



Datum van inontvangstneming : 06/11/2019

Zaak C-728/19

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

2 oktober 2019

Verwijzende rechter:

High Court of Justice (Intellectual Property Enterprise Court)
(Verenigd Koninkrijk)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

24 september 2019

Verzoekende partij:

Beverly Hills Teddy Bear Company

Verwerende partij:

PMS International Group plc

[omissis]

DE HIGH COURT OF JUSTICE

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
INTELLECTUAL PROPERTY LIST (ChD)

INTELLECTUAL PROPERTY ENTERPRISE COURT *[omissis]*

[omissis][Samenstelling van de verwijzende rechterlijke instantie]*[omissis]*

IN DE PROCEDURE TUSSEN:

BEVERLY HILLS TEDDY BEAR COMPANY

[omissis][verzoekster]

en

PMS INTERNATIONAL GROUP PLC

verweester

BESLISSING

[omissis] [nationale procedurekwesties] **[Or.2]**

BESLIST:

1. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „**Hof van Justitie**”) wordt verzocht om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 267 VWEU over de in bijgaande lijst (deel B) opgenomen vragen betreffende de uitlegging van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen (hierna: „**modellenverordening**”).
2. *[omissis]*[Nationale procedureregels]
3. *[omissis]*[Onmiddellijke indiening van het verzoek bij de griffier van het Hof van Justitie]
4. *[omissis]*[Nationale procedurekwesties]
5. *[omissis]*[Beslissing over de kosten]
6. *[omissis]*
7. *[omissis]*

*[omissis]***[Or.3]** *[omissis]***[Or.4]** *[omissis]***[Or.5]**

[omissis] PREJUDICIËLE VRAGEN

- 1) Moet een feit dat openbaarmaking oplevert in de zin van artikel 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 (hierna: „verordening”) binnen de geografische grenzen van de Gemeenschap plaatsvinden opdat de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel krachtens *[omissis]*[artikel] 11 van deze verordening aanvangt doordat het model voor het publiek beschikbaar is gesteld in de zin van *[omissis]*[artikel] 11, lid 1, of is het voldoende dat dit feit, ongeacht waar het heeft plaatsgevonden, van dien aard was dat het bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn (in de veronderstelling dat het model niet onder voorwaarde van geheimhouding was bekendgemaakt zoals bedoeld in *[omissis]*[artikel] 11, lid 2, laatste zin)?
- 2) Is de datum voor de beoordeling van de nieuwheid van een model waarvoor bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt gevraagd in de zin van *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), van de

verordening, de datum waarop de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor het model aanvangt overeenkomstig *[omissis]*[artikel] 11 van de verordening, dan wel de datum waarop het feit dat openbaarmaking van het model oplevert in de zin van *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, van de verordening, bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn (in de veronderstelling dat het model niet onder voorwaarde van geheimhouding was bekendgemaakt zoals bedoeld in *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, laatste zin), dan wel een andere datum en zo ja, welke datum?

[Or.6]*[omissis]* **[Or.7]***[omissis]*

Inleiding

1. Verweerster (hierna: „PMS”) maakt een verzoek in kort geding aanhangig waardoor een deel van de vordering zou wegvallen. Er zijn geen feiten in geding, maar alleen een rechtsvraag op betreffende het modellenrecht van de Europese Unie.
2. *[omissis]*[Verzoekster] (hierna: „BHTB”) is een Californische onderneming die knuffeldieren, „Squeezamals” genaamd, verkoopt. Zes ervan zijn relevant voor deze zaak, namelijk een hond, een aap, een panda, een pinguïn, een eenhoorn en een kat. BHTB wil de modellen van haar knuffeldieren beschermen door middel van ingeschreven gemeenschapsmodellen, niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen en auteursrecht op de ontwerptekeningen.
3. Het onderhavige verzoek heeft alleen betrekking op niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen. Niet betwist wordt dat vijf van de zes knuffeldieren, op de eenhoorn na, in oktober 2017 voor het eerst aan het publiek zijn voorgesteld op de Mega Show, een vakbeurs in Hongkong. Partijen zijn het erover eens dat de Mega Show van dien aard was dat het model van elk van de knuffeldieren in oktober 2017 bij een normale gang van zaken ter kennis zou zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn in de zin van *[omissis]*[artikel] 7 van verordening (EG) nr. 6/2002.
4. De knuffeldieren zijn daarna voor het eerst in de Unie tentoongesteld op de internationale speelgoedbeurs te Nürnberg, Duitsland, in januari 2018.
5. PMS betoogt dat de relevante datum voor de beoordeling van de nieuwheid van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel de datum is waarop de bescherming van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel aanvangt. Dit wordt geregeld door *[omissis]*[artikel] 11 van de modellenverordening. PMS betoogt voorts dat in casu die datum voor de vijf *[omissis]*[in] geding zijnde niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen januari 2018 is. Op dat tijdstip was bij geen van de vijf modellen nog sprake van nieuwheid omdat ze al te zien waren geweest op de

Mega Show in Hongkong in oktober 2017. Bijgevolg geniet geen van deze vijf modellen bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel.

