



Datum van inontvangstneming : 28/09/2021

Zaak C-472/21

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

Datum van indiening:

2 augustus 2021

Verwijzende rechter:

Bundesgerichtshof (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

1 juli 2021

Modelhouder en verzoekster tot cassatie:

Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG

Verzoekster en verweerster in cassatie,

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

Voorwerp van het hoofdgeding

Richtlijn 98/71 inzake de rechtsbescherming van modellen – Onderdeel van een samengesteld voortbrengsel – Onderkant van een zadel voor fietsen of motorfietsen – Uitlegging van het begrip „zichtbaar” in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn – Criteria voor de beoordeling van het „normale gebruik” van een samengesteld voortbrengsel

Voorwerp en rechtsgrondslag van de prejudiciële verwijzing

Uitlegging van het Unierecht, artikel 267 VWEU

Prejudiciële vragen

- 1) Is een onderdeel waarin een model is verwerkt, „zichtbaar” in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 98/71/EG indien het objectief mogelijk is het model te herkennen in het onderdeel dat op zijn plaats is aangebracht, of

moet de vraag of dit onderdeel zichtbaar is, worden beoordeeld onder bepaalde gebruiksomstandigheden of vanuit een bepaalde optiek van een waarnemer?

- 2) Indien de eerste vraag aldus moet worden beantwoord dat de zichtbaarheid onder bepaalde gebruiksomstandigheden of vanuit een bepaalde optiek van een waarnemer de bepalende factor is:
 - a) moet bij de beoordeling van het „normale gebruik” van een samengesteld voortbrengsel door de eindgebruiker als bedoeld in artikel 3, leden 3 en 4, van richtlijn 98/71/EG dan het door de fabrikant van het onderdeel of het samengestelde voortbrengsel beoogde gebruik in aanmerking worden genomen, dan wel het gangbare gebruik van het samengestelde voortbrengsel door de eindgebruiker?
 - b) Aan de hand van welke criteria moet worden beoordeeld of het gebruik van een samengesteld voortbrengsel door de eindgebruiker „normaal” is in de zin van artikel 3, leden 3 en 4, van richtlijn 98/71/EG?

Aangevoerde bepalingen van internationaal recht

Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), in het bijzonder artikel 26

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”), in het bijzonder artikel 17

Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB 1998, L 289, blz. 28), in het bijzonder artikel 3, leden 3 en 4

Aangevoerde nationale bepalingen

Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (wet inzake de rechtsbescherming van modellen; hierna: „DesignG”), met name § 1, punt 4, en § 4

Korte uiteenzetting van de feiten en van de procedure

- 1 Model nr. 40 2011 004 383-0001 voor de voortbrengsels „zadels voor fietsen of motorfietsen” is sinds 2011 voor de modelhouder ingeschreven bij het Deutsche Patent- und Markenamt (Duitse octrooi- en merkenbureau) met de volgende enige afbeelding waarop de onderkant van een zadel te zien is:



- 2 Op 27 juli 2016 heeft verzoekster verzocht om het model nietig te verklaren. Zij voert aan dat het model niet voldoet aan de beschermingsvoorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter. Het model is met name uitgesloten van bescherming op grond van § 4 DesignG, omdat het als een onderdeel van de samengestelde voortbrengsels „fiets” en „motorfiets” bij normaal gebruik daarvan niet zichtbaar is.
- 3 De afdeling modellen van het Deutsche Patent- und Markenamt heeft het verzoek afgewezen. Verzoekster is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij het Bundespatentgericht (hoogste federale rechter in octrooizaken, Duitsland), dat het model nietig heeft verklaard. Tegen deze laatste beslissing heeft de modelhouder cassatieberoep ingesteld.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 4 Of het cassatieberoep slaagt, hangt af van de uitlegging van artikel 3, leden 3 en 4, van richtlijn 98/71, dat in Duits recht is omgezet bij § 4 juncto § 1, punt 4, DesignG.
- 5 Volgens artikel 3, lid 3, van verordening nr. 98/71 wordt een model dat is toegepast op of verwerkt in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt, slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben: a) voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft; en b) voor zover deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de

voorwaarden inzake nieuwigheid en eigen karakter voldoen. Volgens artikel 3, lid 4, van richtlijn 98/71 houdt „normaal gebruik” in de zin van lid 3, onder a), het gebruik door de eindgebruiker in, met uitzondering van handelingen in verband met onderhoud of reparatie.

