CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
van 6 februari 2020 [1]

**Zaak C-833/18**

**SI,**
**Brompton Bicycle Ltd.**
**tegen**
**Chedech / Get2Get**

[verzoek van de Tribunal de l'entreprise de Liège (ondernemingsrechtbank Luik, België) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele en industriële eigendom – Octrooirecht – Modellen – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Werkingssfeer – Cumulatie van rechten – Functioneel gebruiksvoorwerp – Begrip ‚werk' – Uiterlijke vorm bepaald door de technische functie van het voorwerp – Beoordelingscriteria van de nationale rechter – Tegenstrijdige belangen – Evenredigheid – Vouwfiets"

1. Het geding bij de verwijzende rechter heeft betrekking op een geschil tussen de bedenker van een vouwsysteem voor fietsen (en het bedrijf dat die fietsen produceert) en een Koreaanse onderneming die soortgelijke fietsen produceert en die door eerstgenoemde wordt beschuldigd van schending van zijn auteursrecht.

2. De verwijzende rechter moet zich uitspreken over de vraag of een fiets waarvan het vouwsysteem vroeger onder een – thans vervallen – octrooi viel, als een auteursrechtelijk beschermbaar werk kan worden beschouwd. Hij wil met name weten of een dergelijke bescherming is uitgesloten wanneer de vorm van het voorwerp „noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken" en op basis van welke criteria hij die beoordeling moet maken.

3. Hoewel het verzoek om een prejudiciële beslissing is toegespitst op de Unieregels inzake auteursrecht, betreft het een kwestie (de verenigbaarheid van de voor het auteursrecht kenmerkende bescherming met de bescherming die voortvloeit uit de industriële eigendom) waarover het Hof zich onlangs heeft uitgesproken. [2]

1 Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 Arrest van 12 september 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721; hierna: „arrest Cofemel").

## I. Toepasselijke bepalingen

### *A. Internationaal recht*

#### *1. Berner Conventie*

4. In artikel 2, leden 1 en 7, van de Berner Conventie [3] is het volgende bepaald:

„1) De term ‚werken van letterkunde en kunst' omvat alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij, zoals [...] werken van toegepaste kunst [...].

[...]

7) Het is onverminderd de bepalingen van artikel 7, vierde lid, van de Conventie aan de wetgeving van de landen van de Unie voorbehouden om het toepassingsgebied te bepalen van hun wetten betreffende werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid alsmede betreffende de voorwaarden voor de bescherming van deze werken, tekeningen en modellen. Voor werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend; indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst."

#### *2. TRIPs-overeenkomst*

5. Artikel 7 luidt:

„De bescherming en handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom dient bij te dragen aan de bevordering van technologische vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van technologie, tot wederzijds voordeel van producenten en gebruikers van technologische kennis en op een wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn, en aan een evenwicht tussen rechten en verplichtingen."

6. Artikel 26 bepaalt:

„1. De eigenaar van een beschermde tekening of een beschermd model van nijverheid heeft het recht derden die daartoe niet zijn toestemming hebben te beletten artikelen te vervaardigen, te verkopen of in te voeren die hetzelfde uiterlijk vertonen of waarin een tekening of model is belichaamd dat een kopie of in feite een kopie is van de beschermde tekening of het beschermde model, wanneer deze handelingen voor handelsdoeleinden worden verricht.

[...]"

3 Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, ondertekend te Bern op 9 september 1886 (Akte van Parijs van 24 juli 1971), zoals gewijzigd op 28 september 1979. De Europese Unie is geen partij bij die conventie, maar wel bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die als bijlage 1C is gehecht aan de op 15 april 1994 te Marrakesh ondertekende Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie die namens de Europese Unie is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB 1994, L 336, blz. 1) (hierna: „TRIPs-overeenkomst"). Artikel 9, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst schrijft voor dat de verdragsluitende partijen de artikelen 1 tot en met 21 van de Berner Conventie naleven.

7. Artikel 27 bepaalt het volgende:

„1. [...] [O]ctrooi [kan] worden verleend voor uitvindingen, producten dan wel werkwijzen, op alle gebieden van de technologie, mits zij nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel kunnen worden toegepast. [...]

[...]"

8. In artikel 29 is bepaald:

„1. De Leden vereisen dat een aanvrager van een octrooi de uitvinding openbaar maakt op een wijze die voldoende duidelijk en volledig is om de uitvinding te kunnen toepassen door een ter zake bekwaam persoon en kunnen vereisen dat de aanvrager de beste wijze van toepassing van de uitvinding aangeeft die de uitvinder bekend is op de datum van indiening van de aanvrage [...].

[...]"

## *B. Unierecht*

### *1. Richtlijn 2001/29*

9. In overweging 60 van richtlijn 2001/29/EG[4] staat te lezen:

„De bescherming waarin deze richtlijn voorziet, mag geen afbreuk doen aan nationale of communautaire wettelijke bepalingen op andere gebieden, zoals industriële eigendom, gegevensbescherming, voorwaardelijke toegang, toegang tot overheidsdocumenten en het voorschrift betreffende de volgorde van de exploitatie door de media, welke gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van het auteursrecht of naburige rechten."

10. De artikelen 2 tot en met 4 verplichten de lidstaten met name om auteurs de uitsluitende rechten te waarborgen om de reproductie van hun werken toe te staan of te verbieden [artikel 2, onder a)], de mededeling ervan aan het publiek toe te staan of te verbieden (artikel 3, lid 1) en de distributie ervan toe te staan of te verbieden (artikel 4, lid 1).

11. Artikel 9 („Voortgezette toepassing van andere wettelijke bepalingen") bepaalt:

„Deze richtlijn doet geen afbreuk aan bepalingen betreffende met name octrooirechten, handelsmerken, rechten inzake tekeningen of modellen [...]."

### *2. Verordening nr. 6/2002*

12. In overweging 10 van verordening (EG) nr. 6/2002[5] wordt verklaard:

„De technologische innovatie mag niet worden gehinderd door modelbescherming te bieden aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald. [...]"

4 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB 2001, L 167, blz. 10).

5 Verordening van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).

13. In overweging 32 staat te lezen:

„Bij gebreke van een volledige harmonisatie van het auteursrecht is het belangrijk het beginsel vast te leggen dat de bescherming uit hoofde van het gemeenschapsmodel en die uit hoofde van het auteursrecht kunnen worden gecumuleerd, waarbij het de lidstaten vrijstaat de omvang van de auteursrechtelijke bescherming en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, te bepalen."

14. Artikel 3, onder a), definieert het begrip „model" als:

„de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan".

15. Artikel 8 bepaalt het volgende:

„1. Een recht op een gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

[...]"

16. Artikel 96 („Verhouding tot andere vormen van bescherming uit hoofde van het nationale recht"), lid 2, luidt:

„Een model dat wordt beschermd door een Gemeenschapsmodel, kan tevens worden beschermd door het auteursrecht van [de] lidstaten vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid."