6. Dit verzoek betreft de vraag of dit een correcte analyse van het recht is op basis van de erkende feiten. Op dit punt bestaat geen duidelijke rechtspraak van het *[omissis]*[Hof van Justitie]. In Duitsland zijn hierover uitspraken gedaan, onder andere door het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland), die verdeeldheid teweeg hebben gebracht onder auteurs van handboeken en commentatoren in het Verenigd Koninkrijk.
7. Eenvoudigheidshalve *[omissis]*[moet de verwijzende rechter] alleen de nieuwheid van de modellen onderzoeken. **[Or.8]**

Verordening

8. De volgende bepalingen van de modellenverordening zijn relevant:

Artikel 1

Gemeenschapsmodellen

1. *Modellen die aan de voorwaarden van deze verordening voldoen, worden hierna „gemeenschapsmodellen” genoemd.*
2. *Een gemeenschapsmodel wordt beschermd als een:*
 - a) *„niet-ingeschreven gemeenschapsmodel”, indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze voor het publiek beschikbaar is gesteld;*
 - b) *„ingeschreven gemeenschapsmodel”, indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze is ingeschreven.*

[...]

Artikel 4

Beschermingsvoorwaarden

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

[...]

Artikel 5

Nieuwheid

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

- a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; **[Or.9]**
- b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

[...]

Artikel 7

Openbaarmaking

1. Voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de in artikel 5, onder a) en artikel 6, lid 1, onder a), genoemde datum of de in artikel 5, onder b), en artikel 6, lid 1, onder b), genoemde datum, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

[...]

Artikel 11

Aanvang en duur van de bescherming van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel

1. Een model dat aan de in afdeling 1 vastgestelde voorwaarden voldoet, wordt gedurende drie jaar met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld, als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel beschermd.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt een model geacht binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien het **[Or.10]** gepubliceerd is, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is, en wel op zodanige wijze dat deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden

zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

[...]

Artikel 110 bis

[...]

5. [...] *Overeenkomstig artikel 11 wordt een model dat niet openbaar is gemaakt op het grondgebied van de Gemeenschap, niet beschouwd als een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel.*

Effect van de verordening prima facie

9. Een model kan slechts als een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel worden beschermd voor zover het nieuw is, zie *[omissis]*[artikel] 4, lid 1. Een model is nieuw, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd, voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld, zie *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a). Een model wordt als „identiek” beschouwd, indien het slechts in onbelangrijke details verschilt, zie *[omissis]*[artikel] 5, lid 2.
10. *[omissis]*[Artikel] 5, lid 1, onder a), afzonderlijk beschouwd, suggereert dat een model nooit kan worden gepubliceerd alvorens het voor het eerst is gepubliceerd. Een model kan niet voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum waarop het voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld.
11. Niettemin is de datum die in lid 1, onder a), wordt genoemd, de datum waarop het model *waarvoor bescherming wordt gevraagd*, voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld. PMS voert aan dat dit betekent dat de juiste datum voor de beoordeling van de nieuwheid alleen kan worden vastgesteld door te kijken naar een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan de bescherming is aangevangen. Als dat juist is, moet *[omissis]*[artikel] 11 in aanmerking worden genomen. **[Or.11]**
12. Overeenkomstig *[omissis]*[artikel] 11, lid 1, wordt een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel gedurende drie jaar beschermd vanaf de datum waarop het model voor het eerst *binnen de Gemeenschap* voor het publiek beschikbaar is gesteld. De *[omissis]*[door de verwijzende rechter] gecursiveerde woorden introduceren een territoriale afbakening die niet is opgenomen in *[omissis]*[artikel] 5. Hieruit volgt dat geen enkel model als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel kan worden beschermd tenzij en tot het ogenblik dat het binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld.

