



Datum van
inontvangstneming

:

25/07/2013

Zaak C-345/13**Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof****Datum van indiening:**

24 juni 2013

Verwijzende rechter:

Supreme Court (Ierland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

6 juni 2013

Verzoekster en geïntimeerde:

Karen Millen Fashions Ltd

Verweersters en appellanten:

Dunnes Stores en Dunnes Stores (Limerick) Ltd

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

Het gaat in het hoofdgeding om de vordering van Karen Millen Fashions Limited (verzoekster voor de High Court en geïntimeerde voor de Supreme Court; hierna: „Millen”), dat door haar ontworpen en vervolgens door Dunnes (verweester voor de High Court en appellante voor de Supreme Court; hierna: „Dunnes”) nagemaakte en in Ierland verkochte dameskleding bescherming geniet als niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen in de zin van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad. Deze vordering is het voorwerp van de inbreukprocedure die Millen bij de High Court, Ierland, aanhangig heeft gemaakt en waarin Dunnes een exceptie van nietigheid heeft opgeworpen.

Voorwerp en rechtsgrondslag van het prejudiciële verzoek

De krachtens artikel 267 VWEU voorgelegde vragen betreffen de uitlegging van verschillende bepalingen van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad, met name de betekenis van „eigen karakter” in artikel 4 van die verordening en hoe dit moet

worden beoordeeld (vraag 1), en artikel 85, lid 2, van de verordening met betrekking tot de bewijslast (vraag 2).

Prejudiciële vragen

1. Moet in verband met het eigen karakter van een model waarvan wordt gesteld dat het bescherming geniet als een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor de toepassing van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, voor de beoordeling van de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt in de zin van artikel 6 van die verordening, ervan worden uitgegaan of deze verschilt van de bij een dergelijke gebruiker gewekte algemene indruk door a) één willekeurig afzonderlijk model dat eerder voor het publiek beschikbaar is gesteld, of b) een willekeurige combinatie van bekende modelkenmerken van meer dan één ouder model?

2. Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uitgaan dat een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel rechtsgeldig is in de zin van artikel 85, lid 2, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, wanneer de houder slechts aangeeft in welk opzicht het model een eigen karakter heeft, of moet de houder bewijzen dat het model een eigen karakter heeft als bedoeld in artikel 6 van die verordening?

Aangehaalde bepalingen van Unierecht

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PB L 3, blz. 1) en met name de punten 14, 16, 19 en 25 van de considerans, alsmede de artikelen 4, 6, 11, 19 en 85 van die verordening (hierna: „verordening”)

Zaak T-153/08, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd/BHIM, Jurispr. blz. II-2517 („Shenzhen”)

Voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen, COM(93) 342 def. van 3 december 1993 (hierna: „voorstel van de Commissie”)

Aangehaalde bepalingen van internationaal recht

Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, ondertekend te Marrakesh, Marokko, op 15 april 1994) en met name artikel 25, lid 1 (hierna: „Trips-Overeenkomst”)

Aangehaalde bepalingen van nationaal recht

The European Communities (Community Design) Regulations 2003 (S.I. nr. 27/2003) [waarin de High Court (Ierland) is aangewezen als rechtbank voor het gemeenschapsmodel van eerste aanleg, en de Supreme Court (Ierland) als rechtbank voor het gemeenschapsmodel van tweede aanleg]

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding

- 1 Millen, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming, fabriceert en verkoopt dameskleding. Millen had een aantal detailhandelsvestigingen in Ierland. Dunnes, een belangrijk detailhandelsconcern in Ierland, verkoopt dameskleding.
- 2 In 2005 ontwierp Millen een gestreepte bloes (in twee versies met verschillende kleuren) en een zwarte gebreide top, die zij in Ierland op de markt heeft gebracht. Vertegenwoordigers van Dunnes kochten exemplaren van de bloezen en de top in een van de Ierse winkels van Millen. Dunnes heeft deze artikelen vervaardigd door ze buiten Ierland te laten namaken. Dunnes bood de nagemaakte kledingstukken eind 2006 te koop aan in haar Ierse winkels.
- 3 Op 2 januari 2007 startte Millen een inbreukprocedure bij de High Court, waarin zij stelde dat de door haar ontworpen kledingstukken bescherming genoten als niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen. Zij vorderde onder meer Dunnes te verbieden inbreuk op die rechten te maken.
- 4 De High Court wees de vordering van Millen toe bij uitspraak van 21 december 2007. Dunnes is van die uitspraak in beroep gekomen bij de Supreme Court.

Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding

Eigen karakter

- 5 Onder verwijzing naar artikel 4, lid 1, van de verordening stelt Millen dat het eigen karakter van haar modellen moet worden beoordeeld ten opzichte van een willekeurig bestaand model dat eerder voor het publiek beschikbaar is gesteld. Indien de door een van de kledingstukken van Millen gewekte algemene indruk zodanig is dat er een duidelijk verschil bestaat met een eerder voor het publiek beschikbaar gesteld kledingstuk, is er sprake van eigen karakter. Op grond van de verordening moet voor de beoordeling van het eigen karakter een vergelijking worden gemaakt met bestaande modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.
- 6 Volgens Millen vereist de Trips-Overeenkomst een minimumniveau van bescherming van tekeningen of modellen van nijverheid. Het in de Trips-Overeenkomst gestelde is facultatief; het staat de EU vrij een hoger

beschermingsniveau te voorzien. Het voorstel van de Commissie is zo'n negen jaar vóór de vaststelling van de verordening van de Raad gepubliceerd. Zonder kennis van de context of de gehele ontstaansgeschiedenis van de verordening kan aan het oorspronkelijke voorstel van de Commissie geen betekenis worden toegekend. Bovendien wordt in de passages die het voorgestelde artikel 6, lid 1, betreffen geen gewag gemaakt van de kwestie of de vergelijking al dan niet met een daadwerkelijk in de handel gebracht model moet plaatsvinden, of met een mengeling van modelementen uit een aantal verschillende bronnen. Er wordt hooguit gesproken van een „hoge drempel van ongelijkheid”.

- 7 Millen verwerpt het argument van Dunnes dat de overweging van het Gerecht in punt 23 van het arrest Shenzhen („[...] mag het onderzoek van het eigen karakter van een gemeenschapsmodel niet worden verricht op basis van specifieke elementen van verschillende oudere modellen”) een obiter dictum is. Het gaat duidelijk om een principiële vaststelling. Deze sluit aan bij en strookt met de door Millen bepleite uitlegging van artikel 6 van de verordening.
- 8 Vaststaat dat de modellen van Millen nieuw zijn in de zin van artikel 5 van de verordening.
- 9 Dunnes stelt, onder verwijzing naar punt 14 van de considerans van de verordening, dat de vergelijking van het eigen karakter moet plaatsvinden met een model dat een hypothetische mengeling is van een aantal eerdere modellen, omdat die deel uitmaken van het „vormgevingserfgoed”, en niet met een daadwerkelijk voor het publiek beschikbaar gesteld model.
- 10 Bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft in de zin van artikel 6, moeten volgens Dunnes gelet op de context en de doelstelling van dat artikel alle oudere modellen tezamen worden gezien. Wanneer derhalve het nieuwe model niets anders is dan een mengelmoes van elementen van oudere modellen, wekt het geen algemene indruk die verschilt van het geheel van het vormgevingserfgoed dat uit alle oudere modellen bestaat. Artikel 6 moet teleologisch worden uitgelegd. Het model moet een algemene indruk wekken die niet verschilt van één enkel op zichzelf staand ouder model, maar van de algemene indruk die wordt gewekt door de gezamenlijke beoordeling van het geheel van bestaande modellen. De punten 14 en 19 van de considerans van de verordening impliceren dat de juiste vergelijking die is met een combinatie van bekende modellen. Deze overwegingen verwijzen niet naar een reeks van verschillende algemene indrukken van afzonderlijke oudere modellen, maar naar een vergelijking door de geïnformeerde gebruiker van een algemene indruk met „die [algemene indruk] welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed”.
- 11 Dunnes stelt dat de verordening uitvoering geeft aan bepaalde verplichtingen van de Europese Unie op grond van de Trips-Overeenkomst. Artikel 25, lid 1, van de Trips-Overeenkomst voorziet uitdrukkelijk erin dat de leden als criterium voor oorspronkelijkheid kunnen bepalen dat een duidelijk verschil wordt aangetoond