- 6 De uitlegging van de begrippen „bij normaal gebruik” en „zichtbaar” in artikel 3, leden 3 en 4, van richtlijn 98/71 is niet eenduidig en behoeft derhalve verduidelijking door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”).
- 7 Uit de Unierechtelijke bepalingen kan namelijk niet ondubbelzinnig worden afgeleid of het vereiste dat het onderdeel van een samengesteld voortbrengsel „bij normaal gebruik” „zichtbaar” is, een beperking tot bepaalde gebruiksomstandigheden en een bepaalde optiek van een waarnemer impliceert, dan wel of het voldoende is dat er een objectieve mogelijkheid bestaat om het model te herkennen wanneer het onderdeel op zijn plaats is aangebracht. Dit moet met de eerste prejudiciële vraag worden verduidelijkt.
- 8 Het Bundespatentgericht achtte het noodzakelijk dat het onderdeel bij een normaal gebruik door de eindgebruiker voor deze gebruiker of voor een derde „zichtbaar” blijft. Indien „zichtbaar” wordt begrepen in de zin van „waarneembaar”, volstaat het dat de over het algemeen open en onbedekte onderkant van een fietszadel – anders dan een onderdeel dat in een samengesteld voortbrengsel volledig op zijn plaats is aangebracht – ook bij normaal gebruik ervan door onder het zadel te kijken geheel of althans gedeeltelijk van buiten uit waarneembaar blijft. Het is evenwel niet het voorwerp van de aanvraag om inschrijving dat in aanmerking moet worden genomen, maar wel het gebruik van het samengesteld voortbrengsel. De onderkant van een fietszadel is bij normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel „fiets” door de eindgebruiker echter noch voor hem, noch voor een derde zichtbaar.
- 9 In het cassatieberoep wordt aangevoerd dat het, om voor bescherming in aanmerking te komen, volstaat dat het onderdeel herkenbaar is wanneer het op zijn plaats is aangebracht. Alleen wanneer het model – als een deel van het samengestelde voortbrengsel in de vorm die het voortbrengsel bij een normaal gebruik ervan van buiten uit heeft – volledig bedekt is, is het niet zichtbaar. De vraag of het model gemakkelijk te zien is wanneer het samengestelde voortbrengsel vanuit een vermeend typisch gezichtspunt wordt bekeken of dat hiervoor een ongewone lichaamshouding moet worden aangenomen, is irrelevant. Zichtbaarheid onder bepaalde (gebruiks-)omstandigheden kan alleen al geen bepalende factor zijn omdat heel kleine onderdelen alleen van dichtbij herkenbaar zijn en beweeglijke delen enkel in rusttoestand kunnen worden herkend.
- 10 De verwijzende rechter betwijfelt of deze uitlegging van artikel 3, lid 3, van richtlijn 98/71 juist is.

