



Datum van inontvangstneming : 19/08/2016

Zaak C-395/16

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

15 juli 2016

Verwijzende rechter:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

7 juli 2016

Verzoekende partij:

DOCERAM GmbH

Verwerende partij:

CeramTec GmbH

(omissis)

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESLISSING

In het geding tussen

DOCERAM GmbH, (omissis) Dortmund,

verzoekster, (omissis)

(omissis)

tegen

CeramTec GmbH, (omissis) Plochingen,

verweerster, (omissis)

(omissis)

[Or. 2]

heeft de twintigste Zivilsenat (burgerlijke kamer) van het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appelrechter Düsseldorf, Duitsland) (omissis)

beslist als volgt:

I.

De behandeling van de zaak wordt geschorst.

II.

Het Oberlandesgericht Düsseldorf verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1. Is ook sprake van technische bepaaldheid die bescherming uitsluit in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz.1), wanneer de uitwerking van de vormgeving niet van belang is voor het design van het product, maar de (technische) functionaliteit de enige factor is die het design bepaalt?

2. Voor het geval dat het Hof de eerste vraag bevestigend beantwoordt:

Vanuit welk oogpunt moet worden beoordeeld of de afzonderlijke ontwerpkenmerken van een product alleen op basis van overwegingen inzake functionaliteit zijn gekozen? Moet worden uitgegaan van een „objectieve waarnemer” en zo ja, hoe moet deze worden omschreven?

[Or. 3]

Motivering

A.

- 1 Bij het Oberlandesgericht is hoger beroep ingesteld door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, die bij de Duitse rechterlijke instanties een vordering tot staking, informatieverstrekking en rekening en verantwoording had ingesteld tegen een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel, en die verlangt dat de aangesproken vennootschap jegens haar wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding wegens de bestreden handelingen. Verweerster stelt een reconventionele vordering in, die onder meer [strekt] tot nietigverklaring van de rechten waarop de vordering is gebaseerd.

De appelrechter acht een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de uitlegging van artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz.1; hierna: verordening betreffende gemeenschapsmodellen) noodzakelijk voor het wijzen van zijn arrest.

I.

Aan het geding liggen de volgende feiten ten grondslag:

- 2 Verzoekster produceert onderdelen uit technisch keramiek, namelijk oxide- en nitridekeramiek. Zij levert aan klanten uit de automobiel-, textielmachine-, en machine-industrie en uit de installatiebouw inzonderheid lascentreer-, positioneer- en uitlijningspennen voor lasprocessen. Zij is houdster van de gemeenschapsmodellen nrs. 000242730-0001 tot en met 0017 (hierna: „litigieuze modellen 0001-0017”), die centreerpennen beschermen in drie verschillende geometrische vormen (met lange kegel, met lange kegel en kraag en met afgeknotte kegel) met telkens zes verschillende types (telkens naargelang van de diameter van de metrische schroefdraad van de zeskantige lasmoer).

[Or. 4]

- 3 Verweerster produceert ook een groot aantal producten uit technisch keramiek en toont in haar op haar website downloadbare catalogus de bij projectielassen te gebruiken lascentreerpennen met opgave van artikelnummers, en wel ook telkens een model met lange kegel, één met lange kegel en kraag en één met afgeknotte kegel, met telkens zes verschillende types. Een van de daar getoonde centreerpennen leverde zij naar aanleiding van een testkoop op initiatief van verzoekster aan een derde.
- 4 Verzoekster ziet hierin een schending van haar rechten, die zij geldig acht. Verweerster stelt een reconventionele vordering tot nietigverklaring van de litigieuze modellen in (artikel 84, lid 1, artikel 25, lid 1, onder b), artikel 8, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen), omdat volgens haar de bekendgemaakte uiterlijke kenmerken van de voortbrengselen uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

II.

