

# Cumulatie van het auteursrecht en het merkenrecht: kan vormgeving dubbele bescherming genieten?

Barbara Scheurwater\*

## 1. Inleiding

Op 28 november 2023 heeft de Italiaanse Hoge Raad, de Corte di Cassazione, het *Piaggio III*-arrest gewezen over de bescherming van de vormgeving van de Vespa-scooter.<sup>1</sup> Dit gerecht oordeelt dat de auteursrechtelijke bescherming van de vormgeving van de Vespa-scooters in de weg kan staan aan merkenrechtelijke bescherming.<sup>2</sup> De artistieke waarde die heeft geleid tot het verkrijgen van het Italiaanse auteursrecht, waar vormgeving een creatief karakter en artistieke waarde moet hebben, zou er namelijk toe kunnen leiden dat de wezenlijke waarde-exceptie van het merkenrecht van toepassing is.<sup>3</sup> In het Italiaanse auteursrecht kan namelijk sprake zijn van artistieke waarde door de esthetische kenmerken van de vormgeving, terwijl esthetische kenmerken van de vorm ook wezenlijke waarde kan toevoegen aan de waar. Indien deze lezing een juiste toepassing is van het geharmoniseerde auteursrecht, betekent dit dat in Europa samenvoeging van het auteurs- en merkenrecht op een vorm lastig tot onmogelijk is. Deze verhouding is nog onderbelicht in de literatuur terwijl het belangrijke vragen oproept, zoals dit arrest illustreert.<sup>4</sup>

Naar aanleiding van het *Piaggio III*-arrest bespreek ik in dit artikel de verhouding tussen het werkbegrip in het auteursrecht en de wezenlijke waarde-exceptie in het merkenrecht. Meer specifiek staat de vraag centraal of auteursrechtelijke bescherming van vormgeving impliceert dat die vormgeving een wezenlijke waarde aan de waar geeft, en of het om die reden niet (ook) kan worden beschermd via het merkenrecht. Om dit te beoordelen analyseer ik welke rol esthetiek speelt bij de invulling van het werkbegrip en de wezenlijke waarde-exceptie. Dit doe ik aan de hand van arresten van het Hof van Justitie van

de Europese Unie (hierna: HvJ EU) en aan de hand van opvattingen en toepassingen van esthetiek in verschillende lidstaten van de Europese Unie (hierna: EU).<sup>5</sup>

Esthetiek in het auteursrecht is in het *Cofemel*-arrest gedefinieerd als het begrip dat een 'intrinsiek subjectieve sensatie van schoonheid' inhoudt.<sup>6</sup> Deze subjectiviteit leidt er volgens het HvJ EU toe dat esthetiek niet in plaats van het vereiste van een eigen intellectuele schepping kan worden gesteld. Deze redenering van het HvJ EU kan naar mijn idee ook worden gebruikt om aan te geven dat esthetiek ook niet als aanvullend vereiste kan worden gesteld. Dit is echter geen beletsel om esthetiek te betrekken in de toets van een eigen intellectuele schepping. De manier waarop esthetiek hierbinnen eventueel een rol kan spelen wordt in dit artikel besproken.

Bij de wezenlijke waarde-exceptie lijkt esthetiek daarentegen eerder op een objectieve wijze te worden opgevat en toegepast, zo blijkt uit het Italiaanse *Piaggio III*-arrest onder verwijzing naar het *Bang & Olufsen*-arrest van het Gerecht en het *Hauck/Stokke*- en *Gömböc*-arrest van het HvJ EU.<sup>7</sup> Esthetiek kan leiden tot de aantrekkelijkheid die nodig is om wezenlijke waarde toe te voegen aan de waar, maar het is niet de enige factor die dit kan bewerkstelligen. Bovendien kent de wezenlijke waarde-exceptie een tweede vereiste, namelijk dat deze aantrekkelijkheid de consument er in grote mate toe moet bewegen om de waar aan te schaffen; het 'aankoop-vereiste'. Voorts zorgt de concurrentieratio voor een hoge drempel, voordat de exceptie van toepassing kan worden verklaard.

\* Mr. B.V.N. Scheurwater is docent Privaatrecht en Recht, Innovatie en Technologie aan de Universiteit Utrecht. Dit artikel is gebaseerd op de masterscriptie van de auteur, die bekroond is met de BIE-Scriptieprijs 2024. De auteur is dank verschuldigd aan mr. J.R. Torenbosch voor commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

1 Corte di Cassazione (= Hoge Raad, Italië), 28 november 2023, 33100/2023 (*Piaggio III*); Tribunale di Torino (= Rechtbank Turijn), 6 april 2017, 1900/2017 (*Piaggio I*); Corte di Appello di Torino (= Gerechtshof Turijn), 16 april 2019, 677/2019 (*Piaggio II*); De Rechtbank Turijn en het Gerechtshof Turijn hebben reeds in 2017 en 2019 vastgesteld dat dit 'iconic design' auteursrechtelijk wordt beschermd onder het Italiaanse auteursrecht.  
2 Corte di Cassazione, 28 november 2023, 33100/2023 (*Piaggio III*).  
3 Artikel 7 lid 1 sub e punt iii Verordening (EU) 2017/1001; E. Rosati, "Too artistic to be protected? Why the artistic and substantial value of an object are not the same thing", *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2024, vol. 19, nr. 4, p. 279-280; Tribunale di Torino, 6 april 2017, 1900/2017 (*Piaggio I*); Corte di Appello di Torino, 16 april 2019, 677/2019 (*Piaggio II*); Corte di Cassazione,

28 november 2023, 33100/2023, r.o. 3.9 (*Piaggio III*); Artikel 2 (10) Italiaanse Auteurswet: 'Le opera del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico'. De Nederlandse vertaling: 'Werken van industriële vormgeving die op zichzelf een creatief karakter én artistieke waarde hebben'.

4 Zie hierover: E. Rosati, "Too artistic to be protected? Why the artistic and substantial value of an object are not the same thing", *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2024, vol. 19, nr. 4, p. 279-280; E. Rosati, "The Vespa appearance: Italian Supreme Court considers that its artistic value may preclude trade mark protection (due to substantial value absolute ground)", *ipkat.com*, 5 december 2023, laatst geraadpleegd op 18 maart 2025 (blog).

5 In de *Mio/Asplund*- (C-580/23) en *USM Haller/Konektra*-arresten (C-795/23) ligt momenteel de vraag voor of op basis van het totstandkomingsproces of het werk zelf moet worden vastgesteld of sprake is van een eigen intellectuele schepping. Gezien de huidige onduidelijkheid hierover, wordt het hier niet uitgebreid behandeld.