13. Hier zit een dubbelzinnigheid in. Die vloeit voort uit het onderscheid tussen het in *[omissis]*[artikel] 11, lid 1, bedoelde „feit” dat openbaarmaking oplevert – publiceren, tentoonstellen enzovoort – en de openbaarmaking in de zin dat het model ter kennis komt van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap. Het tentoonstellen van een model, zowel binnen als buiten de Unie, kan als relevant „feit” worden aangemerkt, maar dat kan al dan niet aanleiding geven tot openbaarmaking in de hierboven genoemde tweede zin. Dat zal afhangen van de vraag of aan de vereisten van *[omissis]*[artikel] 11, lid 2, is voldaan. De dubbelzinnigheid schuilt hierin: vereist *[omissis]*[artikel] 11 dat het feit binnen de Gemeenschap plaatsvindt, of vereist dit artikel enkel dat dit feit, ongeacht waar het plaatsvindt, redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap?
14. In *[omissis]*[artikel] 11, lid 2, wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder „binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld”. Daarvoor moet aan drie vereisten zijn voldaan:
- 1) Minstens één „feit” moet hebben plaatsgevonden, met andere woorden, het model moet zijn gepubliceerd, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt.
 - 2) Dit feit moet op zodanige wijze hebben plaatsgevonden dat het redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn.
 - 3) De betreffende beschikbaarstelling voor het publiek mag niet beperkt zijn gebleven tot bekendmaking aan een derde onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding.
15. Vanaf de eerste datum waarop aan deze drie vereisten is voldaan met betrekking tot een model, is dat model beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Dat model wordt dan gedurende drie jaar beschermd.
16. Wat betreft *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), wordt de betekenis van „voor het publiek beschikbaar is gesteld” in de zin van dat artikel toegelicht in *[omissis]*[artikel] 7, lid 1. *[omissis]*[Artikel] 7, lid 1, voorziet in een vermoeden – een model wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld indien minstens één „feit” heeft plaatsgevonden – maar de vermeende inbreukmaker kan dit vermoeden weerleggen door aan te tonen dat dit feit redelijkerwijs niet ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Deze **[Or.12]** visie op *[omissis]*[artikel] 7, lid 1 – bestaande in een weerlegbaar vermoeden – is door het Gerecht bijvoorbeeld uiteengezet in de zaak *Visi/one GmbH/EUIPO* (T-74/18, EU:T:2019:417*[omissis]*[, punten 23 en 24]). (Het Gerecht blijkt ervan uit te zijn gegaan dat als het feit ter kennis is gekomen van ingewijden in de betrokken sector, het model niet onder de voorwaarde van geheimhouding kan zijn bekendgemaakt.)

17. Hoewel *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, ter invoering van dit weerlegbaar vermoeden is geformuleerd, worden de relevante feiten in dezelfde bewoordingen gedefinieerd als in *[omissis]*[artikel] 11, lid 2, evenals de twee uitzonderingen. Wat betreft de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel lijkt er geen onderscheid te bestaan tussen het voor het publiek beschikbaar stellen van een model in de zin van *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), en het voor het publiek beschikbaar stellen van een model in de zin van *[omissis]*[artikel] 7, lid 1.
18. Een probleem ontstaat met *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), wanneer het in samenhang met *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, wordt gelezen. In *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), wordt tweemaal gebruikgemaakt van de uitdrukking „voor het publiek beschikbaar is gesteld”, een eerste keer als criterium voor de nieuwheid – of het model al dan niet voor het publiek beschikbaar is gesteld – en de tweede keer om de datum vast te stellen waarop dit moet worden beoordeeld. De uitdrukking wordt gedefinieerd in *[omissis]*[artikel] 7, lid 1. Wanneer deze definitie wordt toegepast op de eerste keer dat de uitdrukking wordt gebruikt in *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), houdt ze steek: er is geen sprake meer van nieuwheid indien het model al is gepubliceerd*[omissis]* of anderszins openbaar gemaakt vóór de in *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), bepaalde datum, onder voorbehoud van de uitzondering in verband met de ingewijden in de betrokken sector. Wanneer de definitie uit *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, wordt toegepast op de tweede keer dat de uitdrukking wordt gebruikt, creëert ze een vicieuze cirkel en houdt ze geen steek: de onder a) bedoelde datum is de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd, voor het eerst is gepubliceerd*[omissis]* of anderszins openbaar gemaakt vóór de onder a) bepaalde datum. *[omissis]*[De verwijzende rechter gaat er bijgevolg van uit] dat *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, alleen moet worden toegepast op de eerste keer dat de uitdrukking „voor het publiek beschikbaar is gesteld” wordt gebruikt in *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a).
19. *[omissis]*Het tweede vereiste van *[omissis]*[artikel] 11, lid 2, zoals hierboven uiteengezet, is dat het *feit* redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Letterlijk genomen wordt vereist dat het feit, en niet het model, redelijkerwijze ter kennis kon zijn gekomen. De in *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, en in artikel 11, lid 2, bedoelde feiten zijn handelingen die openbaarmaking van het model opleveren. Indien een dergelijke handeling onder de voorwaarde van geheimhouding is gesteld, is het model niet voor het publiek beschikbaar gesteld, zie *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, laatste zin, en *[omissis]*[artikel] 11, lid 2, laatste zin. Wanneer er echter sprake is van een handeling in het openbaar die openbaarmaking van het model oplevert, *[omissis]*[met andere woorden] indien de handeling niet onder de voorwaarde van geheimhouding is gesteld, bestaat het vermoeden dat het model geacht wordt voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld. Wanneer *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, en **[Or.13]** artikel 11 op het eerste gezicht worden bekeken, is er geen weerlegging van dit vermoeden wanneer de ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap redelijkerwijs hadden kunnen weten dat de openbare handeling tot openbaarmaking van het *[omissis]*[betrokken] model heeft plaatsgevonden, zelfs wanneer zij op dat tijdstip

niet in kennis waren gesteld van het model zelf. Dat is een heel fijn onderscheid, maar toch kan die openbare handeling van openbaarmaking de datum bepalen waarop het model geacht wordt voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld.

