

Non traditional designs. Een verkenning van niet-traditionele modellen

Dit artikel behandelt de grensgebieden of samenloop van het modellenrecht met het octrooirecht enerzijds en het merkenrecht anderzijds. Aan de hand van het Doceram-arrest van het Hof van Justitie wordt de samenloop met het octrooirecht behandeld. De samenloop met het merkenrecht wordt vanuit het merkenrecht bezien aan de hand van de heersende rechtspraak met betrekking tot de wezenlijke waarde van de waar.

Inleiding

In een themanummer over ‘non-traditionals’ mag een bijdrage over het modellenrecht niet ontbreken. Met enige taalkundige creativiteit is een model namelijk per definitie niet-traditioneel te noemen. Immers, voor een geldig modelrecht moet een model niet alleen nieuw, maar ook een eigen karakter hebben. Van dit eigen karakter is sprake wanneer de algemene indruk van een model verschilt van de algemene indrukken van modellen die eerder zijn geopenbaard. Een geldig model moet dus breken met de traditie.

Een niet-traditioneel karakter is dus een belangrijke voorwaarde voor een geldig modelrecht. Het vormt de kern van het modellenrecht, dat er – kort gezegd – op gericht is om het esthetische karakter van voortbrengselen te beschermen. Daarin verschilt het modellenrecht van het octrooirecht. Om de samenloop van het modellenrecht en het octrooirecht te voorkomen, zijn technisch bepaalde elementen zijn van modelrechtelijke bescherming uitgesloten. Het Europese Hof van Justitie heeft in het Doceram-arrest¹ van 8 maart 2018 belangrijke richtsnoeren gegeven voor de beoordeling van modellen met een twijfelachtig esthetisch, doch overwegend technisch karakter. Dit artikel zal dieper ingaan op deze uitspraak en de grens tussen het modellen- en het octrooirecht.

Maar, hoewel de grens tussen het octrooirecht en het modellenrecht veelbesproken is, willen we in dit artikel ook aandacht besteden aan de grens met het merkenrecht. Interessant genoeg wordt deze grens vooral in de merkenwetgeving aangestipt. Zo luidt één van de klassieke uitsluitingsgronden voor een vormmerk dat het niet mogelijk is om een vorm als merk te registreren, wanneer de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Achtergrond hiervan is (o.a.) om de samenloop van het merkenrecht met het auteursrecht en – jawel – het modellenrecht te beperken. Met de invoering van de nieuwe Europese merkenwetgeving, ook wel aangeduid als ‘Trade-

mark Package’ zijn de typische uitsluitingsgronden voor vormmerken ook gaan gelden voor de andere merkvormen. Heeft deze uitbreiding van weigeringsgronden consequenties voor de samenloop tussen het modellenrecht en het merkenrecht? Een verkenning van de grenzen van het modellenrecht, op zoek naar niet-traditionele modellen.

De grens tussen het octrooirecht en het modellenrecht: de techniekexcepcie

In artikel 8 lid 1 van de Europese modellenverordening² wordt de grens tussen het octrooirecht en het modellenrecht als volgt verwoord:

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

Technische elementen zijn dus van modelrechtelijke bescherming uitgesloten. De modellenregisters van de Benelux en de EU staan echter vol met registraties waarvan de elementen die niet technisch bepaald zijn lastig te herkennen zijn. Wanneer is een uiterlijk kenmerk uitsluitend technisch bepaald? Er is veel discussie geweest omtrent dit vraagstuk, waarbij twee verschillende lerensystemen werden aangehangen: de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer.

Bij de apparaatgerichte leer wordt ervan uitgegaan dat het niet relevant is of er technische alternatieven bestaan voor de vormgeving. Van belang is eerder of het element, vanuit louter en alleen het individuele voortbrengsel (of: apparaat) gezien technisch is. Is dat het geval, dan vallen deze technisch bepaalde elementen zonder uitzondering buiten de bescherming van het modellenrecht. De resultaatgerichte leer is genuanceerder. Onder deze leer kunnen technische bepaalde elementen wel onder het modellenrecht worden beschermd, mits er van die technische elementen alternatieve versijningsvorm bestaan. Er wordt dus verder geke-