*3. Richtlijn 2006/116*

17. Artikel 1 („Duur van de rechten van de auteur"), lid 1, van richtlijn 2006/116/EG[6] luidt:

„Het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst in de zin van artikel 2 van de Berner Conventie geldt gedurende het leven van de auteur en tot 70 jaar na zijn dood, ongeacht op welk tijdstip het werk op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt."

## II. Feiten van het geding en prejudiciële vragen

18. In 1975 ontwierp SI een type vouwfiets, dat hij Brompton noemde.

19. Het jaar daarna richtte hij de vennootschap Brompton Ltd. op om zijn vouwfiets in de handel te brengen in samenwerking met een grotere onderneming die zou zorgen voor de productie en de distributie ervan. Aangezien hij geen enkele geïnteresseerde onderneming vond, bleef hij alleen werken.

20. In 1981 kreeg hij een eerste bestelling voor dertig Brompton-fietsen, die hij vervaardigde met een enigszins andere verschijningsvorm dan de oorspronkelijke.

6 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PB 2006, L 372, blz. 12).

21. Vanaf dat moment bouwde hij de activiteiten van zijn onderneming verder uit om zijn vouwfiets bekend te maken, die sinds 1987 in de volgende verschijningsvorm in de handel verkrijgbaar is:



22. Brompton Ltd. had een octrooi op het vouwmechanisme van de fiets (die als kenmerk had dat zij in drie standen kon worden gevouwen: open, „stand-by" en gevouwen), welk octrooi nadien publiek domein is geworden.[7]

23. SI claimt ook de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten op de verschijningsvorm van de Brompton-fiets.

24. De Koreaanse onderneming Get2Get, die gespecialiseerd is in de productie van sportuitrusting, produceert en verkoopt een vouwfiets (Chedech) die ook in drie standen kan worden gevouwen en die eruitziet als de Brompton-fiets:




25. Aangezien Brompton Ltd. en SI meenden dat Get2Get inbreuk had gemaakt op hun auteursrecht op de Brompton-fiets, hebben zij die onderneming gedagvaard voor de verwijzende rechter, aan wie

7 De octrooiaanvraag werd op 3 oktober 1979 ingediend en de verlening ervan werd op 15 april 1981 onder nummer 00 26 800 bekendgemaakt (bijlage 12 bij de opmerkingen van SI en Brompton Ltd.).

zij, samengevat, verzochten: a) voor recht te verklaren dat de Chedech-fietsen, ongeacht de erop aangebrachte onderscheidende tekens, inbreuk maakten op het auteursrecht van Brompton Ltd. en op de immateriële rechten van SI op de Brompton-fiets, en b) staking van de activiteiten die inbreuk maakten op hun rechten en terugroeping van het product uit de markt te gelasten. [8]

26. Get2Get betoogde dat de verschijningsvorm van haar fiets was bepaald door het nagestreefde technische resultaat en dat zij bewust de vouwtechniek (waarop Brompton vroeger het octrooi bezat dat later is vervallen) heeft overgenomen, aangezien die techniek de meest functionele methode vormde. Zij voert aan dat die technische beperking bepalend is voor de uiterlijke vorm van de Chedech-fiets.

27. Brompton Ltd. en SI hebben daarop geantwoord dat er andere vouwfietsen met drie standen op de markt zijn met een andere verschijningsvorm dan die van hun eigen fiets, zodat zij auteursrecht op hun fiets kunnen doen gelden. De verschijningsvorm ervan bewijst dat zij creatieve en dus originele keuzen hebben gemaakt.

28. In die omstandigheden heeft de verwijzende rechter het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Dient het Unierecht en inzonderheid richtlijn [2001/29], waarvan de artikelen 2 tot en met 5 met name de verschillende aan de houders van auteursrechten verleende exclusieve rechten vastleggen, aldus te worden uitgelegd dat auteursrechtelijke bescherming uitgesloten is voor werken waarvan de verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken?

2) Dient bij de beoordeling of een verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken, met de volgende criteria rekening te worden gehouden:

– het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt;

– de doeltreffendheid van de verschijningsvorm om dat resultaat te bereiken;

– de wil van de vermeende inbreukmaker om dat resultaat te bereiken;

– het bestaan van een thans vervallen vroeger octrooi op het procedé waarmee het gewenste technische resultaat kan worden bereikt?”

8 Hun verzoek tot staking had met name betrekking op de litigieuze Chedech-fietsen en om het even welke vouwfiets met de volgende originele kenmerken van de Brompton-fiets:
„i) In open stand:
– de kenmerkende vorm van het hoofdframe, namelijk een gebogen draagstang en een driehoekig achtergedeelte; en/of
– de kenmerkende vorm van het achterframe, namelijk een rechte, lichte driehoek, in een hoek onderaan gebogen en met een ophangingselement in de bovenhoek; en/of
– de uiterlijke vorm van het kettingspannermechanisme; en/of
– de losse kabels.
ii) In „stand-by”-stand:
– de positie van het driehoekige achterframe dat onder het hoofdframe terugplooit en het achterwiel dat met het hoofdframe gelijkloopt; en/of
– de uiterlijke vorm van de opgevouwen kettingspanner die zich in de ketting inpast.
iii) In gevouwen stand:
– de uiterlijke vorm van het achterframe waarin het achterwiel zodanig is gemonteerd, dat dit achterwiel het onderste gedeelte van de gebogen draagstang raakt; en/of
– de uiterlijke vorm van het voorwiel, dat parallel naast het hoofdframe staat en op de grond steunt; en/of
– het naar onder en naar buiten gevouwen fietsstuur.
[...]”

## III. Procedure bij het Hof

29. De verwijzingsbeslissing is bij het Hof ingekomen op 14 juni 2018.

30. SI en Brompton Ltd., Get2Get, de Belgische en de Poolse regering, en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Deze laatste en de partijen in het hoofdgeding zijn ter terechtzitting van 14 november 2019 verschenen.

## IV. Beoordeling

### *A. Voorafgaande opmerkingen*

31. De vragen van de verwijzende rechter hebben betrekking op de bescherming van het auteursrecht op een werk „waarvan de verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken". Er wordt alleen gevraagd naar de uitlegging van richtlijn 2001/19 door het Hof.

32. Het „werk" waar het in het hoofdgeding om gaat, is, zoals reeds is uitgelegd, een fiets waarvan het vouwsysteem destijds door een octrooirecht was beschermd.

33. Uit de opmerkingen van SI en Brompton Ltd.[9] blijkt dat de verschijningsvorm waarvoor thans auteursrechtelijke bescherming wordt verlangd niet dezelfde is als de oorspronkelijke verschijningsvorm van die fiets, hoewel beide het vouwsysteem gebruiken.[10]

34. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt geenszins dat de Brompton-fiets als model was beschermd om industrieel te worden toegepast. De verwijzende rechter verwijst evenmin naar nationale of Unierechtelijke regels inzake (nationale of gemeenschaps)modellen.