- 11 Uit de ontstaansgeschiedenis van richtlijn 98/71 blijkt het strikt omschreven doel van de regeling om interne onderdelen van motorvoertuigen via een bijzondere regeling uit te sluiten van modelbescherming, dat misbruik van modelbescherming om ingebouwde onderdelen die niet zichtbaar zijn te monopoliseren, moet tegengaan.
- 12 Deze standpunten zijn echter noch in de bewoordingen van artikel 3, leden 3 en 4, van richtlijn 98/71, noch in de overwegingen ervan opgenomen. Het doel van deze voorschriften blijkt niet duidelijk uit de richtlijn.
- 13 De regeling in artikel 3, leden 3 en 4, van richtlijn 98/71 wordt bekritiseerd in de rechtsleer. De regeling is in strijd met de systematiek van de richtlijn, omdat zij niet is gebaseerd op de verschijningsvorm van het model, maar op het gebruik van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt. Bijgevolg druist de regeling in tegen het beginsel dat reeds bij de inschrijving van het model moet vaststaan dat het voor bescherming in aanmerking komt en maakt zij inbreuk op grondrechtelijk beschermde rechtsposities, met name de bescherming van de intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 17, lid 1, eerste en derde volzin, alsmede lid 2, van het Handvest. Bovendien staat zij op gespannen voet met artikel 26, lid 2, TRIPS, dat ook voor de Europese Unie geldt.
- 14 Deze argumenten kunnen pleiten voor een strikte uitlegging van artikel 3, leden 3 en 4, van richtlijn 98/71.
- 15 Het is echter de vraag of de in het cassatieberoep bepleite opvatting van artikel 3, lid 3, van richtlijn 98/71 strookt met de bewoordingen van deze bepaling. Het is juist dat de betekenis van het woord „zichtbaar” in de omgangstaal een objectieve opvatting suggereert, die betrekking heeft op de mogelijkheid om te worden waargenomen. Het argument dat het eerste deel („gebruik door de eindgebruiker”) van de definitie van het begrip „normaal gebruik” in artikel 3, lid 4, van richtlijn 98/71 uitsluitend het als een geheel te beschouwen uiterlijk voorkomen van het samengestelde voortbrengsel omschrijft en het tweede deel ervan („met uitzondering van handelingen in verband met onderhoud of reparatie”) slechts gezichtsstandpunten uitsluit van waaruit alleen in de binnenkant van het samengestelde voortbrengsel kan worden gekeken, gaat er echter aan voorbij dat de uitdrukking „normaal gebruik” in artikel 3, lid 3, onder a), van richtlijn 98/71 wordt voorafgegaan door het woord „bij”. Dit verband suggereert dat de zichtbaarheid van het model tijdens het gebruik ervan in aanmerking moet worden genomen.
- 16 Indien de eerste prejudiciële vraag aldus moet worden beantwoord dat „zichtbaarheid” in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 98/71 niet alleen afhangt van de objectieve mogelijkheid om het model te herkennen wanneer het onderdeel op zijn plaats is aangebracht, maar dat ook bepaalde gebruiksomstandigheden of de gezichtsstandpunten van een waarnemer in aanmerking moeten worden genomen, rijst vervolgens de vraag of bij de beoordeling van het „normale gebruik” van een samengesteld voortbrengsel door de eindgebruiker in de zin van

artikel 3, leden 3 en 4, van de richtlijn, het door de fabrikant van het onderdeel of het samengestelde voortbrengsel beoogde gebruik van belang is, dan wel het gangbare gebruik van het samengestelde voortbrengsel door de eindgebruiker. Dit moet met de tweede prejudiciële vraag, onder a), worden beantwoord.

- 17 Het Bundespatentgericht heeft uiteengezet dat het normale gebruik van het samengestelde voortbrengsel door de eindgebruiker, met uitzondering van handelingen in verband met onderhoud of reparatie, de bepalende factor is. Eindgebruiker is enkel de fietser zelf, niet een passagier of een derde die de fiets bekijkt. Het vanuit het oogpunt van de fabrikant te definiëren „normale” gebruik van een fiets is het gebruik ervan als vervoermiddel, dat bestaat uit het fietsen zelf en het op- en afstappen. Tijdens deze handelingen is de onderkant van het zadel volledig aan het zicht onttrokken door de bovenkant en de zijkanten ervan. De onderkant wordt pas zichtbaar door „onderaan” het zadel te kijken, wat echter zeer ongebruikelijk is. Handelingen voor het stallen of het vervoeren van de fiets, waarbij de onderkant van het zadel zichtbaar zou kunnen worden, vinden vóór of na het normale gebruik ervan plaats maar vormen geen onderdeel ervan.
- 18 De verwijzende rechter is het hiermee oneens. Uit de Unierechtelijke bepalingen blijkt niet duidelijk of het door de fabrikant van het onderdeel of het samengestelde voortbrengsel beoogde gebruik in aanmerking moet worden genomen, dan wel het gangbare gebruik van het samengestelde voortbrengsel door de eindgebruiker.
- 19 Volgens vaste rechtspraak van het Hof moeten de Unierechtelijke bepalingen uniform worden uitgelegd en toegepast in het licht van de tekst in alle talen van de Europese Unie. Wanneer de verschillende taalversies onderling afwijken, moet bij de uitlegging van de betrokken bepaling worden gelet op de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt (zie arrest van 8 oktober 2020, [REDACTED] C-476/19, EU:C:2020:802, punt 31). De Engelse („normal use”), de Franse („une utilisation normale”), de Spaanse („la utilizacion normal”), de Italiaanse („la normale utilizzazione”) en de Nederlandse („normaal gebruik”) taalversie van artikel 3, lid 3, onder a), en lid 4, van richtlijn 98/71 doen vermoeden dat het in de Duitse taalversie gehanteerde begrip „bestimmungsgemäß” in de zin van „normaal” of „gangbaar” moet worden uitgelegd.
- 20 Voorts kan de definitie van het begrip „normaal gebruik” in artikel 3, lid 4, van richtlijn 98/71 aldus worden opgevat dat de richtlijngever in beginsel elk gebruik door de eindgebruiker als normaal heeft beschouwd en dus van mening was dat alleen de in de bepaling genoemde uitzonderingen moesten worden geregeld. In de tekst van de Duitse richtlijn ontbreekt echter het verduidelijkende woord „elk”. Dat geldt ook voor de andere genoemde taalversies. Overweging 12 alsmede de opzet en de ontstaansgeschiedenis van richtlijn 98/71 bevatten dienaangaande geen aanvullende aanwijzingen.