20. In de zaak Magmatic Ltd/PMS International Ltd [2013] EWHC 1925[*omissis*] was [*omissis*][de rechter] (*omissis*)[in punt 36]) wat betreft [*omissis*][artikel] 7, lid 1, van oordeel dat moest worden bekeken of het *model* redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap. Omdat dit punt niet centraal stond in de daaropvolgende beroepsprocedures in [*omissis*][die zaak],[*omissis*] is het niet verder onderzocht.
21. Aangezien het onderscheid ook in de onderhavige zaak niet belangrijk is, zal [*omissis*][de verwijzende rechter] de bewoordingen van [*omissis*][artikel] 7, lid 1, en artikel 11, lid 2, gebruiken die vereisen dat het *feit* redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap.
22. [*omissis*][De verwijzende rechter onderzoekt nu de tweede zin van] het hierboven aangehaalde [*omissis*][artikel] 110 bis, lid 5; de eerste [zin] is niet relevant. De tweede zin is toegevoegd aan de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek. Zij is gepubliceerd op 23 september 2003 (PB 2003, L 236, blz. 33) en blijkt op 22 november 2003 in werking te zijn getreden. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vaststelling van [*omissis*][artikel] 110 bis, lid 5, hoewel de bewoordingen ervan suggereren dat het eerder de bedoeling was [*omissis*][artikel] 11 te verduidelijken dan [*omissis*][artikel] 11 te wijzigen.
23. De bewoordingen [van artikel 110 bis, lid 5,] wijzen er ook op dat men wilde benadrukken dat een model niet als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel zal worden beschermd tenzij het openbaar is gemaakt op het *grondgebied* van de Gemeenschap. In deze context is de Gemeenschap echter hoe dan ook een territoriaal begrip (zie bijvoorbeeld de eerste overweging van de modellenverordening), zodat het niet onmiddellijk duidelijk is wat hierdoor wordt toegevoegd.
24. Mededeling nr. 5/03 van de voorzitter van het [Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)] van 16 oktober 2003 (PB BHIM 2004, blz. 69) heeft niet veel meer duidelijkheid gebracht. De laatste alinea van hoofdstuk II/6 van de mededeling luidt als volgt:

„Ten slotte wordt artikel 11 [van de modellenverordening] gespecificeerd door het nieuwe artikel 110 bis, lid 5, dat bepaalt dat overeenkomstig artikel 11 een model dat niet **[Or.14]** openbaar is gemaakt op het grondgebied van de Gemeenschap, niet wordt beschouwd als een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel.”

25. *[omissis]*[Artikel] 110 bis, lid 5, kan zijn toegevoegd om het hierboven besproken ambiguïteitsprobleem in *[omissis]*[artikel] 11, lid 1, op te lossen. (Net als het Gerecht in de zaak *Visi/one*, *[omissis]*[gaat de verwijzende rechter ervan uit] dat als het feit dat openbaarmaking oplevert, redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van die ingewijden, de openbaarmaking niet onder de voorwaarde van geheimhouding is gedaan.) Het kan de bedoeling zijn geweest om met *[omissis]*[artikel] 110 bis, lid 5, het ambiguïteitsprobleem op te lossen door te verduidelijken dat de vroegere uitlegging van *[omissis]*[artikel] 11, lid 1, juist is. In Duitsland wint deze visie op *[omissis]*[artikel] 110 bis, lid 5, steeds meer veld.