6 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 53 (*Cofemel*).

7 Corte di Cassazione 28 november 2023, 33100/2023, r.o. 3.4 (*Piaggio III*).

Deze verschillende opvattingen over de rol en invulling van esthetiek licht ik nader toe in dit artikel. Aan de hand daarvan bespreek ik vervolgens de verhouding tussen het werkbegrip van het auteursrecht en de wezenlijke waarde-exceptie van het merkenrecht. De indeling van dit artikel is als volgt. Allereerst licht ik het werkbegrip van het auteursrecht en de rol en invulling van esthetiek daarin toe (par. 2). Daarna wordt de wezenlijke waarde-exceptie van het merkenrecht besproken, waarbij de focus ligt op de rol en invulling van esthetiek in deze exceptie (par. 3). De inzichten uit deze paragrafen worden geanalyseerd en met elkaar in verband gebracht, om een conclusie te kunnen trekken over de samenloop tussen het auteurs- en merkenrecht onder het Europese rechtsstelsel (par. 4). Tot slot volgen afsluitende conclusies (par. 5).

## 2. Het auteursrecht, het werkbegrip en de rol en invulling van ‘esthetiek’

De Auteursrechtlijn 2001/29/EG kent auteursrechtelijke bescherming toe aan ‘werken’.<sup>8</sup> Sinds het *Infopaq*-arrest is het duidelijk dat dit werkbegrip is geharmoniseerd en dat sprake moet zijn van een ‘eigen intellectuele schepping’ van de auteur om van een werk te kunnen spreken.<sup>9</sup> Van dit vereiste is sprake als de persoonlijkheid van de auteur tot uiting komt door diens creatieve bekwaamheid te uiten, door het maken van vrije en creatieve keuzes, aldus het HvJ EU in het *Painer*-arrest.<sup>10</sup> Hieruit kan echter niet ondubbelzinnig worden afgeleid of er sprake moet zijn van vrije én creatieve keuzes, of dat het hebben van vrije keuzes de creativiteit impliceert. Bovendien is in *Painer* niet nader toegelicht wat onder creativiteit moet worden verstaan. Deze onduidelijkheid heeft er onder meer toe geleid dat geen eenduidige uitleg kan worden gegeven inzake het vereiste van een eigen intellectuele schepping en ook dat de lidstaten van de Europese Unie een eigen invulling hieraan (hebben) kunnen geven. Zie hierover paragraaf 2.3.

Een werk moet bovendien voldoende nauwkeurig en objectief identificeerbaar zijn om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming.<sup>11</sup> Elementen van een werk die slechts subjectief zijn waar te nemen, zoals smaak, kunnen dan ook niet voldoen aan dit tweede vereiste.<sup>12</sup> Deze redenering is van belang in het kader van esthetiek in het auteursrecht. Esthetiek is, conform de opvatting van het HvJ EU in het *Cofemel*-arrest, gedefinieerd als een ‘intrinsieke subjectieve sensatie van schoonheid’. Het is voornamelijk om deze reden dat esthetiek niet als vervangend, maar ook niet als aanvullend vereiste kan worden gesteld. Dit weerhoudt men er echter niet van om esthetiek te betrekken in de toets van een eigen intellectuele schepping.

De redenen hierachter, de feiten en het oordeel van het HvJ EU in het *Cofemel*-arrest licht ik in deze paragraaf nader toe. Ook ga ik in op wat naar mijn idee uit dit oordeel kan worden afgeleid, inclusief een analyse van het effect van dit arrest in Nederland, Portugal, Italië en Duitsland.

### 2.1 Het *Cofemel*-arrest – de feiten en het oordeel

De Portugese Supremo Tribunal, de Portugese Hoge Raad, heeft in de *Cofemel*-zaak prejudiciële vragen gesteld over de verhouding tussen esthetiek, artisticeit en een eigen intellectuele schepping.<sup>13</sup> Deze vragen zijn gebaseerd op artikel 2 lid 1 van de Portugese Auteurswet, waarin staat dat werken van toegepaste kunst (= vormgeving) voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen als er sprake is van een ‘artistieke creatie’.<sup>14</sup> Het was voor de Portugese Supremo Tribunal onduidelijk of hierbij sprake moet zijn van bepaalde artistieke of esthetische waarde, waardoor dit is voorgelegd aan het HvJ EU.<sup>15</sup> Bij één van de twee prejudiciële vragen is gevraagd of vormgeving ‘een eigen, vanuit esthetisch oogpunt opvallend, visueel effect’ moet opwekken om auteursrechtelijke bescherming te kunnen krijgen.<sup>16</sup> Met deze vraag is bedoeld of esthetiek als aanvullend vereiste naast het vereiste van een eigen intellectuele schepping kan worden gesteld.

Het HvJ EU heeft deze vraag geherformuleerd. Hierdoor is de vraag behandeld of esthetiek in plaats van een eigen intellectuele schepping kan worden gesteld.<sup>17</sup> Deze vraag is ontkennend beantwoord. Het begrip ‘esthetiek’ zou een dusdanig subjectief karakter hebben, waardoor het onvoldoende nauwkeurig en objectief identificeerbaar is.<sup>18</sup> Indien esthetiek als vervangend vereiste zou worden gesteld, kan dientengevolge vormgeving niet voldoen aan dit tweede vereiste van het auteursrecht. Voorts heeft het HvJ EU aangegeven dat het vereiste van een eigen intellectuele schepping ‘noodzakelijk en voldoende’ is.<sup>19</sup> Hierdoor is het, naar opvatting van het HvJ EU, niet de bedoeling dat het wordt vervangen door enig ander vereiste – en dus ook niet door esthetiek. De vraag of artistieke waarde een rol moet spelen bij auteursrechtelijke bescherming is niet beantwoord.

Vervolgens is in *Cofemel* aangegeven dat ‘*esthetische overwegingen deel uitmaken van de creatieve activiteit*’. Dit betekent echter niet onverkort dat ook sprake is van de benodigde creativiteit, omdat het HvJ EU heeft aangegeven dat ‘*het feit dat een model een esthetisch effect opwekt, maakt het echter op zich niet mogelijk om vast te stellen of het een intellectuele schepping is die de keuzevrijheid en de persoonlijkheid van de auteur ervan weerspiegelt*’.<sup>20</sup> Esthetiek kan volgens het HvJ EU dus wel worden betrokken in de toets van een eigen intellec-

8 Zie artikel 2 sub a en artikel 3 lid 1 Auteursrechtlijn.

9 HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, r.o. 37 (*Infopaq*).

10 HvJ EU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798, r.o. 87-89 (*Eva Maria Painer/Standard Verlags*).

11 HvJ EU 13 november 2018, ECLI:EU:C:2018:899, r.o. 56 (*Levola Hengelo/Smilde Foods*).

12 HvJ EU 13 november 2018, ECLI:EU:C:2018:899, r.o. 56-58 (*Levola Hengelo/Smilde Foods*).

13 In het *Cofemel*-arrest staat de cumulatie van het auteurs- en modellenrecht centraal, waarin is geoordeeld dat cumulatie in beginsel mogelijk is. Zie hierover kritische opmerkingen van Ringnald in zijn annotatie bij Hof van Justitie EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, BIE 2019-6, nr. 27, p. 334-343.

14 Artikel 2 sub i Portugese Auteurswet: ‘*Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial*’. Nederlandse vertaling: ‘*Werken van toegepaste kunst, tekeningen of industriële modellen en designwerken die een artistieke creatie vormen, ongeacht bescherming van industriële eigendom*’.

15 M.V. Rocha, ‘The treatment of works of applied art under Portuguese law in the post-*Cofemel* era’, in: A.C. Gouveia (e.a.), ‘E.Tec Yearbook’, *JusGov* 2024, p. 48-52 en de Portugese auteurs die daar zijn aangehaald; HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 24-25 (*Cofemel*).

16 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 25 (*Cofemel*).

17 J. Spoor, ‘Auteursrechtelijke bescherming van modellen na *Cofemel*’, *IER* 2020/42, p. 332; M.R. de Zwaan, Annotatie bij HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721 (*Cofemel*), *AMI* 2020/1, p. 17; A. Ringnald, Annotatie bij HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, *BIE* 2019-6, nr. 27, p. 339-341, zie voetnoot 11 waarin wordt verwezen naar rechtsoverweging 26: ‘... *wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een bepaling van nationaal recht die aan [...] verleent op grond dat zij, afgezien van het utilitaire doel dat ze nastreven, een eigen, vanuit esthetisch oogpunt opvallend, visueel effect opwekken*’.

18 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 53 (*Cofemel*).

19 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 30 (*Cofemel*).

20 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 54 (*Cofemel*).

tuele schepping, maar het kan niet *an sich* leiden tot de benodigde creativiteit.

Om esthetiek te definiëren heeft het HvJ EU zich aangesloten bij de ‘gebruikelijke definitie van esthetiek’: ‘*het esthetisch effect dat door een model kan worden opgewekt [is] het resultaat van een intrinsiek subjectieve sensatie van schoonheid die wordt ervaren door elke persoon die ernaar kijkt*’.<sup>21</sup> Hier is een kanttekening bij te plaatsen. Esthetiek komt van het Griekse ‘αἴσθησις’ (*aisthesis*), hetgeen ‘waarneming’ betekent. Esthetica, de stroming in de filosofie over esthetiek, wordt ‘*de leer van de zintuiglijke waarneming*’ genoemd, die zich bezighoudt met schoonheid en kunst. Deze leer houdt niet zonder meer een subjectieve benadering in. Daarnaast beperkt de esthetica zich niet tot alleen visuele waarneming, hetgeen het HvJ EU wel als zodanig aanneemt in deze definitie. Het is hierdoor nog maar de vraag of deze opvatting van esthetiek goed toepasbaar is in het (auteurs) recht.<sup>22</sup> Voor de analyse van het *Cofemel*-arrest, en het vervolg van dit artikel, wordt van de betekenis van esthetiek uitgegaan zoals het HvJ EU het in *Cofemel* heeft toegepast.

## 2.2 Het Cofemel-arrest – betekenis van het oordeel

Het HvJ EU heeft in het *Cofemel*-arrest naar mijn idee, ondanks de herformulering, ook antwoord gegeven op de oorspronkelijk gestelde vraag. Esthetiek kan hierdoor ook niet als aanvullend vereiste worden gehanteerd.

Dit blijkt ten eerste uit de onderbouwing van het HvJ EU, waarin is gesteld dat het vereiste van een eigen intellectuele schepping niet alleen ‘*noodzakelijk*’ is, maar ook ‘*voldoende*’ is. Hieruit blijkt dat het HvJ EU van mening is dat er niet iets extra’s, en dus ook niet esthetiek, als aanvullend vereiste kan en moet worden gesteld.<sup>23</sup> Daarnaast is esthetische waarde, vanwege het subjectieve karakter, niet objectief waar te nemen in de vormgeving. Hierdoor kan niet worden voldaan aan het tweede vereiste van het auteursrecht, waardoor de vorm geen auteursrechtelijke bescherming kan toekomen. Dit probleem openbaart zich niet alleen als esthetiek in plaats van een eigen intellectuele schepping zou worden ingesteld, maar ook als het als aanvullend vereiste wordt gebruikt.

Bovendien houdt het hanteren van een aanvullend vereiste van esthetiek een vrij hoge drempel in voor het auteursrecht. Dit is mijns inziens niet een logische stap in de lijn die het HvJ EU hanteert in het *Infopaq*- en *Painer*-arrest. Immers, hierin oordeelde het HvJ EU dat auteursrechtelijke bescherming kan worden toegekend aan respectievelijk elf woorden en foto’s. Een zinsnede kan auteursrechtelijk worden beschermd als daarin de oorspronkelijkheid van het werk tot uiting komt en een foto als er voldoende vrije en creatieve keuzes zijn gemaakt, zoals de encenering, de belichting of een camera-instelling.<sup>24</sup> Dit duidt op een drempel waarbij vrije en creatieve keuzes centraal staan en niet een bepaalde mate van

esthetiek – en al helemaal niet in de definitie die het HvJ EU eraan geeft: het ervaren van een intrinsieke subjectieve sensatie van schoonheid door eenieder die ernaar kijkt.

Dit laat onverlet dat lidstaten van de EU esthetiek zouden kunnen gebruiken in de toets van een eigen intellectuele schepping, zoals het HvJ EU in rechtsoverweging 54 in *Cofemel* reeds kort heeft aangegeven. Esthetische overwegingen kunnen deel uitmaken van creativiteit, maar het kan niet *an sich* leiden tot de benodigde oorspronkelijkheid.<sup>25</sup> Hiermee is als het ware een negatieve definitie gegeven van creativiteit: het kan niet slechts bestaan uit een esthetisch effect. Ook heeft het HvJ EU aangegeven dat esthetische overwegingen ‘*creatief*’ zijn.<sup>26</sup> Deze stelligheid is opvallend, aangezien niet is toegelicht waarom dat is en ook niet op welke manier esthetiek kan worden gemeten. Wat bovendien ook nog niet helder is, is of creativiteit – en dus mogelijk ook esthetiek – moet blijken uit het werk zelf of uit het totstandkomingsproces. In de *Mio/Asplund*-zaak ligt momenteel deze vraag voor aan het HvJ EU.<sup>27</sup>

Het betrekken van esthetiek in de toets van een eigen intellectuele schepping is naar mijn idee niet onverkort mogelijk. Er moet namelijk worden stilgestaan bij de vraag in hoeverre esthetiek – door het subjectieve oordeel dat hierin besloten ligt – meetbaar (lees: objectieverbaar) is. Ook als het in de toets van een eigen intellectuele schepping wordt betrokken, moet namelijk objectief waar te nemen zijn wat met het auteursrecht wordt beoogd te beschermen. Hierover meer in paragraaf 2.4.

