

Hof van Justitie EG, 14 september 1982, Keurkoop v Nancy Kean**MODELRECHT - UITPUTTING****Nationaal modelrecht**

- [Bij gebreke communautaire regeling verzet EEG-recht zich niet tegen uitleg BTMW zoals door Hof Den Haag beschreven](#)

dat een nationale wettelijke regeling met de kenmerken van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen past in het kader van de bepalingen van art. 36 EEG-Verdrag betreffende de bescherming van de industriële en commerciële eigendom. In de huidige stand van zijn ontwikkeling verzet het gemeenschapsrecht zich niet tegen de vaststelling van nationale bepalingen als vervat in de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zoals deze door de nationale rechter zijn beschreven.

Uitputting – Vrij verkeer van goederen

- [Houder modelrecht kan zich tegen invoer uit andere Lid-Staat verzetten op voorwaarde \(i\) dat de betrokken voortbrengselen in die andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht zonder toedoen of toestemming van de houder van het recht of van iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden, \(ii\) dat er tussen de betrokken natuurlijke of rechtspersonen geen enkele ondernemersafpraak ter beperking van de mededinging bestaat, en \(iii\) dat tenslotte de onderscheidene rechten van de houders van het modelrecht in verschillende Lid-Staten onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen.](#)

23. Er zij echter aan herinnerd, dat voor wat de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer betreft, invoerverboden en -beperkingen ingevolge art. 36 onder meer gerechtvaardigd moeten zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom en met name geen verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten mogen vormen.

24. Aldus wil art. 36 beklemtonen, dat tussen de eisen van het vrije goederenverkeer en de eerbiediging van de rechten van industriële en commerciële eigendom een dusdanig evenwicht tot stand moet worden gebracht, dat de rechtmatige uitoefening van de door de nationale wettelijke regelingen toegekende rechten wordt beschermd — waarbij rechtmatig moet worden verstaan in de zin van ‘gerechtvaardigde’ invoerverboden als bedoeld in dat artikel —, doch die bescherming wordt onthouden aan een ongeoorloofde uitoefening van diezelfde rechten, waardoor kunstmatige handelsbarrières binnen de gemeenschappelijke markt zouden worden gehandhaafd of weer opgeworpen. De uitoefening van de door de nationale wettelijke regeling toegekende rechten van industriële en commerciële eigendom moet derhalve blijven binnen de voor dit evenwicht noodzakelijke grenzen.

25. Volgens vaste rechtspraak kan de houder van een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht van industriële

en commerciële eigendom zich niet op de wettelijke regeling van die Staat beroepen om de invoer of verhandeling te verhinderen van een voortbrengsel dat in een andere Lid-Staat rechtmatig in het verkeer is gebracht door hemzelf, met zijn toestemming of door iemand die door banden van juridische of economische afhankelijkheid met hem is verbonden.

26. Bovendien kan de houder van een uitsluitend recht zich niet op zijn recht beroepen indien het invoer- of verhandelingsverbod dat hij geldend wil maken, verband zou kunnen houden met een ondernemersafpraak die, in strijd met de verdragsbepalingen en met name met art. 85, de mededinging binnen de Gemeenschap beperkt.

27. Want ofschoon het modelrecht, als wettelijk instituut, op zichzelf niet de kenmerken vertoont die eigen zijn aan overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen bedoeld in art. 85 lid 1, toch kan de uitoefening van dat recht krachtens het Verdrag verboden zijn wanneer die uitoefening het onderwerp, het middel of het gevolg van een ondernemersafpraak is.

28. De nationale rechter heeft dus in elk afzonderlijk geval na te gaan, of de uitoefening van het desbetreffende uitsluitend recht tot een van de door art. 85 verboden situaties leidt, die zich bij de uitoefening van uitsluitende rechten op tekeningen en modellen in allerlei vormen kunnen voordoen, bijvoorbeeld doordat personen in verschillende Lid-Staten tegelijkertijd of na elkaar ten aanzien van hetzelfde model een depot verrichten teneinde de markten binnen de Gemeenschap onderling te verdelen

Vindplaatsen: NJ 1983, 582, m.nt Wichers Hoeth; BIE 1983, nr. 5, p. 9, m.nt. Verkade

Hof van Justitie EG, 14 september 1982

(Mertens de Wilmars, Bosco, Touffait, Due, Pescatore, Mackenzie Stuart, O'Keeffe, Koopmans, Everling, Chloros, Grevisse)

Keurkoop BV, gevestigd te Rotterdam, appellante,

Tegen

Nancy Kean Gifts BV, gevestigd te 's-Gravenhage, geïntimeerde.