Uitspraken van rechterlijke instanties in Duitsland

Thane

26. Op 17 maart 2004 heeft het Landgericht Frankfurt am Main (rechter in eerste aanleg, Frankfurt am Main, Duitsland) uitspraak gedaan in zaak 3/12, O 5/04, *Thane International Group's Application*, waarvan een Engelse vertaling is gepubliceerd in ECDR [2006], blz. 71. *[omissis]*[Artikel] 110 bis, lid 5, kwam te laat om enige invloed te hebben op de uitspraak van de rechter en wordt niet vermeld.
27. *[omissis]*[Verzoekster] in de zaak *Thane* vervaardigde buikspiertrainers onder licentie van een Amerikaanse fabrikant. Vanaf mei 2002 had die Amerikaanse fabrikant in de Verenigde Staten reclame gemaakt voor de buikspiertrainers en ze er ook verkocht. In Europa werden de buikspiertrainers pas verkrijgbaar toen zij in oktober 2002 door *[omissis]*[verzoekster] werden verkocht. Verweerster verkocht een soortgelijk, concurrerend product in Duitsland. *[omissis]*[Verzoekster] wilde het op de markt brengen van het product van verweerster beperken door zich te beroepen op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Verweerster betoogde dat er geen sprake was van een geldig niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, omdat het model voordien in de Verenigde Staten was gepubliceerd.
28. De rechter heeft onderzocht of het model waarvoor bescherming werd gevraagd, op de relevante datum al voor het publiek beschikbaar was gesteld. Hij heeft geoordeeld dat het belangrijkste deel van *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, *[omissis]*[met andere woorden] het vermoeden, geen territoriale afbakening inhield; het maakte geen verschil of het model binnen of buiten de Gemeenschap in de handel was gebracht. Hij was eveneens van oordeel dat de reclame voor en het in de handel brengen van de buikspiertrainers als verschijningsvorm van het model, ter kennis was gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap. Belangrijk is dat hij heeft geoordeeld dat het model overeenkomstig *[omissis]*[artikel] 11, voor het eerst voor het publiek *binnen de Gemeenschap* beschikbaar was gesteld in oktober 2002. In oktober 2002 was het model niet **[Or.15]** nieuw gezien de openbaarmaking ervan in de Verenigde Staten die voldoende ter kennis was gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de

Gemeenschap, en bijgevolg niet beschermd als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel.

29. *[omissis]*[De verwijzende rechter leidt hieruit af dat] het Landgericht de volgende mening was toegedaan:
- 1) een model is pas voor het publiek in de Gemeenschap beschikbaar gesteld in de zin van *[omissis]*[artikel] 11 wanneer het relevante feit dat de openbaarmaking ervan oplevert, binnen de Gemeenschap heeft plaatsgevonden;
 - 2) aangezien een model pas als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt beschermd wanneer aan *[omissis]*[artikel] 11 is voldaan, moet de nieuwigheid worden beoordeeld vanaf de datum waarop de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel aanvangt;
 - 3) een model is niet nieuw in de zin van *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), wanneer een feit in de zin van *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, waar ook ter wereld heeft plaatsgevonden, mits dat feit redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap.

Gebäckpresse II

30. De uitspraak in de zaak Thane werd gevolgd door een arrest van het Bundesgerichtshof op 9 oktober 2008 in de zaak Gebäckpresse II (I ZR 126/06). *[omissis]*[De verwijzende rechter] kreeg hiervan een overeengekomen vertaling.
31. *[omissis]*[Verzoekster in die zaak] was een onderneming uit Hongkong die een elektrische deegpers had ontwikkeld, een apparaat waarmee vormpjes kunnen worden uitgestoken om bakkerijproducten te maken. *[omissis]*[Verzoekster] had in China een aanvraag om een ingeschreven model ingediend, die in mei 2002 was aanvaard en gepubliceerd. Een lagere rechtbank had aanvaard of vastgesteld dat de publicatie van het model in China redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap. Tussen juni en oktober 2002 werd de deegpers van *[omissis]*[verzoekster] in het Verenigd Koninkrijk verkocht. In november 2003 bracht verweerster een soortgelijke deegpers in de handel in Duitsland, wat aanleiding gaf tot het geschil.
32. Het Bundesgerichtshof heeft geoordeeld dat de publicatie van het ingeschreven model in China geen bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel teweeg had gebracht omdat door die publicatie het model niet voor het publiek in de Gemeenschap beschikbaar was gesteld overeenkomstig *[omissis]*[artikel] 11 van de modellenverordening. Daarvoor moet een feit dat openbaarmaking ervan oplevert op het grondgebied van de Gemeenschap plaatsvinden, zodat het niet relevant was in welke mate de openbaarmaking in China ter kennis was gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de **[Or.16]** Gemeenschap. Voor zover er op dit punt enige ambiguïteit bestond over de betekenis van *[omissis]*[artikel] 11, werd deze weggenomen door de vaststelling van de tweede zin van

[omissis]/[artikel] 110 bis, lid 5. De rechter heeft geoordeeld dat, hoewel de zin was opgenomen in de Akte van toetreding van nieuwe lidstaten, zij in alle lidstaten van toepassing is. De zin was bedoeld om [omissis]/[artikel] 11 te verduidelijken in die zin dat het feit dat de openbaarmaking van een model oplevert, binnen de geografische grenzen van de Gemeenschap moet plaatsvinden opdat het model als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel kan worden beschermd.