¹ HvJ EU 8 maart 2018, C-395/16 (Doceram/CeramTec)

² Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

ken dan het individuele ontwerp (of: apparaat) alleen. Is het technische element niet het enige middel dat tot het technische resultaat kan leiden, dan valt het buiten de techniekexcepcie. Of, zoals Quaedvlieg het in zijn dissertatie mooi formuleerde, verwijzend naar de toen geldende Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW):

“In de apparaatgerichte leer is het technisch effect dus ten allen tijde uitgesloten van bescherming: de BTMW beschermt, volgens die leer, nooit techniek. In de resultaatgerichte leer kan de BTMW wél techniek beschermen, zolang er maar andere mogelijkheden zijn om hetzelfde resultaat te bereiken.”³

In het merkenrecht heeft het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest⁴ uit 2002 bevestigd dat de apparaatgerichte leer gevolgd moet worden. Voor (toen nog alleen) vormmerken geldt dus dat een vorm met een technisch karakter niet als vormmerk kan worden beschermd, ongeacht het bestaan van technische alternatieven. Voor het modellenrecht was lang onduidelijk welke lijn moest worden gevolgd.

In het Doceram-arrest⁵ werd het Hof door de Duitse verwijzende rechter gevraagd hieromtrent duidelijkheid te geven. Onderwerp van het geschil was een meervoudige EU-modelregistratie van het Duitse bedrijf Doceram, voor een serie van centreerpennen, te gebruiken bij laswerkzaamheden; normaal gesproken toch een vrij technische aangelegenheid. In het arrest benadrukt het Hof allereerst dat voor een geldig model niet vereist is dat een model esthetische waarde heeft. Wel moet worden nagegaan of de algemene indruk van het model wordt bepaald door het technische karakter ervan. Volgens het hof is een voortbrengsel technisch bepaald

“(...) 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”⁶.

Heeft de ontwerper zich alleen laten leiden door de technische functie, zonder daarbij aandacht te besteden aan visuele of esthetische impact, pas dan is er sprake van een technisch bepaald element of voortbrengsel. Als het voortbrengsel dus ook andere kenmerken heeft, die niet (of niet alleen) zijn bepaald door de techniek, kan het voortbrengsel als geheel wel degelijk modelrechtelijke bescherming genieten. Of dit het geval is, ligt aan de omstandigheden van het geval, waarbij moet worden gekeken naar de reden achter de ontwerpkeuzes van de ont-

werper. En jawel, deze keuzes kunnen zijn ingegeven door het bestaan van alternatieven. Het bestaan van deze alternatieven geeft de ontwerper een zekere vrijheid bij het maken van ontwerpkeuzes. Dat er technische alternatieven voor handen zijn, kan dus een factor zijn bij de beoordeling van de ontwerpspanningen.

Met het Doceram-arrest heeft het hof de resultaatgerichte leer verworpen in die zin dat het bestaan van alternatieven niet bepalend is om te kunnen vaststellen dat de techniekexcepcie niet van toepassing is. Het Hof bevestigt dat niet kan worden uitgesloten dat dezelfde ‘ondernemer’ ook deze alternatieven als model registreert. Daarmee zou immers alsnog een monopolie op alle mogelijke alternatieve verschijningsvormen van een in beginsel door techniek bepaald element via het modellenrecht gemonopoliseerd kunnen worden, zonder dat aan de strenge eisen van het octrooirecht hoeft te worden voldaan. Aan de andere kant nuanceert het Hof echter dat er voor de toepassing van de techniekexcepcie wel degelijk gekeken dient te worden naar de *bedoeling* van de ontwerper bij het ontwerp, indien de ontwerper een sterk esthetisch doel voor ogen heeft gehad. Het Hof bewandelt daarmee onzes inziens een duidelijke subjectieve route voor het bepalen of de techniekexcepcie van toepassing is in het modellenrecht. Er zal immers blijkbaar een inschatting gemaakt moeten worden van welk doel de ontwerper voor ogen heeft gehad bij het ontwerp. Het bestaan van alternatieve vormen kan enige objectiviteit in deze subjectieve toets brengen, maar dit blijft daarbij slechts een indicatie.