35. De Brompton-fiets kon in 1987 weliswaar alleen aanspraak maken op bescherming als nationaal model, maar niets belette dat deze fiets later de specifieke juridische regeling inzake modellen had kunnen genieten[11] uit hoofde van richtlijn 98/71/EG[12] of verordening nr. 6/2002. Die laatste handeling voorziet zelfs in „bescherming van korte duur door een niet-ingeschreven [gemeenschaps]model".[13]

36. In het antwoord op het verzoek om een prejudiciële beslissing kan niet voorbij worden gegaan aan de problemen in verband met de cumulatie van bescherming (uit hoofde van intellectuele eigendom én uit hoofde van industriële eigendom), die ik zo meteen zal bespreken. Daarom meen ik dat het beter is om op die problemen in te gaan zowel vanuit de invalshoek dat mogelijkerwijs alleen het vouwsysteem door een octrooi was beschermd, als vanuit de invalshoek dat de verschijningsvorm van de fiets als industrieel model kon worden aangemerkt.

9 Punten 148 en 153 en bijlage 12 (documentatie voor octrooi EP 00 26 800).

10 Ter terechtzitting hebben zij bevestigd dat zij niet de bedoeling hadden de bescherming van de technische functionaliteit van het vouwsysteem, die destijds onder het octrooi viel, te verlengen.

11 Ter terechtzitting hebben verzoekers in het hoofdgeding erkend dat zij niet om bescherming van de verschijningsvorm van de fiets als model hebben verzocht.

12 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB 1998, L 289, blz. 28).

13 Overweging 17 en artikel 11 van verordening nr. 6/2002. In richtlijn 98/71 was de bescherming van niet-ingeschreven modellen niet geharmoniseerd, hoewel artikel 16 van die richtlijn een verwijzing naar het nationale recht bevatte.

37. Ondanks hun verschillende doel [14] hebben beide rechtsfiguren (octrooien en modellen) een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

– beide zijn gericht op praktische toepassing: de bescherming van het industriële model hangt samen met het verrichten van handelingen voor commerciële doeleinden, terwijl de bescherming van de uitvinderswerkzaamheid die inherent is aan het octrooi verband houdt met de geschiktheid voor industriële toepassing;

– openbaarheid is inherent aan zowel octrooien, die moeten worden ingeschreven, als modellen. Deze laatste genieten echter alleen bescherming – die wordt bereikt door formele inschrijving – indien zij nieuw zijn of, indien zij niet ingeschreven zijn, wanneer zij voor het eerst voor het publiek beschikbaar worden gesteld (artikel 5 van verordening nr. 6/2002);

– beide rechtsfiguren hebben als doel technologische vernieuwing te bevorderen [15], zoals blijkt uit verordening nr. 6/2002 [16] voor modellen en verordening (EU) nr. 1257/2012 [17] voor octrooien.

38. De vragen van de verwijzende rechter moeten in een meer algemene context worden beantwoord, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende doelstellingen van de bescherming van respectievelijk de industriële eigendom en het auteursrecht, en de belangen die aan beide ten grondslag liggen.

39. De aspecten van algemeen belang omvatten onder meer de stimulans om technologie te bevorderen en mededinging aan te moedigen. De werking van het cumulatiebeginsel mag er niet toe leiden dat buitensporige bescherming van het auteursrecht wordt verleend, die het algemeen belang zou schaden door een rem te zetten op het systeem van bescherming van industriële-eigendomsrechten.

40. De verlening van een exclusief exploitatierecht aan de houder van een octrooirecht of aan de maker van een model heeft juist als doel een evenwicht te vinden tussen de belangen van het publiek en die van particulieren:

– de uitvinder of ontwerper wordt beloond doordat alleen hij gedurende een bepaalde periode economisch voordeel zal halen uit zijn uitvindingen of ontwerpen, wat een stimulans vormt voor technologische concurrentie [18];

– het publieke belang wordt gediend door het feit dat die schepping algemene kennis wordt, zodat andere onderzoekers tijdens de beschermingstermijn nieuwe uitvindingen kunnen ontwikkelen of de schepping na het verstrijken van die termijn in hun producten kunnen toepassen.

14 Terwijl het octrooirecht ziet op het uitvinden van producten of werkwijzen, heeft het recht inzake modellen betrekking op „de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan” [artikel 3, onder a), van verordening nr. 6/2002].

15 Artikel 7 van de TRIPs-overeenkomst benadrukt dat intellectuele-eigendomsrechten moeten bijdragen „aan de bevordering van technologische vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van technologie, tot wederzijds voordeel van producenten en gebruikers van technologische kennis en op een wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn, en aan een evenwicht tussen rechten en verplichtingen”.

16 In overweging 7 van die verordening wordt verklaard dat „[e]en betere bescherming van industriële vormgeving [...] ook innovatie, ontwikkeling van nieuwe voortbrengselen en investering in de productie ervan [aanmoedigt]”.

17 Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (PB 2012, L 361, blz. 1). Volgens overweging 4 ervan „[zal] [e]enheidsoctrooibescherming [...] wetenschappelijke en technologische vooruitgang en de werking van de interne markt bevorderen [...]”.

18 Zonder een dergelijke exclusiviteit zouden de economische stimulansen om in toegepast onderzoek te investeren, kunnen afnemen.

41. Dat zorgvuldige evenwicht – dat het meest direct tot uiting komt in de kortere beschermingstermijn voor de uitvinder of ontwerper – zou worden verbroken als de verleende termijn zonder meer zou worden verlengd tot de ruimere termijnen van het auteursrecht. Ontwerpers zouden de stimulans verliezen om bescherming te zoeken bij het systeem van industriële eigendom indien zij op een goedkopere manier, met inachtneming van minder formele eisen (onder meer doordat er geen inschrijving wordt vereist) en voor een veel langere periode de bescherming van hun scheppingen krachtens het auteursrecht zouden kunnen verkrijgen. [19]

42. Ook de gevolgen voor de rechtszekerheid zijn in dit verband niet onbelangrijk: de *officiële* openbaarheid die met betrekking tot een industrieel ontwerp wordt geëist, stelt concurrenten in staat om met zekerheid te weten waar de grenzen van hun eigen industriële scheppingen liggen en tot wanneer zij beschermd zijn.