- 5 Het Landgericht (regionale rechter, Duitsland) heeft de litigieuze modellen nietig verklaard en de vordering afgewezen op grond dat de litigieuze modellen overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen van modelbescherming zijn uitgesloten. Volgens deze bepaling geldt een recht op een gemeenschapsmodel niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Aan deze voorwaarde is niet voldaan wanneer een gangbaar alternatief design voor kenmerken bestaat, waarmee het voortbrengsel zijn

technische functie op minstens gelijke wijze vervult. Of dit in casu het geval is, staat nog te bezien, aangezien ook sprake is van technische bepaaldheid die bescherming uitsluit wanneer de (technische) functionaliteit de enige factor is die het design bepaalt. Het Landgericht volgt in dit opzicht de rechtspraak van de derde kamer van beroep van het Bureau voor Harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) in haar beslissing „Hakselaar” van 22 oktober 2009 (R 690/2007-3). De overweging van deze kamer, dat wanneer de uitwerking van de vormgeving niet van belang is voor het design van het product, maar het design alleen berust op overwegingen inzake functionaliteit, er geen aanleiding bestaat om modelbescherming te verlenen, is **[Or. 5]** volgens het Landgericht overtuigend. De vraag of de afzonderlijke ontwerpkenmerken alleen op basis van overwegingen inzake functionaliteit zijn gekozen, moet objectief worden beschouwd, zodat het niet aankomt op de wil van de ontwerper. De wil van de ontwerper kan evenwel worden gebruikt als indicatie of een objectieve waarnemer bij een doordachte benaderingswijze tot de conclusie zou komen dat alleen functionele overwegingen doorslaggevend zijn geweest voor de designbeslissing. De kenmerken van het litigieuze model moeten worden geacht uitsluitend door de functionaliteit en bijgevolg technisch te zijn bepaald.

Verzoekster heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld, waarin zij haar in eerste aanleg geformuleerde vorderingen handhaaft.

B.

- 7 Alvorens uitspraak te doen op het hoger beroep, dient de procedure te worden geschorst. Het Hof van Justitie van de Europese Unie dient overeenkomstig artikel 267 VWEU te worden verzocht om een prejudiciële beslissing over de in het dictum geformuleerde vragen. De beslissing van de appelrechter hangt af van de uitlegging van artikel 8, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen.
 - 1.
- 8 De litigieuze modellen zijn nieuw en hebben een eigen karakter. Ook bestaan er alternatieve designs, die buiten de beschermingsomvang van de litigieuze modellen vallen.
 - 2.
- 9 Relevant voor de beslissing is derhalve of – zoals het Landgericht aanneemt – ook sprake is van technische bepaaldheid die bescherming uitsluit, in de zin van artikel 8, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen, wanneer de (technische) functionaliteit de enige factor is die het design bepaalt. De rechtspraak en de doctrine beantwoorden deze vraag uiteenlopend, waarbij beide zijden goede gronden voor hun respectievelijke standpunten kunnen aanvoeren:

[Or. 6]

a)

- 10 De opvatting waarbij men alleen rekening wil houden met het bestaan van alternatieve designs, is gevestigd in de nationale rechtspraak, zowel in Duitsland (omissis) als in Europa (Court of Appeal Landor & Hawa International Ltd V Azure Designs Ltd [2006] EWCA Civ 1285, punt 30 e.v.), en in de praktijk van het Bureau voor harmonisatie [thans EUIPO; BHIM, nietigheidsafdeling, ICD 000 003 150 van 3 april 2007 (punt 20) – Hakselaar; BHIM, ICD 000 002 590 van 14 maart 2007 (punt 27) – Stempel] [in die zin ook: (omissis) [O.] Ruhl, (omissis), die overweegt dat „nauwelijks ooit definitief kan worden bewezen dat een koper van een technisch product zich niet minstens gedeeltelijk laat leiden door het uiterlijk ervan”]. Voor deze opvatting beroept men zich op overweging 10, tweede volzin, volgens welke een model geen esthetische waarde hoeft te bezitten.

b)