(...)

In rechte:

1. Bij arrest van 20 mei 1981, ingekomen ten Hove op 5 juni daaropvolgende, heeft het Hof 's-Gravenhage krachtens art. 177 EEG-Verdrag twee vragen gesteld over de uitlegging van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, teneinde te kunnen bepalen welke voorwaarden het gemeenschapsrecht stelt aan de toepassing van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, vastgesteld bij het Verdrag van 25 okt. 1966 (Tractatenblad 1966, nr. 292, blz. 3) en in werking getreden op 1 jan. 1975.

2. Blijkens de door de nationale rechter verstrekte gegevens heeft de vennootschap Nancy Kean Gifts BV, (hierna: NKG), gevestigd te 's-Gravenhage, op 23 april 1979 bij het Benelux-Bureau voor tekeningen of mo-

dellen het model van een dameshandtas gedeponeerd (Beneluxdepot).

3. Het door NKG gedeponeerde model lijkt op een Amerikaans model, ten aanzien waarvan op 28 maart 1977 depot is verricht, te weten het 'US Patent Design 250.734', waarin een zekere M. Siegel als ontwerper ('inventor') en de firma Amba Marketing System Inc. als cessionaris ('assignee') worden vermeld.

4. NKG, die de handtas zou hebben betrokken van Renoc AG te Zug (Zwitserland), verklaart dat de door haar verhandelde tas wordt vervaardigd in Taiwan, vanwaar zij rechtstreeks naar Nederland wordt verzonden.

5. Begin 1980 bemerkte NKG, dat Keurkoop BV te Rotterdam (hierna: Keurkoop) een handtas aanbod die haars inziens hetzelfde uiterlijk vertoonde als het model dat zijzelf verkocht; met een beroep op haar uitsluitend recht op het model maakte NKG daarop tegen Keurkoop een procedure in k.g. aanhangig bij de Pres. Rb. Rotterdam.

6. Naar eigen zeggen had Keurkoop de onderhavige handtas betrokken van een exporteur-groothandelaar in Taiwan, Formosa Keystone Products Corporation, die op haar beurt de handtas had betrokken van twee eveneens in Taiwan gevestigde fabrikanten, te weten Taiwan Plastic Company en Ocean Lights Industries Corporation.

7. Uit de door pp. in het hoofdgeding en de Commissie aan het Hof verstrekte nadere schriftelijke inlichtingen blijkt onder meer het volgende. Volgens NKG wordt in de BRD de onderhavige tas op de markt gebracht door Otto GmbH, die ze rechtstreeks uit Taiwan zou importeren. In Groot-Brittannië wordt de tas verkocht door Nancy Kean Gifts Limited en in Denemarken door Atelier Nancy APS. Deze laatste twee rechtspersonen behoren tot hetzelfde concern als NKG. Zij kopen de in Taiwan vervaardigde tassen eveneens in bij Renoc AG in Zwitserland. Keurkoop voegt daaraan toe, dat de tas in Nederland ook wordt verkocht door Otto te Tilburg en Euro Direct Service te Tegelen. Tenslotte is volgens Keurkoop en de Commissie hetzelfde model handtas op 18 april 1979 door P. Herman uit New York gedeponeerd bij het Franse modellenregister.

8. Bij vonnis van 8 mei 1980 wees de Pres. Rb. Rotterdam de vorderingen van NKG toe en verbood hij Keurkoop 'een of meer dameshandtassen die hetzelfde uiterlijk vertonen als het in de dagvaarding genoemde door eiseres gedeponeerde model dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen, met industrieel of commercieel oogmerk te vervaardigen, in te voeren, te verkopen, te koop aan te bieden, ten toon te stellen, te leveren, te gebruiken of in voorraad te hebben voor een van deze doeleinden.'