## 2.3 Het Cofemel-arrest – het effect in een aantal lidstaten van de Europese Unie

De onduidelijkheid over de invulling van een eigen intellectuele schepping heeft, ondanks de beperkingen die het HvJ EU heeft opgelegd in het *Cofemel*-arrest, de deuren open gehouden voor de lidstaten van de EU om esthetiek een bepaalde rol toe te kennen in het vereiste van een eigen intellectuele schepping en om hier mogelijk veel gewicht aan toe te kennen. Onder andere heeft rechtsoverweging 50 hiertoe aangezet, aangezien daarin is opgenomen dat het auteursrecht is voorbehouden aan voorwerpen ‘*die het verdienen om als werk te worden gekwalificeerd*’.<sup>28</sup> Het gebrek aan afbakening en duidelijkheid over het vereiste van een eigen intellectuele schepping heeft geleid tot wat Torenbosch het ‘*Teddybeer-effect*’ noemt.<sup>29</sup> Dit houdt in dat landen in de EU vasthouden aan het al door hen gehanteerde toetsingskader, omdat zij prima facie van mening zijn dat dit overeenkomt met het vereiste van een eigen intellectuele schepping van het HvJ EU. Naast het toetsingskader zoals dat in Nederland wordt gebruikt, wordt het toetsingskader van Portugal, Italië en Duitsland hieronder toegelicht. Deze drie landen zijn interessant omdat zij strengere vereisten hanteren voor auteursrechtelijke bescherming, te weten artisticeit en/of esthetiek, dan Nederland en ook dan het HvJ EU het naar mijn idee heeft bedoeld.<sup>30</sup>

21 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 53 (*Cofemel*).

22 Een filosofisch en juridisch onderzoek naar esthetiek kan naar mijn idee bijdragen aan een breder begrip van esthetiek en welke invulling het zou kunnen, dan wel moeten, krijgen in het (intellectueel eigendoms-) recht.

23 Zie hierover ook: A. Ringnalda, annotatie bij Hof van Justitie EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, BIE 2019-6, nr. 27, p. 339.

24 HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, r.o. 47 en 50 (*Infopaq*); HvJ EU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798, r.o. 90-92 (*Eva Maria Painer/Standard Verlags*).

25 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 54 (*Cofemel*).

26 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 54 (*Cofemel*).

27 HvJ EU 21 september 2023, C-580/23 Samenvatting van het verzoek tot prejudiciële beslissing (*Mio/Asplund*); HvJ EU 21 december 2023, C-795/23 Samenvatting van het verzoek tot een prejudiciële beslissing (*USM Haller/Konektra*).

28 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 50 (*Cofemel*).

29 J. Torenbosch, ‘*Harmonisatie en het Teddybeer-effect*’, *Auteursrecht* 2024-3, p. 109-111.

30 E. Derclaye, ‘*The Status of Three-Dimensional Functional Works Post-Cofemel: An Empirical Analysis of the Member States’ Case Law*’, in: F. Thouvenin e.a. (red.), *Kreation Innovation Märkte*, Berlijn: Springer Nature 2024, p. 1.

Het is nuttig om te bekijken of en zo ja, hoe dit is veranderd sinds het *Cofemel*-arrest.<sup>31</sup>

### 2.3.1 Nederland

In Nederland wordt sinds 1991 de welbekende leus van de 'EOK & PS'-toets gehanteerd, te weten een eigen oorspronkelijk karakter en de persoonlijke stempel van de maker. Hierbij moet sprake zijn van schepende menselijke arbeid waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Dit is nodig voor een werk om auteursrechtelijke beschermd te kunnen worden.<sup>32</sup> Creativiteit houdt naar Nederlandse opvattingen niet in dat sprake moet zijn van een bepaalde mate van esthetiek, omdat bij het beoordelen van creativiteit niet wordt meegewogen of iets 'mooi' of 'lelijk' is.<sup>33</sup> Bovendien is in het *Endstra*-arrest het minimumgehalte van creativiteit aangegeven, namelijk dat een werk niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen als het zo banaal of triviaal is, dat het geen resultaat van creatieve arbeid zou zijn.<sup>34</sup> Dit betreft een vrij lage drempel, aldus Quaedvlieg.<sup>35</sup> Bovendien zou een (te) lage drempel voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming de betekenis ervan laten verdampen. 'Auteursrecht op alles, is auteursrecht op niks', aldus Hugenholtz.<sup>36</sup>

De EOK & PS-toets staat gelijk aan het Europese vereiste van een eigen intellectuele schepping, aldus de Hoge Raad in het *Stokke/H3*-arrest in 2013.<sup>37</sup> Het zou 'één en dezelfde maatstaf' zijn.<sup>38</sup> EOK & PS was volgens Speyart zelfs richtlijnconform 'avant la lettre'.<sup>39</sup> Deze overeenstemming wordt niet door iedere auteur in de literatuur gedeeld. Geerts en Spoor geven aan dat de lage Nederlandse drempel mogelijk niet overeenkomt met het vereiste van een eigen intellectuele schepping.<sup>40</sup> Dat een werk niet 'banaal of triviaal' mag zijn, is een (te) lage en gemakkelijke toets, waardoor (te) veel werken voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen.<sup>41</sup> Bovendien is volgens Geerts uit *Cofemel* af te leiden dat niet 'te nonchalant' moet worden omgegaan met het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan werken.<sup>42</sup> Hierdoor kan worden gezegd dat EOK &

PS en EIS niet op één lijn zitten en dat het HvJ EU niet heeft bedoeld dat de ondergrens van het auteursrecht zo laag moet worden gesteld. Visser heeft aangegeven dat rechters, academici en juristen er een gewoonte van maken om Europese criteria op een bepaalde wijze te interpreteren, zo dat het nationale recht daarmee in lijn is. Hij benadrukt hierbij dat deze verschillende opvattingen uiteen kunnen lopen en dat dan niet elke opvatting de juiste kan zijn, in het licht van de opvatting van het HvJ EU.<sup>43</sup> Deze opvatting neemt Torenbosch mee in zijn artikel over dit Teddybeer-effect en omschrijft de reactie van de lidstaten als een 'universeel ingebakken reflex en oerinstinct'.<sup>44</sup>

In recente rechtspraak van het Gerechtshof Den Haag over de verpakking van brillen, een stadsstofzuiger en een waterballonvuller, lijkt de Nederlandse drempel strenger te worden toegepast.<sup>45</sup> Deze zaken betreffen elk de vormgeving van gebruiksvoorwerpen, waar volgens het *Brompton*-arrest beperkte ruimte is om voldoende vrije en creatieve keuzes te maken.<sup>46</sup> In elk van de gevallen is, ondanks de uitvoerige motivering dat binnen deze ruimte voldoende vrije en creatieve keuzes zijn gemaakt, aangegeven dat het zo 'banaal of triviaal' was, dat het niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Zie in dit kader ook de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland in de *Boska*-zaak, waarbij is geoordeeld dat de keuzes onvoldoende de persoonlijke visie van de maker belichamen.<sup>47</sup> Zowel de rechtbank als het gerechtshof lijkt het Nederlandse toetsingskader strenger in te vullen en hiermee een stap te doen richting de (mogelijk) strengere Europese opvatting van het vereiste van een eigen intellectuele schepping.<sup>48</sup>

### 2.3.2 Portugal

In artikel 2 sub i Portugese Auteurswet staat dat een werk een 'artistieke creatie' moet zijn.<sup>49</sup> Zoals reeds aan de orde is gekomen, bestond voorafgaand aan *Cofemel* onduidelijkheid over de invulling van dit begrip.<sup>50</sup> Moet er sprake zijn van bepaalde esthetische of juist artistieke

31 E. Derclaye, 'The Status of Three-Dimensional Functional Works Post-Cofemel: An Empirical Analysis of the Member States' Case Law', in: F. Thouvenin e.a. (red.), *Kreation Innovation Märkte*, Berlin: Springer Nature 2024; Derclaye heeft onderzoek gedaan naar hoe Europese landen het *Cofemel*-arrest hebben geïmplementeerd in het nationale toetsingskader. Hieruit is gebleken dat landen die hogere vereisten (zoals artistieke esthetiek) hadden gesteld dan nodig, vasthouden aan hun nationale toetsingskader en het *Cofemel*-arrest niet implementeren (p. 2). Zie als afwijking hierop het toetsingskader van Tsjechië, waarbij het 'uniciteitsvereiste' een vereist onderdeel is binnen een eigen intellectuele schepping en waar uit het *Skoda*-arrest kan worden afgeleid dat de Tsjechische Hoge Raad van mening is dat hun toetsingskader gelijk is aan die van het HvJ EU; Artikel 2 (1) Tsjechische Copyright Act; The Bird & Bird IP Team, 'Round-up of national decisions on copyright protection of works of applied art 2023', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2024, vol. 19, nr. 3, p. 218.

32 HR 4 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0104, NJ 1991/608 (*Van Dale/Romme*); uit dit arrest is eveneens gebleken dat deze creativiteit terug te zien moet zijn in het uiteindelijke werk zelf en niet in het productieproces; Zie ook het *Endstra*-arrest, HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, r.o. 4.5.1 (*Zonen Endstra*).

33 P. Geerts, '523. Werken', in: P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2022.

34 HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, r.o. 4.5.1 (*Zonen Endstra*).

35 A.A. Quaedvlieg, 'Auteursrecht op geklets', in: R. Baas, T. Havinga, M.T.A.B. Laemers & H. den Tonkelaar (red.), *Rechtspleging en rechtsbescherming. Liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen*, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 66-69.

36 P.B. Hugenholtz, bijdrage aan Symposium Intellectuele Eigendom (Brinkhof-symposium), Den Haag, 9 mei 2000, verschenen in *Bijblad bij De Industriële Eigendom* 2000/7, p. 240-242.

37 HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (*Stokke/H3*).

38 HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, r.o. 3.4 (a) en (b) (*Stokke/H3*); Zie hierover ook: HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737, r.o. 5.2.2 (*Rubik/Beckx Trading*).

39 H.M.H. Speyart, 'Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?', *NtEr* 2009, afl. 10, p. 342; zie ook Hof van Justitie EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, m.nt. Ringnalda, *BIE* 2019-6, nr. 27, p. 334-343.

40 P.G.F.A. Geerts, Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 30 maart 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:2421, *IER* 2022(3), p. 176; J. Spoor, 'Auteursrechtelijke bescherming van modellen na Cofemel', *IER* 2020/42, p. 331-337.

41 P.G.F.A. Geerts, Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 30 maart 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:2421, *IER* 2022(3), p. 176; J. Spoor, 'Auteursrechtelijke bescherming van modellen na Cofemel', *IER* 2020/42, p. 331-337; Zie hierover ook: V. Kraetzig & J. Lennartz, 'Copyright as Democracy of Aspiration: Rethinking EU Law's Approach to a Protected Work', *Common Market Law Review* 2023/60, p. 1662; A. A. Quaedvlieg, 'Auteursrecht op geklets', in: R. Baas, T. Havinga, M.T.A.B. Laemers & H. den Tonkelaar (red.), *Rechtspleging en rechtsbescherming. Liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen*, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 66-69.

42 P.G.F.A. Geerts, Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 30 maart 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:2421, *IER* 2022(3), p. 176.

43 D.J.G. Visser, 'Kroniek van de intellectuele eigendom', *NJB* 2013/788.

44 J. Torenbosch, 'Harmonisatie en het Teddybeer-effect', *Auteursrecht* 2024-3, p. 109-111.

45 Hof Gerechtshof Den Haag, 29 november 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2876, r.o. 6.9 (*Tinnus/International B.V.*); Hof Den Haag, 19 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2685, r.o. 6.12.3-6.12.6; Hof Den Haag, 27 februari 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:310, r.o. 6.16 (*Izipizi/Looblab*).

46 HvJ EU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461, r.o. 35 (*Brompton*).

47 Rb. Midden-Nederland 19 juli 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:4318, m.nt. J.R. Torenbosch (*Boska*).

48 Zie hierbij het verschil met eerder toegewezen auteursrecht voor vormgeving, in: J. Spoor, 'Auteursrechtelijke bescherming van modellen na Cofemel', *IER* 2020/42, p. 335; Rb. Den Haag 31 mei 2013, IEF 12717 (*Altrex Double Decker huishoudtrap*); Rb. Oost-Brabant 13 oktober 2017, AMI 2017, p. 218 (*Vuurschaal op sokkel*); Rb. Rotterdam 6 juli 2018, AMI 2018, p. 226 (*Tipi-vormige poezenmand*); Rb. Overijssel 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3902 (*Moustache Pacifier fopspeen*); Zie over de verhouding tussen de opvatting in Nederland en Europa: Rb. Midden-Nederland 19 juli 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:4318, m.nt. J.R. Torenbosch (*Boska*).

49 Zie voetnoot 14.

50 Zie paragraaf 2.1.

waarde? Naar verwachting zou de Portugese Supremo Tribunal, na de terugverwijzing door het HvJ EU, auteursrechtelijke bescherming toekennen aan de kleding die hierin centraal stond.<sup>51</sup> Deze rechter oordeelt echter anders; de kleding werd geen auteursrechtelijke bescherming toegekend omdat sprake is van een modetrend en ook omdat de keuzes – ondanks het visuele en esthetische effect – onvoldoende origineel zijn.<sup>52</sup> Portugal hanteert esthetiek niet als *aanvullend* vereiste, maar betreft het *in* de toets van een eigen intellectuele schepping. De artistieke, en dus ook esthetische waarde, moet worden aangetoond door middel van zogenoemde institutionele normen, zoals meningen van experts in desbetreffende kunstkringen, boeken en musea.<sup>53</sup>

Het lijkt erop, zeker met het oog op de rechtszaken waar geen auteursrecht is verleend na *Cofemel*, dat het oorspronkelijkheidsvereiste in Portugal sinds het *Cofemel*-arrest strenger wordt ingevuld.<sup>54</sup> Dit wijst erop dat het vereiste van artistieke, en daarmee esthetische waarde, is verplaatst naar de inhoudelijke oorspronkelijkheidstoets. Hierdoor kunnen zij vasthouden aan hun eigen nationale toetsingskader, onder het mom van dat zij in lijn met het HvJ EU rechtspreken: een duidelijke manifestatie van het eerdergenoemde Teddybeer-effect.<sup>55</sup>

### 2.3.3 Italië

Het Italiaanse auteursrecht heeft eenzelfde soort ontwikkeling ondergaan in de afgelopen jaren. Werken komen volgens artikel 2 lid 10 Italiaanse Auteurswet in aanmerking voor auteursrecht indien deze een (1) voldoende creatief karakter én (2) artistieke waarde hebben.<sup>56</sup> Op 2 mei 2023 past de rechtbank van Venetië in de *Vitra Collection/Arredopulente*-uitspraak dit nationale toetsingskader toe, terwijl uit *Cofemel* is gebleken dat er geen ruimte is om artistieke waarde als vereiste te stellen.<sup>57</sup> Om deze artistieke waarde aan te tonen geeft de rechter aan, onder verwijzing naar het leidende arrest van de Italiaanse Hoge Raad hierover uit 2015, dat dit kan worden vastgesteld aan de hand van ‘objectieve criteria’.<sup>58</sup> Dit kan zijn (1) of het in een museum hangt, (2) of de verkoopprijs hoger is dan dat het waard zou zijn, (3) of het voorwerp prijzen heeft gewonnen, (4) of het door een bekende kunstenaar is gemaakt, maar ook (5) of de esthetische en artistieke waarde wordt erkend door de personen in de culturele

omgeving. Hieruit blijkt dat ook de Italiaanse rechter vasthoudt aan het nationale toetsingskader. Zie ook hier het Teddybeer-effect.

In het *Piaggio III*-arrest lijkt in beginsel door de Italiaanse Hoge Raad te zijn aangegeven dat het nationale toetsingskader mogelijk niet geheel in lijn is met dat van het HvJ EU.<sup>59</sup> In deze Italiaanse zaak stond de geldigheid van het auteursrecht op de vormgeving van de Vespa-scooter niet meer ter discussie, omdat in cassatie er niet tegen was opgekomen. Dit heeft de Italiaanse Hoge Raad er niet van weerhouden om zich hierover uit te laten. Dit gerecht heeft aangegeven dat op basis van de belangrijke Italiaanse uitspraak uit 2015 wordt bepaald of er sprake is van artistieke waarde, iets wat door objectieve criteria lijkt te kunnen worden aangetoond, zoals esthetische waarde.<sup>60</sup> Dit is dan ook gedaan in eerste en tweede aanleg. De Italiaanse Hoge Raad zet vervolgens het *Cofemel*- en *Brompton*-arrest, naar mijn idee, correct uiteen, maar implementeert dit oordeel niet in het nationale toetsingskader.<sup>61</sup> Er is namelijk slechts aangegeven dat meer belang moet worden gehecht aan het oorspronkelijkheidsvereiste dan aan de artistieke waarde van de vormgeving.<sup>62</sup> Het vereiste van artistieke waarde is hiermee behouden en er is geen gevolg gegeven aan het oordeel van het HvJ in *Cofemel*.

Waar dit wel lijkt te worden gedaan is het arrest van de Italiaanse Hoge Raad van 29 april 2024. Hierin wordt expliciet verwezen naar het *Piaggio III*-arrest en de overweging over de artistieke waarde.<sup>63</sup> Op basis van een, naar mijn idee juiste, toelichting van het *Cofemel*- en *Brompton*-arrest, wordt aangegeven dat artistieke waarde niet als vereiste kan worden gehanteerd en dat dit in het *Piaggio III*-arrest in stand is gehouden.<sup>64</sup> Mijns inziens wijkt de Italiaanse Hoge Raad in dit arrest expliciet af van de overweging in het *Piaggio III*-arrest en lijkt hij van mening te zijn dat artistieke waarde niet meer als vereiste moet worden gezien voor auteursrechtelijke bescherming.

### 2.3.4 Duitsland

In artikel 2 lid 2 van de Duitse Auteurswet is opgenomen dat een werk een ‘*persönliche geistige Schöpfung*’ moet zijn, hetgeen ‘persoonlijke intellectuele creatie’ betekent. Dit begrip is nader ingevuld in de rechtspraak.<sup>65</sup> Het houdt in dat sprake moet zijn van een dusdanige mate van esthetische inhoud, waar ‘de kringen die ontvankelijk zijn voor

51 J. Spoor, ‘Auteursrechtelijke bescherming van modellen na *Cofemel*’, *IER* 2020/42, p. 332.

52 Vanwege gebrek aan de primaire tekst van de uitspraak, verwijs ik naar: M.V. Rocha, ‘The treatment of works of applied art under Portuguese law in the post-*Cofemel* era’, in: A.C. Gouveia (e.a.), ‘E.Tec Yearbook’, *JusGov* 2024, p. 67, waarin wordt verwezen naar r.o. 11 van desbetreffende uitspraak. Ook geeft deze auteur aan dat het vereiste esthetiek is gebruikt in andere uitspraken door de Portugese rechter in het kader van vormgeving van een bushokje en het logo van Cavalinho; J. Spoor, ‘Auteursrechtelijke bescherming van modellen na *Cofemel*’, *IER* 2020/42, p. 332 – 333; E. Derclaye, ‘The Status of Three-Dimensional Functional Works Post-*Cofemel*: An Empirical Analysis of the Member States’ Case Law’, in: F. Thouvenin e.a. (red.), *Kreation Innovation Märkte*, Berlijn: Springer Nature 2024, p. 3.

53 M.V. Rocha, ‘The treatment of works of applied art under Portuguese law in the post-*Cofemel* era’, in: A.C. Gouveia (e.a.), ‘E.Tec Yearbook’, *JusGov* 2024, p. 72-73.

54 M.V. Rocha, ‘The treatment of works of applied art under Portuguese law in the post-*Cofemel* era’, in: A.C. Gouveia (e.a.), ‘E.Tec Yearbook’, *JusGov* 2024, p. 68-71; en de daar aangehaalde uitspraken over de Stabilo pen, het bushokje van Larus en het logo van Cavalinho.

55 J. Torenbosch, ‘Harmonisatie en het Teddybeer-effect’, *Auteursrecht* 2024-3, p. 109-111.

56 Zie voetnoot 3.

57 Wegens gebrek aan de originele tekst van deze uitspraak van de rechtbank van Venetië (nr. 1755/2023) verwijs ik naar: The Bird & Bird IP Team, ‘Round-up of national decisions on copyright protection of works of applied art 2023’, *Journal of Intellectual Property law & Practice* 2024, vol. 19, nr. 3, p. 220-221; Zie over soortgelijke uitspraken het artikel van E. Martini, ‘Copyright protection of design works

and the Italian requirement of “artistic value” after *Cofemel*’, martinimanna.com, 1 september 2022, laatst geraadpleegd op 18 maart 2025 (blog).

58 Corte di Cassazione 28 november 2023, 33100/2023, r.o. 3.7 (*Piaggio III*); Corte di Cassazione, 23929/2015.

59 Tribunale di Torino 6 april 2017, 1900/2017 (*Piaggio I*); Corte di Appello di Torino 16 april 2019, 677/2019 (*Piaggio II*); Corte di Cassazione 28 november 2023, 33100/2023, r.o. 3.8 (*Piaggio III*).

60 Corte di Cassazione 28 november 2023, 33100/2023, r.o. 3.7 (*Piaggio III*), ‘circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche’.

61 Corte di Cassazione 28 november 2023, 33100/2023, r.o. 3.8 (*Piaggio III*).

62 Corte di Cassazione 28 november 2023, 33100/2023, r.o. 3.8 (*Piaggio III*); ‘Tale ultimo ... o di operare una valutazione meno severa del requisito dell’elemento artistico, dando maggiore rilevanza al carattere originale del design (Cass. 8433/2020)’.

63 Corte di Cassazione 29 april 2024, 11413/2024, r.o. 13; Er is nog geen officiële vertaling gepubliceerd, waardoor ik het heb gelezen aan de hand van de vertaling via DeepL; Zie hierover ook: C. Sganga, ‘Cumulation of design and copyright protection under Italian law: is the Italian Supreme Court’s approach in line with the CJEU case law? – Part Two’, copyrightblog.kluweriplaw.com, 9 oktober 2024, laatst geraadpleegd 18 maart 2025 (blog).

64 Corte di Cassazione 29 april 2024, 11413/2024, r.o. 13, p. 15: ‘Circa il riferimento ... v. Cass., n. 33100/23’.

65 Dit kwam o.a. ter sprake in BGH 7 april 2022, ECLI:DE:BGH:2022:070422UIZR22.20.0, r.o. 28 (*Porsche 911*) jo. BGH 13 november 2013, I ZR 143/12 en de andere jurisprudentie die in rechtsoverweging 28 is aangehaald; Landgericht Köln, 11 mei 2023, ECLI:DE:LGK:2023:0511.14O41.22.00, r.o. 91 (14 O 41/22).

kunst en redelijk vertrouwd zijn met kunstopvattingen' over van mening zijn dat het een artistieke prestatie is.<sup>66</sup> De Duitse Hoge Raad, het Bundesgerichtshof (hierna: BGH) heeft meermaals overwogen dat dit nationale toetsingskader in lijn is met dat van het HvJ EU.<sup>67</sup> Zie ter illustratie het *Porsche 911*-arrest, het *Vitrinenleuchte*-arrest en het *E2*-arrest.<sup>68</sup> Het hanteren van artistieke waarde, dat ingevuld wordt door esthetiek, wordt hierin als overeenkomend met het vereiste van een eigen intellectuele schepping gezien.

De Duitse Birkenstock-zaken zijn op dit gebied zeer relevant. De rechter in eerste aanleg, het Landgericht Köln, heeft in 2023 geoordeeld dat de vormgeving van de sandalen auteursrechtelijk kan worden beschermd.<sup>69</sup> Een van de overwegingen is dat op basis van 'objectieve criteria' dient te worden vastgesteld of er sprake is van creativiteit en artistieke waarde, en dus ook van esthetiek.<sup>70</sup> De rechter in tweede aanleg, het Oberlandesgericht Köln, heeft in 2024 aangegeven geen auteursrecht toe te kennen.<sup>71</sup> Een van de redenen hiervoor was dat het in beginsel mogelijk is voor een model om ook auteursrechtelijk te worden beschermd, mits er sprake is van creativiteit en vooral van esthetische waarde. Als hier geen sprake van is, zou het auteursrecht te gemakkelijk worden toegekend en dit zou het modellenrecht ondermijnen.

Op 20 februari 2025 heeft het BGH uitspraak gedaan in deze zaak. Een van de opvallende elementen in deze zaak is dat het BGH, na het toelichten van het toetsingskader van het HvJ EU, op basis van *Infopaq*, *Painer* en *Cofemel*<sup>72</sup>, teruggrijpt naar het Duitse toetsingskader en rechtspraak.<sup>73</sup> Hierdoor wordt deze zaak beoordeeld aan de hand van het vereiste van artistieke waarde, dat wordt ingevuld door esthetiek; hetgeen niet in lijn is met het *Cofemel*-arrest. Hiermee is een zwaarder criterium gehanteerd dan het vereiste van een eigen intellectuele schepping lijkt te impliceren. Zie ook hier een duidelijke manifestatie van het Teddybeer-effect.