- 11 Volgens de tegenovergestelde opvatting bestaat er, wanneer de afzonderlijke kenmerken van het design uitsluitend worden bepaald door de behoefte om een technische oplossing te ontwikkelen, en esthetische overwegingen volledig irrelevant zijn, niets dat overeenkomstig het modelrecht kan worden beschermd, omdat er geen ontwerpactiviteit werd ontplooid, en dus ook geen sprake is van een beschermenswaardig resultaat van de prestatie vanuit ontwerp oogpunt. Bij de vraag of de afzonderlijke ontwerpkenmerken alleen op basis van overwegingen inzake functionaliteit zijn gekozen, komt het niet aan op de subjectieve wil van de ontwerper, maar op de vraag of een objectieve waarnemer bij een doordachte benaderingswijze tot de conclusie zou komen dat alleen functionele overwegingen doorslaggevend zijn geweest voor de designbeslissing [zie beslissing „Hakselaar” van het BHIM van 22 oktober 2009 (R 690/2007-3)]. De beperkte rechtstreekse werkingssfeer van artikel 8, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen wordt door deze uitlegging niet overmatig uitgebreid, aangezien de gevallen waarin kan worden vastgesteld dat een verschijningsvorm niet – ook niet in [Or. 7] geringe mate – op esthetische overwegingen berust, duidelijk zeldzame uitzonderingsgevallen zijn (Landgericht Düsseldorf in de in casu bestreden beslissing).

c)

- 12 Laatstgenoemde overweging stemt volgens de Senaat niet overeen met de feiten. Eerder nemen de rechtsgeschillen over modelrechtelijk beschermde producten, die in elektrische apparaten of in industriële machines zijn ingebouwd, de laatste tijd aanzienlijk toe. In het kader daarvan is uit maatregelen van instructie door de Senat via het horen van vaklui in een zaak met betrekking tot in industriële zware apparaten ingebouwde kabelgeleiders gebleken dat de uiterlijke kenmerken van deze voortbrengselen voor het relevante professionele publiek helemaal niet belangrijk zijn. Dit zal ook gelden voor voortbrengselen die zodanig in apparaten worden ingebouwd dat zij in ingebouwde toestand helemaal niet meer zichtbaar

zijn [zie ook de uitspraak in de procedure Amp Incorporated v Utilux Proprietary, 27 oktober 1971, (1972) RPC 103 of (1971), FSR 572]. Hierbij rijst toch nog de vraag waarom voor deze voortbrengselen iets anders zal moeten gelden, dan hetgeen overeenkomstig overweging 12 geldt voor onderdelen van voortbrengselen die onzichtbaar zijn wanneer dat onderdeel op zijn plaats is aangebracht of voor onderdelen die bij normaal gebruik van het voortbrengsel niet zichtbaar zijn. De bescherming dient zich overeenkomstig overweging 12 namelijk niet uit te strekken tot dergelijke onderdelen.

d)

13 Ten aanzien van de onder a) weergegeven opvatting werd onder meer op de volgende gronden kritiek geformuleerd:

14 aa) Zo wordt gesteld dat artikel 8, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen, onder de voorwaarde dat er alternatieve designs bestaan, een dode letter zou blijven, aangezien het bijna steeds mogelijk is om een lichte wijziging aan de uiterlijke kenmerken van een product aan te brengen (omissis).

15 bb) Anderen zien het gevaar dat rechten met betrekking tot vele of zelfs alle in aanmerking komende alternatieve designs bij één persoon worden verenigd, en dat op basis daarvan een technische **[Or. 8]** uitkomst wordt gemonopoliseerd (omissis).

e)

16 Tegen de onder b) beschreven opvatting wordt aangevoerd dat deze strijdig is met overweging 10, tweede volzin. Bovendien is het moeilijk om het standpunt van de „objectieve waarnemer”, een andere persoon die alleen in theorie bestaat, per geval te beoordelen.

17 Gelet op het voorgaande kan er niet van worden uitgegaan dat de juridische situatie geen twijfel doet ontstaan. Integendeel, een stellingname van het Hof van Justitie van de Europese Unie over deze omstrede vraag wordt in de doctrine sinds geruime tijd noodzakelijk geacht (omissis).

3)

18 De Senat acht een beslissing over de eerste prejudiciële vraag en, naargelang van het antwoord daarop, eveneens over de tweede prejudiciële vraag derhalve noodzakelijk voor het wijzen van zijn arrest.

(omissis)