43. Afgezien van wat niet-geregistreerde modellen betreft [20], lijkt het geoorloofd dat de concurrenten van diegene die formeel een industrieel-eigendomsrecht heeft verkregen, op de openbaarheid van de inschrijving vertrouwen om zodra de rechten van de inschrijver vervallen, gebruik te maken van de ingeschreven technische innovatie. In overweging 21 van verordening nr. 6/2002 wordt erkend dat „[h]et uitsluitende karakter van het recht dat aan het ingeschreven gemeenschapsmodel wordt ontleend, [...] met grotere rechtszekerheid ervan gepaard [gaat]”. [21] Daarentegen hebben marktdeelnemers, wanneer de inschrijving – zoals bij het auteursrecht – niet openbaar wordt gemaakt, geen zekerheid over de inhoud van intellectuele scheppingen voor industriële doeleinden.

44. Die argumenten zijn in werkelijkheid slechts variaties op hetzelfde thema, dat advocaat-generaal Szpunar reeds aan de orde heeft gesteld in zijn conclusie in de zaak Cofemel, waarnaar ik verwijs. [22]

45. Kortom, de afweging van de doelstellingen en waarden die enerzijds met de juridische regeling met betrekking tot industriële eigendom en anderzijds met die met betrekking tot het auteursrecht worden beoogd, moet op evenredige wijze gebeuren om te voorkomen dat overdreven bescherming van het auteursrecht de inhoud van het industriële-eigendomsrecht volledig uitholt.

### *B. Cumulatie van bescherming en grenzen daaraan*

46. Het Unierecht staat toe dat de rechtsbescherming van een model wordt aangevuld met de bescherming die voortvloeit uit het auteursrecht. Dat werd destijds vastgelegd in richtlijn 98/71, waarvan artikel 17 erkende dat een (in elke lidstaat ingeschreven) model door het auteursrecht kon worden beschermd. Die bepaling voegde hier echter nog aan toe dat „[e]lke lidstaat [...] de omvang en de voorwaarden van die bescherming [bepaalt], met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid”. [23]

47. Het beginsel van „cumulatie” is vervolgens overgenomen in artikel 96, lid 2, van verordening nr. 6/2002, dat moet worden gelezen in het licht van overweging 32 van die verordening met betrekking tot de op het niveau van de Unie beschermde gemeenschapsmodellen.

19 De Commissie heeft ter terechtzitting betoogd dat een overdreven bescherming van het auteursrecht voor industriële werken als gevolg zou hebben dat de juridische regeling inzake modellen zou worden „opgeslorpt”, waardoor zij de facto haar betekenis zou verliezen.

20 Ik herinner eraan dat zelfs in de regeling van verordening nr. 6/2002 voor niet-ingeschreven modellen, de bescherming van die modellen openbaarheid vereist.

21 Overweging 4 van verordening nr. 1257/2012 heeft het bij het vermelden van het doel van de eenheidsoctrooibescherming uitdrukkelijk over „rechtszeker maken”. In de considerans van richtlijn 2001/29 wordt ook verwezen naar de rechtszekerheid.

22 Zaak C-683/17, EU:C:2019:363.

23 Zie in dezelfde zin overweging 8 van richtlijn 98/71.

48. Wat de specifieke bescherming van het auteursrecht betreft, wordt in overweging 60 van richtlijn 2001/29 verklaard dat „[d]e bescherming waarin deze richtlijn voorziet, [...] geen afbreuk [doet] aan nationale of communautaire wettelijke bepalingen op andere gebieden".

49. Derhalve „[...] laat richtlijn 2001/29 het bestaan en de werkingssfeer van de geldende bepalingen inzake modellen in stand, met inbegrip van het [...] beginsel van ‚cumulatie'". [24]

50. Evenwel waren er nog enige twijfels over de complementariteit van die twee beschermingen. Met name werd erover gedebatteerd of de lidstaten konden verlangen dat industriële modellen aan strengere eisen inzake oorspronkelijkheid voldeden om de voor het auteursrecht kenmerkende bescherming te kunnen genieten.

51. Het arrest Cofemel heeft als algemene regel bevestigd dat „modelbescherming en auteursrechtelijke bescherming [...] cumulatief kunnen worden verleend aan hetzelfde voorwerp".

52. Dat oordeel wordt echter gevolgd door bepaalde preciseringen die de kracht van het cumulatiebeginsel enigszins afzwakken of relativeren.

53. In de eerste plaats „[kunnen] modelbescherming en auteursrechtelijke bescherming krachtens het recht van de Unie weliswaar cumulatief [...] worden verleend aan hetzelfde voorwerp, maar [...] [kan] een dergelijke cumulatie slechts in bepaalde situaties [...] worden overwogen". [25]

54. In de tweede plaats is de strekking van de geboden bescherming in de beide gevallen anders. Terwijl het bij modellen de bedoeling is om nabootsing door concurrenten te vermijden, heeft het auteursrecht een andere juridische en economische functie. [26]

55. In de derde plaats brengt het verkrijgen van auteursrecht op een voorwerp dat reeds modelbescherming geniet bepaalde niet onbelangrijke risico's met zich mee. [27] Met name „kan de verlening van auteursrechtelijke bescherming aan een als model beschermd voorwerp er niet toe leiden dat het doel en de doeltreffendheid van deze twee vormen van bescherming worden aangetast". [28]

56. In de vierde plaats staat het aan de nationale rechter om aan te geven wanneer hij wordt geconfronteerd met een van de „bepaalde situaties" waarin cumulatie van bescherming is toegestaan. Derhalve zal het evenwicht tussen de bescherming van het auteursrecht en het algemeen belang voor elk geval afzonderlijk moeten worden bepaald.

24 Arrest Cofemel, punt 47.

25 Arrest Cofemel, punt 52.

26 Conclusie van advocaat-generaal Szpunar in de zaak Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:363, punt 55): „Het auteursrecht [...] is niet gericht op deze bescherming tegen concurrentie. Integendeel, dialoog, inspiratie en herformulering zijn inherent aan de intellectuele schepping en het auteursrecht is niet bedoeld om ze te belemmeren. Wat het auteursrecht beschermt, ten minste via de vermogensrechten, is de mogelijkheid van een onbelemmerde economische exploitatie van het werk als dusdanig."

27 Ibidem, punt 52. De advocaat-generaal wees erop dat „de auteursrechtelijke regeling de regeling sui generis voor modellen [zou] kunnen verdringen". Hij stelt verder dat „[e]en dergelijke verdringing [...] meerdere nadelige effecten [zou] hebben: uitholling van het auteursrecht, dat zou worden aangevraagd om scheppingen te beschermen die eigenlijk eerder banaal zijn, verstoring van de mededinging vanwege de buitensporige duur van de bescherming, of rechtsonzekerheid, aangezien concurrenten niet zouden kunnen voorzien of een model waarvan de bescherming sui generis is verstreken niet tevens auteursrechtelijk beschermd is".