ten opzichte van bekende modellen of combinaties van modellen. De Unie heeft bij de uitvoering van de Trips-Overeenkomst van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

- 12 Dunnes stelt voorts dat het voorstel van de Commissie in een hoge drempel voorzag voor het aannemen van eigen karakter, en verwijst specifiek naar hetgeen met betrekking tot het voorgestelde artikel 6, lid 1, is opgemerkt: „De bepaling [het voorgestelde artikel 6, lid 1] voorziet een hoge drempel van ongelijkheid ten opzichte van oudere bestaande modellen, en biedt tegelijkertijd een ruime bescherming (artikel 11) [...] Europese bedrijfstukken hebben evenwel behoefte aan een bescherming die verder gaat dan bescherming tegen identieke reproducties en een veel verstrekkender omvang heeft. Tegenover die doeltreffende bescherming staat echter een hoge drempel wat het eigen karakter aangaat”.
- 13 Dunnes erkent dat haar betoog niet strookt met de overweging in punt 23 van het arrest Shenzhen dat „het onderzoek van het eigen karakter van een gemeenschapsmodel niet [mag] worden verricht op basis van specifieke elementen van verschillende oudere modellen”. Deze overweging was evenwel een obiter dictum. In die zaak voor het Gerecht werd een ingeschreven gemeenschapsmodel aangevochten. Bij de daar gemaakte vergelijking ging het om een en hetzelfde oudere model, en was voormelde overweging dus niet relevant voor de uitspraak. Bovendien geeft die overweging het geldende recht niet juist weer.

Bewijslast

- 14 Millen stelt dat zij gezien artikel 85, lid 2, van de verordening een beperkte bewijslast heeft en dat het aan Dunnes was om in het kader van haar exceptie van nietigheid aan te tonen dat de modellen niet nieuw zijn of geen eigen karakter hebben. Artikel 85, lid 2, vereist niet dat het geleverde bewijs sluitend is. De bepaling schrijft eenvoudigweg voor dat het model rechtsgeldig moet worden geacht en laat het aan de verweerder om de ongeldigheid ervan te onderbouwen. Artikel 85, lid 2, bepaalt dat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel „ervan uit[gaat] dat het Gemeenschapsmodel rechtsgeldig is, indien de houder *het bewijs levert* dat de in artikel 11 bedoelde voorwaarden zijn vervuld, en indien hij aangeeft in welk opzicht zijn Gemeenschapsmodel een eigen karakter heeft” (cursivering toegevoegd). Het eigen karakter van het niet-ingeschreven model is geïdentificeerd. Dat is voldoende om een verweerder in staat te stellen de geldigheid concreet te betwisten. Nadat het voornaamste bewijs is geleverd, geldt het vermoeden van geldigheid voor een niet-ingeschreven model, net als dat bij een ingeschreven model het geval is. De in grote lijnen gelijke behandeling van ingeschreven en niet-ingeschreven modellen in artikel 85 is gerechtvaardigd door het feit dat een niet-ingeschreven model mogelijk een korte commerciële exploitatie heeft, zoals in punt 25 van de considerans van de verordening is gesteld.