- 21 Met betrekking tot het argument dat het gangbare gebruik door de eindgebruiker van belang is, wordt aangevoerd dat een dergelijke opvatting de werkingssfeer van de regeling zou kunnen inperken en de bescherming van modellen zou kunnen bevorderen, met name wanneer alle gebruikswijzen die niet volstrekt atypisch of kennelijk kunstmatig zijn, in aanmerking zouden worden genomen.
- 22 Indien het door de fabrikant beoogde gebruik in aanmerking moet worden genomen, moet rekening worden gehouden met het feit dat de fabrikant van het onderdeel niet noodzakelijkerwijs identiek is aan de fabrikant van het samengestelde voortbrengsel. Bescherming kan derhalve ook uitgesloten zijn indien de fabrikant van het samengestelde voortbrengsel het onderdeel gebruikt voor een ander doel dan het door de fabrikant van het onderdeel beoogde doel. Deze omstandigheid kan ervoor pleiten om uit te gaan van het doel van de fabrikant van het onderdeel, die doorgaans zelf modelhouder is of het onderdeel met toestemming van de modelhouder vervaardigt.
- 23 Tot slot rijst de vraag aan de hand van welke criteria moet worden bepaald of het gebruik van een samengesteld voortbrengsel door de eindgebruiker „normaal” is in de zin van artikel 3, leden 3 en 4, van richtlijn 98/71. Dit moet aan de hand van de tweede prejudiciële vraag, onder b), worden beantwoord.
- 24 In dit verband rijst de vraag of alleen het primaire beoogde gebruik van het samengestelde voortbrengsel doorslaggevend is, dan wel of, en zo ja, onder welke voorwaarden in voorkomend geval ook andere gebruiksdoelen in aanmerking moeten worden genomen. Daarop is de vraag aan de orde of het „normale gebruik” beperkt is tot handelingen die direct dienen om het beoogde of een beoogd gebruik te verwezenlijken, dan wel of ook indirect daarmee verband houdende handelingen daaronder vallen.
- 25 Voor een ruime uitlegging van het begrip „normaal gebruik” pleit artikel 3, lid 4, van richtlijn 98/71. De richtlijngever is kennelijk ervan uitgegaan dat handelingen in verband met onderhoud en reparatie in beginsel tot het normale gebruik behoren. Anders waren de daarin geregelde uitzonderingen niet nodig geweest.
- 26 Voorts zou een ruime uitlegging van het begrip de gevolgen van artikel 3, lid 3, van richtlijn 98/71, dat wordt geacht haaks te staan op de systematiek van de richtlijn, inperken. Een strikte uitlegging van het begrip zou daarentegen ertoe leiden dat houders van modellen waarvan onderdelen van samengestelde voortbrengselen zijn voorzien, ongunstiger worden behandeld dan de andere modelhouders. In de rechtsleer wordt er derhalve voor gepleit om alle gebruikswijzen in aanmerking te nemen die niet volstrekt atypisch of kennelijk kunstmatig zijn.