

Masterscriptie



**rijksuniversiteit
groningen**

De techniekexceptie in het intellectuele eigendomsrecht, is er behoefte aan één unitaire techniekexceptie?

Een onderzoek naar objectieve, pragmatische rechtspraak teneinde de rechtszekerheid te verbeteren.

Datum: 9 juni 2022

Auteur: Jeroen van Kampen

Studentnummer: S2567067

Masterscriptie IT-recht

Vakgebied: intellectuele eigendom

Begeleider: prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts

Pagina's: 78

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Afkortingen	5
1. Inleiding.....	6
1.1 Doel van de scriptie	6
1.2 Onderzoeksvraag en onderzoeksmethoden	7
1.3 Afbakening onderwerp	7
1.4 Leeswijzer	8
2. Auteursrecht	9
2.1 Inleiding.....	9
2.2 De ratio achter het auteursrecht.....	9
2.3 Het geharmoniseerde werkbegrip.....	11
2.3.1 Het <i>Heksenkaas</i> -arrest	11
2.3.2 Het <i>Cofemel</i> -arrest.....	12
2.3.3 Het werkbegrip, waar ligt de (technische) grens?	13
2.4 Het <i>Brompton</i> -arrest	17
2.4.1 Aanleiding en prejudiciële vragen.....	18
2.4.2 Conclusie Advocaat-Generaal	19
2.4.3 Uitspraak van het Hof.....	21
2.5 Analyse.....	22
2.5.1 Hanteert het Hof een dubbele toets?.....	24
2.5.2 Welk gewicht komt een (verlopen) octrooi toe in de beoordeling van de auteursrechtelijke techniekexceptie	26
2.5.3 Hoe verhoudt Brompton zich tot eerdere rechtspraak?	27
2.5.3.1 De Stokke-arresten	27
2.5.3.2 Rubik's Cube.....	28
2.6 Conclusie	30
3. De techniekexceptie in het merken- en modellenrecht.....	32
3.1. Inleiding.....	32
3.2 De ratio achter de techniekexceptie.....	33
3.2.1. De apparaatgerichte- versus de resultaatgerichte leer	34
3.2.2. De enige factor leer met oog voor alternatieven?.....	35
3.3 Doceram Ceramtec	38
3.3.1 1e Prejudiciële vraag – is de technische functionaliteit de enige factor?	38
3.3.2 2e Prejudiciële vraag – het oogpunt van de objectieve waarnemer.....	39
3.3.3 Een kritische blik op Doceram/ Ceramtec	40

3.4 Toepassing van de techniekexceptie na Doceram/Ceramtec.....	43
3.5 Prejudiciële vraag Papierfabriek Doetinchem	47
3.6 Toepassing van de techniekexceptie in het merkenrecht.....	49
3.6.1 Philips/ Remington	49
3.6.1.1. Toepassingsmaatstaf uit Philips/Remington.....	50
3.6.2 Lego Juris	51
3.6.3 Kit kat	52
3.6.4 Capri Sun.....	53
3.6.5 Enkele opmerking op bij arrest van de Hoge Raad	54
3.7 Analyse en conclusie	59
4. Vergelijking van de verschillende techniekexcepties.....	61
4.1 Inleiding.....	61
4.2 De ratio van de verschillende techniekexcepties	62
4.3 De verschillen en overeenkomsten tussen de techniekexcepties	63
4.3.1 Apparaatgerichte leer versus de resultaatgerichte leer	63
4.3.2 Het toevoegen van franje.....	64
4.4 Wanneer dient de techniekexceptie toegepast te worden?	65
4.4.1 Vaststelling van technische bepaaldheid	66
4.4.2 Op welk moment toetst men aan de techniekexceptie? Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
4.5 Analyse en conclusie	67
5. Conclusie en aanbevelingen	68
5.1 Inleiding.....	68
5.2 Beantwoording van de deel- en hoofdvragen.	69
5.3 Aanbevelingen.....	71
5.3.1 Technisch bepaald is technisch bepaald en leidt tot toepassing van de techniekexceptie	71
5.3.2 Rechter let op uw saeck, het intellectuele eigendomsrecht is geen sinecure	71
5.4 Afsluitende woorden	72
6. Bronvermelding.....	74

Voor u ligt mijn scriptie: *‘De techniekexceptie in het intellectuele eigendom, is er behoefte aan één unitaire techniekexceptie?’ Een onderzoek naar objectieve, pragmatische rechtspraak teneinde de rechtszekerheid te verbeteren.* Deze scriptie staat symbool voor mijn afstuderen en daarmee het sluitstuk van mijn studie rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadat het Hof van Justitie arrest gewezen heeft inzake *Brompton* ben ik geïntrigeerd geraakt door de vraag waar precies de techniek begint en vormgeving eindigt. Daar waar ik oorspronkelijk van plan was mijn scriptie te schrijven over het *Brompton*-arrest heb ik er uiteindelijk voor gekozen om de techniekexcepties in het merken en modellenrecht ook te onderzoeken teneinde een vergelijking te maken en een antwoord te formuleren op de vraag of er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie.

Tijdens stages bij verschillende advocatenkantoren ben ik er achter gekomen dat de techniekexceptie springlevend is en regelmatig onderwerp is van geschil. Na een uitgebreid onderzoek aangaande deze materie kan ik alleen maar zeggen dat mijn belangstelling voor het intellectuele eigendomsrecht nóg groter is geworden.

Tot slot ben ik een woord van dank verschuldigd aan degenen die het mogelijk hebben gemaakt dat het sluitstuk van mijn studie voor u ligt. Allereerst een woord van dank voor Paul Geerts, die mijn schrijven van vakkundige feedback heeft voorzien en de levendige discussies die daar uit zijn ontstaan. Met veel plezier kan ik terugkijken op het gehele scriptietraject. Daarbij maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om te vermelden dat ik de colleges Intellectuele Eigendom aan de Rijksuniversiteit als één van de leukste colleges uit mijn studietijd heb ervaren, mijn liefde voor het vakgebied is hoogstwaarschijnlijk tijdens deze prachtige colleges, op de houten collegebankjes, ontstaan. Verder komt een woord van dank toe aan mijn familie en mijn vriendin voor de morele steun. Tot slot wil ik Jesper Vrielink nog bedanken voor zijn feedback op mijn hoofdstukken.

Jeroen van Kampen

Zwolle, juni 2022

Afkortingen

AA	Ars Aequi
A-G	Advocaat-Generaal
AMI	Auteurs, media- & informatierecht
BBIE	Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom
BIE	Berichten Industriële Eigendom
BenGH	Benelux Gerechtshof
BHIM	Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt
BMM(B)	Beneluxvereniging van Merken en Modellengemachtigden Bulletin
BVIE	Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
Concl.	Conclusie
Diss.	Dissertatie
E.a.	En anderen
EC	Europese Commissie
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie)</i>
EIS	Eigen Intellectuele Schepping
EOK&PS	Eigen Oorspronkelijk Kenmerk en Persoonlijke Stempel
EOV	Europees Octrooi Verdrag
GvEA	Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie
HR	Hoge Raad der Nederlanden
HvJ EG	Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
HvJ EU	Hof van Justitie van de Europese Unie
IER	Intellectuele Eigendom en Reclamerecht
IEF	Ie-forum.nl
Jo.	Juncto
KvB	Kamer van Beroep (EUIPO)
LG	Landgericht
M.nt	Met noot
NEK	Nieuwheid en Eigen Karakter
NIG	Niet Ingeschreven Modelrecht
NJ	Nederlandse Jurisprudentie
NJB	Nederlands Juristenblad
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
Ov.	Overweging
p.	Pagina
Pb.	Publicatieblad van de Europese Unie
Rb.	Rechtbank
R.o.	Rechtsoverweging
ROW	Rijksoctrooiwet 1995
Stb.	Staatsblad
Trb.	Tractatenblad
UMeV	Uniemerkenverordening
VWEU	Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
Vzr.	Voorzieningenrechter
WIPO	World Intellectual Property Organisation

1. Inleiding

De vraag of technische vormgeving beschermd dient te worden door het intellectuele eigendomsrecht, met uitzondering van het octrooirecht, houdt de rechtswetenschap al decennialang bezig.¹ Men komt diverse vragen tegen: Welke leer dient men toe te passen bij de invulling van de techniekexceptie? Hoe dient men de woorden van het Hof in interpreteren? Wat bedoelt het Hof precies in *Philips/Remington*?² Nuanceert het Hof zichzelf in *Lego*?³ Hanteert het Hof een dubbele toets *Brompton*?⁴ Dit zijn vragen – en er zijn er nog veel meer – waar men niet over uitgeschreven raakt. De techniekexceptie in het intellectuele eigendom is daarmee het onderwerp van deze scriptie. Het intellectuele eigendomsrecht is een fascinerend vakgebied maar komt mijns inziens pas echt tot leven indien men zich op het terrein van de uitzonderingen en de interpretaties daarvan begeeft. Het doel van dit onderzoek ziet op een kritische reflectie van de werking en de invulling van de verschillende techniekexcepties door de jaren heen en de vraag of er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie voor het merken-, modellen-, en auteursrecht. Aan de hand van een (vergelijkende) rechtsanalyse van de literatuur en rechtspraak onderzoek ik of de invulling van de exceptie door de jaren heen gewijzigd is, meer overeenstemming is gaan vertonen en of de klassieke verdeling tussen het octrooirecht en de rest van het intellectuele eigendom kan vervagen door de uitleg van het Hof van Justitie.⁵

De techniekexcepties uit het merken- en modellenrecht vertonen veel overeenstemming. Het auteursrecht daarentegen kent geen techniekexceptie, althans geen afzonderlijke uitsluitingsgrond in de vorm van een gecodificeerde techniekexceptie. De grens voor auteursrechtelijke bescherming wordt bepaald door het Europees geharmoniseerde werk-begrip. Voldoet een werk aan de vereisten van een *eigen intellectuele schepping, oorspronkelijkheid* en is dit werk *objectief en nauwkeurig waarneembaar* spreekt men van een auteursrechtelijk beschermd werk. In deze werk-toets dient men ook de vraag te beantwoorden of de belichaming van het ontwerp niet (louter) technisch bepaald is en daarmee niet kan voldoen aan het vereiste van oorspronkelijkheid.

1.1 Doel van de scriptie

Bij de beantwoording van de hoofdvraag of er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie voor het merken-, modellen-, en auteursrecht onderzoek ik in hoeverre de techniekexcepties door de jaren heen zijn ingevuld door de rechtspraak (en later door het Hof van Justitie). Hierbij is het van belang om te analyseren of er – bij de invulling van deze excepties – steeds meer overeenstemming is ontstaan tussen de verschillende rechtsgebieden. Indien deze trend te herkennen is in de rechtspraak en de literatuur kan dit aanleiding geven om te veronderstellen dat er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie die het gehele spectrum van het soft-ip beslaat. Daarbij onderzoek ik wat de eventuele gevolgen zijn van het *Brompton*-arrest en hoe *Brompton* zich verhoudt tot eerdere rechtspraak.

Daarnaast kan dit onderzoek van belang zijn om enig overzicht te creëren in de onordelijke uitleg van het Hof van Justitie. De uitleg van het Hof is vaak vatbaar voor meerdere interpretaties, bij vlagen innerlijk tegenstrijdig en het laat mij veelal met meer vragen achter dan dat het beantwoordt. Zodoende is het doel van deze scriptie een onderzoek of er behoefte is aan één pragmatische, unitaire techniekexceptie. Dit kan wellicht veel onduidelijkheid wegnemen, duidelijkheid scheppen en bijdragen aan overzichtelijke, praktisch toepasbare rechtspraak waar de praktijk bij gebaat is. Tot slot is de beantwoording van deze vraag van belang voor de – van oudsher – verdeling tussen het octrooirecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Het beschermen van techniek is binnen het systeem van de intellectuele eigendom voornamelijk voorbehouden aan het octrooirecht.

¹ A.A. Quaadvlieg, *Auteursrecht op techniek; de auteursrechtelijke bescherming van het technisch aspect van industriële vormgeving en computerapparatuur* (diss. Nijmegen RU), Zwolle: Tjeenk Willink 1987.

² Hof van Justitie EG 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (*Philips/Remington*).

³ Hof van Justitie EU 14 september 2010, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516 (*Lego Juris/BHIM*).

⁴ Hof van Justitie EU 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:NL:C:2020:461 (*Brompton*).

⁵ Het IE-recht ken een verdeling tussen het octrooirecht en het Soft-IP recht. Hier verstaan men o.a. het auteurs-, merken-, en modellenrecht onder.

1.2 Onderzoeksvraag en onderzoeksmethoden

Met het wijzen van het *Doceram*- en het *Brompton*-arrest is de discussie aangaande de techniekexceptie(s) in het intellectuele eigendomsrecht wederom tot leven gekomen. In het *Doceram*-arrest sprak het Hof van Justitie zich voor het eerst uit over de techniekexceptie in de context van het modellenrecht. In het kader van het modelrecht is er opnieuw uitleg gevraagd aan het Hof van Justitie inzake het modelrecht en de techniekexceptie. Deze prejudiciële vragen kan men duiden als een gevraagde verduidelijking ten aanzien van de vragen die na *Doceram* zijn gerezen. De verwijzende rechter vraagt uitleg aan het Hof omtrent de rol van vormgevingsalternatieven en welk gewicht er toegekend kan worden aan omstandigheden die niet uit de (model)inschrijving blijken. Daarnaast komt het *Brompton*-arrest en de vraag hoe men deze uitspraak moet interpreteren een centrale rol toe in mijn scriptie. Voor het eerst in jaren is er door het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de context van het auteursrecht en de bescherming van voortbrengselen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit technische kenmerken.

De literatuur is niet eensgezind aangaande de interpretatie en de toepassing van de verschillende techniekexcepties.⁶ Daarbij laat de (lagere)rechtspraak zien dat de rechtszekerheid incidenteel gezocht wordt in de ruime discretionaire bevoegdheid van de feitenrechter. Door gebrekkige interpretatie en toepassing van de verschillende techniekexcepties in het intellectuele eigendom kan dit een negatief effect teweegbrengen voor de rechtszekerheid. Hierbij breng ik graag de *Stokke*-arresten in herinnering, waarin hetzelfde voortbrengsel tot diametraal tegenovergestelde vonnissen heeft geleid. De daaropvolgende cassatieprocedures hebben mijns inziens niet de benodigde helderheid verschaft.

De hierboven gesignaleerde problematiek leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag:

Is er behoefte aan één unitaire techniekexceptie die geldt voor zowel het merken-, modellen-, als het auteursrecht, teneinde de feitenrechter duidelijkheid te verschaffen in de toepassing van de techniekexcepties om de rechtszekerheid te bevorderen? Of wordt elk rechtsgebied gekenmerkt door inherente verschillen waardoor een afzonderlijke, rechtsgebied specifieke, techniekexceptie noodzakelijk is om een goede toepassing te waarborgen?

De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen:

- 1) Waar liggen de grenzen van het werkbegrip in het auteursrecht?
- 2) Wat is de werking van de techniekexceptie in het modellenrecht?
- 3) Wat is de werking van de techniekexceptie in het merkenrecht?
- 4) Wijkt het *Brompton*-arrest af van de (huidige) dogmatiek? Zo ja, in welk opzicht?
- 5) In hoeverre verschillen deze techniekexcepties van elkaar en in hoeverre zit er een bepaalde mate van overeenstemming in?

1.3 Afbakening onderwerp

Het onderwerp van mijn scriptie ziet op de techniekexceptie in het intellectuele eigendomsrecht. In deze scriptie behandel ik de techniekexceptie in het merkenrecht, het modelrecht en het auteursrecht. De werking van de techniekexceptie in het leerstuk van de slaafse nabootsing is weliswaar bijzonder interessant maar valt buiten de reikwijdte van deze scriptie. Hetzelfde geldt voor een rechtsvergelijkend onderzoek. Doordat IE-zaken veelal een grensoverschrijdend element vertonen is het interessant om te onderzoeken wat de (door)werking is van het Europese recht in de afzonderlijke lidstaten en of er verschillen zijn.

⁶ Zie o.m. T. Cohen Jehoram e.a., *‘Industriële Eigendom. Deel 2: Merkenrecht’*, Deventer: *Kluwer* 2008 p. 137; Quaedvlieg, *BIE* 2013/7, p. 232; Pors, *BMMB* 2004, p. 196; Blok, *IER* 2016/18, p. 144; . P. Geerts e.a., ‘Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Deventer: *Kluwer* 2020, p. 202, voetnoot 56-60.

1.4 Leeswijzer

In het tweede hoofdstuk komt het auteursrecht, het werkbegrip en het *Brompton*-arrest aan bod. In het derde hoofdstuk komt de techniekexceptie in het merken- en modellenrecht aan bod. Het vierde hoofdstuk staat in het licht van de beantwoording van de deelvragen en het antwoord op de hoofdvraag. In het vijfde hoofdstuk worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gepresenteerd.

Elk hoofdstuk begin met een introductie van het desbetreffende onderwerp. Daaropvolgend komt de literatuur en de relevante rechtsbegrippen aan bod. Daarna wordt de relevante jurisprudentie besproken, na afloop van de jurisprudentie wordt er kritisch gereflecteerd op de bevindingen van het hoofdstuk. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse en conclusie.

2. Auteursrecht

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod; de ratio achter een auteursrecht, het geharmoniseerde werkbegrip en de vraag waar de (technische) grens ligt van dit werkbegrip. Vervolgens kom ik toe aan een uitgebreide bespreking van het *Brompton*-arrest. Alvorens het arrest geanalyseerd wordt bespreek ik de aanleiding, de prejudiciële vragen en de conclusie van de Advocaat-Generaal. In de analyse van *Brompton* bespreek ik de verschillende zienswijzen in de literatuur, de vraag hoe men *Brompton* moet toepassen en de vraag hoe *Brompton* zich verhoudt tot eerdere rechtspraak. Daarbij bespreek ik ook de vraag welk gewicht ertoe dient te komen aan een (verlopen)octrooi in het kader van techniekexcepcie.

2.1 Inleiding

Een auteursrecht is het uitsluitende recht van de maker om een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, te openbaren of te verveelvoudigen.⁷ Dit recht ontstaat van rechtswege indien er aan de materiële voorwaarden wordt voldaan.⁸ De verkrijging van een auteursrecht is niet onderhevig aan formele vereisten. Dergelijke eisen zijn uitgesloten op grond van de Berner Conventie.⁹ Auteursrechtelijke bescherming staat in beginsel open voor werken van letterkunde, wetenschap of kunst ongeacht de wijze of vorm waarin het tot uitdrukking is gebracht.¹⁰ Indien men spreekt van een auteursrecht op gebruiksvoorwerpen is het van belang dat de verleende bescherming zich niet uitstrekt tot de stoffelijke schepping. De verleende bescherming ziet op de onlichamelijke creatie die in de verschijningsvorm besloten ligt.¹¹

2.2 De ratio achter het auteursrecht

Een verleend auteursrecht is vanuit twee zienswijzen te rechtvaardigen. De eerste rechtsgrond kan gevonden worden in een overweging van de rechtvaardigheid.¹² De maker komt bescherming toe van zijn creatieve prestaties tegen onrechtmatige exploitatie en wijzigingen door derden alsmede komen de maker persoonlijkheidsrechten toe die zien op onder meer reputatiebescherming. In de literatuur wordt vaak aangehaald dat zonder de maker het werk niet zou bestaan waardoor niemand er kennis van kan nemen. Hierdoor wordt het billijk geacht om de maker in staat te stellen het werk economisch te exploiteren en de maker reputatiebescherming te bieden.¹³

Daarnaast wegen maatschappelijke belangen mee die een verleend auteursrecht rechtvaardigen. De maatschappij is erbij gebaat dat makers gestimuleerd worden om creatieve inspanningen te verrichten. Adequate bescherming onder het auteursrecht draagt bij aan het creëren van een klimaat waarbij inspanningen en investeringen verricht worden die uiteindelijk de ontwikkeling en verspreiding van kennis en cultuur bevorderen.¹⁴ Daarbij spelen ook belangen van maatschappelijke wenselijkheid mee. Een voorbeeld hiervan in de Amerikaanse Grondwet, hierin is expliciet opgenomen dat een doelstelling van een auteursrecht het promoten van de vooruitgang van de wetenschap en kunst behelst.¹⁵

Het behoeft geen nadere motivering dat een onbeperkte toekenning van auteursrechten onder beide uitgangspunten tot een onjuiste balans kan leiden. Dit kan maatschappelijk ontwrichtende gevolgen teweegbrengen. In de dissertatie van Van Engelen benoemt hij drie vrijheden die de

⁷ Art. 1 Aw.

⁸ P. Geerts e.a., 'Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht', Deventer: *Kluwer* 2020, p. 504.

⁹ De Berner Conventie één van de belangrijkste internationale verdragen van het Auteursrecht, P. Geerts e.a., 'Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht', Deventer: *Kluwer* 2020, p. 504.

¹⁰ Art. 10 Aw.

¹¹ P. Geerts e.a., 'Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht', Deventer: *Kluwer* 2020, p. 507-508.

¹² Spoor/Verkade & Visser, 2019, p. 10.

¹³ Zie o.a. Hirsch Ballin, *Opstellen*, passim; Ulmer, p. 105; De Beaufort, p. 16. Spoor/Verkade & Visser p. 11.

¹⁴ Spoor/Verkade & Visser, 2019, p. 11, voetnoot 27.

¹⁵ Spoor/Verkade & Visser, 2019, p. 11.

beschermingsomvang van een recht van intellectuele eigendom kunnen beperken.¹⁶ Een auteursrecht is immers niet absoluut en kan beperkt worden door grondrechten en verdragsrechtelijke bepalingen. De eerste vrijheid die Van Engelen benoemd is de informatievrijheid. Deze vrijheid waarborgt de mogelijkheid om vrijelijk informatie te ontvangen en door te geven.¹⁷ Omwille van het karakter van het auteursrecht, een exclusief recht, maakt een verleend auteursrecht de facto een inbreuk op deze vrijheid.¹⁸ Om de impact van een auteursrecht op de informatievrijheid enigszins te nuanceren zijn ontdekkingen, stijlen, techniek en ideeën uitgesloten van bescherming.¹⁹ Daarnaast kent de auteurswet een systeem van wettelijke beperkingen.²⁰ Een niet limitatieve opsomming daarvan is: de onderwijsexceptie, de thuiskopie-uitzondering en het citaatrecht.²¹ Deze wettelijke uitzonderingen waarborgen de informatievrijheid.

Naast de informatievrijheid haalt van Engelen de vrijheid van techniek aan.²² Hierop vormt voornamelijk het octrooirecht een uitzondering. Technologische vooruitgang is van groot belang voor een maatschappij. Het octrooirecht vormt bij uitstek het rechtsgebied om techniek te beschermen. Van Engelen meent dat alleen het octrooirecht kan derogeren aan de vrijheid van techniek. Op dit punt volg ik Van Engelen niet. Het auteursrecht biedt de mogelijkheid tot het beschermen van technische vormgeving mits het voortbrengsel aan het werkbegrip voldoet. De problematiek die rondom dit vraagstuk komt later aan bod. Een auteursrecht ziet niet op de informatie *an sich*, maar op de belichaming daarvan. Desalniettemin zijn er gevallen bekend dat er auteursrecht rust op de informatie zelf omdat dit onderdeel is van het werk. Het idee valt daarmee samen met de belichaming van het werk.²³

De laatste vrijheid die van Engelen noemt als een mogelijke beperking op een verleend auteursrecht is het beginsel van de vrije mededinging.²⁴ Het auteursrecht kan de vrije mededinging beperken. Vrije mededinging heeft immers als doel het bewerkstelligen van een vrije markt waarop concurrentie plaatsvindt. Ondanks dat een auteursrecht de facto een beperking op de vrij mededinging is vervult dit – of een ander IE-recht – een essentiële rol in het stelsel van de mededinging.²⁵ Volgens het Hof van Justitie zijn dit complementaire rechtsgebieden die beide bijdragen aan een gezonde interne markt.²⁶ De achterliggende gedachte hierachter is dat gezonde mededinging bijdraagt aan maatschappelijk vooruitgang. Hierbij is het nog van belang dat niet elke verstoring van de mededinging ingrijpen rechtvaardigt. Indien de verstoring dermate ontwrichtend is kunnen instanties ingrijpen om evenwicht in de markt te brengen. Dat het auteursrecht soms op gespannen voet kan staan met het mededingingsrecht laten uitspraken *Van Doren/Lifestyle* en *Dior/Evora* zien.²⁷

¹⁶ Van Engelen 1994, p 166.

¹⁷ De vrijheid van informatie valt onder de reikwijdte van art. 10 EVRM en wordt gezien als een (zeer) belangrijk grondrecht.

¹⁸ Hoewel een auteursrecht niet op de informatie zelf ziet maar op de belichaming daarvan zijn er situaties denkbaar waardoor een beroep op een auteursrecht intervenueert met de informatievrijheid. Dit is denkbaar in de gevallen dat de informatie en de vorm niet te onderscheiden zijn. Zie: Spoor, Verkade & Visser, 2019, p. 6.

¹⁹ Spoor/Verkade & Visser, 2019, p. 5 - 8

²⁰ Sinds de arresten *Funke Medien* en *Spiegel Online* geldt er een gesloten stelsel van beperkingen. De benadering van de Hoge Raad in *Dior/Evora* lijkt daarmee verleden tijd. Een interessante vraag is overigens of een nationale rechter, ondanks het gesloten systeem van beperkingen, alsnog ‘ruimte’ heeft in de oplegging van de maatregel.

²¹ Zie o.m. de artikelen 15 t/m 25a van de Auteurswet.

²² Van Engelen 1994, p 167-168.

²³ HR 24 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7508 (*Technip/Goossens*), NJ 2006/37, m.nt. Quaedvlieg; AMI 2006 en HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940, (*Lancôme/Kecofa*).

²⁴ Van Engelen 1994, p 168.

²⁵ P. Geerts e.a., ‘Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Deventer: *Kluwer* 2020, p. 837. En; Hof van Justitie 17 oktober 1990 C-10/89 punt 13, Hof van Justitie, 16 april 2013, ECLI:NL:C:2013:240 punt 22.

²⁶ Voor vaste rechtspraak zie: zie bijv. Hof van Justitie 23 febr. 1999, C-63/97, NJ 2001/134 m.nt. J.H. Spoor, *BIE* 1999, 88, (*BMW/Deenik*), punt 62; en Hof van Justitie 6 mei 2003, C-104/01, *BIE* 2003, p. 305, *IER* 2003, p. 247 (*Libertel/BMB*), punt 48.

²⁷ Hof van Justitie EG, 08-04-2003, C-244/00 (*Van Doren/Lifestyle*) en HR 20 oktober 1995, NJ 1996/682 (*Dior/Evora*).

2.3 Het geharmoniseerde werkbegrip

De jurisprudentie en literatuur hebben de werktoets vormgegeven en getracht deze toets te definiëren. De zoektocht naar de vraag aan welke eisen een object moet voldoen om als werk aangemerkt te worden laat zich kenmerken door de variëteit van begrippen die gehanteerd worden. In de Internationale context van het auteursrecht hanteert men vaak de term oorspronkelijkheid. Daarnaast zijn veel gebruikte definities: individualiteit, persoonlijk stempel, eigen karakter, scheppend karakter en eigen intellectuele schepping.²⁸ Het auteursrecht is daarbij de afgelopen vijftientig jaar in aanzienlijke mate geharmoniseerd door Europese wet- en regelgeving en door rechtspraak van het Hof van Justitie. Een voorbeeld van deze harmonisatie is de Auteursrechtlijn uit 2001.²⁹ Hoewel de opvattingen in de literatuur uiteenliepen³⁰ wat betreft de vraag of het werkbegrip met de intrede van de Auteursrechtlijn geharmoniseerd was, oordeelde het Hof van Justitie in het *Infopaq I*-arrest dat het werkbegrip onder de richtlijn is geharmoniseerd.³¹ Het geharmoniseerde werkbegrip dient aan twee cumulatieve voorwaarden te voldoen.³² Het werk moet voldoen aan het vereiste van oorspronkelijkheid, waarbij het werk een eigen intellectuele schepping van de maker is. Hierbij is van belang dat de keuzevrijheid en de persoonlijkheid van de maker weergegeven zijn in het werk.³³ Daarbij moet het werk, of de bestandsdelen van het werk, objectief waarneembaar zijn en nauwkeurig vastgesteld kunnen worden.³⁴

Voor werken van toegepaste kunst heeft het Hof beslist dat er geen extra eis mag worden gesteld aan het desbetreffende voortbrengsel om voor bescherming in aanmerking te komen. De eis dat een werk een specifiek esthetisch effect teweegbrengt is niet verenigbaar met het geharmoniseerde auteursrecht.³⁵ De Hoge Raad heeft in het *Stokke/Fikszo*-arrest besloten dat het eigen geformuleerde eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel-criterium inhoudelijk gelijk is aan het door het Hof geformuleerde eigen intellectuele schepping criterium.³⁶ Mijns inziens is het Hof van Justitie de hoogste uitlegrechter en had de Hoge Raad deze vraag ter bevestiging moeten voorleggen alvorens een inhoudelijk oordeel te vormen over de vraag of beide criteria overeenstemmen.

2.3.1 Het *Heksenkaas*-arrest

In het *Heksenkaas*-arrest diende het Hof van Justitie zich te buigen over de vraag of het mogelijk was om een auteursrecht op smaak te krijgen. Levola (de maker van Heks'nkaas) claimde dat Smilde (Witte Wievenkaas) inbreuk maakte op haar auteursrecht(en). Het hof Den Haag stelde een prejudiciële vraag in hoeverre het Unierecht ruimte biedt voor het verlenen van auteursrechtelijke bescherming op een smaak. Het Hof oordeelde dat een auteursrechtelijk beschermd werk voldoende nauwkeurig en objectief moet kunnen worden vastgesteld wil het voor bescherming in aanmerking komen.³⁷ Een smaak, in tegenstelling tot een schilderij, muziekstuk of letterkundig werk, berust op smaakbeleving en ervaring. Dit zijn in grote mate subjectieve en variabele elementen. Daarbij overweegt het Hof dat “het bij

²⁸ Over het werkbegrip bestaat uitgebreide literatuur. Enkele diepgravende en grensverleggend proefschriften op dit gebied zijn de proefschriften van Grosheide, Hugenholtz en Quaedvlieg.

²⁹ Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Pb. EG 2001 L 167, art 2 sub e.

³⁰ B. Hugenholtz, annotatie bij het in noot 13 vermelde *Infopaq I*-arrest. Zie ook B. Hugenholtz, ‘Het einde van de Auteurswet nadert. Veertig jaar harmonisatie van het auteursrecht in Europa (1977-2017)’, *AMI* 2017/4, p. 177. Idem zoals Hugenholtz & Spoor, annotatie Hof van Justitie EU 17 januari 2012, *AMI* 2012/2, p. 75 (*Infopaq II*). F.W. Grosheide deelt deze mening, zie; F.W. Grosheide, ‘Het geharmoniseerde auteursrechtelijke werkbegrip, opmerkingen bij het *Heksenkaas*-arrest van het Hof van Justitie EU’, *IER* 2019/9.

³¹ Hof van Justitie EG 16 juli 2009, punt 33 t/m 37. C-5/08; *NJ* 2011/288, m.nt. Hugenholtz; *AMI* 2009/5, p. 198, m.nt. Koelman; *IER* 2009/6 (p. 78), m.nt. Grosheide; *NTER* 2009/10, p. 335, m.nt. Speyart (*Infopaq I*) inzake een zoekterm (het zogenoemde elfwoordenfragment).

³² Hof van Justitie 16 juli 2009, C-5/08, punt 37 (*Infopaq I*).

³³ Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 30 en 54 (*Cofemel*).

³⁴ Hof van Justitie 13 november 2018, C-310/17, punt 35-37, 39-40 (*Levola/Smilde*).

³⁵ Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 53-55 (*Cofemel*).

³⁶ HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532 (*Stokke/Fikszo*).

³⁷ Punt 40.

de huidige stand van de ontwikkeling van de wetenschap niet mogelijk [is] om met technische middelen de smaak van een voedingsmiddel nauwkeurig en objectief te identificeren”.³⁸

Het Hof benadrukt vervolgens dat het begrip werk een autonoom begrip van het recht van de Unie is. Dit noopt tot een uniforme uitleg en toepassing.³⁹ Het Hof preciseert verder dat een werk een eigen intellectuele schepping moet zijn die voldoende nauwkeurig en objectief waarneembaar is.⁴⁰ Deze nieuwe voorwaarde dient de rechtszekerheid aldus het Hof.⁴¹ Advocaat-Generaal Wathelet maakt een interessante overweging in zijn conclusie. Nadat de A-G vaststelt dat een werk voldoende nauwkeurig en objectief identificeerbaar moet zijn verwijst de A-G naar het *Sieckmann*-arrest. Dit arrest ging over de vraag of een niet visueel waarneembaar teken, in casu een geur, een merk kon vormen. In *Sieckmann* overwoog het Hof:

“op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is”.⁴²

De A-G bedient zich hier van een merkenrechtelijke rechtsregel om de afbakeningsproblematiek rondom de vraag of een smaak auteursrechtelijk te beschermen is in te vullen. Het Hof lijkt deze merkenrechtelijke argumentatie over te nemen. In het dictum van het arrest vermeldt het Hof:

*‘aldus moet worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staat dat de smaak van een voedingsmiddel op grond van deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd en dat een nationale wettelijke regeling in die zin wordt uitgelegd dat zij auteursrechtelijke bescherming verleent aan een dergelijke smaak’*⁴³

Auteursrechtelijke bescherming voor een smaak is daarmee uitgesloten omwille van het inherent subjectieve karakter daarvan. De A-G benoemt in zijn conclusie ook de onmogelijkheid van de bescherming van een geur.⁴⁴ Hoewel het Hof auteursrechtelijke bescherming van geuren niet expliciet noemt, geeft de overweging – nauwkeurig en objectief waarneembaar – weer dat bescherming voor geuren uitgesloten is. De uitspraak van de Hoge Raad in *Lancôme/Kecofa* lijkt daarmee verleden tijd. Interessant is de – wellicht hypothetische – veronderstelling wat het effect is indien smaken (en geuren) wél objectief en nauwkeurig waarneembaar zijn.⁴⁵ Indien de wetenschappelijk en techniek zover is, is bescherming mogelijk, althans het Hof sluit deze mogelijkheid niet met zoveel woorden uit. Dergelijke situaties leveren interessante auteursrechtelijke vragen op. Aan wie komt het auteursrecht toe op de smaak van koffie? Of de geur en smaak van vanille? Geldt de beschermingsmogelijkheid alleen bij synthetische geuren en smaken of ook bij natuurlijke geuren en smaken. Is het überhaupt wenselijk dat geuren of smaken een auteursrechtelijk monopolie krijgen? Dat zijn vragen die wellicht te zijner tijd een antwoord behoeven.

2.3.2 Het *Cofemel*-arrest

Het *G-star/Cofemel*-arrest draait om een geschil in de modebranche. Aan de ene zijde het bekende merk G-star en aan de andere zijde het Portugese Cofemel waaronder het denimmerk Tiffosi valt. Dit arrest deed de discussie herleven of de geharmoniseerde oorspronkelijkheidsmaatstaf ook van toepassing is op

³⁸ Punt 42 en 43. Zie in dit verband ook; S. van Gompel, ‘Smaak, auteursrecht en objectafbakening: over perceptie en bepaalbaarheid’, *AMI* 2019/1.

³⁹ Hof van Justitie 13 november 2018, C-310/17, punt 33 (*Levola/Smilde*).

⁴⁰ Hof van Justitie 13 november 2018, C-310/17, punt 35 t/m 40 (*Levola/Smilde*).

⁴¹ Hof van Justitie 13 november 2018, C-310/17, punt 41 (*Levola/Smilde*).

⁴² Hof van Justitie EG 12 december 2002, C 273/00, ECLI:EU:C: 2002:748 (*Sieckmann*) en in de Conclusie A-G, punt 56.

⁴³ Hof van Justitie 13 november 2018, C-310/17, punt 46 (*Levola/Smilde*).

⁴⁴ Punt 56 e.v.

⁴⁵ De discussie omtrent receptuur laat ik voor wat het is. Zie in dat verband; Hof van Justitie EU 13-11-2018, ECLI:EU:C:2018:899, m.nt. J.H. Spoor (*Levola/Smilde*) en op het gebied van afbakening; Grosheide, *IER* 2019/10.

modellen.⁴⁶ Het Portugese auteursrecht hield er een verzaamd beschermingscriteria op na voor de auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst. Deze werken dienden een eigen, vanuit esthetisch oogpunt opvallend, visueel effect op te wekken alvorens voor bescherming in aanmerking te kunnen komen. Het Hof van Justitie dient zich te buigen over de vraag of lidstaten aanvullende eisen mogen stellen voor de bescherming van werken van toegepaste kunst. Het Hof is daar resoluut in:

“het werkbegrip, zoals volgt uit vaste rechtspraak van het Hof, een autonoom begrip vormt van het recht van de Unie, dat op uniforme wijze moet worden uitgelegd en toegepast, en de combinatie van twee cumulatieve elementen veronderstelt.”⁴⁷

Het Hof benadrukt dat een werk een eigen intellectuele schepping dient te zijn die nauwkeurig en objectief kan worden vastgesteld. Het voorwerp dient daarbij de een weerspiegeling te zijn van de creatieve keuzes van de maker en de persoonlijkheid.⁴⁸ Verder blijkt – aldus het Hof - dat de modellenrichtlijn samenloop tussen een model- en auteursrecht faciliteert. Daarbij derogeert de Auteursrechtlijn niet aan de Modellenrichtlijn.⁴⁹ Modellen kunnen daarmee auteursrechtelijke werken zijn mits ze aan de twee cumulatieve voorwaarden voldoen, te weten; een eigen intellectuele schepping het model dient te voldoen aan het vereiste van nauwkeurigheid en objectiviteit.⁵⁰ Het Hof wil niets weten van een esthetische eis en beslist dat er voor een aanvullend criterium geen plaats is. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is dergelijke harmonisatie van harte welkom. Een rechthebbende kan hierdoor – in theorie – zijn rechten makkelijker afdwingen in Europees verband doordat de toe te passen maatstaf geharmoniseerd is. Zo voorkomt men de situatie dat een werk in Italië bescherming geniet terwijl het in een ander Europees land niet voor bescherming in aanmerking komt doordat er aanvullende eisen worden gesteld. Wil het niet dat de vraag óf het een auteursrechtelijk beschermd werk betreft beoordeelt dient te worden door de nationale feitenrechter. Deze rechter staat het vrij om in de feitelijke waardering van de individuele vormgeving van het object tot de conclusie te komen dat het voortbrengsel niet aan de (Europese)werktoets voldoet.

2.3.3 Het werkbegrip, waar ligt de (technische) grens?

Een voortbrengsel komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het gekwalificeerd kan worden als zijnde een eigen intellectuele schepping. Deze schepping dient belichaamd te zijn in een werk. Ideeën, techniek en stijl komen niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Hoewel deze strikte scheiding tussen ideeën, techniek, een stijl en een werk formeel gezien duidelijk is, is deze grens lastiger te definiëren indien het voortbrengsel technische kenmerken vertoont. Hoe dient men om te gaan met scheppingen die technisch van aard zijn en aangemerkt kunnen worden als een *eigen intellectuele schepping*? Indien de verschijningsvorm aan dit vereiste voldoet dient het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Een pionier op het gebied van dergelijke problematiek is Quaadvlieg. In zijn dissertatie ‘Auteursrecht op techniek’ onderzoekt hij de auteursrechtelijke bescherming van het technische aspect van industriële vormgeving en computerprogrammatuur.⁵¹ Quaadvlieg concludeerde reeds in 1987 dat voor bescherming door de auteurswet niets meer dan originaliteit of oorspronkelijkheid is vereist.⁵² De keerzijde van dit laagdrempelige vereiste is dat voortbrengselen die een technisch effect vertonen of technisch bepaald zijn ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen, mits ze voldoen aan het

⁴⁶ De Hoge Raad overwoog in *Stokke/H3 products* dat er geen aanleiding was voor de veronderstelling dat dat onder Europees recht ander zou zijn. HR 22 februari 2013, *NJ* 2013/501, m.nt. B. Hugenholtz onder nr. 503, *AMI* 2013/8, m.nt. Koelman (*Stokke/H3 Products*).

⁴⁷ Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 29 (*Cofemel/G-Star*).

⁴⁸ Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 30 en 54 (*Cofemel/G-Star*).

⁴⁹ Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 44-47 (*Cofemel/G-Star*), zie ook: overweging 60 jo. Art. 9 van de Auteursrechtlijn.

⁵⁰ Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 29 en 48 (*Cofemel/G-Star*).

⁵¹ Quaadvlieg, 1987. Met deze conclusie uit '87 komt Quaadvlieg m.i. dicht in de buurt van het EIS-criterium uit *Infopaq I*.

⁵² Quaadvlieg, 1987, p 8 e.v.

vereiste van originaliteit of oorspronkelijkheid.⁵³ Deze conclusie staat diametraal tegenover de breed gedragen consensus – en systematiek van de intellectuele eigendom – dat techniek buiten de reikwijdte van het auteursrecht valt. Het beschermen van techniek is immers voorbehouden aan het octrooirecht. Het is van belang voor de vraag of een technisch voortbrengsel auteursrechtelijk beschermd kan worden om te onderzoeken of een technisch effect of de technische bepaaldheid, althans de aanwezigheid daarvan, invloed kan hebben op het oorspronkelijkheidsvereiste. Om deze vraag te beantwoorden hanteert Quaadvlieg de theorie van het subjectieve werk.⁵⁴

In zijn proefschrift omschrijft Quaadvlieg de theorie van het subjectieve werk als volgt:

*“Om oorspronkelijkheid en inventiviteit te onderscheiden bestaat een toets die ik de theorie van het subjectieve werk zou willen dopen. Deze theorie plaatst het verschil tussen oorspronkelijkheid en inventiviteit niet in de fase van het maken van het werk: dat is meer een opgave voor een psycholoog dan voor een jurist. De jurist kan echter wel uit de voeten met een criterium dat aangrijpt bij de controle die de maker, al dan niet bewust, uitvoert als het werk tot stand gekomen is. Betreft het een technisch werk volgens onze omschrijving, een werk dus waarmee het bereiken van een praktisch resultaat beoogd wordt, dan zal de maker toetsen of het apparaat zijn functie ook inderdaad vervult. Deze toets is objectief. Werkt het instrument niet, dan moet er aan gesleuteld worden tot het wel werkt. Dat hangt niet van het persoonlijk oordeel van de maker af, maar van het gestelde doel.”*⁵⁵

Indien er sprake is van een samengestelde vorm dient men een onderscheid te maken tussen enerzijds het abstracte vormvereiste en anderzijds het concrete vormvereiste.⁵⁶ Een samengestelde vorm bevat zowel een technisch vereiste als ruimte voor creativiteit van de maker.⁵⁷

Quaadvlieg illustreert dit aan de hand van het bekende stoelpoot-voorbeeld: “Functioneel is het feit dat een stoel poten heeft, maar de concrete vorm van die poten dient geen onmisbaar technisch doel.”⁵⁸ Het functionele component, de stoel heeft poten, is uitgesloten van bescherming. De vormgeving van de stoelpoot kan daarentegen wel beschermd worden.⁵⁹ Hierdoor kan het toevoegen van franje leiden tot de vereiste oorspronkelijkheid om als een auteursrechtelijk relevant werk te kwalificeren. Indien de maker van de stoelpoot vrije, creatieve keuzes maakt ten aanzien van de vormgeving van de stoelpoot kan een dergelijke verschijningsvorm voor bescherming in aanmerking komen. Quaadvlieg voegt hieraan toe enkel de aanwezigheid van 4 poten onder een stoel niet voldoende is voor auteursrechtelijke bescherming. Echter, de wijze waarop de maker invulling heeft gegeven aan de concrete vorm van de stoelpoot kan voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.⁶⁰

Quaadvlieg omschrijft de tegenhanger van de leer van het subjectieve werk als de theorie van de oorspronkelijke keuze. Quaadvlieg omschrijft de keuze tussen twee technische elementen als een subjectieve keuze van de maker.⁶¹ Immers, indien de maker een keuze maakt baseert hij deze op eigen, persoonlijke inzichten. Deze keuze kan tot gevolg hebben dat de vereiste oorspronkelijkheid om van een auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen spreken aanwezig is in de vormgeving. Quaadvlieg voegt hieraan toe dat indien een maker een serie van keuzes maakt ten behoeve van het ontwerp er eerder kan worden gesproken van een oorspronkelijk werk.⁶² Deze serie van opeenvolgende keuzes kan ervoor

⁵³ Quaadvlieg, 1987, p 18.

⁵⁴ Quaadvlieg, 1987, p 21 e.v.

⁵⁵ Quaadvlieg 1987, p. 22.

⁵⁶ Quaadvlieg 1987, p 24.

⁵⁷ Quaadvlieg noemt dit ‘open vormen’. Mijn voorkeur gaat uit naar samengestelde vormen omdat de vormgeving van de desbetreffende verschijningsvorm bestaat uit zowel een technische element als zijnde een element wat ingevuld kan worden door vrije, creatieve keuzes.

⁵⁸ Quaadvlieg 1987, p 24.

⁵⁹ Quaadvlieg 1987, p 24-26.

⁶⁰ Quaadvlieg 1987, p. 24.

⁶¹ Quaadvlieg 1987, p. 25-26.

⁶² Quaadvlieg 1987, p. 26.

zorgen dat de vereiste mate van oorspronkelijkheid eerder bereikt wordt óf dat de oorspronkelijkheid groter is wat tot gevolg heeft dat de beschermingsomvang van het desbetreffende werk groter wordt.⁶³

Naast het werk van Quaedvlieg verdient het proefschrift van Grosheide uit 1986 een vermelding. Volgens Grosheide kan men – naast de systematische uitsluiting van de bescherming van techniek onder het auteursrecht door deze bescherming voor te behouden aan het octrooirecht – in de wettelijke omschrijving van art. 10 van de auteurswet ook een uitsluiting van techniek lezen. Dit noemt men het '*Oberbegriff*'.⁶⁴ Grammaticaal gezien kan men twijfelen of de formulering 'werken van letterkunde, wetenschap of kunst' noopt tot uitsluiting van techniek, maar in het licht van het systeem van de intellectuele eigendom lijkt de lezing dat techniek uitgesloten is de juiste.⁶⁵ Deze extra toets, de toets aan 'werken van letterkunde, wetenschap of kunst', wordt door sommigen gezien als het onderscheidend criterium.⁶⁶ Hoewel ik de systematische benadering wat betreft de technische uitsluiting in het auteursrecht kan volgen en op zijn plaats acht, heb ik wel mijn reserveringen. Het beschermen van techniek of een technische oplossing behoort namelijk toe aan het domein van het octrooirecht waarbij de bescherming van esthetische vormgeving niet voor niets is uitgesloten van dit domein.⁶⁷ Men dient bescherming te zoeken onder het auteursrecht voor het beschermen van esthetische prestaties.⁶⁸ Daardoor dient men uitermate voorzichtig om te gaan extra eisen rondom het werkbegrip. Esthetiek is per definitie namelijk subjectief en is daarmee lastig objectief te definiëren.⁶⁹ Het gesignaleerde van Grosheide in 1986 is sinds *G-star/Cofemel* geldend recht. Het Hof heeft in dat arrest – tot mijn goedkeuring – besloten dat er geen extra eisen gesteld mogen worden aan auteursrechtelijke bescherming voor gebruiksvoorwerpen.⁷⁰

De vraag waar precies de (technische)grens van het werkbegrip ligt heeft verscheidende keren het Hof van Justitie bereikt. Meer specifiek is de vraag of keuzes die worden bepaald door technische of anderszins functionele eisen aangemerkt kunnen worden als zijnde vrije keuzes die bijdragen aan een persoonlijke stempel. In het *Softwareova*-arrest boog het Hof zich over de vraag of een gebruikersinterface van een computerprogramma (of onderdelen daarvan) aangemerkt kon worden als een eigen intellectuele schepping van de auteur.⁷¹ In dit arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld “dat onderdelen van een grafische gebruikersinterface (van een computerprogramma) die louter gekenmerkt worden door technische eisen” niet gekwalificeerd kunnen worden als oorspronkelijk.⁷² De uitdrukking (verschijningsvorm) wordt namelijk door de technische functie bepaald. Het Hof overweegt daartoe “aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan”.⁷³

In de conclusie van de A-G komt naar voren dat het moeilijk vast te stellen is of een grafische gebruikersinterface oorspronkelijk is, gezien een gebruikersinterface in grote mate een functioneel doel dient.⁷⁴ De verschijningsvorm wordt in hoge mate bepaald door de technische functie die de elementen vervullen. Doordat deze elementen slechts op enkele manieren uitgedrukt kunnen worden, de wijze waarop is onderhevig aan technische eisen, wordt de wijze waarop een werk tot uitdrukking kan worden gebracht dusdanig beperkt door technische eisen dat men niet meer van oorspronkelijkheid kan spreken. Indien men in soortgelijke gevallen oorspronkelijkheid aanneemt en auteursrechtelijke bescherming

⁶³ Quaedvlieg 1987, p. 26.

⁶⁴ De term is in Nederland geïntroduceerd door F.W. Grosheide, *Auteursrecht op maat*, Kluwer Deventer 1986, p. 194, citerend uit Adolf Dietz' *Das Urheberrecht in der Europäischen Gemeinschaft* (1976).

⁶⁵ Grosheide 1986, p. 194.

⁶⁶ Grosheide 1986, p. 194, 202.

⁶⁷ Art. 52 lid 2 onder b Europees Octrooi Verdrag resp. Art. 2 lid 2 onder b Rijsoctrooiwet 1995.

⁶⁸ J.L.R.A. Huydecoper, P.A.C.E. van der Kooij, C van Nispen, T. Cohen Jehoram, *Industriële eigendom. Deel 1: Bescherming van technische innovatie*, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 132.

⁶⁹ Grosheide 1986, p. 205.

⁷⁰ Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 53-55 (*Cofemel/G-Star*).

⁷¹ Hof van Justitie EU 22 december 2010, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816, *AMI* 2011/6 m.nt. Van Rooijen, *BIE* 2011/21 m.nt. AAQ (*Softwareova*).

⁷² Hof van Justitie 22 december 2010, C-393/09, punt 48 - 50 (*Softwareova*).

⁷³ Hof van Justitie 22 december 2010, C-393/09, punt 48 - 50 (*Softwareova*).

⁷⁴ A-G Bot 14 oktober 2010, C-393/09, p. 75 (*Softwareova*).

toekent, kan dit leiden tot de toekenning van een monopolie aan bepaalde ondernemingen. Dergelijke monopolies druisen in tegen de doelstelling van de Auteursrechtlijn om de ontwikkeling en innovatie op de markt niet te belemmeren.⁷⁵ Elementen waarbij de uitdruktingswijze door de technische functie wordt bepaald zijn daardoor uitgesloten van bescherming.

Het Hof van Justitie geeft in het *Softwareova*-arrest voor eerst invulling aan een techniekexceptie in de context van het Europese auteursrecht. Het Hof overweegt daartoe dat de feitenrechter in het bijzonder rekening dient te houden met de schikking en configuratie van de onderdelen van de gebruikersinterface. Onderdelen die louter gekenmerkt worden door hun technische functie kunnen geen oorspronkelijkheid opleveren.⁷⁶ Hoewel het *Softwareova*-arrest over computerprogrammatuur en in het bijzonder over de gebruikersinterface gaat is de heersende opvatting in de literatuur dat de overwegingen ook van toepassing zijn op andere werken.⁷⁷ De ingezette koers van het Hof is in lijn met de overwegingen van de Hoge Raad in het *Lancôme*-arrest. De Hoge Raad oordeelde daar dat de techniekexceptie voortvloeit uit het oorspronkelijkheidscriterium.⁷⁸ Quaadvlieg merkt in zijn noot bij dit arrest op dat het persoonlijke stempel wat vereist is te vergelijken is met ‘een uitdrukking van een creatieve geest’. Quaadvlieg interpreteert deze overweging als volgt:

“dat er ruimte moet bestaan voor vormvariatie van subjectieve aard, dat wil zeggen vormgeving die berust op willekeurige, uitsluitend door de smaak van de maker bepaalde, niet door functionele motieven ingegeven keuzes”⁷⁹

De aanwezigheid van alternatieve vormgeving in het *Umfeld* kan daarmee niet leiden tot het aannemen van oorspronkelijkheid. De aanwezige alternatieven (dit impliceert een vrije keuze) kunnen simpelweg tóch functioneel bepaald zijn waardoor oorspronkelijkheid ontbreekt.⁸⁰ Kortom, de aanwezigheid van alternatieven op het gebied van vormgeving houdt de facto niet in dat er sprake is van vrije creatieve keuzes (vereist voor een persoonlijke stempel van de maker). Spoor, Verkade en Visser onderschrijven deze lezing van het arrest. Functionele keuzes zijn in grote mate onderdeel van het ontwerptraject en kunnen daarmee niet aangemerkt worden als vrije en creatieve keuzes van de maker.⁸¹

Het Hof geeft in het *Football Dataco*-arrest nadere invulling aan de in het *Softwareova*-arrest geformuleerde techniekexceptie. Dit arrest ging over de auteursrechtelijke bescherming van databanken. Onder verwijzing naar haar eigen overwegingen in *Softwareova* voegt het Hof toe dat indien “voor de samenstelling van de databank technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid” er niet voldaan kan zijn aan het oorspronkelijkheidscriterium.⁸² In de voorgaande overweging herhaalt het Hof – met verwijzing naar *Infopaq* en *Painer* – dat indien de maker “bij de keuze of de rangschikking van de gegevens van deze databank, zijn creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes” voldaan is aan het vereiste van oorspronkelijkheid.⁸³ Ringnalda stipt in zijn noot⁸⁴ bij dit arrest de vraag aan hoe het bepaalde in *Football Dataco* zich precies verhoudt tot het *Technip*-criterium en trekt een – in mijn ogen – relevante parallel.⁸⁵ Hoewel het *Technip*-criterium hoogstwaarschijnlijk ingehaald is door de ontwikkelingen in de maatschappij en rechtspraak is de onderliggende redenering wél relevant om een beter begrip van de auteursrechtelijke techniekexceptie te verkrijgen. De Hoge Raad overwoog toen namelijk dat een selectie van gegevens kan voldoen aan het EOK&PS vereiste indien de selectie “is gebaseerd op wetenschappelijke en/of technische kennis, inzicht en ervaring, terwijl de selectie

⁷⁵ A-G Bot 14 oktober 2010, C-393/09, p. 75-77 (*Softwareova*).

⁷⁶ Hof van Justitie 22 december 2010, C-393/09, punt 48 (*Softwareova*).

⁷⁷ Spoor, Verkade & Visser 2019, p. 89.

⁷⁸ HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940, punt 3.3.2 (*Lancôme/Kecofa*).

⁷⁹ Noot Quaadvlieg, Hof van Justitie 22 december 2010, BIE 2011, p. 66 (*Softwareova*).

⁸⁰ Noot Quaadvlieg, Hof van Justitie 22 december 2010, BIE 2011, p. 66 (*Softwareova*).

⁸¹ Spoor, Verkade & Visser 2019, p. 89-90.

⁸² Hof van Justitie 1 maart 2012, C-604/10, punt 39 (*Football Dataco*).

⁸³ Hof van Justitie 1 maart 2012, C-604/10, punt 38 (*Football Dataco*).

⁸⁴ Hof van Justitie EU 01-03-2012, ECLI:EU:C:2012:115, m.nt. A. Ringnalda (*Football Dataco*).

⁸⁵ Zie voor een bespreking van *Technip*/Goossens punt 2.2.2.1.

betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en is gericht op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard.”⁸⁶ In *Football/Dataco* overweegt het Hof dat er niet voldaan kan worden aan het oorspronkelijkheidsvereiste “indien technische overwegingen, regels of beperkingen geen ruimte laten voor creatieve vrijheid.”⁸⁷ Het Hof vermeldt vervolgens dat alleen *skill and labour* niet voldoende is om gekwalificeerd te worden als een creatieve keuze (er is daarmee meer vereist).⁸⁸

Mijn lezing van *Football/Dataco* komt erop neer dat het Hof specificiert dat indien technische overwegingen, regels of beperkingen dusdanig meespelen in de ontwerpfase dat er voor de maker geen creatieve ruimte of keuzevrijheid mogelijk is, er geen sprake kan zijn van oorspronkelijkheid. Doordat de dwingende beperkingen geen ruimte laten voor creatieve keuzes of de persoonlijke stempel van de maker. In *Technip/Goossens* diende de rechtbank te beoordelen of een – zeer gespecialiseerde – ingenieur bij het ontwerpen van een kinetisch schema aangemerkt kon worden als zijnde de maker – en auteursrechthebbende - van dat schema. De Hoge Raad overwoog dat er sprake kan zijn van een subjectieve beoordeling als een bepaalde persoonlijke visie geuit wordt in het maken van de keuzes. Ook al is het doel van de keuzes uiteindelijk functioneel. Kortom: indien het voortbrengsel kenmerken van functionele bepaaldheid vertoont dient het voortbrengsel niet automatisch uitgesloten te worden van bescherming, binnen deze functionele bepaaldheid kan er ruimte bestaan waarin de creatieve keuzes van de maker waarneembaar zijn. Deze lezing is mijns inziens te verenigen met het bepaalde in *Football/Dataco*. Indien technische maatstaven dermate dominant zijn dat deze geen ruimte laten voor creatieve keuzevrijheid is het auteursrecht uitgesloten. Spelen technische overwegingen een rol, zoals bij functioneel bepaalde werken, maar wordt het hele ontwerpproces niet gedictieerd door deze overwegingen? Dan dient men te toetsen of de maker creatieve keuzes heeft kunnen maken. Is dit het geval dan kan een functioneel bepaald ontwerp voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen waarbij de beschermingsomvang zich beperkt tot de niet technisch of functioneel bepaalde elementen. Om dit in perspectief te plaatsen is het stoelpoot-voorbeeld van Quaedvlieg treffend. De stoelpoot zelf is functioneel bepaald (de stoel moet stabiel staan), toch is er ontwerpruimte in het design van deze poot (het stileren van de poot, het toevoegen van stijlkenmerken of het bewerken van het materiaal zijn enkele voorbeelden) waardoor het een oorspronkelijk werk kan opleveren.

2.4 Het *Brompton*-arrest

Het *Brompton*-arrest is de aanleiding geweest voor het schrijven van deze scriptie en te onderzoeken of er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie in het stelsel van de intellectuele eigendom. Dit arrest geeft het Hof de gelegenheid om duidelijkheid te verschaffen omtrent de vraag of gebruiksvoorwerpen waarvan onderdelen van de verschijningsvorm noodzakelijk zijn om een technisch effect te bereiken, uitgesloten zijn van auteursrechtelijke bescherming. Dit arrest heeft het IE-landschap achtergelaten met vele vragen die in meerdere lezenswaardige publicaties voorbij zijn gekomen. In de volgende paragrafen behandel ik de aanleiding van het arrest, de gestelde prejudiciële vragen, ga ik in op de overwegingen van het Hof en de gerezen vragen en probeer ik een antwoord te formuleren op de vraag welk gewicht een (verlopen)octrooi dient toe te komen in het kader van de techniekexceptie. Daarbij sluit ik af met een analyse hoe *Brompton* geïnterpreteerd dient te worden en hoe het zich verhoudt tot eerdere rechtspraak.

⁸⁶ HR 24 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7508 (*Technip/Goossens*), NJ 2006/37 punt 3.5.

⁸⁷ Hof van Justitie 1 maart 2012, C-604/10, punt 38 en 39 (*Football Dataco*).

⁸⁸ Dit was een van de vragen van de verwijzende (Engelse) rechter, zie eerste prejudiciële vraag, Hof van Justitie 1 maart 2012, C-604/10 (*Football Dataco*).

2.4.1 Aanleiding en prejudiciële vragen

De oorsprong van het *Brompton*-arrest is gelegen in België. De ondernemingsrechtbank heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie wat betreft de vraag hoever de bescherming van technisch noodzakelijke vormgeving reikt.⁸⁹ Het geschil draait om de vraag of de *Brompton*-vouwfiets auteursrechtelijk beschermd is en zo ja, of de vouwfiets van Get2Get – de Chedech-vouwfiets – inbreuk maakt op de auteursrechten van *Brompton*. De *Brompton*-vouwfiets kenmerkt zich doordat er drie standen zijn waarin de fiets kan staan. De vouwfiets heeft een uitgeklapte stand, een ‘stand-by’-stand waar alleen het achterwiel ingevouwen is en een ‘gevouwen’ stand waarin de fiets zo klein mogelijk is gemaakt. Zie de illustraties hierboven. De bovenste rij geeft de vouwfiets van *Brompton* weer, de onderste rij de vouwfiets van Get2Get.⁹⁰ Het vouwmechanisme van de fiets van *Brompton* was onderwerp van octrooirechtelijke bescherming. Dit in 1979 gedeponeerde en in 1984 gepubliceerde octrooi is inmiddels verlopen.⁹¹ *Brompton* neemt het standpunt in dat Get2Get inbreuk maakt op haar auteursrechten die zien op de verschillende kenmerken die uit de drie vouwstanden voortvloeien.⁹² Get2Get verweert zich door te stellen dat de desbetreffende vormgeving van de vouwfiets in hoge mate wordt bepaald door het nastreven van een technisch resultaat. Zo speelt de functionaliteit van de fiets een belangrijke rol in de vormgeving, alsmede het vouwmechanisme. Het vouwmechanisme wat voortvloeit uit het verlopen octrooi van *Brompton* is hierbij doorslaggevend omdat deze vouwtechniek zorgt voor een functionele vouwfiets die makkelijk en efficiënt in te klappen is. De vormgeving van de vouwfiets is daardoor een gevolg van de noodzaak om een technisch resultaat te bereiken en ontbeert daardoor de vereiste oorspronkelijkheid van een auteursrechtelijk beschermd werk.⁹³ De verwijzende rechter formuleerde twee prejudiciële vragen waar het Hof zich over dient uit te laten.



De bovenste rij geeft de vouwfiets van *Brompton* weer, de onderste rij de vouwfiets van Get2Get.⁹⁰ Het vouwmechanisme van de fiets van *Brompton* was onderwerp van octrooirechtelijke bescherming. Dit in 1979 gedeponeerde en in 1984 gepubliceerde octrooi is inmiddels verlopen.⁹¹ *Brompton* neemt het standpunt in dat Get2Get inbreuk maakt op haar auteursrechten die zien op de verschillende kenmerken die uit de drie vouwstanden voortvloeien.⁹² Get2Get verweert zich door te stellen dat de desbetreffende vormgeving van de vouwfiets in hoge mate wordt bepaald door het nastreven van een technisch resultaat. Zo speelt de functionaliteit van de fiets een belangrijke rol in de vormgeving, alsmede het vouwmechanisme. Het vouwmechanisme wat voortvloeit uit het verlopen octrooi van *Brompton* is hierbij doorslaggevend omdat deze vouwtechniek zorgt voor een functionele vouwfiets die makkelijk en efficiënt in te klappen is. De vormgeving van de vouwfiets is daardoor een gevolg van de noodzaak om een technisch resultaat te bereiken en ontbeert daardoor de vereiste oorspronkelijkheid van een auteursrechtelijk beschermd werk.⁹³ De verwijzende rechter formuleerde twee prejudiciële vragen waar het Hof zich over dient uit te laten.

- 1) *“Dient het Unierecht en inzonderheid [richtlijn 2001/29], waarvan de artikelen 2 tot en met 5 met name de verschillende aan de houders van auteursrechten verleende exclusieve rechten vastleggen, aldus te worden uitgelegd dat auteursrechtelijke bescherming uitgesloten is voor werken waarvan de verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken?”*
- 2) *Dient bij de beoordeling of een verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken, met de volgende criteria rekening te worden gehouden:*
 - *het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt;*
 - *de doeltreffendheid van de verschijningsvorm om dat resultaat te bereiken;*
 - *de wil van de vermeende inbreukmaker om dat resultaat te bereiken;*
 - *het bestaan van een thans vervallen vroeger octrooi op het procedé waarmee het gewenste technische resultaat kan worden bereikt?”*⁹⁴

De kernvraag die door verwijzende rechter aan het Hof wordt voorgelegd tere beantwoording is of een voortbrengsel waarvan de verschijningsvorm een technische functie heeft auteursrechtelijk beschermd kan worden, indien er andere mogelijke verschijningsvormen bestaan waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt. Daarbij wenst de verwijzende rechter te vernemen welke omstandigheden meewegen in de beoordeling of een werk – de verschijningsvorm – noodzakelijk is om een technisch

⁸⁹ Ondernemingsrechtbank Luik 31 december 2018, *Verzoek om prejudiciële beslissing* (C-833/18), p. 6 - 7.

⁹⁰ Bron afbeelding: Boek9.nl.

⁹¹ EP0026800B1.

⁹² Ondernemingsrechtbank Luik 31 december 2018, *Verzoek om prejudiciële beslissing* (C-833/18), p. 2 - 3.

⁹³ Ondernemingsrechtbank Luik 31 december 2018, *Verzoek om prejudiciële beslissing* (C-833/18), p. 11 t/m 13.

⁹⁴ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 19 (*Brompton*).

effect te verkrijgen.⁹⁵ Deze vragen raken de problematiek rondom de bescherming van industriële vormgeving onder het auteursrecht.⁹⁶ Dergelijk design kenmerkt zich veelal door een combinatie van ontwerpbeslissingen die enerzijds technisch ingegeven zijn en anderzijds terug te voeren zijn op creatieve keuzes van de maker.⁹⁷

2.4.2 Conclusie Advocaat-Generaal

Hoewel de conclusie van Advocaat-Generaal Campos Sánchez-Bordona in hoofdlijnen wordt gevolgd is deze zonder meer lezenswaardig gezien de interessante overwegingen en observaties die de A-G maakt. De A-G overweegt dat de vragen van de verwijzende rechter in een meer algemene context gezien moeten worden. “Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de verschillende doelstellingen van de bescherming van de industriële eigendom het auteursrecht en de belangen die aan beide ten grondslag liggen.”⁹⁸ Om de technologie te stimuleren en de vrije mededinging aan te jagen weegt het aspect van het maatschappelijk algemeen belang mee. Waarbij cumulatie tussen verschillende IE-regimes, zoals buitensporige auteursrechtelijke bescherming, het algemeen belang niet mogen schaden.⁹⁹ Toekenning van een exclusief exploitatierecht in de vorm van een octrooi- of modelrecht draagt bij aan het bewerkstelligen van een evenwicht tussen enerzijds de publieke belangen en anderzijds de belangen van de uitvinder of ontwerper. De relatief korte bescherming draagt bij aan de technologische innovatie en waarborgt de mogelijkheid om de economische vruchten te plukken van de uitvinding of het ontwerp. Indien er sprake is van – aanvullende – auteursrechtelijke bescherming kan dit het zorgvuldige evenwicht verstoren gezien de beschermingsduur aanzienlijk langer is. Daarbij kan dit een negatieve invloed hebben op de rechtszekerheid doordat een auteursrecht niet onderhevig is aan registratie of publicatie. Zo kunnen concurrenten niet met zekerheid vaststellen waar de grenzen van hun eigen intellectuele schepping liggen.¹⁰⁰

De A-G merkt in zijn conclusie op dat uit het *Cofemel*-arrest blijkt dat auteursrechten en modelrechten kunnen cumuleren. Daar dit wel onderhevig is aan bepaalde preciseringen, cumulatie kan slechts in bepaalde gevallen worden overwogen.¹⁰¹ Daarbij is de strekking van de verleende bescherming wezenlijk anders. Een modelrecht strekt tot de bescherming tegen nabootsing terwijl het auteursrecht een andere juridische en economische functie heeft.¹⁰² Tot slot signaleert de A-G dat cumulatie tussen beide stelsels niet geheel risicoloos is. De verlening van een auteursrecht aan een voorwerp wat ook modelrechtelijke bescherming geniet mag er niet toe leiden dat het doel en de doeltreffendheid van de twee rechtstelsels wordt aangetast. Daarbij is het aan de nationale feitenrechter om te beoordelen of er sprake is van een situatie waarbij cumulatie toegestaan is, dit vereist een afzonderlijke belangenafweging tussen enerzijds het algemene belang en anderzijds het auteursrecht.¹⁰³

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag overweegt de A-G dat de eis van oorspronkelijkheid gelezen moet worden in het licht van de weerspiegeling van de persoonlijkheid van de maker. Uit *Cofemel* blijkt onder meer dat esthetische effecten niet gekoppeld kunnen worden aan de oorspronkelijkheid van het werk. Het Hof heeft een esthetische eis wat betreft de auteursrechtelijke

⁹⁵ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 19 (*Brompton*).

⁹⁶ Voor de problematiek die dit teweeg kan brengen zie hoofdstuk 2.

⁹⁷ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18 (*Brompton*), BIE 2021/3 m.nt. Ringnalda

⁹⁸ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 38 (*Brompton*).

⁹⁹ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 39 (*Brompton*).

¹⁰⁰ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 40-43 (*Brompton*).

¹⁰¹ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 51-53 (*Brompton*) en Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 47 (*Cofemel/G-Star*).

¹⁰² Conclusie van A-G Szpunar in de zaak *Cofemel* (C-683/17, EU:C:2019:363, punt 55): “*Het auteursrecht [...] is niet gericht op deze bescherming tegen concurrentie. Integendeel, dialoog, inspiratie en herformulering zijn inherent aan de intellectuele schepping en het auteursrecht is niet bedoeld om ze te belemmeren. Wat het auteursrecht beschermt, ten minste via de vermogensrechten, is de mogelijkheid van een onbelemmerde economische exploitatie van het werk als dusdanig.*”

¹⁰³ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 51-56 (*Brompton*) en Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 47, 51 (*Cofemel/G-Star*).

bescherming van kleding (het werk) afgewezen in Cofemel en in het *Softwareova*- en *FootballDataco*-arrest overwogen dat:

*Het heeft met name verklaard dat „aan het oorspronkelijkheids criterium [...] niet [is] voldaan” wanneer de uitdrukking van de onderdelen van een voorwerp „door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee concreet vorm te geven dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan”. Een dergelijk geval maakt het niet mogelijk voor „de auteur [om] [...] uitdrukking [te] geven aan zijn creatieve geest en tot een resultaat [te] komen dat een eigen intellectuele schepping vormt”.*¹⁰⁴

*In dezelfde geest heeft het Hof geoordeeld dat de eigen oorspronkelijke intellectuele schepping in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, maar dat dit niet het geval is wanneer voor die schepping „technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid”.*¹⁰⁵

Indien de verschijningsvorm van een dergelijke verschijningsvorm uitsluitend wordt bepaald door de technische functie kan het voortbrengsel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Dergelijke functionele eisen laten geen ruimte voor de vereiste ontwerpruimte wat tot een eigen kenmerk of oorspronkelijkheid kan leiden. De problematiek komt naar voren bij zogeheten gemengde modellen. Deze modellen vertonen zowel functionele als toegevoegde franje kenmerken. Dergelijke verschijningsvormen zijn van bescherming uitgesloten indien de functionele of technische aspecten zodanig domineren dat er geen ruimte voor een eigen kenmerk is.¹⁰⁶ De A-G overweegt verder dat de uitspraken van het Hof die verband houden met functionele elementen aangaande de industriële eigendom en het merkenrecht naar analogie – met enige nuancering – toegepast kunnen worden in het auteursrecht. Hoewel alle drie de verschillende rechtsstelsels (het modellen, merkenrecht en het auteursrecht) eigen kenmerken hebben, waardoor een één-op-één toepassing uitgesloten is, is de uitleg van een gemeenschappelijk criterium met enige nuance mogelijk. De A-G is van mening dat het overwogene van het Hof in één van de drie rechtsstelsels met de nodige voorzichtigheid kan toegepast worden in het andere stelsel.¹⁰⁷ De in *Doceram* en *Lego* ontwikkelde rechtsregel zou analoog toegepast moeten worden in het auteursrecht. In het geval dat de verschijningsvorm gedictieerd wordt door de technische functie en deze functie de enige factor is geweest in het ontwerpproces van de maker kan dit voortbrengsel niet voor bescherming in aanmerking komen. Het bestaan van alternatieve verschijningsvormen die dezelfde technische functie vervullen doet hier niet aan af.¹⁰⁸

Ten aanzien van de tweede vraag, welke omstandigheden dienen mee te wegen in de beoordeling, overweegt de A-G als volgt: om vast te stellen of de vorm van een ontwerp door de technische functie wordt bepaald kan het bestaan van een (vervallen) octrooi een rol van betekenis spelen. Het octrooischrift bevat nauwkeurig gedocumenteerde informatie wat betreft de functie en het technisch effect wat het geoctrooieerde dient te vervullen. Daarbij heeft het bestaan van een (vervallen) octrooi niet automatisch het gevolg dat er van auteursrechtelijke bescherming geen sprake kan zijn.¹⁰⁹ De wil van de ontwerper kan in de ogen van de A-G ook een rol spelen bij de beoordeling of de technische functie de enige bepalende factor is geweest.¹¹⁰ De rol van alternatieve verschijningsvormen is minder relevant volgens de A-G. Onder verwijzingen naar het overwogene in *Doceram* overweegt de A-G dat het aan bestaan van alternatieven slechts een aanvullende rol kan worden toegedicht. Het bestaan van

¹⁰⁴ Hof van Justitie 22 december 2010, C-393/09, punt 48 t/m 50 (*Softwareova*).

¹⁰⁵ Hof van Justitie 1 maart 2012, C-604/10, punt 39 (*Football Dataco*).

¹⁰⁶ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 63-68 (*Brompton*).

¹⁰⁷ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 69-71 (*Brompton*).

¹⁰⁸ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 74-76 (*Brompton*) M.nt. P.B. Hugenholtz, NJ 2021/175.

¹⁰⁹ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 80 (*Brompton*). M.nt. P.B. Hugenholtz, NJ 2021/175.

¹¹⁰ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 89-94 (*Brompton*).

alternatieven kan er niet voor zorgen dat de techniekexcepte wordt gepasseerd. Dit bestaan kan enkel een indicatie zijn dat er ruimte bestaat voor intellectuele creativiteit.¹¹¹

De A-G sluit af met de conclusie dat scheppingen gericht op een industriële exploitatie waarbij de verschijningsvorm wordt bepaald door de technische functie uitgesloten zijn van bescherming. Bij deze beoordeling dient de feitenrechter rekening te houden met alle objectieve, relevante omstandigheden van het geval. Waaronder het bestaan van een octrooi, de doeltreffendheid van de verschijningsvorm en de wil van de ontwerper. Indien de technische functie de enige factor is geweest voor de verschijningsvorm is het bestaan van alternatieven niet relevant. Het feit dat men in de verschijningsvorm belangrijke niet functionele of technische elementen herkent die terug te voeren zijn tot creatieve keuzes van de maker kan wel een relevante omstandigheid zijn.¹¹²

2.4.3 Uitspraak van het Hof

Het Hof begint haast dogmatisch met een opsomming van relevante jurisprudentie aangaande het werkbegrip. “Om een voorwerp als oorspronkelijk te kunnen beschouwen, is het zowel noodzakelijk als voldoende dat dit voorwerp een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van die auteur bij de totstandkoming ervan, waarmee de auteur in staat is zijn werk een ‘persoonlijke noot’ te geven.”¹¹³ Het Hof heeft in verschillende arresten besloten dat bepaalde omstandigheden deze creatieve keuzevrijheid kunnen inperken. Technisch-functionele specificaties aangaande computerprogrammatuur, regels van een bepaald spel en de louter informatieve functie van een militair verslag zijn daar voorbeelden van. Deze omstandigheden staan auteursrechtelijke bescherming niet in de weg, wel dient er gekeken te worden of er nog steeds voldoende creatieve ruimte overblijft voor de maker om vrije, creatieve keuzes te maken die zien op de vormgeving van het voortbrengsel.¹¹⁴ Het Hof overweegt expliciet “dat een dergelijke bepaling de auteur niet heeft belet zijn persoonlijkheid in dat voorwerp tot uitdrukking te brengen door vrije en creatieve keuzes tot uiting te brengen”.¹¹⁵ Het Hof expliciteert dat de combinatie van uitsluitend technische kenmerken niet de vereiste oorspronkelijkheid kan opleveren om van een beschermd werk te spreken. “Wanneer de uitdrukking van die onderdelen door hun technische functie wordt bepaald, zijn de verschillende manieren om een idee uit te voeren zodanig beperkt dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan.”¹¹⁶ Dergelijke ideebescherming is uitgesloten onder het auteursrecht.

Tot zover is het overwogene van het Hof in lijn met de conclusie van de A-G. Waar de A-G meent dat het bestaan van vormalternatieven niet relevant is overweegt het Hof dat dit bestaan van alternatieven niet betekent dat het voorwerp automatisch onder het werkbegrip valt.¹¹⁷ Daarop vervolgt het Hof dat het bestaan van alternatieven aanleiding kan geven om te veronderstellen dat er keuzevrijheid aanwezig is voor de maker. Dit vervult echter geen doorslaggevende rol in de beoordeling van de factoren die de keuze(s) van de maker hebben beïnvloed.¹¹⁸ Volgens het Hof dient de nationale feitenrechter te beoordelen “of de auteur van het product door deze keuze van de verschijningsvorm ervan zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzes te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt”.¹¹⁹ Deze rechter dient op basis van de omstandigheden van het geval tot dit oordeel te komen waarbij een verlopen octrooi

¹¹¹ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 81-88 (*Brompton*).

¹¹² A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 102 (*Brompton*).

¹¹³ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 22-23 (*Brompton*).

¹¹⁴ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 22-25 (*Brompton*). Aangehaalde rechtspraak: zaak C-393/09, *softwareova*, punt 49-50, gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, *Premier League*, punt 98 en zaak C-469/17, *Funke Medien*, punt 24.

¹¹⁵ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 26 (*Brompton*).

¹¹⁶ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 27 (*Brompton*).

¹¹⁷ Vergelijk A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 81-88 (*Brompton*) en Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 32 (*Brompton*).

¹¹⁸ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 35 (*Brompton*).

¹¹⁹ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 34 (*Brompton*).

betrokken kan worden.¹²⁰ Het Hof nuanceert de rol van een verlopen octrooi door te overwegen dat het bestaan van een verlopen octrooi alleen in aanmerking moet worden genomen voor zover dit het mogelijk maken te achterhalen met welke overwegingen bij de keuze van de verschijningsvorm van het betrokken product rekening is gehouden. De (subjectieve) wil van de maker is volgens het Hof irrelevant voor de beoordeling van de oorspronkelijkheid.¹²¹ Het voorstel van de A-G om aansluiting te zoeken in het merken- en modellenrecht wat betreft de wijze van toepassing voor de auteursrechtelijke techniekexcepcie wordt niet met zoveel worden overgenomen door het Hof, althans het wordt niet expliciet vermeldt in de overwegingen of het dictum. Het Hof lijkt in overweging 29 van *Brompton* aan te haken bij de merken- en modelrechtelijke beoordeling dat indien iets technisch bepaald is omdat het een bepaalde functie dient het uitgesloten is van bescherming. Het Hof overweegt:

‘Het klopt dat in het onderhavige geval de verschijningsvorm van de betrokken fiets noodzakelijk lijkt te zijn om een bepaald technisch resultaat te bereiken, namelijk de mogelijkheid om de fiets in drie standen te vouwen, waarvan één het mogelijk maakt om de fiets op de grond in evenwicht te houden.’¹²²

Het Hof overweegt dat de vormgeving van de fiets noodzakelijk lijkt te zijn om een bepaald technisch effect te behalen.¹²³ Er is immers in zijn geheel geen franje te herkennen in de verschijningsvorm van het voortbrengsel. Desondanks is het aan de nationale rechter om te bepalen of de vouwfiets een oorspronkelijk werk kan zijn wat een eigen intellectuele schepping weerspiegelt van de maker.¹²⁴

2.5 Analyse

In het *Cofemel*-arrest heeft het Hof wat betreft gebruiksvoorwerpen gepreciseerd dat er geen aanvullende eisen gesteld mogen worden en het voortbrengsel onverkort getoetst moet worden aan het criterium of de maker vrije, creatieve keuzes heeft kunnen maken die zijn persoonlijkheid tot uitdrukking brengen. In het *Brompton*-arrest kreeg het Hof de gelegenheid om de verhouding tussen techniek en het auteursrecht te preciseren en in het bijzonder in te gaan op de vraag of een gebruiksvoorwerp, waarvan onderdelen van de verschijningsvorm noodzakelijk zijn voor het bereiken van een technisch effect, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen.

Hoewel het arrest de nodige vragen oproept en kan leiden tot verschillende interpretaties, volgt eerst een analyse van de punten die mijns inziens uit het arrest blijken. Het Hof bevestigt dat gebruiksvoorwerpen waarvan onderdelen van de verschijningsvorm noodzakelijk zijn voor een bepaald technisch effect beoordeeld dienen te worden onder de werktuets.¹²⁵ Indien “technische overwegingen, regels of andere beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid, dat voorwerp niet kan worden geacht de oorspronkelijkheid te hebben die vereist is om een werk te kunnen zijn.”¹²⁶ Of het Hof het voorstel van de A-G afwijst om aan te haken bij de model- en merkenrechtelijke techniekexcepcie is allerm minst duidelijk. Een dergelijke aanname is niet af te leiden uit de overwegingen van het Hof noch te herkennen in het dictum. Overweging 29 kan aanleiding geven om te veronderstellen dat het Hof bij de beoordeling van de technische elementen deze aansluiting wel zoekt. Uit deze overweging blijkt dat het Hof de verschijningsvorm en de beoordeling van het technische karakter daarvan koppelt aan de desbetreffende functie. Het Hof bevestigt dat indien een verschijningsvorm noodzakelijk is voor een technische uitkomst, dit niet automatisch tot gevolg heeft dat een voorwerp niet oorspronkelijk kan zijn. Het bestaan van alternatieve vormgeving kan volgens het Hof duiden op de aanwezigheid van keuzevrijheid en technische vormgeving kan voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen mits er vrije,

¹²⁰ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 36 (*Brompton*).

¹²¹ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 35 (*Brompton*).

¹²² Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 29 (*Brompton*).

¹²³ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 29 (*Brompton*).

¹²⁴ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 29-30 (*Brompton*).

¹²⁵ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 23 (*Brompton*).

¹²⁶ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 24 (*Brompton*) aangehaalde rechtspraak: Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17, punt 31 (*Cofemel/G-Star*) en Hof van Justitie 1 maart 2012, C-604/10, punt 39 (*Football Dataco*).

creatieve keuzes zijn gemaakt die blijk geven van de persoonlijkheid van de maker.¹²⁷ Daarbij stelt het Hof “de uitdrukking van deze onderdelen door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking daarvan”.¹²⁸

Uit de bijdrage van Torenbosch¹²⁹ blijkt dat de European Copyright Society (ECS) een opinie heeft uitgebracht voorafgaand aan *Brompton*.¹³⁰ In deze opinie stelt het ECS dat er een bijzondere mate van voorzichtigheid geboden is ten aanzien van de vraag of gebruiksvoorwerpen, met inbegrip van voorwerpen waarvan onderdelen van de verschijningsvorm noodzakelijk zijn voor het bereiken van een technisch effect, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen.¹³¹ Het ECS stelt een dubbele toets voor en acht deze toets gerechtvaardigd omwille van de lange beschermingsduur die een auteursrecht kenmerkt en het gebrek aan een (formeel)registratiesysteem, waardoor marktdeelnemers gebrekkig kunnen inschatten wat de eigen rechtspositie is. Ten eerste dient er gekeken te worden of het betreffende voortbrengsel oorspronkelijk is in het licht van het werkbegrip. Ten tweede dient er getoetst te worden of bij de verlening van auteursrechtelijke bescherming aan het desbetreffende voortbrengsel nog genoeg ruimte overblijft voor andere marktdeelnemers. Torenbosch merkt – mijns inziens geheel terecht – op dat dit bezwaren zijn die zien op het stelsel van het auteursrecht in zijn algemeenheid én niet specifiek zien op de auteursrechtelijke bescherming van gebruiksvoorwerpen. Ik deel deze kritiek. Torenbosch signaleert dat deze tweestappentoets ingelezen kan worden in de punten 24, 26 en 27 van het arrest, waarbij Torenbosch meent dat het arrest geen aanleiding geeft dat een dergelijke tweestappentoets in het leven wordt geroepen. Mijns inziens geeft *Brompton* geen aanleiding om te toetsen aan het door het ECS geopperde vereiste of er genoeg ‘speelruimte’ overblijft voor derden om alternatieven vorm te geven. Torenbosch heeft een plausibele verklaring voor de verschillende wijzen waarop het Hof in meer of mindere mate hetzelfde tracht te zeggen. Torenbosch signaleert dat het Hof een positieve en een negatieve interpretatie van hetzelfde rechtsbegrip – het werkbegrip – hanteert.¹³² Indien men overweging 24, 27 en 31 vergelijkt is hier inderdaad een positieve en een negatieve formulering in te herkennen.¹³³ Ik sluit mij graag aan bij deze interpretatie. Een dergelijke interpretatie van *Brompton* kenmerkt zich door een pragmatische, objectief toepasbare lezing waar de rechtspraak bij gebaat kan zijn. Hoewel het Hof het expliciet over ‘ruimte’ heeft in het onderhavige arrest dient dit mijns inziens gelezen te worden in de context van de creatieve ruimte die vereist is voor oorspronkelijkheid om van een auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen spreken.

Mijn lezing en interpretatie van *Brompton* ontleen ik aan de structuur die het Hof hanteert in de opbouw van het arrest. Het Hof schetst in de punten 20 tot 22 de van toepassing zijnde definities en rechtsbegrippen. In de punten 23 tot en met 25 brengt het Hof in herinnering dat deze rechtsbegrippen en definities ingevuld dienen te worden aan de hand van vaste rechtspraak en verwijst hierbij onder meer naar *Cofemel*, waarbij in *Cofemel* onder andere wordt verwezen naar *Football/Dataco*. Nadat het Hof het desbetreffende juridische kader heeft geschetst, brengt het Hof in herinnering dat technische overwegingen, regels of andere beperkingen de vereiste creatieve ruimte kunnen inperken. In dergelijke gevallen kan men niet meer spreken van de vereiste oorspronkelijkheid, zo concludeert het Hof in punt 26 van het arrest. Waarbij – met inachtneming van het overwogene in 20 tot en met 25 – voortbrengselen die bij de verwezenlijking door technische overwegingen worden bepaald voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen, mits de auteur zijn persoonlijkheid in het voorwerp tot

¹²⁷ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 35 (*Brompton*).

¹²⁸ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 27 (*Brompton*).

¹²⁹ J. Torenbosch, ‘Op de vouwfiets door het auteursrechtlandschap’, *IER* 2021/36.

¹³⁰ ECS, ‘Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in *Brompton Bicycle v Chedech/Get2Get*, C-833/18’, 12 december 2019.

¹³¹ Onderdeel 17 van de opinie.

¹³² J. Torenbosch, ‘Op de vouwfiets door het auteursrechtlandschap’, *IER* 2021/36 onder: 3 ‘Positieve en negatieve definitie van het werkbegrip’.

¹³³ In overweging 31 van *Brompton* vat het Hof het overwogene in 24 en 27 samen. Hiermee geeft het Hof te kennen dat, hoewel anders verwoord, de negatieve en positieve definitie beide betrekking hebben op de reeds bekende werktoets.

uitdrukking heeft kunnen brengen. Deze interpretatie geniet steun in de bewoording van het Hof in punt 26 ‘hieruit volgt dat’.

De woorden van het Hof kunnen zo geïnterpreteerd worden dat voortbrengselen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit technische of functionele elementen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen, mits het voortbrengsel oorspronkelijk is. De werktoets is onverkort van toepassing op voortbrengselen die geheel of gedeeltelijke bestaan uit technische of functionele elementen. Gezien de hierboven geschetste structuur van het arrest, is mijn interpretatie van punt 27 als volgt: het Hof overweegt in punt 27 dat “in dit verband moet worden benadrukt” dat men niet van de vereiste oorspronkelijkheid voor een auteursrechtelijk beschermd werk kan spreken indien het voorwerp bestaat uit onderdelen (of de combinatie daarvan) die uitsluitend door hun technische functie worden bepaald. Hieruit kan men opmaken dat – door het gebruik van ‘in dit verband’ – het overwogene in 27 een aanvulling is op het overwogene in 26.

Het Hof vervolgt dat indien “de uitdrukking van die onderdelen door hun technische functie wordt bepaald, de verschillende manieren om een idee uit te voeren zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking” wat de facto op ideebescherming neerkomt.¹³⁴ Hiervoor is geen plaats in het auteursrecht. Men zou het arrest zo kunnen begrijpen dat het Hof in punt 26 specificceert dat gebruiksvoorwerpen waarvan onderdelen functioneel of technisch bepaald zijn onder de bescherming van het auteursrecht kunnen vallen mits er gesproken kan worden van creatieve ruimte waarbinnen de auteur een eigen intellectuele schepping vormgeeft die zijn of haar persoonlijkheid weerspiegelt. Waarbij het Hof in punt 27 dit aanvult door te overwegen dat niet voldaan kan worden aan dit vereiste door onderdelen (of de combinatie daarvan) die uitsluitend technisch bepaald zijn. De combinatie van onderdelen die uitsluitend technisch bepaald zijn, kunnen niet oorspronkelijkheid zijn en dienen als het ware uit de beschermde materie gedacht te worden.

Indien men uitgaat van deze interpretatie dient punt 27 zo gelezen te worden dat het Hof oordeelt dat gebruiksvoorwerpen auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten mits deze oorspronkelijk zijn. Aan dit vereiste kan niet worden voldaan door onderdelen (of de combinatie daarvan) die uitsluitend technisch bepaald zijn. Bovenstaande interpretatie van *Brompton* vindt steun in de structuur van het arrest. Het Hof lijkt namelijk na punt 27 het juridische kader geschetst te hebben en vervolgt in punt 28 dat er “derhalve onderzocht moet worden of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vouwfiets een werk kan vormen”.¹³⁵ De gehanteerde woordkeuze ‘derhalve dient er onderzocht te worden’ geeft mijns inziens aanleiding om aan te nemen dat het Hof de toepasselijke bepalingen en het juridische kader geschetst heeft en nu toekomt aan de toepassing daarvan op de onderhavige casus. Punt 28 en 29 van het arrest impliceren men het voortbrengsel ‘gewoon’ dient te toetsen aan het werkbegrip om te kunnen concluderen of het voorwerp voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, waarbij in ieder geval die voorwerpen zijn uitgesloten waar technische overwegingen de enige factor is geweest.

2.5.1 Hanteert het Hof een dubbele toets?

Ringnalda schrijft in zijn noot onder *Brompton* dat het Hof mogelijkwerwijs een nieuw criterium in het leven roept. Deze mogelijk nieuwe beoordeling voorziet Ringnalda van een uitgebreide analyse. Bij de beoordeling van de vereiste oorspronkelijkheid om van een auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen spreken, dient men allereerst te beoordelen of er keuzeruimte aanwezig is. Dit is de eerste fase. Indien deze ruimte aanwezig is, kan er een eigen intellectuele schepping ontstaan. Is deze keuzeruimte afwezig? Dan is auteursrechtelijke bescherming per definitie uitgesloten. Daarna volgt de tweede beoordeling, waarbij dient te worden gekeken of de “vorm uitsluitend wordt bepaald door zijn technische functie.”¹³⁶ Indien daarvan sprake is, ontbeert het voortbrengsel de benodigde oorspronkelijkheid om van een

¹³⁴ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 27 (*Brompton*).

¹³⁵ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 28 (*Brompton*).

¹³⁶ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 33 (*Brompton*). *BIE* 2021/3 m.nt. Ringnalda, p. 164.

auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen spreken. Daarmee wordt keuzeruimte die louter bestaat uit de aanwezigheid van technische alternatieven alsnog uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Ringnalda meent dat deze lezing van het arrest doorschemert in het tweede gedeelte. Hierin past het Hof de werktoets toe en stelt het Hof dat beoordeeld dient te worden of sprake is van keuzeruimte. Ringnalda signaleert het volgende in de bewoordingen van het Hof “Maar het feit dat gekozen kon worden tussen verschillende (qua functionaliteit equivalente) vormgevingsalternatieven en er dus ook binnen de grenzen van functionaliteit en techniek in ieder geval een zekere mate van vormgevingsvrijheid was betekent dat nog niet dat een bepaalde verschijningsvorm per definitie als werk auteursrechtelijk beschermd is”.¹³⁷ Of sprake is “van een vorm die uitsluitend door de technische functie wordt bepaald, dient te worden beoordeeld aan de hand van de factoren die de keuze van de maker hebben beïnvloed.”¹³⁸ Het Hof plaatst punt 27 namelijk in het licht van de beoordeling van de oorspronkelijkheid en daardoor kan men het arrest zo opvatten dat het Hof inderdaad een extra toets, of wellicht nuance, in het leven roept. Indien men uitgaat van deze lezing dient gekeken te worden of er keuzeruimte aanwezig is in het ontwerp van het voortbrengsel. Hierbij is het van belang of technische overwegingen, regels of andere beperkingen meespelen die deze ruimte beperken of onmogelijk maken. Indien deze keuzeruimte aanwezig is, maar enkel bestaat uit technisch equivalente alternatieven, ontstaat er toch geen auteursrechtelijk beschermd werk.¹³⁹ Het Hof bedient zich van de term ‘onderdelen’ in punt 27 van het arrest, waar het in punt 24 de term ‘voorwerp’ hanteert. Deze nuance, in combinatie met de plaatsing van de overweging in de beoordeling van de oorspronkelijkheid, kan aanleiding geven om *Brompton* zo te interpreteren dat het Hof inderdaad een twee-fasen toets introduceert.

Indien men dit stramen toepast op het voorwerp van het geschil – de vouwfiets van Brompton – dient men te toetsen of de vormgeving van de vouwfiets uit technische overwegingen, regels of beperkingen voortvloeit. Dat lijkt niet zo te zijn. Bij de tweede fase dient te worden beoordeeld of de vouwfiets ondanks de aanwezige keuzeruimte alsnog uitgesloten wordt van auteursrechtelijke bescherming doordat de maker zich in zijn vormgevingskeuzes heeft laten leiden door keuzes die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Hierdoor kan het voortbrengsel niet als een eigen intellectuele schepping worden gekwalificeerd.¹⁴⁰ Het Hof acht de factoren en omstandigheden – die de keuze van de maker hebben beïnvloed - doorslaggevend bij de beoordeling of de vormgevingskeuzes van de maker als vrij en creatief aangemerkt kunnen worden of gekwalificeerd kunnen worden als zijnde uitsluitend technisch bepaald.¹⁴¹ Wat bedoelt het Hof precies met dergelijke factoren en omstandigheden? Uit *Brompton* blijkt niets meer dan dat de nationale feitenrechter “moet nagaan of de auteur van het product door deze keuze van de verschijningsvorm ervan zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzes te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt”.¹⁴² Indien van het laatste sprake is – de factoren en omstandigheden nopen tot de conclusie dat er toch sprake is van uitsluitend technische bepaaldheid – wordt het de vereiste oorspronkelijkheid voor een auteursrechtelijk beschermd werk ontnomen.

Het Hof lijkt te bedoelen dat niet iedere vrije keuze aangemerkt kan worden als een creatieve keuze. Of een dergelijke keuze gekwalificeerd kan worden als creatieve keuze lijkt af te hangen van de motieven van de maker. Een dergelijke lezing vindt enigszins steun in het *Doceram*-arrest. Hierin overwoog het Hof 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”.¹⁴³ Uit *Doceram* blijkt dat verder dat het doorslaggevend is of de maker vormgevingskeuzes

¹³⁷ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 32 (*Brompton*). *BIE* 2021/3 m.nt. Ringnalda, p. 164.

¹³⁸ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 35 (*Brompton*).

¹³⁹ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18 (*Brompton*), *BIE* 2021/3 m.nt. Ringnalda.

¹⁴⁰ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18 (*Brompton*), *BIE* 2021/3 m.nt. Ringnalda, p. 164.

¹⁴¹ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 35 (*Brompton*). 3 m.nt. Ringnalda, p. 164-165.

¹⁴² Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 34 (*Brompton*).

¹⁴³ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 17 (*Doceram/Ceramtec*).

maakt ten behoeve van de visuele verschijningsvorm. Of een dergelijk vereiste ook geldt in *Brompton* blijkt niet uit het arrest. Een octrooi speelt een marginale rol in deze vereiste beoordeling, aldus het Hof in punt 36.¹⁴⁴ Het bestaan van een octrooi kan helpen bij de beoordeling van de vraag of een verschijningsvorm oorspronkelijk is, daar het alleen een rol mag spelen indien het octrooi inzichtelijk kan maken welke overwegingen de maker hebben beïnvloed in de uiteindelijke keuze voor de verschijningsvorm. Het lijkt daarbij onontbeerlijk te zijn om tot een beoordeling te kunnen komen van de motieven van de maker. Hierbij is het doorslaggevend welke factoren of omstandigheden mee mogen wegen in deze beoordeling, gezien de gevolgen van de conclusie dat de motieven van de maker uitsluitend technisch overwegingen zijn.

In mijn lezing van *Brompton* herken ik als zodanig geen tweestappentoets. Mogelijkerwijs leest Ringnalda iets te veel achter de rechtsregels van het Hof. Hierbij kan men zich afvragen of het Hof het allemaal wel zo moeilijk heeft willen maken zoals Ringnalda meent. Op een globaler niveau kan men zich afvragen of het Hof *überhaupt* zover heeft doorgedacht over de samenhang en de doorwerking van de afzonderlijke rechtsoverwegingen en of er gewicht dient toe te komen aan de afwijkende terminologie die het Hof hanteert. Hierdoor komt mijn lezing van *Brompton* erop neer dat de werktroets in combinatie met de enige factor leer vóór *Brompton* geldend recht was en dat daar met het wijzen van *Brompton* niets aan is veranderd. Om te voorkomen dat ik in mijn analyse verزند raak in de vraag wat het Hof wellicht had willen zeggen, of hoe het Hof het wellicht bedoelt zou kunnen hebben, heb ik het arrest geanalyseerd vanuit een grammaticale en systematische invalshoek. Hierbij heb ik gepoogd het antwoord op de gestelde prejudiciële vragen niet uit het oog te verliezen en zo tot een pragmatisch antwoord te komen op de vraag hoe men *Brompton* dient te lezen.

2.5.2 Welk gewicht komt een (verlopen) octrooi toe in de beoordeling van de auteursrechtelijke techniekeceptie

Uit *Brompton* volgt dat het bestaan van een al dan niet verlopen octrooi alleen waarde toekomt voor zover uit het octrooi blijkt met welke omstandigheden de maker rekening heeft gehouden in de uiteindelijke vormgeving van het desbetreffende product. De Advocaat-Generaal meent in zijn conclusie bij het *Brompton*-arrest dat het bestaan van een vroeger octrooi een relevante factor is waar de verwijzende rechter terecht rekening mee houdt.¹⁴⁵ Een octrooi kan behulpzaam zijn bij beoordeling of er technische factoren zijn die de vorm van het product hebben beïnvloed. Het octrooischrift biedt immers waardevolle informatie wat betreft de beschrijving van het model, de functionaliteit alsmede nauwkeurige documentatie, aangezien de beschermingsomvang daarvan afhankelijk is. Daarbij kan er – hierbij is mijns inziens voorzichtigheid geboden – uit het bestaan van een octrooi worden afgeleid dat er correlatie bestaat tussen de beoogde functionaliteit en het desgewenste resultaat. Het geoctrooieerde is immers door de uitvinder geschikt geacht om het desgewenste resultaat te bereiken. Het Hof hecht in mijn optiek (te) weinig waarde aan het bestaan van een octrooi en de rol die een dergelijk bestaan kan spelen in de beoordeling van vormgeving die geheel of gedeeltelijk technisch bepaald is. Een dergelijk octrooischrift dient in mijn optiek namelijk te gelden als een objectieve omstandigheid die de feitenrechter mee kan laten wegen in de beoordeling of iets al dan niet technisch bepaald is. De praktijk leert dat het bestaan van een octrooi vaak een omstandigheid is waar gedaagde of eiser zich op beroept in de beoordeling van de beschermwaardigheid van een merkteken, een model of een auteursrechtelijk beschermd werk waarbij de grens tussen vormgeving en techniek lastig te definiëren is.¹⁴⁶ In het geval dat men het *Brompton*-arrest zo leest dat het Hof inderdaad een twee-fasen toets in het leven roept, waarbij de factoren en omstandigheden bepalen of de maker zich al dan niet heeft laten leiden door overwegingen die door de technische functie worden bepaald, kan een octrooi objectieve informatie verschaffen welk relevant is voor een dergelijke beoordeling.

¹⁴⁴ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 36 (*Brompton*).

¹⁴⁵ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 78-80 (*Brompton*).

¹⁴⁶ In o.m. de Stokke-arresten, Lego Juris, Rubickscube, Philips/Remington en *Brompton* is het bestaan van een (verlopen)octrooi een omstandigheid die door partijen relevant wordt geacht en waar procespartij(en) zich op beroep(t)(en).

2.5.3 Hoe verhoudt Brompton zich tot eerdere rechtspraak?

Indien men van de opvatting uitgaat dat *Brompton* geen tweestappentoets introduceert, verandert er na *Brompton* vrijwel niets. Het Hof benadrukt immers dat voortbrengselen die geheel of gedeeltelijk uit technische kenmerken bestaan beschermd kunnen worden indien deze voortbrengselen aan de vereisten van het werkbegrip voldoen. Daarbij heeft *Brompton* de afbakeningsproblematiek niet geadresseerd noch opgelost. Wat precies tot de ‘techniek’ behoort en wanneer een voortbrengsel wel of niet aangemerkt kan worden als een eigen intellectuele schepping wordt met het wijzen van *Brompton* niet duidelijker. De auteur dient ‘uitdrukking gegeven te hebben aan zijn creatieve geest’¹⁴⁷ of het voorwerp dient een ‘uitdrukking te zijn van zijn of haar persoonlijkheid’¹⁴⁸ doordat de maker van het werk ‘zijn creatieve bekwaamheden tot uitdrukking heeft kunnen brengen door het maken van vrije creatieve keuzes’.¹⁴⁹ Het Hof formuleert in het dictum van het arrest de zin “dat de auteur zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht zodat die verschijningsvorm zijn persoonlijkheid weerspiegelt”.¹⁵⁰ Ringnalda schrijft in zijn noot dat men veel of weinig kan lezen in dergelijke formuleringen. Zo kan men redeneren vanuit de gedachte dat dit verwijst “naar de creatieve geest, het creatief vermogen en de persoonlijkheid van de auteur kunnen worden aangegrepen om auteursrechtelijke bescherming voor te behouden aan werken die aan een of andere impliciete kwalitatieve norm voldoen.”¹⁵¹ Maar men kan evengoed redeneren vanuit de gedachte dat de vormgeving van een werk die is ontstaan vanuit de vormgevingsvrijheid waarover de maker beschikte terug te voeren is tot willekeur die logischerwijs te herleiden is naar de keuzes die de maker op basis van zijn vrije, creatieve keuzes (het persoonlijke stempel) heeft genomen.¹⁵² Alleen hierdoor draagt het werk, dat vanuit vormgevingsvrijheid is gemaakt, de persoonlijke noot van de maker of weerspiegelt het zijn of haar persoonlijkheid. Redeneert men vanuit de laatste gedachte dan komt men niet toe aan een inhoudelijke beoordeling en een waardeoordeel van het creatieve karakter van het voortbrengsel.

Indien men *Brompton* zo moet lezen dat het Hof inderdaad gemeend heeft om een twee-fasen toets te introduceren teneinde de noodzakelijke oorspronkelijkheid te toetsen, kan dit grote veranderingen teweeg brengen voor de rechtspraak. Deze veranderingen verwezenlijken zich grotendeels op het gebied van de industriële vormgeving en de bescherming daarvan. Werken die zich tot het ‘klassieke’ domein van het auteursrecht mogen rekenen, zoals boeken, schilderkunst of standbeelden, ondervinden weinig tot geen effect van deze nieuwe toets. Werken die enerzijds bestaan uit vrije vormgevingskeuzes en anderzijds bestaan uit technisch of functioneel ingegeven overwegingen worden wel geraakt door deze nieuwe toets. Immers dient vastgesteld te worden óf er creatieve keuzeruimte is waarbinnen een eigen intellectuele schepping kan ontstaan én aanvullend moet worden getoetst of er factoren of omstandigheden zijn die de keuzes van de maker ten aanzien van de vormgeving hebben beïnvloed dat het voortbrengsel alsnog uitsluitend door haar technische functie is bepaald.¹⁵³ Is dit het geval dan kan het niet als een eigen intellectuele schepping worden gekwalificeerd. Wat de mogelijke effecten hiervan zijn illustreren de volgende paragrafen.

2.5.3.1 De Stokke-arresten

De *Stokke*-arresten geven mijns inziens weer dat de rechtspositie van de maker die voortbrengselen vervaardigt die zich enerzijds begeven in het technisch spectrum en anderzijds ingekleed worden door vormgevingsoverwegingen allesbehalve zeker is. Het gerechtshof Den Haag benaderde de stoel vanuit de esthetiek en kwam tot een zeer ruime beschermingsomvang, de aanpak van het gerechtshof Amsterdam stond hier diametraal tegenover doordat het de stoel vanuit een praktisch oogpunt bekijkt.

¹⁴⁷ Hof van Justitie EU 16 juli 2009, C-5/08, punt 45 (*Infopaq*).

¹⁴⁸ Hof van Justitie EU 1 december 2011, C-145/10, punt 88, 89 en 92. (*Painer*).

¹⁴⁹ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 23 (*Brompton*).

¹⁵⁰ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 23,34,38 en in het dictum van het arrest (*Brompton*).

¹⁵¹ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 33 (*Brompton*). *BIE* 2021/3 m.nt. Ringnalda, p. 162.

¹⁵² Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 33 (*Brompton*). *BIE* 2021/3 m.nt. Ringnalda, p. 162.

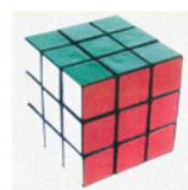
¹⁵³ Ringnalda signaleert deze mogelijke twee-fasen toets in zijn annotatie onder: Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 33 (*Brompton*). *BIE* 2021/3 m.nt. Ringnalda, p. 162.

Beide gerechtshoven deconstrueren de stoel tot elementen en komen tot een beoordeling of deze elementen als auteursrechtelijke beschermde trek aangemerkt kunnen worden. Deze toets is onontbeerlijk voor de daaropvolgende fase; het vergelijken van de totaalindrukken. Indien de twee-fasen beoordeling van *Brompton* geldend recht is, dient de rechter – althans dat is mijn verwachting – dezelfde deconstructie te plegen om tot afzonderlijke elementen te komen van het desbetreffende voortbrengsel. Daarbij dient de rechter te toetsen of er sprake is van creatieve keuzeruimte is waarbinnen een eigen intellectuele schepping kan ontstaan waarbij aanvullend getoetst moet worden of er factoren of omstandigheden zijn die de maker hebben beïnvloed in het maken van keuzes ten behoeve van de vormgeving dat het voortbrengsel alsnog uitsluitend door haar technische functie is bepaald en niet voor bescherming in aanmerking kan komen.¹⁵⁴

Beide hoven komen tot een gemeenschappelijk oordeel dat de kinderstoel van Stokke een auteursrechtelijk beschermde trek bevat die zich manifesteert in de *L*-vorm van de staander. Indien men de twee-fasen toets van *Brompton* toepast op de *L*-vorm van de Stokke-stoel dient men allereerst te kijken of er creatieve keuzeruimte aanwezig is in het ontwerpproces. Hierbij is mijns inziens aannemelijk dat deze vereiste ruimte aanwezig was bij het ontwerpen van de staander van de stoel. Daaropvolgend dient er getoetst te worden of de vormgevingskeuze (de keuze voor de schuine staander in de *L*-vorm) van de maker beïnvloed is door factoren of omstandigheden waardoor de keuze alsnog uitsluitend door haar technische functie is bepaald. Hierbij is in te denken dat de specifieke keuze voor de *L*-vorm ingegeven is door stabiliteit en het centreren van het zwaartepunt, verschuifbaarheid in de zin van de meegroeifunctie van de stoel en vanuit het praktische oogpunt dat deze staander het mogelijk maakt de stoel aan te passen. In deze overwegingen kan men lezen dat de keuze alsnog ingegeven is door dergelijke factoren en omstandigheden die de vormgevingskeuze(s) uitsluitend technisch bepaald maken. Is dat het geval dan is de *L*-vorm niet oorspronkelijk en kan het geen auteursrechtelijk beschermd werk opleveren. Dat zou betekenen dat met de twee-fasen toets de kans bestaat dat de stoel niet aangemerkt kan worden als een auteursrechtelijk beschermd werk doordat men in de tweede fase tot de conclusie komt dat de keuzes van de maker alsnog ingegeven is door overwegingen die uitsluitend technisch bepaald zijn.

2.5.3.2 Rubik's Cube

Het *Rubik's Cube*-arrest draait om de vraag of een Rubik's Cube – in feite een kubus met per zijde een 3x3 bewegend vlak wat in verschillende richtingen gedraaid kan worden – voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. Rubik is de ontwerper en uitvinder van de Rubik's Cube ¹⁵⁵ Het hof diende de vraag te beantwoorden of de functie van de kubus – een vorm van een driedimensionaal logicaspel – louter door de technische functie wordt bepaald. Elementen die louter een technische effect dienen of te in grote mate het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuzeruimte zijn van bescherming uitgesloten.¹⁵⁶ Het hof Arnhem oordeelde in 2012 dat de functie van de kubus, een driedimensionaal logicaspel, dermate technisch en functioneel bepaald was dat hiervoor geen auteursrechtelijk bescherming open stond. Dat deze functie – het draaiende effect – ook bereikt kan worden met andere vormen of samenstellingen doet daar niets aan af. De ontwerpruimte wordt namelijk dusdanig gedicteerd door technische / functionele overwegingen dat de gedachte achter het ontwerp als het ware samenvalt met de uitdrukking daarvan waardoor er geen ruimte is voor een persoonlijke stempel.¹⁵⁷ Voor dergelijke ideebescherming (en het bescherming van techniek) biedt het auteursrecht geen ruimte. Het hof acht de kleurstelling van de 3x3 vlakken wel oorspronkelijk en overweegt daartoe;



¹⁵⁴ Ringnalda signaleert deze mogelijke twee-fasen toets in zijn annotatie onder: Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 33 (*Brompton*). *BIE* 2021/3 m.nt. Ringnalda, p. 162.

¹⁵⁵ 1^e foto is de Rubik's Cube in kale vorm. Bron: rechtspraak.nl

¹⁵⁶ HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737, punt 4.2 (*Rubik/Beckx*).

¹⁵⁷ Hof Arnhem 25 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:2836, punt 4.10 (*Rubik/Beckx*).

voor zover een beroep wordt gedaan op de combinatie van de zes gekleurde vlakken in de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en wit, aan het oorspronkelijkheids criterium is voldaan en dat deze zes kenmerkende, opvallende kleuren en het beeld dat ontstaat doordat deze op ieder kleurvlak in negen (3x3) deelvlakken is verdeeld, aan diens kubus zijn oorspronkelijke karakter verlenen.¹⁵⁸

In hoger beroep in de bodemprocedure stond de vraag centraal of de kubus met en zonder de specifieke kleurvlakken een auteursrechtelijk beschermd werk is. Het hof overweegt daartoe dat de algemene keuze om elke vlak van de kubus identificeerbaar te maken een functionele keuze is. Om de puzzel op te lossen is het noodzakelijk dat elk deel van de zijvlakken één geheel vormen. Dit kan bereikt worden door het toepassen van kleuren maar ook uit andere alternatieven. Hierbij kan men denken aan cijfers, letters of een afbeelding. De wijze waarop men invulling geeft aan dit geheel laat ruimte voor vrije creatieve keuzes.¹⁵⁹ Ook de vormgeving van de grid van de kubus - de zwarte lijnen tussen de afzonderlijke kleurvakjes - is niet uitsluitend functioneel bepaald en het hof ziet ruimte voor vormgevingskeuzes.¹⁶⁰ Daarbij betreft het hof dat in het oorspronkelijke octrooischrift niet wordt gerept over de functie en de breedte van de grid én Rubik heeft het bestaan van alternatieven ter zitting aangevoerd. Hierdoor bestaan er verschillende alternatieven voor de dikte, de kleur en het al dan niet in zijn geheel weglaten van de grid. Het hof schrijft de oorspronkelijkheid toe aan de breedte, de dikte en de kleur van de grid in combinatie met de kleuren, rood, groen, geel, blauw, wit en oranje. Het hof lijkt gewicht toe te kennen aan het feit dat er alternatieve vormgeving mogelijk is voor de invulling van vlakken.

Indien men *Brompton* toepast op de uitspraken rondom de Rubik's Cube kan men allereerst vaststellen dat de aanwezigheid van alternatieven niet per definitie impliceert dat sprake is van oorspronkelijkheid.¹⁶¹ De rol van het verlopen octrooi speelt, in lijn met punt 36 van *Brompton*, ook mee. Het octrooi wordt gebruikt om te achterhalen of de maker zich heeft laten leiden door functionele of technische overwegingen in de keuze van de verschijningsvorm.¹⁶² Het hof schrijft de oorspronkelijkheid toe aan de breedte, de dikte en de kleur van de grid in combinatie met de kleuren rood, groen, geel, blauw, wit en oranje. De wijze van invulling van de vlakken van de kubus laat ruimte voor de creatieve keuzes.¹⁶³ Bij de toepassing van de twee-fasen toets uit *Brompton* blijkt uit de vraag of creatieve keuzeruimte aanwezig is in het ontwerp van het voortbrengsel geen nieuwe gezichtspunten. Het hof heeft immers vastgesteld dat er ruimte aanwezig is voor creatieve keuzes wat betreft de grid en de invulling van de vlakken. Daaropvolgend dient er getoetst te worden of de vormgevingskeuzes (de keuze voor de breedte, dikte en de kleur van de grid in combinatie met de kleuren) van de maker beïnvloed is door factoren of omstandigheden waardoor de keuze alsnog uitsluitend door haar technische functie is bepaald. De keuzes wat betreft de breedte, dikte en de kleur van de grid - die binnen de ruimte voor creatieve keuzes zijn gemaakt - kunnen wellicht toch uitsluitend door de technische functie worden bepaald indien aannemelijk wordt gemaakt dat deze keuzes beïnvloed zijn door factoren of omstandigheden die uitsluitend technisch zijn. Hierbij kan men denken aan een kostenbesparing indien zwarte afrastering beduidend goedkoper is ten opzichte van kleurvarianten, ook valt wellicht te beargumenteren dat de variaties in kleur en dikte van de grid dermate beperkt zijn dat de verschillende wijzen om een idee uit te voeren samenvalt met de uitdrukking daarvan. Hoewel ik dit argument niet als bijzonder overtuigend inschat, gezien het aantal unieke mogelijkheden wat ontstaat indien men varieert in de dikte van de lijnen in combinatie met verschillende kleuren, kan de feitenrechter wellicht vatbaar zijn voor dergelijke argumentatie omwille van het feit dat *Brompton* geen kaders geeft wanneer er sprake is van een dusdanig beperkte keuzeruimte dat het idee samenvalt met de uitdrukking daarvan.¹⁶⁴

¹⁵⁸ Hof Arnhem 25 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:2836, punt 4.7 (*Rubik/Beckx*).

¹⁵⁹ Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712, punt 5.15 (*Beckx v Rubik*).

¹⁶⁰ Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712, punt 5.17 t/m 5.19 (*Beckx v Rubik*).

¹⁶¹ Noot Quaadvlieg, Hof van Justitie 22 december 2010, *BIE* 2011, p. 66 (*Softwareova*) en Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 32 (*Brompton*).

¹⁶² Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712, punt 5.17 t/m 5.19 (*Beckx v Rubik*).

¹⁶³ Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712, punt 5.15 (*Beckx v Rubik*).

¹⁶⁴ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 27 (*Brompton*).

Afgezien van de vraag of de invulling van het vlak kan berusten op creatieve keuzes speelt de onderliggende (draai)techniek van de kubus in zekere mate mee voor de invulling van het vlak. Zo kan men betogen dat er inderdaad keuzemogelijkheid in de kleuren of abstracter de invulling van de vormgeving van het vlak mogelijk is, echter kan men ook betogen dat het onderliggende draaimechanisme (de techniek) een bepalende factor is voor de invulling van het desbetreffende (deel)vlak. De verdeling (of invulling) is mogelijk een rechtstreeks gevolg van de techniek van de kubus. Voor *Brompton* was het onduidelijk hoever men de keuzes van de maker dient terug te voeren op een technische oplossing en na *Brompton* is deze vraag nog steeds onduidelijk. In deze benadering gaat men ervan uit dat het draaiende vierkant inherent technisch is. Hiertegenover kan men het standpunt verdedigen dat de onderliggende (draai)techniek voldoende ruimte geeft voor creatieve, oorspronkelijke keuzes. Immers geeft de draaietechniek een bepaalde vorm weer, binnen deze vorm ontstaan weer kleinere vormen die allen ingevuld kunnen worden naargelang de maker uiting geeft aan deze creatieve ruimte. Het geheel, het resultaat, draagt bij aan de creatieve ruimte die de maker heeft willen benutten om het eindresultaat te bereiken (de kubus en de weergave van de vlakken in opgeloste vorm). Of deze weergave vormgegeven is in één kleur, een afbeelding, een numerieke combinatie of anderzijds doet niet af aan de ingevulde creatieve ruimte. Hoe de *Brompton*-maatstaf zich verhoudt tot bovenstaande is allerminst duidelijk. Zoals hierboven weergegeven kan men vanuit verschillende perspectieven redeneren. Zodoende is niet uit te sluiten dat in de tweede fase van de beoordeling men tot het oordeel komt dat de maker zich door de factoren en omstandigheden heeft laten beïnvloeden waardoor de vormgevingskeuzes uiteindelijk toch uitsluitend technisch bepaald zijn. Waarbij, indien men de tweede benadering volgt dat de invulling van de vlakken berust op gemaakte oorspronkelijke keuzes, de factoren en omstandigheden geen aanleiding geven dat maker zich binnen de bestaande creatieve ruimtes heeft laten leiden door uitsluitend technisch bepaalde vormgevingskeuzes.

2.6 Conclusie

In het tweede hoofdstuk heb ik de ratio achter het auteursrecht, het werkbegrip, de vraag waar de technische grens van dit werkbegrip ligt en het *Brompton*-arrest onderzocht. Hierbij heb ik de ontwikkelingen vanuit de rechtspraak onderzocht, geanalyseerd en voorzien van enkele kritische gedachten. De totstandkomingsvereisten voor een auteursrechtelijk beschermd werk en de mogelijke problematiek van vormgeving die functionele of technische elementen bevat heb ik getracht bloot te leggen. Het beschermen van vormgeving wat technische of functionele elementen bevat is niet per definitie uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Indien iets een eigen intellectuele schepping vertegenwoordigt en objectief en nauwkeurig waarneembaar is, voldoet het aan de werktoets en spreekt men van een auteursrechtelijk beschermd werk. Het Hof heeft in een aantal arresten het werkbegrip behandeld en boog zich onder meer over de vraag of een databank, een smaak, een portretfoto, de gebruikersinterface van een computerprogramma of een reeks van woorden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het Hof diende zich in de *Softwareova* – en *Football/Dataco*- arresten nadrukkelijk te buigen over de vraag wanneer technische of functionele overwegingen een dermate bepalende factor waren dat het voortbrengsel niet gekwalificeerd kon worden als eigen intellectuele schepping.

Het *Brompton*-arrest kan zo gelezen worden dat het Hof uitdrukkelijk de bescherming van voortbrengselen die geheel of gedeeltelijk gekenmerkt worden door technische elementen toestaat onder het auteursrecht, mits deze voortbrengselen aan de werktoets voldoen. Het Hof overwoog dat indien “technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid” er geen sprake kan zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk.¹⁶⁵ Verder blijkt uit het *Brompton*-arrest welk gewicht er aan een (verlopen)octrooi toekomt in de beoordeling van de auteursrechtelijke techniekexceptie. Mijns inziens laat het Hof (te) weinig waarde toekomen aan de rol die een octrooi kan spelen in de globale beoordeling of een voortbrengsel al dan niet technisch bepaald is en oorspronkelijkheid ontbeert. Een octrooi kan aangemerkt worden als zijnde een objectieve omstandigheid waaruit relevante, objectieve informatie blijkt ter beoordeling van de technische

¹⁶⁵ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 24 (*Brompton*).

bepaaldheid van het voortbrengsel. Nu het Hof het alleen toestaat om het octrooi mee te laten wegen voor de vraag met welke overwegingen bij de keuze van de verschijningsvorm rekening is gehouden door de maker, komt een octrooi beperkte waarde toe.¹⁶⁶ Uit een octrooi volgt immers een nauwkeurige omschrijving van het geoctrooieerde en welke factoren een rol hebben gespeeld in de ontwerp (of inventie) fase. De uit het octrooi blijkende feiten en omstandigheden kunnen een rol spelen in de vraag hoe de bestaande vrije keuzeruimte ingevuld kan worden en of het voortbrengsel als oorspronkelijk kan worden aangemerkt.

Hoewel Ringnalda in zijn noot de hypothetische mogelijkheid bespreekt dat het Hof een nieuwe, twee-fasen toets introduceert in het *Brompton*-arrest, acht ik deze mogelijkheid niet waarschijnlijk. Men kan *Brompton* inderdaad zo lezen dat het Hof bedoeld heeft om, na de vaststelling of er creatieve ruimte aanwezig is in het voortbrengsel, aanvullend te toetsen of deze keuzeruimte niet ingevuld wordt “door onderdelen van het voorwerp die uitsluitend door hun technische functie worden gekenmerkt.”¹⁶⁷ Een dergelijke lezing van *Brompton* heeft tot gevolg dat voortbrengselen waarin wel keuzeruimte aanwezig is uitgesloten kunnen worden van auteursrechtelijke bescherming indien de vormgevingskeuzes van de maker uiteindelijk tóch aangemerkt kunnen worden als zijnde uitsluitend technisch bepaald. In deze aanvullende toets dient er beoordeeld te worden of de vormgevingskeuzes van de maker beïnvloed zijn door overwegingen die alsnog aangemerkt kunnen worden als zijnde uitsluitend technisch bepaald waardoor het voortbrengsel niet gekwalificeerd kan worden als eigen intellectuele schepping. Een dergelijke diepgravende analyse die toegespitst is op de vraag wat de achterliggende gedachte is van de woorden van het Hof en wat het Hof mogelijkwerijs heeft proberen te zeggen in de overwegingen gaat wellicht te ver om te achterhalen hoe men *Brompton* dient te lezen en toe te passen.

Hoewel ik deze mogelijkheid niet uit wil sluiten is een systematische en grammaticale interpretatie van het *Brompton*-arrest mijns inziens aannemelijker, waarbij de analyse van Torenbosch omtrent de positieve en negatieve formulering van het Hof uiterst plausibel is om het verschil in terminologie te duiden. Het Hof schetst in de punten 20 tot 22 de van toepassing zijnde definities en rechtsbegrippen. In de punten 23 tot en met 25 brengt het Hof in herinnering dat deze rechtsbegrippen en definities ingevuld dienen te worden aan de hand van vaste rechtspraak. Nadat het Hof het desbetreffende juridische kader heeft geschetst licht het toe dat technische overwegingen, beperkingen of regels een beperkend effect kunnen hebben op de creatieve ruimte. Dergelijke overwegingen kunnen ertoe leiden dat het voortbrengsel niet gekwalificeerd kan worden als een eigen intellectuele schepping. Voortbrengselen die technisch bepaald zijn kunnen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen mits deze voortbrengselen gekwalificeerd kunnen worden als een eigen intellectuele schepping. Deze interpretatie geniet steun in de bewoording van het Hof in punt 26 ‘hieruit volgt dat’. In deze overweging lijkt het Hof een conclusie te trekken op basis van het daarboven geschetste juridische kader.

Punt 27 van het *Brompton*-arrest kan men zo lezen dat het een aanvulling betreft op het overwogene in punt 26. Het Hof overweegt ‘In dit verband moet worden benadrukt dat’. In het kader van de systematische en grammaticale interpretatie van het arrest is het aannemelijk om te concluderen dat het Hof een aanvulling geeft of nuance aanbrengt op het overwogene in punt 26. Een dergelijke lezing van het arrest geeft geen aanleiding om aan te nemen dat het Hof een dubbele toets hanteert in de auteursrechtelijke beoordeling van gebruiksvoorwerpen. In die context is de conclusie aannemelijk dat uit *Brompton* blijkt dat voor voortbrengselen die geheel of gedeeltelijk technisch bepaald zijn auteursrechtelijke bescherming niet per definitie uitgesloten is. Dergelijke voortbrengselen kunnen voor bescherming in aanmerking komen mits deze voortbrengselen gekwalificeerd kunnen worden als een oorspronkelijk werk waarbinnen de maker creatieve, vrije keuzes heeft kunnen maken. Technische overwegingen, beperkingen of regels kunnen deze creatieve keuzeruimte beperken en tot effect hebben dat de ruimte afwezig is, of dusdanig beperkt is, waardoor het voortbrengsel oorspronkelijkheid ontbeert.

