

# Rechtspraak

MERKEN- EN MODELLENRECHT

**Nr. 1**

**HvJ EU 6 oktober 2015**

zaak C-500/14, ECLI:EU:C:2015:680

**(Ford/Wheel Trim)**

Mrs. Ilešič, Caoimh, Toader, Jarašiūnas en Fernlund

Ford Motor Company  
tegen  
Wheeltrims srl

## Samenvatting

**Art. 14 ModRI en art. 110 ModVo**

*Artikel 14 Modellenrichtlijn en artikel 110 Modellenverordening moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet toestaan, in afwijking van de Merkenrichtlijn en de Merkenverordening, dat een fabrikant van reserveonderdelen en accessoires voor auto's, zoals wioldoppen, op zijn waren een teken dat gelijk is aan een merk dat onder meer voor dergelijke waren door een autoconstructeur is ingeschreven, zonder diens toestemming aanbrengt met de motiveering dat het gebruik dat aldus van het merk wordt gemaakt de enige mogelijkheid is om het betrokken voertuig te repareren en het daarmee, als samengesteld voortbrengsel, zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.*

## Hof van Justitie EU

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 14 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB L 289, blz. 28) en van artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB L 3, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Ford Motor Company (hierna: “Ford”) en Wheeltrims srl (hierna: “Wheeltrims”) over de verkoop door Wheeltrims van wioldoppen voor auto's, waarop een teken was aangebracht dat gelijk was aan het door Ford onder meer voor dergelijke waren ingeschreven merk.

## Toepasselijke bepalingen

### Unierecht

Regelgeving betreffende modellen

3 De zevende overweging van richtlijn 98/71 luidt als volgt:

“Overwegende dat deze richtlijn de toepassing op modellen niet uitsluit van bepalingen van nationaal of van gemeenschapsrecht waarbij in een andere bescherming wordt voorzien dan deze die de inschrijving

ving of publicatie als model biedt, zoals bepalingen inzake niet-ingeschreven modellen, merken, octrooien en gebruiksmodellen, oneerlijke mededinging of wettelijke aansprakelijkheid”.

4 Artikel 2, “Toepassingsgebied”, van die richtlijn luidt:

“1 Deze richtlijn is van toepassing op:

- a) bij de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten ingeschreven modellen;
- b) bij het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen ingeschreven modellen;
- c) op grond van in een lidstaat geldende internationale regelingen ingeschreven modellen;
- d) aanvragen om inschrijving van modellen als bedoeld onder a), b) en c).

2. In deze richtlijn wordt onder inschrijving van een model tevens verstaan de publicatie van het model dat ingediend is bij de dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat waar die publicatie een modelrecht doet ontstaan.”

5 Artikel 14, met als opschrift “Overgangsbepaling”, van die richtlijn luidt als volgt:

“Zolang deze richtlijn niet overeenkomstig artikel 18 op voorstel van de [Europese] Commissie is gewijzigd, handhaven de lidstaten hun bestaande wettelijke bepalingen inzake het gebruik van het model van een onderdeel voor het repareren van een samengesteld voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, en wijzigen zij die bepalingen alleen als daarmee een liberalisering van de markt voor dergelijke onderdelen wordt beoogd.”

6 Artikel 16 van die richtlijn heeft als opschrift “Verhouding tot andere vormen van bescherming” en luidt:

“De bepalingen van deze richtlijn laten onverlet de bepalingen van gemeenschapsrecht en het recht van de betrokken lidstaat inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging.”

7 De overwegingen 5 en 31 van verordening nr. 6/2002 zijn in de volgende bewoordingen gesteld:

“(5) Bijgevolg moet een in elke lidstaat rechtstreeks geldend gemeenschapsmodel worden ingevoerd, omdat het slechts op deze wijze mogelijk zal zijn om door middel van één aanvraag bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) volgens één procedure en krachtens één regeling één recht op een model te verkrijgen dat in één, alle lidstaten omvattend gebied geldig is.

[...]

(31) Deze verordening sluit niet uit dat op als gemeenschapsmodel beschermde modellen wetgeving inzake de industriële eigendom of andere relevante wetgeving van de lidstaten van toepassing is, onder meer die betreffende door inschrijving verworven modellenbescherming of betreffende niet-ingeschreven modellen, alsook betreffende merken, octrooien en gebruiksmodellen, oneerlijke mededinging en burgerrechtelijke aansprakelijkheid.”

8 Artikel 1 van die verordening heeft als opschrift “Gemeenschapsmodellen” en bepaalt:

“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.

3. Het gemeenschapsmodel vormt een eenheid. Het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele [Europese Unie]. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele [Unie] mogelijk. Dit beginsel en de implicaties ervan zijn van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

9 Artikel 96, lid 1, van die verordening heeft als opschrift “Verhouding tot andere vormen van bescherming uit hoofde van het nationale recht” en luidt als volgt:

“Deze verordening laat onverlet de bepalingen van het [Unie]recht en het recht van de betrokken lidstaten inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging.”

10 Artikel 110, “Overgangsbepaling”, van die verordening bepaalt:

“1. Totdat op voorstel van de Commissie wijzigingen van deze verordening van kracht worden, bestaat er geen bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat in de zin van artikel 19, lid 1, wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.

2. Het in lid 1 genoemde voorstel van de Commissie wordt ingediend samen en rekening houdend met eventuele wijzigingen die de Commissie krachtens artikel 18 van richtlijn [98/71] over deze zelfde kwestie zal voorstellen.”

Regelgeving betreffende merken

11 Artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) heeft als opschrift “Rechten verbonden aan het merk” en bepaalt:

“1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zake-lijk gebruik en in advertenties.

4. Indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 1, onder b), en lid 2, vóór de datum van inwerking-treding van de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan [de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1)] te voldoen, niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

12 Artikel 6, “Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, van deze richtlijn bepaalt:

“1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:

- a) van diens naam en adres;
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

2. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.”

13 Artikel 7 van die richtlijn betreft de uitputting van het aan het merk verbonden recht.

14 Artikel 8 van die richtlijn gaat over de licenties waarvan het merk het voorwerp kan zijn.

15 Artikel 17 van richtlijn 2008/95 bepaalt dat richtlijn 89/104 wordt ingetrokken en dat de verwijzingen naar deze laatste richtlijn gelden als verwijzingen naar eerstvermelde richtlijn.

16 Artikel 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) heeft als opschrift “Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk” en luidt als volgt:

“1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

- a) dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
- c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de [Unie] bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of

afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zake-lijk gebruik en in advertenties.

3. Op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag om een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is.”

17 Artikel 12 van die verordening heeft als opschrift “Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen” en is in de volgende bewoordingen gesteld:

“Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:

- a) van diens naam of adres;
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- c) van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

#### *Italiaans recht*

18 Artikel 20 van decreto legislativo n. 30 – Codice della proprietà industriale (wetsbesluit nr. 30 houdende het wetboek industriële eigendom) van 10 februari 2005 (GURI nr. 52 van 4 maart 2005), zoals gewijzigd bij decreto legislativo n. 131 van 13 augustus 2010 (GURI nr. 192 van 18 augustus 2010), (hierna: “CPI”) heeft als opschrift “Rechten verbonden aan de inschrijving” en bepaalt:

“1. De rechten van de houder van het ingeschreven merk bestaan in de mogelijkheid om exclusief gebruik te maken van het merk. De houder is gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor een gevaar van verwarring bij het publiek kan worden vastgesteld; dit gevaar kan met name bestaan in een gevaar van associatie tussen de twee tekens;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk en wordt gebruikt voor waren of diensten, zelfs wanneer zij niet soortgelijk zijn, indien het een bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen kan de merkhouder met name iedere derde verbieden het teken op de waren of op de verpakking ervan aan te brengen, waren onder het teken aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben of diensten onder het teken aan te bieden of te verrichten, waren onder het teken in of uit te voeren en het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties te gebruiken.

3. De handelaar mag zijn eigen merk aanbrengen op de door hem te koop aangeboden waren, maar hij mag het merk van de producent of de handelaar van wie hij de waren of handelswaar heeft ontvangen niet verwijderen.”

19 Artikel 21 CPI, met als opschrift “Beperkingen van de aan het merk verbonden rechten”, bepaalt:

“1. De aan een ingeschreven merk verbonden rechten staan de houder ervan niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:

a) van diens naam en adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van het product; of

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover dat gebruik in overeenstemming is met de beginselen inzake de professionele integriteit.

2. Het merk mag niet onrechtmatig worden gebruikt; in het bijzonder mag het niet aldus worden gebruikt dat daarmee gevaar ontstaat voor verwarring op de markt met andere tekens waarvan bekend is dat zij onderscheidend zijn voor ondernemingen, waren of diensten van derden, en in elk geval mag het publiek niet worden misleid, met name over de aard, de kwaliteit of de herkomst van de waren of diensten, door de wijze waarop en de context waarin het merk wordt gebruikt, en mag geen inbreuk worden gemaakt op een auteursrecht of industriële

eigendomsrecht, of op een ander uitsluitend recht van derden.

3. Niemand mag gebruikmaken van een ingeschreven merk nadat de inschrijving nietig is verklaard indien de nietigheidsgrond meebrengt dat het gebruik van het merk onrechtmatig is.”

20 Artikel 241 CPI, met als opschrift “Exclusieve rechten op de onderdelen van een samengesteld voortbrengsel”, luidt als volgt:

“Zolang richtlijn [98/71] niet overeenkomstig artikel 18 van deze richtlijn op voorstel van de Commissie is gewijzigd, kan geen beroep worden gedaan op de exclusieve rechten op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel om de productie en de verkoop te verhinderen van deze onderdelen met het oog op de reparatie van het samengestelde voortbrengsel teneinde het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven”.

### **Hoofdgeding en prejudiciële vragen**

21 Ford, een fabrikant van auto’s en van accessoires en reserveonderdelen daarvoor, identificeert haar waren door het aanbrengen van een teken met een horizontaal geplaatste ovale vorm, met daarin het opschrift “Ford” in cursieve fantasieletters, met of zonder kleur (hierna: “merk Ford”). Dat teken is als merk ingeschreven zowel voor voertuigen als voor reserveonderdelen en accessoires, met inbegrip van wioldoppen. Ford brengt dit merk onder meer aan op de wioldoppen die worden geplaatst op de velgen van de wielen van de door haar geproduceerde auto’s.

22 Wheeltrims, een leverancier van reserveonderdelen voor auto’s, verkoopt wioldoppen waarop telkens het merk van een autoconstructeur, waaronder het merk Ford, getrouw is gereproduceerd, zonder dat haar daarvoor toestemming is gegeven. Daarnaast produceert en verkoopt deze onderneming “universele” wioldoppen, dit zijn wioldoppen waarop geen enkel merk is aangebracht en die tegen lagere prijzen worden verkocht dan de wioldoppen met een merk van een constructeur.

23 Ford heeft op 15 mei 2013 voor het Tribunale di Torino een vordering wegens inbreuk ingesteld tegen Wheeltrims, teneinde haar te verbieden wioldoppen met het merk Ford te produceren en verkopen en dit merk in de Unie zonder toestemming te gebruiken, en haar voorts te veroordelen om de door Ford geleden schade te vergoeden. Volgens Ford schendt het aanbrengen zonder toestemming van voormeld merk op de door Wheeltrims verkochte wioldoppen haar exclusieve rechten in de zin van artikel 20 CPI en artikel 9 van verordening nr. 207/2009. Bovendien wordt een dergelijk gebruik niet gerechtvaardigd door een van de in artikel 21 CPI en artikel 12 van verordening nr. 207/2009 bedoelde uitzonderingen, aangezien het aanbrengen van het merk Ford op de door Wheeltrims verkochte wioldoppen niet nodig is om de bestemming van een dergelijk reserveonderdeel aan te geven, en

evenmin om andere beschrijvende functies zeker te stellen in de zin van die bepalingen.

24 Wheeltrims betoogt daarentegen dat zij het merk Ford louter beschrijvend gebruikt. In dat verband beroept deze onderneming zich op de exceptie van de “reparatieclausule”, van artikel 241 CPI, op grond waarvan door een merk beschermde onderdelen van een samengesteld voortbrengsel mogen worden gereproduceerd zonder daartoe voorafgaandelijk toestemming van de houder van dat merk te krijgen, voor zover deze reproductie het mogelijk moet maken het samengestelde voortbrengsel zijn oorspronkelijke vorm terug te geven (hierna: “reparatieclausule”). Wheeltrims brengt het merk Ford niet op de door haar verkochte wioldoppen aan om de herkomst van die onderdelen aan te geven, maar om de producent van het product in zijn geheel beschouwd, te weten de auto waarop de wioldoppen zijn aangebracht, te identificeren. Dat gebruik van het merk Ford vervult de functie van het reproduceren op het reserveonderdeel van een esthetisch-beschrijvend kenmerk van het betrokken originele onderdeel, namelijk de wioldop, welk kenmerk moet worden geacht onontbeerlijk te zijn om het samengestelde voortbrengsel – de auto in zijn geheel – zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Zouden fabrikanten van reserveonderdelen voor auto’s niet met dat doel merken mogen gebruiken, dan zou de vrije mededinging op de betrokken markt worden belemmerd.

25 Het Tribunale di Torino is van oordeel dat de aan Wheeltrims verweten handelwijze een schending vormt van de aan het merk Ford verbonden rechten, die niet wordt gerechtvaardigd door een van de gronden bedoeld in artikel 21 CPI of artikel 12 van verordening nr. 207/2009. Deze rechter verwijst in dat verband naar het arrest Gillette Company en Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) en stelt dat het gebruik door Wheeltrims van het merk Ford niet noodzakelijk is om het publiek te wijzen op de bestemming van de betrokken wioldoppen of op het feit dat zij compatibel zijn met een “Ford”-product, in de zin van dat arrest.

26 Volgens die rechter bestaat er daarentegen ernstige twijfel over de werkingssfeer van de reparatieclausule. Hij stelt dat het Hof zich nog niet heeft uitgesproken over het verband tussen de bescherming van de aan een merk verbonden rechten en die clausule. Volgens hem kunnen artikel 241 CPI en artikel 110 van verordening nr. 6/2002 op twee verschillende manieren worden uitgelegd en is de Italiaanse rechtspraak verdeeld tussen deze twee uitleggingen.

27 Volgens een eerste uitlegging wijzen de bewoordingen van die bepalingen en hun plaats in de regelingen waarvan zij deel uitmaken erop dat de reparatieclausule een producent zoals Wheeltrims slechts het recht geeft om aan het oorspronkelijke onderdeel identieke reserveonderdelen op de markt te brengen wanneer de productie van die reserveonderdelen ertoe strekt een samengesteld voortbrengsel zijn oorspronkelijke vorm terug te geven en daarmee uitsluitend wordt afgewe-

ken van de aan modellen verleende bescherming en niet van een ander industriële eigendomsrecht, meer in het bijzonder van een ingeschreven merk.

28 Volgens een tweede uitlegging is de reparatieclausule algemeen van aard en dient de werkingssfeer ervan ruim te worden opgevat, gelet op de noodzaak om samengestelde voortbrengsels hun oorspronkelijke vorm terug te geven, ongeacht het bestaan van andere industriële eigendomsrechten, met name die verbonden aan de inschrijving van een merk. Die noodzaak strekt ertoe de fabrikant van het reserveonderdeel in staat te stellen om op de markt op dezelfde voet op te treden als de producent van de originele onderdelen, ongeacht op welk type bescherming laatstgenoemde aanspraak maakt, door bedoelde fabrikant van reserveonderdelen toe te staan het oorspronkelijke onderdeel te reproduceren in alle – zowel functionele als esthetische – kenmerken ervan.

29 Het Tribunale di Torino preciseert dat deze tweede uitlegging wordt voorgestaan door andere Italiaanse rechterlijke instanties, met name door de Corte di Appello di Milano (hof van beroep te Milaan).

30 Het Tribunale di Torino merkt op dat die uitlegging ook is aanvaard door de rechters die Fords vordering in kort geding, die was gebaseerd op dezelfde feiten als die welke aan hem zijn voorgelegd, hebben afgewezen. De rechters in kort geding hebben in wezen geoordeeld dat de reparatieclausule van artikel 241 CPI kon worden tegengeworpen aan Ford, aangezien die clausule een fundamenteel economisch recht waarborgt voor fabrikanten van reserveonderdelen om een perfect substituuat te produceren voor een origineel onderdeel van een samengesteld voortbrengsel.

31 In die omstandigheden heeft het Tribunale di Torino de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

“1) Verdraagt het zich met het [Unie]recht dat artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening nr. 6/2002 aldus worden toegepast dat producenten van reserveonderdelen en accessoires ingeschreven merken van derden mogen gebruiken teneinde de uiteindelijke koper in staat te stellen de oorspronkelijke verschijningsvorm van een samengesteld voortbrengsel te herstellen, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of accessoires aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?

2) Moet de in artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening nr. 6/2002 bedoelde reparatieclausule aldus worden uitgelegd dat zij voor derde producenten van reserveonderdelen en accessoires een subjectief recht inhoudt, en dat dergelijke derden, in afwijking van het bepaalde in verordening nr. 207/2009 en richtlijn 89/104, op grond van dit

subjectieve recht het ingeschreven merk van anderen mogen gebruiken voor reserveonderdelen en accessoires, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of accessoires aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?”

### **Beantwoording van de prejudiciële vragen**

32 Overeenkomstig artikel 99 van zijn Reglement voor de procesvoering kan het Hof, wanneer over het antwoord op een prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan, in elke stand van het geding op voorstel van de rechter-rapporteur, de advocaat-generaal gehoord, beslissen om bij met redenen omklede beschikking uitspraak te doen.

33 Deze bepaling dient in het kader van de onderhavige prejudiciële verwijzing te worden toegepast.

#### ***Ontvankelijkheid***

34 De Duitse regering betwijfelt of het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk is. De verwijzende rechter zet volgens haar immers niet uiteen waarom het voor de beslechting van het hoofdgeding noodzakelijk zou zijn te antwoorden op de vraag, of de reparatieclausule, die specifiek is voor het gebied van modellen, ook kan worden toegepast op het gebied van merken. Het aldus opgeworpen probleem zou dus van hypothetische aard zijn.

35 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof er een vermoeden van relevantie rust op de vragen betreffende de uitlegging van het Unierecht die de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen verantwoordelijkheid geschetste wettelijke en feitelijke kader, ten aanzien waarvan het niet aan het Hof is de juistheid te onderzoeken. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een verzoek om een prejudiciële beslissing van een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (arresten *Fish Legal en Shirley*, C-279/12, EU:C:2013:853, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en *Idrodinamica Spurgo Velox e.a.*, C-161/13, EU:C:2014:307, punt 29).

36 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat het merk Ford is weergegeven op de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wioldoppen van Wheeltrims, zodat die producent van niet-originele onderdelen moet worden veroordeeld wegens inbreuk op dat merk indien dient te worden uitgegaan van de uitlegging in punt 27 van de onderhavige beschikking, terwijl er geen sprake

zou zijn van een inbreuk op het merk indien dient te worden uitgegaan van de uitlegging in punt 28 van de onderhavige beschikking.

37 Derhalve blijkt niet duidelijk dat de in het kader van het verzoek om een prejudiciële beslissing opgeworpen vraag van hypothetische aard is. Het verzoek is dus ontvankelijk.

#### ***Ten gronde***

38 Met zijn vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening nr. 6/2002 aldus moeten worden uitgelegd dat zij in afwijking van het bepaalde in richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 toestaan dat een fabrikant van reserveonderdelen en accessoires voor auto's, zoals wioldoppen, op zijn waren een teken dat gelijk is aan een merk dat onder meer voor dergelijke waren door een autoconstructeur is ingeschreven, zonder diens toestemming aanbrengt met de motivering dat het gebruik dat aldus van het merk wordt gemaakt de enige mogelijkheid is om het betrokken voertuig te repareren en het daarmee, als samengesteld voortbrengsel, zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.

39 In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat uit de bewoordingen van artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening nr. 6/2002 blijkt dat die bepalingen slechts bepaalde beperkingen stellen aan de bescherming van modellen, maar geenszins verwijzen naar de bescherming van merken.

40 In de tweede plaats moet worden vastgesteld dat richtlijn 98/71 volgens artikel 2 ervan slechts van toepassing is op bij bepaalde nationale en internationale diensten ingeschreven modellen en op daartoe strekkende aanvragen om inschrijving van modellen. Bovendien blijkt uit artikel 1 van verordening nr. 6/2002, gelezen tegen de achtergrond van overweging 5 van deze verordening, dat die verordening er alleen toe strekt een in elke lidstaat rechtstreeks geldend gemeenschapsmodel in te voeren.

41 In de derde plaats moet worden opgemerkt dat uit, enerzijds, de zevende overweging en artikel 16 van richtlijn 98/71 en anderzijds, uit overweging 31 en artikel 96, lid 1, van verordening nr. 6/2002 blijkt dat die Unierechtelijke handelingen de bepalingen van Unierecht en het recht van de betrokken lidstaat inzake met name merken onverlet laten.

42 Uit het voorgaande blijkt dat artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening nr. 6/2002 niet voorzien in enige afwijking van de bepalingen van richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009.

43 Wat de stelling betreft, die door de verwijzende rechter is uiteengezet en door Wheeltrims wordt vrede digd, volgens welke de door de Unie nagestreefde doelstelling, het stelsel van onvervalste mededinging te beschermen, vereist dat de toepassing van artikel 14

van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening nr. 6/2002 wordt uitgebreid tot de bescherming van merken, moet worden opgemerkt dat de Uniewetgever reeds met die doelstelling rekening heeft gehouden in het kader van richtlijn 2008/95 en van verordening nr. 207/2009. Door een beperking van de gevolgen van de rechten die de merkhouder ontleent aan artikel 5 van richtlijn 2008/95 of, wat een gemeenschapsmerk betreft, aan artikel 9 van verordening nr. 207/2009, beogen artikel 6 van die richtlijn en artikel 12 van die verordening immers de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten en de rechten van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de interne markt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie in die zin onder meer arresten BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punt 62, en Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punt 29).

44 Bovendien volgt uit vaste rechtspraak van het Hof dat de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 2008/95 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Unie genieten. Behoudens de bijzondere gevallen die door de artikelen 8 en volgende van die richtlijn worden geregeld, kan een nationale rechter, in het kader van een geding over de uitoefening van het aan een merk verbonden uitsluitende recht, dit uitsluitende recht derhalve niet beperken op een wijze die verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit die artikelen 5 tot en met 7 (arrest Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, punten 54 en 55 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

45 Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening nr. 6/2002 aldus moeten worden uitgelegd dat zij niet toestaan, in afwijking van het bepaalde in richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009, dat een fabrikant van reserveonderdelen en accessoires voor auto's, zoals wioldoppen, op zijn waren een teken dat gelijk is aan een merk dat onder meer voor dergelijke waren door een autoconstructeur is ingeschreven, zonder diens toestemming aanbrengt met de motivering dat het gebruik dat aldus van het merk wordt gemaakt de enige mogelijkheid is om het betrokken voertuig te repareren en het daarmee, als samengesteld voortbrengsel, zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.

### Kosten

46 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

**Artikel 14 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet toestaan, in afwijking van het bepaalde in richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, dat een fabrikant van reserveonderdelen en accessoires voor auto's, zoals wioldoppen, op zijn waren een teken dat gelijk is aan een merk dat onder meer voor dergelijke waren door een autoconstructeur is ingeschreven, zonder diens toestemming aanbrengt met de motivering dat het gebruik dat aldus van het merk wordt gemaakt de enige mogelijkheid is om het betrokken voertuig te repareren en het daarmee, als samengesteld voortbrengsel, zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.**

### Noot

*Reparatieclausule in het modellenrecht is geen geldig verweer tegen merkinbreuk*

In deze zaak stelde het Tribunale di Torino vragen van uitleg aan het Europese Hof in een kwestie tussen Ford Motor Company en Wheeltrims Srl over de verkoop door laatstgenoemde van wioldoppen voor auto's waarop zonder toestemming een merk van Ford was aangebracht.

Ford stelde dat Wheeltrims met deze verhandeling inbreuk maakte op haar merkrecht. Wheeltrims betoogde evenwel dat zij het merk van Ford louter beschrijvend gebruikte en beriep zich in dat verband op de (Italiaanse versie van de) reparatieclausule uit het modellenrecht, artikel 241 van de Codice della proprietà industriale (CPI), dat als volgt luidt:

*“Zolang richtlijn [98/71] niet overeenkomstig artikel 18 van deze richtlijn op voorstel van de Commissie is gewijzigd, kan geen beroep worden gedaan op de exclusieve rechten op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel om de productie en de verkoop te verhinderen van deze onderdelen met het oog op de reparatie van het samengestelde voortbrengsel teneinde het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.”*

Zoals de meeste lezers bekend zal zijn, bepaalt de ‘overgangsbepaling’ van artikel 14 van de Modellenrichtlijn 98/71 dat – zolang die richtlijn niet op voorstel van de Commissie is gewijzigd – de lidstaten hun bestaande wettelijke bepalingen inzake het gebruik van het model van een onderdeel voor het repareren van een samen-

gesteld voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, mogen handhaven. En voorts dat de lidstaten die bepalingen alleen mogen wijzigen *als daarmee een liberalisering van de markt voor dergelijke onderdelen wordt beoogd*. Tot op heden hebben in totaal 11 van de 28 lidstaten hun markt voor reserveonderdelen geliberaliseerd, waaronder Italië. In 2014 werd het voorstel tot wijziging van de Modellenrichtlijn<sup>1</sup>, waarin tevens een voorstel stond opgenomen tot invoering van een reparatieclausule gelijk aan die van art. 110 van de Gemeenschapsmodellenverordening nr. 6/2002 (GModVo), ingetrokken. Pogingen tot verdere harmonisatie van het Europese modellenrecht en het vastleggen van een Europees-wijde reparatieclausule zijn daarmee voorlopig van de baan.

Wheeltrims had zich eerder in kort geding tegen Ford met succes beroepen op de reparatieclausule als verdediging tegen Fords merkinbreukvordering. De Turijnse rechters in kort geding oordeelden dat de reparatieclausule van artikel 241 CPI kon worden tegengeworpen aan Ford, aangezien *die clausule een fundamenteel economisch recht waarborgt voor fabrikanten van reserveonderdelen om een perfect substituut te produceren voor een origineel onderdeel van een samengesteld voortbrengsel*.

De Turijnse rechter in de bodemprocedure was het hier niet mee eens maar zag, alvorens merkinbreuk aan te nemen, niettemin reden om vragen van uitleg te stellen. Volgens de rechtbank had het Europese Hof zich nog nooit uitgelaten over het verband tussen de beperkingen op het merkrecht enerzijds en de modelrechtelijke reparatieclausule anderzijds. Bovendien was de Italiaanse rechtspraak in twee kampen verdeeld over de uitleg van de reparatieclausule. Volgens een eerste uitleg wordt met de reparatieclausule uitsluitend afgeweken van de aan modellen verleende bescherming en niet van een ander industrieel eigendomsrecht, meer in het bijzonder van een ingeschreven merk. Daarnaast bestaat er een tweede, ruime(re) uitleg die het fabrikanten van reserveonderdelen toestaat het oorspronkelijke onderdeel te reproduceren in alle – zowel functionele als esthetische – kenmerken ervan, waaronder tevens het (zonder licentie) aanbrenge van een merk begrepen wordt.

Volgens het Hof kon over de antwoorden op de gestelde prejudiciële vragen redelijkerwijs geen twijfel bestaan. Om die reden maakte het Hof in deze zaak gebruik van zijn bevoegdheid de zaak bij beschikking af te doen.<sup>2</sup> Volgens het Hof voorziet de reparatieclausule zoals opgenomen in artikel 14 van de Modellenrichtlijn 98/71

en artikel 110 GModVo niet in enige afwijking van de bepalingen van Merkenrichtlijn 2008/95 en de Gemeenschapsmerkenverordening nr. 207/2009 (GMVo). De reparatieclausule stelt bepaalde beperkingen aan de bescherming van modellen en verwijst geenszins naar de bescherming van merken, aldus het Hof.

Onder verwijzing naar het arrest *Martin Y Paz Diffusion*<sup>3</sup>, C-661/11, oordeelde het Hof vervolgens kort en goed dat de beperkingen van het merkenrecht uitsluitend moeten worden beoordeeld aan de hand van de merkenwetgeving en dat dit uitsluitende recht niet kan worden beperkt op een wijze die verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit artikelen 5 tot en met 7 van de Merkenrichtlijn (en de corresponderende artikelen uit de GMVo).

Het Hof concludeert vervolgens dat de reparatieclausule aldus moeten worden uitgelegd *dat zij niet toestaat, in afwijking van het bepaalde in richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009, dat een fabrikant van reserveonderdelen en accessoires voor auto's, zoals wioldoppen, op zijn waren een teken dat gelijk is aan een merk dat onder meer voor dergelijke waren door een autoconstructeur is ingeschreven, zonder diens toestemming aanbrengt met de motivering dat het gebruik dat aldus van het merk wordt gemaakt de enige mogelijkheid is om het betrokken voertuig te repareren en het daarmee, als samengesteld voortbrengsel, zijn oorspronkelijke vorm terug te geven*.

Deze beschikking is van groot belang voor producenten van – en handelaren in – reparatieonderdelen. Hoewel het in deze zaak specifiek gaat om auto-onderdelen, ligt het immers voor de hand dat deze uitleg van de reparatieclausule ook van toepassing zal zijn in overige situaties waarbij sprake is van het ongeautoriseerd aanbrenge van merken op reserve- of vervangingsonderdelen waarop geregistreerde modelrechten rusten.

Vermeende inbreukmakers zullen zich in dat soort situaties dus enkel en alleen kunnen beroepen op de merkenrechtelijke beperkingen. Merkhouders moeten deze beperkingen dulden, doch slechts voor zover er sprake is van *een eerlijk gebruik in nijverheid en handel*. Het beroep van Wheeltrims op de beperkingsgrond opgenomen van artikel 12(c) GMVo diende volgens de Turijnse rechtbank evenwel afgewezen te worden. Onder verwijzing naar het *Gillette*-arrest<sup>4</sup> oordeelde de rechtbank (m.i. terecht) dat het gebruik door Wheeltrims van het merk FORD niet noodzakelijk is om het publiek te wijzen op de bestemming van de betrokken wioldoppen of op het feit dat zij compatibel zijn met een “Ford”-product, in de zin van dat arrest.

1 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)).

2 Overeenkomstig artikel 99 van het Reglement voor de procedure kan het Hof, wanneer over het antwoord op een prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan, in elke stand van het geding op voorstel van de rechter-rapporteur, de advocaat-generaal gehoord, beslissen om bij met redenen omklede beschikking uitspraak te doen.

3 Hof van Justitie 19 september 2013, C-661/11, *Martin Y Paz Diffusion*, punten 54 en 55.

4 Hof van Justitie 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette Company en Gillette Group Finland*.



In deze zaak was kennelijk geen modelrechtinbreuk aan de orde, zodat de vraag of de reparatieclausule überhaupt wel van toepassing is op wioldoppen niet aan de orde kwam. Uit de Europese rechtspraak en literatuur blijkt dat er brede consensus bestaat dat wielen, velgen en wioldoppen niet onder de werkingssfeer van de reparatieclausule vallen.<sup>5</sup> Zie in gelijke zin onder meer Justice Arnold in de zaak van *BMW AG tegen Round and Metal Limited*<sup>6</sup>:

*“[...] Article 110(1) only applies to component parts of a complex product “upon whose appearance the protected design is dependent” in the words of recital (13). In other words, Article 110(1) enables the replacement of parts which “must match” the overall design of the product. The purpose of this is to ensure that the original equipment manufacturer cannot monopolise the after-market where the owner of the product has no realistic alternative to replacing the part with one of the same design if the original part becomes damaged. In the case of a motor car, this means parts such as body panels, bumpers and windows. In my judgment the designs of alloy wheels of the kind in issue are not dependent on the appearance of the car, because it is clear from the evidence that replacement of wheels of one design with wheels of a different design is a perfectly realistic option.*

*“[...] Article 110(1) only applies where the component part in issue is normally used for repairing the complex part. I find that the replica wheels in issue are not normally used for the purposes of repairing cars, but rather for the purposes of upgrading them.*

*“[...] Article 110(1) only applies where the complex product is being restored to its original appearance as supplied by the manufacturer or its authorised dealer. For the reasons given above, this is not what R & M’s replica wheels are normally used for. Instead they are used to improve the appearance of the car.”*

Volgens Arnold bestond er geen noodzaak tot het stellen van prejudiciële vragen omdat voldoende duidelijk was hoe de reparatieclausule geïnterpreteerd diende te worden in de aangehaalde zaak.

H.J. Koenraad\*

.....  
5 Zie onder meer: David Stone, *European Union Design Law*, Oxford 2012, p. 52 e.v. en Gordian N. Hasselblatt, Johanna Haesemann, *Designrechtlicher Schutz von Kfz-Ersatzteilen* in: Volker M. Jänich, Paul T. Schrader (Hrsg.), *Autorecht* 2014, p. 137 – 158. Voorts zijn er inmiddels meer dan 40 uitspraken van diverse Europese rechters waarin gelijke zin geoordeeld werd.

6 High Court of Justice Chancery Division, 27 July 2012, *Bayerische Motoren Werke AG v Round and Metal Limited*, [2012] EWHC 2099 (Pat).

\* Mr. H.J. Koenraad is advocaat te Amsterdam.