- 15 Artikel 11 van de verordening bepaalt dat een model „aan de in afdeling 1 vastgestelde voorwaarden [moet voldoen]”. Artikel 4, lid 1, dat onderdeel is van afdeling 1, bepaalt dat een model wordt beschermd „voorzover het nieuw is en een eigen karakter heeft”. Die bepaling definieert de omvang van de bescherming. Het legt een verzoeker geen verdere bewijslast op het vermoeden van geldigheid van artikel 85 te onderbouwen.
- 16 Het vermoeden van geldigheid van een niet-ingeschreven model zou voor de houder van een niet-ingeschreven model weinig waarde hebben, indien hij ingevolge de verordening zou moeten bewijzen dat het model nieuw is en een eigen karakter vertoont. Het is niet aannemelijk dat de Europese wetgever bij de invoering van het recht op een niet-ingeschreven model dat een doeltreffende bescherming kan bieden, van houders van een dergelijk recht heeft willen verlangen dat zij bewijs leveren van het feit dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft ten opzichte van ieder afzonderlijk model dat daaraan is voorafgegaan.
- 17 Dunnes stelt zich op het standpunt dat de normale bewijslast op de verzoeker rust. De in artikel 85, lid 2, gestelde eis met betrekking tot de overlegging van bewijs houdt in dat Millen bewijs moest leveren van het feit dat aan alle voorwaarden van afdeling 1 van de verordening is voldaan (waaronder, met name, dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft overeenkomstig de artikelen 5 en 6). Dat bewijs is een noodzakelijke voorwaarde opdat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel prima facie van de rechtsgeldigheid van het model kan uitgaan. Pas dan is het aan de verweerder om de ongeldigheid te onderbouwen, overeenkomstig de laatste volzin van artikel 85, lid 2. Wanneer men artikel 85, lid 1, afzet tegen artikel 85, lid 2, blijkt dat een zwaardere bewijslast heeft te gelden voor degene die een niet-ingeschreven recht inroept. Een verzoeker kan niet aan de bewijslast voldoen door louter een beroep te doen op de algemene indruk als bedoeld in artikel 6, zonder alle facetten van het model te noemen waaruit het eigen karakter zou blijken. Een verweerder heeft er recht op te weten aan welke aspecten het model zijn eigen karakter ontleent, zodat hij een exceptie van nietigheid op de juiste wijze kan inkleden. Bewijs van de loutere waarschijnlijkheid van het negatieve feit dat geen ouder identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld, is geen onmogelijke of zelfs noodzakelijkerwijs lastige eis in een civiele procedure.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

Eigen karakter

- 18 Artikel 6, lid 1, bepaalt dat een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Om voor het publiek beschikbaar te zijn

gesteld, moet er sprake zijn van een bestaand model. Dit vereist een vergelijking tussen het litigieuze gemeenschapsmodel en een nader bepaald ouder model. Wanneer, zoals in casu, een beroep op het gemeenschapsmodel wordt gedaan voor de algehele modellen van verzoekster voor elk van de [betrokken kledingstukken], moet de algemene indruk van het gehele model en niet van een onderdeel daarvan met de oudere modellen worden vergeleken. Er moet derhalve een vergelijking worden gemaakt tussen de algemene indruk die door het litigieuze gemeenschapsmodel in zijn geheel wordt gewekt en de algemene indruk die wordt gewekt door een of meer gespecificeerde oudere modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gemaakt. De bewoordingen van punt 19 van de considerans en artikel 6 lenen zich beter voor een beschrijving van een enkel model in zijn totaliteit, dan van een mengeling van oudere modellen. Punt 14 van de considerans¹ van de verordening roept de vraag op of de algemene indruk van het model ten aanzien waarvan het niet-ingeschreven recht geldend wordt gemaakt, duidelijk verschilt van die welke bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt door het *vormgevingserfgoed*. Het is mogelijk dat deze term naar een geheel van afzonderlijke modellen verwijst. Wellicht is het begrip vormgevingserfgoed echter niet geheel irrelevant.