28 Arrest Cofemel, punt 51.

### *C. Eerste prejudiciële vraag: het begrip „werk", de oorspronkelijkheidseis en de uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming wanneer de verschijningsvorm van een werk door technische eisen wordt bepaald*

57. Om te beginnen verwijs ik opnieuw naar de conclusie van advocaat-generaal Szpunar in de zaak Cofemel, waarin hij een analyse maakt van zowel de rechtspraak van het Hof over het begrip „werk" als de toepassing van die rechtspraak op modellen. [29]

58. Ik meen dat die analyse dermate volledig is dat er geen nadere toelichting mijnentwege nodig is. Bovendien is die analyse overgenomen in de redenering van het arrest Cofemel, waarin de contouren van het begrip „werk" als autonoom Unierechtelijk begrip zijn aangegeven. [30]

59. Met betrekking tot die rechtspraak wil ik thans de aandacht vestigen op de oorspronkelijkheidseis [31], waarop het Hof al in eerdere arresten had gewezen [32] en waarover het heeft verklaard dat dit criterium de persoonlijkheid van de maker van het werk moet weerspiegelen [33].

60. Een van de belangrijke bijdragen van het arrest Cofemel is dat het niet toestaat dat de oorspronkelijkheid van het vermeende „werk" (in dat geval kleding) wordt gekoppeld aan de esthetische aspecten ervan. Het Hof heeft uitgesloten dat een beroep wordt gedaan op de esthetiek als grond om een model auteursrechtelijk te beschermen, door erop te wijzen dat „artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die aan modellen [...] auteursrechtelijke bescherming verleent op grond dat zij, afgezien van het utilitaire doel dat ze nastreven, een eigen, vanuit esthetisch oogpunt opvallend visueel effect opwekken". [34]

61. Aangezien esthetische effecten hiermee zijn uitgesloten, is nu de vraag aan de orde of de dwingende eisen die voortvloeien uit het vereiste om een technisch of functioneel resultaat te bereiken, bij de beoordeling van de oorspronkelijkheid als voorwaarde voor het bestaan van een eigen intellectuele schepping van de auteur [35] kunnen worden aangevoerd als grond voor afwijzing van de auteursrechtelijke bescherming van een werk. De verwijzende rechter wijst specifiek op dat probleem.

62. Het Hof heeft deze kwestie reeds behandeld in verband met de bescherming van het auteursrecht op computerprogramma's. [36]

29 EU:C:2019:363, punten 23-32.

30 Arrest Cofemel, punten 27 en 28.

31 Arrest Cofemel, punt 30. De oorspronkelijkheid is een van de twee noodzakelijke criteria om een schepping als werk te kunnen aanmerken. Het andere criterium is dat er sprake is van een „voorwerp [dat] voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd" (punt 32).

32 Het arrest Cofemel verwijst in punt 29 naar de arresten van 16 juli 2009, Infopaq International, (C-5/08, EU:C:2009:465, punten 37 en 39), en 13 november 2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899, punten 33 en 35-37).

33 Arrest Cofemel, punt 30: „[O]m een voorwerp als oorspronkelijk te kunnen beschouwen, [is het] zowel noodzakelijk als voldoende [...] dat dit voorwerp een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan (zie in die zin arresten van 1 december 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punten 88, 89 en 94, en 7 augustus 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, punt 14)."

34 SI en Brompton Ltd. stellen in hun opmerkingen dat het volstaat dat de keuze van de vorm, althans tot op zekere hoogte, is bepaald door een of meer andere overwegingen dan puur functionele overwegingen, zoals esthetische overwegingen (punt 67). Zij verwijzen ook naar de esthetiek in de punten 3, 5, 69 en 155 van die opmerkingen om aan te geven dat dit hun ontwerp was, los van technische overwegingen. Volgens hen is de vorm van de Brompton-fiets niet uitsluitend ingegeven door technische redenen die verband houden met het vouwmechanisme, maar ook door zuiver esthetische redenen.

35 Arrest van 16 juli 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, punt 37).

36 Arrest van 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, EU:C:2010:816).

63. Het heeft met name verklaard dat „aan het oorspronkelijkheidscriterium [...] niet [is] voldaan" wanneer de uitdrukking van de onderdelen van een voorwerp „door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee concreet vorm te geven dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan".[37] Een dergelijk geval maakt het niet mogelijk voor „de auteur [om] [...] uitdrukking [te] geven aan zijn creatieve geest en tot een resultaat [te] komen dat een eigen intellectuele schepping vormt".[38]

64. In dezelfde geest heeft het Hof geoordeeld dat de eigen oorspronkelijke intellectuele schepping in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, maar dat dit niet het geval is wanneer voor die schepping „technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid".[39]

65. Uit die uitspraken kan worden afgeleid dat het in het algemeen niet mogelijk is om werken (voorwerpen) van toegepaste kunst waarvan de vorm wordt bepaald door de functie ervan auteursrechtelijk te beschermen. Indien de verschijningsvorm van een dergelijk werk *uitsluitend* wordt bepaald door de technische functie ervan als *bepalende* factor, kan het werk niet auteursrechtelijk worden beschermd.[40]

66. De toepassing van dat criterium op het auteursrecht sluit aan bij de bepalingen die gelden voor modellen en merken:

– wat modellen betreft (die onder richtlijn 98/71 dan wel onder verordening nr. 6/2002 vallen)[41], verleent noch artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002, noch artikel 7 van richtlijn 98/71 rechten voor „de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald"[42];

– wat Uniemerken betreft, verbiedt artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94[43] inschrijving als merk van elk teken dat bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

67. Kortom, modellen waarvan de verschijningsvorm wordt bepaald door technische overwegingen die geen ruimte laten voor de uitoefening van creatieve vrijheid, kunnen niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Omgekeerd heeft het enkele feit dat een model een aantal functionele elementen vertoont, niet tot gevolg dat het niet auteursrechtelijk kan worden beschermd.

68. Die regel levert geen grote problemen op wanneer die technische overwegingen ruimte voor creativiteit nagenoeg uitsluiten. De problemen ontstaan echter wanneer modellen zowel functionele als artistieke kenmerken hebben. A priori moeten die *gemengde* modellen niet noodzakelijk van auteursrechtelijke bescherming worden uitgesloten, maar dat is wel het geval wanneer de functionele aspecten zodanig prevaleren boven de artistieke dat die laatste irrelevant worden.[44]

37 Ibidem, punt 49.

38 Ibidem, punt 50.

39 Arrest van 1 maart 2012, Football Dataco e.a. (C-604/10, EU:C:2012:115, punt 39).

40 De termen die worden gebruikt om die relatie te beschrijven kunnen variëren. Verschijningsvormen of vormen die „vooraf bepaald", „opgelegd", „uitsluitend bepaald" of „geconditioneerd" zijn door hun technische functie, zijn die waarbij die technische functie absoluut bepalend is.

41 Het is logisch dat hetzelfde criterium van toepassing is op beide soorten modellen, aangezien overeenkomstig overweging 9 van verordening nr. 6/2002 „[d]e materiële bepalingen van deze verordening inzake het modellenrecht moeten worden afgestemd op de respectieve bepalingen in richtlijn [98/71]".