33. Hoewel de rechter dit niet uitdrukkelijk heeft verklaard, lijkt hij ervan uit te zijn gegaan dat de nieuwigheid van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel niet kan worden beoordeeld tenzij en totdat de bescherming van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel aanvangt. In overeenstemming met de wijze waarop de rechter [omissis]/[artikel] 11 opvat, was dat in juni 2002, toen de deegpers van [omissis]/[verzoekster] voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk werd verkocht. De rechter heeft een onderscheid gemaakt tussen „voor het publiek beschikbaar stellen” in de zin van [omissis]/[artikel] 11 en „voor het publiek beschikbaar stellen” in de zin van [omissis]/[artikel] 7. Die laatste bepaling preciseert niet dat de beschikbaarstelling voor het publiek binnen de Gemeenschap moet plaatsvinden. In juni 2002 was het model niet nieuw, omdat de publicatie van het modelrecht van [omissis]/[verzoekster] in China tegen dan ter kennis zou zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap.
34. De drie rechtsbeginselen die [omissis]/[de verwijzende rechter] uit de uitspraak in de zaak Thane heeft afgeleid, zijn dus uitdrukkelijk of bij wege van gevolgtrekking door het Bundesgerichtshof bevestigd in de zaak Gebäckpresse. De rechter heeft verklaard dat een verwijzing naar het [omissis]/[Hof van Justitie] niet nodig was omdat door de vaststelling van [omissis]/[artikel] 110 bis, lid 5, alle eventueel voor te leggen rechtsvragen met betrekking tot [omissis]/[artikel] 11 *acte clair* waren geworden.

Arresten van het [omissis]/[Hof van Justitie] in de zaak Gautzsch en van het Gerecht in de zaak Senz

35. Het derde beginsel is sindsdien door het [omissis]/[Hof van Justitie] bevestigd: het is niet vereist dat een „feit” als bedoeld in [omissis]/[artikel] 7, lid 1, in de Unie heeft plaatsgevonden om ervan uit te gaan dat het model voor het publiek beschikbaar is gesteld, in het kader van de beoordeling van de nieuwigheid ervan overeenkomstig [omissis]/[artikel] 5, lid 1, onder a). De twee uitzonderingen op dit vermoeden blijven uiteraard van toepassing. Het [omissis]/[Hof van Justitie] heeft aldus geoordeeld in de zaak ██████████ Großhandel GmbH & Co KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (C-479/12, EU:C:2014:75[omissis]); zie ook het arrest van het Gerecht in de zaak Senz Technologies BV/BHIM (gevoegde zaken T-22/13 en T-23/13, EU:T:2015:310[omissis]).

Resterende rechtsvragen [Or.17]

36. De eerste en de tweede rechtsvraag zijn niet door het *[omissis]*[Hof van Justitie] behandeld. *[omissis]*[Die vragen] zijn:
- 1) Moet het feit dat openbaarmaking oplevert binnen de geografische grenzen van de Gemeenschap plaatsvinden opdat de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel krachtens *[omissis]*[artikel] 11 aanvangt, of is het voldoende dat dit feit, ongeacht waar het heeft plaatsgevonden, bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap?
 - 2) Moet nieuwheid in de zin van *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), worden beoordeeld op de datum waarop de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel aanvangt overeenkomstig *[omissis]*[artikel] 11, of op de datum waarop een feit dat openbaarmaking van het model oplevert, ongeacht waar dit heeft plaatsgevonden, voor het eerst bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap?

Commentaren van handboekauteurs

37. *[omissis]*
38. *[omissis]*
39. *[omissis]* [Or.18] *[omissis]*
40. *[omissis]*[Beschouwing van de academische opvattingen]

Argumenten in de onderhavige zaak

41. *[omissis]*[De raadsman van verweerster] heeft terecht gewezen op de zeer overtuigende status van een arrest van het Bundesgerichtshof over een element van het Unierecht. Uit het arrest in de zaak Gebäckpresse volgt, volgens hem, dat op basis van de niet-betwiste feiten in de onderhavige zaak, geen van de vijf *[omissis]*[in] geding zijnde niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen op de relevante datum voor de beoordeling van de nieuwheid, met name januari 2018, nieuw was omdat de modellen op de Mega Show in oktober 2017 openbaar waren gemaakt en dit feit ter kennis was gekomen van de ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap.
42. *[omissis]*[De raadsman van verzoekster] heeft aangevoerd dat het Bundesgerichtshof ongelijk had en dat om het even welke twee alternatieve rechtsopvattingen de voorkeur verdient. Volgens de eerste rechtsopvatting is de datum om zowel a) de aanvang van de bescherming van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel als b) de nieuwheid van een niet-ingeschreven

gemeenschapsmodel te bepalen, de datum waarop een feit dat openbaarmaking van het model oplevert, voor het eerst plaatsvindt, waar dan ook, in omstandigheden waarin dat feit redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap.