9. Keurkoop is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het Hof te 's-Gravenhage. Bij de behandeling van de twee eerste door Keurkoop aangevoerde grieven, heeft het Hof ten aanzien van verscheidene punten zijn standpunt bepaald. Omdat dit standpunt de aan het Hof gestelde prejudiciële vragen verduidelijkt, dient het hier te worden weergegeven.

10. Vooreerst stelt het Hof vast, dat NKG niet de ontwerper van het door haar gedeponeerde model was en dat zij het depot niet had verricht met toestemming van de ontwerper of diens rechtverkrijgende voor de Benelux dan wel krachtens een rechtsbetrekking met een dezer personen.

11. Vervolgens preciseert het Hof in r.o. 11 van zijn arrest de strekking van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen. Het merkt op, dat in de Benelux-staten het ontwerp weliswaar wordt beschermd door het auteursrecht, doch dat het door de Eenvormige Beneluxwet beschermde object volgens art. 1 van deze wet slechts is 'het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft.' Ingevolge art. 4 kunnen voortbrengselen die vroeger bekend waren, doch sedert 50 jaar in de Benelux in vergetelheid zijn geraakt, 'nieuw' zijn in de zin van de wet. De Eenvormige Beneluxwet stelt evenmin de eis, dat aan deze nieuwigheid creatieve — dat is in wezen: kunstzinnige — arbeid ten grondslag zou moeten liggen. Art. 3 lid 1 volgens hetwelk 'het uitsluitend recht op een tekening of model wordt verkregen door het eerste depot', gaat, anders dan Keurkoop betoogt, niet uit van het vermoeden dat de deposant de ontwerper is. De strekking van de Eenvormige Beneluxwet is, bescherming te verlenen aan de industrieel of ambachtsman die zijn voortbrengsel zich wil laten onderscheiden van andere, ongeacht of het kunstzinnig is of banaal; de deposant behoeft evenwel zelf geen industrieel of ambachtsman te zijn. Het oogmerk van de wet is, gedurende een bepaalde tijd de namaak van de door de industrielen en ambachtslieden gekozen modellen te verhinderen; het criterium voor namaak is de mogelijkheid dat het publiek de modellen gemakkelijk met elkaar zou kunnen verwarren.

12. In verband met de twee andere door Keurkoop aangevoerde grieven heeft het Hof het noodzakelijk geoordeeld, het Hof de twee navolgende prejudiciële vragen te stellen:

'1. Is verenigbaar met de in het EEG-Verdrag opgenomen regels betreffende het vrije verkeer van goederen, in het bijzonder met het in art. 36 bepaalde, toepassing te geven aan de 'Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen' voor zover deze ertoe leidt dat een uitsluitend recht wordt toegekend op een model, als in die wet bedoeld en met een voorwerp en functie als in overweging 11 omschreven, aan degeen, die hiervan als eerste bij de bevoegde instantie een depot heeft verricht en zonder dat anderen dan degeen die stelt zelf de ontwerper of diens opdrachtgever of werkgever te zijn, de mogelijkheid hebben het recht van de deposant aan te tasten en/of een door deze ingestelde verbodsvordering af te weren met beroep op het feit, dat niet de deposant de ontwerper van het model, of de opdrachtgever of werkgever van de ontwerper, is?'

2. Kan de verbodsvordering worden afgeweerd voor zover zij betreft voortbrengselen welke de gedaagde heeft betrokken in een ander tot de gemeenschappelijke markt behorend land dan het (tot die markt behorende) land waarvoor het verbod wordt verlangd, indien in dat andere land door de verhandeling van die voortbrengse-

len geen rechten van de eisende deposant worden geschonden?’

De eerste vraag

13. De eerste vraag komt in wezen erop neer, of de bepalingen van art. 36 EEG-Verdrag ruimte laten voor toepassing van een nationale wet die, gelijk de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, de eerste deposant van een model een uitsluitend recht toekent, zonder dat anderen dan de ontwerper of zijn rechtverkrijgenden dit uitsluitend recht kunnen aantasten of een door de houder van dit recht ingestelde verbodsvordering kunnen afweren met een beroep op het feit dat de deposant niet de ontwerper van het model, diens opdrachtgever of diens werkgever is.