¹⁶⁶ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 35 (*Brompton*).

¹⁶⁷ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 27 (*Brompton*).

Indien men *Brompton* systematisch en grammaticaal interpreteert heeft dit geen tot zeer beperkte gevolgen voor de rechtspraktijk. *Brompton* bevestigt dat het werkbegrip de toetsingsmaatstaf is voor werken waarbij voortbrengselen die gekenmerkt worden door technische elementen niet per definitie uitgesloten zijn. Indien het desbetreffende voortbrengsel de werktoets doorstaat komt het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Leest men *Brompton* zo dat de beoordeling van de oorspronkelijkheid een aanvullende toets behelst heeft dit mogelijkwijfs grote gevolgen voor voortbrengselen die men onder industriële vormgeving schaaft. Dergelijke voortbrengselen zijn enerzijds ingegeven door technische of functionele overwegingen en anderzijds spelen overwegingen die gericht zijn op vormgeving een rol. Indien men een aanvullende maatstaf hanteert ter beoordeling van de auteursrechtelijke beschermwaardigheid van dergelijke voortbrengselen kan het desbetreffende voortbrengsel alsnog van bescherming worden uitgesloten indien een rechter tot het oordeel komt dat de overwegingen van de maker – door de ter terechtzitting vastgestelde factoren en omstandigheden – alsnog uitsluitend technisch bepaald zijn. Indien van een dergelijke situatie sprake is kan het voortbrengsel niet gekwalificeerd worden als een eigen intellectuele schepping. Een dergelijke lezing en toepassing van *Brompton* draagt niet bij aan de rechtszekerheid. Het staat een feitenrechter immers vrij om – afgezien van de vaststelling dat er creatieve keuzeruimte aanwezig is – tot het oordeel te komen dat het desbetreffende voortbrengsel alsnog uitsluitend technisch bepaald is. In mijn optiek is de rechtspraktijk gebaat bij heldere, afgebakende en pragmatisch toepasbare begrippen. Een dergelijke lezing en toepassing van *Brompton* staat daar haaks op.

3. De techniekexceptie in het merken- en modellenrecht

In het tweede hoofdstuk stond het auteursrecht, het werkbegrip en het *Brompton*-arrest centraal. In het derde hoofdstuk onderzoek ik de techniekexcepties in het modellen- en merkenrecht. Wederom begin ik met het schetsen van het wettelijk kader, de ratio achter beide techniekexcepties, bespreek ik de verschillen van inzicht die in de literatuur en rechtspraak bestaan en probeer ik kritisch te reflecteren op de vraagstukken die ontstaan zijn in de rechtspraktijk en naar aanleiding van de uitspraken van het Hof van Justitie. Tot slot komt een recente prejudiciële vraag aan bod waarvan het *Oberlandesgericht* te Düsseldorf de verwijzende rechter is. Ditzelfde *Oberlandesgericht* stelde prejudiciële vragen in het geschil tussen Doceram en Ceramtec. De prejudiciële vraag ziet onder meer op de vraag welke betekenis er toekomt aan het bestaan van alternatieven en de situatie dat de houder van het litigieuze model tevens houder is van de alternatieve modellen. Daarbij komt óók de vraag aan bod wat de rol is of moet zijn van ontwerpelementen die niet uit de modelinschrijving blijken maar wel als verschijningsvorm aangemerkt kunnen worden. Bijvoorbeeld een kleur of kleurstelling. Tot slot ligt de vraag voor welk effect dit eventueel op een toegekende beschermingsomvang kan hebben.

3.1. Inleiding

Een modelrecht wordt verleend ter bescherming van industriële vormgeving. Hierbij kan men denken aan een spijkerbroek, een bijzettafel of een koffiekopje. Dit beschermingsregime staat open voor zowel siermodellen als gebruiksmodellen.¹⁶⁸ Binnen het modellenrecht zijn er verschillende variaties denkbaar. Zo bestaat het ingeschreven modelrecht en het niet-ingeschreven modelrecht.¹⁶⁹ Het is mogelijk om een modelrecht te verkrijgen voor de Benelux, de Europese Unie en via de WIPO zelfs een nationaal modelrecht met internationale werking voor de aangevraagde landen.¹⁷⁰ Het is hierbij nog van belang de bepalingen uit het BVIE zien op een Benelux model en de bepalingen uit de Gemeenschapsmodellenverordening (Gmodvo) zien op een EU-model.¹⁷¹ Doordat het BVIE een implementatie is van de Modellenrichtlijn, dienen de artikelen uit het BVIE en de GmodVO eenduidig

¹⁶⁸ P. Geerts e.a., 'Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht', Deventer: *Kluwer* 2020, p. 187.

¹⁶⁹ Een niet ingeschreven modelrecht ontstaat bij de openbaring van het modelrecht voor het publiek, dit kent een beperkte geldigheidsduur van drie jaar na openbaring. Voor een succesvol beroep op een NIG dient er sprake te zijn van nieuwheid en een eigen karakter in het model én er moet sprake zijn van ontlening voor een succesvol beroep. Zie o.m. art. 5, 6 en 19 lid 2 van de GModVo en Geerts & Verschuur 2020, p. 249.

¹⁷⁰ Het depot van een internationaal model wordt door het BVIE beheerst. Zie: art. 3.5 jo. 3.11 lid 1 jo. 3.15 BVIE.

¹⁷¹ Verordening (EG) nr. 6/2002 van 21 december 2001, *Pb.* 2002, L 3/1.

te worden uitgelegd en toegepast.¹⁷² Daardoor is jurisprudentie die ziet op Benelux modellen ook van toepassing op gemeenschapsmodellen en vice versa. Om in aanmerking te komen voor een modelrecht dient een model een eigen karakter te bezitten en nieuw te zijn. Een model bezit een eigen karakter als de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk krijgt ten opzichte van de modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.¹⁷³ Deze geïnformeerde gebruiker is qua expertise te plaatsen tussen de gemiddelde consument en de vakman.¹⁷⁴ In het modellenrecht geldt, met uitzondering van een paar specifieke situaties, absolute nieuwheid.¹⁷⁵ Deze nieuwheid wordt getoetst aan het vormgevingserfgoed (*Umfeld*). Hierbij is het nog van belang dat het zogeheten mozaïeken niet is toegestaan. Modellen dienen in zijn geheel vergeleken te worden.¹⁷⁶ De modelinschrijving dient te worden vergeleken met alle afzonderlijke oudere bekende modellen. Bij de inschrijving van een model of tekening wordt een tekening of model gekwalificeerd aan de hand van een categorie. Deze kwalificatie speelt echter geen rol bij de vraag of een model nieuw is.¹⁷⁷ De vraag of een model als nieuw kan worden aangemerkt, is daarmee niet beperkt tot de ingedeelde klasse.

Het bestaan van ontwerpvrijheid is een doorslaggevende factor in de kader van de beoordeling van het eigen karakter van een model.¹⁷⁸ Deze ontwerpvrijheid kan worden ingeperkt door functionele eisen, materiaalkeuze en technische overwegingen.¹⁷⁹ Indien de ontwerpvrijheid van een voortbrengsel gedictieerd wordt door technische of functionele eisen kan dit tot gevolg hebben dat een model geen eigen karakter bezit.

3.2 De ratio achter de techniekexcepcie

De ratio achter de techniekexcepcie in het modellenrecht is te verklaren vanuit de gedachte dat het modellenrecht de technologische innovatie niet mag verhinderen.¹⁸⁰ Het Hof heeft in het *Lego Juris*-arrest besloten dat de ratio achter de techniekexcepcie in het modellenrecht moet worden gezocht in het merkenrecht.¹⁸¹ Het Hof boog zich voor het eerst over de techniekexcepcie in het merkenrecht en de vraag hoe deze dient te worden toegepast in het *Philips/Remington*-arrest. In *Philips/Remington* stond een vormmerk centraal dat bestond uit een scheerkop met een drietal roterende delen. Volgens het Hof is de techniekexcepcie te rechtvaardigen vanuit het algemene belang wat daar aan ten grondslag ligt.¹⁸² Zo is het onwenselijk dat een merk- of modelrecht een monopolie oplevert voor een technische oplossing en is de consument gebaat bij concurrentie op de desbetreffende markt. Een merkenrecht kan potentieel een niet in tijdsduur beperkt recht zijn.¹⁸³ Dit kan een monopolie opleveren op een technische oplossing waarbij de merkhouders derden kan verbieden dergelijke waren op de markt te brengen. Door de techniekexcepcie, kunnen consumenten bijvoorbeeld naar deze oplossing zoeken in de waren of diensten van concurrenten.¹⁸⁴

Hierbij dient opgemerkt te worden dat een vormmerk een bijzonder soort merk is. Het merk valt immers samen met de vorm van het product. Hierdoor bestaat het risico dat indien er vormmerkrechtelijke bescherming wordt verleend er bepaalde eigenschappen van de vorm worden gemonopoliseerd terwijl deze vormen door concurrenten vrijelijk beschikbaar moeten zijn.¹⁸⁵ In het *Lego Juris*-, *Hauck/Stokke*-

¹⁷² Richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998, *Pb.* 1998, L289/28.

¹⁷³ Hof van Justitie 21 sept. 2017, *IER* 2017/66 m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles*).

¹⁷⁴ Hof van Justitie 20 oktober 2011, C-281/10 P, punt 53 t/m 60 (*PepsiCo/Grupo*).

¹⁷⁵ P. Geerts e.a., 'Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht', Deventer: *Kluwer* 2020, p. 195, 196 en 200 t/m 202. Zie ook: Hof van Justitie 13 februari 2014, C-479/12, punt 25, 26 (*Gautzsch/Duna*).

¹⁷⁶ Hof van Justitie 19 juni 2014, C-345/13 punt 24 en 25 (*Karen Millen/Dunnes Stores*).

¹⁷⁷ Overeenkomst tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen. *Trb.* 1969, 235 en *Trb.* 1970, 189; *BIE* 1968, 263.

¹⁷⁸ Art. 3.3 lid 2 BVIE jo. Art. 6 lid 2 Gmodvo.

¹⁷⁹ P. Geerts e.a., 'Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht', Deventer: *Kluwer* 2020, p. 196 e.v.

¹⁸⁰ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 29 (*Doceram Ceramtec*).

¹⁸¹ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt. 46 (*Lego Juris/BHIM*).

¹⁸² Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 68 (*Philips/Remington*).

¹⁸³ Bij normaal gebruik kan een merkteken in potentie oneindig geldig zijn.

¹⁸⁴ Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 77-80, 82 (*Philips/Remington*).

¹⁸⁵ P. Teunissen, 'Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark Package', *IER* 2016/45, p. 299.

en in het *Kit kat*-arrest heeft het Hof nadere invulling gegeven aan de techniekexceptie in het merkenrecht. In *Doceram/Ceramtec* heeft het Hof nadere invulling gegeven aan de ratio achter de techniekexceptie in modellenrecht. Uit de eerste drie arresten blijkt dat de techniekexceptie in het merkenrecht zijn rechtvaardiging als weigeringsgrond vindt ter voorkoming van de in potentie eeuwigdurende bescherming waar andere IE-rechten aan verjaring onderhevig zijn.¹⁸⁶ In *Doceram/Ceramtec* wijst het Hof naar de Gemeenschapsmodellenverordening en de voorafgaande overwegingen om te duiden dat de techniekexceptie in het modellenrecht strekt ter voorkoming van het hinderen van technische innovatie door uiterlijke kenmerken via het modellenrecht te beschermen terwijl deze uitsluitend door de technische functie worden bepaald.¹⁸⁷

Techniekbescherming hoort van oudsher thuis in het octrooirecht. Het Hof van Justitie waakt ervoor dat het beschermen van techniek niet alsnog via de achterdeur van het merken- of modellenrecht kan plaatsvinden. Uit *Lego Juris* volgt verder dat het Hof ook oog heeft voor de mededingingsrechtelijke aspecten van een verleend IE-recht.¹⁸⁸ Vanuit de systematiek van de intellectuele eigendom is dit goed te verklaren. Zo biedt het octrooirecht bescherming voor technische oplossingen.¹⁸⁹ Daarbij kent het octrooirecht meerdere uitzonderingen waarbij het belang van enerzijds de octrooihouder en anderzijds de derde wordt gewaarborgd met het oog op het verleende (tijdelijke) monopolie op de desbetreffend technische oplossing.¹⁹⁰

3.2.1. De apparaatgerichte- versus de resultaatgerichte leer

De inmiddels tot soortnaam in het intellectuele eigendomsrecht verworden termen – de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer – zijn geïntroduceerd in het proefschrift van Quaadvlieg genaamd ‘Auteursrecht op Techniek’.¹⁹¹ De resultaatgerichte leer houdt in dat een voortbrengsel uitsluitend technisch is bepaald als het technische resultaat niet op een andere wijze kan worden bereikt. Voor de vraag of deze leer – en de techniekexceptie – van toepassing is, zijn alternatieve modellen waarmee dezelfde technische functie bereikt kan worden van groot belang. Indien er een reëel alternatief mogelijk is wat dezelfde technische functie kan vervullen, is het model niet louter functioneel waardoor de techniekexceptie toepassing mist en het voortbrengsel voor bescherming in aanmerking kan komen.¹⁹² De vorm is pas noodzakelijk voor het bereiken van een technisch effect indien het effect redelijkerwijs niet op een andere manier kan worden bereikt. Hiertegenover staat de apparaatgerichte leer. Deze leer houdt in dat een voortbrengsel of element daarvan technisch is indien de functie of toepassing van dit voortbrengsel of element daarvan tot een bepaald technisch resultaat leidt.¹⁹³ In de literatuur wordt vaak het voorbeeld van de kurkentrekker of het koffiekopje gehanteerd om beide begrippen te duiden.¹⁹⁴ Zo kan men een fles ook met een *tire-bouchon bilame* (of *twin blade*) kurkentrekker ontkurken in tegenstelling tot de gedraaide metalen spiraalkurkentrekker (dit noemt men de worm). Onder de resultaatgerichte leer is de spiraalkurkentrekker een geldig model terwijl dit een zuiver functionele vorm en functie bezit. Onder de apparaatgerichte leer is de kurkentrekker geen geldig model doordat het een zuiver functionele vorm betreft.

Quaadvlieg merkt op de resultaatgerichte leer willekeur kan veroorzaken en kan bijdragen aan rechtsonzekerheid.¹⁹⁵ Zo zijn er gevallen denkbaar waarbij er na verloop van tijd alternatieve wijzen

¹⁸⁶ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 45 (*Lego*); Hof van Justitie 18 september 2014, C-205/13, punt. 19 (*Hauck/Stokke*).

¹⁸⁷ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 29 (*Doceram/Ceramtec*).

¹⁸⁸ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt(en). 44, 45, 47 en 48 (*Lego Juris*).

¹⁸⁹ Hof van Justitie 18 juni 2002, BIE 2003/89, m.nt A.A. Quaadvlieg (*Philips/Remington*).

¹⁹⁰ Hof van Justitie 18 juni 2002, NTER 2003/102, p. 11, m.nt. Speyart (*Philips/Remington*).

¹⁹¹ Quaadvlieg 1987.

¹⁹² Quaadvlieg 1987, p. 31-45.

¹⁹³ Quaadvlieg 1987, p. 31-45.

¹⁹⁴ T. Cohen Jehoram e.a., ‘*Industriële Eigendom. Deel 3: Vormen, namen en reclame*’, Deventer: Kluwer 2012 en ¹⁹⁴ P. Geerts e.a., ‘Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Deventer: Kluwer 2020, p. 202 e.v. en p. 294 e.v.

¹⁹⁵ Quaadvlieg 1987, p. 40. e.v.

voor de oplossing van een probleem op de markt komen die eerder nog onbekend waren. Om bij de kurkentrekker te blijven: voor de uitvinding van de *tire-bouchon bilame (twin blade)*-kurkentrekker is de wormkurkentrekker technisch, maar na de uitvinding is de spiraalvormige kurkentrekker niet-technisch.¹⁹⁶ Na de uitvinding is het resultaat namelijk op een andere wijze mogelijk. Dit heeft onder de resultaatgerichte leer het gevolg dat de spiraalvormige kurkentrekker pas ná de uitvinding van de *tire-bouchon bilame (twin blade)*-kurkentrekker bescherming kan krijgen doordat een andere wijze beschikbaar is. Het Hof van Justitie heeft voor het merken- en modellenrecht de apparaatgerichte leer gekozen. Voor het merkenrecht is dit beslist in *Philip/Remington* en voor het modellenrecht in *Doceram/Ceramtec*.¹⁹⁷ Voor een bloemlezing van standpunten verwijs ik naar de voorgaande voetnoot.

3.2.2. De enige factor leer met oog voor alternatieven?

Naast de resultaatgerichte- en apparaatgerichte leer laat de praktijk voor *Doceram/Ceramtec* zien dat onder andere bij het EUIPO – met name na het *Lindner*-arrest – de enige factor leer als meerderheidsopvatting gold.¹⁹⁸ Pinckaers signaleert dat tot 2009 de *multiplicité des formes-leer dominant was (de resultaatgerichte leer)*.¹⁹⁹ Pinckaers neemt ook de stelling in dat het Hof van Justitie in het *Doceram/Ceramtec*-arrest deze leer heeft geformuleerd. Daarbij merkt hij op dat in het *Brompton*-arrest het Hof deze leer niet direct overneemt maar wel gewicht toekent aan het bestaan van alternatieven indien dit het mogelijk maakt om te achterhalen welke overwegingen invloed hebben gehad op de keuze van de verschijningsvorm.²⁰⁰ In het *Doceram/Ceramtec*-arrest formuleerde het Hof de voorwaarde voor de techniekexcepte in het modellenrecht als volgt:

*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 waarbij niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.*²⁰¹

De overweging van het Hof in *Doceram/Ceramtec* geeft aanleiding om de enige factor leer nader te onderzoeken. Deze leer is geaccepteerd door de Kamer van Beroep in de *Lindner*-zaak. Onderwerp van geschil was de geldigheid van een gemeenschapsmodel van een roterende staaf met snijmesses in de vorm van een V. Deze roterende staaf wordt gebruikt in papier- of kunststofshredders.²⁰² Een beroep op de techniekexcepte werd in eerste instantie verworpen doordat de functie van de roterende staaf – het versnipperen van materiaal – ook kan worden bereikt door de messes in een andere opstelling te plaatsen. De Nietigheidafdeling hecht waarde aan de mogelijkheid van een alternatief. Doordat de messes ook in een rechte lijn of in een W-vorm geplaatst kunnen worden, mist de techniekexcepte toepassing.²⁰³ De Kamer van Beroep vernietigt de uitspraak met de toegepaste resultaatgerichte leer van de Nietigheidafdeling. De resultaatgerichte leer



¹⁹⁶ Van Engelen 1994, p. 81. E.v.

¹⁹⁷ Hof van Justitie 18 juni 2002, *NJ* 2003/481 m.nt. J.H. Spoor, *IER* 2002/42, p. 251 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaadvlieg, *AA* 2003, p. 43 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*); Hof van Justitie 14 sept. 2010, *IER* 2010/85, p. 573 m.nt. S. de Wit & S.N. Vlaar en *BIE* 2010, 408 m.nt. A.A. Quaadvlieg (*Lego*); Hof van Justitie 8 maart 2018, *NJ* 2018/352 m.nt. Ch. Gielen, *IER* 2018/47 m.nt. A.M.E. Verschuur, *BIE* 2018/15 m.nt. H.C.H. van Gaal, L. Kroon, T. Cohen Jehoram en E.F. Brinkman. (*Doceram/Ceramtec*); HR 28 juni 2019, *NJ* 2019/332 m.nt. Ch. Gielen (*Capri Sun/Riha Wesergold*).

¹⁹⁸ KvB 22 oktober 2009, R 690/2007-3 (*Lindner/Franssons*).

¹⁹⁹ Pinckaers, *IER* 2020/39, 'Uitleg van de techniekexcepte in het modellenrecht: de enige factor leer en het belang van alternatieve vormgeving'. Onder 1. Pinckaers hanteert de term resultaatgerichte leer niet omdat er geen eenduidigheid bestaat over de inhoud en toepassing van dit begrip. Om het overzicht te behouden in deze complexe materie hanteer ik dit begrip wel omdat ik in eerdere paragrafen deze termen ook hanteer.

²⁰⁰ Pinckaers, *IER* 2020/39, 'Uitleg van de techniekexcepte in het modellenrecht: de enige factor leer en het belang van alternatieve vormgeving'. Onder 2.

²⁰¹ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 26 en 31. (*Doceram/Ceramtec*).

²⁰² Modelnummer: CDR nr. 253778-0001. Bron: www.euipo.europa.eu.

²⁰³ Nietigheidafdeling van het BHIM van 3 april 2007, nr. ICD 3150, (*Lindner/Franssons*), par. 20.

wordt afgewezen vanwege de mogelijkheid dat niet kan worden uitgesloten dat een ondernemer via een meervoudig depot alle denkbare alternatieven (vormen) deponert en daarmee via het modelrecht een tijdelijk monopolie verkrijgt op een technische oplossing.²⁰⁴ Deze argumentatie is ook terug te vinden in het *Doceram/Ceramtec*-arrest.²⁰⁵ De Kamer van Beroep past vervolgens de enige factor leer toe die zijn oorsprong vindt in het *Amp/Utilix* -arrest van het Britse House of Lords.²⁰⁶ In dit arrest sprak het House of Lords zich uit over de vraag of een elektrisch contact van een wasmachine modelrechtelijk kon worden beschermd. Hierbij is van belang dat dit contact niet zichtbaar was. Dit model voor een elektrisch contact werd niet beschermingswaardig geacht omdat het uitsluitend door de technische functie werd bepaald. De enige overweging die mee heeft gespeeld in het ontwerpproces zag op de functie van het contract, het maken van verbinding tussen elektrische componenten. Onder verwijzing naar *Amp/Utilix* én de Gemeenschapsmodellenverordening wijst de Kamer van Beroep de resultaatgerichte leer af en erkent dat de toepassing van deze leer in potentie ertoe kan leiden dat een enkele onderneming alle mogelijke alternatieven als model registreert en daardoor alsnog via het modellenrecht een monopolie op techniek verkrijgt. Daarom geniet de enige factor leer de voorkeur.

“The principal alternative, discussed by academic authors, to the multiplicity-of-forms theory [de resultaatgerichte leer] has its origin in English case law. The case of Amp v Utilux [...] concerned the interpretation of a provision of the Registered Designs Act 1949 which denied protection to the features of a design that were solely dictated by a product’s technical function. The House of Lords held that a product’s configuration was solely dictated by its technical function if every feature of the design was determined by technical considerations. [...] The approach taken in Amp v Utilux would, however, have the advantage of allowing the purpose of Article 8(1) CDR to be achieved. No one would be able to shut out competitors by registering as Community designs the handful of possible configurations that would allow the technical function to be realised.”²⁰⁷

De Kamer van Beroep leest in het doel, de bewoordingen en de context van de Gemeenschapsmodellenverordening een ondersteuning voor de enige factor leer. De Kamer kent met name gewicht toe aan art. 7 lid 1 en art. 8 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening. De techniekexceptie is van toepassing indien de technische functie de enige factor is geweest die een rol speelde in de keuze voor het uiterlijk van het voortbrengsel.²⁰⁸ Hieruit is af te leiden dat indien vormgevingskeuzes een rol hebben gespeeld bij de vormgeving van het model, dit model voor bescherming in aanmerking kan komen. De Kamer van Beroep wijdt verder nog interessante overwegingen aan de invulling van *andere overwegingen* die ervoor kunnen zorgen dat de techniekexceptie toepassing mist.²⁰⁹ De Kamer van Beroep overweegt dat een goed ontwerp vaak uit twee afzonderlijke elementen bestaat, het product moet zijn functie vervullen en het is idealiter plezierig om naar te kijken. Hierbij merkt het wel nadrukkelijk op dat de overweging wat betreft het *plezierig om naar te kijken* niet gelijkstaat aan het introduceren van een eis der esthetiek. Zodoende is er geen principiële reden om modelbescherming toe kennen aan producten met een industriële vormgeving die hoofdzakelijk, maar niet exclusief, vormgegeven zijn vanuit een functioneel oogpunt.²¹⁰

²⁰⁴ Kvb *Lindner*, par. 30: “There is none the less a major flaw in the multiplicity-of-forms theory. [...] This leads to the conclusion that the multiplicity-of-forms theory cannot be correct”.

²⁰⁵ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 30. (*Doceram/Ceramtec*).

²⁰⁶ Vergelijkbaar met de Hoge Raad in Nederland, het House Of Lords heet tegenwoordig The Supreme Court of the United Kingdom. House of Lords 27 oktober 1971, [1971] FSR 572, p. 579 (*Lord Reid*); [1972] RPC 103 (*AMP Inc./Utilux Proprietary Ltd.*).

²⁰⁷ Kvb EUIPO 22 oktober 2009, R 690/2007-3, punt 31 (*Lindner*).

²⁰⁸ Kvb EUIPO 22 oktober 2009, R 690/2007-3, punt 32 (*Lindner*).

²⁰⁹ Kvb EUIPO 22 oktober 2009, R 690/2007-3, punt 33 t/m 35 en 42 (*Lindner*).

²¹⁰ Het betreft hier een eigen vertaling van het Engels naar het Nederlands. Zie; Kvb EUIPO 22 oktober 2009, R 690/2007-3, punt 32 (*Lindner*).

De Kamer van Beroep heeft bij het formuleren van deze enige factor leer gepoogd een nieuwe maatman te introduceren. De zogeheten ‘reasonable observer’ kijkt naar het ontwerp en vraagt zich af of andere overwegingen dan pure technische of functionele overwegingen een rol hebben gespeeld bij het ontwerpproces.²¹¹ Het Hof van Justitie heeft deze nieuwe maatman gelukkig van de hand gewezen in *Doceram/Ceramtec*. De introductie van een nieuwe objectieve maatman in het modellenrecht heeft mijns inziens weinig tot geen – en wellicht een negatieve – toegevoegde waarde.²¹² De A-G merkt op dat “had de wetgever, wanneer hij van een persoon als een objectieve waarnemer wilde uitgaan, deze wel uitdrukkelijk genoemd, net zoals bij de bepaling van de algemene indruk die een model maakt ten opzichte van eerdere modellen, uitgegaan wordt van de uitdrukkelijk wel genoemde ‘geïnformeerde gebruiker’”.²¹³

Pinckaers merkt op dat in de *Lindner*-zaak de resultaatgerichte leer het onderspit delft en de enige factor leer de voorkeur krijgt omdat de resultaatgerichte leer een groot gebrek bevat. Zo is het mogelijk dat een ondernemer door een meervoudig depot alle vormvarianten via het modelrecht monopoliseert als ware het een octrooi betreft. Dat wil niet zeggen dat de enige factor leer geheel gevrijwaard is van mogelijke gebreken. Zo is het denkbaar dat een ontwerper – om de enige factor leer te ‘omzeilen’ – futiele toevoegingen doet aan een model en zich op het standpunt beroept dat de er geen sprake is van de noodzaak om aan een bepaalde technische functie te voldoen de enige factor is geweest in het vormgevingsproces. Er is immers ook een esthetische toevoeging in het model aanwezig.²¹⁴ Indien de Kamer van Beroep de resultaatgerichte leer had toegepast had dit – volgens Pinckaers – dezelfde uitkomst gehad (ongeldigheid van het model).²¹⁵

De door de modelhouder aangevoerde alternatieven zijn minderwaardig in de zin dat deze alternatieven niet *dezelfde* technische functie vervullen. Zo is het alternatief voor de V-vorm een W-vorm. Dit alternatief heeft meer messen (vier in plaats van twee) waardoor het hoogstwaarschijnlijk meer decibel produceert, het versnipperingsproces minder gecentreerd is en er meer slijtage optreedt doordat er meer messen worden gebruikt in het versnipperingsproces.²¹⁶ Kan je dan nog spreken van een alternatief dat *dezelfde* technische functie vervult? Deze opvatting is afhankelijk van de interpretatie van het woord *dezelfde*. Indien men het leest in de context dat het alternatief dezelfde technische functie moet vervullen, in de zin van een technisch equivalent, dan valt deze leer anders uit dan dat men alleen maar oog heeft voor *dezelfde* technische functie. Dergelijke (functionele)vormgeving wordt veelal gekenmerkt door ontwerpkeuzes die louter gericht zijn op het zo goed mogelijk vervullen van een specifieke functie. Hierbij spelen esthetische overwegingen niet of nauwelijks een rol doordat de specifieke functie, of het vervullen daarvan, als drijvende factor kan worden aangemerkt voor de ontwerper.

Een andere zaak over een snijblad van een zaagmachine laat zien dat het aanvoeren van alternatieven om het model vorm te geven vaak wordt gebruikt – al dan niet zonder succes – om een beroep op de enige factor leer en de techniekexceptie te passeren. Het model van het zaagblad werd als ongeldig aangemerkt door de Kamer van beroep. De modelhouder voerde aan dat er wel degelijk vormvariaties mogelijk waren bij het ontwerpen van het zaagblad. Zo waren variaties qua diameter, het aantal zaagtanden, de afmetingen van deze tanden en de diepte van de zaagtanden aangevoerd als alternatief. De KvB honoreert deze argumentatie niet en overweegt dat voor dit soort producten (het zaagblad) alle ontwerpkeuzes uitsluitend erop gericht zijn om de functie zo goed mogelijk te vervullen. De ontwerper maakt keuzes met specifieke omstandigheden als drijvende factor. Het ontwerp van het zaagblad is erop

²¹¹ Kvb EUIPO 22 oktober 2009, R 690/2007-3, punt 36 (*Lindner*).

²¹² Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 39 (*Doceram/Ceramtec*).

²¹³ Conclusie van A-G Saugmandsgaard Øe, 19 oktober 2017, C-395/16, punt 59 (*Doceram/Ceramtec*).

²¹⁴ In hoeverre een rechter een dergelijk verweer accepteert is niet duidelijk. Dit voorbeeld strekt ter illustratie dat geen enkele leer ‘flaw’ free is.

²¹⁵ Pinckaers, *IER* 2020/39, ‘Uitleg van de techniekexceptie in het modellenrecht: de enige factor leer en het belang van alternatieve vormgeving’. Onder 4.

²¹⁶ Kvb EUIPO 22 oktober 2009, R 690/2007-3, punt 38 t/m 42 (*Lindner*).

gericht om het zaagblad de best mogelijke en duurzame prestaties te geven. Hierbij spelen esthetische overwegingen geen enkele rol.²¹⁷ Wat ik hierbij interessant vind is het volgende: het bestaan van alternatieven kan duiding geven of de ontwerper een vormgevingskeuze heeft gemaakt waarbij de noodzaak om aan een bepaalde technische functie te voldoen de enige factor is geweest om een voor een bepaald uiterlijk kenmerken te kiezen. Immers, indien er alternatieven bestaan kan dit een indicatie zijn dat er vrije creatieve keuzes kunnen worden gemaakt.

3.3 Doceram Ceramtec

In het *Doceram/Ceramtec*-arrest stond de modelrechtelijke bescherming van een zogeheten lascentreeperpen centraal. Het Hof van Justitie diende zich te buigen over twee prejudiciële vragen die door het *Oberlandesgericht* te Düsseldorf waren gesteld. Nadat beide partijen verschillende interpretaties erop nahielden wat betreft het begrip *technische functie*, formuleert het *Oberlandesgericht* twee vragen ter beantwoording door het Hof:

- "1) *Is ook sprake van technische bepaaldheid die bescherming uitsluit in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening, 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: vanuit 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?*"²¹⁸

3.3.1 1e Prejudiciële vraag – is de technische functionaliteit de enige factor?

Bij de beantwoording van de eerste vraag begint het Hof met de overweging dat het begrip “uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald”²¹⁹ een Unierechtelijk begrip is wat in alle lidstaten uniform uitgelegd dient te worden. De in art. 8 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening geformuleerde techniekexceptie dient in samenhang met overweging 10 van de considerans van diezelfde verordening gelezen te worden. De exceptie dient ter voorkoming van het hinderen van technologische innovatie door modelbescherming.²²⁰ Het Hof vervolgt dat geenszins blijkt 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 de techniekexceptie van toepassing is”.²²¹ De omstandigheid dát er alternatieven aanwezig zijn is daarmee geen beslissende factor voor de toepassing van de techniekexceptie. Het Hof overweegt daarna dat bij de beoordeling van de toepassing van de techniekexceptie ook moet worden gekeken naar de noodzaak om aan een bepaalde technische functie te voldoen:

*“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.”*²²²

²¹⁷ KvB 10-06-2013, R2466/2011-3 (*Chemring/Wallop Defence Systems*), par. 22-24.

²¹⁸ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 16 (*Doceram/Ceramtec*).

²¹⁹ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 21 (*Doceram/Ceramtec*).

²²⁰ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 29 (*Doceram/Ceramtec*).

²²¹ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 22 (*Doceram/Ceramtec*).

²²² Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 26 (*Doceram/Ceramtec*).

Het Hof benadrukt dat de zinsnede “andere overwegingen, met name met betrekking tot het visuele aspect”²²³ niet betekent dat een model voor wat betreft de geldigheid daarvan onderworpen is aan een eis van esthetiek. Deze eis is niet te verenigen met de Gemeenschapsmodellenverordening.²²⁴ Het Hof heeft in grote mate de conclusie van de AG gevolgd. In de beantwoording van de eerste prejudiciële vraag heeft AG Saugmandsgaard Øe vanuit de ontstaansgeschiedenis en de doelstelling van de techniekexcepte invulling gegeven aan de te hanteren maatstaf voor de toepassing ervan.²²⁵ De A-G kent met name gewicht toe aan de omstandigheid dat *Doceram* 17 vormvarianten van een lascentreerpen in drie modellen heeft gedeponeerd. Hierdoor laat *Doceram* “aan andere marktdeelnemers geen mogelijkheid heeft gelaten om alternatieve vormen van deze voortbrengsels te gebruiken, aangezien er geen andere technisch relevante vormen zouden bestaan op het gebied van projectielassen.”²²⁶ Door dit meervoudig depot kunnen nieuwe aangevraagde modellen geen andere algemene indruk wekken doordat de variaties reeds tot het *Umfeld* behoren. Deze situatie is onwenselijk en niet te verenigen met de ratio van de techniekexcepte en de Gemeenschapsmodellenverordening. Een verleend modelrecht mag er niet voor zorgen dat technische oplossingen worden gemonopoliseerd en daardoor niet beschikbaar zijn voor andere marktdeelnemers.²²⁷ Tot dusver is de conclusie van de AG – in mijn ogen – goed te volgen en in lijn met de ratio achter de Gemeenschapsmodellenverordening. In punt 37 van de conclusie is echter wat opmerkelijks te lezen. De AG overweegt:

*"De uitsluiting waarin is voorzien in artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 is in wezen gemotiveerd door het ontbreken van een creatieve handeling van de ontwerper met betrekking tot het uiterlijk van het voortbrengsel, in de wetenschap dat alleen een meerwaarde als gevolg van een intellectuele inspanning, los van genoemde functie, modelbescherming rechtvaardigt."*²²⁸

Deze – nieuwe – eis doet erg denken aan de *eigen intellectuele schepping* van het auteursrecht. Voor een geldig model is nieuwheid en een eigen karakter vereist. Hoe een *intellectuele inspanning* zich verhoudt tot deze twee – in de wet opgenomen – voorwaarden voor modelbescherming blijkt niet uit de conclusie van de A-G. Naar verwachting bedoelt de A-G hiermee dat een nieuw en eigen karakter pas aanwezig kan zijn indien er sprake is van een eigen intellectuele schepping van de maker. Zo kan men betogen dat indien deze schepping ontbreekt het voortbrengsel niet nieuw is en een eigen karakter ontbeert.²²⁹ Het Hof gaat niet in op deze door de A-G geformuleerde eis maar zoekt wel aansluiting in het geformuleerde voorbeeld van de A-G in punt 40 en 41 van zijn conclusie.²³⁰ Helaas laat het Hof na om duidelijkheid te geven wat precies *andere omstandigheden* zijn en hoe *niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn* geïnterpreteerd moet worden.²³¹

3.3.2 2e Prejudiciële vraag – het oogpunt van de objectieve waarnemer

Voor de beantwoording van de 2^e prejudiciële vraag dient het Hof zicht uit te laten over de vraag vanuit welk oogpunt dient te worden beoordeeld of alle afzonderlijke ontwerpkenmerken op basis van functionele of technische overwegingen zijn gemaakt.²³² De verwijzende rechter vraagt of dit beoordeeld moet worden vanuit een objectieve waarnemer, dat zijn oorsprong vindt in het reeds behandelde *Lindner*-arrest van de Kamer van Beroep.²³³ Het Hof overweegt dat de verordening geen aanleiding geeft dat de beoordeling door een objectieve waarnemer dient te geschieden. De beoordeling of uiterlijke kenmerken uitsluitend door functionele of technische overwegingen worden gedictieerd dient te worden

²²³ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 23 (*Doceram/Ceramtec*).

²²⁴ Zie ook: Noot Gielen bij HvJ 8 maart 2018, C-395/16 (*Doceram/Ceramtec*).

²²⁵ A-G Saugmandsgaard Øe 19 oktober 2017, C-395/16, punt 29 (*Doceram/Ceramtec*).

²²⁶ A-G Saugmandsgaard Øe 19 oktober 2017, C-395/16, punt 42 (*Doceram/Ceramtec*).

²²⁷ A-G Saugmandsgaard Øe 19 oktober 2017, C-395/16, punt 38 (*Doceram/Ceramtec*).

²²⁸ A-G Saugmandsgaard Øe 19 oktober 2017, C-395/16, punt 37 (*Doceram/Ceramtec*).

²²⁹ Zie o.m. Art. 5 jo. 6 Gmodvo in combinatie met overweging 7 van de considerans.

²³⁰ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 30 (*Doceram/Ceramtec*).

²³¹ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 31 en 32 (*Doceram/Ceramtec*).

²³² OLG Düsseldorf 7 juli 2015, I-20 U 124/15 (*Schweisszentrierstiften- Doceram*).

²³³ Zie paragraaf 3.1.5 en Kvb EUIPO 22 oktober 2009, R 690/2007-3, punt 36 (*Lindner*).

gemaakt door de nationale feitenrechter. De rechter dient bij deze beoordeling rekening te houden met alle relevante objectieve omstandigheden.²³⁴ Het Hof geeft de rechter wel gezichtspunten mee. Zo kan er gekeken worden naar:

- Het desbetreffende model
- Objectieve omstandigheden waaruit de keuzes van de maker blijken
- Het daadwerkelijke gebruik van het voortbrengsel
- De vraag of er alternatieven bestaan waarmee dezelfde technische functie (technische equivalentie) wordt vervuld.²³⁵

Het Hof volgt wederom in grote lijnen zijn A-G die in zijn conclusie betoogt dat deze beoordeling niet dient te geschieden aan de hand van de subjectieve bedoeling(en) van de ontwerper. Deze toets dient geobjectiveerd te worden om bij te dragen aan een uniforme toepassing binnen de lidstaten. De A-G concludeert dat de nationale rechter naar het geheel van de relevante omstandigheden dient te kijken.²³⁶ Daarbij merkt de A-G op “dat indien de opstellers van verordening nr. 6/2002 een juridisch werktuig zoals de „objectieve waarnemer” hadden willen invoeren, zoals de tweede prejudiciële vraag te verstaan geeft, zij dat zouden hebben vermeld in artikel 8, lid 1, ervan, zoals zij uitdrukkelijk hebben gedaan wat betreft de „geïnformeerde gebruiker”.²³⁷ Subjectieve bedoelingen van de ontwerper óf het bestaan van alternatieve vormen kunnen niet beslissend zijn voor de vraag of de techniekexcepcie van toepassing is.²³⁸ Het Hof geeft uiteindelijk de vier bovengenoemde gezichtspunten die een nationale feitenrechter mee kan nemen in de beoordeling. Wat hierbij opvalt is het gebruik van het woordje *of* bij gezichtspunt nummer 4.

3.3.3 Een kritische blik op Doceram/ Ceramtec

Het *Doceram*-arrest is voorzien van uitgebreid commentaar in de literatuur. Verschillende auteurs hebben het arrest voorzien van kritiek, conclusies die uit de woorden van het Hof kunnen worden afgeleid en wijzen op onbeantwoorde vragen. Gielen meent in zijn noot dat het Hof de resultaatgerichte leer heeft afgewezen en onverkort voor de apparaatgerichte leer heeft gekozen teneinde te voorkomen dat er alsnog monopolisering via het modelrecht plaatsvindt.²³⁹ Gielen merkt verder op dat het Hof heeft gepoogd elke vorm van subjectiviteit te vermijden door te verwijzen naar objectieve omstandigheden waaruit een bepaalde vormgevingskeuze kan blijken en dat een verklaring van de ontwerper daarmee weinig gewicht in de schaal kan leggen.²⁴⁰ Daarbij is niet duidelijk wat precies de rol is, of moet zijn, van het bestaan van alternatieven. Doordat het Hof sterk de nadruk legt op het tegengaan van ongewenste monopolisering is voorzichtigheid gewenst bij het rekening houden met alternatieven in de globale beoordeling teneinde het oordeel of een kenmerk uitsluitend technisch is bepaald.²⁴¹ De onduidelijkheid die Gielen signaleert wat betreft de vraag hoeveel gewicht toegekend moet worden aan het bestaan van alternatieven wordt onderschreven door Van Gaal & Kroon. Daarbij wordt de opvatting van Gielen - dat voor de toepassing van de techniekexcepcie in het modellenrecht uitgegaan dient te worden van de apparaatgerichte leer - ook onderschreven door Van Gaal & Kroon.²⁴² Verder signaleren Van Gaal en Kroon dat uit het arrest niet duidelijk blijkt of de ontwerprijheid een relevante omstandigheid is waar rekening mee mag worden gehouden bij de vraag of een model al dan niet technisch is bepaald.²⁴³

²³⁴ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 35 (*Doceram/Ceramtec*).

²³⁵ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 37 (*Doceram/Ceramtec*).

²³⁶ Conclusie van A-G Saugmandsgaard Øe 19 oktober 2017, C-395/16, punt 67 en 68 (*Doceram/Ceramtec*).

²³⁷ Conclusie van A-G Saugmandsgaard Øe, 19 oktober 2017, C-395/16, punt 59 (*Doceram/Ceramtec*).

²³⁸ Conclusie van A-G Saugmandsgaard Øe, 19 oktober 2017, C-395/16, punt 67 (*Doceram/Ceramtec*).

²³⁹ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Gielen, *NJ* 2018/352, punt 3.

²⁴⁰ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Gielen, *NJ* 2018/352, punt 8.

²⁴¹ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Gielen, *NJ* 2018/352, *IEF* 18001 punt 9.

²⁴² Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Van Gaal & Kroon, *BIE* 2018/15, p. 140-141.

²⁴³ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Van Gaal & Kroon, *BIE* 2018/15, p. 140-141.

Het EUIPO en het hof Den Haag gaan van het standpunt uit dat indien ontwerpvrijheid aanwezig is, er geen sprake is van technische bepaaldheid.²⁴⁴ Indien het bestaan van ontwerpvrijheid inderdaad impliceert dat er geen sprake is van technische bepaaldheid, dan wordt deze omstandigheid belangrijk voor de vraag of de techniekexcepcie van toepassing is. In het kader van het eigen karakter en de reikwijdte van de beschermingsomvang wordt de ontwerpvrijheid expliciet genoemd als relevante omstandigheid.²⁴⁵ In het kader van de techniekexcepcie wordt de ontwerpvrijheid daarentegen niet expliciet genoemd in de richtlijn.

Hoewel het EUIPO en het hof Den Haag van mening zijn dat het bestaan van ontwerpvrijheid tot gevolg heeft dat geen sprake is van technische bepaaldheid, is Stone van mening dat de aanwezigheid van ontwerpvrijheid geen relevante omstandigheid is voor de beoordeling van de techniekexcepcie.²⁴⁶ De beantwoording van de vraag welk gewicht dient te worden toegekend aan het al dan niet bestaan van ontwerpvrijheid en de invloed daarvan op de toepassing van de techniekexcepcie, is in mijn ogen uiterst relevant en behoeft uitleg door het Hof. Wellicht dat het Hof hieraan toekomt bij de beantwoording van de prejudiciële vragen in *Papierfabriek Doetinchem*.²⁴⁷

Naast de onbeantwoorde vraag welk gewicht dient te worden toegekend aan het al dan niet bestaan van ontwerpvrijheid, heeft het Hof in overweging 26 van het arrest een interessante passage besteedt aan *andere overwegingen*.

*“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.”*²⁴⁸

Brinkman merkt in zijn noot op dat deze passage de nodige vragen kan opwekken. Het gebruik van het voegwoord *en* kan erop duiden dat wat na dit woord komt een aanvullende eis is. Doordat het Hof overweging 26 niet overneemt is hij daar niet zeker van.²⁴⁹ Verder merkt hij op dat indien deze overweging gelezen moet worden als een aanvullende eis (of uitleg van), dat zou betekenen dat indien andere overwegingen (niet zijnde technische overwegingen) meegespeeld hebben het kenmerk modelrechtelijk kan worden beschermd. Brinkman speelt met de gedachte dat indien de overweging zo dient te worden toegepast, dit ruimte laat voor modellen waarbij techniek en vormgeving onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Hierbij geeft hij als voorbeeld de materiaalkeuze voor een bepaald wand. Plastic is minder sterk dan staal. Zodoende kan een ontwerper met de keuze voor staal dunnere wanden gebruiken in het ontwerp. Deze (materiaal)keuze heeft een esthetisch effect, dunnere wanden zien er immers anders uit dan dikke wanden. Is de keuze voor het materiaal van de wand daarmee technisch bepaald of dient het te worden aangemerkt als een ontwerpoverweging?²⁵⁰ Wat bedoelt het Hof precies met *andere overwegingen*? Dit blijkt volgens Brinkman niet uit het arrest. Deze *andere overwegingen* zien in ieder geval op visuele aspecten, aangezien deze in de bijzin worden genoemd. Het arrest lijkt ruimte te laten om overwegingen die uit een bepaalde materiaalkeuze, financiële redenen of gebruiksgemak voortvloeien zijn te scharen onder *andere overwegingen* waardoor het betreffende

²⁴⁴ KvB 17 september 2013, R 2081/2011-3 en Hof Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2232, punt 15 (*Lamzac*).

²⁴⁵ Zie o.m. art. 5 lid 2 en 9 lid 2 Richtlijn EU 98/71.

²⁴⁶ Stone merkt op: *‘the words of the Regulation and Directive suggest that it is the allegedly infringed design that is relevant to the design freedom, not the allegedly infringing design’*, Stone, *‘European Union Design Law, A practitioner’s Guide’*, Oxford University Press, 2016, punt 6.26, p. 93. Legal Review on industrial design protection in Europe, 2016 p. 231, punt 12.99.

²⁴⁷ Zie paragraaf 3.6.

²⁴⁸ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 26 (*Doceram/Ceramtec*). Zie ook: m.nt. Brinkman, *BIE* 2018/15, p. 142.

²⁴⁹ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Brinkman, *BIE* 2018/15, p. 142.

²⁵⁰ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Brinkman, *BIE* 2018/15, p. 142.

kenmerk tóch kan worden beschermd.²⁵¹ Tot slot stipt Brinkman de overweging van het Hof aan die betrekking heeft op het gebruik van het voortbrengsel.²⁵²

Het Hof schrijft voor dat bij de beoordeling van de techniekexceptie moet worden gekeken naar de gegevens met betrekking tot het gebruik. Hoe verhoudt deze overweging zich tot het bepaalde in het *Easy Sanitary Solutions*-arrest? Het Hof overwoog daar dat het beoogde gebruik van het model geen rol mag spelen bij de beoordeling van nieuwheid en eigen karakter. Dit beoogde gebruik speelt ook geen rol in de vraag of er sprake is van inbreuk.²⁵³ De rol die gegevens met betrekking tot het gebruik mogen of moeten spelen in het kader van de techniekexceptie is daarmee niet geheel duidelijk. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het beoogde gebruik een verschillende rol speelt in de beoordeling van de techniekexceptie óf ter beoordeling van het nieuw en eigen karakter. Immers, uit overweging 36 van *Doceram* blijkt, dat het beoogde gebruik in de beoordeling van de techniekexceptie een objectieve omstandigheid is wat onderdeel uitmaakt van de objectieve toets van alle relevante omstandigheden.²⁵⁴ In de beoordeling of er sprake is van een nieuw en eigen karakter speelt het beoogde gebruik een andere rol. In deze beoordeling dient er gekeken te worden of het litigieuze model ten opzichte van het *Umfeld*, bezien vanuit de geïnformeerde gebruiker, een andere algemene indruk wekt. In deze beoordeling dienen alle tot het *Umfeld* behorende modellen meegenomen te worden. Bij de beoordeling van de techniekexceptie is het relevant of er een bepaalde vormgevingskeuze is gemaakt teneinde het vervullen van een specifieke toepassing. Wat precies de rol moet zijn van het beoogde gebruik van een model, of hoe het overwogene in *Easy Sanitary Solutions* zich verhoudt tot het overwogene in *Doceram* blijkt wellicht uit de gestelde prejudiciële vragen in *Papierfabriek Doetinchem*.²⁵⁵

Bij de beoordeling van de techniekexceptie kan er ook gekeken worden naar het bestaan van alternatieven waarmee dezelfde technische functie vervuld kan worden. Hoe dit geïnterpreteerd kan – of moet – worden is een lastig te beantwoorden vraag. De zinsnede *is daarbij niet doorslaggevend* doet vermoeden dat het bestaan van alternatieven wel een rol kan, of wellicht: mag of moet, spelen bij de beoordeling van de techniekexceptie. Indien het bestaan van alternatieven niet relevant is voor de beoordeling van de techniekexceptie dan – zo neem ik aan – had het Hof het dictum anders geformuleerd (meer in de trend van een sluitende argumentatie. Bijvoorbeeld; niet relevant voor de vraag of speelt geen enkele rol). Niet doorslaggevend laat immers ruimte voor wel relevant maar niet doorslaggevend.²⁵⁶ Waarbij het opgevat kan worden dat het bestaan van alternatieven niet per definitie ervoor zorgt dat de techniekexceptie toepassing mist.²⁵⁷ Maar hoe relevant is het bestaan van alternatieven dan wel? Gaat het om de vraag *of* er een alternatief is? Of dient er sprake te zijn van een technisch gelijkwaardig alternatief waarmee dezelfde functie vervuld kan worden? Zowel Van Gaal & Kroon als Geerts & Verschuur volgen de benadering dat het bestaan van (reële) alternatieven (*een technisch gelijkwaardig alternatief*) een relevante objectieve omstandigheid kan zijn indien het bestaan daarvan onderbouwd kan worden met verifieerbaar bewijs.²⁵⁸ Het bestaan van alternatieven dient daarmee meegewogen te worden in de beoordeling of de techniekexceptie van toepassing is. Kortom: indien is vastgesteld dat het uiterlijke kenmerk uitsluitend door de technische functie is bepaald, kan uit het bestaan van alternatieven niet worden geconcludeerd dat de techniekexceptie dan toch niet van toepassing is.²⁵⁹

²⁵¹ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Brinkman, *BIE* 2018/15, p. 142.

²⁵² Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 37 (*Doceram/Ceramtec*).

²⁵³ Hof van Justitie 21 september 2017, C-361/15, IER 2017/66, (*ESS /Group Nivelles*) m.nt. P.G.F.A. Geerts.

²⁵⁴ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 36 (*Doceram/Ceramtec*).

²⁵⁵ Zie paragraaf 3.6

²⁵⁶ In de Duitse, Italiaanse, Engelse en Franse versie van het arrest komt de formulering ongeveer op hetzelfde neer: ‘niet doorslaggevend’.

²⁵⁷ Wellicht is het jurist eigen om in elk niet sluitend argument een opening te zoeken waardoor iets wel of niet van toepassing is.

²⁵⁸ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Van Gaal & Kroon, *BIE* 2018/15, p. 140-141 en P. Geerts e.a., ‘Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Deventer: *Kluwer* 2020, p. 204.

²⁵⁹ HR 28 juni 2019, *NJ* 2019/332 m.nt. Ch. Gielen (*Capri Sun/Riha Westergold*).

Mij lijkt in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat het Hof voor wat betreft de resultaatgerichte leer in het modellenrecht heeft besloten dat het bestaan van alternatieven met dezelfde technische functie niet automatisch tot gevolg heeft dat de techniekexceptie toepassing mist, waarbij het bestaan van alternatieven een objectieve omstandigheid is die in het geheel meegewogen moet worden bij de beoordeling van de techniekexceptie. Het bestaan van alternatieven kan in mijn optiek niet zo opgevat worden dat enkel het toevoegen van minieme, zinloze of futiele kenmerken de techniekexceptie als het ware kan passeren.

In *Doceram/Ceramtec* wordt nogmaals bevestigd dat het onderscheid tussen zichtbare en niet zichtbare elementen van belang is. Dit vereiste bleek al uit het *Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles-arrest en Biscuit Poult/BHIM-arrest*. De zichtbaarheid van een kenmerk van een model vormt een wezenlijke voorwaarde om voor bescherming in aanmerking te komen.²⁶⁰ Deze opvatting en beslissing is omstreden.²⁶¹ In *Doceram/Ceramtec* verwijst het Hof naar deze arresten.²⁶² Hoewel dit zichtbaarheidsvereiste in meerdere arresten van het Hof te lezen is dient men in ogeschouw te nemen dat dit vereiste van oorsprong behoort aan het de vraag of een samengesteld voortbrengsel voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. In de beoordeling daarvan is het van belang of het model waarvoor bescherming wordt gezocht bij normaal gebruik zichtbaar is. Het zichtbaarheidsvereiste dient daardoor niet relevant te zijn voor niet-samengestelde voortbrengselen.²⁶³ Na de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof dient het *Oberlandesgerichtshof* de zaak af te doen. Ter terechtzitting voert de advocaat van *Doceram* aan dat de lastcentreerpennen er ook elegant uit moeten zien om het een visueel kenmerkend karakter te geven. Het *Oberlandesgerichtshof* verwerpt dit argument en overweegt dat het hier machineonderdelen betreft die niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Bij dergelijke producten moet er in zijn algemeenheid vanuit worden gegaan dat het ontwerp door louter technische overwegingen wordt ingevuld. Het *Oberlandesgerichtshof* oordeelt dat het uiterlijk van de lascentreerpen niet belangrijk is voor de aankoopbeslissing van de afnemer.²⁶⁴ Het beroep van *Doceram* op het bestaan van alternatieve vormgeving faalt.

3.4 Toepassing van de techniekexceptie na *Doceram/Ceramtec*

Na *Doceram/Ceramtec* zijn er nog een aantal interessante zaken geweest waarin de techniekexceptie centraal stond. Onderstaande uitspraken geven weer hoe de enige factor leer toegepast wordt na *Doceram/Ceramtec*. In een geschil over de geldigheid van een model voor een eierdoos achtte de nietigheidsafdeling van het EUIPO de techniekexceptie niet van toepassing. Diezelfde eierdoos werd beschermd door een Europees octrooi.²⁶⁵ Deze octrooirechtelijke bescherming kan niet derogeren aan modelrechtelijke bescherming. Art. 96 GmodVo laat cumulatieve bescherming toe. Hoewel een eierdoos na gebruik wordt weggegooid, wordt niet uitgesloten dat visuele aspecten een rol hebben gespeeld bij het ontwerp van de doos. Het EUIPO overwoog als volgt:

²⁶⁰ Hof van Justitie EU 21 september 2017, C-361/15 P en C-405/15 P, ECLI:EU:C:2017:720, NJ 2018/360, m.nt. Ch. Gielen; *IER* 2017/66, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles*). Vgl. Gerecht EU 9 september 2014, T-494/12 (*Biscuits Poult/BHIM*), par. 20 ten aanzien van een model van een koekje met vulling: “dat deze [GMV] verordening enkel bescherming verleent aan de zichtbare delen van de voortbrengselen of onderdelen daarvan”.

²⁶¹ In Gerecht EU 9 september 2014, T-494/12 (*Biscuits Poult/BHIM*), is een modelrecht aangevraagd voor een half opengebroken koekje waarbij een afbeelding is gedeponerd waarop de vulling binnen het koekje duidelijk zichtbaar was. Het Gerecht heeft echter beslist dat bij de beoordeling van het eigen karakter met de vulling binnen in het koekje geen rekening gehouden mocht worden, omdat die vulling onzichtbaar is en pas zichtbaar wordt wanneer het voortbrengsel wordt gebroken. De beslissing is omstreden. Zie D. Stone 2016, nr. 4.39 e.v.; L.W. Kamp ‘Een koekje zonder eigen karakter’, *IEF* 14217.

²⁶² Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 25 (*Doceram/Ceramtec*).

²⁶³ Zie in dit verband onder meer: ‘P. Geerts, ‘Het zichtbaarheidsvereiste en het specialiteitsbeginsel’, *IER* 2011/53, p. 377-379 en P. Geerts e.a., ‘Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Deventer: *Kluwer* 2020, p. 191-192 en 199, voetnoot 47.

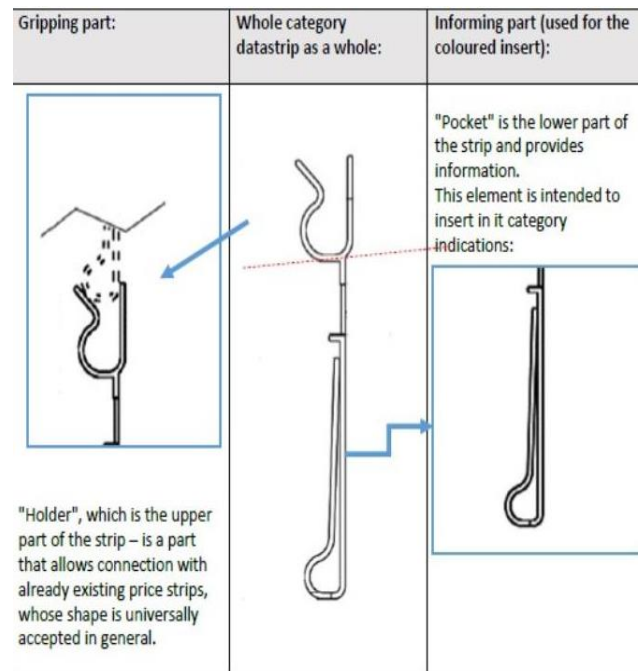
²⁶⁴ OLG Düsseldorf 6 december 2018, *GRUR-RR* 2019, 211, par. 29 (*Doceram/CeramTec*): “Was den Kauf anbelangt, weiß der Senat aufgrund seiner langjährigen Befassung mit der Materie, dass – wofür ebenfalls die Lebenserfahrung spricht – ein Kauf auf ‘Sicht’ in der Industrie nicht vorkommt.” (sic) “‘Eleganz’ ist kein Aspekt, der irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil bietet.”

²⁶⁵ EP 1373100 B1.

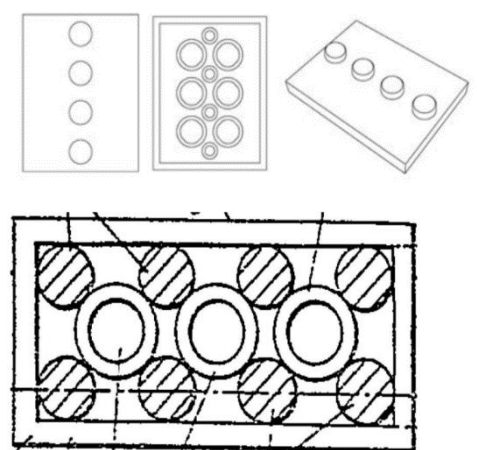
"There is no doubt that packaging is the result of a design process, whether this involves resolving technical issues or enhancing the product's appearance; both of these processes have the aim of helping the product to succeed on the market. [...] Whereas the individual elements may enhance the function of the product, at the same time, it cannot be excluded that they may have been designed to be pleasing to the eye and attractive."²⁶⁶

Het is daarbij niet uitgesloten dat een ontwerpkeuze die bijdraagt aan het oplossen van een technisch probleem individueel gezien ook ontworpen kan zijn *to be pleasing to the eye and attractive*. Een dergelijke ontwerpkeuze is in dat geval niet uitsluitend technisch bepaald of technische overwegingen waren niet de enige factor waarmee rekening is gehouden in het creatieve proces wat uiteindelijk tot de ontwerpkeuze heeft geleid. Hierdoor kan het buiten de reikwijdte van de techniekexceptie vallen.

Een gemeenschapsmodel voor een opzetstuk van een datastrip werd nietig verklaard door toepassing van de enige factor leer. De functie van deze strip is het verschaffen van productinformatie, waarbij de strip op een productschap van een winkel of een andere strip kan worden geklikt (zie de illustratie rechts).²⁶⁷ De Kamer van Beroep oordeelde dat de rechthebende ter terechtzitting niet overtuigend heeft kunnen aantonen dat niet technische overwegingen mee hebben gespeeld bij het ontwerpen van de datastrip. Ter terechtzitting voert de modelhouder aan dat de display ook in een andere kleur vormgegeven kan worden en dat een rondere of vierkantere vormgeving ook mogelijk is. Onder verwijzing naar *Doceram* wijst de Kamer van Beroep dit verweer af. Het bestaan van alternatieven is immers niet doorslaggevend.²⁶⁸ Deze aangedragen alternatieven zijn in mijn ogen niet reëel. Een display is namelijk leesbaarder als deze transparant is en het anders vormgeven van een klikmechanisme gaat ten koste van de bruikbaarheid en lijkt op het toevoegen van irrelevante elementen om het bestaan van alternatieven aan te tonen.



De Kamer van Beroep heeft het model van een Lego blokje ongeldig verklaard door toepassing van de enige factor leer. De Kamer van Beroep abstraheert vijf kenmerken uit het gedeponeerde model. 1) De rij noppen boven op het blokje, 2) de rijen cirkels aan de onderzijde van het blokje, 3) de rechthoekige vorm, 4) de dikte van wanden (muren) van het legoblokje en 5) de cilindrische vorm van de noppen. Volgens de Kamer van Beroep heeft Lego bij deze vormgevingsoverwegingen enkel oog gehad voor technische overwegingen. De overweging dat het Lego blokje te monteren en demonteren moet zijn op een ander legoblokje, is aan te merken als de noodzaak om een technische functie te vervullen.²⁶⁹ De Kamer van Beroep acht de omstandigheid dat het octrooi van Lego verlopen is relevant. In dit octrooi staat de functie van



²⁶⁶ CD 23 november 2018, ICD 10735 (*Dinopol/Hartmann*). Beroep verworpen door KvB 29 januari 2020, R162/2019-3 (*eierdoos*).

²⁶⁷ Bron: euiipo.europa.nl, law & practice, zaaknummer: R1484/2018-3.

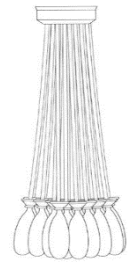
²⁶⁸ CDR 002901033-0002 en KvB 12 maart 2020, R1485/2018-3 (*HL Display/Waldemar Malyska I*), par. 21-27. Id. CDR 002901033-0001 en KvB 12 maart 2020, R1484/2018-3 (*HL Display/Waldemar Malyska II*).

²⁶⁹ CDR 001664368-0006 en KvB 10 april 2019, R0031/2018-3 (*Delta Sport/Lego*), par. 29-48.

de cirkels aan de onderzijde als verbindingselement in een modulair systeem beschreven.²⁷⁰

Het Gerecht oordeelt dat het EUIPO ten onrechte verklaarde dat de Lego blokjes niet waren beschermd. Het EUIPO heeft nagelaten om te onderzoeken of alle uiterlijke kenmerken uitsluitend door de technische functie worden bepaald.²⁷¹ Het Gerecht overweegt “dat nietigverklaring van het model niet mogelijk is indien minstens één van de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel waarop dit model betrekking heeft, niet uitsluitend door de technische functie ervan wordt bepaald.”²⁷² Uit de Gemeenschapsmodellenverordening volgt dat alle uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel vastgesteld moeten worden en getoetst worden of deze kenmerken uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

Een ander opmerkelijk geschil, in ieder geval qua feitencomplex, is een zaak over een model van een waterballonvuller. De uitvinder, Tinnus, heeft op dezelfde dag tien gemeenschapsmodellen aangevraagd voor variaties op een door het octrooirecht beschermde uitvinding.²⁷³ De uitvinding ziet erop dat gelijktijdig meerdere waterballonnen kunnen worden gevuld. Het eerste gedeponeerde model ziet er als volgt uit (zie illustratie rechts). Dit gelijktijdige en meervoudige depot heeft een interessante werking voor het modelrecht. De zogeheten tangwerking wordt daarmee omzeild.²⁷⁴ Naarmate het aantal modellen toeneemt in het *Umfeld*, neemt de mogelijkheid tot het geven van een eigen karakter aan een model af doordat de geïnformeerde gebruiker bekend is met dit *Umfeld*.²⁷⁵ De afstand tussen de modellen wordt namelijk kleiner door de verzadiging van het *Umfeld*, wat een negatieve invloed heeft op de beschermingsomvang. Bij een gelijktijdig depot tasten de modellen elkaars nieuwigheid en eigen karakter niet aan en worden alle modellen vergeleken met het tot dan bekende vormgevingserfgoed. Er wordt immers gekeken naar het bestaande *Umfeld* van vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving.²⁷⁶ Alle gedeponeerde modellen genieten daardoor een ruime beschermingsomvang ten opzichte van het bestaande *Umfeld*.²⁷⁷



De Kamer van Beroep signaleerde deze gang van zaken en verklaarde het eerste model van Tinnus (zie illustratie) nietig met toepassing van de enige factor leer. Het visuele effect van het model wordt veroorzaakt door de technische functie van het model, het kunnen vullen van waterballonnen. Hoewel er alternatieven bestaan wat betreft de vormgeving neemt dit niet weg dat deze alternatieven in de vormgevingsfase worden gedicteerd door technische overwegingen.²⁷⁸ De Kamer overweegt dat “*All the essential features of the contested RCD (registered community design) have been chosen with a view to designing a product that performs its function. None of these features has been chosen simply for the purpose of enhancing the product’s visual appearance*”²⁷⁹. Hieronder staan vier van de gedeponeerde modellen waarbij de tekening rechts een afbeelding uit het octrooi betreft.²⁸⁰

²⁷⁰ GB 866 557 A van 12 januari 1959.

²⁷¹ Gerecht EU, T-515/19 (*Lego/Delta Sport*).

²⁷² Gerecht EU, T-515/19, punt 62 e.v. en in het bijzonder 95 t/m 105 (*Lego/Delta Sport*).

²⁷³ EP 3005948 B1.

²⁷⁴ D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van produkten*, Kluwer: Deventer 1985, par. 41 e.v..

²⁷⁵ Hof van Justitie EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, ECLI:EU:C:2011:679, NJ 2012/443, m.nt. Ch. Gielen; IER 2012/7, m.nt. H.M.H. Speyart (*PepsiCo/Grupo Promer*), par. 59.

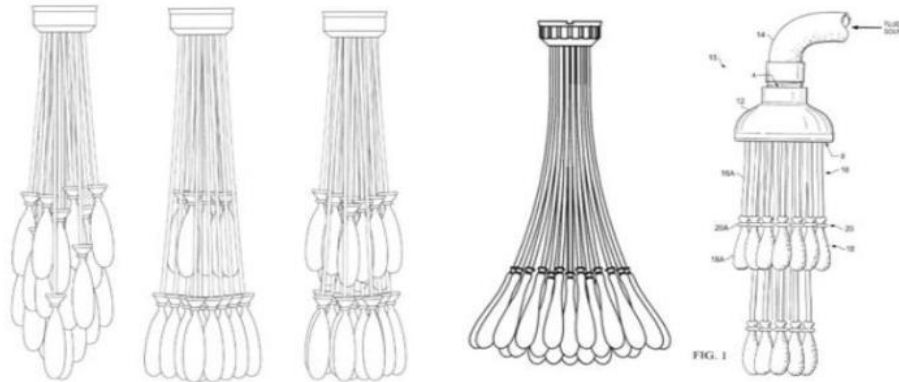
²⁷⁶ Artikel 5, eerste lid, en artikel 6, eerste lid, Gemeenschapsmodellen Verordening.

²⁷⁷ Zie bijvoorbeeld: D.J.G. Visser, ‘De ‘tangwerking’ in het modellenrecht’, *BIE* 2008, p. 213.

²⁷⁸ KvB 12 juni 2019, R1002/2018-3 (*Tinnus/Mystic Products en Koopman*), par. 37-38.

²⁷⁹ KvB 12 juni 2019, R1002/2018-3 (*Tinnus/Mystic Products en Koopman*), par. 37.

²⁸⁰ Bron: RCD 001431829-0001 t/m 0010 en EP 3005948 B1.



De gedeponeerde modellen laten zien dat alternatieve vormgeving mogelijk is. Deze alternatieven kunnen impliceren dat er sprake is van ontwerprijheid. Het model is immers op verschillende wijzen vorm te geven. Men kan variaties aanbrengen in het aantal rietjes, de lengte, de plaatsing van de rietjes en het mondstuk wat op de kraan bevestigd moet worden. Indien de modelhouder aannemelijk maakt dat er *enige* visuele overweging heeft meegespeeld, zou het wellicht mogelijk zijn dat het model bescherming geniet. Pinckaers is van mening dat indien de enige factor leer zonder de alternatieven leer wordt toegepast, dergelijke modellen voor bescherming in aanmerking kunnen komen. Hij pleit ervoor dat in casu de alternatieven leer voor een beter resultaat zorgt. Hoewel er alternatieven vormgeving mogelijk is, is deze niet meer beschikbaar voor de concurrentie omdat deze alternatieven gedeponerd zijn door de modelhouder. Deze heeft getracht via het modelrecht een monopolie te verkrijgen dat ziet op een technische oplossing, het vullen van meerdere waterballonen. Doordat deze modellen op dezelfde dag zijn gedeponerd kan er geen sprake zijn van de zogeheten tangwerking en komt elk model een ruime beschermingsomvang toe. Onder de juiste toepassing van de alternatieven leer blijkt dat er geen enkel reëel alternatief beschikbaar is voor eventuele andere marktdeelnemers die *dezelfde*, gelijkwaardige technische functie vervullen.²⁸¹

Na de uitgesproken nietigheid door het EUIPO komt de zaak voor het Gerecht van de Europese Unie.²⁸² Het Gerecht bevestigt dat de nietigheidsafdeling én de Kamer van Beroep het model terecht nietig hebben verklaard. Het model van Tinnus bestaat louter uit kenmerken die bijdragen aan een technische functie. Onder verwijzing van het *Doceram*-arrest oordeelt het Gerecht dat het model nietig is. Het bestaan van technische alternatieven heeft niet tot gevolg dat de techniekexceptie toepassing mist. Het Gerecht overweegt verder dat alle objectieve omstandigheden meegenomen moeten worden, waaronder het bestaan van een octrooi. Een verklaring van de ontwerper van het model kan daarbij niet aangemerkt worden als een objectieve factor.²⁸³ Het Hof van Justitie verklaart Tinnus niet-ontvankelijk. Het Hof stelt vast dat Tinnus ter terechtzitting heeft verklaard dat alle elementen technisch bepaald waren, het uiterlijk van het model vormden. Ook het beroep op een onjuiste toepassing van de criteria uit het *Doceram*-arrest faalt. Het Hof acht het verweer onvoldoende onderbouwd om inhoudelijk in behandeling te nemen.²⁸⁴

²⁸¹ Pinckaers, *IER* 2020/39, 'Uitleg van de techniekexceptie in het modellenrecht: de enige factor leer en het belang van alternatieve vormgeving'.

²⁸² Gerecht EU 18 november 2020, IEF 19589, (*Tinnus Enterprises tegen EUIPO*).

²⁸³ Gerecht EU 18 november 2020, IEF 19589, punt 96 t/m 101. (*Tinnus Enterprises tegen EUIPO*).

²⁸⁴ Hof van Justitie EU 5 mei 2021, IEF 19961, (*Tinnus Enterprises tegen EUIPO en Koopman International*).

3.5 Prejudiciële vraag Papierfabriek Doetinchem

Het *Oberlandesgericht* Düsseldorf, bekend van het *Doceram*-arrest, heeft recentelijk drie prejudiciële vragen gesteld wat betreft de techniekexceptie in het modellenrecht.²⁸⁵ Onderwerp van geschil is de vraag of het litigieuze model van een ‘packing device’ uitsluitend technisch bepaald is. Het feitencomplex is bijzonder interessant omdat er veel alternatieve ontwerpalternatieven aanwezig zijn, er een octrooi aanwezig is en de vraag speelt of een combinatie van twee kleuren de technische bepaaldheid kan opheffen waardoor het model wél beschermd kan worden. Waarbij deze combinatie van twee kleuren niet uit de modelinschrijving blijkt. Dit doet weer de vraag rijzen of omstandigheden die niet uit de inschrijving blijken mee mogen wegen bij de beoordeling van de verschijningsvorm.

De rechter in eerste aanleg was van mening dat het desbetreffende model niet uitsluitend technisch bepaald was. Doordat er een groot aantal alternatieven mogelijk waren op het gebied van de vormgeving achtte de rechter de techniekexceptie niet van toepassing. Tegen deze beslissing is hoger beroep ingesteld. De in reconventie ingestelde nietigheidsvordering is in hoger beroep gehonoreerd. De conventionele vordering is hierdoor afgewezen. De verwijzende rechter kent (veel) gewicht toe aan het ter terechtzitting ingebrachte octrooischrift. Hieruit blijkt dat alle kenmerken een bijdrage leveren aan een nuttig technisch effect.²⁸⁶ De verwijzende rechter stelt vast dat alle aanwezige kenmerken van het desbetreffende model terug te voeren zijn tot een technische functie. Ook uit de ter terechtzitting ingebrachte overige bewijsmiddelen, waaronder een reclame en het bestaan van ontwerpalternatieven, blijkt niet dat het model andere, niet technische kenmerken bevat. In de reclame wordt immers gewezen op de technische voordelen van het model ten opzichte van andere modellen. De rechter meent dat het bestaan van alternatieven geen relevante omstandigheid is in de beoordeling van de technische bepaaldheid van een kenmerk. Deze alternatieven zijn grotendeels gedeponereerd door de houder van het litigieuze model en zijn daardoor niet vrijelijk beschikbaar voor concurrenten. Deze situatie vertoont parallellen met het *Doceram*-arrest. Immers, een dergelijke handelswijze speelde óók daar een rol. Hierdoor is het bestaan van alternatieven *an sich* onvoldoende om tot het oordeel te komen dat de techniekexceptie toepassing mist.²⁸⁷

Tegen de bovengenoemde beslissing is beroep in *Revision* ingesteld bij het Bundesgerichtshof.²⁸⁸ Het Bundesgerichtshof was van mening dat de verwijzende rechter teveel is afgegaan op het ter terechtzitting ingebrachte octrooischrift. Daarbij zijn niet alle overige omstandigheden van het geval en alle andere relevante aspecten meegewogen in de beoordeling. Hierdoor vernietigd het Bundesgerichtshof het arrest omdat er sprake is van een onjuiste rechtsopvatting. De zaak wordt terugverwezen en dient opnieuw beoordeeld te worden. Het Bundesgerichtshof overweegt dat er geen regel bestaat waarbij overwegingen die invloed hebben op de vormgeving van de uiterlijke verschijningsvorm uiteindelijk niet meewegen in de beoordeling of een model voor bescherming in aanmerking komt als uit het octrooischrift blijkt dat dergelijke overwegingen bijdragen aan een nuttig technisch effect. De verwijzende rechter heeft nagelaten om een oordeel te vormen wat betreft de vraag of er bij het ontwerp ook andere overwegingen, met name visuele overwegingen, hebben meegewogen in het uiteindelijke vormgevingsproces. Daarbij is de rechter voorbij gegaan aan de mogelijkheid dat dit het mogelijk zou maken om het model in de handel te brengen in verschillende kleuren. De omstandigheid dat de houder van het model óók de houder is van de gedeponereerde alternatieven die allen eenzelfde technische functie vervullen had de rechter niet buiten beschouwing mogen laten, aldus het Bundesgerichtshof.²⁸⁹

²⁸⁵ Oberlandesgericht Düsseldorf 12 november 2021, *Verzoek om prejudiciële beslissing*, C-684/21 (*Papierfabriek Doetinchem*).

²⁸⁶ EP 2 897 793.

²⁸⁷ Oberlandesgericht Düsseldorf 12 november 2021, *Verzoek om prejudiciële beslissing*, C-684/21, onder 5 (*Papierfabriek Doetinchem*).

²⁸⁸ Het Bundesgerichtshof is de hoogste federale rechter in burgerlijke en strafrechtelijke zaken te Duitsland.

²⁸⁹ Oberlandesgericht Düsseldorf 12 november 2021, *Verzoek om prejudiciële beslissing*, C-684/21, onder 6 (*Papierfabriek Doetinchem*).

In het arrest van het Bundesgerichtshof is te lezen dat het niet relevant acht of de houder van het litigieuze model tevens houder of aanvrager is van alternatieven die eenzelfde technische functie vervullen. De verwijzende rechter heeft hierover prejudiciële vragen gesteld omdat in zijn optiek onder meer uit punt 30 van het *Doceram*-arrest blijkt dat dit wel een relevante omstandigheid is.²⁹⁰ Het Hof overweegt dat de situatie denkbaar is dat de houder van het litigieuze model tevens houder is van (alle) bestaande alternatieven die eenzelfde technische functie vervullen. Het gevolg van een dergelijke situatie is dat de houder van dit model een nagenoeg exclusief recht verkrijgt doordat alle relevante alternatieven door hem gedeponereerd zijn. Dit is vergelijkbaar met octrooirechtelijke bescherming. Deze situatie is onwenselijk. Immers, de aanvrager van de meerdere modellen voldoet niet aan de strenge voorwaarden van het octrooirecht. In een soortgelijk geschil, wat betreft het feitencomplex, heeft het Gerecht beslist de omstandigheid dat de houder van een gemeenschapsmodel tevens houder is van de beschikbare alternatieven een omstandigheid is waar gewicht aan toegekend moet worden.²⁹¹ Dergelijke alternatieven zijn immers niet meer beschikbaar voor andere marktdeelnemers.²⁹²

In de algemene, globale beoordeling dient de omstandigheid dát er alternatieven mogelijk zijn op het gebied van vormgeving slechts geringe betekenis toe te komen. De verwijzende rechter overweegt dat de situatie denkbaar is dat de houder van het desbetreffende model tevens houder is van de mogelijke alternatieven. De verwijzende rechter onderbouwt deze zienswijze door te verwijzen naar een uitspraak van het Gerecht.²⁹³ Naast dat het Bundesgerichtshof een andere zienswijze heeft wat betreft het bestaan van alternatieven en de vraag welk gewicht daar aan toe dient te komen heeft de verwijzende rechter nagelaten om te onderzoeken of de omstandigheid dat het model mogelijk is in een combinatie van twee kleuren aangemerkt kan worden als een visuele overweging. Immers, een kleurstelling of de combinatie daarvan is niet aan te merken als een technische overweging. Een dergelijke ontwerpkeuze is een visuele overweging. Daarbij is het ter terechtzitting ingebrachte model getoond in één kleur zoals uit de inschrijving blijkt. De verwijzende rechter stelt – de in mijn ogen – terechte vraag of een dergelijke omstandigheid meegewogen mag worden. Deze kleurstelling, of de combinatie daarvan, blijkt immers niet uit de inschrijving van het model. Mocht dit een omstandigheid zijn die meegewogen dient te worden in de globale beoordeling van de technische bepaaldheid zou dit tot gevolg hebben dat uiterlijke kenmerken die niet uit de modelinschrijving blijken bescherming kunnen krijgen.²⁹⁴ Indien het Hof van Justitie deze vraag bevestigend beantwoordt dient er vastgesteld te worden wat de invloed van een kleurstelling, of de combinatie daarvan, is op de beschermingsomvang. Een relevante vervolgvraag is of – in de situatie dat er bescherming wordt verleend – de verleende bescherming zover strekt dat andere modellen die of een andere kleur hebben of een andere kleurcombinatie bevatten mede onder de beschermingsomvang van het verleende recht vallen.²⁹⁵

Met de beantwoording van deze vragen krijgt het Hof de gelegenheid om de onduidelijkheden die na het wijzen van het *Doceram*-arrest ontstaan zijn weg te nemen. Helaas is ten tijde van het schrijven van deze scriptie de conclusie van de AG nog niet bekend. Deze zal naar verwachting later dit jaar verschijnen. Zoals in paragraaf 3.3.3 en verder aan bod is gekomen is sinds het *Doceram*-arrest nog veel onduidelijk wat betreft de interpretatie van de overwegingen van het Hof. Nu het Hof zich nogmaals kan uitlaten over de techniekexcepcie in het modellenrecht ná het wijzen van *Doceram* hoop ik dat in ieder geval – naast de beantwoording van de drie voorliggende vragen – de volgende kwesties aan bod komen:

²⁹⁰ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 30 (*Doceram/Ceramtec*).

²⁹¹ Gerecht EU 18 november 2020, IEF 19589, (*Tinnus Enterprises tegen EUIPO*).

²⁹² Oberlandesgericht Düsseldorf 12 november 2021, *Verzoek om prejudiciële beslissing*, C-684/21, onder 7 (*Papierfabriek Doetinchem*).

²⁹³ Zie voetnoot 399.

²⁹⁴ Oberlandesgericht Düsseldorf 12 november 2021, *Verzoek om prejudiciële beslissing*, C-684/21, onder 9 en 10 (*Papierfabriek Doetinchem*).

²⁹⁵ Oberlandesgericht Düsseldorf 12 november 2021, *Verzoek om prejudiciële beslissing*, C-684/21, onder 11 (*Papierfabriek Doetinchem*).

- Is het bestaan van ontwerp vrijheid een relevante omstandigheid voor de beoordeling van de techniekexceptie?
- Wat is precies de rol van alternatieven in de beoordeling van de techniekexceptie?
- Wat bedoelt het Hof precies met de zinsnede *andere overwegingen* in punt 26 van *Doceram*?
- Hoe verhoudt het overwogene in *Easy Sanitary Solutions* zich tot *Doceram* in het kader van de vraag welke gewicht toekomt aan het beoogde gebruik van het model in de beoordeling van de techniekexceptie?

3.6 Toepassing van de techniekexceptie in het merkenrecht

In het merkenrecht wordt een merk uitgesloten van bescherming indien het uitsluitend bestaat uit de vorm van de waren, die of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.²⁹⁶ De techniekexceptie speelt veelal bij vormmerken een rol. Daarbij is het niet uitgesloten dat ook andere merksoorten zoals woord- of beeldmerken geraakt worden door de techniekexceptie.²⁹⁷ Een vormmerk kan voortvloeien uit de vormen van waren of diens verpakkingen. In het *Louboutin*-arrest overwoog het Hof “*In de context van het merkenrecht wordt, zoals de Europese Commissie heeft benadrukt, met het begrip „vorm” over het algemeen bedoeld op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent.*”²⁹⁸ Indien de waar van nature geen enkele vorm heeft, zoals een vloeistof of andere substantie, dan geeft de verpakking vorm aan de waar.²⁹⁹ Een vormmerk dient aan strengere eisen te voldoen dan een beeld- of woordmerk. Het Hof overwoog dat een vormmerk pas onderscheidend vermogen heeft indien het op een significante manier afwijkt van hetgeen gangbaar is in de betrokken sector en het dient het vormmerk een herkomstfunctie te vervullen.³⁰⁰ Het merkenrecht is door de jaren heen aanzienlijk aangepast door verordeningen, richtlijnen en verdragen.³⁰¹ Waarbij het Benelux verdrag recentelijk in 2019 nog gewijzigd is.³⁰² In het *Textilis*-arrest oordeelde het Hof dat de aanpassingen geen terugwerkende kracht hebben. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is dat een goede beslissing.³⁰³ Het merkenrecht is in grote mate geharmoniseerd, lidstaten hebben procedureel gezien nog enige ruimte voor het vaststellen van regels. Uniemerken en Benelux merken bestaan daarmee naast elkaar en voor het Uniemerken is het Hof de hoogste uitlegrechter, voor het Benelux merk is het Hof alleen de hoogste uitlegrechter ten aanzien van geharmoniseerde begrippen.³⁰⁴

3.6.1 Philips/ Remington

In het *Philips/Remington*-arrest heeft het Hof geoordeeld over het vormmerk van Philips. De procedure gaat over een elektrisch scheerapparaat met een driehoekige kop waarop drie roterende schermessen gemonteerd zitten.³⁰⁵ Philips was de houder van een vormmerk wat bestond uit een grafische weergave van de bovenkant van dit scheerapparaat. In dit arrest geeft het Hof voor het eerst uitleg aan de techniekexceptie in het merkenrecht. Daar het een belangrijk arrest is voor de uitleg van de toepassing van de techniekexceptie, is het ook veelvuldig geannoteerd en voorzien van commentaar. De vraag in *Phillips/Remington* was of een vormmerk ongeldig is indien het bestaat uit alle wezenlijke kenmerken die een technisch effect opleveren of dat het vormmerk alleen



²⁹⁶ P. Geerts e.a., ‘Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Deventer: *Kluwer* 2020, p. 294-297 en art. 2 lid 1 sub e BVIE

²⁹⁷ Hof van Justitie 6 maart 2014, C-337/12 & C-340/12, *IEF 13616*, (*Pi-Design/Yoshida*).

²⁹⁸ Hof van Justitie 12 juni 2018, C-163/16, punt 21 (*Louboutin/Van Haren*).

²⁹⁹ Hof van Justitie 12 februari 2004, C-218/01, punt 33 en 37 (*Henkel*).

³⁰⁰ Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 49 (*Philips/Remington*); Hof van Justitie 12 februari 2004, C-218/01, punt 49 (*Henkel*).

³⁰¹ Zie o.m. de Trademark Reform Package, de Uniemerkenverordening, de Merkenrichtlijn en het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom.

³⁰² Protocol van 11 december 2017, *Trb.* 2018, 35, in werking getreden in maart 2019.

³⁰³ Hof van Justitie 14 maart 2019, C-21/18, punt 31-33 (*Textilis*) Hierdoor kan het zijn dat er incidenteel nog naar oude – toen der tijd geldende – wet- en regelgeving wordt verwezen in jurisprudentie.

³⁰⁴ P. Geerts e.a., ‘Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Deventer: *Kluwer* 2020, p. 259.

³⁰⁵ Bron afbeelding: wipo.int/en/text/581298 geregistreerde merk uit 1977.

ongeldig is mits dezelfde technische uitkomst niet bereikt kan worden door het gebruik van andere vormen.³⁰⁶ Het Hof oordeelde dat de eerste interpretatie blijkt geeft van een juiste toepassing van de techniekexceptie. Indien een (merk)teken *uitsluitend* uit de vorm van de waar bestaat waarvan alle *wezenlijke functionele kenmerken* van het teken aan de technische functie toe te schrijven zijn is de techniekexceptie van toepassing. Het bestaan van alternatieven doet niet af aan de toepassing van deze weigerings- en nietigheidsgrond.³⁰⁷ De apparaatgerichte leer is daarmee van toepassing in het merkenrecht.

Voor de vraag of de techniekexceptie van toepassing is zijn de begrippen *uitsluitend*, *noodzakelijk* en *wezenlijke functionele kenmerken* van doorslaggevend belang. Deze begrippen worden hieronder besproken.

3.6.1.1. Toepassingsmaatstaf uit Philips/Remington

De toepassingsmaatstaf uit *Philips/Remington* behelst een dubbele toets. De weigeringsgrond is alleen van toepassing indien het teken bestaat uit een vorm die *uitsluitend* toe te schrijven is aan een technische uitkomst.³⁰⁸ De vaststelling, of een teken *uitsluitend* bestaat uit, is een feitelijke vaststelling. Volgens het Hof dient deze toets te volgen uit het onderzoek die de autoriteit belast met de inschrijving van het merk dient te doen.³⁰⁹ Dergelijk onderzoek stelt vast wat de wezenlijke kenmerken van het merk zijn en of al deze wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie.³¹⁰ Omgekeerd houdt dit in dat indien een wezenlijk kenmerk niet is toe te schrijven aan een technische uitkomst (hierbij kan men denken aan een sierelement of toegevoegde franje), het teken niet kan worden geweigerd op grond van de techniekexceptie.³¹¹ Naast deze toets dient er gekeken te worden of alle wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan een technische functie beantwoorden.³¹²

Het arrest is voorzien van uitgebreid commentaar in de literatuur. Quaedvlieg is de mening toegedaan dat het door het Hof geformuleerde criterium de nodige verwarring zaait.³¹³ Quaedvlieg stelt dat het niet de vraag moet zijn of de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm functioneel zijn maar er moet gekeken worden of de wezenlijke kenmerken van het merk functioneel zijn. Spoor merkt in zijn noot op dat het Hof door het gebruik van de term *uitsluitend* niet bedoelt dat de vorm volledig gedictieerd wordt door technische overwegingen.³¹⁴

Het dient van doorslaggevend belang te zijn of de vorm wordt gedictieerd door technische overwegingen. Zo kan een karakteristieke vorm die functionele of technische kenmerken omvat geschikt zijn als merk. Gielen pleit ervoor dat wanneer vormgeving mede terug te voeren is tot overwegingen die berusten op fraaiheid (of een andere niet functionele overweging) een (merk)teken voor bescherming in aanmerking zou moeten komen.³¹⁵ Daarbij is Gielen van mening dat de toevoeging van de term functioneel overbodig is. Zo zijn er weinig kenmerken denkbaar die technisch bepaald zijn maar niet inherent functioneel. Dit standpunt wordt onderschreven door Cohen Jehoram.³¹⁶ Daarnaast is hij van mening dat alternatieven een rol blijven spelen bij de beoordeling van de techniekexceptie. Indien er voldoende

³⁰⁶ Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, onder 16 (*Philips/Remington*).

³⁰⁷ Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 84 (*Philips/Remington*).

³⁰⁸ Hof van Justitie EU 14 september 2010, zaak C-48/09, punt 51 (*Lego Juris*).

³⁰⁹ Hof van Justitie EU 14 september 2010, zaak C-48/09, punt 68 (*Lego Juris*).

³¹⁰ Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 68 t/m 72 (*Philips/Remington*).

³¹¹ Hof van Justitie EU 14 september 2010, zaak C-48/09, punt 72 (*Lego Juris*). De beschermingsomvang van dit merkteken is daarmee vanzelfsprekend beperkt tot het wezenlijke kenmerk wat niet beantwoordt aan een technische functie. Dit ter preventie van het beschermen van techniek onder het merkenrecht.

³¹² Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 84 (*Philips/Remington*).

³¹³ Hof van Justitie EG 18 juni 2002, m.nt. A.A. Quadvlieg, *BIE* 2003, nr. 89 (*Philips/Remington*).

³¹⁴ Hof van Justitie EG 18 juni 2002, m. nt. J.H. Spoor, *NJ* 2003, 481 (*Philips/Remington*).

³¹⁵ Hof van Justitie EG 18 juni 2002, m. nt. C. Gielen, *AA* 2003, p. 43 (*Philips/Remington*).

³¹⁶ Hof van Justitie EG 18 juni 2002, m. nt. C. Gielen, *AA* 2003, p. 43 (*Philips/Remington*) en T. Cohen Jehoram e.a., *'Industriële Eigendom. Deel 2: Merkenrecht'*, Deventer: *Kluwer* 2008 p. 140.

alternatieve vormen aan te voeren zijn waarmee hetzelfde technische resultaat bereikt kan worden, wijst dat er op dat de desbetreffende vormgeving niet geheel toe te schrijven is aan technische bepaaldheid.³¹⁷

De kritiek op *Philips/Remington* laat zien dat er geen consensus heerste in de literatuur na het wijzen van het arrest door het Hof van Justitie. Zo is de interpretatie van Grosheide aan te merken als een enge interpretatie van het criterium. Het komt immers zelden voor dat wezenlijke kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven zijn. Dit betreft enkel en alleen vormen die volledig gedictieerd worden door technische of functionele overwegingen.³¹⁸ De merkhouder kan eenvoudig verweer voeren dat de wezenlijke kenmerken niet uitsluitend technisch bepaald zijn. Indien overwegingen qua design of esthetiek meegespeeld hebben in de vormgeving van het vormmerk, zou de maatstaf niet van toepassing zijn.³¹⁹ Deze enge interpretatie wordt niet erkend door Spoor. In zijn optiek is het criterium uit *Philips/Remington* niet van toepassing op technisch of functioneel bepaalde vormen maar op de wezenlijke functionele kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Het vormmerk dient daarbij te worden vormgegeven door technische overwegingen.³²⁰ Zoals eerder opgemerkt is Quaedvlieg van mening dat het Hof de verkeerde vraag stelt. Hij kan zich dan ook vinden in de benadering van Spoor. Hierbij merkt hij wel op dat de formulering van het Hof wat betreft de beschermingswaardigheid van het teken gebrekkig is. Het Hof lijkt er namelijk vanuit te gaan dat er industrieel ontwerp is dat niet wordt gedictieerd door techniek.³²¹

3.6.2 Lego Juris

In het *Lego/Juris*-arrest heeft het Hof zich ten tweede male kunnen uitspreken over de techniekexcepcie in het merkenrecht. In dit arrest stond het gedeponeerde vormmerk van Lego centraal. Het vormmerk omvatte het blokje afgebeeld als zijaanzicht waarbij de bovenkant met de karakteristieke uitsteeksels (de zogeheten nippels) zichtbaar waren.³²² Het Hof heeft de techniekexcepcie nader gepreciseerd en invulling gegeven aan de open normen uit *Philips/Remington*. Het Hof gaat nader in op de vraag hoe de *wezenlijke kenmerken* vastgesteld moeten worden en wanneer deze *wezenlijke kenmerken* beantwoorden aan een technische functie. Volgens het Hof is de toe te passen toets tweeledig. Eerst dient vastgesteld te worden wat de *wezenlijke kenmerken* van het teken zijn, daarna dient er gekeken te worden of de vastgestelde kenmerken aan de technische functie van de betrokken waar beantwoorden.³²³ Het is hierbij van belang dat bij deze toets ook gekeken kan worden naar het daadwerkelijke gebruik van het merk indien het gebruik van het merkteken niet uit de grafische weergave blijkt.



Bij de identificatie van de *wezenlijke kenmerken* dienen de kenmerken individueel vastgesteld te worden. Het Hof voegt hieraan toe dat deze kenmerken op verschillende wijzen kunnen worden vastgesteld. Hierbij kan men denken aan een analyse op basis van een totaalindruk, een analyse van het desbetreffende product, of een uitvoerig onderzoek naar het kenmerk.³²⁴ Het Hof heeft daarnaast oog voor de perceptie van het publiek, bestaande uit de gemiddelde consument. Tot slot kunnen marktonderzoeken of deskundigenrapporten ook leiden tot een deugdelijke vaststelling van de *wezenlijke kenmerken*.³²⁵ De *wezenlijke kenmerken* zijn de belangrijkste elementen van het merkteken. Het Hof stelt vast dat de belangrijkste kenmerken van het lego blokje de twee rijen van uitstulpingen aan de bovenkant van het blokje met de kenmerkende nippels zijn.³²⁶ Alle andere aanwezige elementen

³¹⁷ T. Cohen Jehoram e.a., *‘Industriële Eigendom. Deel 2: Merkenrecht’*, Deventer: Kluwer 2008 p. 137.

³¹⁸ Hof van Justitie 18 juni 2002, m. nt. F.W. Grosheide IER 2002/42 (*Philips/Remington*).

³¹⁹ Zie in dit verband onder meer T. Cohen Jehoram e.a., *‘Industriële Eigendom. Deel 2: Merkenrecht’*, Deventer: Kluwer 2008 p. 141 en de noot van Speyart bij *Philips/Remington* in NTER 2003/1-2, p. 11.

³²⁰ Hof van Justitie 18 juni 2002, m. nt. J.H. Spoor, NJ 2003/481 (*Philips/Remington*).

³²¹ Quaedvlieg, BIE 2013/7, p. 235.

³²² Bron afbeelding: curia.europa.eu, zoekformulier, ‘lego’, pagina 4.

³²³ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 72 (*Lego Juris*).

³²⁴ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 69, 70 en 76 (*Lego Juris*).

³²⁵ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 69, 70 en 76 (*Lego Juris*).

³²⁶ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 69, 70 en 73 (*Lego Juris*).

vervullen een functionele functie, met uitzondering van de gekozen rode kleur. Dit is een kenmerk wat voortkomt uit een visuele overweging.³²⁷

Nadat de wezenlijke kenmerken vastgesteld zijn dient er beoordeeld te worden of deze wezenlijke kenmerken beantwoorden aan de technische functie.³²⁸ Niet-functionele elementen kunnen een belangrijke rol spelen bij deze vaststelling. Indien zo een element een belangrijke rol speelt in het (vorm)merk is de techniekexceptie niet van toepassing. De aanwezigheid van een sierelement zorgt er in dat geval voor dat geen gevaar bestaat voor de monopolisering van een technische oplossing via het merkenrecht. Immers de beschermingsomvang van het merkteken strekt zich uit tot dit toegevoegde element, de technische oplossing is daarmee vrij voor gebruik.³²⁹ Dát dit toegevoegde sierelement een belangrijke rol speelt, dient wel uit de overlegde stukken en gegevens te blijken, dit dient dus deugdelijk onderbouwd te worden. Het Hof herhaalt in *Lego Juris* wat het in *Philips/Remington* heeft overwogen: het bestaan van alternatieven doet niet af aan de toepasselijkheid van de techniekexceptie.³³⁰ Het Hof hecht daarbij veel waarde aan de rol van eerlijke mededinging als ratio voor de toepassing van de techniekexceptie.³³¹ Daarbij hecht het waarde aan het bestaan van een al dan niet geldig octrooi. Veelal staat een technische functie beschreven in dit octrooischrift wat als uitgangspunt kan dienen bij de beoordeling van de vraag of het wezenlijke kenmerk aan de technische functie beantwoordt.³³² Door een verdere precisering van de apparaatgerichte leer in het merkenrecht tracht het Hof te voorkomen dat het merkenrecht cumuleert met het octrooirecht. Dergelijke cumulatie is onwenselijk in het stelsel van de intellectuele eigendom.³³³ Verder is het nog van belang dat de techniekexceptie in relatie tot het product moet worden bekeken waarvoor de vorm is ingeschreven. Zo is de vorm van een Lego-blokje wat voor (kinder)speelgoed wordt gebruik uitsluitend technisch bepaald, maar een horloge in de vorm van een legoblokje kan wel een geldig vormmerk opleveren.³³⁴

3.6.3 Kit kat

In het *Kit Kat*-arrest lag de vraag voor of de *technische uitkomst* uitsluitend ziet op de wijze waarop de waar functioneert of dat het ook betrekking heeft op de wijze van vervaardiging. Het Hof overweegt dat de techniekexceptie alleen van toepassing is op de functie van de waar. Het productieproces, of de wijze waarop de waar wordt vervaardigd, doet niet ter zake. Het Hof voegt hieraan toe dat de functie van de desbetreffende waar een doorslaggevende factor is voor consumenten. De wijze van vervaardiging is van ondergeschikt belang. Daarbij is de manier hoe de waar vervaardigt wordt irrelevant bij het vaststellen van de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm.³³⁵ De rechtsregel uit *Kit Kat* impliceert dat vormen die door een bepaald productieproces een technische uitkomst krijgen buiten het toepassingsbereik van de techniekexceptie vallen. Het Hof bevestigt dat “[...] aldus moet worden uitgelegd dat het ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd.”³³⁶ Het Hof herhaalt ook het overwogene in *Hauck/Stokke*: cumulatie van absolute weigeringsgronden is niet toegestaan. De vorm kan alleen uitgesloten worden van inschrijving indien één absolute weigeringsgrond volledig van toepassing is op de verschijningsvorm. Men mag de drie gronden niet optellen en tot de conclusie komen dat – in het licht van de optelsom – het teken geweigerd dient te worden ten behoeve van het algemene belang.³³⁷

³²⁷ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 73 (*Lego Juris*).

³²⁸ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 72 (*Lego Juris*).

³²⁹ Zie in dit verband: Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 72 (*Lego Juris*) in combinatie met Hof van Justitie 11 mei 2017, C-421/15, punten 24, 40, 43 (*Pi-Design/Yoshida*).

³³⁰ Hof van Justitie EU 14 september 2010, C-48/09P, punt 79 (*Lego Juris*).

³³¹ Hof van Justitie EU 14 september 2010, C-48/09P, punt 61 (*Lego Juris*).

³³² Hof van Justitie EU 14 september 2010, C-48/09P, punt 83 t/m 85 (*Lego Juris*).

³³³ Hof van Justitie EU 14 september 2010, C-48/09P, punt 46 (*Lego Juris*).

³³⁴ Hof van Justitie 14 sept. 2010, BIE 2010/94 m.nt. A.A. Quaedvlieg, IER 2010/85 m.nt. S. de Wit en S. Vlaar (*Lego Juris*).

³³⁵ Hof van Justitie 16 september 2015, C-215/14, punt 52 t/m 57 (*Kit Kat*).

³³⁶ Hof van Justitie 16 september 2015, C-215/14, punt 57 (*Kit Kat*).

³³⁷ Hof van Justitie 18 september 2014, C-205/13, punt 47 (*Hauck/Stokke*).

3.6.4 Capri Sun

Nadat het Hof van Justitie uitleg heeft gegeven in het kader van de techniekexceptie in het merkenrecht en de geldigheid van een vormmerk, was het aan de Hoge Raad om arrest te wijzen in een vormmerk geschil. Het vormmerk van Capri Sun, of eigenlijk de geldigheid daarvan, heeft een rijke geschiedenis in de rechtspraak. De geldigheid van dit vormmerk is reeds in 2014 aangevallen door Riha.³³⁸ De rechtbank Amsterdam achtte het vormmerk toentertijd nietig doordat de techniekexceptie van toepassing was. Capri Sun heeft aangevoerd dat het sta zakje met limonade op velerlei manieren kan worden vormgegeven waarbij hetzelfde technische effect kan worden bereikt, namelijk het voorkomen van morsen en het realiseren van een compacte, efficiënte verpakking. De rechtbank wijst dit verweer af en komt tot de conclusie dat de vorm van het zakje technisch bepaald is en in hoge mate ingegeven is door functionele overwegingen.³³⁹ De rechtbank te Den Haag komt in een andere procedure, deze procedure ging tussen Van Doorne en Capri Sun, tot dezelfde conclusie. De vorm is noodzakelijk voor het verkrijgen van een technische uitkomst waarbij er geen sprake is van een belangrijk niet-functioneel element. Het merk is nietig.³⁴⁰

Capri Sun ziet daarna bij het gerechtshof Amsterdam het vormmerk nietig verklaard worden alsmede een afwijzende conclusie van de A-G wat betreft de geldigheid van het vormmerk tegemoet alvorens de Hoge Raad zich over de geldigheid van het vormmerk buigt.³⁴¹ A-G van Peurseem overweegt in zijn conclusie dat de vormgeving van het sta zakje in overwegende mate ingegeven is door praktische en functionele overwegingen.³⁴² Overwegingen betreffende het rechtop kunnen staan, het voorkomen van knoeien, het realiseren van een compacte verpakking met het oog op een efficiënt gebruik van ruimte (zo moet het zakje makkelijk in een brodtrommel passen) hebben een grote rol gespeeld bij de uiteindelijke vormgeving.³⁴³ Het verweer dat er veel vormvarianties mogelijk zijn aangaande de invulling van het sta zakje en dat daar, of althans uit de keuze, creativiteit uit voortvloeit treft geen doel volgens de A-G. Uit het verweer blijkt niet welke creatieve overwegingen mee hebben gespeeld in het ontwerpproces van de maker, hierdoor valt niet uit te sluiten dat voornamelijk functionele overwegingen een rol hebben gespeeld.³⁴⁴

Ten aanzien van de rechtsklacht dat het hof *Philips/Remington* verkeerd heeft uitgelegd én heeft miskend dat deze maatstaf alleen van toepassing is op vormvaste waren overweegt de A-G als volgt: de techniekexceptie beoogt te voorkomen dat de merkhouders een monopolie verkrijgt op de technische kenmerken van een product. Deze exceptie is echter niet beperkt tot de gevallen dat er daadwerkelijk een gevaar dreigt voor monopolisering. De techniekexceptie is ook van toepassing indien concurrenten beperkt kunnen worden in de vrijheid om technische oplossingen te kiezen.³⁴⁵ Waarbij het Hof in het *Henkel*-arrest heeft overwogen dat bij waren zonder eigen – intrinsieke - vorm de verpakking van deze waar als het ware gelijkgesteld moet worden met de vorm van de waar.³⁴⁶ De rechtsregels uit *Philips/Remington* zijn daardoor onverkort van toepassing op vormloze waar. Gezien het overwogene in het *Henkel*-arrest noopt het feitencomplex niet tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof. De rechtsregel uit het *Henkel*-arrest is duidelijk genoeg en er is daardoor sprake van een acte éclairé.³⁴⁷

Ten aanzien van het argument dat er oneindige variatie mogelijk is wat betreft de vorm van de waar en er veel alternatieven mogelijk zijn waardoor de techniekexceptie toepassing mist in het licht van de

³³⁸ Rb. Amsterdam 24 december 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:8733 (*Capri Sun/Riha*).

³³⁹ Rb. Amsterdam 24 december 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:8733, punt 4.8 – 4.13 (*Capri Sun/Riha*).

³⁴⁰ Rb. Den Haag 9 april 2014, , punt 4.16 (*Capri Sun/Van Doorne*).

³⁴¹ Hof Amsterdam 19 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5281(*Capri Sun/Riha*), Conclusie van A-G van Peurseem 29 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:433, punt 2.25-2.53 (*Capri Sun/Riha*).

³⁴² Conclusie van A-G van Peurseem 29 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:433, punt 2.29 (*Capri Sun/Riha*).

³⁴³ Conclusie van A-G Van Peurseem 29 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:433, punt 2.25-2.53 (*Capri Sun/Riha*).

³⁴⁴ Conclusie van A-G Van Peurseem 29 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:433, punt 2.50-2.52 (*Capri Sun/Riha*).

³⁴⁵ Conclusie van A-G Van Peurseem 29 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:433, punt 2.49 (*Capri Sun/Riha*).

³⁴⁶ Hof van Justitie EG 12 februari 2004, zaak C-218/01 (*Henkel*).

³⁴⁷ Conclusie van A-G Van Peurseem 29 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:433, punt 2.48 – 2.50 (*Capri Sun/Riha*).

achterliggende gedachte van de techniekexcepte, overweegt de Hoge Raad als volgt: zowel het merken- als het modellenrecht verschillen zowel qua functie als geldigheidsduur van elkaar. Daarbij heeft de techniekexcepte in beide rechtsstelsels een andere uitwerking. In het modellenrecht leidt het alleen tot nietigheid van het model indien alle kenmerken technisch bepaald zijn. Veelal beperkt het de beschermingsomvang. Daarbij ziet het overwogene in *Doceram* op de vraag hoe moet worden vastgesteld of een uiterlijk kenmerk uitsluitend is bepaald door de technische functie. Daaruit is niet de conclusie te trekken dat indien vastgesteld is dat een kenmerk door de technische functie is bepaald het bestaan van alternatieven de techniekexcepte toepassing mist.³⁴⁸ De Hoge Raad formuleert in een uiterste fraaie overweging in welke fase van de beoordeling alternatieven dienen mee te wegen:

*“Daaruit volgt dus niet, zoals ook blijkt uit de punten 30-32 van het arrest, dat indien is vastgesteld dat een uiterlijk kenmerk uitsluitend is bepaald door de technische functie van het voortbrengsel (zoals het hof hier ten aanzien van alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakje van Capri Sun heeft gedaan), de techniekexcepte toch toepassing mist indien er voldoende alternatieven zijn om dezelfde technische uitkomst te bereiken.”*³⁴⁹

Capri Sun bepleit een verfijning van de door het Hof geformuleerde rechtsregel in *Lego Juris*. Onder verwijzing naar *Philips Remington* en *Lego Juris* concludeert de Hoge Raad dat wat betreft de techniekexcepte ten aanzien van het merkenrecht als volgt:

*“Wat betreft het vormmerk heeft het HvJEU de techniekexcepte – gelet op het algemene belang dat daaraan ten grondslag ligt – aldus uitgelegd dat (i) indien eenmaal is aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van de waar uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, aan die vorm geen merkenrechtelijke bescherming kan toekomen en (ii) het bestaan van alternatieve vormgeving waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden bereikt deze grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zet (zie hiervoor in 3.2.4.) Het gaat hier om een acte éclairé, zodat geen aanleiding bestaat om, zoals namens Capri Sun wordt gesuggereerd, prejudiciële vragen te stellen.”*³⁵⁰

De Hoge Raad verwerpt de cassatieklacht en doet het beroep op het stellen van prejudiciële vragen af met een acte éclairé.³⁵¹ Voordat ik toekom aan de behandeling van twee – in mijn optiek – relevante annotaties verdient de uitspraak van de Hoge Raad een kritische reflectie.

3.6.5 Enkele opmerking op bij arrest van de Hoge Raad

Gielen merkt in zijn annotatie bij *Capri Sun* op dat de Hoge Raad onvolledig is ten aanzien van de modelrechtelijke techniekexcepte, de Hoge Raad lijkt eraan voorbij te gaan dat de modelrechtelijke techniekexcepte ook als nietigheidsgrond kan fungeren.³⁵² Daarbij is een terechte vraag of op grond van de uitspraken van het Hof van Justitie de merkenrechtelijke techniekexcepte ook partieel van toepassing kan zijn op een merkteken. In dat geval kan de merkenrechtelijke techniekexcepte zowel optreden als nietigheidsgrond alsmede de beschermingsomvang van een teken beperken.³⁵³ Een dergelijke mogelijkheid bestaat in het modellenrecht. Met Westenend ben ik van mening dat in het merkenrecht enkel de uitsluitend technische kenmerken door de techniekexcepte geraakt moeten worden.³⁵⁴ Deze

³⁴⁸ HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043, punt 3.4.4 (*Capri Sun/Riha*).

³⁴⁹ HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043, punt 3.4.4 (*Capri Sun/Riha*).

³⁵⁰ HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043, punt 3.4.3 (*Capri Sun/Riha*).

³⁵¹ HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043, punt 3.4.2 -3.4.6 (*Capri Sun/Riha*).

³⁵² HR 28 juni 2019, m.nt. Gielen, onder punt 3, *NJ* 2019/332 (*Capri Sun/Riha*). Zie onder meer: artikel 3.23 lid 1 sub c BVIE, artikel 11 lid 1 sub b ModRI en artikel 25 lid 1 sub b GModVo.

³⁵³ Zie ook A.A. Quaedvlieg, ‘De techniek, het Hof en de duivel. De technische uitsluiting bij merken, modellen en de slaafse nabootsingsleer’, *BIE* 2013, afl. 7/8, p. 237.

³⁵⁴ F. Westenend, ‘Dezelfde techniekrestrictie in een ander jasje’, *AA* mei 2021.

opvatting vindt steun in de literatuur.³⁵⁵ De niet louter technisch bepaalde kenmerken kunnen immers ook andere, niet technisch bepaalde kenmerken bevatten wat het onderscheidend vermogen van het teken kan vormen. Men kan dan variëren op deze elementen zonder afbreuk te doen aan de technische functie. Dit heeft tot gevolg dat dezelfde technische oplossing gebruikt kan worden door andere marktdeelnemers indien de niet technische elementen het onderscheidende vermogen vormen. De technische oplossing wordt immers geraakt door de techniekexceptie en in eventuele inbreukprocedures wordt het onderscheidend vermogen bepaald door de niet technische elementen.³⁵⁶

Mijns inziens is een dergelijke interpretatie en toepassing niet in strijd met de lijn van het Hof van Justitie in onder meer *Nestle/Cadbury*³⁵⁷ en *Yoshida/EUIPO*.³⁵⁸ Het Hof overwoog immers dat voor de weigering van een teken op grond van een absolute weigeringsgrond, één van deze gronden volledig van toepassing moet zijn op het desbetreffende merkteken. De techniekexceptie dient daarmee van toepassing te zijn op *alle wezenlijke kenmerken*. Indien er een bepaalde vorm van franje aanwezig is - deze franje dient wel een belangrijk kenmerk te zijn - in de vormgeving van dit merkteken raakt de techniekexceptie immers niet *alle wezenlijke kenmerken*. Dit heeft tot gevolg dat de techniekexceptie niet toegepast kan worden op de gehele vorm, het merkteken bestaat immers niet volledig uit uitsluitend technische kenmerken. In dergelijke situaties kan het merkteken beschermd worden. Mits de overige niet technisch bepaalde kenmerken het vereiste onderscheidend vermogen vormen. Het technisch of functioneel bepaalde karakter valt daarmee buiten de reikwijdte van de merkrechtelijke bescherming overwoog het Hof in *Lego/Juris*.³⁵⁹ Hoewel een dergelijke interpretatie en toepassing van de merkenrechtelijke techniekexceptie steun vindt in zowel de literatuur als de arresten van het Hof is een dergelijke toepassing niet terug te lezen in de motivering van zowel de rechtbank, het Hof en de Hoge Raad.³⁶⁰

De eerste annotatie die ik behandel is de annotatie van Pors bij de uitspraak in eerste aanleg van de rechtbank Amsterdam.³⁶¹ Pors uit kritiek op de ratio van de techniekexceptie welke het Hof in *Philips/Remington* heeft geformuleerd.³⁶² De achterliggende gedachte bij de toepassing van de techniekexceptie is gelegen in de wens om te voorkomen dat er via het merkenrecht een monopolie wordt verkregen op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, aangezien die kenmerken slechts voor bepaalde tijd voor bescherming in aanmerking kunnen komen middels het octrooirecht.³⁶³ Pors is de mening toegedaan dat het Hof zich toentertijd onvoldoende realiseerde dat octrooirechtelijke bescherming ziet op de uitvinding zelf en niet slechts een specifieke uitvoeringsvorm van de uitvinding. Een merk beschermt juist de specifieke verschijningsvorm zodat in de werkelijkheid minder samenloop bestaat dan het Hof veronderstelt. Pors - overigens groot voorstander van de resultaatgerichte leer - meent dat deze misvatting te danken is aan het overwogene in punt 83 van *Philips/Remington*: zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen, is merkenrechtelijke bescherming uitgesloten.³⁶⁴ De rechtbank Amsterdam past de techniekexceptie te ruim toe door aan te nemen dat indien het vormmerk van Capri Sun geldig wordt verklaard er merkenrechtelijke bescherming voor een technische oplossing wordt gecreëerd. Pors is van

³⁵⁵ Quaadvlieg 2013, p. 243; J.L.R.A. Huydecoper, annotatie bij hof Den Haag 30 november 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BP3626, BIE 2011/62 (*Hansgrohe AG/Tiger Nederland B.V.*); T. Cohen Jehoram, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief* (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2009, p. 105.

³⁵⁶ A. Geier, 'Hybrid shapes and disclaimers in European trademark law', *E.I.P.R.* (38) 2016, afl. 9, p. 546.

³⁵⁷ Hof van Justitie EU 16 september, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604, punt 48 (*Nestle/Cadbury*).

³⁵⁸ Hof van Justitie 11 mei 2017, C-421/15 P, ECLI:EU:C:2017:360, punt 30-31 (*Yoshida/EUIPO*).

³⁵⁹ Hof van Justitie EU 14 september 2010, C-48/09P, punt 72 (*Lego Juris*).

³⁶⁰ Ik ben mij bewust dat de Hoge Raad geen feitenrechter is en in die zin zich beperkt mag uitlaten omtrent de feiten. Daarentegen ben ik wel van mening dat de Hoge Raad (mogelijkerwijs in een *obiter dictum*) zich dient uit te spreken indien het recht verkeerd wordt toegepast.

³⁶¹ Rb. Amsterdam 24 december 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:8733, IER 2015/46 m.nt. W. Pors (*Capri Sun/Riha*).

³⁶² Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 82 (*Philips/Remington*).

³⁶³ Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 75 (*Philips/Remington*).

³⁶⁴ W. Pors, 'Modelrecht en techniek: De apparaatgerichte leer wint terrein ten koste van de bescherming van vormgeving', *BMMB* 2004/4 en Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 83 (*Philips/Remington*).

mening dat dit alleen door middel van een vormmerk mogelijk is als die oplossing – het beschermd – slechts één uitvoeringsvorm heeft. Een werkelijk voorbeeld daarvan heeft hij nog nooit gezien.³⁶⁵ De toets of iets een technische oplossing is vindt gebrekkig plaats meent Pors. Zo is het rechtop kunnen laten staan van een zakje een technische uitkomst die wordt bereikt door de onderkant van het zakje. Tot dusver is de redenering te volgen.

De hele vorm van het zakje wordt vervolgens ‘meegeslept’ in de functionaliteit waardoor de gehele vorm, dus niet alleen de onderkant, bijdraagt aan de functionaliteit om het zakje te kunnen laten staan overweegt de rechtbank. Saillant detail hierbij is dat de onderkant van het zakje niet waar te nemen is in de merkinschrijving. Met de wijze waarop de rechtbank zich bedient van deze ruime interpretatie in het kader van de techniekexcepcie kan men evengoed beweren dat een tafel alleen nog bescherming kan vinden onder het octrooirecht. De poten dienen ter ondersteuning van het blad en het blad is een efficiënte manier op daarop geplaatste voorwerpen te dragen. Alternatieven wat betreft vormgeving zijn in deze redenering irrelevant. De rechtbank Amsterdam doet het niet beter om in de woorden van Pors te blijven. De rechtbank benoemt de onderscheidende kenmerken en analyseert deze vervolgens. De lengte-breedte-verhouding wordt technisch bepaald geacht. Deze verhouding is functioneel ingegeven omdat het makkelijk in de hand zou liggen. Met Pors ben ik van mening dat deze overweging geenszins begrijpelijk is. Wat bepaalt wanneer iets makkelijk in de hand ligt? Welke maatstaf hanteert de rechtbank? Heeft de rechtbank in ogenschouw genomen dat vormvariaties wat betreft het omhulsel onderscheidend kunnen zijn? In beide vonnissen is geen analyse vanuit de techniek te herkennen, er wordt niet geanalyseerd wat het probleem is, wat de oplossing voor dit probleem is en hoe de vormgeving daardoor bepaald wordt. Er wordt als het ware ‘gemozaïekt’ tussen techniek en vormgeving. De term mozaïeken doet denken aan het *Karen Millen*-arrest waarin het Hof overwoog dat dit niet toegestaan is bij de beoordeling van het eigen karakter.³⁶⁶

Pors sluit af met de woorden dat de Europese en de Nederlandse rechter vormmerken te snel van bescherming uitsluiten zodra er enig technisch element in de vorm te herkennen is. Daardoor wordt er te snel vanuit gegaan dat bescherming de onwenselijke samenloop tussen het octrooi- en merkenrecht teweegbrengt. Hierdoor wordt er teruggesproken op de ratio achter de techniekexcepcie, terwijl het bestaan van een technisch element in een vormmerk niet automatisch betekent dat deze samenloop aanwezig is, laat staan dat er een technisch effect gemonopoliseerd wordt. Hier kan ik mij in vinden: hoewel er voorzichtigheid geboden is met het verlenen van vormmerken, is de motivering van het Hof en van de nationale rechters in mijn ogen bij vlagen gebrekkig en mogelijk niet te verenigen met de arresten van het Hof van Justitie.³⁶⁷ Er wordt, zo laten de uitspraken van de rechtbank Den Haag en Amsterdam zien, niet echt geanalyseerd en gemotiveerd waarom een bepaalde vorm een technische oplossing kan monopoliseren.

Indien men de techniekexcepcie wenst toe passen in overeenstemming met de door het Hof van Justitie geformuleerde beoordelingsmaatstaf, die ook gedeeltelijk van toepassing kan zijn, dient de feitenrechter daadwerkelijk te motiveren of *alle kenmerken* technisch bepaald zijn. Om deze problematiek te voorzien van een pragmatische oplossing is het mijns inziens raadzaam dat een feitenrechter zich van deskundig advies voorziet indien er twijfel bestaat omtrent de technische bepaaldheid. Een merken- of modelgemachtigde is mijns inziens bij uitstek een deskundige die de feitenrechter kan adviseren in een merken- of modelrechtelijk geschil.

De feitelijke vaststelling is in intellectuele eigendom geschillen van doorslaggevend belang. Immers, de beoordeling of een verschijningsvorm technisch bepaald is of niet ligt besloten in deze feitenvaststelling. Gemachtigden bezitten specialistische kennis van enerzijds het eigen vakgebied binnen het stelsel van de intellectuele eigendom en anderzijds ervaring, kennis en kunde uit de praktijk. Indien de feitenrechter

³⁶⁵ Rb. Amsterdam 24 december 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:8733, IER 2015/46 m.nt. W. Pors (*Capri Sun/Riha*).

³⁶⁶ Rb. Amsterdam 24 december 2014, punt 4.10, IER 2015/46 m.nt. W. Pors (*Capri Sun/Riha*).

³⁶⁷ Zie voetnoot 314-315.

zich laat adviseren door een onafhankelijke gemachtigde kan dit bijdragen aan de objectiviteit van de rechtspraak en motivering. In beginsel is de door het Hof van Justitie geformuleerde maatstaf de juiste, mits deze goed – gemotiveerd – wordt toegepast. Een deskundige vaststelling en analyse is onontbeerlijk indien men de techniekexcepte objectief wenst toe te passen.

De feitenrechter kan gebaat zijn bij deskundig advies ter vaststellen van de technische bepaaldheid. Gezien de ratio achter de techniekexcepte in het merkenrecht – het voorkomen van merkenrechtelijke bescherming van een technische oplossing – is de rechtspraak gebaat bij objectieve analyse of er daadwerkelijk sprake is van het verlenen van bescherming aan techniek. Een dergelijke aanvulling kan bijdragen aan een juiste toepassing van de uitgezette lijn van het Hof van Justitie.³⁶⁸ Immers, dient er vastgesteld te worden of een vorm een louter technische functie heeft alvorens de techniekexcepte van toepassing is.

De volgende annotatie die ik wil bespreken is van Gielen. Gielen stelt de vraag of de verschillen tussen het merken- en modellenrecht qua functie en beschermingsduur wel van belang zijn in het licht van de ratio van de techniekexcepte en het verbod om techniek te monopoliseren middels deze rechtsstelsels.³⁶⁹ De Hoge Raad overweegt in *Capri Sun* dat beide stelsels zowel in functie als in beschermingsduur verschillen. Waarbij Gielen aanstipt dat modellen die geheel bepaald worden door een technische oplossing óók onderhevig zijn aan nietigheid op grond van art. 3.23 lid 1 sub c van het BVIE. Hoewel dit feitelijk juist is, het staat immers in het BVIE, acht ik de verschillen die ontstaan door de huidige wijze van toepassen wél van belang voor de toepassing van de techniekexcepte. Een blik op de rechtspraak leert dat de ratio van de techniekexcepte vaak wordt aangevoerd voor de toepassing van deze techniekexcepte zonder dat er daadwerkelijk getoetst wordt óf een eventuele bescherming daadwerkelijk het gevreesde gevolg heeft.³⁷⁰ De verschillen tussen beide stelsels zijn in mijn ogen relevant voor de vraag wanneer de techniekexcepte toegepast dient te worden. Kortom: de achterliggende gedachte – de ratio – stemt sterk overeen, de vraag wanneer daar aan voldaan wordt (een daadwerkelijke bescherming van techniek buiten het octrooirecht) verschilt in het merken – en modellenrecht.

De reikwijdte van beide rechtsstelsels verschillen aanzienlijk. In de considerans van de Gemeenschapsmodellenverordening staat expliciet dat een betere bescherming van industriële vormgeving de innovatie en ontwikkeling van nieuwe voortbrengselen aanmoedigt.³⁷¹ Gielen merkt verder op dat overweging 10 van dezelfde verordening stelt dat de technologische innovatie niet gehinderd mag worden door modelrechtelijke bescherming.³⁷² Dergelijke overwegingen zijn niet terug te vinden in de Uniemerkenverordening, de Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht en de Uitvoeringsverordening inzake het Uniemerken.³⁷³ In zowel de Verordening als de Richtlijn wordt alleen overwogen dat een merkrecht absoluut is en dergelijke wetgeving bij kan dragen aan het stelsel van de eerlijke mededinging.³⁷⁴ Daarbij is de reikwijdte van een merkenrecht vele malen groter dan een modelrecht. Het merkenrecht biedt immers bescherming tegen de één-op-één kopie onder sub a, verwarring, waaronder associatie, bij gelijke of overeenstemmende tekens onder sub b en afbreuk aan het onderscheidend vermogen, reputatie of het trekken van ongerechtvaardigd voordeel onder sub c.

³⁶⁸ Zie voetnoot 314-315.

³⁶⁹ HR 28 juni 2019, m.nt. Gielen, onder punt 3, *NJ* 2019/332 (*Capri Sun/Riha*).

³⁷⁰ Zie onder meer; Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, (*Philips/Remington*), Hof van Justitie 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), Hof van Justitie 16 september 2015, C-215/14 (*Kit Kat*) en Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 p (*Lego Juris*). En in Nederlands verband: Rb. Amsterdam 24 december 2014, punt 4.10, *IER* 2015/46 m.nt. W. Pors (*Capri Sun/Riha*), Rb. Den Haag 9 april 2014, *IEF* 13734, punt 4.16 en 4.26 (*Capri Sun/Van Doorne*), Hof Amsterdam 19 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5281 (*Capri Sun/Riha*) en HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043 (*Capri Sun/Riha*).

³⁷¹ Zie considerans Gemeenschapsmodellenverordening onder 7 en Gielen in zijn annotatie bij *Doceram/Ceramtec*, *IEF* 18001.

³⁷² Zie considerans Gemeenschapsmodellenverordening onder 10 en Gielen in zijn annotatie bij *Doceram/Ceramtec*, *IEF* 18001.

³⁷³ Verordening (EU) 2017/1001, Richtlijn (EU) 2015/2436, en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431.

³⁷⁴ Overweging 3 en 11 van de Uniemerkenverordening.

Waarbij sub d voor het gemak buiten beschouwing wordt gelaten omdat die bepaling alleen in het BVIE van kracht is.³⁷⁵ Voor de vaststelling of van voorgenoemde sprake is geldt de gemiddelde consument als maatman.

Waar het merkenrecht een breed scala aan opties heeft om bescherming in te roepen zijn de mogelijkheden in het modellenrecht beperkter. De door een (gemeenschaps)model verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.³⁷⁶ Hierbij is van het van belang dat de geïnformeerde gebruiker kritischer is en meer oog voor detail heeft dan de gemiddelde consument. Verwarrings- of associatiegevaar speelt verder geen rol in het modellenrecht. De geïnformeerde gebruiker dient geen andere algemene indruk te krijgen bij een vergelijk tussen de modelinschrijving en het litigieuze model. Het gevolg van deze verschillen wordt kenbaar indien men de situatie vergelijkt dat een gemiddelde consument in het merkenrecht twee merktekens dient te beoordelen op inbreuk ten opzichte van de geïnformeerde gebruiker die twee modellen dient te vergelijken ter beoordeling van de vraag of er inbreuk plaatsvindt.

De gemiddelde consument, de maatman in het merkenrecht, ziet zich geconfronteerd met twee merktekens. Door de ogen van deze gemiddelde consument dient er beoordeeld te worden of er sprake is van verwarring-, associatiegevaar of een andere sub-c grond. De geïnformeerde gebruiker daarentegen is kritischer en heeft meer oog voor detail. Het gevolg hiervan is dat er door de ogen van de gemiddelde consument eerder sprake is van inbreuk dan door de ogen van de geïnformeerde gebruiker. Hierdoor is – bij een eenmaal verleend recht – de beschermingsomvang van een merkrecht vele malen groter dan een modelrecht.

Deze niet in tijdsduur beperkte bescherming kan daarmee nóg meer gevaar opleveren voor de vrije mededinging wat mijns inziens rechtvaardigt dat er strenger getoetst dient te worden in het merkenrecht ten opzichte van het modellenrecht. Daarbij blijkt uit *Lego/EUIPO* dat voor een juiste toepassing van de techniekexcepte in het modellenrecht elk aanwezig element in een model afzonderlijk moet beantwoorden aan een technische functie. Een dergelijke toetsingsmaatstaf en motivering dient in mijn optiek ook te gelden in het gehele stelsel van het intellectuele eigendom, inclusief het merkenrecht. Er dient per kenmerk vastgesteld en getoetst te worden of het beantwoord aan de technische functie. Heeft een dergelijke toets en motivering niet plaatsgevonden is dit in strijd met art. 8 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening.³⁷⁷ Is er één element aanwezig wat niet aan de technische functie beantwoordt kan er sprake zijn van een geldig modelrecht (met een beperkte beschermingsomvang).

Daarbij is in de motivering van de rechterlijke vonnissen veelal niet te lezen of de rechter de techniekexcepte in overeenstemming met de lijn van het Hof van Justitie toepast. Een dergelijke objectieve, onderbouwde motivering ontbreekt. In de motivering is geen analyse te lezen van de kenmerken en de vraag of deze aan een technische of functionele functie beantwoorden. Zodoende heb ik een kleine aanvulling op de vraag van Gielen. Doordat de techniekexcepte op dit moment gebrekkig wordt gemotiveerd kunnen de bovengenoemde verschillen in mijn optiek wel relevant zijn voor de uitwerking van de techniekexcepte, het is immers niet te herleiden of de techniekexcepte juist wordt toegepast. Daarbij is het overwogene wat betreft de alternatieven mijns inziens juist. *Doceram* dient zo gelezen te worden dat bij de vaststelling óf een kenmerk uitsluitend technisch bepaald is het bestaan van alternatieven een relevante omstandigheid kan zijn. Is deze vaststelling gedaan dan kunnen alternatieven er niet voor zorgen dat de techniekexcepte dan toch niet van toepassing is. Dat zou immers een erkenning van de resultaatgerichte leer met zich meebrengen.

³⁷⁵ Art. 2.20 lid 2 sub a – c Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom.

³⁷⁶ Zie art. 10 GmodVo

³⁷⁷ Gerecht EU, T-515/19, punt 96 - 113 (*Lego/Delta Sport*).

3.7 Analyse en conclusie

In het derde hoofdstuk heb ik de techniekexcepties in het merken- en modellenrecht nader onderzocht. De ratio, jurisprudentie en problematiek uit de praktijk heb ik onderzocht, geanalyseerd en voorzien van enkele kritische gedachten. Uit de arresten van het Hof blijkt dat de ratio van de techniekexceptie in het merken- en modellenrecht eenduidig is. Deze strekt tot preventie van onwenselijke bescherming van techniek onder het merken- of modellenrecht. In onder meer *Philips/Remington*, *Lego Juris*, *Kit Kat* en *Hauck/Stokke* heeft het Hof zich uitgelaten over de voorwaarden en toepasselijkheid van deze techniekexceptie in het merkenrecht. Het Hof oordeelde in *Philips/Remington* dat indien het teken uitsluitend vormgegeven is door de vorm van de waar waarbij alle (wezenlijke) kenmerken voldoen aan een technische functie de techniekexceptie toegepast dient te worden.³⁷⁸ Het bestaan van alternatieven doet niet af aan de toepassing van deze weigerings- en nietigheidsgrond. De apparaatgerichte leer is daarmee de dominante leer in het merkenrecht. Het Hof heeft met name in *Lego Juris* de toepassing van de techniekexceptie nader gespecificeerd. Het Hof verduidelijkt hoe de *wezenlijke kenmerken* vastgesteld dienen te worden waarnaar er getoetst wordt of dit kenmerk aan de technische functie beantwoordt. Naast dat de techniekexceptie strekt ter preventie van het beschermen van techniek onder het merken- en modellenrecht wordt er waarde gehecht aan het stelsel van de eerlijke mededinging bij de toepassing van de techniekexceptie.³⁷⁹

In *Kit Kat* heeft het Hof op het gebied van vormmerken duidelijkheid verschaft wat betreft de vraag of de wijze van vervaardiging enige rol speelt in de beoordeling van het (vorm)merk in het licht van de techniekexceptie. Hierbij overwoog het Hof dat de wijze van vervaardiging irrelevant is voor het vaststellen van de wezenlijke kenmerken en dat de techniekexceptie ziet op de functie van de waar, niet op de wijze van vervaardiging. Nadat het Hof zich in 2015 heeft uitgesproken over het vormmerk van Kit Kat was het aan de Hoge Raad in 2019 om zich uit te spreken over het vormmerk van Capri Sun. Deze zaak is reeds in 2014 begonnen bij de rechtbank Amsterdam. Naast dat de Hoge Raad onvolledig is geweest in zijn arrest blijkt in mijn optiek dat uit de *Capri Sun*-uitspraken kan worden afgeleid dat de merkenrechtelijke techniekexceptie gebrekkig wordt gemotiveerd. Hieruit valt wellicht af te leiden dat de feitenrechter ondersteuning nodig heeft in de beoordeling van de technische kenmerken van een verschijningsvorm. De toepassing van het intellectuele eigendom is immers geen sinecure. Een juiste vaststelling van de feitelijke aspecten van het geschil is van doorslaggevend belang voor de uitkomst van de aanhangige procedure. Een juiste analyse en beoordeling vereist specialistische kennis van zowel het vakgebied als de praktijk. Hierdoor is het in mijn optiek raadzaam dat een feitenrechter zich laat adviseren door een merken-, model-, of octrooigemachtigde indien er twijfel kan bestaan aangaande de technische bepaaldheid van een verschijningsvorm. Deze gemachtigden kunnen adviseren, analyseren en waar nodig rapporteren over de al dan niet technische bepaaldheid van een verschijningsvorm.

De gedachte achter deze exceptie is volstrekt helder, logisch en goed te begrijpen. De Hoge Raad overweegt ten aanzien van het bestaan van alternatieven dat “de omstandigheid dat het Hof in het *Doceram*-arrest in het kader van het *modellenrecht* heeft overwogen dat acht kan worden geslagen op de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld”, brengt volgens de Hoge Raad niet mee dat er getwijfeld moet worden aan de toepasbaarheid van de techniekexceptie in het *merkenrecht*.³⁸⁰ Die alternatieven spelen enkel een rol bij de beantwoording van de vraag “of een uiterlijk kenmerk van een voortbrengsel uitsluitend is bepaald door de technische functie van dat voortbrengsel.”³⁸¹ Het bestaan van alternatieven kan daarmee niet alsnog de techniekexceptie passeren indien eenmaal is komen vast te staan dat het betreffende kenmerk technisch bepaald is, dit is in mijn optiek de juiste interpretatie van het *Doceram*-arrest.

³⁷⁸ Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 83-84 (*Philips/Remington*).

³⁷⁹ Hof van Justitie EU 14 september 2010, C-48/09P, punt 61 (*Lego Juris*).

³⁸⁰ Hoge Raad 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043 r.o. 3.4.4

³⁸¹ Hoge Raad 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043 r.o. 3.4.4

Het is immers onwenselijk om via de achterdeur van het merkenrecht technische oplossingen te monopoliseren. Cumulatie tussen het octrooirecht en het merkenrecht is onwenselijk en dient voorkomen te worden terwijl dit niet uitgesloten is voor het modellenrecht.³⁸² De gedachte, oftewel de ratio, achter de techniekexcepte is belangrijk. Immers is deze veelvoudig terug te vinden in de jurisprudentie als argument vóór de toepassing van de techniekexcepte. Maar wanneer is er daadwerkelijk sprake van het bieden van bescherming voor een technische oplossing in het merken – en modellenrecht? Die vraag laat zich niet makkelijk beantwoorden en bij gebrek aan duiding, een maatstaf of uitleg hoe de feitenrechter dat moest vaststellen blijft het enigszins lastig om precies vast te stellen wanneer er sprake is van het ongewenste gevolg, het beschermen van techniek. De rechtbank en gerechtshoven komen wel tot een analyse van de kenmerken en de beantwoording van de vraag of dergelijke kenmerken functioneel of technisch bepaald zijn maar ik mis de vervolgstap en motivering of er daadwerkelijk bescherming geboden wordt aan een technische oplossing. De vaststelling dát een kenmerk functioneel of technisch bepaald is kan niet automatisch tot de gevolgtrekking leiden dat er daadwerkelijk een technische oplossing wordt beschermd. In *Capri Sun* wordt de lengte-breedte-verhouding afgedaan als technisch bepaald omwille van het makkelijk in de hand liggen. Hoe objectief is die overweging? Wat is *makkelijk in de hand liggen*? Hoe stelt men dat vast? Welke hand(omtrek) is aangehouden ter beoordeling? De subjectiviteit in de argumentatie laat ruimte voor veel vervolgvragen.

Om deze lacune in te vullen heb ik gepoogd een oplossing te bieden die toegepast kan worden voor de vaststelling óf een vorm daadwerkelijk een technische oplossing kan monopoliseren onder het merkenrecht. Een feitenrechter kan zich desgevraagd laten adviseren door een gespecialiseerde gemachtigde van het desbetreffende rechtsgebied. Deze merken, modellen of octrooigemachtigde kan een deskundigenadvies uitbrengen ter vaststelling van de technische bepaaldheid van een verschijningsvorm. Immers, dergelijke gemachtigden bezitten vakkennis, kunde en ervaring. Mocht er twijfel bestaan over de technische bepaaldheid van een kenmerk of de gehele verschijningsvorm kan een gemachtigde desgevraagd een objectieve analyse verschaffen aangaande de vraag of de verschijningsvorm uitsluitend technisch bepaald is of dat er technische kenmerken aanwezig zijn. Het intellectuele eigendom is immers geen sinecure, dit vereist inhoudelijke vakkennis én kennis omtrent de technische bepaaldheid van een verschijningsvorm. Indien de rechter zich laat bijstaan door een expert op dit gebied kan dit bijdragen aan objectieve, goed gemotiveerde vonnissen. Daarbij is het van belang dat de door het Hof van Justitie geformuleerde criteria *an sich* goed toepasbaar zijn. Het is daarbij wel noodzaak dat deze criteria goed, gemotiveerd, toegepast worden.

Uit *Capri Sun* blijkt immers dat het gevaar bestaat dat vormmerken, bij de aanwezigheid van één technisch of functioneel element, in zijn geheel geraakt worden door de techniekexcepte met nietigheid tot gevolg. Indien men de criteria van het Hof op de juiste wijze toepast en motiveert vallen technische oplossingen buiten de reikwijdte van de beschermingsomvang. De praktijk leert dat bij gebrek aan heldere, objectieve kaders de feitenrechter deze zelf invult vanuit veelal subjectieve overwegingen. Net zoals ik in de conclusie van hoofdstuk 2 schreef ben ik van mening dat de rechtszekerheid niet verloren mag gaan of gezocht mag worden in de discretionaire bevoegdheid van de feitenrechter. Deze rechter ken gebaat zijn bij onafhankelijk, deskundig advies ter vaststelling van de feiten.

Het Hof heeft zich in *Doceram* voor het eerst uitgelaten over de techniekexcepte in het modellenrecht. De praktijk bij onder meer het EUIPO en de Kamer van Beroep liet zien dat lang onduidelijk was welke leer geldend recht was bij de toepassing van de techniekexcepte in het modellenrecht. Tot 2009 was de resultaatgerichte leer dominant. Met het wijzen van het *Lindner*-arrest heeft de Kamer van Beroep de resultaatgerichte leer afgewezen en de enige factor leer aangenomen. Doordat eerstgenoemde een groot gebrek vertoont – middels een meervoudig depot kunnen alle denkbare vormen beschermd worden – dient de toepassing van de enige factor leer dit te voorkomen. Voor de toepassing van deze leer is het van belang na te gaan of de noodzaak om aan een bepaalde technische functie te voldoen de enige factor

³⁸² Hof van Justitie EU 14 september 2010, C-48/09P, punt 46 (*Lego Juris*) en art. 96 Gmodvo.

is waarom de ontwerper voor een bepaalde vormgeving heeft gekozen. Indien andere overwegingen, met name die betrekking hebben op het visuele aspect, geen rol hebben gespeeld is de techniekexceptie van toepassing.³⁸³ Hierbij moet ik wel opmerken dat de enige factor leer niet gevrijwaard is van mogelijke gebreken. Het toevoegen van futiele, irrelevante kenmerken kunnen een feitenrechter op het spoor zetten dat de noodzaak om aan een technisch effect te voldoen niet de enige factor is geweest in het ontwerpproces.

Na het wijzen van *Doceram* heeft het Hof voor de apparaatgerichte leer gekozen, althans in ieder geval voor wat betreft de vraag of alternatieven de techniekexceptie kunnen passeren indien vast is komen te staan dát een kenmerk technisch bepaald is. De precieze rol van het bestaan van alternatieven is nog steeds enigszins onduidelijk. Evenzo bestaat er onduidelijkheid wat betreft de andere omstandigheden waar het Hof het in punt 31 en 32 van *Doceram* over heeft. Uit een uitspraak van het Gerecht inzake een Lego-blokje blijkt dat de techniekexceptie pas van toepassing is indien vast is komen te staan dat elk afzonderlijk kenmerk een technische functie vervult. Bij de toepassing van deze maatstaf dient elk afzonderlijk kenmerk uit het litigieuze model getoetst te worden aan de vraag of het beantwoord aan een technische functie. Deze precisering in de toepassing van de techniekexceptie in het modellenrecht is in mijn ogen een waardevolle aanvulling en geeft de feitenrechter objectieve kaders voor een juiste toepassing van deze exceptie.

De praktijk na *Doceram* laat zien dat de enige factor leer met regelmaat wordt toegepast onder verwijzing naar de uitspraak van het Hof in *Doceram*. Slechts in incidentele gevallen – zoals de uitspraken rondom de waterballonenvuller – geeft het feitencomplex aanleiding om de enige factor leer aan te vullen met de alternatievenleer. In de situatie dat de modelhouder een meervoudig depot doet op dezelfde dag omzeilt de aanvrager van het model de tangwerking in het modellenrecht. Een gedeponeed model wat op verschillende wijzen vormgegeven is impliceert ontwerp vrijheid en kan daardoor wellicht in aanmerking komen voor bescherming indien de modelhouder aannemelijk maakt dat er enige visuele overweging heeft meegespeeld. In het geval van een meervoudig depot – waarbij alle alternatieven gedeponeed zijn – heeft dat tot gevolg dat er geen reële alternatieven beschikbaar zijn voor andere marktdeelnemers die dezelfde technische functie kunnen vervullen. In dit specifieke geval kan de omstandigheid van alternatieven aanvullend werken op de enige factor leer om bovengeschetste situatie te voorkomen. Dit leidt tot de toepassing van de techniekexceptie in de situatie dat er wel vormgevingsalternatieven mogelijk zijn. Echter, deze alternatieven zijn gedeponeed door de modelhouder waardoor deze alternatieven niet beschikbaar zijn voor andere marktdeelnemers. Deze aanvullende toets is mijns inziens te verenigen met de ratio van de techniekexceptie.

Tot slot zijn er recente ontwikkelingen die mogelijk tot gevolg hebben dat de techniekexceptie in het modellenrecht verder wordt uitgekristalliseerd en – hopelijk – de onduidelijkheid na *Doceram* enigszins wegneemt. Er zijn drie prejudiciële vragen gesteld door het *Oberlandesgericht* te Düsseldorf. Deze zien op de rol van alternatieven voor de toepassing van de techniekexceptie, de vraag welke rol een (verlopen) octrooi precies mag of kan spelen en de vraag of omstandigheden die niet uit de modelinschrijving blijken mee mogen spelen in de beoordeling van de verschijningsvorm. Daarbij krijgt het Hof bij uitstek de kans om de onduidelijkheden die na *Doceram* zijn ontstaan op te helderen. De rol van een (verlopen) octrooi is evenmin duidelijk in de context van het modellenrecht. In de context van het auteursrecht heeft het Hof, na het wijzen van *Brompton*, de rol hiervan nader ingevuld.

4. Vergelijking van de verschillende techniekexcepties

4.1 Inleiding

Het vierde hoofdstuk is gericht op een vergelijking van de verschillende techniekexcepties en staat in het licht van de beantwoording van de hoofdvraag of er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie

³⁸³ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 26 (*Doceram/Ceramtec*) m.nt. Brinkman, *BIE* 2018/15, p. 142.

voor het merken-, modellen-, en auteursrecht. In het tweede hoofdstuk is deze exceptie in het auteursrecht onderzocht, waarbij het *Brompton*-arrest een centrale rol vervult. In het derde hoofdstuk stonden de techniekexcepties in het merken- en modellenrecht centraal. In dit hoofdstuk komt de ratio van de techniekexcepties aan bod, bespreek ik de verschillen en overeenkomsten tussen de excepties en bespreek ik de vraag of er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie in het intellectuele eigendomsrecht.

Er bestaan verschillende intellectuele eigendomsrechten die naast elkaar kunnen bestaan. Een auteursrecht, een modelrecht, een niet ingeschreven modellenrecht en een merkenrecht zijn hier voorbeelden van. Deze rechten hebben allen eigen toepassingsvoorwaarden, kenmerken en een verschillende beschermingsduur. De achterliggende gedachte hiervan is dat elk afzonderlijk IE-recht het resultaat is van een afzonderlijke belangenafweging tussen enerzijds het belang van de rechthebbende en anderzijds de belangen van derden, waaronder men kan denken aan maatschappelijke belangen maar ook het belang van de vrije mededinging.³⁸⁴ Het *Burgers/Basil*-arrest is een uitstekend voorbeeld om deze belangenafweging te illustreren en laat in mijn optiek goed zien hoe elk afzonderlijk recht toegepast en getoetst wordt door de feitenrechter.³⁸⁵ Deze rechten verdienen daarmee ook een individuele rol in het gehele stelsel van de intellectuele eigendom, waarbij elk afzonderlijk recht toegespitst is op het vervullen van een specifieke functie. Zo geniet een auteursrecht de voorkeur indien men bescherming wenst te verkrijgen voor een boek of schilderij, is het modelrecht veelal toegespitst op modellen of tekeningen die voortvloeien uit industriële toepasbaarheid en is het merkenrecht gericht op de bescherming van tekens die een herkomstfunctie kunnen vervullen. Hoewel elk afzonderlijk recht een eigen functie kan vervullen, is cumulatie tussen de verschillende rechtsstelsels niet zonder meer uitgesloten.³⁸⁶ Het desbetreffende voortbrengsel of ontwerp kan daarmee het lijdend voorwerp zijn van meerdere intellectuele eigendomsrechten. Cumulatie kan ook plaatsvinden nadat de beschermingsduur van één intellectueel eigendomsrecht is geëindigd. Indien een voortbrengsel gevrijwaard is van bescherming doordat een recht van intellectuele eigendom kan men bescherming zoeken onder een ander intellectueel eigendomsrecht teneinde hetzelfde voortbrengsel (aanvullend) te beschermen.³⁸⁷ De *Stokke-arresten*, *Brompton* en *Rubikxcube* zijn voorbeelden waarvan een verlopen octrooi een rol speelde indien de rechthebbende een ter terechtzitting aanvullende bescherming zocht na afloop van een octrooi.

4.2 De ratio van de verschillende techniekexcepties

Met Westenend en vele anderen ben ik van mening dat de ratio voor het bestaan van een techniekexceptie in het gehele stelsel van de intellectuele eigendom, met uitzondering van het octrooirecht, volledig overeenstemt.³⁸⁸ Indien een vorm, voortbrengsel of een onderdeel daarvan aangemerkt kan worden als zijnde technisch of technisch bepaald, kan er geen bescherming worden verkregen onder de drie hiervoor genoemde rechtsgebieden. Het beschermen van techniek is daarmee onwenselijk en dient uitgesloten te zijn onder het merken-, modellen- en het auteursrecht. De bescherming van techniek behoort van oudsher toe tot het domein van het octrooirecht. Een dergelijke verdeling is in mijn optiek vandaag de dag nog steeds gewenst en van toepassing. Uit *Philips/Remington* blijkt onder meer dat het Hof van Justitie oog heeft voor de monopolie functie die een verleend merkenrecht kenmerkt.³⁸⁹ Doordat een verleend merkrecht een niet in tijdsduur beperkte karakter bezit ten opzichte van een in tijdsduur beperkt octrooirecht heeft de Uniewetgever de bescherming van

³⁸⁴ Estelle Derclaye, 'Overlapping Rights' in: R. Dreyfuss & J. Pila, *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law* (Part IV), Oxford Handbooks Online; Oxford University Press: Oxford 2017, p. 620.

³⁸⁵ Hof Den Haag (vzr.) 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4187, *IER* 2014/62, m.nt Geerts (*Burgers/Basil*).

³⁸⁶ Spoor, Verkade & Visser, 2019, p. 126 en Hof van Justitie 12 september 2019, C-683/17 (*Cofemel/G-Star*) en HR 16-04-1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Bigott-Batco/Doucal*).

³⁸⁷ Zie: P. B. Hugenholtz [bijdrage aan Symposium Intellectuele Eigendom (Brinkhof-symposium), Den Haag, 9 mei 2000, verschenen in *Bijblad bij De Industriële Eigendom* 2000/7, p. 240-242].

³⁸⁸ F. Westenend, 'Dezelfde techniekrestrictie in een ander jasje', *AA* mei 2021.

³⁸⁹ Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 78 (*Philips/Remington*).

technische oplossingen noodzakelijkerwijs willen onderwerpen aan verjaring.³⁹⁰ In het *Lego Juris*-arrest heeft het Hof de ratio van de merkenrechtelijke techniekexceptie van toepassing verklaard op het modellenrecht. Daartoe overwoog het Hof dat binnen het systeem van de intellectuele eigendom in de Europese Unie technische oplossingen louter voor een beperkte tijdsduur beschermd kunnen worden. In mijn optiek is dit een aanwijzing dat de klassieke verdeling tussen enerzijds het octrooirecht voor de bescherming van techniek en anderzijds de bescherming van esthetiek in het stelsel van het ‘soft’ IE vandaag de dag nog steeds geldend recht is. Na afloop van deze beschermingsduur zijn dergelijke oplossingen voor alle marktdeelnemers vrijelijk beschikbaar.³⁹¹ In het *Doceram*-arrest bevestigt het Hof het overwogene in *Lego Juris*; de techniekexceptie strekt er mede toe dat de maatschappelijk technologische innovatie en ontwikkeling afgeremd wordt.³⁹² De Hoge Raad overwoog in *Stokke/H3-products* het volgende ten aanzien van de aanvullende werking van het auteursrecht:

*“Het hof heeft met zijn overweging dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent, niet bedoeld aan werken van industriële vormgeving een beperktere bescherming toe te kennen dan aan andersoortige werken. Het hof heeft hier toepassing gegeven aan de regel dat elementen van het werk die louter een technische functie dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.”*³⁹³

Indien men de verschillende techniekexcepties in een wat globalere context vergelijkt, waarbij de mogelijke verschillen op het gebied van uitwerking en de toepassing buiten beschouwing worden gelaten, vertonen de techniekexcepties in het merken-, modellen-, en auteursrecht overeenstemming in die zin dat de excepties strekken ter preventie van het beschermen van techniek onder elk afzonderlijk rechtsstelsel.

4.3 De verschillen en overeenkomsten tussen de techniekexcepties

4.3.1 Apparaatgerichte leer versus de resultaatgerichte leer

In elk afzonderlijk rechtsstelsel heeft het Hof van Justitie de voorkeur uitgesproken om in het kader van de techniekexceptie de resultaatgerichte leer af te wijzen en de apparaatgerichte leer, of een variatie daarop, aangewezen als heersende leer voor de beoordeling van de techniekexceptie. Voor alle drie de afzonderlijke disciplines is geoordeeld dat het bestaan van alternatieve vormgeving niet automatisch tot gevolg heeft dat de techniekexceptie toepassing mist. In het merkenrecht is de techniekexceptie onverkort van toepassing indien is komen vast te staan dat de technische uitkomst ook door andere productieprocessen of vormen bewerkstelligd kan worden. De voorwaarde dat een teken noodzakelijk is om een technische oplossing te verkrijgen dient men niet zo te lezen dat de betrokken vorm de enige wijze is om de technische uitkomst te verkrijgen.³⁹⁴ Ten aanzien van het modellenrecht komt de omstandigheid dat er alternatieve modellen mogelijk zijn die dezelfde technische functie vervullen een iets andere betekenis toe. Het bestaan van alternatieven heeft in de modelrechtelijke context het gevolg dat verondersteld mag worden dat er creatieve ruimte aanwezig is in de vormgeving van het desbetreffende voortbrengsel. Het bestaan daarvan kan daarmee de techniekexceptie niet (alsnog) passeren.³⁹⁵ Welk gewicht de feitenrechter moet laten toekomen aan het bestaan van alternatieven in de beoordeling van de modelrechtelijke techniekexceptie is na het wijzen van *Doceram* nog enigszins onduidelijk.

³⁹⁰ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 45 (*Lego*); Hof van Justitie 18 september 2014, C-205/13, punt 19 (*Hauck/Stokke*).

³⁹¹ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 46 (*Lego Juris*).

³⁹² Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 29 (*Doceram/ Ceramtec*).

³⁹³ HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, punt 3.5.2 (*Stokke/H3 Products*).

³⁹⁴ Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 83 (*Philips/Remington*); Hof van Justitie 16 september 2015, C-215/14, punt 56 (*Kit Kat*) en Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 82 (*Lego Juris*).

³⁹⁵ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 22 (*Doceram/ Ceramtec*).

Tijdens het schrijven van deze scriptie liggen er drie prejudiciële vragen voor aan het Hof ter beantwoording teneinde deze onduidelijkheid weg te nemen. Helaas maakt de conclusie van de A-G of de beantwoording door het Hof geen onderdeel uit van mijn scriptie, ten tijde van het schrijven is geen van beide bekend of gepubliceerd.

Voor het auteursrecht geldt dat de enkele omstandigheid dat dezelfde technische oplossing op verschillende wijzen tot uitdrukking kan worden gebracht niet zonder meer betekent dat het desbetreffende voortbrengsel gekwalificeerd kan worden als een eigen intellectuele schepping. Om van auteursrechtelijke oorspronkelijkheid te spreken is meer vereist dan keuzeruimte die voortvloeit uit het bestaan van alternatieven. Een dergelijke omstandigheid kan louter aanleiding zijn om te veronderstellen dát er keuzeruimte is binnen de vormgeving van het desbetreffende voortbrengsel.³⁹⁶ Afhankelijk van de wijze waarop men *Brompton* interpreteert bestaat de mogelijkheid dat – indien men uitgaat van een twee-fasen toets – de auteursrechtelijke techniekexceptie een aanvullende maatstaf behelst. Dit kan tot het gevolg leiden dat indien vast is komen te staan dat er creatieve keuzeruimte aanwezig is in de vormgeving van het voortbrengsel dit voortbrengsel uiteindelijk toch als uitsluitend technisch bepaald kan worden aangemerkt.³⁹⁷

4.3.2 Het toevoegen van franje

Het toevoegen van een (belangrijk) franje element aan een voortbrengsel kan tot het gevolg leiden dat de techniekexceptie toepassing mist. In het merken- en modellenrecht kan de toevoeging van franje aan het voortbrengsel nietigheid van het desbetreffende merk of model voorkomen. In het modellen- en auteursrecht kan eenzelfde element ervoor zorgen dat de beschermingsomvang van het desbetreffende voortbrengsel niet in zijn geheel wordt ingeperkt. Het Hof heeft in *Lego Juris* overwogen dat toegevoegde franje een belangrijke rol dient te spelen in de vormgeving van het merk om de toepassing van de techniekexceptie uit te sluiten.³⁹⁸ Voor het modellenrecht dienen andere dan functionele overwegingen (met name visuele aspecten) een rol te hebben gespeeld bij de keuzes van de maker voor een specifiek uiterlijk kenmerk.³⁹⁹ In het auteursrecht dient de maker zijn creatieve vrijheid te kunnen uiten. Het werk dient een uitdrukking te zijn van de creatieve geest van de maker om als auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen kwalificeren.⁴⁰⁰

Indien een merkteken grotendeels uit technische elementen bestaat kan de techniekexceptie toepassing missen indien er een (belangrijk) niet technisch element aanwezig is in de verschijningsvorm van het merkteken. In het merkenrecht dient een niet-functioneel of technisch element een belangrijke rol toe te komen alvorens de techniekexceptie toepassing mist. Of een dergelijke eis ook van toepassing is in het model- en auteursrecht is niet geheel duidelijk. Met Quaedvlieg ben ik van mening dat de auteursrechtelijke techniekexceptie overeenkomt met de merkenrechtelijke techniekexceptie. Voor beide regimes geldt dat er voldoende ruimte dient te zijn voor vormvariatie van subjectieve aard, inhoudende vormgeving die berust op willekeurige, door de smaak van de maker vormgegeven, niet functioneel of technisch ingegeven keuzes (de zogeheten toegevoegde franje).⁴⁰¹

De drie afzonderlijke techniekexcepties vertonen op bepaalde punten overeenstemming. In elk afzonderlijk rechtstelsel mist de techniekexceptie toepassing indien er toegevoegde franje te herkennen is in de vormgeving of indien de aanwezige keuzeruimte het maken van vrije, creatieve keuzes toestaat. In alle drie de rechtstelsels manifesteert zich dat grotendeels in de toevoeging van een fantasie- of

³⁹⁶ Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 31-32 (*Brompton*).

³⁹⁷ Zie onder meer punt 2.4 e.v. van deze scriptie over de verschillende wijzen waarop men *Brompton* kan lezen.

³⁹⁸ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 52 en 72 (*Lego Juris*).

³⁹⁹ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 26 en 31 (*Doceram/ Ceramtec*).

⁴⁰⁰ Zie onder meer: Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 24, 27 en 31 (*Brompton*); Hof van Justitie 1 maart 2012, C-604/10, punt 39 (*Dataco*) en Hof van Justitie 22 december 2010, C-393/09, punt 48 - 50 (*Softwareova*).

⁴⁰¹ Hof van Justitie 22 december 2010, *BIE* 2011, p. 66 (*Softwareova*) m.nt. Quaedvlieg.

sierelement. Dit heeft tot gevolg dat de vormgeving niet als louter functioneel of technisch kwalificeert. Dergelijke toevoegingen ontnemen het voortbrengsel als het ware een louter functioneel of technisch bepaald karakter waardoor het voor modelrechtelijke of auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. Hierbij dient men wel in ogenschouw te nemen dat indien *Brompton* een twee-fasen toets behelst, ter beoordeling van de oorspronkelijkheid van het voortbrengsel, er na de vaststelling dát er creatieve keuzeruimte mogelijk is, het voortbrengsel alsnog oorspronkelijkheid kan ontberen. Deze dubbele toets kan ertoe leiden dat indien is komen vast te staan dat de maker de vormgevingskeuzes heeft laten beïnvloeden door functionele overwegingen het voortbrengsel alsnog uitsluitend technisch bepaald worden geacht.

4.4 Wanneer dient de techniekexcepcie toegepast te worden?

Hoewel de verschillende techniekexcepties op een globaal niveau overeenstemming vertonen, blijken de techniekexcepties op een individueel niveau verschillen. Dergelijke verschillen worden met name duidelijk indien men kijkt naar de motivering van de techniekexcepcie en de vraag wanneer er voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing daarvan in het merken-, modellen-, en auteursrecht. Voor een geslaagde toepassing van de techniekexcepcie dient er mijns inziens voldaan te worden aan de onderliggende ratio. Hiertoe dient er per rechtsgebied getoetst te worden of toekenning van bescherming daadwerkelijk bescherming verleend voor techniek of een technische oplossing. Dit verschil manifesteert zich voornamelijk indien men de motivering in rechterlijke uitspraken van de techniekexcepties in het merken- en modellenrecht vergelijkt. De modelrechtelijke techniekexcepcie kan optreden als een beperking van de beschermingsomvang terwijl de merkenrechtelijke variant veelal toegepast wordt op de gehele vorm met nietigheid tot gevolg. Hierbij ontbreekt veelal een objectieve analyse. Dit is in mijn optiek onwenselijk. Indien men de techniekexcepcie in lijn met de beoordelingsmaatstaf van het Hof van Justitie wenst toe te passen dient de toepassing voorzien te zijn van een begrijpelijke, objectieve analyse. Indien een dergelijke motivering ontbreekt kan het gevaar ontstaan dat er rechten van intellectuele eigendom worden verleend aan verschijningsvormen die onder een uitzondering – met nietigheid tot gevolg – dienen te vallen of geenszins de beschermingsdrempel van het specifieke rechtsgebied overstijgen, waardoor het geen bescherming krijgt.

De ratio van de techniekexcepcie in het merken- en modellenrecht vertoont een hoge mate van overeenstemming. Beiden strekken ter preventie van het verlenen van bescherming aan techniek of een technische oplossingen. Hierbij is het van belang dat het element tijdsduur van belang is in de ratio van de merkrechtelijke techniekexcepcie. De ratio strekt niet alleen om een scheiding tussen het octrooirecht en het merkenrecht te realiseren, de ratio strekt ook ter preventie van een niet in tijdsduur beperkt recht te verlenen. Een verleend modelrecht is immers onderworpen aan verjaring. De reikwijdte van beide rechtsstelsels verschillen aanzienlijk. Het merkenrecht biedt een veel ruimere bescherming ten opzichte van het modellenrecht.⁴⁰² Dit verschil komt met name tot uiting indien men de mogelijkheden van de merkhouders vergelijkt met de mogelijkheden van de modelhouder. Een merkhouders is aanzienlijk beter geëquipeerd om in rechte op te treden dan de modelhouder. Het merkenrecht kent bescherming tegen de een-op-een kopie, verwarring waaronder ook associatie en afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen alsmede bescherming tegen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid van de merkhouders. Desalniettemin dient er in elk stelsel objectief getoetst en gemotiveerd te worden of vormgeving uitsluitend technisch bepaald is, of niet. Immers, indien vormgeving – of een gedeelte van de vormgeving – voldoet aan de materiële vereisten dient het bescherming te krijgen.

Bij de beoordeling of er sprake is van merkenrechtelijke inbreuk wordt de gemiddelde consument als uitgangpunt genomen. Modelrechtelijke bescherming strekt tot de bescherming van modellen die geen andere algemene indruk opwekken bij de geïnformeerde gebruiker. Onder deze bescherming valt geen bescherming tegen verwarring of associatie met het model. Daarbij is in het modelrecht de geïnformeerde gebruiker leidend. Doordat de maatman in beide stelsels verschilt ziet een geïnformeerde

⁴⁰² Zie voor een grondige analyse omtrent dit verschil paragraaf 3.6.4.

gebruiker eerder verschil ten opzichte van de gemiddelde consument. Door de ogen van de gemiddelde consument is er daardoor eerder sprake van een merkinbreuk in vergelijking met de geïnformeerde gebruiker, deze heeft immers oog voor detail en heeft meer kennis aangaande het vormgevingserfgoed. Daarbij is het verschil in potentiële beschermingsduur een belangrijke factor. Een modellenrecht biedt in potentie vijftientig jaar bescherming, een merkenrecht daarentegen kan in potentie niet in tijdsduur beperkt zijn. Daarbij blijkt uit *Lego/EUIPO* dat voor een juiste toepassing van de modelrechtelijke techniekexcepte elk afzonderlijk kenmerk van het model dient te beantwoorden aan een technische functie alvorens de techniekexcepte van toepassing is. De rechter dient dit ook daadwerkelijk te toetsen én te motiveren. Mijns inziens is een dergelijke wijze van beoordelen en motiveren wenselijk voor het gehele stelsel van het intellectuele eigendom, inclusief het merkenrecht. De praktijk laat echter zien dat een dergelijke motivering veelal niet te herkennen is in de rechtspraak.

4.4.1 Vaststelling van technische bepaaldheid

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt op welke wijze de nationale feitenrechter vast dient te stellen wanneer er sprake is van technische bepaaldheid.⁴⁰³ Uit *Lego Juris* blijkt dat eerst de wezenlijke kenmerken vastgesteld dienen te worden van het (merk)teken. Na deze vaststelling dient er bepaald te worden of die kenmerken aan de technische functie van de betrokken waar beantwoorden. Dit vereist een afzonderlijke individuele toetsing per element.⁴⁰⁴ Uit *Lego Juris* blijkt verder dat deze wijze van toetsen verplicht is, indien een beslissing van een rechter of instantie niet voldoet aan de beoorderingsmaatstaf die uit *Lego Juris* blijkt is de desbetreffende beslissing in strijd met de Gemeenschapsmodellenverordening.⁴⁰⁵ Uit het *Doceram*-arrest volgt dat een dergelijke beoordeling door de nationale feitenrechter dient te geschieden waarbij deze rechter rekening dient te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval.⁴⁰⁶ Het bestaan van alternatieven is in het modelrecht louter relevant voor de vraag óf een element al dan niet technisch bepaald is. Het bestaan van alternatieven op het gebied van vormgeving kan er niet toe leiden dat indien is komen vast te staan dat een element technisch bepaald is de techniekexcepte toch toepassing mist.⁴⁰⁷ In het auteursrecht vindt de vaststelling van de technische bepaaldheid van het desbetreffende voortbrengsel ter terechtzitting plaats. Indien de techniekexcepte gemotiveerd aangevoerd wordt dient de feitenrechter een oordeel te vormen over de technische bepaaldheid van het desbetreffende voortbrengsel.

De feitenrechter dient na te gaan of de maker vrije, creatieve keuzes heeft kunnen maken in de beschikbare vormgevingsruimte van het desbetreffende voortbrengsel. Technische of functionele overwegingen, regels of andere beperkingen kunnen de vereiste creatieve ruimte beperken en indien dergelijke beperkingen dermate dominant zijn tot het gevolg leiden dat er niet voldoende creatieve ruimte aanwezig is om het voortbrengsel te kwalificeren als een eigen intellectuele schepping. In een dergelijke beoordeling dienen alle relevante, objectieve omstandigheden een rol te spelen. Een (verlopen) octrooi weegt volgens *Brompton* beperkt mee in deze beoordeling. Een rechter mag een octrooi alleen mee laten wegen indien het octrooi het mogelijk maakt om te achterhalen welke factoren de maker heeft laten meewegen bij het ontwerpproces wat tot de uiteindelijke verschijningsvorm heeft geleid.⁴⁰⁸ In mijn optiek is een al dan niet verlopen octrooi te kwalificeren als een objectieve omstandigheid waaruit meer kan blijken dan dat *Brompton* toestaat. Een octrooi kan dienen ter beoordeling of er factoren aanwezig zijn die de vormgeving van het desbetreffende product hebben beïnvloed. Hierbij kan men denken aan functionele of technische overwegingen. Immers biedt het octrooischrift waardevolle informatie wat betreft de beschrijving van het model, de functionaliteit alsmede nauwkeurige documentatie, aangezien de beschermingsomvang daarvan afhankelijk is. Daarbij

⁴⁰³ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 70 en 72 (*Lego Juris*), Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 36 en 38 (*Doceram/Ceramtec*) en Hof van Justitie 18 juni 2002, C-299/99, punt 83 (*Philips/Remington*).

