegenover deze ‘lastenverlichting’ staat echter dat de beschermingsduur slechts drie jaar bedraagt (art. 11 GModVo) en de rechtshabende (de ontwerper of zijn rechtverkrijgende) alleen kan optreden tegen bewuste nabootsing van zijn model (art. 19 lid 2 GModVo).

3. Art. 11 lid 1 GModVo bepaalt dat de beschermingstermijn van drie jaar begint te lopen met ingang van de datum waarop het model voor het eerst op het grondgebied van de Unie voor het publiek ter beschikking is gesteld. Art. 11 lid 2 GModVo bepaalt vervolgens dat een NIG geacht wordt binnen de Unie 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 kunnen zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn.

4. In dit arrest staat centraal de vraag of art. 11 lid 2 GModVo aldus moet worden uitgelegd dat de beschikbaarstelling voor het publiek van afbeeldingen van een voortbrengsel *in zijn geheel*, zoals de publicatie van foto’s van een voertuig (zie hieronder afbeelding 1), de beschikbaarstelling voor het publiek van een model van *een deel of onderdeel* (zie hieronder afbeelding 2) van dat voortbrengsel met zich mee kan brengen (waardoor de beschermingstermijn van drie jaar een aanvang neemt).¹

¹ Mansory Design biedt verschillende tuning-kits aan. In deze noot beperk ik mij tot de frontkit die mogelijk te veel lijkt op de voorkant van de Ferrari FXX K die in afbeelding 2 te zien is.

Afbeelding 1



Afbeelding 2



5. Het antwoord van het HvJ EU op deze vraag is dat art. 11 lid 2 GModVo zo inderdaad moet worden uitgelegd, *op voorwaarde* dat bij de beschikbaarstelling van het geheel de verschijningsvorm van dat deel of onderdeel duidelijk herkenbaar is. Voor ontwerpers geldt dus *niet* de verplichting om elk deel van hun voortbrengselen waarvoor zij aanspraak willen maken op bescherming als NIG, *afzonderlijk* voor het publiek beschikbaar te stellen.

6. Volgens de verwijzende rechter, Mansory Design, de Poolse regering en de Commissie zou dit “afzonderlijk-openbaarmakings-vereiste” voor delen of onderdelen van een voortbrengsel omwille van de rechtszekerheid moeten gelden: het publiek, en in het bijzonder de marktdeelnemers, moeten op basis van afbeeldingen die door de rechthebbende openbaar zijn gemaakt, eenvoudig en ondubbelzinnig kunnen vaststellen wat het voorwerp is van de bescherming waarop laatstgenoemde aanspraak maakt (nr. 54 van de conclusie van de A-G).

7. In navolging van zijn A-G is het HvJ EU het daar niet mee eens (r.o. 43). Het NIG is immers ingevoerd met de doelstelling van eenvoud en snelheid. De verplichting voor ontwerpers om elk deel van hun voortbrengselen waarvoor zij aanspraak willen maken op bescherming als NIG, afzonderlijk voor het publiek beschikbaar te stellen zou met dat uitgangspunt in strijd zijn (r.o. 40). Bovendien zou – aldus nog steeds het HvJ EU (r.o. 41) – met het instellen van zo’n verplichting voorbij worden gegaan aan het door de Uniewetgever gewenste evenwicht in het kader van de regeling inzake de bescherming van niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen, die naar haar aard een geringere mate van rechtszekerheid biedt dan die welke voortvloeit uit ingeschreven gemeenschapsmodellen.

8. Ik vind dit een begrijpelijke en logische beslissing. Maar daarmee zijn wij er nog niet, want het HvJ EU stelt wel als voorwaarde dat bij de beschikbaarstelling van het geheel de verschijningsvorm van het deel of onderdeel duidelijk herkenbaar is. Ook dat is begrijpelijk en logisch (r.o. 44): “Het criterium dat ingewijden kennis moeten kunnen nemen van de feiten die aan de openbaarmaking ten grondslag liggen, veronderstelt [immers] dat het model van het deel of onderdeel van het voortbrengsel duidelijk herkenbaar is. Wanneer, zoals in casu, de openbaarmaking bestaat in de publicatie van afbeeldingen van een voortbrengsel, moeten de kenmerken van het deel of onderdeel van dit voortbrengsel waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het betrokken model, dus duidelijk zichtbaar zijn.”²

9. Bovendien is het zo dat het deel of onderdeel van een voortbrengsel (als NIG) pas voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt als het een eigen karakter heeft. Daartoe is het volgens het Hof in r.o. 45 van wezenlijk belang te beschikken over een afbeelding op grond waarvan dit model nauwkeurig en met zekerheid kan worden gevisualiseerd. In r.o. 52 en het dictum verwoordt het Hof (het uiteindelijk) als volgt: om te kunnen onderzoeken of de verschijningsvorm van een deel of onderdeel voldoet aan de voorwaarde van een eigen karakter, moet het betrokken deel of onderdeel een zichtbaar gedeelte van het voortbrengsel vormen dat duidelijk is afgebakend door lijnen, een omtrek, kleuren, vormen of een specifieke textuur.

10. Kortom: het HvJ EU heeft een duidelijk en helder arrest gewezen. Een arrest dat voor ontwerpers goed nieuws brengt. Niet alleen in het geval de ontwerper voor het gehele voortbrengsel geen modelrecht heeft ingeschreven (zoals i.c. Ferrari), maar ook in het geval de ontwerper dat wel heeft gedaan. Ik citeer en paraphraseer uit de conclusie van de A-G (noot 42) bij dit arrest: het *niet-ingeschreven* gemeenschapsmodel biedt de ontwerper een flexibiliteit die het *ingeschreven* gemeenschapsmodel hem niet biedt. In het geval van een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt het voorwerp van bescherming, te weten het model waarop aanspraak wordt gemaakt, in de inschrijvingsaanvraag nauwkeurig omschreven. Indien de ontwerper ervoor kiest niet het model van het hoofd van een pop, maar het model van de gehele pop in te schrijven, zal de inbreuk worden beoordeeld ten aanzien van laatstgenoemd voorwerp. Daar staat tegenover dat de ontwerper zich in een dergelijk geval zal kunnen beroepen op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel dat enkel bestaat uit de verschijningsvorm van het hoofd, mits deze verschijningsvorm overeenkomstig art. 11 GModVo minder dan drie jaar tevoren openbaar is gemaakt, en op zich voldoet aan de materiële voorwaarden van de GModVo.

11. Bas Kist heeft mooi laten zien welke (ongekende) mogelijkheden het onderhavige arrest van het Hof zoal biedt.³ Met hem denk ik dat al snel sprake kan zijn van de bescherming door een NIG van delen of onderdelen van een voortbrengsel. Hij noemt en toont de volgende voorbeelden: “Is een speciale dop op een fles ook beschermd als niet-geregistreerd model? Ik denk het wel: duidelijk[e] zichtbaar en herkenbaar. En de voet van een nieuw wijnglas? Ja, waarom niet? Een zak achterop een spijkerbroek? Lijkt mij ook. De roze bovenkant van een nieuwe niet-machine? Vast (en zeker?).”

² Zie ook r.o. 38 en 39.

³ Bas Kist, Ferrari geeft modellenrecht boost (Chiever blog 01 van 1 november 2021).



12. Hoewel dit voor ontwerpers dus gunstig uitpakt, moeten zij zich wel blijven realiseren dat de beschermingstermijn van het NIG slechts drie jaar bedraagt. Door delen of onderdelen als ingeschreven gemeenschapsmodel in te schrijven kan deze beschermingsduur met maximaal 22 jaar aanmerkelijk worden verlengd, maar het lijkt mij niet eenvoudig om in de praktijk te bepalen welke delen of onderdelen van een voortbrengsel daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast kunnen ook de kosten van de inschrijvingen een rol spelen: wegen die op tegen de baten? Ontwerpers die deze kosten niet willen of kunnen dragen en/of lastig kunnen bepalen welke delen of onderdelen als model ingeschreven zouden moeten worden, moeten hopen dat die delen of onderdelen een werk in de zin van de Auteurswet zijn en aanspraak kunnen maken op de lange beschermingsduur van het auteursrecht.⁴

13. Of de voorkant van de Ferrari FXX K (het ingeroepen NIG) een eigen karakter heeft zal door de verwijzende rechter beoordeeld moeten worden (r.o. 51). Ook moet de verwijzende rechter bepalen of die voorkant “een deel van een voortbrengsel” in de zin van art. 3 sub a GModVo of “een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel” in de zin van art. 3 sub c en art. 14 lid 2 GModVo is (r.o. 34). Indien dat laatste het geval is geldt als *extra* vereiste dat de verschijningsvorm van dit onderdeel (de voorkant van de FXX K) “bij normaal gebruik van het voortbrengsel” zichtbaar is. Dat is het geval en dit extra vereiste zal dus voor de uitkomst van deze zaak geen beslissende rol spelen. Beslissend is het antwoord op de vraag of het ingeroepen NIG van Ferrari een eigen karakter heeft.

⁴ Een voordeel van het ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht in vergelijking met de twee andere beschermingsregimes is dat voor inbreuk geen ontlening vereist is, al wordt dit verschil genuanceerd door dat de rechthebbende in zowel het auteursrecht als bij het NIG geholpen wordt met een bewijsvermoeden van ontlening als sprake is van grote gelijkens. Zie voor het auteursrecht: HR 21 februari 1992, *NJ* 1993/164 m.nt. Spoor, *AMI* 1993, 7 m.nt. Gerbrandy, *IER* 1992, 89 m.nt. Quaadvlieg, *AA* 1993, 295 m.nt. H. Cohen Jehoram (*Barbiepop*) en HR 29 november 2002, *NJ* 2003/17, *AMI* 2003, 15 m.nt. Visser (*Una Voce Particolare*). Zie voor het NIG: HvJ EU 13 februari 2014, *NJ* 2014/452 m.nt. Gielen, *IER* 2014/49 m.nt. Geerts (*Gautzsch/Duna*).