- 19 De Trips-Overeenkomst en het voorstel van de Commissie bieden geen aanknopingspunten. De Trips-Overeenkomst spreekt weliswaar van „*combinaties van bekende kenmerken van tekeningen en modellen*”, maar de context is facultatief. Aan het voorstel van de Commissie kan geen interpretatieve waarde worden toegekend, en het wijst hoe dan ook niet in de richting van een bepaalde voorkeur ten aanzien van de keuze tussen de vergelijking met individuele modellen enerzijds, en een mengeling van modellen anderzijds.
- 20 Het arrest Shenzhen is gewezen door het Gerecht, niet door het Hof van Justitie, en betrof een nietigverklaring.

Bewijslast

- 21 Artikel 85, lid 2, specificeert de bewijslast waaraan Millen moest voldoen, namelijk: i) dat het model binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld in de zin van artikel 11, lid 2; ii) dat het model voor het eerst aldus beschikbaar is gesteld binnen een periode van drie jaar gerekend vanaf het moment dat Millen een inbreukprocedure ter bescherming van haar recht aanhangig heeft gemaakt, en iii) identificatie van die elementen van het litigieuze model die volgens Millen inhouden dat het model in zijn geheel bij een geïnformeerde gebruiker een verschillende algemene indruk wekt. Millen behoefde dus slechts de elementen te *identificeren* die het eigen karakter vormen, en behoefde niet te bewijzen dat de waren een eigen karakter hebben. Nadat zij zich van die bewijslast had gekweten, was het vervolgens aan Dunnes om een of meer van de in artikel 25, lid 1, genoemde nietigheidsgronden hard te maken. Van

¹ NvdV: Bedoeld lijkt artikel 14 van de verordening.

Millen bewijs verlangen dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft, waaronder het bewijs van het negatieve feit dat geen ouder identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld, strookt niet met de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 85, lid 2.

- 22 Artikel 85, lid 2, bepaalt: „[...] gaat de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel ervan uit dat het Gemeenschapsmodel rechtsgeldig is, indien *de houder* het bewijs levert dat de in artikel 11 bedoelde voorwaarden zijn vervuld, en indien hij *aangeeft* in welk opzicht zijn Gemeenschapsmodel een eigen karakter heeft” (cursivering toegevoegd). De houder hoeft niet feitelijk aan te tonen dat het model een eigen karakter vertoont.

- 23 Gezien de punten 16 en 25 van de considerans van de verordening was de reden voor de invoering van een niet-ingeschreven modelrecht het bestaan van bedrijfstakken die grote aantallen modellen produceren voor producten met een vaak korte commerciële levensduur, waarbij een niet door een teveel aan inschrijvingsformaliteiten bezwaarlijk gemaakte bescherming een voordeel is. Een uitlegging van artikel 85 die in een inbreukprocedure aan de pretendent van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel een zwaardere bewijslast oplegt dan aan de houder van een ingeschreven model, strookt niet met de invoering van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel zonder de belasting van inschrijvingsformaliteiten.

- 24 Houders van niet-ingeschreven modellen, die gedurende een beperkte periode bescherming genieten, zouden in een nadelige positie komen te verkeren indien zij bewijs zouden moeten leveren van het negatieve feit dat het model een eigen karakter heeft ten opzichte van elk afzonderlijk model dat eerder voor het publiek beschikbaar is gesteld.

- 25 Artikel 19, lid 2, van de verordening verleent de houder van een niet-ingeschreven model uitsluitend bescherming als „het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model”. Het is niet onredelijk te verlangen dat de verweerder, zoals in casu, die een door een concurrent in de handel gebracht model heeft nagemaakt, aantoont dat het model geen eigen karakter heeft.

- 26 Artikel 11 ziet op de voorwaarden voor de aanvang en de duur van de periode van bescherming. Het gaat om aanvullende voorwaarden; artikel 11 beoogt niet een afzonderlijke bescherming te bieden.

- 27 Met het oog op de beslechting van het beroep voor de verwijzende rechter is het noodzakelijk vragen in verband met de uitlegging van de verordening op te lossen en is het bijgevolg aangewezen het Hof van Justitie daarover om een prejudiciële beslissing te verzoeken.