⁴⁰⁴ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 70 en 72 (*Lego Juris*).

⁴⁰⁵ Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 P, punt 52 in samenhang met 72 (*Lego Juris*).

⁴⁰⁶ Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 36 en 38 (*Doceram/Ceramtec*).

⁴⁰⁷ HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043, punt 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6 (*Capri Sun/Riha*).

⁴⁰⁸ HvJ 11 juni 2020, C-833/18, punt 36 (*Brompton*).

kan – hierbij is mijns inziens voorzichtigheid geboden – uit het bestaan van een octrooi worden afgeleid dat er een verband aanwezig is tussen de beoogde functionaliteit en het desgewenste resultaat. De uitvinding – het geoctrooieerde – is immers door de uitvinder geschikt bevonden om het desgewenste resultaat te bereiken.⁴⁰⁹

4.5 Analyse en conclusie

In het vierde hoofdstuk heb ik de afzonderlijke techniekexcepties met elkaar vergeleken teneinde een antwoord te formuleren op de hoofdvraag van deze scriptie of er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie in het intellectuele eigendomsrecht. In mijn optiek kan men concluderen dat op een globaal niveau de verschillende techniekexcepties overeenstemming vertonen. De ratio achter alle drie de techniekexcepties stemt sterk overeen, globaal gezien strekken de excepties ter preventie van het beschermen van techniek onder het merken-, modellen-, en het auteursrecht. Hiervoor dient men bescherming te zoeken onder het octrooirecht. Daarbij strekt de techniekexceptie ter preventie van de beperking van de marktvrijheid en de concurrentie. De Uniewetgever heeft de bescherming van techniek daarbij willen onderwerpen aan verjaring teneinde dit doel te bereiken.

Op het gebied van de toepassingsvoorwaarden vertonen de techniekexcepties in alle drie de stelsels ook een bepaalde mate van overeenstemming. Indien er toegevoegde franje aanwezig is in de verschijningsvorm kan het merkteken niet nietig worden verklaard op grond van de techniekexceptie en voor het model- en auteursrecht heeft de techniekexceptie in dat geval geen beperkende werking op de beschermingsomvang. Indien er toegevoegde franje aanwezig is kan de desbetreffende vorm of het voortbrengsel niet meer gekwalificeerd worden als louter functioneel of technisch bepaald. Hierdoor mist de techniekexceptie toepassing. Het bestaan van alternatieven die dezelfde technische functie kunnen vervullen heeft in geen van de drie rechtstelsels tot gevolg dat de techniekexceptie toepassing mist. In het model-, en auteursrecht toont het bestaan van alternatieven alleen aan dat er vormgevingsruimte aanwezig is waarbinnen een eigen intellectuele schepping kan ontstaan of een model gecreëerd kan worden wat een eigen karakter vertoont.⁴¹⁰ Daarbij dient de toegevoegde franje in het merkenrecht een belangrijke rol te spelen alvorens dit element tot gevolg heeft dat de techniekexceptie toepassing mist. In het model- en auteursrecht gelden dergelijke eisen niet. Binnen beide stelsels is het voldoende en tevens noodzakelijk dat er ruimte aanwezig is voor het maken van vormgevingskeuzes. Het toegevoegde element dient in het merkenrecht onderscheidend vermogen teweegbrengen, in het modelrecht een eigen karakter en in het auteursrecht dient dit element tot oorspronkelijkheid te leiden.

Ten aanzien van het beoordelingsmoment van de techniekexceptie bestaan er in bepaalde mate overeenstemming en verschillen. Allereerst dient men de *wezenlijke kenmerken* van het merkteken, de *elementen van het werk* of de *uiterlijke kenmerken* van het voortbrengsel vast te stellen. Nadat deze vastgesteld zijn dient er getoetst te worden of er sprake is van het beantwoorden aan een technische functie. Voor het modellenrecht geldt dat elk afzonderlijk element vastgesteld en getoetst dient te worden alvorens de techniekexceptie van toepassing is. In het merkenrecht daarentegen bestaat het gevaar dat de aanwezigheid van één afzonderlijk functioneel of technisch bepaald element tot gevolg heeft dat de techniekexceptie toegepast wordt op de gehele vorm. Immers, strekt de techniekexceptie ter preventie van het beschermen van techniek buiten het octrooirecht. Een te ruime toepassing van de techniekexceptie heeft tot gevolg dat vormmerken uitgesloten zijn van bescherming terwijl deze het benodigde onderscheidend vermogen bezitten om voor bescherming in aanmerking te komen. Zodoende is de rechtspraktijk gebaat bij een juiste, deugdelijk gemotiveerde toepassing van de techniekexceptie. Daarbij is het van belang voor een juiste toepassing van de techniekexceptie om objectief te toetsen of er voldaan wordt aan de ratio van de techniekexceptie. Het advies van een gemachtigde kan bijdragen aan de objectiviteit van deze toets en de onderliggende motivering. Dit advies kan de feitenrechter

⁴⁰⁹ ⁴⁰⁹ A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 80 (*Brompton*).

⁴¹⁰ Zie in dit verband: Hof van Justitie 8 maart 2018, C-395/16, punt 22 en 30 - 32 (*Doceram/ Ceramtec*) en Hof van Justitie 11 juni 2020, C-833/18, punt 32 - 34 (*Brompton*).

handvatten geven in de beoordeling van de vaststelling van de feiten en het daarin besloten oordeel of een specifiek kenmerk van de verschijningsvorm al dan niet technisch of functioneel bepaald is.

Indien men de verschillende techniekexcepties globaal bekijkt vertonen deze overeenstemming. De ratio achter de techniekexcepties stemt overeen, in alle drie de stelsels is de resultaatgerichte leer afgewezen en geldt de apparaatgerichte leer (al dan niet in combinatie met de enige-factor leer) en de toevoeging van franje kan tot gevolg hebben dat de techniekexceptie toepassing mist. Indien men de uitwerking van de techniekexcepties in de rechtspraak onderzoekt blijkt in mijn optiek dat de merkenrechtelijke techniekexceptie gebrekkig wordt gemotiveerd. Hierdoor ontstaat een tweeledig gevaar. Enerzijds ontstaat het gevaar dat gehele vormmerken nietig worden geacht terwijl de niet technische kenmerken onderscheidend vermogen vertonen. Anderzijds bestaat er in mijn optiek het gevaar dat bij een onjuiste of verkeerde vaststelling van de feiten er rechten van intellectuele eigendom worden gegeven aan verschijningsvormen die dergelijke bescherming niet waardig zijn. Het intellectuele eigendom kenmerkt zich door uiterst ingewikkelde materie. Daarbij is een recht van intellectuele eigendom een kostbaar goed. Immers, met dit recht in de hand kan de houder van dit recht onder meer een verbod vorderen, beslag laten leggen of een vordering tot schadevergoeding instellen. Het is daarom van het grootste belang voor de rechtszekerheid dat er in de voorfase, de fase waarin de geldigheid van dit recht ter beoordeling staat, secuur wordt getoetst én gemotiveerd of de verschijningsvorm voor bescherming in aanmerking komt.

Om de gesignaleerde problematiek enigszins te voorzien van oplossingen zijn er twee verbeterpunten die in mijn optiek doorgevoerd kunnen worden teneinde de rechtszekerheid te verbeteren. Deze verbeterpunten dragen bij aan objectieve, pragmatische rechtspraak. Ten eerste is het noodzaak dat de rechter het recht toepast zoals het Hof van Justitie dit uitlegt. De geformuleerde toepassingsmaatstaf van het Hof is een op zichzelf bezien evenwichtig en een goed toepasbaar criterium.⁴¹¹ Het is daarbij wel noodzaak dat dit criterium op de juiste wijze, voorzien van een deugdelijke motivering, wordt toegepast. In het intellectuele eigendom is de vaststelling van de feiten een belangrijk onderdeel. Immers, of een verschijningsvorm beschermingswaardig is ligt besloten in deze vaststelling. Gezien het intellectuele eigendom uiterst ingewikkelde materie behelst, zowel op het gebied van het recht als de technische aspecten van een voorwerp, vereist dit gespecialiseerde kennis.⁴¹² Om een rechter ondersteuning te bieden in deze feitenvaststelling is het in mijn optiek raadzaam dat deze rechter zich desgevraagd of op verzoek van partijen laat adviseren door een gemachtigde. Deze gemachtigden hebben specialistische kennis omtrent het vakgebied én praktijkervaring. Dergelijk deskundigenadvies kan bijdragen aan een juiste, objectieve toepassing van de rechtsregel en bijdragen aan deugdelijke motivering in vonnissen wat betreft de beschermwaardigheid van de verschijningsvorm.

Het antwoord op de hoofdvraag of er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie in het soft IE-recht is daarmee; ja, maar. Ja, er is in mijn optiek behoefte aan één uniforme techniekexceptie. Maar, dan dient de rechtsregel goed gemotiveerd en objectief toegepast te worden.

5. Conclusie en aanbevelingen

5.1 Inleiding

De uitspraken van het Hof van Justitie aangaande de techniekexceptie in het intellectuele eigendomsrecht hebben in mijn optiek altijd ruimte gelaten voor interpretatie en verschillende invulling van de geschetste rechtsbegrippen. Deze ruimte voor interpretatie kan tot gevolg hebben dat de techniekexceptie verkeerd wordt toegepast. Dergelijke onduidelijkheden wat betreft de toepassing kan

Zie in dit verband onder meer paragraaf 3.6.5 en Hof van Justitie EU 16 september, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604, punt 48 (*Nestle/Cadbury*); Hof van Justitie 11 mei 2017, C-421/15 P, ECLI:EU:C:2017:360, punt 30-31 (*Yoshida /EUIPO*); Hof van Justitie EU 14 september 2010, zaak C-48/09, punt 72 (*Lego Juris*). De beschermingsomvang van dit merkteken is daarmee vanzelfsprekend beperkt tot de wezenlijke kenmerken die niet beantwoorden aan een technische functie en het onderscheidende vermogen vormen. Dit ter preventie van het beschermen van techniek onder het merkenrecht.

⁴¹² Het is niet voor niets dat de rechtbank en het hof Den Haag exclusief bevoegd is ten aanzien van IE-zaken.

tot gevolg hebben dat de rechtszekerheid in negatieve zin wordt aangetast. Het Hof heeft in *Philips/Remington* open normen geïntroduceerd ter beoordeling van de techniekexcepte en deze begrippen in *Lego Juris* nader vormgegeven. In het kader van het modelrecht is in het *Doceram*-arrest de modelrechtelijke techniekexcepte in zekere zin verduidelijkt. Op het moment van schrijven liggen er een drietal prejudiciële vragen ter beantwoording voor aan het Hof van Justitie. In de beantwoording van deze vragen krijgt het Hof de mogelijkheid om de techniekexcepte in het modelrecht nader te preciseren en in te gaan op de vragen die na het wijzen van *Doceram* zijn gerezen. Deze ontwikkelingen tonen in mijn optiek aan dat de techniekexcepte in het intellectuele eigendomsrecht nog niet uitgekristalliseerd is en de rechtspraak nog zoekende is naar heldere, afgebakende rechtsbegrippen aangaande de techniekexcepte. Dergelijke begrippen kunnen in positieve zin bijdragen aan de rechtszekerheid. Naar mij bekend is er nog geen onderzoek gedaan naar de techniekexcepte in het intellectuele eigendomsrecht na het wijzen van *Brompton*. Dit onderzoek draagt hopelijk bij om de overeenkomsten en verschillen van de afzonderlijke techniekexcepties aan te tonen en een antwoord te verschaffen of de rechtspraak gebaat is bij één unitaire techniekexcepte die het merken-, modellen-, en auteursrecht beslaat.

5.2 Beantwoording van de deel- en hoofdvragen.

In mijn scriptie staat de hoofdvraag centraal of er behoefte was aan één uniforme techniekexcepte. Om deze hoofdvraag te beantwoorden heb ik verschillende deelvragen geformuleerd waarin ik heb onderzocht wat de werking van de afzonderlijke techniekexcepties in de verschillende rechtstelsels is. Voordat ik toekom aan de beantwoording van de hoofdvraag bespreek ik de bevindingen van elk afzonderlijk hoofdstuk.

In het tweede hoofdstuk heb ik onderzocht waar de (technische)grens zich bevindt in het werkbegrip en is het *Brompton*-arrest uitgebreid behandeld. Na een onderzoek naar de techniekexcepte in het auteursrecht blijkt dat het Hof van Justitie in verschillende uitspraken invulling heeft gegeven aan het werkbegrip en nader heeft gepreciseerd waar precies de technische grens ligt in het werkbegrip. Het auteursrecht kent geen gecodificeerde techniekexcepte, deze dient men toe te passen binnen de reikwijdte van het werkbegrip. Na het wijzen van *Brompton* is er onduidelijkheid ontstaan in de literatuur wat betreft de vraag hoe men het arrest dient te lezen en toe te passen. Indien men het arrest systematisch en grammaticaal interpreteert blijkt dat het werkbegrip onverkort van toepassing is op voortbrengselen die geheel of gedeeltelijk gekenmerkt worden door technische elementen. In mijn optiek preciseert het Hof in *Brompton* dat dergelijke voortbrengselen voor bescherming in aanmerking kunnen komen mits het desbetreffende voortbrengsel als een eigen intellectuele schepping kwalificeert. Technische regels, overwegingen en beperkingen kunnen tot gevolg hebben dat het desbetreffende voortbrengsel niet als oorspronkelijk kan worden aangemerkt wat tot gevolg heeft dat het voortbrengsel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dergelijke regels, overwegingen of beperkingen ontnemen het werk de vereiste oorspronkelijkheid. Ringnalda heeft in zijn lezenswaardige annotatie een uitgebreide analyse gemaakt waarin hij de mogelijkheid bespreekt dat het Hof een dubbele toets heeft willen introduceren ter beoordeling van de oorspronkelijkheid. Ik volg Ringnalda niet in deze zienswijze. In mijn optiek dient men zich af te vragen of het Hof *überhaupt* zo diepgrondig heeft nagedacht over de formulering van het arrest en de onderlinge samenhang van de rechtsregels en de doorwerking daarvan. Torenbosch heeft in zijn annotatie een zienswijze geschetst die mijns inziens plausibel(er) is. Zijn verklaring voor de verschillende begrippen die het Hof hanteert komen voort uit een negatieve en positieve definitie van hetzelfde werkbegrip. Daarbij, indien men wél uitgaat van een dubbele toets, kan dit een negatief effect hebben op de rechtszekerheid. Deze interpretatie kan immers leiden tot inconsistente rechtspraak omdat uit het *Brompton*-arrest niet blijkt welke factoren en omstandigheden ertoe kunnen leiden dat een in eerste instantie oorspronkelijk geacht voortbrengsel uiteindelijk toch onder de techniekexcepte valt doordat het alsnog als uitsluitend technisch bepaald wordt gekwalificeerd. In dergelijke gevallen dient men de rechtszekerheid te zoeken in de discretionaire bevoegdheid van de feitenrechter, dat acht ik onwenselijk.

In het derde hoofdstuk heb ik de techniekexceptie in het merken-, en modellenrecht onderzocht, geanalyseerd, vergeleken en voorzien van enkele kritische gedachten. Uit de jurisprudentie volgt dat de ratio van de techniekexcepties in het merken-, en modellenrecht sterk overeenstemt. In beide rechtstelsels strekt de techniekexceptie onder meer ter preventie van - de onwenselijke - bescherming van techniek. De techniekexceptie in het merken- en modellenrecht is in grote mate uitgekristalliseerd in de rechtspraak van het Hof van Justitie. In *Philips/Remington* heeft het Hof zich voor het eerst uitgesproken over de merkenrechtelijke techniekexceptie en open normen geïntroduceerd ter beoordeling van de techniekexceptie, in *Lego Juris*, *Kit Kat* en *Hauck /Stokke* heeft het Hof nadere invulling gegeven aan deze normen en de wijze waarop de feitenrechter deze dient toe te passen. Vergelijkbaar met het auteursrecht heeft het bestaan van alternatieven op het gebied van vormgeving niet tot gevolg dat de techniekexceptie toepassing mist. In het modellenrecht toont dit bestaan louter aan dat er vormgevingsruimte aanwezig is. De apparaatgerichte leer (al dan niet in combinatie met de enige factor-leer) dient als dominante leer in het merken-, en modellenrecht. Voor het modellenrecht is sinds *Lindner* de resultaatsgerichte leer afgewezen. Na het wijzen van *Doceram* is in mijn optiek de conclusie gerechtvaardigd dat het bestaan van alternatieven de techniekexceptie niet zonder meer kan passeren. Mijns inziens is de precieze rol van het bestaan van alternatieven na het wijzen van *Doceram* nog steeds niet duidelijk (genoeg).

Wanneer kan men spreken over voldoende alternatieven waardoor de techniekexceptie mogelijkerwijs niet van toepassing is doordat uit het bestaan van deze alternatieven afgeleid mag worden dat er keuzevrijheid aanwezig is en daarmee een eigen karakter aangaande het voortbrengsel? Wellicht dat het Hof het bestaan alternatieven preciseert in de aanhangige zaak *Papierfabriek Doetinchem*. In deze procedure zijn prejudiciële vragen gesteld waarin de verzoekende rechter uitleg vraagt omtrent de rol van alternatieven. Voor het modellenrecht geldt dat elk afzonderlijk element dient te beantwoorden aan de technische functie alvorens de techniekexceptie van toepassing is op het gehele model. Door nadere invulling van het Hof omtrent de rechtsbegrippen en de wijze waarop de feitenrechter de techniekexceptie dient toe te passen is in mijn optiek de modelrechtelijke techniekexceptie objectief toepasbaar en zorgt deze toepassing voor consistente rechtspraak wat de rechtszekerheid bevordert. De toepassing van de merkenrechtelijke techniekexceptie is mijns inziens vatbaar voor verbetering. Uit de motivering blijkt niet altijd of deze in overeenstemming met de lijn van het Hof van Justitie wordt toegepast. Zo geldt voor het modellenrecht dat elk afzonderlijk kenmerk van het desbetreffende voortbrengsel getoetst dient te worden aan de techniekexceptie. Een dergelijke toetsing en motivering is niet altijd te lezen in merkenrechtelijke vonnissen. In het merkenrecht bestaat het gevaar dat de aanwezigheid van één functioneel of technisch bepaald element tot gevolg heeft dat de feitenrechter de gehele vorm technisch of functioneel bepaald acht. Deze onwenselijke gevolgtrekking die voortvloeit uit de aanwezigheid van één kenmerk kan een negatief effect hebben aangaande de rechtszekerheid.

Derhalve is het in mijn optiek raadzaam dat de rechter zich desgevraagd of op verzoek van partijen laat adviseren door een gemachtigde van het specifieke rechtsgebied. Deze gemachtigden bezitten specialistische kennis van het recht en het vakgebied. Doordat het intellectuele eigendom een bijzonder complex rechtsgebied is waarin een verkeerde vaststelling van de feiten grote gevolgen kan hebben is het noodzaak dat het gehele proces secuur, objectief en voorzien van deugdelijke motivering wordt ingevuld. Deskundig advies kan daar aan bijdragen. Immers, een objectief deskundigenadvies kan een rechter ondersteuning bieden in de vaststelling van de feiten én de vraag of een verschijningsvorm geheel of gedeeltelijk technisch of functioneel bepaald is. Deze vaststelling is van doorslaggevend belang voor het verloop van de procedure.

Hoofdstuk vier van mijn scriptie kan gezien worden als een samenvatting en vergelijking van de onderzoeksresultaten van hoofdstuk twee en drie teneinde de hoofdvraag te beantwoorden. Na mijn onderzoek blijkt dat de verschillende ratio's van de techniekexceptie volledig overeenstemmen. De techniekexceptie in elk afzonderlijk stelsel strekt ter preventie van de bescherming van techniek buiten het octrooirecht. In mijn optiek is de motivering in merkenrechtelijke techniekexceptie vonnissen

vatbaar voor verbetering. Zo ontbreekt het aan een objectieve analyse en motivering om de technische bepaaldheid van een kenmerk vast te stellen. Daarnaast dient de feitenrechter de huidige criteria van het Hof van Justitie goed gemotiveerd toe te passen. De feitenrechter destilleert immers het technische kenmerk uit de vormgeving én kan – onder de voorwaarde dat de rechter de exceptie goed gemotiveerd toepast – dit element uitsluiten zonder de gehele vorm nietig te verklaren. Het antwoord op mijn hoofdvraag of er behoefte is aan één unitaire techniekexceptie luidt daarmee ook; ja, maar. In mijn optiek is de rechtspraktijk gebaat bij een uniforme techniekexceptie. Maar, dan dient de techniekexceptie wel objectief geanalyseerd en gemotiveerd te worden in rechtelijke vonnissen. Dit laatste kan bereikt worden door deskundig advies in te winnen aangaande de technische bepaaldheid van een verschijningsvorm. Hierbij kan gedacht worden aan een advies van een gemachtigde. Dit advies kan dienen ter ondersteuning van de feitenrechter in de beoordeling van de technische of functionele bepaaldheid van een verschijningsvorm.

5.3 Aanbevelingen

5.3.1 Technisch bepaald is technisch bepaald en leidt tot toepassing van de techniekexceptie

De ratio achter de techniekexceptie is uniform en strekt ter voorkoming van de bescherming van techniek buiten het octrooirecht. Hier is overeenstemming over in zowel de rechtspraak als de literatuur, ik sluit mij graag aan bij een dergelijke lezing en interpretatie, bovendien ben ik van mening dat een dergelijke visie bij kan dragen aan pragmatische, objectieve rechtspraak. Het is hierbij wel van belang dat de rechter het recht blijft toepassing in overeenstemming met de lijn van het Hof van Justitie. Waarbij de motivering wat betreft de technische bepaaldheid in mijn optiek vatbaar is voor verbetering.

Onder het auteursrecht heeft een dergelijke interpretatie tot gevolg dat indien een verschijningsvorm voorzien is van enige vorm van franje wat zich zelfstandig kwalificeert als een eigen intellectuele schepping er auteursrechtelijke bescherming mogelijk is. De technische elementen vallen daarmee buiten de auteursrechtelijke beschermingsomvang, deze strekt zich alleen uit tot de franje. In het modellenrecht is modelrechtelijke bescherming mogelijk indien de verschijningsvorm wederom toegevoegde franje vertoont. Mits deze toegevoegde franje voldoet aan de constitutieve vereisten voor een geldig model, deze franje dient daarmee nieuw te zijn en een eigen karakter te vertonen. De aanwezige technische elementen vallen – indien de verschijningsvorm een combinatie is van technische elementen en toegevoegde franje – buiten de beschermingsomvang

5.3.2 Rechter let op uw saeck, het intellectuele eigendomsrecht is geen sinecure

De vaststelling van de feiten vervult een belangrijke rol in IE-zaken. Immers, de vaststelling van de feiten bepaalt of een verschijningsvorm voor bescherming in aanmerking kan komen én of er inbreuk wordt gemaakt. In klassieke IE-zaken, hierbij kan men denken aan een beeldwoordmerk in het merkenrecht, een schilderij in het auteursrecht of een prullenbak in het modelrecht, ontstaat er hoogstwaarschijnlijk weinig partijdiscussie over de vaststelling van de feiten. In de gevallen dat er bescherming wordt gezocht voor een verschijningsvorm waarbij technische of functionele elementen een rol spelen kan de feitenvaststelling problematischer zijn. Het intellectuele eigendomsrecht is geen sinecure. Enerzijds vereist een juiste toepassing van dit rechtsgebied specialistische vakinhoudelijke kennis. Anderzijds dient een rechter een bepaalde mate van technische kennis te bezitten alvorens deze rechter een objectief, inhoudelijk oordeel kan vellen omtrent de technische bepaaldheid van een verschijningsvorm. Indien één van de twee ontbreekt kan dit tot gevolg hebben dat er bescherming wordt toegekend aan een voortbrengsel wat – onder een juiste toepassing van het IE-recht – nooit voor bescherming in aanmerking mag komen. Deze verschijningsvorm dient daarmee of onder een uitzondering te vallen, of de verschijningsvorm haalt simpelweg de drempel voor bescherming niet. Dat het intellectuele eigendom geen sinecure is laat een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam

zien.⁴¹³ Men dient goed te beseffen dat een eenmaal verleend IE-recht een machtig wapen kan zijn. Indien eiser een vermeend IE-recht heeft en dit recht wordt erkent door de rechter opent dit de mogelijkheden voor de houder van dit recht om handhavend op te treden. De houder van dit recht heeft onder meer de mogelijkheden tot het vorderen van een verbod, het leggen van beslag, een vordering tot schadevergoeding en de verliezende partij wordt veelal veroordeeld in de proceskosten. Deze proceskosten in IE-zaken lopen veelal op tot een mille of vijventwintig tot veertig. Doordat de eventuele gevolgen groot kunnen zijn is het van het grootste belang dat de rechtspraak secuur, objectief en voorzien van een begrijpelijke motivatie vonnist aangaande IE-zaken.

Objectieve, goed gemotiveerde rechtspraak begint bij een deugdelijke vaststelling van de feiten. Daardoor is het in mijn optiek raadzaam dat een feitenrechter zich desgewenst, of op verzoek van partijen, laat adviseren door een gemachtigde. Deze gemachtigden hebben een gespecialiseerde vakinhoudelijke opleiding genoten en hebben daardoor kennis van het recht én de praktijk. Een gemachtigde is daardoor bij uitstek een deskundige die een feitenrechter kan adviseren aangaande de technische of functionele bepaaldheid van een verschijningsvorm. Indien de feitenrechter zich laat adviseren door een gemachtigde kan dit bijdragen aan een objectieve vaststelling van de feiten waarbij er een vakkundige analyse heeft plaatsgevonden omtrent de verschijningsvorm. Daarbij draagt een objectieve vaststelling van de feiten bij aan toepassing van de door het Hof van Justitie geformuleerde beoordelingsmaatstaf. Mijn aanbeveling kan toegepast worden in het gehele stelsel van het intellectuele eigendom. Zo is het denkbaar dat een verlopen IE-recht een rol kan spelen indien er bescherming wordt gezocht in een ander rechtsgebied. In het *Brompton*-arrest en het *Stokke*-arrest deed zich een soortgelijke situatie voor. Een octrooigemachtigde kan in dergelijke zaken de rechter van advies voorzien aangaande de technische bepaaldheid en de vraag of de verschijningsvorm voor bescherming in aanmerking kan komen.

5.4 Afsluitende woorden

Na een uitgebreid onderzoek naar de techniekexcepties in het intellectuele eigendomsrecht durf ik de conclusie te trekken dat het antwoord op mijn hoofdvraag of er behoefte is aan één uniforme techniekexceptie in het intellectuele eigendom beantwoordt dient te worden met: ja, maar. In mijn voorlopige hypothese, voorafgaand aan het schrijven, was ik van mening dat er simpelweg behoefte was aan één uniforme techniekexceptie. Het Hof van Justitie had het onnodig moeilijk gemaakt door telkens in verschillende woorden de techniekexceptie te duiden was mijn veronderstelling. Na uitgebreid onderzoek in de zowel de literatuur en jurisprudentie blijkt dat ik mijn hypothese moet nuanceren. De door het Hof geformuleerde maatstaf is *an sich* een goede, gebalanceerde maatstaf. Het is daarentegen noodzakelijk dat deze juist, voorzien van een deugdelijke motivering, wordt toegepast. Mijn voorgestelde verbeteringen kunnen bijdragen aan deze toepassing en zorgen voor objectieve rechtspraak en een positief effect hebben op de rechtszekerheid. Het was voor mij uitermate leerzaam, uitdagend en plezierig om de techniekexcepties te doorgronden, te vergelijken en kritisch te reflecteren of de exceptie vatbaar is voor verbetering.

Dat de techniekexceptie heden ten dage nog immer actueel is blijkt uit onder meer uit de rechtspraak en mijn huidige stage.⁴¹⁴ Een bekende fietsenmaker wenst de verschijningsvorm van een fiets te beschermen tegen parasiterende concurrenten. Aangesproken concurrenten stellen zich op het standpunt dat de verschijningsvorm uitsluitend technisch bepaald is. Het lijkt haast een plichtmatige reflex indien

⁴¹³ Rechtbank Rotterdam 30 maart 2022, IEF 20629; ECLI:NL:RBROT:2022:2421 (*iClean/TSG*)

⁴¹⁴ Zie o.m. Hof Den Haag 6 april 2021, IEF 20113; ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (*Philips/ Lidl*), Vzr. Rb Gelderland 18 februari 2022, IEF 20543; ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (*Jaguar Land Rover/Ineos*) en Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712 (*Beckx v Rubik*).

men als advocaat voor de aangesprokene optreedt.⁴¹⁵ Een verweer gericht op de technische bepaaldheid van de verschijningsvorm om de beschermingswaardigheid in twijfel te trekken.

Mijn scriptie is qua omvang iets uitgelopen, desalniettemin heb ik elke pagina met plezier en de benodigde aandacht geschreven. Ik kan alleen maar hopen dat mijn aanbevelingen ruchtbaarheid krijgen en wellicht de in mijn optiek nodige veranderingen teweegbrengen. Daar ik een functie ambieer als IE-advocaat in een procespraktijk hoop ik wellicht ooit zelf de rechter te kunnen overtuigen om zich te laten adviseren door een gemachtigde. Het intellectuele eigendomsrecht is een bijzonder, complex en uitdagend rechtsgebied. Het is daarom noodzaak dat het recht bedreven wordt door professionals die kennis van zaken hebben, dit begint bij de vaststelling van de feiten. Daardoor is het devies; rechter let op uw saeck, het intellectuele eigendomsrecht is geen sinecure!

⁴¹⁵ Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik hoogstwaarschijnlijk hetzelfde verweer zou aanvoeren indien de litigieuze verschijningsvorm technische kenmerken vertoont.

6. Bronvermelding

Literatuur

- **Westenend, AA, 2021/5**
F. Westenend, 'Dezelfde techniekrestrictie in een ander jasje. De gelijkens tussen de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestrictie', AA, 2021/5
- **Lecq & Torenbosch, AA, 2021/3**
F. van der Lecq & J. Torenbosch, 'De mens als hoofdrolspeler in het auteurs- en octrooirecht', AA, 2021/3.
- **J. Torenbosch, IER 2021/36**
J. Torenbosch, 'Op de vouwfiets door het auteursrechtlandschap', IER 2021/36.
- **A. Ringnalda, BIE 2021/9**
HvJ EU 11-06-2020, C-833/18 , BIE 2021/9 (met noot A. Ringnalda)
- **Geerts & Verschuur 2020**
P.G.A.F. Geerts & A.M.E. Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
- **Pinckaers, IER 2020/39**
B. Pinckaers, 'Uitleg van de techniekexcepcie in het modellenrecht: de enige factor leer en het belang van alternatieve vormgeving' IER 2020/39
- **Grosheide, IER 2019/9**
F.W. Grosheide, 'Het geharmoniseerde auteursrechtelijke werkbegrip', IER 2019/9.
- **Van Gompel, AMI 2019/1**
S. van Gompel, 'Smaak, auteursrecht en objectafbakening: over perceptie en bepaalbaarheid, AMI 2019/1.
- **Cohen Jehoram, Van Staveren & Keijser, BIE 2018/4**
T. Cohen Jehoram, C.A. van Staveren, R.F.C. Keijser, 'De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw: Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?', BIE 2018/4, p. 162-173.
- **Derclaye in: Dreyfuss & Pila 2017**
Estelle Derclaye, 'Overlapping Rights' in: R. Dreyfuss & J. Pila, The Oxford Handbook of Intellectual Property Law (Part IV), Oxford Handbooks Online; Oxford University Press: Oxford 2017.
- **Teunissen, IER 2016/45**
P. Teunissen, 'Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de Eu Trade Mark Package', IER 2016/45.
- **Huydecoper 2016**
J.L.R.A. Huydecoper, P.A.C.E. van der Kooij, C van Nispen, T. Cohen Jehoram,

Industriële eigendom. Deel 1: Bescherming van technische innovatie, Deventer: Wolters Kluwer 2016.

- **P. B. Hugenholtz 2000**

[bijdrage aan Symposium Intellectuele Eigendom (Brinkhof-symposium), Den Haag, 9 mei 2000, verschenen in Bijblad bij De Industriële Eigendom 2000/7, p. 240-242].

- **Blok, IER 2016/18**

P.H. Blok, 'Het onderscheid tussen techniek en vormgeving', IER 2016/18.

- **Cohen Jehoram 2008**

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële Eigendom. Deel 2: Merkenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2008.

- **Pors, BMMB 2004/4**

W. Pors, 'Modelrecht en techniek: De apparaatgerichte leer wint terrein ten koste van de bescherming van vormgeving', BMMB 2004/4.

- **Quaedvlieg 1987**

A.A. Quaedvlieg, 'Auteursrecht op techniek; de auteursrechtelijke bescherming van het technisch aspect van industriële vormgeving en computerapparatuur' (diss. RU Nijmegen), Zwolle: Tjeenk Willink 1987.

- **Quaedvlieg, BIE 2004/12**

A.A. Quaedvlieg, 'Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht', BIE 2004, p. 529-534.

- **Quaedvlieg, BIE 2008, p. 182-193**

A.A. Quaedvlieg, 'Auteursrecht en techniek: Fuzzy functionality en subjectieve anorexia tarten de banvloek', BIE 2008, p. 182-193.

- **Quaedvlieg, BIE 2013/7**

A.A. Quaedvlieg, 'De techniek, het Hof en de duivel: De technische uitsluiting bij merken, modellen en de slaafse nabootsingsleer', BIE 2013/7, p. 231-244.

- **Quaedvlieg, AMI 2015/2**

A.A. Quaedvlieg, 'Ideeën, techniek en stijl als dark matter van de auteursrechtelijke beschermingsomvang', AMI 2015/2.

- **Van Engelen 1994**

Th.C.J.A. van Engelen, 'Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten', (diss. Universiteit Leiden), Utrecht: raadpleegbaar via: Boek9.nl, 1994.

- **Grosheide 1986**

F.W. Grosheide, 'Auteursrecht op maat, beschouwingen over de grondslagen van het auteursrecht in een rechtspolitieke context', (diss. Universiteit Utrecht) Deventer, Kluwer 1986.

Jurisprudentie

Hof van Justitie

- HvJ 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (concl. A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer), *NJ* 2003/481 m.nt. J.H. Spoor; *IER* 2002/42 m.nt. F.W. Grosheide; *BIE* 2003/89 m.nt. A.A. Quaedvlieg; *BMMB* 2002, p. 188, m.nt. Gevers & Teeuwissen; *AA* 2003, p. 43, m.nt. Ch. Gielen; *NTER* 2003/1-2, m.nt. H.M.H. Speyart (*Philips/Remington*).
- HvJ 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, *AMI* 2009/20, p. 198 m.nt. K.J. Koelman (*Infopaq I*).
- HvJ 22 december 2010, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816 (concl. A-G Y. Bot), *BIE* 2011, p. 65-66 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *CR* 2011/35 m.nt. J.J. Krikke (*Softwareova*).
- HvJ 20 oktober 2011, C-281/10 P, ECLI:EU:C:2011:679 (*PepsiCo/Grupo*).
- HvJ 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2013:138 (concl. A-G V. Trstenjak), *IER* 2012/2, p. 143 m.nt. Geerts (*Painer/Standard*).
- HvJ 1 maart 2012, C-604/10, ECLI:EU:C:2012:115, *IEPT* 20120301 (*Dataco*).
- HvJ 13 februari 2014, C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75 (*Gautzsch/Duna*).
- HvJ EU 6 maart 2014, gevoegde zaken C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P, C-340/12 P, ECLI:EU:C:2014:129 (*Pi-Design/Yoshida*).
- HvJ 19 juni 2014, C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013 (*Karen Millen/Dunnes Stores*).
- HvJ 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 (concl. A-G M. Szpunar), *BIE* 2015/11 m.nt. M.F.J. Haak; *IER* 2015/24, m.nt. B. Pinckaers; *NJ* 2015/349 m.t. Ch. Gielen; (*Hauck/Stokke*).
- HvJ 16 september 2015, zaak C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604 (concl. A-G M. Wathelet), *IEF* 15255, *AA* 2016/5 m.nt. D.J.G. Visser (*Kit Kat*).
- HvJ 10 november 2016, C-30/15, ECLI:EU:C:2016:849, *IER* 2018/44 m.nt. A.M.E. Verschuur & M.G. Schrijvers, *BIE* 2016, p. 329-334 m.nt. A.C.M. Alkema (*Simba/EUIPO*).
- HvJ 11 mei 2017, C-421/15, ECLI:EU:C:2017:360 (*Yoshida/PI-Design*).
- HvJ 21 september 2017, C-361/15, ECLI:EU:C:2017:720, *IEF* 17130 (*ESS/Group Nivelles*).
- HvJ 8 maart 2018, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172 (concl. A-G Saugmandsgaard Øe), *IEF* 17701 m.nt. L. Depypere, *IEF* 17542, *IER* 2018/47 m.nt. Ch. Gielen, *BIE* 2018/15 m.nt. H.C.H. van Gaal en L. Kroon, T. Cohen Jehoram, E.F. Brinkman (*DOCERAM*).
- HvJ 12 juni 2018, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423 (*Louboutin/Van Haren*).
- HvJ 13 november 2018, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 (*Levola*).
- HvJ 14 maart 2019, C-21/18, ECLI:EU:C:2019:199, *IEF* 18297 (*Textilis*).

- HvJ 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (concl. A-G M. Szpunar) (*Cofemel/G-Star*).
- HvJ 21 november 2019, C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998 (*Spin Master/High5 Products*).
- HvJ 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461 (*Brompton*). A-G Campos Sánchez-Bordona 6 februari 2020, C-833/18, punt 80 (*Brompton*). M.nt. P.B. Hugenholtz, *NJ* 2021/175.

Gerecht van de Europese Unie

- GvEA 25 november 2014, zaak T-450/09 (*Rubiks Cube*).
- Gerecht EU 24 oktober 2019, T-601/17 ECLI:EU:T:2019:765, *IEF* 18785 (*Rubik's/EUIPO*).
- Gerecht EU, 24 maart 2021 T- 515/19 ,ECLI:EU:T:2021:155 (*Lego/EUIPO*).

Hoge Raad

- HR 27 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1623 (*Dreentegel*).
- HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889 (*Bigott/Doucal*).
- HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (*Lancôme/Kécofa*).
- HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX3171 (*Slotermeervilla's*).
- HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra*).
- HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (concl. A-G D.W.F. Verkade), *AMI* 2013/5 m.nt K.J. Koelman (*Stokke/H3 Products*).
- HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532 (concl. A-G D.W.F. Verkade), *IER* 2013/50 m.nt. P.G.F.A. Geerts, *AMI* 2013/5 m.nt K.J. Koelman (*Stokke/Fikszó*).
- HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (concl. A-G D.W.F. Verkade), *AMI* 2013/5 m.nt K.J. Koelman; *NJ* 2013/503, p. 183-184 m.nt. P.B. Hugenholtz (*Hauck/Stokke*).
- HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737 (concl. A-G A. Hammerstein), *NJ* 2015/179 m.nt. D.W.F. Verkade, *AMI* 2016/1 m.nt. Spoor (*Rubik/Beckx*).
- HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200 (*Stokke/Hauck II*).
- HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:268, *IER* 2016/42, m.nt. Jongbloed (*Burgers/Basil*).
- HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043 (concl. A-G G.R.B. van Peurse), *IEF* 18552 (*Capri Sun/Riha*).

Gerechtshoven

- Hof Den Haag 30 juni 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BK8037, *IER* 2009, 312-318 m.nt. Grosheide; *AMI* 2009/5, p. 211; *BIE* 2010, nr. 25, p. 152 m.nt. Quaedvlieg (*Stokke/Fikszó*).

- Hof Amsterdam 15 maart 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ3808 (*Stokke/H3 Products*).
- Hof Den Haag 31 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ6773, *IER* 2012/3, p. 10 m.nt. Seignette (*Hauck/Stokke I*).
- Hof Arnhem (vzr.) 25 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:2836 (*Rubik/Beckx*).
- Hof Den Haag 29 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1376 (*Hauck/Stokke II*).
- Hof Den Haag (vzr.) 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4187, *IER* 2014/62, m.nt Geerts (*Burgers/Basil*).
- Hof Amsterdam 19 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5281, *IEF* 17379 (*Capri Sun/Riha*).
- Hof Amsterdam 4 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:262 (*Hauck/Stokke*).
- Hof Den Haag 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2226 (*X/Tinnus*).
- Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712 (*Rubik's*) Hoger beroep van: ECLI:NL:RBMNE:2018:317

Rechtbanken

- Rb. Haarlem 7 januari 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BH0491 (*Stokke/H3 Products*).
- Rb. Den Haag 9 april 2014, *IEF* 13734 (*Capri Sun/Van Doorne*).
- Rb. Amsterdam 24 december 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:8733, *IER* 2015/46 m.nt. W. Pors (*Capri Sun/Riha*).
- Rb. Den Haag (vzr.) 15 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10588, *IEF* 17111 (*Toi-Toys/Tinnus*).
- Rb. Midden-Nederland 31 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:317 (*Rubik/Beckx*).
- Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (*Philips/Lidl*).

EUIPO

- EUIPO 27 november 2018, nr. 14 148 C (*Delta Sport/Lego Juris*).
- Kvb EUIPO 12 juni 2019, R 1002/2018-3 (*Tinnus/Mystic Products e.a.*).
- Kvb EUIPO 22 oktober 2009, R 690/2007-3 (*Lindner*).

Overige instanties

- LG Düsseldorf 13 augustus 2015, BeckRS 2016/13580 (via Beck-online.de) (*DOCERAM*).
- OLG Düsseldorf 7 juli 2016, GRUR int. 2016/1083 (via Beck-online.de) (*DOCERAM*).

- Ondernemingsrechtbank Luik 31 december 2018, *Verzoek om prejudiciële beslissing* (C-833/18)