



## Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL  
M. WATHELET  
van 2 april 2014<sup>1</sup>

**Zaak C-345/13**

**Karen Millen Fashions Ltd  
tegen  
Dunnes Stores,  
Dunnes Stores (Limerick) Ltd**

[verzoek van de Supreme Court (Ierland) om een prejudiciële beslissing]

„Intellectuele en industriële eigendom — Beoordeling van het eigen karakter van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel — Bewijslast”

1. Het door de Supreme Court (Ierland) ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen<sup>2</sup> (hierna: „verordening nr. 6/2002”).
2. De context van het verzoek is een rechtsvordering van Karen Millen Fashions Ltd (hierna: „KMF”) tegen Dunnes Stores en Dunnes Stores (Limerick) Ltd (hierna gezamenlijk: „Dunnes”), ertoe strekkende Dunnes te verbieden gebruik te maken van tekeningen of modellen waarop KMF stelt rechthebbende te zijn.

### **I – Toepasselijke bepalingen**

#### *A – Trips-Overeenkomst*

3. De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „Trips-Overeenkomst”) is als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die op 15 april 1994 te Marrakech is ondertekend en is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten.<sup>3</sup>

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — PB 2002, L 3, blz. 1.

3 — PB L 336, blz. 1.

4. Artikel 25, „Vereisten voor bescherming”, in deel II, „Normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom”, titel 4, „Tekeningen en modellen van nijverheid”, van de Trips-Overeenkomst bepaalt het volgende:

„1. De Leden voorzien in de bescherming van onafhankelijk vervaardigde tekeningen en modellen van nijverheid die nieuw of oorspronkelijk zijn. De Leden kunnen bepalen dat tekeningen of modellen niet nieuw of oorspronkelijk zijn, indien deze niet aanmerkelijk verschillen van bekende tekeningen en modellen of combinaties van bekende kenmerken van tekeningen en modellen. De Leden kunnen bepalen dat deze bescherming zich niet uitstrekt tot tekeningen en modellen waarvoor hoofdzakelijk technische of functionele eisen bepalend zijn.

[...]”

B – *Verordening nr. 6/2002*

5. De punten 9, 14, 16, 17, 19 en 25 van de considerans van verordening nr. 6/2002 luiden:

„(9) De materiële bepalingen van deze verordening inzake het modellenrecht moeten worden afgestemd op de respectieve bepalingen in richtlijn 98/71/EG.

[...]

(14) Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

[...]

(16) In sommige van deze bedrijfstakken worden grote aantallen modellen gemaakt voor voortbrengselen met een vaak korte commerciële levensduur, waarbij een niet door een teveel aan inschrijvingsformaliteiten bezwaarlijk gemaakte bescherming een voordeel is en de beschermingsduur van ondergeschikt belang. Anderzijds zijn er bedrijfstakken waar aan de voordelen van een inschrijving belang wordt gehecht wegens de daaraan verbonden grotere rechtszekerheid en waar een langere, met de verwachte commerciële levensduur van de producten overeenstemmende beschermingsduur wordt verlangd.

(17) Er bestaat behoefte aan twee vormen van bescherming, namelijk enerzijds bescherming van korte duur door een niet-ingeschreven model, en anderzijds bescherming van langere duur door een ingeschreven model.

[...]

(19) Men zou een gemeenschapsmodel slechts moeten kunnen doen gelden indien het model nieuw is en het een eigen karakter vertoont ten opzichte van andere modellen.

[...]

(25) Bedrijfstakken waar in korte tijd grote aantallen modellen met een wellicht korte levensduur worden geproduceerd, waarvan er uiteindelijk maar enkele in de handel worden gebracht, zullen baat hebben bij het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Daarnaast hebben deze bedrijfstakken

behoefte aan een gemakkelijker toegang tot het ingeschreven gemeenschapsmodel. De mogelijkheid om een aantal modellen in één, meervoudige, aanvraag samen te voegen, komt dan ook aan deze behoefte tegemoet. De modellen in een meervoudige aanvraag kunnen echter onafhankelijk van elkaar worden behandeld wat de tenuitvoerlegging, licenties, zakelijke rechten, gedwongen tenuitvoerlegging, insolventieprocedures, afstand, vernieuwing, overdracht, opschorting van publicatie en nietigverklaring betreft.”

6. Artikel 1 van verordening nr. 6/2002 bepaalt:

„1. Modellen die aan de voorwaarden van deze verordening voldoen, worden hierna ‚gemeenschapsmodellen’ genoemd.

