

# De reparatieclausule na Cofemel/G-Star

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de werking van de reparatieclausule in het *Acacia/Porsche* en *Audi*-arrest<sup>1</sup> stevig uitgebreid, door daar ook sieronderdelen (zoals velgen) onder te scharen. Het is echter nog maar de vraag of autofabrikanten (en andere modelrechthebbers) veel hinder van deze verdere inperking van hun modelrechten zullen ondervinden.<sup>2</sup>

## Inleiding

De auto-industrie maakt dankbaar gebruik van het modellenrecht ter bescherming van de vormgeving van nieuw ontworpen voertuigen. Auto's kunnen als geheel voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Daarnaast kunnen ook de losse onderdelen waaruit een auto is samengesteld voorwerp van een modelrecht zijn, mits deze zichtbaar zijn bij normaal gebruik. Het gaat hierbij met name om zogenaamde *must-match* onderdelen zoals bumpers, grills, portieren en motorkappen. Dit soort onderdelen wordt ook afzonderlijk in de handel gebracht omdat er een eigen (reparatie)markt voor bestaat. Om voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet een onderdeel ook als op zichzelf staand voortbrengsel voldoen aan de vereisten van nieuwigheid en eigen karakter.

Teneinde te voorkomen dat autoproducenten ook een monopolie zouden verkrijgen op de reparatiemarkt voor dit soort uitwendige onderdelen, heeft de Europese wetgever artikel 14 van de Modellenrichtlijn 98/71 in het leven geroepen, beter bekend als de 'reparatieclausule'. Volgens deze 'overgangsbepaling' geldt kort gezegd dat – zolang de richtlijn niet op voorstel van de Commissie is gewijzigd – de lidstaten hun bestaande wettelijke bepalingen over het gebruik van het model voor vervangingsonderdelen mogen handhaven. En verder geldt dat de lidstaten die nationale bepalingen alleen mogen wijzigen als daarmee een liberalisering van de markt voor dergelijke onderdelen wordt beoogd, zodat ook onafhankelijke producenten kunnen toetreden tot de reparatiemarkt.

Onder het nationale modellenrecht van diverse lidstaten bestond vóór de komst van de Modellenrichtlijn de mogelijkheid om ook niet-zichtbare onderdelen als model te deponeren en te beschermen. Men had (en heeft) dan ook grote moeite om volledige harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten te bereiken op dit onderwerp. Hoewel de discussie in principe ging over reparatieonderdelen in het algemeen, had die discussie als gevolg van een stevige lobby van de autofabrikanten in feite voornamelijk betrekking op auto-onderdelen.

Tijdens de discussies bij de totstandkoming van de Modellenrichtlijn ging het om de vraag hoe ver de

gevolgen van het modellenrecht ten aanzien van reparatiemodellen in de praktijk moeten gaan. Diverse auto-onderdelen moeten niet alleen technisch gezien passen in de te repareren auto, ook het uiterlijk dient volledig aan te sluiten bij het totaalontwerp van de auto. Het vervangende onderdeel moet kortom identiek zijn aan het oorspronkelijke onderdeel, aangezien er voor onderdelen met afwijkende vormgeving vermoedelijk nauwelijks of geen markt zal zijn.

Zoals ook in het Gemeenschappelijk Commentaar wordt opgemerkt, geldt dientengevolge dat wie een modelrecht heeft op de auto en op onderdelen ervan, ook de markt voor de reparatie van de auto beheerst. Niemand anders dan de rechthebbende mag immers zonder diens toestemming dergelijke modelrechtelijk beschermde onderdelen produceren, en alleen identiek vormgegeven onderdelen zijn verkoopbaar. Producenten die onderdelen in opdracht van automobielfabrikanten vervaardigen, kunnen deze onderdelen niet zelf onder een eigen merk op de markt brengen. Onafhankelijke producenten van onderdelen kunnen zodoende niet toetreden tot de markt voor zover het de beschermde onderdelen betreft. Modelrechten op reparatieonderdelen sluiten op deze manier de markt volledig af voor iedere vorm van concurrentie, omdat er noch technisch, noch wat het uiterlijk betreft enige mogelijkheid bestaat om alternatieven te vinden om buiten de beschermingsomvang van het model te blijven.

