



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

8 maart 2018\*

„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele en industriële eigendom – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Gemeenschapsmodel – Artikel 8, lid 1 – Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald – Beoordelingscriteria – Bestaan van alternatieve modellen – Inaanmerkingneming van het standpunt van een ‚objectieve waarnemer””

In zaak C-395/16,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale rechter in tweede aanleg Düsseldorf, Duitsland) bij beslissing van 7 juli 2016, ingekomen bij het Hof op 15 juli 2016, in de procedure

**DOCERAM GmbH**

tegen

**CeramTec GmbH,**

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič, kamerpresident, K. Lenaerts, president van het Hof, waarnemend rechter van de Tweede kamer, A. Rosas, C. Toader en E. Jarašiūnas (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: H. Saugmandsgaard Øe,

griffier: M. Aleksejev, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 juni 2017,

gelet op de opmerkingen van:

- DOCERAM GmbH, vertegenwoordigd door M. Bergermann, Rechtsanwalt, en P. Rättsch, Patentanwalt,
- CeramTec GmbH, vertegenwoordigd door M. A. Mittelstein en A. Bothe, Rechtsanwältin,
- de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Alexaki als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. Kraehling en G. Brown als gemachtigden, bijgestaan door B. Nicholson, barrister,

\* Procestaal: Duits.

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en T. Scharf als gemachtigden,  
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 19 oktober 2017,  
het navolgende

### Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Doceram GmbH en CeramTec GmbH over een inbreuk op gemeenschapsmodellen.

### Toepasselijke bepalingen

- 3 De overwegingen 5, 7 en 10 van verordening nr. 6/2002 luiden als volgt:

„(5) [...] [E]n in elke lidstaat rechtstreeks geldend gemeenschapsmodel [moet] worden ingevoerd, omdat het slechts op deze wijze mogelijk zal zijn om door middel van één aanvraag bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) volgens één procedure en krachtens één regeling één recht op een model te verkrijgen dat in één, alle lidstaten omvattend gebied geldig is.

[...]

(7) Een betere bescherming van industriële vormgeving bevordert niet alleen de bijdrage van individuele ontwerpers aan de vooraanstaande rol van de Gemeenschap op dit gebied, maar moedigt [...] ook innovatie, ontwikkeling van nieuwe voortbrengselen en investering in de productie ervan aan.

[...]

(10) De technologische innovatie mag niet worden gehinderd door modelbescherming te bieden aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald. Hieruit mag niet worden afgeleid dat een model esthetische waarde moet bezitten. Evenmin mag de interoperabiliteit van voortbrengselen van verschillend fabricaat niet worden gehinderd door de bescherming uit te breiden tot de vormgeving van mechanische samenvoegingen of verbindingen. Bijgevolg mag met kenmerken van een model die om deze redenen van bescherming worden uitgesloten, geen rekening worden gehouden bij het beoordelen of andere kenmerken van het model aan de voorwaarden voor bescherming voldoen.”

- 4 Artikel 3 van deze verordening bepaalt:

„In deze verordening wordt verstaan onder:

- a) ‚model‘: 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;

b) ‚voortbrengsel‘: elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen, doch niet computerprogramma’s;

[...]”

5 Artikel 4 van verordening nr. 6/2002 draagt het opschrift „Beschermingsvoorwaarden” en bepaalt in lid 1:

„Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.”

6 Artikel 5 van de verordening heeft als opschrift „Nieuwheid” en bepaalt:

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

[...]

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

7 Artikel 6 van verordening nr. 6/2002 draagt het opschrift „Eigen karakter” en 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:

[...]”

8 Artikel 8, lid 1, van deze verordening luidt:

„Een recht op een gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.”

9 Artikel 10, lid 1, van de verordening luidt als volgt:

„De door een gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.”

### **Hoofdgeding en prejudiciële vragen**

10 DOCERAM is een vennootschap die onderdelen uit technisch keramiek vervaardigt. Zij levert onder meer lascentreerpennen aan de automobiel-, textielmachine- en machine-industrie. Zij is houdster van meerdere gemeenschapsmodellen die zijn ingeschreven voor centreerpennen in drie verschillende geometrische vormen, met telkens zes verschillende types.

11 CeramTec vervaardigt en verhandelt eveneens centreerpennen in dezelfde varianten als die welke worden beschermd door de modellen van DOCERAM.