14. Vooraf zij opgemerkt dat, gelijk het Hof reeds heeft vastgesteld met betrekking tot het octrooi-, het merken en het auteursrecht, het recht op tekeningen en modellen onder de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van art. 36 valt, nu het ertoe strekt de voor deze eigendom kenmerkende exclusiviteitsrechten te verlenen.

15. De Eenvormige Beneluxwet beschermt volgens art. 1 slechts het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft, dat wil zeggen een voortbrengsel dat in de periode van 50 jaren voorafgaande aan het depot, in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Benelux-gebied geen feitelijke bekendheid heeft genoten (art. 4). Ingevolge art. 3 wordt het uitsluitend recht op een tekening of model verkregen door het eerste depot, zonder dat behoeft te worden nagegaan of de deposant tevens de ontwerper van het model of diens rechtverkrijgende is; deze bepaling is ingegeven zowel door de functie die het recht op een tekening of model in het economische leven heeft, als door het streven naar eenvoud en doeltreffendheid. Ingevolge art. 5 tenslotte, en onder de voorwaarden aldaar omschreven, kan de ontwerper van de tekening of het model gedurende vijf jaren het Benelux-depot opeisen en kan hij te allen tijde de nietigheid van het depot invoeren.

16. Ofschoon deze beschrijving uitputtend noch limitatief is, kan nochtans worden geconstateerd dat een wettelijke regeling die de hier aangeduide kenmerken vertoont, een wettelijke regeling tot bescherming van de industriële en commerciële eigendom is in de zin van art. 36 EEG-Verdrag.

17. Weliswaar kan krachtens art. 15 Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen iedere belanghebbende, met inbegrip van het openbaar ministerie, de nietigheid invoeren van de aan het depot verbonden rechten, onder meer op de grond dat het voortbrengsel in het betrokken gebied niet nieuw zou zijn, doch daarentegen kan er geen beroep worden gedaan op het feit dat de deposant niet de ontwerper van het model, of diens opdrachtgever of werkgever is. In verband met deze laatste beperking vraagt de nationale rechter zich af of de Eenvormige Beneluxwet wel onder de werkingssfeer van art. 36 EEG-Verdrag valt.

18. Dienaangaande kan het Hof slechts vaststellen dat bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht, zolang het recht binnen de Gemeenschap niet eenvormig is

gemaakt of de nationale wettelijke regelingen niet zijn geharmoniseerd, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop tekeningen en modellen worden beschermd, door de nationale rechtsregels worden bepaald, en i.c. door de gemeenschappelijke wettelijke regeling die is vastgesteld in het kader van de tussen België, Luxemburg en Nederland gevormde regionale unie, bedoeld in art. 233 EEG-Verdrag.

19. Bijgevolg verzetten de voorschriften betreffende het vrije verkeer van goederen zich niet tegen de vaststelling van bepalingen als vervat in de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zoals deze door de nationale rechter zijn beschreven.

20. Op de eerste vraag moet mitsdien worden geantwoord, dat een nationale wettelijke regeling met de kenmerken van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen past in het kader van de bepalingen van art. 36 EEG-Verdrag betreffende de bescherming van de industriële en commerciële eigendom. In de huidige stand van zijn ontwikkeling verzet het gemeenschapsrecht zich niet tegen de vaststelling van nationale bepalingen als vervat in de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zoals deze door de nationale rechter zijn beschreven.

De tweede vraag

21. De tweede vraag betreft in wezen het probleem of de bepalingen van het Verdrag toelaten dat de houder van een in een Lid-Staat wettelijk beschermd uitsluitend recht op een model zich met een beroep op de wettelijke regeling van die staat verzet tegen de invoer van voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk als het gedeponeerde model, die afkomstig zijn uit een der Lid-Staten van de Gemeenschap, waar hun verhandeling geen inbreuk maakt op enig recht van de houder van het uitsluitend recht in de staat van invoer.