2. Een gemeenschapsmodel wordt beschermd als een:

a) ‚niet-ingeschreven gemeenschapsmodel’, indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze voor het publiek beschikbaar is gesteld;

[...]”

7. Volgens artikel 4, lid 1, van verordening nr. 6/2002 wordt een model als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.

8. Artikel 5 van deze verordening luidt als volgt:

„1. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld:

a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;

b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.”

9. Artikel 6 van deze verordening bepaalt:

„1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld:

a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;

b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

10. Artikel 11 van verordening nr. 6/2002 luidt als volgt:

„1. Een model dat aan de in afdeling 1 vastgestelde voorwaarden voldoet, wordt gedurende drie jaar met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld, als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel beschermd.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt een model geacht binnen de Gemeenschap 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. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.”

11. Artikel 19 van de verordening bepaalt het volgende:

„1. Een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.

2. Aan een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is voor de houder echter alleen het recht verbonden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model.

Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende.

[...]”

12. Artikel 85 van voornoemde verordening, „Vermoeden van geldigheid – Verweer ten gronde”, tot slot bepaalt:

„1. In een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven gemeenschapsmodel gaat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uit dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is. De rechtsgeldigheid kan slechts worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Wanneer echter de exceptie van nietigheid van een gemeenschapsmodel anders dan bij wege van een reconventionele rechtsvordering wordt opgeworpen, is dit middel slechts ontvankelijk voor zover de verweerder stelt dat het gemeenschapsmodel op grond van een ouder nationaal modelrecht in de zin van artikel 25, lid 1, onder d), waarvan hij houder is, nietig zou kunnen worden verklaard.

2. In een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel gaat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uit dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is, indien de houder het bewijs levert dat de in artikel 11 bedoelde voorwaarden zijn vervuld, en indien hij aangeeft in welk opzicht zijn gemeenschapsmodel een eigen karakter heeft. De verweerder kan de rechtsgeldigheid ervan evenwel aanvechten bij wege van exceptie of door een reconventionele rechtsvordering tot nietigverklaring.”

## II – Feiten van het hoofdgeding

13. KMF is een vennootschap naar Engels recht, die zich bezighoudt met de fabricage en verkoop van dameskleding.
14. Dunnes is een belangrijk detailhandelsconcern in Ierland, dat onder andere dameskleding verkoopt.
15. In 2005 ontwierp KMF een gestreepte bloes (in een blauwe en een steenbruine versie) en een zwarte gebreide top en bracht deze in Ierland op de markt (hierna: „kleding van KMF”).
16. Vertegenwoordigers van Dunnes kochten exemplaren van de kleding van KMF in een van de Ierse winkels van KMF. Vervolgens heeft Dunnes deze kleding buiten Ierland laten namaken en eind 2006 in haar Ierse winkels te koop aangeboden.
17. Op 2 januari 2007 stelde KMF een vordering in bij de High Court, waarin zij stelde houdster te zijn van niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen met betrekking tot de betrokken kledingstukken. Deze vordering strekte met name tot een verbod op het gebruik van deze modellen door Dunnes, en tot schadevergoeding.
18. De High Court heeft de vordering toegewezen.
19. Dunnes is tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij de verwijzende rechter.
20. De verwijzende rechter geeft aan dat Dunnes niet bestrijdt de kleding van KMF te hebben nagemaakt, en toegeeft dat de niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen waarvan KMF stelt houdster te zijn, nieuw zijn.
21. Zoals echter blijkt uit de verwijzingsbeslissing, bestrijdt Dunnes dat KMF houdster is van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor alle kleding van KMF, met als argument dat de kleding van KMF geen eigen karakter heeft in de zin van verordening nr. 6/2002 en dat KMF op grond van deze verordening het eigen karakter van deze kleding moet bewijzen.
22. In die omstandigheden heeft de Supreme Court de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over twee vragen.

## III – Verzoek om een prejudiciële beslissing en procesverloop voor het Hof

23. Bij beslissing van 6 juni 2013, ingekomen bij het Hof op 24 juni 2013, heeft de Supreme Court zodoende de behandeling van de zaak geschorst en het Hof krachtens artikel 267 VWEU verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

- „1) Moet bij de beoordeling van het eigen karakter van een model waarvan wordt gesteld dat het bescherming geniet als een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor de toepassing van de verordening [nr. 6/2002], de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt in de zin van artikel 6 van die verordening, worden onderzocht in het licht van de vraag of deze indruk verschilt van de bij een dergelijke gebruiker gewekte algemene indruk door
  - a) een willekeurig afzonderlijk model dat eerder voor het publiek beschikbaar is gesteld, of
  - b) een willekeurige combinatie van bekende modelkenmerken van meer dan één van dergelijke oudere modellen?

2) Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uitgaan dat een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel rechtsgeldig is in de zin van artikel 85, lid 2, van de verordening [nr. 6/2002], wanneer de houder slechts aangeeft in welk opzicht het model een eigen karakter heeft, of moet de houder bewijzen dat het model een eigen karakter heeft als bedoeld in artikel 6 van die verordening?”

24. KMF, Dunnes, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

25. Het Hof achtte zich aan het einde van de schriftelijke fase van het proces voldoende voorgelicht om uitspraak te doen zonder pleitzitting (op grond van artikel 76, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof).

#### IV – Analyse

##### A – Eerste prejudiciële vraag

26. De verwijzende rechter vraagt in wezen of artikel 6 van verordening nr. 6/2002 in die zin moet worden uitgelegd dat, om beschouwd te kunnen worden als tekening of model met een eigen karakter, de algemene indruk die de tekening of het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, moet afwijken van de indruk die bij diezelfde gebruiker wordt gewekt door een afzonderlijk beschouwd ouder model, of door een combinatie van kenmerken van verschillende modellen die eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

27. Zoals Dunnes in haar schriftelijke opmerkingen stelt, is de vraag bedoeld om te bepalen of, wanneer er bijvoorbeeld drie oudere modellen (X, Y en Z) zijn, het betrokken model een eigen karakter bezit omdat de algemene indruk die het op de geïnformeerde gebruiker maakt, afwijkt van de algemene indruk die wordt gewekt door de oudere modellen X, Y en Z afzonderlijk, of geen eigen karakter bezit omdat bepaalde kenmerken van X, Y en Z (zoals een streep, een brei- of stiksteek, of een kleurcombinatie) als geheel een algemene indruk wekken die niet afwijkt van die van het betrokken model.

28. Dunnes steunt als enige de laatste hypothese. KMF, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie zijn van mening dat de eerste hypothese juist is.

29. Ter onderbouwing van haar standpunt baseert Dunnes zich enerzijds op de punten 14 en 19 uit de considerans van verordening nr. 6/2002 en anderzijds op artikel 25 van de Trips-Overeenkomst.

30. Inderdaad wordt in punt 14 verklaard: „Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het *vormgevingserfgoed*”<sup>4</sup>.

31. Deze formulering kan met enige reden gezien worden als een soortgelijke invulling van het eigen karakter als in artikel 25 van de Trips-Overeenkomst is aanvaard. Dit artikel bepaalt dat de partijen bij de overeenkomst „kunnen bepalen dat tekeningen of modellen niet nieuw of oorspronkelijk zijn, indien deze niet aanmerkelijk verschillen van bekende tekeningen en modellen *of combinaties van bekende kenmerken van tekeningen en modellen*”<sup>5</sup>.

4 – Cursivering van mij.

5 – Cursivering van mij.

32. Toch kunnen deze twee factoren niet bepalend zijn bij de interpretatie van artikel 6 van verordening nr. 6/2002.

33. In de eerste plaats moet, hoewel punt 14 van de considerans van deze verordening verwijst naar het „vormgevingserfgoed”, geconstateerd worden dat dit concept niet in de artikelen van deze verordening terugkomt.

34. Punt 19 van de considerans van deze verordening beperkt zich tot het volgende: „Men zou een gemeenschapsmodel slechts moeten kunnen doen gelden indien het model nieuw is en het een eigen karakter vertoont ten opzichte van andere modellen.” Ik kan dan ook niet zien hoe deze opmerking steun zou kunnen bieden aan de gedachte van een vergelijking van het betrokken model met een verzameling van kenmerken van meerdere andere modellen.

35. Wanneer in punt 19 van de considerans wordt gesproken over meerdere modellen, waar in de tekst wordt aangegeven dat men een model slechts moet kunnen doen gelden „indien het model nieuw is en het een eigen karakter vertoont *ten opzichte van andere modellen*”<sup>6</sup>, lijkt deze verwijzing juist betrekking te hebben op een vergelijking met afzonderlijke modellen beschouwd in hun totaliteit, en niet op een vergelijking met sommige bijzondere of op zichzelf staande kenmerken van andere modellen.