42 In dezelfde zin wordt in overweging 10 van verordening nr. 6/2002 verklaard dat „[d]e technologische innovatie [...] niet [mag] worden gehinderd door modelbescherming te bieden aan *kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald*".

43 Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

44 Arrest van 8 maart 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172; hierna: „arrest DOCERAM").

69. De analyse van de rechtspraak van het Hof over vormen die verband houden met functionele elementen op het gebied van industriële eigendom en merkenrecht kan een aantal uitleggingsmiddelen verstrekken die naar analogie voor het auteursrecht gelden.

70. Het is waar dat elk van die drie gebieden (modellen, merkenrecht en auteursrecht) zijn eigen kenmerken heeft, waardoor de desbetreffende regelingen niet op dezelfde manier kunnen worden benaderd. Ik meen evenwel dat bij de uitlegging van een criterium dat – zij het wellicht met enige nuancering – van toepassing is op al die gebieden, de overwegingen van het Hof omtrent één daarvan met de nodige voorzichtigheid kunnen worden toegepast op de andere. [45]

71. Met betrekking tot die rechtspraak is het door de Grote kamer gewezen arrest van 14 september 2010, Lego Iuris/BHIM [46], mijns inziens in het bijzonder het vermelden waard. Daarin is het verbod uitgelegd van inschrijving als merk van een teken dat bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. [47]

72. Het Hof heeft verklaard dat dit verbod „waarborgt [...] dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan". [48]

73. Voorts heeft het geoordeeld dat „de wetgever, door de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 te beperken tot tekens die ‚uitsluitend' bestaan uit de vorm van de waar die ‚noodzakelijk' is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren [heeft] geoordeeld dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en het dus ongepast zou zijn om merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskenmerken bezit. Door middel van de termen ‚uitsluitend' en ‚noodzakelijk' verzekert die bepaling dat enkel inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen." [49]

74. Nadat het Hof dat uitgangspunt had vastgesteld, heeft het enkele relevante preciseringen gegeven over „de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen in een driedimensionaal teken waarin alle wezenlijke elementen zijn ingegeven door de technische oplossing die in dit teken tot uitdrukking komt":

– enerzijds heeft die factor „geen invloed [...] op de vaststelling dat dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen" [50];

– anderzijds „[...] [kan] de inschrijving van een dergelijk teken als merk niet [...] worden geweigerd op grond van deze bepaling wanneer de betrokken vorm van de waar een belangrijk niet-functioneel element bevat, zoals een sier- of fantasie-element dat een belangrijke rol speelt in die vorm". [51]

45 In zijn conclusie in de zaak DOCERAM (C-395/16, EU:C:2017:779) bepleitte advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe die methode voor de voor modellen geldende regel en het verbod om een teken dat bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, als merk in te schrijven.

46 Zaak C-48/09 P, EU:C:2010:516 (hierna: „arrest Lego Iuris").

47 Weigeringsgrond voor inschrijving die is vastgesteld in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94.

48 Arrest Lego Iuris, punt 45.

49 Ibidem, punt 48.

50 Ibidem, punt 52.

51 Ibidem, punt 52.

75. Met betrekking tot het begrip „vorm die noodzakelijk is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen" heeft het Hof het oordeel van het Gerecht bevestigd, namelijk „dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen".[52] Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat „het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, [...] geen omstandigheid [vormt] waardoor de weigeringsgrond wordt opzijgezet".[53]

76. In het licht van die argumenten, waarvan de analoge toepassing op het hoofdgeding mijns inziens gepast is, kan een antwoord worden gegeven aan de verwijzende rechter. Die rechter lijkt aan te geven dat de verschijningsvorm van de litigieuze fiets *noodzakelijk* was om de technische uitkomst te verkrijgen[54], hetgeen een feitelijke beoordeling vormt, waarvoor alleen hij bevoegd is. Indien hij daarmee bedoelt dat er een exclusieve verhouding bestaat tussen de verschijningsvorm en de functionaliteit, welke verhouding ik reeds ter sprake heb gebracht, zou het antwoord op zijn eerste vraag moeten zijn dat er geen auteursrechtelijke bescherming kan worden verleend.

## *D. Tweede prejudiciële vraag*

77. De verwijzende rechter wenst met name te vernemen welke gevolgen vier door hem genoemde specifieke factoren kunnen hebben bij de beoordeling van de verhouding tussen het ontwerp van de vorm van het voorwerp en het bereiken van het gewenste resultaat.

### *1. Bestaan van een vroeger octrooi*

78. Ik keer de volgorde van die factoren, zoals zij in de verwijzingsbeslissing zijn vermeld, om en begin met te onderzoeken hoe het bestaan van een thans vervallen vroeger octrooi van invloed kan zijn.

79. Gelet op de werking van het cumulatiebeginsel hoeft die omstandigheid op zich niet te betekenen dat het industriële-eigendomsrecht (zeker wanneer het reeds is vervallen) dermate prevaleert dat er geen auteursrechtelijke bescherming mogelijk is. De uiteengezette beschouwingen over de nauwe verhouding tussen octrooien en industriële modellen pleiten, wat deze kwestie betreft[55], ervoor om dat beginsel ook tot de door een octrooi beschermde voorwerpen uit te breiden.

80. Wat echter de beoordelingscriteria betreft, ben ik van mening dat de verwijzende rechter terecht de aandacht vestigt op die factor, die een dubbel gevolg kan hebben:

– een ingeschreven octrooi kan dienen om te beoordelen of er technische factoren waren die de vorm van het product hebben bepaald. Het ligt voor de hand dat de beschrijving van het model en de functionaliteit ervan in de documentatie voor de aanvraag van het octrooi (dat per definitie bedoeld is voor industriële toepassing) zo volledig mogelijk is, aangezien de omvang van de bescherming daarvan afhangt;

– verder kan er op basis van het feit dat er voor een octrooi wordt gekozen als instrument om de activiteit van de inschrijver te beschermen, worden aangenomen dat er een nauw verband bestaat tussen de geoctrooieerde vorm en het beoogde resultaat: de geoctrooieerde vorm is namelijk de vorm die door de uitvinder doeltreffend is geacht om de gewenste functionaliteit te bereiken.

52 Ibidem, punt 53.

53 Ibidem, punt 83.

54 In het laatste deel van de verwijzingsbeslissing wordt verklaard dat „[men] [o]m het onderhavige geschil te beslechten dient [...] na te gaan of er van auteursrecht [...] geen sprake kan zijn indien de uiterlijke vorm die men wenst te beschermen, noodzakelijk is om een welbepaald technisch resultaat te bereiken".