43. De *[omissis]*[tweede] rechtsopvatting die *[omissis]*[de raadsman van verzoekster] heeft bepleit, is dat er twee data in aanmerking moesten worden genomen. Een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel ontstaat op de datum waarop het feit dat openbaarmaking ervan oplevert, voor het eerst binnen de Gemeenschap plaatsvindt. Wat betreft de beoordeling van de nieuwheid van het beschermde model moet echter rekening worden gehouden met de datum waarop het model voor het eerst ergens ter wereld openbaar is gemaakt in omstandigheden waarin die openbaarmaking redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van de ingewijden in de betrokken sector in de Gemeenschap. *[omissis]*[De raadsman van verzoekster] heeft dit de rechtsopvatting met „afzonderlijke data” genoemd. **[Or.19]**
44. *[omissis]*
45. *[omissis]*[Irrelevante argumenten van partijen]
46. *[omissis]*
47. *[omissis]*
48. *[omissis]*
49. *[omissis]* **[Or.20]** *[omissis]*
50. *[omissis]*
51. *[omissis]*[Argumenten van partijen waarop in het volgende deel wordt ingegaan]

Bespreking

52. Wat de eerste hierboven genoemde rechtsvraag betreft, is *[omissis]*[de verwijzende rechter] van mening dat het feit dat openbaarmaking van een model oplevert, op het grondgebied van de Gemeenschap moet plaatsvinden opdat de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel aanvangt in de zin van *[omissis]*[artikel] 11. *[omissis]*[Artikel] 11, lid 1, verwijst naar een model dat voor het eerst „binnen de Gemeenschap” voor het publiek beschikbaar is gesteld, terwijl *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), dat niet doet. Hoewel *[omissis]*[artikel] 11, lid 1, een zekere ambiguïteit inhoudt, is *[omissis]*[de verwijzende rechter] het er niet mee eens dat de woorden „binnen de Gemeenschap” kunnen worden afgedaan als loze, irrelevante woorden, zoals *[omissis]*[de raadsman van verzoekster] heeft aangevoerd. Bovendien zou *[omissis]*[artikel] 110 bis, lid 5, helemaal geen gevolgen hebben indien het niet tot

doel zou hebben te verduidelijken dat dit de correcte uitlegging van *[omissis]*[artikel] 11 is. *[omissis]*[De verwijzende rechter] moet ervan uitgaan dat de *[omissis]*[Unie-]wetgever niet de intentie had een zinloos stuk wetgeving vast te stellen en dat er geen enkel ander denkbaar doel voor *[omissis]*[artikel] 110 bis, lid 5, kon worden vastgesteld dan het doel dat het Bundesgerichtshof eraan heeft gegeven.

53. Wat de tweede rechtsvraag betreft, *[omissis]*[is de verwijzende rechter] van oordeel dat dit punt niet rechtstreeks is behandeld in de zaak Gebäckpresse. *[omissis]*[De verwijzende rechter is verder van mening dat] uit het arrest duidelijk kan worden afgeleid wat het standpunt van het Bundesgerichtshof was. *[omissis]*[De verwijzende rechter] is het eens met dat afgeleide standpunt. Naar *[omissis]*[zijn] mening moet nieuwheid overeenkomstig *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), worden beoordeeld vanaf de datum waarop de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel aanvangt overeenkomstig *[omissis]*[artikel] 11. De bewoordingen „het model waarvoor bescherming wordt gevraagd” in *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), ondersteunen dit standpunt.
54. *[omissis]*[Volgens de verwijzende rechter] betoogde verzoekster dat de bewoordingen „het model waarvoor bescherming wordt gevraagd” moesten worden uitgelegd als „het model waarvoor *nu* bescherming **[Or.21]** wordt gevraagd”. In dat geval zou het *[omissis]*[betrokken] model dus moeten worden losgekoppeld van het specifieke niet-ingeschreven gemeenschapsmodel dat in *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), aan de orde is. Dat is geen eenvoudige lezing van *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a). Loskoppeling van het model van het onderzochte niet-ingeschreven gemeenschapsmodel creëert bovendien diverse moeilijkheden. Indien een identiek model op verschillende data door verschillende ontwerpers is gecreëerd en openbaar gemaakt, zou het niet gemakkelijk zijn te weten welk van die modellen het *[omissis]*[betrokken] model is en dus te weten welke datum relevant is om de nieuwheid te beoordelen. Of, indien uitsluitend de datum waarop het model voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld, telt, dan zou geen enkel model ooit niet nieuw kunnen zijn.
55. Met betrekking tot *[omissis]*[de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994,] erkent *[omissis]*[de verwijzende rechter] dat kan worden aangevoerd dat in de Unie gevestigde entiteiten nieuw ontworpen producten waarschijnlijk eerst in de Gemeenschap op de markt brengen en daardoor meer kans hebben ervoor bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel te verkrijgen, anders dan buiten de Unie gevestigde entiteiten, die hun producten wellicht eerder buiten de Gemeenschap voor het eerst in de handel brengen, waardoor zij het risico lopen geen bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel te kunnen verkrijgen. De *[omissis]*[Unie-]wetgever is in het verleden echter niet afkerig geweest van een protectionistische benadering van de wetgeving, daarin gesteund door het *[omissis]*[Hof van Justitie]. Een voorbeeld hiervan is de vaststelling van Europese, in plaats van internationale, uitputting van intellectuele-eigendomsrechten. Die aanpak leidt meestal tot de bescherming van