Zolang geen compromis is bereikt, wordt het ondermeer in de Benelux passend gevonden om geen bescherming te verlenen voor een model dat toegepast wordt als reparatie-onderdeel. Deze uitsluiting van bescherming is volgens het Gemeenschappelijk Commentaar in overeenstemming met artikel 26 van het TRIPS-Verdrag. Er zijn volgens dit artikel beperkte uitzonderingen op de bescherming mogelijk mits deze niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van beschermde modellen en mits die uitzonderingen niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de eigenaar van het beschermde model schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden. Deze belangenafweging heeft destijds geleid tot de beperking van de bescherming van de modelrechthebbers.

<sup>1</sup> HvJ EU 20 december 2017, gevoegde zaken C-397/16 en C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992 (*Acacia/Porsche* en *Audi*).

<sup>2</sup> Met dank aan Jytte Elferich.

In totaal elf van de 28 Europese lidstaten hebben hun markt voor reserve-onderdelen geliberaliseerd. In 2014 werd het voorstel tot wijziging van de Modellenrichtlijn, waarin ook een voorstel stond opgenomen tot invoering van een reparatieclausule gelijk aan die van artikel 110 GModVo, ingetrokken. Pogingen tot verdere harmonisatie van het Europese modellenrecht en het vastleggen van een Europa-wijde reparatieclausule zijn daarmee voorlopig van de baan.

### Acacia/Porsche en Audi

In hun strijd tegen de omvangrijke productie en verhandeling van namaak- of replicavelgen heeft de auto-industrie de afgelopen jaren flink geprocedeerd in Europa. In de Europese lagere rechtspraak en literatuur bestond jarenlang vrij brede consensus dat velgen en wieloppen niet onder de werkings-sfeer van de reparatieclausule vielen. Dit omdat men ervan uitging dat het uiterlijk van een velg, anders dan bijvoorbeeld een autodeur, niet afhankelijk is van de vormgeving van de auto<sup>3</sup>. Het Nederlandse woord siervelg zegt het al: de velg wordt aangebracht om de auto mooier te maken. Zie in gelijke zin onder meer Justice Arnold in de zaak *BMW AG/Round and Metal Limited*<sup>4</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 aftermarket 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 nor-*

*mally used for. Instead they are used to improve the appearance of the car.”*

Een autodeur of een motorkap zal eenzelfde vormgeving moeten hebben om als deugdelijk vervangingsonderdeel te kunnen dienen. Bij velgen is de ontwerp-vrijheid echter nagenoeg onbeperkt. Dit blijkt ook uit het enorme aanbod van de meest uiteenlopende velgontwerpen. Velgen worden veelal aangeschaft om auto’s te individualiseren (*tunen of stylen*) door ze bijvoorbeeld een sportiever uiterlijk te geven. Er bestaat al jaren een zeer levendige handel in deze producten.

In de gevoegde zaken tussen Acacia enerzijds en Audi en Porsche anderzijds ging het Europese Hof van Justitie nader in op reikwijdte van de reparatieclausule. Acacia is een Italiaanse fabrikant van replicavelgen van onder meer Audi en Porsche, die zij in meerdere landen online aanbiedt en verhandelt. Volgens Audi en Porsche maakte Acacia hiermee inbreuk op diverse van hun Gemeenschapsmodellen. Zij voerde daartoe aan dat de reparatieclausule enkel van toepassing is *‘op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het beschermde model, dit wil zeggen waarvan de vorm is opgelegd (...)’*. Met andere woorden: dat de reparatieclausule zich dus beperkt tot ‘must-match’ onderdelen. Acacia was daarentegen van mening dat de toepassing van de reparatieclausule niet slechts ziet op onderdelen waarvan de vorm is opgelegd, maar dat deze ook zou gelden voor sieronderdelen zoals velgen.

Zoals de meeste lezers bekend zal zijn, heeft het HvJ EU in deze zaken – onder verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn en de GModVo – geoordeeld dat de draagwijdte van artikel 110, lid 1 GModVo niet beperkt is tot onderdelen van een samengesteld voortbrengsel *“waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het beschermde model”*.

Volgens de redenering van het hof (punt 66) moet een autovelg worden aangemerkt als een „onderdeel van een samengesteld voortbrengsel” in de zin van artikel 110, lid 1 GModVo, *aangezien een dergelijke velg een bestanddeel is van een samengesteld voortbrengsel, te weten een auto, en dit voortbrengsel zonder dat bestanddeel niet normaal kan worden gebruikt*. Deze overweging piept en kraakt nogal aangezien het model van een velg – los van het feit dat deze rond moet zijn en op de auto moet kunnen worden gemonteerd – verder geen enkele invloed heeft op het normale gebruik van de auto. Hetzelfde zou volgens deze redenering dan ook moeten gelden voor bijvoorbeeld het stuur, de versnellingspook, het spatbord, de motorgrill enzovoort.

<sup>3</sup> Zie onder meer: D. Stone, *European Union Design Law*, Oxford 2016, paragraaf 20.41 en de aldaar aangehaalde jurisprudentie; en G. N. Hasselblatt, J. Haesemann, *Designrechtlicher Schutz von Kfz-Ersatzteilen* in: Volker M. Jänich, Paul T. Schrader (Hrsg.), *Autorecht* 2014, p. 137 – 158. Voorts zijn er vele tientallen

uitspraken van diverse Europese rechters waarin gelijke zin geoordeeld werd.

<sup>4</sup> High Court of Justice Chancery Division (Engeland en Wales) 27 July 2012, *Bayerische Motoren Werke AG /Round and Metal Limited* [2012] EWHC 2099 (Pat).

Het hof verbindt evenwel enkele aanvullende voorwaarden aan een beroep op de reparatieclausule. Ten eerste verduidelijkt het HvJ dat voor een geldig beroep op deze bepaling vereist is dat het gebruik van het onderdeel nodig is voor de reparatie van het defecte samengestelde voortbrengsel. Elk gebruik van een onderdeel ter verfraaiing of uit louter gemak, zoals met name de vervanging van een onderdeel om esthetische redenen of om het samengestelde voortbrengsel te individualiseren, valt daarom niet onder de reparatieclausule, aldus het hof.

Voorts geldt de reparatieclausule alleen voor onderdelen die identiek zijn aan het originele modelrechtelijk beschermde onderdeel zoals het oorspronkelijk in het samengestelde voortbrengsel op de markt is gebracht. Een onderdeel dat niet wordt gebruikt om het samengestelde voortbrengsel de uiterlijke kenmerken terug te geven die het had bij het in de handel brengen ervan is dus uitgesloten. Dit is volgens het hof met name het geval:

- wanneer het reserveonderdeel, wat de kleur of de afmetingen ervan betreft, niet overeenkomt met het originele onderdeel; of
- wanneer de uiterlijke kenmerken van het samengestelde voortbrengsel (lees: de auto) werden gewijzigd sinds het in de handel brengen ervan.

Uit bovenstaande voorwaarden vloeit mijns inziens voort dat indien een auto voor de eerste keer met velgenset met (uiteraard modelrechtelijk beschermde) vormgeving type A in de handel is gebracht, de eigenaar van deze auto zijn kapotte of beschadigde velgen ook alleen mag vervangen met replicavelgen met vormgeving type A. Immers, als de eigenaar op dat moment zou besluiten om zijn auto meteen maar even te 'pimpen' door – eveneens modelrechtelijk beschermde – velgen met vormgeving type B te laten monteren, dan is de reparatieclausule niet meer van toepassing. Op dat moment is immers geen sprake meer van louter repareren teneinde de auto weer zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. Ter zijde merk ik in dit verband nog op dat het HvJ EU in een merkenrechtelijk arrest in 2015 al heeft geoordeeld dat het producenten van replicavelgen niet vrij staat om – met een beroep op de reparatieclausule – ook eventuele op de originele velgen aangebrachte automerken zonder toestemming over te nemen<sup>5</sup>.

Bovendien heeft het hof in *Acacia/ Porsche en Audi* geoordeeld dat er op fabrikanten en verkopers van replicavelgen een zorgvuldigheidsplicht rust om erop toe te zien dat de voorwaarden uit de reparatieclausule (dat wil zeggen: reparatie om het oorspronkelijke uiterlijk terug te geven) ook worden nageleefd door alle *downstream*-gebruikers.

De fabrikant of verkoper voldoet hier volgens het hof aan door aan de hand van een duidelijke en zichtbare vermelding op het voortbrengsel, de verpakking ervan, de catalogi of de verkoopdocumenten, de *downstream*-gebruiker in te lichten over:

- (i) het feit dat het reparatie-onderdeel vervaardigd is volgens een model waarvan zij niet de houders zijn; en
- (ii) het feit dat het onderdeel uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt voor de reparatie van het samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.

Verder moeten de fabrikant en wederverkoper er volgens het hof op toezien dat de *downstream*-gebruiker de onderdelen niet op andere wijze gebruikt, bijvoorbeeld door dit op contactuele wijze overeen te komen met de koper. Ten slotte moeten de fabrikant en verkoper afzien van de verkoop van onderdelen indien diegene weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik van de onderdelen niet zal voldoen de voorwaarden die aan de reparatieclausule zijn gesteld.

Diverse schrijvers vragen zich af of deze zorgvuldigheidsnormen in de praktijk wel zullen werken<sup>6</sup>. Volgens Geerts is het lastig om hiervoor een waterdicht systeem te bedenken en zal de meerderheid van de als reparatie-onderdeel aangeboden replicavelgen uiteindelijk waarschijnlijk door de gebruiker als zodanig niet gebruikt worden. Ik vraag het me af of het inderdaad zo'n vaart zal lopen. Mijns inziens zullen de door het hof geformuleerde voorwaarden voor een geldig beroep op de reparatieclausule in combinatie met de in acht te nemen zorgvuldigheidsnormen in de praktijk goede handvatten kunnen bieden voor autofabrikanten om hun modelrechten te handhaven.

Zo werd het verweer op grond van de reparatieclausule (onder verwijzing naar *Acacia/Porsche en Audi*) door een gedaagde Franse handelaar van replicavelgen onder meer afgewezen omdat hij niet kon aantonen dat de door hem aangeboden velgen werden verkocht voor reparatiedoeleinden. In plaats daarvan had hij op zijn website staan: "*rims available in diameters from 14 to 22 inches, of German quality, in different alloys and with various finishes to customize your vehicle as much as possible. We have the BMW rims of your dreams!*"<sup>7</sup>. Dit soort aanprijzingen mogen niet langer gebruikt worden. In deze hogerberoepsprocedure voor het Cour d'appel van Parijs werd verder meegewogen dat de gedaagde replicavelgen aanbod in andere maatvoeringen dan de originele (modelrechtelijk beschermde) velgen van BMW France S.A. Verder werd ook het feit dat de gedaagde de replicavelgen in sets van vier stuks tegelijkertijd aanbod van

<sup>5</sup> Dit volgt uit HvJ EU 6 oktober 2015, C-514, ECLI:EU:2015:680 (*Ford/Wheel trim*), IER 2016/16 m.nt. P.G.F.A. Geerts en BIE 2016/1, m.nt. H.J. Koenraad.

<sup>6</sup> Zie o.a. noot P.G.F.A. Geerts onder HvJ EU 20 december 2017, (*Acacia/Porsche en Audi*), IER 2018/6 en A. Ringnald en R. Scoop, Berichten IE 2018/6, p. 253-262.

<sup>7</sup> Cour d'Appel de Paris 11 september 2018, N° RG 17/01589 (*BMW France, S.A./S. Richard*).

belang geacht. Deze omstandigheid is in meerdere beslissingen van lagere rechters in de EU aangemerkt als aan aanwijzing voor verkoop voor louter esthetische doeleinden.

De eis van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat sprake moet zijn van visueel identieke onderdelen zal het aanbod van fabrikanten van replicavelgen sterk beperken omdat hun velgen op alle punten hetzelfde moeten zijn als de originelen, zowel wat betreft de techniek (de aansluiting), de afmetingen en de kleur. Dit terwijl fabrikanten van replicavelgen er juist op uit zijn om de best verkopende velgen in diverse maatvoeringen (traditioneel gemeten in inches) na te maken en wel zo dat deze op zoveel mogelijk verschillende auto's passen – dus ook op voertuigen waar de velgen oorspronkelijk niet voor werden ontworpen.

### Cofemel/G-Star

Hoewel het hof de werking van reparatieclausule in *Acacia/Porsche en Audi* stevig heeft uitgebreid door daar ook sieronderdelen (zoals velgen) onder te scharen, is er nog een belangrijker reden waarom autofabrikanten en andere modelrechthebbers waarschijnlijk niet veel hinder van deze verdere inperking van hun modelrechten zullen ondervinden.

Uit het *Cofemel/G-Star*-arrest van het HvJ EU<sup>8</sup> vloeit namelijk voort dat cumulatie van auteursrecht en modelrecht op de vormgeving van gebruiksvoorwerpen (en onderdelen daarvan) volledig beheerst wordt door een uniforme Europese norm. Naar Europees recht kunnen modellen sindsdien ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen indien zij voldoen aan de Europese werktoets van de 'eigen, intellectuele schepping'. Op grond van *Cofemel/G-Star* moet aangenomen worden dat de lidstaten geen enkele vrijheid meer hebben om auteursrechtelijke bescherming voor modellen afhankelijk te maken

van andere (lees: strengere of ruimere) voorwaarden.

Voortbrengselen die voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen, zullen in veel gevallen ook onder het auteursrecht bescherming genieten. Anders dan in het modellenrecht kent het auteursrecht echter geen reparatieclausule of een vergelijkbare regeling. Autofabrikanten zullen derhalve zeer waarschijnlijk met succes tegen de verveelvoudiging en openbaarmaking van replicavelgen kunnen verzetten op grond van hun auteursrecht. En dus ook tegen een fabrikant of verkoper die zich netjes houdt aan de door het HvJ EU in *Acacia/Porsche en Audi* geformuleerde voorwaarden en zorgvuldigheidsplichten<sup>9</sup>.

Zolang er geen Europese regeling is die anders bepaalt, moet ervan uitgegaan worden dat fabrikanten en verkopers van replicavelgen zich – als verweer tegen auteursrechtinbreuk – dus niet op de modelrechtelijke reparatieclausule kunnen beroepen. Ik deel de mening van Geerts<sup>10</sup> dat dit ook volgt uit het hiervoor aangehaalde arrest van het hof in *Ford/Wheeltrim*. In die zaak had Wheeltrims Srl. zonder toestemming van Ford Motor Company het merk FORD op wiel doppen aangebracht. Wheeltrims verweerde zich met een beroep op de reparatieclausule. Deze bepaling zou volgens haar de reproductie van oorspronkelijke onderdelen toestaan in alle – zowel functionele als esthetische – kenmerken ervan, waaronder dus tevens het (zonder licentie) aanbrengen van een merk.

Het hof oordeelde echter dat de reparatieclausule het merkrecht niet kan beperken. Dit onder meer omdat het merkenrecht en het modellenrecht gesloten systemen zijn met hun eigen rechten en gesloten lijsten van beperkingen. Daarbij is het volgens het hof niet toegestaan om een beperking uit het ene systeem over te hevelen naar een ander systeem. Het lijkt uitgesloten dat het hof hier ten aanzien van het auteursrecht anders over zal oordelen.

8 HvJ EU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (*Cofemel/G-Star*), BIE 2019/27 m.nt. A. Ringnalda.

9 Zie noot P.G.F.A. Geerts onder HvJ EU 20 december 2017 (*Acacia/Porsche en Audi*), IER 2018/6.

10 Zie voetnoot onder 4.