55 Punt 37 van de onderhavige conclusie.

*2. Bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt*

81. De verwijzende rechter vraagt wat het gevolg is van het bestaan van andere verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt. Hij vermeldt met name twee tegengestelde benaderingen, die zijn gebaseerd op de zogenoemde „theorie van de veelheid aan verschijningsvormen" en de „oorzakelijkheidstheorie".

82. Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe heeft die twee theorieën, toegepast op modellen, recentelijk in zijn conclusie in de zaak DOCERAM volledig geanalyseerd.[56] Aangezien ik het eens ben met zijn overwegingen, verwijs ik naar die conclusie.

83. In het arrest DOCERAM, waarin de conclusie van de advocaat-generaal in essentie is bevestigd (de verwijzende rechter haalt zowel dat arrest als de conclusie van de advocaat-generaal aan)[57], is in dat verband uitspraak gedaan in de volgende bewoordingen:

– „voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel *uitsluitend* door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, [...] moet worden [nagegaan] of die functie de *enige* factor is die bepalend was voor die kenmerken, en [...] in dit verband *[is] niet doorslaggevend [...] of er alternatieve modellen zijn*"[58];

– evenwel belet niets de rechter om rekening te houden met „de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld"[59]. Die laatste factor is dus geen beslissende factor, maar slechts een aanvullend beoordelingscriterium.

84. Uit dat arrest blijkt dan ook duidelijk dat het feit dat er alternatieve oplossingen bestaan, *irrelevant* is voor de beoordeling of er een exclusieve verhouding bestaat tussen de kenmerken van de verschijningsvorm en de technische functie van het product. Het arrest impliceert evenwel niet dat die alternatieve oplossingen geen impact kunnen hebben als factor op basis waarvan er kan worden erkend dat er ruimte voor intellectuele creativiteit bestaat die tot hetzelfde technische resultaat kan leiden.

85. Bij modellen met een zeer groot raakvlak tussen kunst en ontwerp, is er meer ruimte voor creatieve vrijheid[60] bij het bepalen van de verschijningsvorm van het product. Zoals de Commissie ter terechtzitting heeft gesteld, moet de integratie van vormelijke en functionele aspecten in werken van toegepaste kunst in detail worden onderzocht om na te gaan of de verschijningsvorm van die werken niet volledig wordt bepaald door technische eisen. In bepaalde gevallen is het mogelijk om, althans in theorie, de elementen die zijn bepaald door functionele overwegingen te onderscheiden van die welke alleen op basis van vrije (originele) keuzen van hun bedenker zijn bepaald en auteursrechtelijk beschermd kunnen worden.[61]

56 Conclusie in zaak C-395/16, EU:C:2017:779.

57 Hoewel het Hof geen analoog gebruik heeft gemaakt van de criteria die van toepassing zijn op het verbod op inschrijving van merken en zich heeft beperkt tot de uitlegging van verordening nr. 6/2000, vallen zijn inhoudelijke overwegingen in feite samen met die van het arrest Lego Iuris.

58 Arrest DOCERAM, punt 32 en dispositief (cursivering van mij).

59 Ibidem, punt 37.

60 De omvang van de auteursrechtelijke bescherming hangt niet af van de mate van creatieve vrijheid waarover de auteur beschikt (punt 35 van het arrest Cofemel).

61 In beginsel is de oorspronkelijkheid van het werk voldoende om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming, zonder dat er extra eisen aan het werk worden gesteld. Uit de rechtspraak van het Hof, waarvan het meest recente voorbeeld het arrest Cofemel is, blijkt dat de beoordelingsmarge van de lidstaten om het „vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid" te bepalen (artikel 17 van richtlijn 98/71) kan worden omschreven als zeer beperkt of zelfs onbestaand.

86. Ik begrijp dat die overwegingen als nogal theoretisch kunnen worden beschouwd en voor de verwijzende rechter misschien geen grote hulp zijn bij de moeilijke taak om na te gaan welke creatieve elementen kunnen worden beschermd bij een fiets waarvan de functionaliteit vereist dat zij, ongeacht haar vorm, wielen, een ketting, een frame en een stuur heeft. [62]

87. Tegen de achtergrond dat het niet zozeer om de toepassing van de regel op een bepaalde zaak als wel om de uitlegging ervan gaat, moet er in elk geval op worden gewezen dat het antwoord op dit deel van de tweede prejudiciële vraag voor het Hof uit het arrest DOCERAM voortvloeit.

88. De uiteengezette oplossing met betrekking tot modellen kan mutatis mutandis worden toegepast om het gehalte aan oorspronkelijkheid te achterhalen van „werken" met een industriële toepassing waarvoor de bedenkers auteursrechtelijke bescherming willen verkrijgen.

*3. Wil van de vermeende inbreukmaker om hetzelfde technische resultaat te bereiken*

89. Voor de beoordeling door de rechter of er objectief gezien sprake is van een inbreuk, is de *wil* van degene die een auteursrechtelijk beschermd voorwerp zonder toestemming op de markt brengt in beginsel niet relevant.

90. Met de *wil* om een technisch resultaat te bereiken kan echter wel rekening worden gehouden bij de beoordeling van de verhouding tussen verschijningsvorm en functionaliteit. Logischerwijze hebben producenten van voorwerpen die onder een octrooi vallen dat publiek domein is geworden, geen ander doel dan het bereiken van het verwachte technische resultaat. [63]

91. Wanneer wordt gesteld dat de verschijningsvorm van het model door een puur esthetische, niet-functionele beslissing is bepaald, staat niets eraan in de weg dat diegene die het tegendeel beweert (namelijk dat hij die verschijningsvorm uit strikt technische of functionele overwegingen heeft gebruikt), dat bewijst. [64]

92. Bij het onderzoek naar het al dan niet bestaan van een recht op bescherming van het voorwerp als werk kan de rechter de oorspronkelijke wil van de uitvinder of ontwerper onderzoeken, in plaats van eerst te kijken naar de wil van degene die diens uitvinding of model reproduceert.

93. Daarbij moet hij rekening houden met het moment van initiële conceptie [65] om na te gaan of de persoon in kwestie werkelijk de wens had om een eigen intellectuele schepping te maken, dan wel uitsluitend een idee voor de uitwerking van een oorspronkelijk industrieel product wilde verdedigen met het oog op de productie en massaverkoop van dat product op de markt. De omstandigheid dat de uitvinding of het model een industriële toepassing heeft gekregen of commercieel voordeel heeft opgeleverd, kan nuttige aanwijzingen opleveren.

62 Verzoekers in het hoofdgeding hebben in hun schriftelijke opmerkingen verwezen naar drie rechterlijke uitspraken (rechtbank Groningen, 24 mei 2006; rechtbank Brugge, 10 juni 2009, en rechtbank Madrid, 10 februari 2010) die de auteursrechtelijke bescherming van de Brompton-fiets hebben erkend en niet hebben aanvaard dat de verschijningsvorm ervan uitsluitend door de technische functie ervan wordt bepaald.