De grens tussen het merkenrecht en het modellenrecht

De samenloop tussen het octrooirecht en het modellenrecht is meermaals onderwerp van discussie geweest. Datzelfde geldt voor de grens tussen het merkenrecht en octrooirecht, getuige het eerdergenoemde Philips/Remington-arrest, maar ook het Lego-arrest⁷. Een meer onontgonnen gebied is de samenloop tussen het modellenrecht en het merkenrecht. In het vorige deel werd duidelijk dat in de aangehaalde jurisprudentie de grens tussen octrooien modellenrecht vanuit de hoek van het modellenrecht is belicht. De grens tussen het modellenrecht en het merkenrecht wordt veelal vanuit de kant van het merkenrecht bekeken, niet in de laatste plaats omdat het grensgebied juist in de merkenwetgeving wordt behandeld, namelijk met het leerstuk van de wezenlijke waarde van de waar.

Overigens kunnen wij ons voorstellen dat u nu met gefronste wenkbrauwen de titel van deze bijdrage nog eens leest. Dit artikel zou immers gaan over niet-traditionele modellen. De vraag of een merk(element) een wezenlijke waarde aan de waar geeft, is toch vooral relevant voor de geldigheid van

3 A.A. Quaedvlieg, *Auteursrecht op techniek: de auteursrechtelijke bescherming van het technisch aspect van industriële vormgeving en computerprogrammatuur*, Zwolle: V.V.E.J. Tjeenk Willink, p. 32

4 HvJ EG, 18 juni 2002, C-299/99 (Philips/Remington)

5 HvJ EU, 8 maart 2018, C-395/16 (Doceram/CeramTec)

6 *Ibid.*, r.o. 26

7 HvJEG 14 september 2010, C-48/09P (Lego Juris/OHIM)

het bewuste merk? Voor de modellenrechtelijke bescherming van een vorm of kenmerk is een parallelle merkregistratie niet van belang.

Niet traditionele modellen: merken

Dat klopt. Toch zit hierin wel een verband met niet-traditionele modellen. Het modellenrecht biedt namelijk de mogelijkheid om voortbrengselen te registreren die als onderscheidingsteken, als merk, worden gebruikt. Het Locarno-classificatiesysteem kent met klasse 32 zelfs een eigen klasse voor onder andere logo's, maar ook versieringen e.d. Een blik in de modellenregisters van de Benelux en de EU leert dat veel merktokens ook als model zijn geregistreerd. Het registreren van onderscheidingstekens als model is dus vrij gebruikelijk. Het biedt een aantal interessante voordelen boven het merkenrecht, waarover later meer. Zo beschouwd, levert deze samenloop van modellen- en merkenrecht een uitbreiding van de bescherming van onderscheidingstekens op. Een uitbreiding van bescherming die andersom geredeneerd – dus een uitbreiding van het modellenrecht door het registreren van een voortbrengsel als (vorm)merk – ongeoorloofd is.

Toch is er – voor zover ons bekend – geen rechtspraak die deze samenloop aan de kaak stelt. Met de hierboven aangehaalde wet-, regelgeving en rechtspraak met betrekking tot de wezenlijke waarde zijn onze inziens echter wel aanwijzingen te vinden die de praktijk van het parallel registreren van merken en modellen mogelijk in een ander daglicht plaatsen.

Samenloop merken- en modellenrecht

Merken die een wezenlijke waarde aan de waar geven, zijn van bescherming uitgesloten. Hoewel oorspronkelijk alleen van toepassing op vormmerken, geldt deze weigeringsgrond met de implementatie van de Trademark Package nu voor iedere merkform. Zo geeft artikel 2.2bis lid 1 sub e onder III van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE), als ook artikel 7 lid 1 sub e onder III van de EU-merkenverordening⁸ aan dat een teken niet wordt ingeschreven, dan wel een registratie nietig wordt verklaard, wanneer zij uitsluitend bestaat uit (onderstreping toegevoegd):

“(...) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.”

De achtergrond van deze weigeringsgrond valt te lezen in het Gemeenschappelijk Commentaar bij Benelux Merken Wet (BMW):

“Deze uitzondering beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht. De vorm, die reeds aan de normen van deze onderdelen van het recht beantwoordt, voegt immers onvermijdelijk aan de gebruikswaarde van het product een zekere “aantrekkelijkheidswaarde” toe. Indien, gelet op de aard van de waar, aan deze “aantrekkelijkheidswaarde” grote betekenis toekomt, kan de gekozen vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen.”