36. In de tweede plaats legt artikel 25 van de Trips-Overeenkomst uitsluitend de verplichting op om te voorzien in de bescherming van onafhankelijk vervaardigde tekeningen en modellen van nijverheid die nieuw of oorspronkelijk zijn. Deze verplichting vloeit voort uit de formulering „voorzien in”.

37. Het vervolg van dit artikel, waarin wordt verwezen naar „combinaties van bekende kenmerken van tekeningen en modellen”, geeft daarentegen slechts een *mogelijkheid* aan, die de partijen naar eigen goeddunken kunnen invullen.<sup>7</sup>

38. Afgezien van deze overwegingen lijkt de formulering van artikel 6 van verordening nr. 6/2002 hoe dan ook een verplichting in te houden om een of meer oudere modellen aan te wijzen waarmee het model in kwestie kan worden vergeleken.

39. In iedere taalversie moet het eigen karakter van het betrokken model feitelijk vergeleken worden met één enkel ander model (bijvoorbeeld in de Duitse taalversie<sup>8</sup>), met meerdere modellen (bijvoorbeeld in de Nederlandse taalversie<sup>9</sup>) of zelfs een mogelijk geheel van modellen (in de Spaanse<sup>10</sup>, de Engelse<sup>11</sup>, de Franse<sup>12</sup> en de Italiaanse<sup>13</sup> taalversie).

40. Geen van deze taalversies lijkt mij echter ruimte te bieden om bepaalde nauwkeurig omschreven kenmerken van een of meer oudere modellen te isoleren en daaruit een theoretisch – dat wil zeggen in werkelijkheid niet als zodanig bestaand – vergelijkingsobject te construeren.

6 — Cursivering van mij.

7 — Met betrekking tot dit artikel schrijft G. Tritton: „[a]s emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. [...] The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs” (Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, 3e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2008, nr. 5-006).

8 — „Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar.” Cursivering van mij.

9 — „[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door *modellen* die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld”. Cursivering van mij.

10 — „[L]a impresión general producida por *cualquier otro dibujo o modelo* que haya sido hecho público”. Cursivering van mij.

11 — „[T]he overall impression produced on such a user by *any design* which has been made available to the public”. Cursivering van mij.

12 — „[L]’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur *tout dessin ou modèle* qui a été divulgué au public”. Cursivering van mij.

13 — „[I]mpressione generale suscitata in tale utilizzatore da *qualsiasi disegno o modello* che sia stato divulgato al pubblico”. Cursivering van mij.

41. Hoewel bepaalde taalversies van artikel 6 van deze verordening (door de Commissie als „neutraal” aangemerkt) de gedachte van een vergelijking met een *geheel* van modellen in de hand kunnen werken, lijkt een vergelijking bedoeld met nauwkeurig bepaalde artikelen, zoals ik heb aangegeven in verband met punt 19 van de considerans van verordening nr. 6/2002.

42. Niets in de formulering van dit artikel lijkt voldoende grond op te leveren om a posteriori en ten behoeve van de zaak een mengeling tot stand te brengen van bepaalde bijzondere kenmerken van vooraf gekozen tekeningen of modellen.

43. Ik deel zodoende de opvatting van KMF, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie, dat een tekening of model bij de geïnformeerde gebruiker een algemene indruk moet wekken die afwijkt van de bij een dergelijke gebruiker gewekte indruk door één of meer oudere tekeningen of modellen, afzonderlijk beschouwd, en niet door een combinatie van kenmerken van verschillende tekeningen of modellen die eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, wil die tekening of dat model beschouwd kunnen worden als tekening of model met een eigen karakter.

44. Deze opvatting komt naar mijn mening eveneens overeen met de benadering van het Hof in zijn rechtspraak inzake het vaststellen van een eigen karakter van een tekening of model.

45. Het Hof heeft ten minste bij twee gelegenheden geoordeeld dat „[de geïnformeerde gebruiker] de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken”<sup>14</sup>.

46. Het heeft daarbij aangegeven dat het niet uitgesloten is „dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop de betrokken modellen betrekking hebben”<sup>15</sup>.

47. Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat men er, bij gebreke van uitdrukkelijke bepalingen op dit punt in verordening nr. 6/2002, niet van kan uitgaan dat de wetgever van de Unie de beoordeling van eventuele modellen tot de rechtstreekse vergelijking ervan heeft willen beperken.<sup>16</sup>

48. Uit deze arresten blijkt evenwel dat een indirecte vergelijking weliswaar betrekking kan hebben op een *herinnering* aan bepaalde tekeningen of modellen, maar in geen geval op een samenstelling van verschillende kenmerken van verschillende tekeningen of modellen.