63 Niet-ingeschreven modellen leveren in dit verband meer problemen op, aangezien de beschrijving die onderdeel is van de inschrijvingsaanvraag ontbreekt.

64 In casu zou moeten worden bewezen dat de kromming van de stang van het frame van de fiets het mogelijk maakt dat de wielen compacter kunnen worden gevouwen of dat zij de stevigheid verhoogt. Die argumentatie volgt uit deel III, afdeling A, punt 3, vierde alinea, van de opmerkingen van Get2Get.

65 Verzoekers in het hoofdgeding stellen zich op dat standpunt en vermelden 1975 en 1987 als referentiejaren (punt 89 van hun opmerkingen). Dat is ook de benadering die wordt gehanteerd in het arrest DOCERAM, waarin wordt verwezen naar „de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel" (punt 37).

94. Dat de latere erkenning van het ontwerp zelfs tot de tentoonstelling ervan in musea heeft geleid, is mijns inziens uit dat oogpunt niet relevant. Die factor en andere soortgelijke factoren, zoals het winnen van prijzen op het gebied van industriële vormgeving, bevestigen veeleer dat het om een industrieel voorwerp gaat dat binnen zijn branche lof of zelfs bewondering oogst, of dat het relevante esthetische elementen heeft.

*4. Doeltreffendheid van de verschijningsvorm om een technisch resultaat te bereiken*

95. De verwijzende rechter verstrekt onvoldoende informatie om de precieze betekenis van dit deel van de tweede prejudiciële vraag, waarbij hij geen enkele toelichting geeft, te achterhalen.

96. Daarom, en aangezien ik van mening dat de voorgaande redeneringen volstaan om de verhouding tussen de verschijningsvorm van het product en zijn functie of technische resultaat te beschrijven, heb ik daar verder niets aan toe te voegen.

97. Indien de verschijningsvorm die de ontwerper van het product (in casu een fiets) heeft ontworpen niet geschikt was om de gewenste functionaliteit te bereiken, zou er logischerwijze geen sprake zijn van toekomstige industriële toepassing. Derhalve moet worden aangenomen dat de gekozen verschijningsvorm geschikt is voor dat doel (in casu om een fiets te vervaardigen die zowel kan rijden als worden gevouwen).

98. In ieder geval staat het aan de verwijzende rechter om die factor te beoordelen in het licht van de hem voorgelegde bewijzen (met name adviezen van deskundigen).

## *E. Slotopmerking*

99. Wellicht bestaan er nog meer criteria voor de beoordeling van de exclusieve verhouding tussen de verschijningsvorm van het product en het technische resultaat ervan dan de vier tot dusver geanalyseerde criteria. Zoals advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe in zijn conclusie in de zaak DOCERAM heeft aangegeven[66], zou het echter niet passend zijn om die criteria in abstracte, al dan niet uitputtende bewoordingen op te sommen, terwijl de beoordeling (van feitelijke aard) in werkelijkheid verband houdt met een reeks a priori moeilijk te herkennen omstandigheden.

100. Tot slot wil ik hieraan toevoegen dat de mogelijke weigering van auteursrechtelijke bescherming niet verhindert dat er een beroep wordt gedaan op andere regels ter bestrijding van slaafse of parasitaire nabootsing. Zoals de Commissie ter terechtzitting heeft opgemerkt, kan de wetgeving inzake oneerlijke mededinging, hoewel zij niet volledig geharmoniseerd is op Unieniveau[67], een oplossing bieden voor dat ongewenste verschijnsel.[68]

66 Conclusie in zaak C-395/16, EU:C:2017:779, punt 68: „Er is [...] geen reden om een lijst, zelfs niet een niet-uitputtende lijst, vast te stellen van dienaangaande relevante criteria, in de wetenschap dat de wetgever van de Unie niet heeft overwogen om over te gaan tot deze werkwijze en omdat het mij voorkomt dat het Hof het niet nuttig heeft geacht met betrekking tot de, eveneens feitelijke, beoordeling, die overigens moet worden verricht [...].”

67 Het Unierecht heeft de wetgeving inzake oneerlijke mededinging gedeeltelijk, alleen wat handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten betreft, geharmoniseerd. Zie richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (PB 2005, L 149, blz. 22).

68 Ik verwees naar die mogelijkheid in mijn conclusie in de zaak Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, punten 90-95). Ook het Hof heeft die mogelijkheid, bij wijze van overweging ten overvloede, in punt 61 van het arrest Lego Iuris vermeld: „[D]e positie van een onderneming die een technische oplossing heeft ontwikkeld, ten opzichte van concurrenten die slaafse nabootsingen van de vorm van de waar op de markt brengen waarbij juist dezelfde oplossing wordt gebruikt, [kan] niet worden beschermd door de toekenning van een monopolie aan die onderneming door merkinschrijving van het driedimensionale teken bestaande uit die vorm, maar [...] deze situatie [kan] – in voorkomend geval – worden onderzocht tegen de achtergrond van de regels inzake oneerlijke mededinging. Een dergelijk onderzoek behoort evenwel niet tot het voorwerp van het onderhavige geding.”

101. Met die laatste overweging „wil [ik] me", zoals ik elders al heb gesteld, „niet mengen in de mogelijkheden die de verwijzende rechter in zijn nationale recht kan vinden voor de kwalificatie van het in casu aan de orde zijnde gedrag. Ik wil alleen een perspectief bieden voor het ondernemen van gerechtelijke stappen tegen eventueel onrechtmatig gedrag buiten het kader van het merkenrecht."[69]

## V. Conclusie

102. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging om de vragen van de Tribunal de l'entreprise de Liège (ondernemingsrechtbank Luik, België) als volgt te beantwoorden:

„1) De artikelen 2 tot en met 5 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij bieden geen auteursrechtelijke bescherming voor de schepping van producten met een industriële toepassing waarvan de verschijningsvorm uitsluitend door hun technische functie wordt bepaald.

2) Bij de beoordeling of de specifieke kenmerken van de verschijningsvorm van een product uitsluitend door de technische functie van dat product worden bepaald, moet de bevoegde rechter rekening houden met alle relevante objectieve omstandigheden van elke zaak, waaronder het bestaan van een vroeger octrooi of modelrecht op hetzelfde product, de doeltreffendheid van de verschijningsvorm om het technische resultaat te bereiken en de wil om dat te bereiken.

3) Wanneer de technische functie de enige bepalende factor voor de verschijningsvorm van het product is, is het niet relevant dat er andere alternatieve verschijningsvormen bestaan. De omstandigheid dat de gekozen verschijningsvorm belangrijke niet-functionele elementen bevat die zijn bepaald door de vrije keuze van de maker van het product, kan wel relevant zijn."

69 Conclusie in de zaak Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, punt 95).