Het Benelux Gerechtshof (BenGH) verwijst in het Adidas-arrest⁹ naar dit commentaar en geeft aan dat van een wezenlijke waarde sprake is, wanneer het uiterlijk en vormgeving van een product in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. In het Burberry's I-arrest¹⁰ nuanceert het BenGH dit, door op te merken dat de uitsluitingsgrond niet is gericht op het tegengaan van samenloop van het merkenrecht en andere IE-rechten, maar eerder om de vrije concurrentie te beschermen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) stelt in haar toelichting bij het BVIE wel expliciet dat de uitsluitingsgronden deze samenloop proberen tegen te gaan.¹¹ Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) komt tot eenzelfde conclusie in haar 'guidelines'¹². In het Burberry's II-arrest¹³ oordeelt het BenGH overigens dat het voor een beroep op de uitsluitingsgronden niet noodzakelijk is dat een vorm daadwerkelijk bescherming geniet op grond van een ander IE-recht, zodat de uitsluitingsgronden ook gelden zonder daadwerkelijke samenloop van rechten.

Deze koers is door het Hof van Justitie bevestigd in het Hauck/Stokke-arrest¹⁴, over de bekende Tripp Trapp-kinderstoel. In het arrest benoemt het Hof het modellenrecht overigens niet expliciet als achtergrond van de uitsluitingsgrond, maar verwijst het naar de Conclusie van de Advocaat-Generaal in dezelfde zaak, waarin hij op zijn beurt de verwijzing wél maakt.¹⁵

Wanneer wezenlijke waarde?

Wanneer is er nu sprake van een merk dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft? In het Adidas-arrest overweegt het BenGH dat (toen nog alleen) een vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft wanneer “(...) de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.” In het Burberry's I-arrest voegt het BenGH hier aan toe dat hiervan sprake is (cursivering toegevoegd) “(...) indien de waar van dien aard is dat haar uiter-

8 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.
9 BenGH 23 december 1985, BMMB 1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas)
10 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.n.t. LWH; BIE 1989, 90 m.n.t. Ste; IER 1989, 30; BMM Bulletin 1989-2, p. 34 (Superconfex/Burberry's; Burberry's I)

11 Toelichting van het Benelux-Bureau bij de Titels II, II en IV van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, p. 2.C
12 Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part B, Section 4, Chapter 6
13 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.n.t. DWWF; BIE 1992, 99; IER 1992, 12 (Burberry's/Bossi; Burberry's II)
14 HvJ EU, 18 september 2004, C-205/13 (Hauck/Stokke)
15 Conclusie AG inzake C-205-13 (Hauck/Stokke), overweging 70

lijk en vormgeving *door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter* in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen”. Interessant genoeg wordt hier dezelfde terminologie gebruikt (“oorspronkelijk karakter”) als in het modellenrecht.

In het Bang & Olufsen-arrest¹⁶ gaat het Gerecht van Eerste Aanleg verder in op het principe, in antwoord op de vraag of de vorm van de bekende ‘potlood-luidspreker’ als merk kan dienen. Het Gerecht stelt dat het design van deze speakers voor het publiek een ‘zeer belangrijk criterium’ is bij de aankoop. Hoewel er ook andere criteria zijn bij het kopen van speakers, zoals de geluidskwaliteit, neemt dit niet weg dat het design een wezenlijk onderdeel vormt van de beslissing om de speakers te kopen. Later heeft het Hof van Justitie deze lijn bevestigd in het Hauck/Stokke-arrest.¹⁷

De conclusie is dus dat zodra de marktwaarde van een product in belangrijke mate door het design worden bepaald, het een wezenlijke waarde aan de waar geeft. In normale-mensentaal: het product wordt gekocht omdat het mooi is.

Welke producten?

Nu dit blijkbaar geldt voor speakers, kan wellicht hetzelfde worden gezegd van andere productgroepen waarbij het voor de hand ligt dat consumenten bij de aankoop ervan op het uiterlijk letten. Of, zoals het Gerecht het stelt, “waarbij de esthetische kenmerken een wezenlijk argument bij de verkoopbevordering wordt”¹⁸. Denk aan auto’s, meubels, spijkerbroeken^{19,20}, schoenen²¹ etc. Betoogd kan worden dat dit ook geldt voor productgroepen waarbij het uiterlijk normaal gesproken een minder grote rol speelt. Zo is er van oudsher discussie over de vraag of het uiterlijk van voedingsmiddelen doorslag geeft bij de aankoop ervan.²² In het eerder aangehaalde Gemeenschappelijk Commentaar bij de BMW worden levensmiddelen expliciet als voorbeeld aangehaald van een productgroep waarbij de vorm geen invloed zou hebben op de waarde. In die productgroep zouden factoren als prijs, smaak, ingrediënten of voedingswaarde eerder een rol spelen bij de aankoopbeslissing dan de vorm. Eventueel toegevoegde waarde hoeft dan niet wezenlijk te zijn, omdat er meer waarden een rol spelen. In de zaak Trianon/Revillon, over de kronkelige chocoladestick, stelt Advocaat-Generaal Verkade dat deze opvatting te beperkt is.²³ Hoewel een deel van het publiek niet maalt om de vorm van – in dit geval – snacks, maar eerder op de prijs let, is er ook een deel dat de vorm nu juist wel belangrijk vindt, vanwege de uitstraling die een bepaalde vorm heeft. Ook voor deze producten kan de vorm de markt-

waarde c.q. de aankoopbeslissing van een product dus beïnvloeden.²⁴ Zo kan de vorm dus ook bij levensmiddelen meer zijn dan slechts een bijzaak. Het leerstuk van de wezenlijke waarde is dus relevant voor meer productgroepen dan de traditionele designproducten.

Nuancering: wezenlijke waarde door aantrekkingskracht van het merk

Voordat wij verder gaan, wensen we hier een kleine en figuurlijke pas op de plaats te maken. We hebben geconcludeerd dat de aantrekkingskracht van een teken (of kenmerk) kan leiden tot de veronderstelling dat dit een wezenlijke waarde aan de waar geeft, en daarmee van merkenrechtelijke registratie kan zijn uitgesloten. Hierbij willen wij benadrukken dat wij hier spreken over de esthetische en intrinsieke aantrekkingskracht van het teken, en niet over de door bekendheid en reputatie opgebouwde aantrekkingskracht die een merk door haar gebruik kan verkrijgen. In het laatste geval is ook voorstelbaar dat de marktwaarde van een product wordt vergroot en de koopbeslissing van de consument wordt beïnvloedt, maar deze aantrekkingskracht wegens bekendheid moet buiten beschouwing blijven bij het beoordelen van de wezenlijke waarde.²⁵ Zo kan bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van het bekende Swoosh®-logo van Nike er dus niet toe leiden dat het een wezenlijke waarde aan de producten geeft.

Strategie van de merkhouder

In het G-Star-arrest²⁶ uit 2007 gaat het Hof in op de vraag of de uitsluiting vanwege de wezenlijke waarde kan worden overwonnen door inburgering. Verwijzend naar het Philips/Remington-arrest bevestigt het Hof simpelweg dat dit niet mogelijk is bij vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven. Dat is niet verwonderlijk. Interessant is echter de zinsnede die het Hof in rechtsoverweging 28 maakt, waarin het aangeeft dat de aantrekkingskracht een gevolg kan zijn van “(...) reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar”. Een zekere focus van de merkhouder ten opzichte van de vorm kan dus een indicatie zijn voor het bestaan van de wezenlijke waarde. Een van de standaardrechten in het kader van de wezenlijke waarde – het eerder aangehaalde Bang & Olufsen-arrest – bevat meer aanwijzingen in deze richting. Het Gerecht slaat in deze zaak een interessante weg in bij de beoordeling van de wezenlijke waarde. In rechtsoverweging 73 wordt overwogen dat “(...) het design voor de aan de orde zijnde waar (de speakers, red.) een voor de keuze van de consument

16 Gerecht EU, 6 oktober 2011, T-508/08, Bang & Olufsen/OHIM

17 Hauck/Stokke-arrest, r.o. 31-32

18 Bang & Olufsen/OHIM, r.o. 75

19 Hof Amsterdam 29 september 2009, (G-star/Bestseller (Elwood)), r.o. 4.3

20 Hof Den Haag, 13 september 2011, (Benetton/G-star), r.o. 13

21 O.a. Rechtbank Den Haag, 1 april 2015, (Louboutin./Van Haren), r.o. 4.28

22 Zo ook in HR 11 november 1983, NJ 1984, 203, Bahlsen/Smiths; Wokkels

23 Conclusie A-G Verkade inzake HR 23 december 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BT8460 (Trianon/Revillon), para 3.5.1.2

24 Hoewel de Rechtbank voor Koophandel Brussel het hier expliciet niet mee eens lijkt te zijn in Rechtbank van Koophandel Brussel 23 december 2015, IEFbe 1655 (Capri Sun tegen Tropicalia c.s.)

25 Burberry's I-arrest, r.o. 16

26 Hof van Justitie EG, 20 september 2007, zaak C-371/06 (Benetton./G-star)

zeer belangrijk criterium is”. B&O heeft in de procedure zelf toegegeven dat het design een belangrijk onderdeel van de merkstrategie vormt. Hierover zegt het Gerecht dat:

“(…) dit design een wezenlijk element van haar merkstrategie is en dat het de aantrekkelijkheid van de aan de orde zijnde waar, dat wil zeggen de waarde ervan, verhoogt.”²⁷

Met andere woorden: het belang van design in de merkstrategie van B&O is een belangrijke factor voor het Gerecht om te oordelen dat de vorm van (in dit geval de speakers) de waarde van de waar zal verhogen. In het Hauck/Stokke-arrest doet het Hof van Justitie een vergelijkbare uitspraak, verwijzend naar de Conclusie van de A-G²⁸, op zijn beurt verwijzend naar de aangehaalde rechtsoverwegingen 74 en 75 van het Bang & Olufsen-arrest, waarbij het aangeeft dat bij de beoordeling van de wezenlijke waarde rekening kan worden gehouden met factoren (cursivering toegevoegd):

“(…) zoals de aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren, of de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar.”

Dit houdt blijkbaar in dat wanneer een merkhouder bij zijn merk- en/of reclamestrategie voor een product de focus legt op de esthetische kenmerken ervan, dit een factor kan zijn bij de beoordeling van de vraag of een vorm of ander kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft. De houding en handelingen van de merkhouder ten opzichte van een teken kan dus een belangrijke indicatie zijn voor het bestaan van de wezenlijke waarde. Interessant genoeg lijkt dit in overeenstemming met een uitgangspunt van het Doceram-arrest, waar het Hof van Justitie een vergelijkbare subjectieve toets hanteert bij het bepalen van de techniekexceptie, die de grens met het octrooirecht afbakt, namelijk de bedoeling van de ontwerper. Tot eenzelfde redenering kwam het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak Rivafoam/Storopack²⁹. In deze kwestie, die ging over de merkrechtelijke bescherming van S-vormig opvulmateriaal voor verpakkingen, moest het Hof beoordelen of het vormmerk technisch bepaald was. Het Hof erkent in deze zaak dat een belangrijke overweging voor de toepassing van de techniekexceptie is of er reeds een octrooirecht bestaat op datzelfde element. Bovendien zijn de brochures van de merkhouder, waarin de technische werking van de vorm werden benadrukt relevant.³⁰ Ook in deze

zaak is dus gekeken naar de bedoeling, de strategie, van de merkhouder.

Een parallelle modelregistratie en wezenlijke waarde; trade dress

Dit brengt ons terug bij de grens tussen het merken- en modellenrecht. Zoals hierboven al aangehaald, komen in de modellenregisters veel registraties van onderscheidingstekens voor. Dergelijke tekens zijn veelal in het kader van de bescherming van *trade dress*³¹ relevant. De gemene deler van *trade dress*-merken is dat het niet-traditionele merken betreffen, maar eerder tekens die accessoir of ondergeschikt zijn aan de hoofdmerken van een merkhouder. De rode zool van de Louboutin-schoen is hiervan een goed voorbeeld. Juist deze ondergeschikte tekens zijn een belangrijk element in de designstrategie van een merkhouder, nu ze van oorsprong vooral een rol spelen bij de ‘look and feel’ van producten in plaats van dat zij dienen als onderscheidingstekens; die functie komt pas later in beeld. Om die reden zijn dergelijke elementen veel terug te vinden in modelregistraties.

Met een modelregistratie van een onderscheidingsteken kan worden geprofiteerd van de voordelen die het modellenrecht biedt boven het merkenrecht. Zo geldt in het modellenrecht de gebruikspllicht niet, zodat optreden mogelijk is tegen overeenstemmend gebruik van het logo, ook wanneer het logo niet daadwerkelijk wordt gebruikt. Bovendien hoeft in het modellenrecht niet te worden aangegeven voor welke waren of diensten het logo of de versieringen wordt gebruikt, hetgeen de handhavingmogelijkheden verruimt ten opzichte van de beperkte beschermingsomvang van merken. Bovendien is het merkenrechtelijke verwarringsgevaar in het modellenrecht geen vereiste voor inbreuk; het modelrecht biedt bescherming tegen andere voortbrengselen met een overeenstemmende algemene indruk

Het modellenrecht is hiermee een uitbreiding van de bescherming die onderscheidingstekens genieten in het merkenrecht. Dat een equivalente merkregistratie bestaat, biedt in het modellenrecht echter geen mogelijkheid tot de weigering of doorhaling van modelaanvragen respectievelijk -registraties. Andersom kan een modelregistratie voor een onderscheidingstekens naar onze mening wel belangrijke nadelige consequenties hebben voor het equivalente merkrecht.

Nadruk door modelregistratie

Zoals we hierboven hebben gezien, kan de focus van een merkhouder op de esthetische kenmerken van een teken een factor zijn bij de beoordeling van de vraag of een vorm of ander kenmerk een wezen-

27 Bang & Olufsen/OHIM, r.o. 74

28 Conclusie A-G Szpunar bij het Hauck/Stokke-arrest, overweging 93

29 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, BIE 2018/22 (Rivafoam/Storopack)

30 Ibid., r.o. 4.23-4.25

31 *Trade dress* is een term overgenomen uit het *common law*-systeem en is een verzamelnaam voor elementen van die bij de visuele aanprijzing van een product of dienst worden gebruikt, zoals kleuren, vormen, verpakkingen etc.

lijke waarde aan de waar geeft. In de arresten Bang & Olufsen en Hauck/Stokke is immers de rol van het design in de merk- en reclamestrategie van een merkhouder tot een belangrijke factor gebombardeerd. De rol van Bang & Olufsen, dat deze strategie zelf toegaf, kan weleens de achtergrond zijn geweest van het ontstaan van deze omstandigheid. Wanneer een merkhouder dus zelf de nadruk legt op de esthetische waarde van zijn merk(element), door het registreren ervan als model, kan dit wat ons betreft worden beschouwd als onderdeel van de merk- en reclamestrategie van de houder. In lijn met de genoemde arresten, maar ook met de uitspraken inzake de samenloop van het modellenrecht en het octrooirecht, kan deze samenloop van het modellenrecht en het merkenrecht ten koste gaan van de merkrechten van de houder.

De vraag doemt hierbij op welke handelingen van een merkhouder tot dit effect kunnen leiden. Het focussen op design bij het vermarkten van producten kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in winkels, op de website en in andere uitingen. Daarnaast kan er onzes inziens nog een belangrijke aanleiding zijn om aan te nemen dat een merkhouder zich focust op het design van zijn product, namelijk wanneer hij zich inspant om dit design te beschermen, door het registreren ervan als model. Hiermee doet de merkhouder actief een beroep op een rechtsgebied dat er nu juist op gericht is om de esthetische kenmerken van een voortbrengsel te beschermen, nu het deze kenmerken zijn die de marktwaarde en het publiek beweegt om het product te kopen. De wezenlijke waarde is in feite het object van de modelbescherming. Het registreren van onderscheidingstekens als model kan daarom de merkenrechtelijke bescherming van diezelfde tekens naar onze mening onmogelijk maken. Onzes inziens valt dus te betwijfelen of de strategie waarbij een merkhouder parallelle modelregistraties verricht voor onderscheidingstekens de juiste is. Gelet op de jurisprudentie van het Gerecht en het Hof kan een dergelijke strategie de merk-/modelhouder mogelijk in de vingers snijden.

Conclusie

De grenzen van het modellenrecht zijn grillig. Voor het modelrecht is het overschrijden van de grens met het octrooirecht fataal: ieder technisch element is uitgesloten van modelrechtelijke bescherming. Alleen wanneer de ontwerper daarnaast aandacht heeft besteed aan het visuele of esthetische aspect, kan een technisch element onderdeel zijn van een modelrecht, maar dan natuurlijk alleen voor dat esthetische gedeelte. Een subjectieve toets waarbij moet worden gekeken naar het beoogde doel van de ontwerper is hierbij bepalend, welke enigszins geobjectiveerd kan worden door te kijken naar specifieke omstandigheden.

Gedacht wordt dat een modelrecht minder te vrezen heeft van een overschrijding met de grens met het merkenrecht. Niets in het modellenrecht verbiedt de modelrechtelijke bescherming van een teken dat in feite als onderscheidingsteken, als

merk, wordt gebruikt. Echter, in het merkenrecht is bepaald dat wanneer een merk van esthetische waarde is – in de zin dat het de marktwaarde en koopbeslissing van een consument beïnvloedt – het merk geweigerd of doorgehaald kan worden, omdat het een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Hierbij hebben wij een subjectieve toets geabstraheerd, die opvallend veel gelijkenis vertoont met de hierboven omschreven grens met octrooirecht. In plaats van dat naar de bedoeling van de ontwerper wordt gekeken bij het ontwerp van een product, wordt gekeken naar de bedoeling van de ondernemer bij het vermarkten van het product. Indien uit geobjectiveerde omstandigheden blijkt dat deze bedoeling was om nadruk te leggen op de esthetische waarde, is de grens tussen modellenrecht en merkenrecht bereikt. Eén van deze omstandigheden kan voortkomen uit de merk- en reclamestrategie van de merkhouder. Met een parallelle model- en merkregistratie legt de houder naar onze mening de nadruk op de bescherming van de esthetische kenmerken van zijn teken. Wij houden het daarom mogelijk dat een parallelle modelregistratie van een merk een nadelig effect heeft op de geldigheid van het merk. Een merkhouder moet zien te voorkomen dat zijn strategie, of die nu de nadruk legt op de techniek of de esthetiek, de bescherming van zijn merk(element) onmogelijk maakt.

Naschrift

Na het afronden van deze bijdrage werd bekend dat de Hongaarse rechter prejudiciële vragen heeft gesteld in de zogenoemde Gömböc-zaak (zaak C-237/19). In deze procedure vraagt de Hongaarse rechter het Hof van Justitie zich te buigen over de vraag of de uitsluitingsgrond van de wezenlijke waarde opgaat voor tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die op basis van het eigen karakter modellenbescherming geniet, of waarvan de esthetische verschijning het enige is waaraan de betreffende waar zijn waarde ontleent. Deze vraag schampt hetgeen wij in dit artikel hebben willen aanstippen, omdat deze zaak specifiek gaat over de merkenrechtelijke bescherming van siervoorwerpen, waarvan een louter decoratieve functie wordt verondersteld. Overigens is die precisering niet terug te vinden in de prejudiciële vraag zelf. Wij vragen ons af of de uitsluitingsgrond niet alleen betrekking heeft op siervoorwerpen, maar ook op alledaagse producten met een design-aspect en denken dus dat de uitsluitingsgrond nóg breder zou kunnen worden uitgelegd dan de Hongaarse rechter zich afvraagt. Desalniettemin zijn we bijzonder benieuwd naar de antwoorden van het Hof in deze zaak, met name hoeveel gewicht er wordt gegeven aan de beoordeling van de wezenlijke waarde van de waar indien er reeds modelrechtelijke bescherming wordt genoten. In context van onze redenering in dit artikel speelt dit een sleutelrol in de uiteindelijke beoordeling van de samenloop van merk- en modelrechten en de beoordeling van merken met een, zoals door de Hongaarse rechter verwoord, decoratief karakter.