- 12 DOCERAM heeft onder verwijzing naar een inbreuk op haar gemeenschapsmodellen bij het Landgericht Düsseldorf (regionale rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) tegen CeramTec een verbodsvordering ingesteld. CeramTec heeft in reconventie een vordering tot nietigverklaring van de aan de orde zijnde modellen ingesteld, op de grond dat de uiterlijke kenmerken van de betrokken voortbrengselen uitsluitend waren bepaald door de technische functie daarvan.
- 13 Het Landgericht Düsseldorf heeft de door DOCERAM ingestelde vordering afgewezen en de aan de orde zijnde modellen nietig verklaard, op de grond dat deze ingevolge artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 van bescherming waren uitgesloten.
- 14 DOCERAM heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale rechter in tweede aanleg Düsseldorf, Duitsland). Deze rechter wijst er met name op dat de aan de orde zijnde modellen nieuw zijn en een eigen karakter hebben, en geeft voorts aan dat er alternatieve modellen van de betrokken centreerpennen zijn die niet worden beschermd op grond van het gemeenschapsmodellenrecht. Naar het oordeel van deze rechter moet dan ook worden nagegaan of uit het bestaan van die alternatieve modellen kan worden geconcludeerd dat de betreffende uiterlijke kenmerken van die voortbrengselen niet onder artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 vallen, dan wel of tevens dient te worden onderzocht of de technische functie de enige factor is geweest die bepalend was voor die kenmerken.
- 15 Opgemerkt wordt dat in de jurisprudentie en de rechtsliteratuur op dit punt uiteenlopende standpunten worden betrokken. Volgens een deel van de jurisprudentie en literatuur is het enige criterium voor de toepassing van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld, aangezien hierdoor duidelijk wordt dat het betreffende model niet uitsluitend door de technische functie is bepaald, als bedoeld in die bepaling. Volgens de tegenovergestelde opvatting is de genoemde bepaling van toepassing wanneer de verschillende uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel uitsluitend worden bepaald door de behoefte om een technische oplossing te ontwikkelen en esthetische overwegingen volledig irrelevant zijn. In dit geval is er namelijk geen ontwerpactiviteit die overeenkomstig het modellenrecht beschermenswaardig is.
- 16 Tegen deze achtergrond heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:
- „1) Is ook sprake van technische bepaaldheid die bescherming uitsluit in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening [nr. 6/2002], wanneer de uitwerking van de vormgeving niet van belang is voor het design van het product, maar de (technische) functionaliteit de enige factor is die het design bepaalt?
- 2) Voor het geval dat het Hof de eerste vraag bevestigend beantwoordt: [v]anuit welk oogpunt moet worden beoordeeld of de afzonderlijke ontwerpkenmerken van een product alleen op basis van overwegingen inzake functionaliteit zijn gekozen? Moet worden uitgegaan van een ‚objectieve waarnemer‘ en zo ja, hoe moet deze worden omschreven?”

## Beantwoording van de prejudiciële vragen

### *Eerste vraag*

- 17 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn, dan wel of moet worden nagegaan of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken.
- 18 Volgens artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 geldt een recht op een gemeenschapsmodel niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.
- 19 Wat het begrip „uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald” betreft, blijkt noch uit artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002, noch uit andere bepalingen van die verordening, noch uit richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB 1998, L 289, blz. 28), welke richtlijn, zoals de advocaat-generaal in punt 36 van zijn conclusie heeft opgemerkt, ten grondslag ligt aan de inhoud van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002, wat onder dat begrip moet worden verstaan. De verordening en de richtlijn verwijzen voor de betekenis die aan de gebruikte bewoordingen moet worden gegeven, evenmin naar het nationale recht.
- 20 Volgens vaste rechtspraak van het Hof vereist de uniforme toepassing van het Unierecht dat, wanneer een bepaling van Unierecht voor een bepaald begrip niet naar het recht van de lidstaten verwijst, dat begrip in de gehele Unie autonoom en uniform wordt uitgelegd, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de bewoordingen van de betrokken bepaling, maar ook met haar context en met het doel van de regeling waarvan zij deel uitmaakt (arresten van 19 juli 2012, A, C-33/11, EU:C:2012:482, punt 27, en 7 september 2017, Schottelius, C-247/16, EU:C:2017:638, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 21 Het begrip „uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald” is dus een autonoom Unierechtelijk begrip dat in alle lidstaten uniform moet worden uitgelegd.
- 22 Wat om te beginnen de bewoordingen van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 betreft, moet worden vastgesteld dat er bij gebreke van een definitie van het genoemde begrip geen criteria worden gegeven ter beoordeling of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald. Noch uit dit artikel noch uit andere bepalingen van de verordening komt dus naar voren dat de omstandigheid dat er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie als die van het betrokken voortbrengsel kan worden vervuld, het enige criterium is aan de hand waarvan kan worden bepaald of dat artikel van toepassing is.
- 23 Wat vervolgens de context van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 betreft, moet erop worden gewezen dat die bepaling onderdeel is van afdeling 1 van titel II van de verordening, met als opschrift „Voorwaarden voor bescherming”, en ziet op het geval waarin een gemeenschapsmodel geen bescherming biedt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel wanneer deze kenmerken uitsluitend door de technische functie van het voortbrengsel worden bepaald. Blijkens overweging 10 van de verordening mag uit de in dit geval geldende uitsluiting van bescherming niet worden afgeleid dat een model esthetische waarde moet bezitten. Het is dus niet noodzakelijk, zoals de advocaat-generaal in punt 27 van zijn conclusie heeft aangegeven, dat het uiterlijk van het betrokken voortbrengsel een esthetisch aspect bezit om te kunnen worden beschermd op grond van die verordening.

- 24 In artikel 3, onder a), van verordening nr. 6/2002 wordt de term „model” evenwel gedefinieerd 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. Verder hebben artikel 6, lid 1, van die verordening, dat ziet op een voorwaarde voor bescherming, namelijk het eigen karakter van een model, en artikel 10, lid 1, van de verordening, dat betrekking heeft op de omvang van de bescherming, het over de „algemene indruk” die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt.
- 25 Hieruit volgt dat, in de regeling waarin verordening nr. 6/2002 voorziet, de verschijningsvorm het doorslaggevende element van een model is (arrest van 21 september 2017, Easy Sanitary Solutions en EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P en C-405/15 P, EU:C:2017:720, punt 62).
- 26 Deze vaststelling bevestigt dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat de bescherming van die verordening krachtens deze bepaling niet geldt wanneer de noodzaak om aan een bepaalde technische functie van het betrokken voortbrengsel te voldoen, de enige factor is waarom de ontwerper voor een bepaald uiterlijk kenmerk van dat voortbrengsel heeft gekozen en andere overwegingen, met name met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze voor dat kenmerk.
- 27 Ten slotte vindt de gegeven uitlegging van die bepaling ook steun in het doel van verordening nr. 6/2002.
- 28 Uit de overwegingen 5 en 7 van die verordening volgt immers dat met de verordening wordt beoogd een in elke lidstaat rechtstreeks geldend gemeenschapsmodel in te voeren dat in één, alle lidstaten omvattend gebied wordt beschermd, alsmede innovatie, ontwikkeling van nieuwe voortbrengselen en investering in de productie ervan aan te moedigen door industriële vormgeving beter te beschermen.
- 29 Wat met name artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 betreft, moet erop worden gewezen dat deze bepaling, gelezen in samenhang met overweging 10 van de verordening, beoogt te voorkomen dat technologische innovatie wordt gehinderd door de omstandigheid dat uiterlijke kenmerken worden beschermd die uitsluitend door de technische functie van een voortbrengsel worden bepaald.
- 30 Zoals de advocaat-generaal in de punten 40 en 41 van zijn conclusie heeft aangegeven, kan als de enkele omstandigheid dat er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde functie als die van het betrokken voortbrengsel kan worden vervuld, voldoende is om de toepassing van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uit te sluiten, niet worden uitgesloten dat een ondernemer meerdere denkbare vormen van een voortbrengsel met uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel bepaalde uiterlijke kenmerken als gemeenschapsmodel laat inschrijven. Hierdoor zou die ondernemer voor dat voortbrengsel in de praktijk een exclusieve bescherming genieten die overeenkomt met de bescherming die door een octrooi wordt geboden, maar zonder dat de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een octrooi worden toegepast, met als gevolg dat concurrenten een voortbrengsel met bepaalde functionele kenmerken niet kunnen aanbieden of dat er minder technische oplossingen mogelijk zijn. Dit zou afbreuk doen aan de effectiviteit van artikel 8, lid 1.
- 31 Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het gemeenschapsmodellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld.

32 Op de eerste vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.

### ***Tweede vraag***

33 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat voor de beoordeling of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, moet worden uitgegaan van de perceptie van een „objectieve waarnemer”.

34 Dienaangaande moet erop worden gewezen dat in verordening nr. 6/2002 niet wordt aangegeven op welke manier beoordeeld dient te worden of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel door de technische functie van dat voortbrengsel zijn bepaald.

35 Anders dan artikel 6, lid 1, en artikel 10, lid 1, van verordening nr. 6/2002, die expliciet bepalen dat de voor de toepassing van deze artikelen uit te voeren beoordeling moet worden gebaseerd op de algemene indruk die een model bij een „geïnformeerde gebruiker” wekt, schrijft artikel 8, lid 1, van de verordening voorts geenszins voor dat voor de toepassing van dit artikel uitgegaan moet worden van de perceptie van een „objectieve waarnemer”.

36 Gelet op het doel van verordening nr. 6/2002, dat, zoals blijkt uit punt 28 van het onderhavige arrest, met name is om een in alle lidstaten rechtstreeks geldend en beschermd gemeenschapsmodel in te voeren, dient de nationale rechter bij de beoordeling of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel onder artikel 8, lid 1, van de verordening vallen, in dit verband rekening te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval.

37 Zoals de advocaat-generaal in de punten 66 en 67 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, moet bij een dergelijke beoordeling met name worden gekeken naar het aan de orde zijnde model, de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel, gegevens met betrekking tot het gebruik van dat voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld, mits die omstandigheden, gegevens of alternatieven worden onderbouwd door betrouwbaar bewijs.

38 Gelet op het voorgaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat voor de beoordeling of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald als bedoeld in die bepaling, de nationale rechter rekening dient te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval. In dit verband hoeft niet te worden uitgegaan van de perceptie van een „objectieve waarnemer”.

### **Kosten**

39 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.**
- 2) **Artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 moet aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald als bedoeld in die bepaling, de nationale rechter rekening dient te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval. In dit verband hoeft niet te worden uitgegaan van de perceptie van een „objectieve waarnemer”.**

ondertekeningen