49. Zoals advocaat-generaal Mengozzi heeft toegelicht in punt 49 van zijn conclusie in de zaak PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, „zwijgt de verordening op dit punt... [de soort vergelijking die de geïnformeerde gebruiker kan uitvoeren tussen de conflicterende modellen]. In beginsel kan de vergelijking dus indirect zijn, *op basis van herinnering*, zoals in het merkenrecht in de regel het geval is [...], maar ook direct, door de twee voortbrengselen naast elkaar te zetten”<sup>17</sup>.

50. Het Hof heeft deze benadering aangehouden. Het heeft immers geoordeeld dat het Gerecht van de Europese Unie geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het gebruik van „bewoordingen volgens welke ‚de geïnformeerde gebruiker, wat de door deze modellen gewekte algemene indruk betreft, niet op deze gelijkenis zal letten’, [ook al zouden deze buiten hun context bezien] erop wijzen dat de redenering van het Gerecht is gebaseerd op een methode van indirecte

14 — Arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, punt 55). Zie in dit verband ook het arrest Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo (C-101/11 P en C-102/11 P, EU:C:2012:641, punt 54).

15 — Arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, punt 55). Zie in dit verband ook het arrest Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, punt 54).

16 — Arresten PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, punt 57) en Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, punt 56).

17 — C-281/10 P, EU:C:2011:302. Cursivering van mij.



vergelijking die van een onvolmaakte herinnering uitgaat<sup>18</sup> en eveneens, dat „het Gerecht [...] geen blijk [heeft] gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door [...] zijn redenering te baseren op de onvolmaakte herinnering van de door de twee figuren gewekte algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker blijft<sup>19</sup>”.

51. Aangezien het indirecte karakter van de vergelijking niet verwijst naar een vermenging van verschillende kenmerken van meerdere tekeningen of modellen, maar naar de fysieke afwezigheid van het object van vergelijking, houdt een directe vergelijking zodoende a fortiori een vergelijking in van twee tekeningen of modellen in hun geheel.

52. Het Gerecht heeft een en ander correct samengevat in het arrest Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (communicatieapparatuur)<sup>20</sup>: „Aangezien artikel 6, lid 1, van verordening nr. 6/2002 verwijst naar een verschil tussen de algemene indrukken die door de betrokken modellen worden gewekt, mag het onderzoek van het eigen karakter van een gemeenschapsmodel niet worden verricht op basis van specifieke elementen van verschillende oudere modellen.” Integendeel: „[Er] dient een vergelijking te worden gemaakt tussen enerzijds de door het litigieuze gemeenschapsmodel gewekte algemene indruk, en anderzijds de algemene indruk die wordt gewekt door elk van de oudere modellen die rechtsgeldig door de verzoekende partij in de nietigheidsprocedure worden aangevoerd<sup>21</sup>”.

53. Gezien deze overwegingen ben ik van mening dat artikel 6 van verordening nr. 6/2002 in die zin moet worden uitgelegd dat een tekening of model kan worden geacht een eigen karakter te bezitten indien de algemene indruk die de tekening of het model bij een geïnformeerde gebruiker wekt, afwijkt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door een of meer oudere tekeningen of modellen, elk afzonderlijk in hun geheel beschouwd, en niet door een vermenging van verschillende kenmerken van oudere tekeningen of modellen.

#### B – Tweede prejudiciële vraag

54. Met de tweede vraag wil de verwijzende rechter weten of een rechtbank voor het gemeenschapsmodel een niet-ingeschreven gemeenschapstekening of -model noodzakelijkerwijs als rechtsgeldig moet beschouwen in het kader van artikel 85, lid 2, van verordening nr. 6/2002, wanneer de houder slechts aangeeft in welk opzicht het model een eigen karakter heeft, dan wel of de houder moet bewijzen dat het model een eigen karakter heeft als bedoeld in artikel 6 van die verordening.

55. KMF, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie ondersteunen de eerste opvatting, Dunnes de tweede.

56. Om de verwijzende rechter een zinvol antwoord te kunnen geven, zal ik de strekking van het door artikel 85, lid 2, van verordening nr. 6/2002 ingevoerde vermoeden van geldigheid in algemene zin analyseren.

57. Artikel 85 van deze verordening draagt het opschrift „Vermoeden van geldigheid – Verweer ten gronde”. Het tweede lid bepaalt het volgende: „In een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel gaat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uit dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is, indien

18 — Arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, punt 58).

19 — Arrest Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, punt 57).

20 — T-153/08, EU:T:2010:248, punt 23.

21 — Arrest Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (communicatieapparatuur) (EU:T:2010:248, punt 24).

de houder het bewijs levert dat de in artikel 11 bedoelde voorwaarden zijn vervuld, en indien hij aangeeft in welk opzicht zijn gemeenschapsmodel een eigen karakter heeft.” De tweede volzin luidt als volgt: „De verweerder kan de rechtsgeldigheid ervan evenwel aanvechten bij wege van exceptie of door een reconventionele rechtsvordering tot nietigverklaring.”

58. Uit deze bepaling volgt dat, om de rechtsgeldigheid van een tekening of model te kunnen aanvaarden, de houder ervan enerzijds moet bewijzen dat aan de in artikel 11 van verordening nr. 6/2002 bepaalde voorwaarden is voldaan en anderzijds moet aangeven in welk opzicht de tekening of het model een eigen karakter bezit.

1. Bewijs dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 11 van verordening nr. 6/2002

59. Artikel 11, lid 1, van de verordening bepaalt het volgende: „Een model dat aan de in afdeling 1 vastgestelde voorwaarden voldoet, wordt gedurende drie jaar met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld, als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel beschermd.”

60. De voorwaarde van beschikbaarstelling wordt als volgt nader ingevuld door lid 2 van dit artikel: „een model [wordt] geacht binnen de Gemeenschap 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. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.”

61. Voor de toepassing van het in artikel 85, lid 2, van verordening nr. 6/2002 bepaalde vermoeden van geldigheid moet de houder van de tekening of het model zodoende eerst bewijzen dat er een beschikbaarstelling voor het publiek heeft plaatsgevonden in de Europese Unie, en wel niet langer dan drie jaar geleden (zo niet, dan is de tekening of het model niet langer beschermd).

62. Volgens Dunnes moet de houder van de tekening of het model in kwestie, aangezien artikel 11 van verordening nr. 6/2002 verwijst naar de in afdeling 1 van deze verordening vastgestelde voorwaarden, in het kader van zijn vordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk bovendien het nieuwe en eigen karakter bewijzen van de tekening die, of het model dat, vermeende bescherming geniet. Die voorwaarden zijn bepaald in artikel 4 van de verordening, dat is opgenomen in de genoemde afdeling 1.

63. Een dergelijke uitlegging lijkt mij in strijd met de tekst van artikel 85, lid 2, van verordening nr. 6/2002 en met de doelstelling van de wetgever.

64. Ten eerste, indien de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapstekening of -model behalve de datum van beschikbaarstelling voor het publiek het nieuwe en eigen karakter ervan moet bewijzen, rijst de vraag wat dan de zin is van de tweede voorwaarde aan het slot van de eerste volzin van artikel 85, lid 2, van verordening nr. 6/2002, dat de houder van de tekening of het model moet aangeven „in welk opzicht zijn gemeenschapsmodel een eigen karakter heeft”?

65. Zoals bovendien de Commissie terecht aangeeft in haar schriftelijke opmerkingen, zou de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapstekening of -model, indien het Hof de opvatting van Dunnes zou volgen, niet alleen het nieuwe en eigen karakter moeten bewijzen, maar ook dat aan alle in afdeling 1 van verordening 6/2002 genoemde voorwaarden is voldaan (de door artikel 4, lid 2, vereiste zichtbaarheid, het niet-functionele karakter van artikel 8 of de in artikel 9 vereiste overeenstemming met de openbare orde of de goede zeden).

66. Een dergelijke belasting sluit zeker niet aan bij wat de wetgever voor ogen stond.

67. Punt 16 van de considerans van verordening nr. 6/2002 luidt als volgt: „In sommige [...] bedrijfstakken worden grote aantallen modellen gemaakt voor voortbrengselen met een vaak korte commerciële levensduur, waarbij een niet door een teveel aan inschrijvingsformaliteiten bezwaarlijk gemaakte bescherming een voordeel is en de beschermingsduur van ondergeschikt belang. Anderzijds zijn er bedrijfstakken waar aan de voordelen van een inschrijving belang wordt gehecht wegens de daaraan verbonden grotere rechtszekerheid en waar een langere, met de verwachte commerciële levensduur van de producten overeenstemmende beschermingsduur wordt verlangd.” Het verschil tussen deze twee situaties rechtvaardigt volgens punt 17 van de considerans de twee vormen van bescherming waarin deze verordening voorziet, „namelijk enerzijds bescherming van korte duur door een niet-ingeschreven model, en anderzijds bescherming van langere duur door een ingeschreven model”.

68. Het zou dan ook strijdig zijn met de doelstelling van eenvoud en snelheid die ten grondslag ligt aan de bescherming van niet-ingeschreven gemeenschapstekeningen of -modellen, om de houder van een dergelijke tekening of een dergelijk model die een rechtsovername wegens (dreigende) inbreuk wil instellen, te verplichten een bewijs te leveren dat niet wordt geleverd van de houder van een ingeschreven gemeenschapstekening of -model en dat verder zou gaan dan de noodzaak van identificatie van de bewuste tekening of het bewuste model.

69. Het door artikel 85 van verordening nr. 6/2002 ingevoerde verschil in behandeling van beide categorieën houders wordt in feite uitsluitend verklaard door de noodzaak om het voorwerp van bescherming en het moment van aanvang ervan vast te stellen.

70. Deze punten zijn eenvoudig kenbaar in het geval van een ingeschreven tekening of model, juist vanwege de inschrijvingsformaliteit. Dit is echter niet het geval bij een niet-ingeschreven tekening of model. Deze bijzonderheid verklaart waarom in artikel 85, lid 1, van verordening nr. 6/2002 geen voorwaarde is opgenomen voor het vermoeden van geldigheid van ingeschreven tekeningen of modellen, in tegenstelling tot lid 2.

71. Ten tweede, in het kader van een rechtsovername betreffende inbreuk of dreigende inbreuk bewijs verlangen van alle samenstellende delen van een gemeenschapstekening of -model zou ingaan tegen de keuze van de wetgever om dit vraagstuk te regelen in één enkel artikel, getiteld „*Vermoeden van geldigheid – Verweer ten gronde*”<sup>22</sup>. Een dergelijke bewijslast zou reeds onverenigbaar zijn met de notie van rechtsvermoeden.

72. Ten derde zou de mogelijkheid voor verweerder om de rechtsgeldigheid aan te vechten bij wijze van exceptie of reconventionele rechtsovername tot nietigverklaring, zoals voorzien in artikel 85, lid 2, van verordening nr. 6/2002, weinig zin meer hebben bij een dergelijke uitlegging.

73. Indien de verzoeker namelijk moest bewijzen dat de niet-ingeschreven tekening of het niet-ingeschreven model waarvan hij beweert houder te zijn, nieuw is en een eigen karakter heeft, zou dit in feite neerkomen op het bewijzen van de rechtsgeldigheid ervan. De verweerder zou dan niet meer noodzakelijkerwijs een reconventionele rechtsovername tot nietigverklaring (of exceptie) hoeven in te dienen om de rechtsgeldigheid van de niet-ingeschreven tekening of het niet-ingeschreven model te bestrijden. Hij zou kunnen volstaan met het in zijn verweer bekritisieren van de door verzoeker aangevoerde elementen ter ondersteuning van diens rechtsovername.

74. Tot slot wordt in de doctrine eveneens de uitlegging verdedigd, dat de bewijslast die rust op de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapstekening of -model in het kader van een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk beperkt blijft tot het voor het publiek beschikbaar stellen van de tekening of het model.<sup>23</sup>

2. De houder van de niet-ingeschreven gemeenschapstekening of het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel moet aangeven in welk opzicht de tekening of het model een eigen karakter heeft

75. De tekst van de tweede voorwaarde van artikel 85, lid 2, van verordening nr. 6/2002 betreffende het vermoeden van rechtsgeldigheid van een gemeenschapstekening of -model lijkt mij zeer eenduidig.

76. Met de eerste voorwaarde eist de wetgever dat „de houder het bewijs levert dat de in artikel 11 bedoelde voorwaarden zijn vervuld”. De tweede voorwaarde beperkt zich tot de eis dat de houder „aangeeft in welk opzicht zijn gemeenschapsmodel een eigen karakter heeft”.

77. De strekking van de vereisten kan niet anders dan verschillend zijn, omdat het anders niet nodig zou zijn om een ander werkwoord te gebruiken na het voegwoord „en”.

78. Zoals de Commissie terecht toelicht in haar schriftelijke opmerkingen, bepaalt de verzoeker het voorwerp van de gezochte bescherming door aan te geven in welk opzicht zijn tekening of model een eigen karakter heeft. Hierdoor stelt hij het vergelijkingskader vast met betrekking tot de aangevochten tekening of het aangevochten model, zodat de verweerder, indien van toepassing, zijn eventuele reconventionele rechtsvordering tot nietigverklaring gericht kan indienen. Dit verschil ten opzichte van de houder van een ingeschreven gemeenschapstekening of -model wordt wederom verklaard door de afwezigheid van de inschrijvingsformaliteit.

79. De totstandkomingsgeschiedenis bevestigt overigens de gedachte dat het verschil tussen enerzijds de noodzaak om de beschikbaarstelling aan het publiek te bewijzen en anderzijds het volstaan met het aangeven van het eigen karakter van een niet-ingeschreven gemeenschapstekening of -model, niet willekeurig is.

80. Terwijl artikel 89 van het gewijzigde voorstel van de Commissie voor een verordening (EG) van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen bepaalde dat „de houder *bewijzen aanvoert tot staving* van zijn bewering dat het model eigenheid vertoont”<sup>24</sup> om het vermoeden van rechtsgeldigheid van toepassing te doen zijn, heeft het Europees Parlement voorgesteld dat de houder „*omstandig uiteenzet* dat het model eigenheid vertoont”<sup>25</sup>.

81. Hoewel de Commissie deze formulering heeft overgenomen in sommige taalversies van haar gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen<sup>26</sup>, heeft de uiteindelijk vastgestelde tekst zich beperkt tot het „aangeven” van de kenmerken die de tekening of het model een eigen karakter geven.

23 — Zie met name Stone, D., *European Union Design Law – A Practitioners’ Guide*, Oxford University Press, 2012, nr. 18.18 en nr. 18.25; Saez, V. M., „The unregistered Community design”, *European Intellectual Property Review*, 2002, deel 24, nr. 12, blz. 585-590, in het bijzonder blz. 589; Otero Lastres, J. M., „Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003”, in *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, band XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid – Barcelona, 2004, blz. 54-90, in het bijzonder blz. 90; Llobregat Hurtado, M.-L., „Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios”, in *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial*, nr. 68, Madrid, 2005, blz. 119-198, in het bijzonder blz. 172 en 176.

24 — COM(1999) 310 def., PB 2000, C 248 E, blz. 3. Cursivering van mij.

25 — Amendement 18 van het Parlement, PB 2001, C 67, blz. 340. Tekst vetgedrukt in het oorspronkelijke document.

26 — Aldus de Franse taalversie (PB 2001, C 62 E, blz. 173).

82. Om deze redenen lijkt het mij in strijd met de wens van de wetgever, zoals deze kan worden afgeleid uit de totstandkomingsgeschiedenis en uit de ontwikkeling van de tekst gedurende het wetgevingsproces, om van de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapstekening of -model te eisen dat deze het eigen karakter ervan bewijst.

83. Zodoende ben ik van mening dat een rechtbank voor het gemeenschapsmodel een niet-ingeschreven gemeenschapstekening of -model noodzakelijkerwijs als rechtsgeldig moet beschouwen in het kader van artikel 85, lid 2, van verordening nr. 6/2002, indien de houder enerzijds bewijst wanneer zijn tekening of model aan het publiek beschikbaar is gesteld en anderzijds de kenmerken aangeeft die zijn tekening of model een eigen karakter geven<sup>27</sup>.

## V – Conclusie

84. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Supreme Court te beantwoorden als volgt:

- „1) Artikel 6 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat een tekening of model kan worden geacht een eigen karakter te bezitten indien de algemene indruk die de tekening of het model bij een geïnformeerde gebruiker wekt, afwijkt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door een of meer oudere tekeningen of modellen, elk afzonderlijk in hun geheel beschouwd, en niet door een vermenging van verschillende kenmerken van oudere tekeningen of modellen.
- 2) Een rechtbank voor het gemeenschapsmodel beschouwt een niet-ingeschreven gemeenschapstekening of -model als rechtsgeldig in het kader van artikel 85, lid 2, van verordening nr. 6/2002, indien de houder van de tekening of het model enerzijds bewijst wanneer zijn tekening of model aan het publiek beschikbaar is gesteld en anderzijds het of de kenmerken aangeeft die zijn tekening of model een eigen karakter geven.”

27 — Zie in dit verband Stone, D., op. cit., nr. 18.23 en nr. 18.25.