de Europese thuismarkt van in Europa gevestigde entiteiten, zie bijvoorbeeld de zaak Zino Davidoff SA/A&G Imports Ltd (gevoegde zaken C-414/99 tot en met C-416/99, EU:C:2001:617[*omissis*]).

56. [*omissis*][De verwijzende rechter] vond niet dat [*omissis*][het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Tod's SpA/Heyraud SA (C-28/04, EU:C:2005:418)] van groot nut was, omdat deze zaak handelde over discriminatie binnen de Unie die in strijd was met [*omissis*][artikel] 12 EG (thans [*omissis*][artikel] 18 VWEU), en de mogelijke gevolgen daarvan voor de intracommunautaire handel.
57. Hieruit volgt dat [*omissis*][de verwijzende rechter] het standpunt van het Bundesgerichtshof [deelt] dat, opdat een model als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt beschermd, het feit dat de eerste openbaarmaking van het model oplevert – bijvoorbeeld het in de handel brengen van een product dat volgens het model is vervaardigd – eerst moet plaatsvinden op het grondgebied van de Europese Unie. Indien er vóór die datum een feit heeft plaatsgevonden buiten de Unie dat openbaarmaking van het model oplevert, in omstandigheden waarin dat feit bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de sector in de Gemeenschap, is het model waarvoor bescherming wordt gevraagd, niet nieuw. **[Or.22]**
58. [*omissis*][De verwijzende rechter is] het er echter niet mee eens dat dit standpunt voldoende vrij van twijfel is om de twee rechtsvragen samen als *acte clair* te kunnen aanmerken.

Moet het [*omissis*][Hof van Justitie] om uitlegging worden verzocht?

59. [*omissis*][Argumenten van partijen]
60. [*omissis*][De verwijzende rechter erkent] dat de vraag of het in de handel brengen van een product of een ander feit dat openbaarmaking van een model oplevert, eerst binnen de Unie moet plaatsvinden opdat dat model als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt beschermd, voor velen belangrijk is. De belanghebbenden zouden dus baat hebben bij een gezaghebbende uitlegging van het recht door het [*omissis*][Hof van Justitie]. Daaronder vallen ook partijen die vanuit het Verenigd Koninkrijk handel drijven, en dat zal ook in de toekomst zo blijven.
61. [*omissis*][Gezien] de huidige omstandigheden als gevolg van de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk op grond van [*omissis*][artikel] 50 VEU, is het niet waarschijnlijk dat een [*omissis*][hogere nationale rechter] ooit het Hof om uitlegging zal kunnen verzoeken [naar aanleiding van een daaropvolgend beroep in de zaak in het hoofdgeding].

Prejudiciële vragen

62. *[omissis]*[De verwijzende rechter stelt voor,] de volgende vragen voor te leggen *[omissis]*:
- 1) Moet een feit dat openbaarmaking oplevert in de zin van *[omissis]*[artikel] 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 (hierna: „verordening”) binnen de geografische grenzen van de Gemeenschap plaatsvinden opdat de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel krachtens *[omissis]*[artikel] 11 van deze verordening aanvangt doordat het model voor het publiek beschikbaar is gesteld in de zin van *[omissis]*[artikel] 11, lid 1, of is het voldoende dat dit feit, ongeacht waar het heeft plaatsgevonden, van dien aard was dat het bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden **[Or.23]** in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn (in de veronderstelling dat het model niet onder voorwaarde van geheimhouding was bekendgemaakt zoals bedoeld in *[omissis]*[artikel] 11, lid 2, laatste zin)?
 - 2) Is de datum voor de beoordeling van de nieuwheid van een model waarvoor bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt gevraagd in de zin van *[omissis]*[artikel] 5, lid 1, onder a), van de verordening, de datum waarop de bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor het model aanvangt overeenkomstig *[omissis]*[artikel] 11 van de verordening, dan wel de datum waarop het feit dat openbaarmaking van het model oplevert in de zin van *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, van de verordening, bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn (in de veronderstelling dat het model niet onder voorwaarde van geheimhouding was bekendgemaakt zoals bedoeld in *[omissis]*[artikel] 7, lid 1, laatste zin), dan wel een andere datum en zo ja, welke datum?