22. Vooreerst zij opgemerkt, dat de waarborging van de industriële en commerciële eigendom in art. 36 in beginsel een dode letter zou blijven, indien een ander dan degene die in een Lid-Staat de rechthebbende is op een model, aldaar een voortbrengsel zou mogen verhandelen dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het beschermde model. Deze constatering behoudt haar gelding ten volle in het door de nationale rechter genoemde bijzondere geval, waarin iemand die in een Lid-Staat een voortbrengsel wenst te verhandelen, dit daartoe betreft in een andere Lid-Staat, waar het wordt verhandeld zonder inbreuk te maken op de rechten van de deposant, exclusief houder van het modelrecht in de eerstbedoelde staat.

23. Er zij echter aan herinnerd, dat voor wat de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer betreft, invoerverboden en -beperkingen ingevolge art. 36 onder meer gerechtvaardigd moeten zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom en met name geen verkapt beperking van de handel tussen de Lid-Staten mogen vormen.

24. Aldus wil art. 36 beklemtonen, dat tussen de eisen van het vrije goederenverkeer en de eerbiediging van de rechten van industriële en commerciële eigendom een dusdanig evenwicht tot stand moet worden ge-

bracht, dat de rechtmatige uitoefening van de door de nationale wettelijke regelingen toegekende rechten wordt beschermd — waarbij rechtmatig moet worden verstaan in de zin van ‘gerechtvaardigde’ invoerverboden als bedoeld in dat artikel —, doch die bescherming wordt onthouden aan een ongeoorloofde uitoefening van diezelfde rechten, waardoor kunstmatige handelsbarrières binnen de gemeenschappelijke markt zouden worden gehandhaafd of weer opgeworpen. De uitoefening van de door de nationale wettelijke regeling toegekende rechten van industriële en commerciële eigendom moet derhalve blijven binnen de voor dit evenwicht noodzakelijke grenzen.

25. Volgens vaste rechtspraak kan de houder van een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht van industriële en commerciële eigendom zich niet op de wettelijke regeling van die Staat beroepen om de invoer of verhandeling te verhinderen van een voortbrengsel dat in een andere Lid-Staat rechtmatig in het verkeer is gebracht door hemzelf, met zijn toestemming of door iemand die door banden van juridische of economische afhankelijkheid met hem is verbonden.

26. Bovendien kan de houder van een uitsluitend recht zich niet op zijn recht beroepen indien het invoer- of verhandelingsverbod dat hij geldend wil maken, verband zou kunnen houden met een ondernemersafpraak die, in strijd met de verdragsbepalingen en met name met art. 85, de mededinging binnen de Gemeenschap beperkt.

27. Want ofschoon het modelrecht, als wettelijk instituut, op zichzelf niet de kenmerken vertoont die eigen zijn aan overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen bedoeld in art. 85 lid 1, toch kan de uitoefening van dat recht krachtens het Verdrag verboden zijn wanneer die uitoefening het onderwerp, het middel of het gevolg van een ondernemersafpraak is.

28. De nationale rechter heeft dus in elk afzonderlijk geval na te gaan, of de uitoefening van het desbetreffende uitsluitend recht tot een van de door art. 85 verboden situaties leidt, die zich bij de uitoefening van uitsluitende rechten op tekeningen en modellen in allerlei vormen kunnen voordoen, bijvoorbeeld doordat personen in verschillende Lid-Staten tegelijkertijd of na elkaar ten aanzien van hetzelfde model een depot verrichten teneinde de markten binnen de Gemeenschap onderling te verdelen.

29. Uit het voorgaande volgt dat op de tweede vraag moet worden geantwoord, dat de houder van een krachtens de wettelijke regeling van een Lid-Staat verkregen recht op een model kan zich verzetten tegen de invoer van uit een andere Lid-Staat afkomstige voortbrengselen die hetzelfde uiterlijk vertonen als het gedeponeerde model, op voorwaarde dat de betrokken voortbrengselen in die andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht zonder toedoen of toestemming van de houder van het recht of van iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden, dat er tussen de betrokken natuurlijke of rechtspersonen geen enkele ondernemersafpraak ter beperking van de mededinging bestaat, en dat tenslotte de onderscheidene rechten van de houders van het mo-

delrecht in verschillende Lid-Staten onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen.