

87. Verder dienen zij aan de hand van passende middelen, met name op contractuele wijze, erop toe te zien dat de downstreamgebruiker de betrokken onderdelen niet bestemt voor een gebruik dat onverenigbaar is met de in artikel 110, 1. van verordening nr. 6/2002 gestelde voorwaarden.

88. Ten slotte moet die fabrikant of verkoper afzien van de verkoop van een dergelijk onderdeel wanneer hij weet of, gelet op alle relevante omstandigheden, redelijkerwijs moet weten dat het toekomstige gebruik van dat onderdeel niet zal voldoen aan de in artikel 110, 1. van verordening nr. 6/2002 gestelde voorwaarden.

89. Gelet op een en ander dient op de derde vraag in zaak C-397/16 en op de derde en de vierde vragen in zaak C-435/16 te worden geantwoord dat artikel 110, 1. van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat op de fabrikant of verkoper van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel die zich met succes wil beroepen op de in die bepaling vervatte reparatieclausule, een zorgvuldigheidsplicht rust wat de naleving van de in die bepaling gestelde voorwaarden door de downstreamgebruiker betreft.

Kosten

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

Het Hof (2de k.) verklaart voor recht:

1) Artikel 110, 1. van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat de erin vervatte reparatieclausule de uitsluiting van bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, niet afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de uiterlijke kenmerken van het samengestelde voortbrengsel bepalend zijn voor het beschermde model.

2) Artikel 110, 1. van verordening nr. 6/2002 moet aldus worden uitgelegd dat de erin vervatte reparatieclausule de uitsluiting van bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat het reserveonderdeel uit visueel oogpunt dezelfde uiterlijke kenmerken heeft als het onderdeel dat oorspronkelijk in het samengestelde voortbrengsel was verwerkt bij het in de handel brengen van dit voortbrengsel.

3) Artikel 110, 1. van verordening nr. 6/2002 moet aldus worden uitgelegd dat op de fabrikant of verkoper van een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel die zich met succes wil beroepen op de in die bepaling vervatte reparatieclausule, een zorgvuldigheidsplicht rust wat de naleving van de in die bepaling gestelde voorwaarden door de downstreamgebruiker betreft.

Noot

Modelbescherming van reparatie-onderdelen

Domien Op de Beeck¹

1. Onder het Europees modellenrecht² kan de houder van een model aanspraak maken op een exclusief recht op het gebruik van een welbepaald uiterlijk van een voortbrengsel of een deel van een voortbrengsel. Dat kan zowel een individueel als een samengesteld voortbrengsel zijn. Een samengesteld voortbrengsel is een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden³.

2. Onderdelen die bestemd zijn om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd komen ook op zich in aanmerking voor zelfstandige modelbescherming⁴. Dat is nuttig, want anders zou de bescherming van de rechthouder op een samengestelde model kunnen worden uitgehold door het samengestelde voortbrengsel in stukken te leveren, als ware het een modelbouwvliegtuigje.

Vaak gehoorde voorbeelden komen uit de auto-industrie, zoals de bumper, grille, spiegel of velg van een auto. Maar

¹ De auteur is advocaat in Brussel bij het kantoor Bird & Bird LLP. Huidige noot bevat echter uitsluitend de huidige en persoonlijke mening van de auteur, en niet noodzakelijk die van de cliënten wiens belangen het kantoor nu of in de toekomst behartigt.

² Richtlijn nr. 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (*Pb.* 1998, L. 289, 28) (“*MoRi*”); verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (*Pb.* 2002, L. 3, 1) (“*MoVe*”).

³ Art. 3, c) *MoVe*.

⁴ Art. 3, b) *MoVe*.

de toepassingen zijn in principe eindeloos, en omvatten net zo goed onderdelen van fietsen, deuren, kasten, horloges, huishoudapparatuur, etc.

3. Over het specifiek modellenrechtelijk statuut van zulke onderdelen van samengestelde producten is nog niet

zo veel inkt gevloeid. Om die reden gaan we eerst in op het ruimere kader van die modelbescherming, alvorens de eigenlijke reparatieclausule (art. 110, 1. MoVe) uiteen te zetten, die daarop een uitzondering vormt, en het *Acacia*-arrest van het Hof van Justitie te bespreken, dat deze uitzondering voor het eerst heeft uitgelegd⁵.

A. HET SPECIFIEK MODELLENRECHTELIJK STATUUT VAN ONDERDELEN VAN SAMENGESTELDE PRODUCTEN

4. De MoVe voorziet niet in een definitie van het begrip “onderdeel”. Er wordt enkel gezegd dat een onderdeel dat bestemd is om te worden samengevoegd tot een samengesteld voortbrengsel, onder de MoVe als een voortbrengsel wordt beschouwd⁶. De Benelux-wetgever van zijn kant liet noteren dat onderdelen elementen zijn die “afzonderlijk in de handel gebracht (kunnen) worden omdat er een eigen markt voor bestaat”⁷. Dit mag niet verkeerd worden begrepen: het is geen *passe-partout*-definitie van een onderdeel, want dan zou *elk product* ook een onderdeel zijn. Wat men beoogde met de verwijzing naar “de eigen markt”, is een criterium te formuleren dat een “onderdeel” onderscheidt van een “deel van een voortbrengsel”. Zo’n deel is dan “alles wat minder is dan het geheel, zonder dat dit deel als een zelfstandige eenheid kan worden gescheiden van het voortbrengsel waarvan het deel uitmaakt”⁸. Een onderdeel, daarentegen, kan wel als zelfstandige eenheid worden gescheiden van het geheel waarvan het deel uitmaakt. Om te kunnen spreken van een onderdeel moet volgens de Benelux-wetgever wel steeds gaan om “samenstellende delen”.

5. Verder valt te noteren dat een “samengesteld voortbrengsel” onder de MoVe een relatief brede definitie kent. Niets impliceert dat dit zich zou beperken tot een bepaald soort voortbrengsel; er wordt ook geen graad van complexiteit of een minimumgrens aan het aantal onderdelen gesteld. Enkel is vereist dat het gaat om meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, en dat het samengestelde voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden⁹.

6. De MoVe vereist, zoals gezegd, dat een onderdeel *bestemd* is om te worden samengevoegd tot een samenge-

steld voortbrengsel opdat het als voortbrengsel onder de MoVe wordt beschouwd. Dit vereiste wordt niet nader uitgelegd. “Bestemd zijn voor” is verschillend van “geschikt zijn voor”, wat meer objectief is. Een onderdeel kan geschikt zijn voor meerdere (samengestelde) toepassingen, zonder dat het daartoe ook bestemd moet zijn. Om na te gaan of een onderdeel niet alleen geschikt is voor een bepaald gebruik, maar daartoe effectief bestemd is, kan dus een onderzoek nodig zijn van de concrete feiten van het geval. Deze kwestie bepaalt of het uiterlijk van het element in kwestie – indien het inderdaad een onderdeel met zo’n bestemming is – slechts voor bescherming in aanmerking komt als aan bijkomende voorwaarden is voldaan, dan wel zonder meer kan worden beschermd als model¹⁰ (*cf. infra*).

Het onderdeel moet zichtbare kenmerken hebben die voldoen aan de voorwaarden van nieuwigheid en eigen karakter

7. Modellen komen pas in aanmerking voor bescherming indien ze voldoen aan de basisgeldigheidsvoorwaarden onder de MoVe, namelijk dat hun uiterlijk nieuw is en blijk geeft van een eigen karakter¹¹. Bij onderdelen van samengestelde voortbrengselen geldt echter als bijkomende voorwaarden dat (i) het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, zichtbaar blft b normaal gebruik door de eindgebruiker en (ii) dat deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwigheid en eigen karakter voldoen¹².

8. Over de vraag wat “normaal gebruik” in die context inhoudt, hebben het Gerecht en het Hof zich herhaaldelijk

⁵ HvJ 20 december 2017, gevoegde zaken C-397/16, *Acacia Srl / Pneusgarda Srl en Audi AG* en C-435/16, *Acacia Srl en Rolando D’Amato / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG* (“*Acacia*”), www.curia.eu.

⁶ Art. 3, b) MoVe.

⁷ Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Benelux-landen bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (“*Gemeenschappelijk Commentaar van de Benelux landen*”), VI-10.

⁸ Gemeenschappelijk Commentaar van de Benelux-landen, VI-10.

⁹ Art. 3, c) MoVe.

¹⁰ Volgens sommige auteurs kwalificeert elk onderdeel trouwens als een individueel voortbrengsel: zie bv. U. SUTHERSANEN, *Design law in Europe*, Londen, Sweet & Maxwell, 2000, 41.

¹¹ Art. 5 en 6 MoVe.

¹² Art. 4, 2. en 4, 3. MoVe; I. FERRANT, V. CASSIERS en N. BERTHOLD, *Droit des dessins et modèles Benelux et communautaires*, Waterloo, Wolters Kluwer, 2017, 51. Deze auteurs menen dat het gaat om “het normaal gebruik van het product, volgens zijn bestemming”.

kunnen uitspreken¹³. Handelingen in verband met onderhoud, service of reparatie worden niet beschouwd als normaal gebruik, en die begrippen worden vrij breed uitgelegd¹⁴.

Must fit, must match, *et al.*

9. Wanneer het gaat over onderdelen van samengestelde voortbrengselen, dient men ook rekening te houden met artikel 8, 2. MoVe. Deze zeer specifieke uitsluitingsgrond bepaalt in welke gevallen geen modelrechten kunnen worden toegekend aan het uiterlijk van voortbrengselen die dienen als “verbindingselement”. Het gaat dan meer bepaald over gevallen waarbij het voortbrengsel noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moet worden om het mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden of om het in, rond of tegen een ander voortbrengsel te kunnen plaatsen, zodat elk van beide voortbrengselen hun functie kan vervullen. Dit zijn de zgn. “must fit”-onderdelen, zoals bijvoorbeeld bouten, moeren of koppelstukken. Artikel 8, 2. MoVe sluit deze voortbrengselen uit van modelbescherming, hoofdzakelijk om interoperabiliteit tussen voortbrengselen te garanderen. Het bereik van deze uitsluitingsgrond is op zich vrij beperkt¹⁵.

10. Wel is het mogelijk om modelbescherming te behalen voor zgn. “must match”-onderdelen. Ook dit zijn ook onderdelen wiens uiterlijk niet volledig vrij kan worden bepaald, niet om reden van interoperabiliteit maar omdat hun uiterlijk afhankelijk is van de vorm en configuratie van het samengestelde product; om verkoopbaar te zijn zal de vorm van een autodeur of koplamp naadloos aansluiten bij de rest van de auto. Het is een totaaldesign, waarin de must match-onderdelen moeten passen. Hun voorbestemming heeft dus niet

zozeer een technisch maar veeleer een esthetisch karakter.

Beperkte modelbescherming voor onderdelen

11. Eens verleend wordt de modelhouder beloofd met het uitsluitend recht om het model te gebruiken en om derden, die daartoe geen toestemming kregen, het gebruik ervan te ontzeggen. Onder dit gebruik verstaat men met name het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel¹⁶. Die rechten om op te treden tegen namaak en andere inbreukmakende onderdelen komen ook toe aan de houder van modelrechten op onderdelen van samengestelde voortbrengselen¹⁷. De exclusieve rechten van de modelhouder gaan tot 25 (5 × 5) jaar¹⁸.

12. Als modelhouder zijn er traditioneel slechts bepaalde handelingen die men moet tolereren. Het gaat dan om privé- en niet-commerciële toepassingen, gebruik voor experimentele doeleinden of gebruik ter onderricht, alsook het verplicht gedogen luidens de regels inzake communautaire uitputting, voorgebruik of gebruik door de overheid¹⁹.

13. Voor houders van modelrechten op een onderdeel van een samengesteld product, echter, houdt het daar niet op: zij worden nog geconfronteerd met een bijkomende, specifieke uitzondering op hun modelrechten indien het modelbeschermd-onderdeel in kwestie wordt gebruikt voor “reparatie” (art. 110, 1. MoVe). Het is de invulling van die uitzondering, gekend als de zgn. “reparatieclausule”, die het voorwerp uitmaakte van het onderhavige arrest.

B. CORRECTIE OP DE MODELBESCHERMING VAN ONDERDELEN: DE REPARATIECLAUSULE

14. Samengestelde voortbrengselen durven tijdens hun gebruikstermijn al eens stuk te gaan. Dan is een herstelling aan de orde, in het bijzonder bij producten die bij aankoop

duurder zijn en/of waarvan men een langere levensduur verwacht. Indien een auto beschadigd is, zal men niet meteen een nieuwe kopen. Men mag die herstelling zelf trach-

13. Zo oordeelde het Gerecht dat een grasmachine bij normaal gebruik op de grond staat, de eindgebruiker zich achteraan positioneert en de motor van bovenaf ziet. Dit bovenaanzicht bepaalt of het bewuste onderdeel van het motordesign nieuw is en andere algemene indruk wekt. Immers, “met kenmerken van een model die om deze redenen van bescherming worden uitgesloten, geen rekening mag worden gehouden bij het beoordelen of andere kenmerken van het model aan de vereisten voor bescherming voldoen” (considerans 12 bij de MoVe). Bijgevolg verhinderden oudere modellen wél de registratie van het recenter model, hoewel zij qua onder- en zij-aanzicht aanzienlijk verschilden: Ger.EU 9 september 2011, T-10/08, *Kwang Yang Motor / OHMI – Honda Giken Kogyo*, www.curia.eu. Zie ook Ger.EU 3 oktober 2014, -39/13, *Cezar*, www.curia.eu; Ger.EU 20 januari 2015, T-617/13, *AICI*, www.curia.eu; HvJ 21september 2017, gevoegde zaken C-361/15P en C-405/15P, *Easy Sanitary Solutions en OHIM / Group Nivelles*, www.curia.eu.

14. L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence. Droit d’auteur et droits voisins, dessins et modèles (2001-2005)”, *RCJB* 2005, 189; I. FERRANT, V. CASSIERS en N. BERTHOLD, *o.c.*, 53 (en de voorbeelden die de auteurs daar noemen); H. VAN HEES, *Het Beneluxmodel*, Brussel, Larcier, 2006, 29.

15. In de praktijk is er trouwens een grote overlap met de techniekrestrictie volgens art. 8, 1. MoVe, welke ruimer is verwoord dan deze “must fit”-uitsluiting, en met art. 4, 2. MoVe dat modelbescherming ontzegt aan onderdelen die bij normaal gebruik niet zichtbaar zijn.

16. Art. 19 MoVe.

17. Voor twee toepassingen uit de Belgische rechtspraak, zie Kh. Brussel 16 februari 2015, nr. A/12/05787, *BMW / Auto sport Willy et al.*, *darts-735-916-d-fr*; Bergen 7 maart 2011, nr. 2007/RG/1013, *Peugeot, Citroen / Technipro et al.*, *darts-677-547-D-fr-2*.

18. Art. 12 MoVe.

19. Art. 20 t.e.m. 23 MoVe.

ten uit te voeren, of kan terecht bij het oorspronkelijke dealernetwerk of bij een onafhankelijke garagehouder, carrossier, etc. Het is wel zo dat de wisselstukken die voor dergelijke reparatie worden gebruikt in de praktijk zullen moeten passen in het totaal design van de auto: niemand rijdt rond met één autodeur in een andere vorm, of met twee verschillende autospiegels. Wisselstukken zullen meestal (quasi) identiek moeten zijn aan het originele onderdeel²⁰. Degene die houder is van modelrechten op die onderdelen bevindt zich daardoor in een bevoorrechte positie: op grond van zijn uitsluitend recht op het uiterlijk van het onderdeel zou hij derde partijen kunnen verbieden om zelf dergelijke onderdelen te produceren, te gebruiken of te verhandelen. Er zal bijgevolg weinig of geen ruimte zijn voor generieke wisselstukken met het juiste design. Alzo kan de modelhouder een controlerende invloed uitoefenen op de reparatiemarkt en zou hij de consument ook na verkoop aan zich weten te binden, tot wel 25 jaar lang (in geval van een auto dus langer dan diens gebruikelijke levensduur). Die afhankelijkheid drijft ook de totaalkost van het samengesteld product (de auto) de hoogte in. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat deze situatie tot juridische conflicten zou leiden.

15. In de jaren '80 reeds brachten autoconstructeur Volvo en dhr. Veng, een Brits leverancier van auto-onderdelen, hun geschil dienaangaande tot voor het Hof van Justitie²¹. In een mijlpaalarrest oordeelde het Hof dat het recht om zich te verzetten tegen de productie en verkoop van inbreukmakende onderdelen de essentie uitmaakt van de exclusieve rechten op een desbewust model, en dat de weigering om een licentie te verlenen op zich geen misbruik van een dominante positie uitmaakt. De uitoefening van het exclusief modelrecht kan volgens het Hof in bepaalde gevallen wel een misbruik van dominante positie inhouden, bijvoorbeeld in geval van willekeurige weigering om vervangingsonderdelen te leveren aan onafhankelijke reparateurs, een vaststelling van onbillijke prijzen voor reparatieonderdelen of een beslissing om geen onderdelen voor een bepaald automodel meer te ver-

vaardigen, terwijl er nog vele auto's van dat model in omloop zijn.

Het Hof liet nadrukkelijk noteren dat het, bij gebrek aan harmonisatie op dit punt, aan elke lidstaat vrij toekomt om de voorwaarden voor modelbescherming te bepalen. Een niet mis te verstane aansporing voor de betrokken instanties²².

16. De situatie op de wisselstukkenmarkt werd een doorn in het oog, niet in het minst van de Europese instanties. Men was er dankzij de principes van vrij verkeer van goederen in geslaagd om een eengemaakte interne markt te verwezenlijken voor nieuwe samengestelde producten, zoals wagens. Op de (primaire) markt van nieuwe wagens zullen de rechten van de modelhouder (ook voor wat de onderdelen betreft) uitgeput zijn na de eerste verkoop in de Europese Economische Ruimte²³. Maar op de reparatiemarkt is de situatie verschillend, omdat het daar gaat om *nieuwe* exemplaren van de wisselstukken, zodat de exclusieve rechten van de betrokken modelhouder nog niet zijn uitgeput. Volgens vertegenwoordigers van de modelhouders was er bovendien geen basis voor een onderscheiden toepassing van de uitputtingsregels op de primaire markt dan wel de markt-na-verkoop. Zij betoogden dat modelbescherming aan onderdelen/wisselstukken toekomt net als aan alle andere modellen. Bovendien werd erop gewezen dat modelhouders in de reparatiemarkt een manier zagen om hun R&D-kosten te recupereren. Echter, dit betoog heeft de ambitie van de Europese instanties niet kunnen temperen: de markt van de wisselstukken moest en zou worden geliberaliseerd. Wat in dat verband ook een belangrijke rol lijkt te hebben gespeeld, is het feit dat het juridisch landschap in deze zeer verbrokkeld is: waar in sommige Europese lidstaten het gebruik van het model voor hersteldoeleinden wel toegelaten was, maakte het in andere lidstaten een modelinbreuk uit²⁴.

17. In de jaren '90 is in Europa, zoals bekend, hard gewerkt aan de invoering van een eengemaakt modellenrecht. Van in den beginne stonden de modaliteiten van een

²⁰ Gemeenschappelijk Commentaar van de Benelux-landen, IV-4.

²¹ HvJ 5 oktober 1988, C-238/87, *Volvo / Veng*, www.curia.eu.

²² Diezelfde dag sprak het Hof zich in diezelfde zin uit in de zaak *Maxicar / Renault* (HvJ 5 oktober 1988, C-53/87, *Renault / Maxicar*, www.curia.eu). Het Hof bevestigde dat, bij gebrek aan geharmoniseerde regelgeving, het vrij goederenverkeer zich er niet tegen verzet dat onder de Franse nationale regeling een automobielconstructeur, die houder is van modelrechten op vervangingsonderdelen van door hem vervaardigde auto's, gerechtigd is aan derden de vervaardiging van de beschermde onderdelen met het oog op binnenlandse verkoop of uitvoer te verbieden, of de invoer uit andere lidstaten tegen te gaan van vervangingsonderdelen die daar zonder zijn toestemming zijn vervaardigd. Anderzijds herhaalde het Hof dat er in de in *Volvo* genoemde situaties sprake kan zijn van misbruik bij de uitoefening van de exclusieve modelrechten. Jaren later moest het Hof in die zaak nogmaals tussenkomen (HvJ 11 mei 2000, C-38/98, *Renault / Maxicar*, www.curia.eu) toen een Italiaanse rechter de erkenning en tenuitvoerlegging weigerde van een definitief in Frankrijk gewezen arrest dat het Italiaanse *Maxicar* veroordeelde wegens modelinbreuk bij het leveren van vervangingsonderdelen. Voor het Hof van Justitie was een uitspraak van een Franse rechter die het bestaan van intellectuele eigendomsrechten op vervangingsonderdelen van auto's erkende en een verbod oplegde, niet strijdig met de openbare orde.

²³ Art. 21 MoVe; zie ook § 42 in de conclusie van advocaat-generaal H. SAUGMANDSGAARD ØE van 28 september 2017 in de gevoegde zaken C-397/16 en C-435/16, *Acacia* (hierna: "Conclusie van de advocaat-generaal").

²⁴ Zie X, *Extended impact assessment. Commission Staff working document. Proposal for a directive of the European Parliament and of the council amending directive 98/71/EC on the legal protection of designs*, wat hier kan worden gedownload www.ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2004/sec_2004_1097_en.pdf: "The current situation of different, opposed regimes of design protection for spare parts where 9 Member States have liberalized and 16 Member States extend design protection to spare parts is totally unsatisfactory from an internal market point of view."; L. DE BROUWER en F. DE VISSCHER, "La directive européenne sur les dessins et modèles" in X, *Droits intellectuels: à la rencontre d'une stratégie pour l'entreprise*, Brussel, Bruylant, 2002, 433.

modelbescherming voor wisselstukken op de agenda. Dit punt vormde ook het voorwerp van fikse onderhandelingen²⁵. Het veroorzaakte zelfs een vertraging van het hele Europese project²⁶.

Wel enigszins verrassend is de vaststelling dat, naarmate deze onderhandelingen aanslepten, de voorstellen die de Europese wetgever op tafel legde almaar liberaler en minder gunstig werden voor de modelhouder. Zo had het Europees Parlement initieel nog een vorm van reparatieclausule voorgesteld waarbij het gebruik van een onderdeel met het beschermd design pas zou worden toegelaten na afloop van een 3-jarige exclusiviteitsperiode voor de modelhouder. Dat werd niet weerhouden. In het daaropvolgende voorstel werd elke dergelijke exclusiviteit voor de modelhouder geschrapt. Er werd nog wel voorzien dat degene die aanspraak maakte op de reparatieclausule, een billijke en redelijke vergoeding aan de modelhouder zou moeten betalen. Een voorstel tot een FR(AND)-licentie *avant la lettre* dus. Maar ook dit voorstel vond geen consensus. In latere ontwerpen werd daarop ook die tegemoetkoming aan de modelhouder geschrapt.

Toen in 1998 de MoRi werd aangenomen, kon voor wat betreft de reparatieonderdelen enkel in een overgangsregeling worden voorzien (art. 14 MoRi). Deze regeling bepaalt dat de lidstaten de vrijheid hebben om hun nationale modelwetgeving onverkort in stand te houden (ongeacht of deze toelaat om reparatieonderdelen via het modelrecht af te schermen tegen derden) “zolang deze richtlijn niet overeenkomstig artikel 18 op voorstel van de Commissie is gewijzigd”. De enige wijziging die de lidstaten op dit punt aan hun modelwetgeving mochten doorvoeren, is een wijziging die tot gevolg had om de markt van wisselstukken te liberaliseren. Die regeling wordt ook wel de *freeze-plus*-clausule genoemd²⁷. Een *status quo* maar mét een optie voor liberalisering. Bovendien werd de Europese Commissie belast met de taak om (i) een overlegprocedure op te starten, (ii) binnen de 3 jaar een studie uit te voeren omtrent de gevolgen van de

richtlijn en (iii) binnen het jaar na afloop van die studie suggesties ter zake te maken voor aanpassing van de MoRi.

Ook toen jaren later de tekst van de MoVe werd goedgekeurd, kon op dit punt nog geen definitieve regeling worden voorzien; enkel een “overgangsbepaling”²⁸. Desalniettemin werd een reparatieclausule voorzien die veel verder gaat dan de *freeze plus*-bepaling uit artikel 14 MoRi. Artikel 110,1. MoVe luidt als volgt:

“Overgangsbepaling

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/EG over deze zelfde kwestie zal voorstellen.”

Anders dan de tekst van artikel 110,1. MoVe zou kunnen doen vermoeden, gaat het wel degelijk over onderdelen die beschermd kunnen worden als Gemeenschapsmodel. De reparatieclausule sluit hen niet uit van modelbescherming. Wat deze bepaling wél doet, bij wege van uitzondering, is de beschermingsomvang van het modelbeschermd onderdeel beperken, met name indien het door derden wordt gebruikt voor reparatiedoeleinden. Deze bepaling betekende een doorbraak voor de Europese instanties: voor de eerste maal werd een wetsbepaling goedgekeurd die in staat was om het modelrechtelijk regime te uniformiseren op de markt-naverkoop en deze te liberaliseren. Althans, wat de Gemeenschapsmodellen betreft.

25. H. SPEYAERT, “Ons toekomstig recht: de modellenrichtlijn”, *Bull.BMM* 1999, 11; H. SPEYAERT, “Toch nog een modellenrichtlijn ...”, *NTER* 1998, 301; F. VAN SCHAIK, “De toekomstige Beneluxregeling inzake de modelrechtelijke bescherming van reserveonderdelen”, *IER* 2002, 283; V. JOSSE en K. VAN DEN PERRE, “Tekeningen- en modellenrecht anno 2000: overgang van oud naar nieuw”, *IRDI* 2000, 31; E. LAEVENS, “De gewijzigde eenvoudige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen: beknopt overzicht”, *IRDI* 2004, 29; H. VAN HEES, *o.c.*, 30; advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn nr. 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen, COM(2004) 582 def. – 2004/0203 (COD).

26. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen (*Pb.* 1993, C. 345, 14); gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen, COM(95) 66 def. – COD 464; voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen (*Pb.* 1994, C. 29, 20); gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen (*Pb.* 2000, C. 248 E, 3).

27. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen (*Pb.* 1993, C. 345, 14); gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen, COM(95) 66 def. – COD 464.

28. Considerans 13 bij de MoVe: “In het kader van richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen kon geen volledige harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten worden bereikt inzake het gebruik van beschermde modellen voor de reparatie van een samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, wanneer het model toegepast wordt op of verwerkt is in een voortbrengsel dat een onderdeel vormt van een samengestelde voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het beschermde model. De Commissie is in het kader van een bemiddelingsprocedure betreffende deze richtlijn de verplichting aangegaan om de gevolgen van de bepalingen van de richtlijn, met name voor de bedrijfstakken die hierbinnen het meest betrokken zijn, drie jaar na de uiterste datum voor de omzetting van de richtlijn te herzien. Onder deze omstandigheden is het passend om geen bescherming als Gemeenschapsmodel te verlenen voor een model dat toegepast wordt op of verwerkt is in een voortbrengsel dat een onderdeel vormt van een samengestelde voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het model en dat gebruikt wordt voor de reparatie van het samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, totdat de Raad zijn beleid ter zake op basis van een voorstel van de Commissie heeft bepaald.”

Een later voorstel tot aanpassing van de MoRi ving bot²⁹. De overleginitiatieven en studies van de Europese instanties hebben niet kunnen leiden tot een (politiek) compromis. Tot op heden, meer dan 20 jaar na aanvang van de discussie, is er geen geharmoniseerde Europese regeling inzake reparatieonderdelen. Wat dit betekent, is dat het ontwerpers dus vrijstaat om via nationale modelregistraties in bepaalde landen wel rechten te laten gelden tegen het gebruik van onderdelen voor reparatiedoeleinden. Dat die nationale wetgeving, ondanks de verhoogde druk van de Europese instanties, vasthoudt aan het *status quo* uit de MoRi, zegt veel over de waarde en inzet van dit debat, in het bijzonder in de automobielsector³⁰. Europa blijft op dit vlak een lappendeken van divergerende wetgeving.

C. HET HOF LEGT DE REPARATIECLAUSULE UIT

19. In *Acacia* werd het Hof voor het eerste gevraagd om te oordelen over het bereik van de reparatieclausule in artikel 110, 1. MoVe. De antagonisten in deze zaak kwamen opnieuw uit de automobielsector: eisers Audi en Porsche als houders van verschillende gemeenschapsmodellen voor lichtmetalen velgen; en *Acacia* als niet-erkend verdeler van replicavelgen. Audi en Porsche zijn van oordeel dat *Acacia* inbreuk pleegt op hun gemeenschapsmodellen, terwijl die laatste beroep doet op de reparatieclausule. In twee landen waren procedures aanhangig, waarbij zowel het bevoegde *Bundesgerichtshof* in Duitsland als het *Corte d'appello* in Italië besliste om het Hof te vatten met prejudiciële vragen omtrent de uitlegging van artikel 110, 1. MoVe.

20. Zoals hoger gemeld, voorziet artikel 110, 1. MoVe in een specifieke uitzondering op de rechten van de houder van modelrechten op een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel, namelijk ingeval het onderdeel wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Op de keper beschouwd voorziet deze bepaling dus in een regeling met overzichtelijke condities. Echter, de betrokken partijen hebben elke voorwaarde binnenstebuiten gekeerd, wat

18. Ook in de Benelux waren onder de oude tekeningen- en modellenwet³¹ modelrechten op onderdelen zonder meer afdwingbaar tegen niet-geautoriseerde leveranciers. De Benelux-wetgever echter, heeft de optie uit de voormelde *freeze plus-clausule* in de MoRi gelicht om in de Benelux de markt inzake reparatieonderdelen te liberaliseren. Een reparatieclausule werd ingevoerd bij wege van het BTMW-wijzigingsprotocol van 20 juni 2002. Dit betekent dat de houder van een Benelux-model dat is ingediend na 1 december 2003 (i.e. de datum van inwerkingtreding van het protocol) geen exclusieve rechten kan laten gelden indien het een onderdeel betreft dat voor reparatiedoeleinden wordt gebruikt. De betrokken wetsbepaling, die is vervat in artikel 3.19, 3. Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, is identiek aan artikel 110, 1. MoVe (wat toelaat om de rechtspraak van het Hof *mutatis mutandis* toe te passen).

niet verwondert gezien de grote financiële inzet en het complexe politieke landschap. Dit heeft het Hof toegelaten om in zijn arrest van 20 december 2017 op verschillende twistpunten in te gaan, en inzake de uitlegging van de reparatieclausule belangrijke knopen door te hakken.

Onderdelen in de zin van artikel 110, 1. MoVe: een breed toepassingsgebied

21. Er heerste om te beginnen nogal wat discussie over de vraag op welke onderdelen de reparatieclausule betrekking heeft. In sommige lidstaten ging men ervan uit dat het bereik van de reparatieclausule beperkt was tot wisselstukken die getrouw moeten worden afgestemd in het globale design van het samengestelde product (autodeur, raam of koplamp) terwijl andere lidstaten de reparatieclausule breder interpreteerden, zodat deze ook onderdelen dekt die een uiterlijk met een zelfstandige stilistische functie hebben (autovelgen zijn een vaak genoemd voorbeeld)³². Die tegenstelling lag aan de basis van een eerste prejudiciële vraag, die het Hof herkwalficeerde tot de vraag of de reparatieclausule afhankelijk is van de voorwaarde dat de uiterlijke kenmerken van het

²⁹ Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn nr. 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen, COM (2004), 582, zoals ingetrokken op 21 mei 2014 (*Pb.* 2014, C. 153, 3).

³⁰ Volgens de opinie die het Economisch en Monetair Comité uit 2005 verleende naar aanleiding van de bespreking van het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn nr. 98/71/EG, wordt er jaarlijks tot 11 miljard EUR gespendeerd aan wisselstukken in de auto-industrie: “*Although the proposal affects essentially any sector where the replacement and repair of visible components of complex products is at stake, it largely concerns the automotive aftermarket and has only a minor impact on other markets such as sanitary appliances, watches, motorbikes and domestic electrical appliances. The data for these other markets is difficult to quantify and mostly affects the luxury segment of these markets; experts agree that only the automotive aftermarket is of major importance and thus crucially affected. The areas specifically concerned are namely, car body panels, automotive glass and lighting. 9-11 billion are annually spent to buy these spare parts. A certain minimum demand for repair and replacement is necessary for spare part manufacturers to operate profitably. Thus offering spare parts is only profitable for certain volume cars. Nevertheless, a several billion market is concerned.*”

³¹ Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen (*BS* 29 december 1973). Zie ook Gemeenschappelijk Commentaar van de Benelux-landen, VI – 4, 5.

³² Vgl. bv. overw. van de High Court 27 juli 2012, *BMW / Round and Metal Ltd* [2012] EWHC 2099 (Pat) met die van het Corte d'appello di Napoli 25 september 2013, nr. 3678/2013. Zie ook de uitspraken geciteerd in § 50 uit de conclusie van de advocaat-generaal.

samengestelde voortbrengsel bepalend zijn voor het beschermde model van het onderdeel.

22. Het Hof beantwoordt deze vraag ontkennend: de reparatieclausule is niet beperkt tot de eerste categorie van “must match”-onderdelen en dekt ook onderdelen met een onafhankelijk design, zoals autovelgen. Het Hof komt tot deze conclusie op basis van een lezing van de tekst van artikel 110, 1. MoVe in het licht van de context en *ratio legis* van deze bepaling. De wordingsgeschiedenis van artikel 110, 1. MoVe en met name het feit dat een eerder ontwerp van de MoVe wél vereiste dat de vorm van het onderdeel in kwestie afhankelijk was van het totaaldesign, maar dit vereiste niet werd hernomen in de finale tekst van de MoVe, lijkt van doorslaggevend belang te zijn geweest in de overwegingen van het Hof³³. Dat dit vereiste (nog steeds) expliciet is opgenomen in considerans 13 van de MoVe, legt het Hof daarbij erg makkelijk naast zich neer³⁴. Het Hof haalt aan dat de reparatieclausule in de MoVe het monopoliseren van bepaalde markten van reserveonderdelen moet tegen gaan³⁵. Dit betekent volgens het Hof dat ook autovelgen en andere onderdelen met een zelfstandig design zonder onderscheid moeten kunnen genieten van de uitzondering van artikel 110, 1. MoVe³⁶.

23. Opmerkelijk is welke concrete definitie het Hof geeft aan “een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel in de zin van artikel 110, 1. MoVe”. Volgens het Hof betreft dit de “vele bestanddelen” die zijn bestemd om tot een samengesteld, op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp te worden samengevoegd en die kunnen worden vervangen zodat een dergelijk voorwerp uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden. Zonder die bestanddelen zou volgens het Hof geen normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel mogelijk zijn. Een autovelg is aldus een onderdeel, aangezien het een bestanddeel is van een auto die zonder dit bestanddeel niet normaal zou kunnen worden gebruikt³⁷.

24. Het lijkt alsof het Hof een extra voorwaarde introduceert, namelijk dat het samengestelde voortbrengsel zonder

het onderdeel niet (normaal) kan worden gebruikt. Het Hof ziet kennelijk een verband tussen het onderdeel en het normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel. Een onderdeel zou dan meer zijn dan een element dat is bestemd om te worden samengevoegd tot een groter geheel; het moet een invloed hebben op de mogelijkheid om het samengestelde voortbrengsel normaal te gebruiken. Het Hof legt dat normaal gebruik echter niet verder uit.

“Normaal gebruik” is als begrip in de MoVe enkel gekend bij het vereiste van zichtbaarheid tijdens normaal gebruik (art. 4, 2. MoVe). Deze bepaling definieert het normaal gebruik als zijnde het gebruik door de eindgebruiker. Als men die definitie legt naast voormeld nieuw criterium van het Hof, zou een onderdeel in de zin van artikel 110, 1. MoVe dus elk bestanddeel zijn, zonder hetwelk de eindgebruiker het samengestelde product niet kan gebruiken. Dit biedt nog steeds weinig houvast. Men zou kunnen verdedigen dat “normaal gebruik” van het samengestelde voortbrengsel in de huidige context en omgangstaal overeenstemt met het gebruik volgens de aard, functie of bestemming van het samengestelde voortbrengsel³⁸. Volgens VAN HEES stemt “normaal gebruik” overeen met gebruik in de “oorspronkelijke toestand”, i.e. de toestand waarin het samengestelde voortbrengsel op de markt wordt gebracht³⁹. Die laatste invulling houdt volgens ons geen rekening met voormelde bijkomende kwalificatie van het Hof (*cf.* “zonder hetgeen het samengestelde voortbrengsel niet normaal kan worden gebruikt”). Indien normaal gebruik hetzelfde betekent als gebruik in de oorspronkelijke vorm van het voortbrengsel, kan men bij afwezigheid van of schade aan *eender welk* oorspronkelijk onderdeel besluiten dat het normaal gebruik is verhinderd. Dan is elk onderdeel noodzakelijk. Dit lijkt ons geen correcte lezing van het arrest. Dit lijkt ook niet te stroken met de overweging van de advocaat-generaal, die voorbeelden geeft van onderdelen zonder dewelke een samengesteld voortbrengsel wél normaal kan worden gebruikt. Het gaat om autoaccessoires, zoals kinderzitjes, imperialen of geluidsinstallaties⁴⁰. Dit sterkt ons in de overtuiging dat het Hof verder beoogt te kijken, met name naar de aard, functie of bestemming van het samengestelde voortbrengsel, en bij de reparatieclausule enkel onderdelen viseert wiens vorm

33. HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 33-40 en 44-48.

34. HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 40.

35. HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 49-55, in het bijzonder § 50: “(...) de gemeenschapsmodellenbescherming (kan) ongewenste effecten in de zin van een uitsluiting of beperking van de mededinging op de markt hebben, met name voor dure samengestelde producten met een lange levensduur zoals motorvoertuigen, waarbij de bescherming van het model van de afzonderlijke onderdelen aanleiding kan geven tot een echte monopolisering van de vervangingsmarkt. In deze context is de reparatieclausule erop gericht, het monopoliseren van markten van bepaalde reserveonderdelen te voorkomen, en in het bijzonder te verhinderen dat een consument die een duurzaam en wellicht duur product heeft gekocht, voor uitwendige onderdelen voor onbepaalde duur aangewezen is op de fabrikant van het samengestelde product.”

36. § 47 uit de conclusie van de advocaat-generaal die bevestigt dat “de reparatieclausule ziet op alle reserveonderdelen zonder vormrestrictie”.

37. HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 65-66.

38. Al is niet duidelijk waaruit dit dan zouden moeten blijken. Het gaat hier immers over normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel, terwijl de modelbescherming in kwestie niet het samengestelde voortbrengsel, maar het onderdeel betreft. Mocht het Hof normaal gebruik van het onderdeel als uitgangspunt hebben genomen, had diens aard, functie of bestemming kunnen blijken uit de desbetreffende opgave in de aanvraag voor inschrijving van het model of in voorkomend geval uit het model zelf. Zie in dat verband: Ger.EU 18 maart 2010, T-9/07, *Grupo Promer Mon Graphic / OHIM en PepsiCo*, www.curia.eu, § 56.

39. H. VAN HEES, *o.c.*, 256.

40. § 89 uit de conclusie van de advocaat-generaal.

bijdraagt tot de aard, functie of bestemming van het samengestelde voortbrengsel zélf. In dit verband wijzen we ten slotte op artikel 110, 1. MoVe dat enkel spreekt over onderdelen die aan bod komen bij een “reparatie” van het samengestelde voortbrengsel en volgens het Hof zelfs enkel effecten sorteert in geval van een “*defect* samengesteld voortbrengsel”⁴¹ (*cf. infra*).

25. Een andere vraag die wij ons stelden, is of het Hof in dit arrest wel een alomvattende definitie heeft gegeven van een “onderdeel” in de zin van artikel 3 MoVe. Het Hof werd gevraagd om zich uit te spreken over de invulling van dit begrip in de specifieke context van artikel 110, 1. MoVe⁴². De reparatieclausule is een unieke bepaling met een bijzondere *ratio legis*⁴³. Artikel 110, 1. MoVe viseert inderdaad enkel onderdelen die worden gebruikt voor doeleinden van *reparatie*⁴⁴ (*cf. infra*). Wij kunnen niet uitsluiten dat de vraag naar interpretatie zich opnieuw kan aandienen als buiten de specifieke context van artikel 110, 1. MoVe een definitie van “onderdeel” moet worden geformuleerd (bv. in het kader van art. 4, 2. MoVe).

Strikte toepassingsvoorwaarden

26. Door te beslissen dat de reparatieclausule niet enkel slaat op “must match”-onderdelen wiens vorm afhankelijk is van het design van het samengestelde voortbrengsel, heeft het Hof de reparatieclausule principieel breed opengetrokken. Maar dan blijft natuurlijk de vraag hoe men de eigenlijke voorwaarden van de reparatieclausule uitlegt. Uit een lezing van artikel 110, 1. MoVe blijkt dat een succesvol beroep op de reparatieclausule afhangt van twee voorwaarden, namelijk of het betrokken onderdeel (i) wordt gebruikt voor reparatie en, meer bepaald, (ii) om het samengestelde voortbrengsel de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Voor een goed begrip bespreken we die voorwaarden afzonderlijk, maar in omgekeerde volgorde.

Het samengestelde voortbrengsel zijn oorspronkelijk uiterlijk teruggeven

27. Artikel 110, 1. MoVe stelt als duidelijke voorwaarde

dat enkel het gebruik van onderdelen die worden aangewend om “het samengestelde voortbrengsel de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven” in aanmerking komt⁴⁵. Dit zorgt voor een ernstige inperking van de reparatieclausule, temeer daar het Hof hieraan twee belangrijke consequenties hecht.

28. Enerzijds betekent die zinsnede volgens het Hof dat artikel 110, 1. MoVe enkel van toepassing kan zijn op reparatieonderdelen die een *identiek* uiterlijk hebben als het onderdeel dat deel uitmaakte van het samengestelde voortbrengsel wanneer het op de markt werd gebracht⁴⁶. Acacia had bepleit dat ook onderdelen die licht afwijken van het origineel (bv. in kleur of dimensie) vrijgesteld moesten worden. Dit aanvaardt het Hof niet: artikel 110, 1. MoVe stelt enkel het herstel in het “oorspronkelijke uiterlijk” vrij. Alzo valt het gebruik van ook licht-afwijkende reparatieonderdelen niet onder de reparatieclausule en maakt het een modelinbreuk uit, op voorwaarde uiteraard dat ze geen andere algemene indruk wekken ten overstaan van de geïnformeerde gebruiker⁴⁷. Het volstaat dus niet dat er objectief gezien een reparatie is gebeurd, indien deze niet resulteert in een herstel van het oorspronkelijk uiterlijk van het samengestelde product⁴⁸.

29. Anderzijds is artikel 110, 1. MoVe volgens het Hof evenmin van toepassing indien het uiterlijk van het samengestelde voortbrengsel werd gewijzigd sinds het op de markt is geplaatst. Kennelijk wenste het Hof alzo te benadrukken dat de clausule enkel leest op het samengestelde product zoals dat door de oorspronkelijke producent of leverancier werd voorzien, niet op een afwijkend uiterlijk dat ontstond bij een vorige eigenaar.

In de praktijk ligt die kwestie minder voor de hand dan men zou denken, omdat autoconstructeurs voor bepaalde onderdelen zelf een keuze van verschillende (licht) afwijkende alternatieven aanbieden. Wat velgen betreft kunnen klanten bij aankoop vaak kiezen tussen verschillende vormen en afmetingen. Het lijkt ons dus geen correcte invulling van de reparatieclausule indien deze de modelhouder toelaat om zich te verzetten tegen het gebruik van replica B’ om reden

⁴¹ HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 69 *in fine*.

⁴² HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 65 *et seq.*

⁴³ M. FRANZOSI, “Article 14 Proposal Directive. Commentary” in M. FRANZOSI (ed.), *European Design Protection*, Den Haag, Kluwer Law International, 1996, 166: “Even if the article is worded in general terms, it is clear that it takes into consideration the particular situations of the manufacturing industries and the sale of car body panels. There would seem to be no reason to provide an exception to the design right standard regime except for the special consideration of the business of independent spare parts suppliers which, in the opinion of the European Parliament and the Commission, may be hindered by the new Directive and Regulation.”

⁴⁴ Het Hof definieert een “onderdeel” in de zin van de algemene context waarin de term wordt gebruikt in zijn in de omgangstaal gebruikelijke betekenis (*cf.* HvJ 4 mei 2006, C-431/04, *Massachusetts Institute of Technology*, www.curia.eu). Dit biedt in deze geen sluitend antwoord. Die context zou ook de specifieke context van de *aftermarket* inzake reparatieonderdelen kunnen zijn.

⁴⁵ HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 71.

⁴⁶ HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 75-77.

⁴⁷ Mocht het reserveonderdeel een verschillende totaalindruk wekken, is er natuurlijk geen modelinbreuk. Al is die kans eerder gering in een “must match”-context.

⁴⁸ D.C. OHLGART, “Article 23 Proposal Regulation. Commentary” in M. FRANZOSI (ed.), *European Design Protection*, Den Haag, Kluwer Law International, 1996, 156.

dat het samengestelde voortbrengsel oorspronkelijk met model A werd geleverd, indien blijkt dat het met toelating van de modelhouder was dat model A is vervangen door model B. In dat geval, zo kan men stellen, is het “oorspronkelijke uiterlijk” van het samengestelde model wel degelijk dat met model B en beoogt het gebruik van replica B’ een herstel in de oorspronkelijke toestand⁴⁹.

30. De velgen die Acacia produceerde en verkocht droegen een “NOT OEM”-stempel, wat staat voor “not original equipment manufacturer”. Deze aanduiding beoogt de afnemers ervan bewust te maken dat het gaat om “generieke” onderdelen, die niet van de autoconstructeur zelf afkomstig zijn. Deze praktijk werd aangespoord door het recente *Ford / Wheeltrims*-arrest, waar het Hof zich moest buigen over de verhouding van onderhavige reparatieclausule tot het merkenrecht⁵⁰. Het Hof besliste aldaar dat het merkenrecht zich ertegen verzet dat men zonder toestemming het merk van een autofabrikant aanbrengt op reserveonderdelen (ook daar ging het over autovelgen). Dat de reparatieclausule uit artikel 110, 1. MoVe vereist om onderdelen te gebruiken die de auto in zijn oorspronkelijk uiterlijk herstelt, was voor het Hof geen rechtvaardiging voor een niet-toegelaten merkgebruik⁵¹. Op de vraag of, omgekeerd, een gebruiker – door op het reserveonderdeel zijn eigen (generiek) merk aan te brengen – zich schuldig maakt aan modelinbreuk om reden dat het onderdeel niet identiek zou zijn aan het origineel, ging het Hof in de zaak *Acacia* niet (uitdrukkelijk) in. De advocaat-generaal achtte dergelijk eigen merkgebruik wel toegelaten. Anders, zo overwoog hij, zou het voor de houders van de exclusieve rechten mogelijk zijn om de reparatieclausule van elk effect te ontdoen. Hij benadrukte daarbij dat het uiterlijk identiteitsvereiste van het onderdeel volgens artikel 110, 1. MoVe betrekking heeft op de kenmerken van de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan⁵². Dat lijkt ons een correcte interpretatie. In dat verband herinneren we eraan dat artikel 14, c) van een eerder ontwerp van de MoRi de gebruiker er zelfs toe verplichtte

om een eigen merkteken (of andere markering) aan te brengen op het bewuste reparatieonderdeel, opdat de afnemer niet zou worden verward omtrent de oorsprong van het onderdeel⁵³. Het zou verrassen mocht net dit nu worden weerhouden als een daad van modelinbreuk.

Enkel gebruik voor hersteldoeleinden

31. De hoger besproken, eerste voorwaarde van artikel 110, 1. MoVe is vrij duidelijk: het gaat erom het samengestelde voortbrengsel in zijn oorspronkelijke uiterlijk te herstellen. Een o.i. verdedigbare thesis zou dan zijn geweest dat *alle* handelingen die nodig zijn om dat resultaat te bereiken, kwalificeren als “reparaties” die in aanmerking komen voor de reparatieclausule⁵⁴. Dat men zich niet kan beroepen op die bepaling indien het onderdeel wordt gebruikt om het samengestelde product op te smukken of om een nieuw samengesteld product te assembleren, spreekt voor zich in het licht van de tekst van de wet⁵⁵.

32. Het Hof is echter verder gegaan, en gaf een eigen definitie van wat een “reparatie” van het samengestelde voortbrengsel is. Meer bepaald komt het Hof, samen met de advocaat-generaal⁵⁶, tot het besluit dat uit het begrip reparatie volgt dat het onderdeel in kwestie *noodzakelijk* moet zijn voor een normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel of, met andere woorden, dat dergelijk normaal gebruik zou (kunnen) worden belemmerd als het onderdeel defect is of ontbreekt⁵⁷. Dit brengt ons terug bij de discussie over wat normaal gebruik is (*cf. supra*). Laatstgenoemde overweging van het Hof lijkt opnieuw te impliceren dat het Hof een selectie doorvoert van welke onderdelen in aanmerking komen voor een toepassing van artikel 110, 1. MoVe. Het zou dan slechts gaan om die onderdelen die *nodig* zijn voor normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel of, anders gezegd, onderdelen wiens afwezigheid of beschadiging het normaal gebruik belemmeren⁵⁸. Niet eender welk onderdeel dus. Die interpretatie strookt tevens met het feit dat een reparatie volgens het Hof enkel betrekking heeft op een samengesteld voortbrengsel dat *defect* is⁵⁹. Niet bij

^{49.} Zie ook in die zin: D.C. OHLGART, *o.c.*, 156: “The result of the repair has to be the objective restoration of the appearance of the complex product at the moment before the incident occurred which caused the repair to be necessary.”

^{50.} HvJ 6 oktober 2015, C-500/14, *Ford Motor Company*, www.curia.eu; S. DUSSOLIER, C. KER en F. DELNOOZ, “Les droits intellectuels (novembre 2014 – octobre 2015)”, *J.T.dr.eur.* 2016, 27.

^{51.} Dit wordt ook in herinnering gebracht in § 133 uit de conclusie van de advocaat-generaal: “Een derde-fabrikant, zoals Acacia, mag derhalve geen verwarrende scheppen tussen haar replicaonderdelen en de originele, door de houder – zoals Audi of Porsche – vervaardigde onderdelen, door het aanbrengen van een door laatstgenoemde gehouden merk.”

^{52.} § 105-109 uit de conclusie van de advocaat-generaal.

^{53.} M. FRANZOSI, *o.c.*, 166-167.

^{54.} Ook een dergelijke lezing komt tegemoet aan de bezorgdheid (zoals met name uiteengezet in § 99 van de conclusie van de advocaat-generaal) dat onderdelen die enkel als verfraaiing of uit louter gemak worden gebruikt, niet mogen worden gevat door art. 110 MoVe. Zo’n aanspraak op de reparatieclausule rijmt trouwens ook niet met het vereiste dat van een reparatie “in de oorspronkelijke toestand”.

^{55.} L. VAN BUNNEN, *o.c.*, 190, die als voorbeeld noemt het opnemen van een model-beschermde kalender in de carrosserie van een concurrerend autoconstructeur; D.C. OHLGART, *o.c.*, 156: “With regard to objective elements, it is necessary that repair actually takes place. Modernisation of a complex product thus falls outside the exception. The repair has to be objectively necessary, judged from an ex ante point of view.”

^{56.} § 100 uit de conclusie van de advocaat-generaal.

^{57.} HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 69.

^{58.} *Contra* H. VAN HEES, *o.c.*, 259.

^{59.} HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 69, waar het Hof overweegt dat zo’n defect onder meer het gevolg kan zijn van een ontbreken van of schade aan het onderdeel.

afwezigheid of beschadiging van eender welk onderdeel zou men een samengestelde voortbrengsel als *defect* bestemmen. Men zou dan bijvoorbeeld spreken van “non-conformiteit”⁶⁰. Het Hof lijkt dus wel degelijk een extra vereiste te hebben ingevoerd, en alzo om met name accessoires uit te sluiten van het bereik van de reparatieclausule. Accessoires zijn inderdaad zonder invloed op de eigen aard, functie of bestemming van het samengestelde voortbrengsel. Al blijft het onduidelijk of deze dan zijn uitgesloten omdat ze geen “onderdeel” zijn in de zin van artikel 110, 1. MoVe (*cf. supra*), dan wel omdat ze niet dienen voor “reparatie” van het samengestelde voortbrengsel.

33. Het “gebruik” dat artikel 110, 1. MoVe viseert, ten slotte, is elk gebruik in de zin van artikel 19, 1. MoVe. Dat ziet op het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel. Het Hof bevestigt dat het “gebruik” voor reparaties ruim moet worden geïnterpreteerd⁶¹. Dit is met name van belang wanneer de fabrikant, invoerder of leverancier niet ook degene is die de eigenlijke reparatie uitvoert. Zij kunnen aldan toch mee genieten van deze uitzondering op de rechten van de modelhouder.

Een nieuwe dynamiek: de zorgvuldigheidsplicht

34. De laatste prejudiciële kwestie die het Hof in het *Acacia*-arrest beslechtte had betrekking op de vraag in welke mate de gebruiker van het onderdeel (in de zin van art. 19, 1. MoVe) verantwoordelijk is voor de vervulling van voormelde, strenge voorwaarden van artikel 110, 1. MoVe. Het is één zaak om voorop te stellen dat een onderdeel voor reparatiedoeleinden wordt aangeboden of geleverd, maar wat indien de afnemer dit vervolgens niet op die manier gebruikt?

Dit is een problematiek die verband houdt met de subjectiviteit die artikel 110, 1. MoVe luidens zijn bewoordingen

inherent in zich draagt⁶². Het volstaat niet, wil men aanspraak maken op de reparatieclausule, dat men een onderdeel aflevert dat geschikt is om als reparatieonderdeel te worden gebruikt. De gebruiker dient het onderdeel ook effectief deze bestemming te geven⁶³. Anders is er geen legitieme basis voor een inperking van de exclusieve rechten van de modelhouder. De verificatie van zo’n subjectief vereiste is een oefening die niet voor de hand ligt, in het bijzonder wanneer blijkt dat een product voor verschillende toepassingen geschikt is⁶⁴.

35. In *Acacia* benaderden de partijen deze kwestie fundamenteel verschillend: de modelhouders argumenteerden dat een toepassing van de reparatieclausule absoluut onverenigbaar is met een rechtstreekse verkoop van replicaonderdelen aan wederverkopers of eindgebruikers, en dat fabrikanten van replicaonderdelen zich zouden moeten beperken tot de verkoop aan garages; of dat de fabrikanten van replicaonderdelen objectief zouden moeten toezien dat deze uitsluitend voor reparaties kunnen worden aangeschaft en niet ook voor andere doeleinden, zoals het individualiseren van het samengestelde voortbrengsel. De Italiaanse Regering en de Commissie argumenteerden met *Acacia* dan weer dat fabrikanten van replicaonderdelen (slechts) algemene controlemaatregelen dienen te treffen om te waarborgen dat deze onderdelen op rechtmatige wijze worden gebruikt, overeenkomstig artikel 110, 1. MoVe.

36. Het Hof beslecht deze vraag op een originele en gedetailleerde manier. Eerder dan de reparatieclausule in bepaalde gevallen uit te sluiten of objectieve garanties te eisen van de gebruikers van de reparatieonderdelen, legt het Hof hen een zorgvuldigheidsverplichting op, zoals geadviseerd door de advocaat-generaal⁶⁵. Deze gebruikers dienen hieromtrent ook de bewijslast te dragen aangezien, volgens het Hof, diegene die beroep wenst te doen op de reparatieclausule immers zoveel mogelijk dient bij te dragen tot het waarborgen van de strikte naleving van de in artikel 110, 1. MoVe gestelde voorwaarden⁶⁶. De reden daarvoor is drie-

^{60.} Een ander opvatting zou kunnen zijn dat het Hof een “defect” en een “normaal gebruik” als twee zijden van dezelfde munt ziet. Normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel zou dan zijn gedefinieerd als een gebruik zonder defecten, i.e. waarbij geen onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Dit leunt dicht aan bij de definitie van “normaal gebruik” als een gebruik in de oorspronkelijke toestand. Maar die invulling rijmt moeilijk met de definitie die het Hof gaf aan “onderdeel in de zin van art. 110, 1. MoVe”, met de invulling van “normaal gebruik” uit art. 4 MoVe, of met het feit dat het Hof in de term “reparatie” een bijkomend vereiste leest.

^{61.} HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 68.

^{62.} Dit doet denken aan de bijzondere bepalingen inzake de indirecte octrooi-inbreuk. In België, net als in vele andere lidstaten, is vereist dat er een subjectief element is bewezen opdat er sprake kan zijn van indirecte octrooi-inbreuk (art. XI.29, § 2 WER). Meer bepaald is vereist dat de leverancier een middel aanbiedt waarvan hij weet of behoorde te weten dat het voor een bepaalde (inbreukmakende) toepassing geschikt en bestemd was. Een belangrijk onderscheid, echter, naast de evidente verschillen tussen het modellen- en het octrooirecht, is dat de indirecte octrooi-inbreuk raakt aan de essentiële rechten van de rechthouder, terwijl art. 110, 1. MoVe een uitzondering daarop betreft.

^{63.} Voor een invulling daarvan naar Belgisch octrooirecht, zie K. ROOX en C. DE PRETER, “Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het Senseo-arrest: koffiedik kijken of klare wijn?”, *IRDI* 2006, 108; E. DE GRUYSE, “Straffe koffie (met een laagje schuim)!” , *Ing.-Cons.* 2006, 541; Antwerpen 8 november 2005, *Ing.-Cons.* 2005, 526; Kh. Antwerpen 27 april 2011, *IRDI* 2012, 173.

^{64.} Nog in het octrooirecht ontwikkelt zich momenteel een rechtspraak over de vraag of een generisch geneesmiddel inderdaad voor een zekere geotrooierde toepassing is aangeboden wanneer die toepassing niet in de bijsluiting van SmPC was voorgeschreven (zgn. “skinny labelling”), maar in de praktijk mogelijk wel zo wordt gebruikt. Deze kwestie is allesbehalve voor de hand liggend.

^{65.} § 118-121 uit de conclusie van de advocaat-generaal.

^{66.} HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 83-85.

voudig: (i) artikel 110, 1. MoVe vormt een uitzondering op de rechten van de modelhouder, waarbij het nodig is dat de doeltreffendheid van die beschermingsregeling wordt gewaarborgd; (ii) het is volgens deze bepaling inderdaad vereist dat de eindgebruiker het betrokken onderdeel op een bepaalde manier gebruikt (i.e. enkel voor reparatie van het oorspronkelijke uiterlijk); en (iii) de specifieke *ratio legis* van de reparatieclausule, namelijk de liberalisering van de aftermarket.

37. Aangezien de tussenkomst van de fabrikant/verkoper uiteraard al zal hebben plaatsgevonden (lang) voorealer de downstreamgebruiker aan het bewuste onderdeel zijn uiteindelijke bestemming zal geven, zal een dergelijke zorgvuldigheid per definitie uit *voorzorgsmaatregelen* moeten bestaan. Het Hof heeft inderdaad voorzorgsmaatregelen vereist. Het Hof gaat zelfs zo ver om de specifieke voorzorgsmaatregelen te beschrijven waarmee zij de fabrikant/leverancier van de reparatieonderdelen belast⁶⁷. Deze blijken zowel informatie- als controleverplichtingen te omvatten, welke hierna in meer detail worden besproken.

Duidelijke affichering

38. De producent/leverancier dient een duidelijke en zichtbare vermelding op het voortbrengsel, de verpakking, de catalogi of de verkoopdocumenten aan te brengen die de afnemer informeert over het feit dat het betrokken onderdeel vervaardigd is volgens een model waarvan men niet de houder is *en* voorts over het feit dat dit onderdeel uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt voor de reparatie van het samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven⁶⁸. Het volstaat dus op zich allicht niet dat men een generiek merkteken aanbrengt op het onderdeel (*cf. supra*). Het Hof legt een dubbele informatieplicht op, die de afnemer ook inlicht dat het onderdeel uitsluitend is bestemd ter reparatie om het samengestelde voortbrengsel de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.

(Contractueel) toezicht op het downstreamgebruik

39. Volgens het Hof dienen fabrikant en leverancier er verder “op toe te zien dat de downstreamgebruiker de betrokken

onderdelen niet bestemt voor een gebruik dat onverenigbaar is” met de voorwaarden uit artikel 110, 1. MoVe.

Het Hof geeft aan dat dit toezicht “op contractuele wijze” kan gebeuren. Dit is een voorbeeld. Misschien denkt het Hof hier aan een clause in de verkoopovereenkomst, of aan een getekende gebruiksverklaring door de afnemer⁶⁹. Al moet gezegd dat beide opties reeds aan bod kwamen in het kader van de naleving van de hoger besproken informatieplicht⁷⁰ en die laatste door de advocaat-generaal bovendien werd afgedaan als “uiterst star”⁷¹. Het is dus (nog) niet geheel duidelijk wat het Hof beoogt met “toezicht” op de downstreamgebruiker. Moet men enkel bepaalde verbintenissen bedingen en maatregelen nemen bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst of moet men effectief de naleving van de gemaakte afspraken controleren? Hoe ver dit ook lijkt te gaan, neigen wij toch naar die laatste invulling, met name gezien het nadrukkelijk devies van de advocaat-generaal om oog te hebben voor de doelmatigheid van de maatregel⁷², en het feit dat het Hof het kennelijk nodig achtte om in deze extra toezichtsplicht te voorzien, bovenop de informatieplicht. Men moet dus meer doen dan louter informeren. De vraag stelt zich ook of het toezicht van de fabrikant/leverancier zich beperkt tot zijn directe contractpartij of ook uitstrekt tot het meer *downstream* gebruik van het betrokken onderdeel⁷³. Verder vragen wij ons af welke consequenties de fabrikant/leverancier zal moeten verbinden in geval deze een non-conform gebruik vaststelt: is men dan verplicht om de bewuste gebruiker in gebreke te stellen, of (eventuele) boetebedingen af te dwingen, of de (al dan niet langlopende) relatie te beëindigen? Maakt men zichzelf schuldig aan modelinbreuk indien men niet onverwijld alle passende maatregelen tegen dergelijke downstreamgebruikers neemt? Dit zijn vragen waarover de nationale rechters zich zullen moeten buigen en allicht kwesties die zullen worden beslecht al naar gelang de concrete omstandigheden van elk geval.

Controle voorafgaand aan verkoop

40. Ten slotte vereist het Hof ook nog dat de fabrikant/leverancier afziet van de verkoop van een onderdeel wanneer hij weet of, gelet op alle relevante omstandigheden, redelijkerwijs moet weten dat het toekomstig gebruik van

67. HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 86-89.

68. HvJ 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia*, § 86.

69. Zie in die zin H. VAN HEES, *o.c.*, 261.

70. § 134 uit de conclusie van de advocaat-generaal: “Het moet voor de fabrikant of de verkoper bovendien mogelijk zijn om, met gebruikmaking van alle in het nationaal recht beschikbare bewijsmiddelen aan te tonen dat zij deze informatieplicht zijn nagekomen. Een dergelijk bewijs kan met name, maar niet uitsluitend, bestaan uit een door de koper getekende verklaring zoals bedoeld in de tweede benaderingswijze, of uit een clause in het verkoopcontract.”

71. § 130 uit de conclusie van de advocaat-generaal: “Deze benadering lijkt mij uiterst star voor zover de fabrikant of de verkoper geen andere, bij zijn activiteiten passende, voorzorgsmaatregelen mag gebruiken.”

72. § 130 uit de conclusie van de advocaat-generaal: “Bovendien kan worden betwijfeld of deze benadering doelmatig is. Het is namelijk volstrekt voorstelbaar dat een fabrikant of een verkoper deze verklaring formeel verkrijgt, terwijl hij weet dat de verkrijger het onderdeel niet overeenkomstig de in die bepaling gestelde voorwaarden zal gebruiken.”

73. § 126 uit de conclusie van de advocaat-generaal: “*Acacia* en de Commissie hebben terecht opgemerkt dat het onevenredig zou zijn om van een fabrikant of een verkoper van onderdelen te verlangen dat zij toezicht gaan uitoefenen op de activiteiten van zowel de na hen komende handelspartijen als van de eindgebruikers.”

dat onderdeel niet zal stroken met de voorwaarden van artikel 110, 1. MoVe.

41. Een verkoper zal de verkoop dus niet enkel moeten weigeren indien hij weet dat het onderdeel niet voor reparatie zal worden gebruikt, maar zelfs indien hij dat *kan* weten. Dit wijst dus op een soort van *due diligence*-verplichting in hoofde van de verkoper. Maar hoe ver reikt die? De aanbieder zal allicht moeten afzien van de verkoop indien hij dergelijk niet-conform gebruik redelijkerwijze kan afleiden uit de feiten die hij onmiddellijk waarneemt. Mogelijks zou dat het geval zijn wanneer de bewuste afnemer zich specialiseert in het verfraaien van auto's (zgn. "*tuning*") of indien een eindgebruiker siervelgen aankoopt in sets van vier, wat doet uitschijnen dat ze niet voor reparatie van een beschadigd of afwezig onderdeel zijn bestemd, maar voor personalisering van de wagen. Of de fabrikant/leverancier zelf tot *fact finding* zal moeten overgaan, eventueel bevragen van de potentiële koper zelfs, wanneer de bestemming van de onderdelen bij bestelling niet duidelijk zou zijn, is nog een andere kwestie. Het komt ons voor dat het Hof dat niet als vereiste voorop heeft willen stellen. Objectieve garanties omtrent de bestemming van de onderdelen heeft het Hof, op nadrukkelijk advies van de advocaat-generaal⁷⁴, niet van de fabrikant/leverancier willen vereisen. De situatie zou o.i. wel verschillend kunnen zijn indien in een bepaalde sector de toepassing van de betrokken onderdelen anders dan voor reparatiedoel-einden gebruikelijk is, of indien de verkoper eerder te maken

had met non-conform gebruik door de bewuste afnemer. Ook hier komt het ons voor dat de rechter over een grote feitelijke appreciatiemarge beschikt.

42. Dat het Hof van de fabrikant/leverancier geen objectieve garanties verwacht over het daadwerkelijk gebruik door de downstreamafnemer, is o.i. begrijpelijk. De drievoudige, cumulatieve zorgvuldigheidsplicht die het Hof van de fabrikant/leverancier vereist, valt echter niet te onderschatten.

43. De (weliswaar korte) overwegingen van het Hof aangaande de zorgvuldigheidsplicht springen wat ons betreft het meest in het oog. In de praktijk zal dit van diegene die zich op de reparatieclausule wil beroepen allicht een aanpassing vergen van zijn contracten, beleidsregels en affichering. Hoewel de zorgvuldigheidsplicht *in fine* erg zwaar zou kunnen uitvallen voor generieke leveranciers, is deze uitkomst ook vanuit het perspectief van de modelhouder geen overwinning. Zoals hoger uiteengezet, zullen veel van de criteria die het Hof vooropstelt volgens ons een concrete afweging behoeven van de feitelijke omstandigheden van elk geval. In de praktijk zou dit het afdwingen van de exclusieve rechten van de modelhouder kunnen bemoeilijken, en we verwachten dat dit aanleiding zal geven tot meer geschillen. De betrokken partijen zullen immers moeten zoeken naar een evenwicht in deze nieuwe dynamiek die het Hof heeft gecreëerd.

D. BESLUIT

44. De markt van de wisselstukken is een bijzonder lucratieve aftermarket, in het bijzonder bij auto's. Het gaat daarbij niet altijd om stukken die nodig zijn om de auto te repareren, bijvoorbeeld wanneer een onderdeel defect is of ontbreekt. Die aftermarket kent ook een specifiek marktsegment, namelijk dat van de *tuning*, waarbij de gebruiker ervoor opteert om originele onderdelen te vervangen door een variant om het samengestelde voortbrengsel te personaliseren. De reparatieclausule in artikel 110, 1. MoVe beoogt enkel een verregaande liberalisering in het eerste marktsegment. En in zijn arrest van 20 december 2017 heeft het Hof nader bepaald hoe die liberalisering moet worden vereenzelvigd met de vrijwaring van de exclusieve rechten van de modelhouder, namelijk het recht om zich te verzetten tegen elk ander gebruik van modelbeschermd onderdelen (met name in dat tweede marktsegment).

Daarbij heeft het Hof beslist dat het bereik van de reparatieclausule niet beperkt is tot onderdelen met uiterlijke kenmerken die getrouw moeten overeenstemmen met het samengestelde product (een thesis die nogal wat aanhangers had),

maar zich ook uitstrekt tot onderdelen die een zelfstandige stilistische functie hebben, zoals autovelgen. Het Hof verduidelijkte dat de reparatieclausule enkel geldt indien (i) het uiterlijk van het vervangingsonderdeel identiek is aan het origineel (verfraaien van het samengestelde voortbrengsel is niet toegelaten), (ii) het onderdeel dient ter reparatie van het samengestelde voortbrengsel. Die vereisten stellen reeds duidelijke limieten aan het toepassingsgebied van de uitzondering in artikel 110, 1. MoVe. Al maakt het Hof in zijn uitlegging van de reparatieclausule referentie naar "onderdelen zonder dewelke het samengestelde voortbrengsel niet normaal kan worden gebruikt", waarbij het bepaalde onderdelen – accessoires allicht – alsnog lijkt uit te sluiten van het toepassingsgebied. Ten slotte introduceert het Hof een drievoudige zorgvuldigheidsplicht (informatie, toezicht en weigering) ten laste van degene die aanspraak wil maken op de reparatieclausule. Deze in het oog springende voorwaarde roept een nieuwe dynamiek in het leven die, volgens ons, niet alleen een doorgedreven feitenappreciatie zal vergen, maar bovendien in eerste instantie aanleiding kan geven tot nieuwe geschillen op zoek naar een nieuw evenwicht in deze.

⁷⁴ § 122 *et seq.* uit de conclusie van de advocaat-generaal: "Deze garantielijkt leidt naar mijn mening tot een verregaande beperking van het nuttig effect van artikel 110, 1. van verordening nr. 6/2002."

Deze bevindingen van het Hof zijn van toepassing op alle gemeenschapsmodellen, en *mutatis mutandis* op de Benelux-modellen, aangezien deze vandaag onderhevig zijn aan een gelijklopende reparatieclausule. Maar dat is niet het geval voor de rest van de Europese markt. In verschillende lidstaten blijven de rechten van de modelhouder onverlet,

ook in geval van gebruik van het onderdeel voor reparatiedoeleinden. Gebruikers van reparatieonderdelen zullen daarenboven natuurlijk rekening moeten blijven houden met mogelijke vorderingen op basis van het nationaal auteursrecht en bepalingen inzake onrechtmatige mededinging.