#### 2.4 De rol en invulling van esthetiek in het vereiste van een eigen intellectuele schepping

Uit het voorgaande is op te maken dat uit *Cofemel* kan worden afgeleid dat esthetische waarde noch als vervangend, noch als aanvullend vereiste kan worden gesteld. Ditzelfde geldt voor artistieke waarde, aangezien het huidige toetsingskader 'noodzakelijk' en 'voldoende' is. Dit laat echter onverlet dat artistieke waarde en esthetiek een rol kunnen spelen in het vereiste van een eigen intellectuele schepping. Het is gebleken dat de vier onderzochte lidstaten ieder op een andere wijze met het vereiste van een eigen intellectuele schepping omgaan en hierbinnen een andere invulling geven aan artistiek en esthetiek. Gezien de onduidelijkheid hierover, liggen er prejudiciële vragen voor

bij het HvJ EU in de gecombineerde zaak *Mio/Asplund* en *USM Haller/Konektra*. Naar mijn beeld dient voorop te worden gesteld dat artistiek en esthetiek beide niet als voorwaarden moeten worden gesteld binnen het vereiste van een eigen intellectuele schepping. Dit zou slechts een verplaatsing van deze zwaardere vereisten zijn en hiermee de auteursrechtelijke drempel vrij hoog maken, hetgeen niet in lijn lijkt te zijn met de opvatting van het HvJ EU in het *Cofemel*-arrest. Dit is echter wel wat nu gebeurt in landen zoals Portugal en Duitsland.

Hoe zou artistiekiteit en esthetiek dan wel kunnen worden betrokken in het vereiste van een eigen intellectuele schepping? Het kan als gezichtspunt worden betrokken binnen het vereiste van een eigen intellectuele schepping, mits het (objectief) vast te stellen is. Beide begrippen kunnen namelijk wel creativiteit inhouden, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Hierbij is het van belang dat esthetiek niet het enige gezichtspunt is, aangezien het HvJ EU heeft aangegeven dat het *an sich* niet tot de benodigde creativiteit kan leiden.<sup>74</sup>

Hoe dienen artistiekiteit en esthetiek vervolgens te worden vastgesteld? Voor de werkbaarheid van esthetiek is het naar mijn idee van belang om af te stappen van het hoge subjectieve gehalte dat het HvJ EU aan esthetiek heeft gegeven. Een subjectieve sensatie van schoonheid, door eenieder die ernaar kijkt, is niet meetbaar en het zet de deur open voor de lidstaten om het op verschillende wijzen te interpreteren. Aansluiting kan naar mijn idee wellicht worden gezocht bij de werkwijze die Portugal, Italië en Duitsland reeds toepassen bij artistiekiteit.<sup>75</sup> Zij noemen dit respectievelijk 'institutionele criteria' of een 'objectieve toetsing'. Dit is volgens mij niet de juiste benaming, omdat meningen intrinsiek subjectief zijn. Het lijkt meer op een vorm van intersubjectiviteit.<sup>76</sup> Hierbij wordt subjectiviteit enigszins geobjectiveerd. Het gaat niet meer over louter de ervaringen van een enkel individu, maar over het hanteren van sociaal vastgestelde normen die door het delen van waarnemingen worden ontwikkeld.<sup>77</sup> Deze normen kunnen op nationaal niveau worden bepaald door experts in desbetreffende (kunst) kringen. Hierbij wordt gezocht naar normen die voor deze experts als, bijvoorbeeld, passend en rechtvaardig aandoen. Deze discussie roept de vraag op of en zo ja, in hoeverre dergelijke oordelen in het kader van een eigen intellectuele schepping überhaupt objectief te onderbouwen zijn. Mede hierover zijn in de *Mio/Asplund*- en *USM Haller/Konektra*-zaken vragen voorgelegd aan het HvJ EU. Het zal de rechtswetenschap en de praktijk vooruithelpen als het HvJ EU een werkbare maatstaf introduceert of verduidelijkt welke bestaande maatstaf de EU-lidstaten het beste kunnen hanteren. Het is vervolgens aan de lidstaten om deze daadwerkelijk te implementeren in de nationale toetsingskaders.

66 BGH 7 april 2022, ECLI:DE:BGH:2022:070422UIZR222.20.0, r.o. 28 (*Porsche 911*) jo. BGH 13 november 2013, I ZR 143/12 en de andere jurisprudentie die in rechtsoverweging 28 is aangehaald; E. Derclaye, 'The Status of Three-Dimensional Functional Works Post-Cofemel: An Empirical Analysis of the Member States' Case Law', in: F. Thouvenin e.a. (red.), *Kreation Innovation Märkte*, Berlijn: Springer Nature 2024, p. 3 en 4.

67 Zie voor dezelfde manier van redeneren binnen rechtbankuitspraken het onderzoek van E. Derclaye, 'The Status of Three-Dimensional Functional Works Post-Cofemel: An Empirical Analysis of the Member States' Case Law', in: F. Thouvenin e.a. (red.), *Kreation Innovation Märkte*, Berlijn: Springer Nature 2024, p. 124.

68 BGH 7 april 2022, ECLI:DE:BGH:2022:070422UIZR222.20.0 (*Porsche 911*); BGH 15 december 2022, ECLI:DE:BGH:2022:151222UIZR173.21.0, r.o. 4 (*Vitrinenleuchte*); BGH 9 november 2023, ECLI:DE:BGH:2023:091123UIZR203.22.0 (*E2*); Zie ook eerdere rechtspraak van het BGH waarin dit toetsingskader is gehanteerd: BGH 1 juni 2011, I ZR 140/09, r.o. 31 (*Lernspiele*).

69 Landgericht Köln, 11 mei 2023, ECLI:DE:LGK:2023:0511.14O41.22.00 (14 O 41/22).

70 Landgericht Köln, 11 mei 2023, ECLI:DE:LGK:2023:0511.14O41.22.00 (14 O 41/22), r.o. 91 en 115; Zie over esthetiek naar Duitse opvatting: K. Güven, 'Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: the Aftermath of *Cofemel*', *GRUR International*, 71 (3) 2022, p. 213-225.

71 Oberlandesgericht Köln, 26 januari 2024, ECLI:DE:OLGK:2024:0126.6U86.23.00 (6 U 86/23), r.o. 126.

72 BGH 20 februari 2025, ECLI:DE:BGH:2025:200225UIZR16.24.0, r.o. 16-17.

73 BGH 20 februari 2025, ECLI:DE:BGH:2025:200225UIZR16.24.0, r.o. 18-22.

74 HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 54 (*Cofemel*).

75 Zie hierover ook de derde prejudiciële vraag in het *USM Haller/Konektra*-arrest.

76 Zie hierover o.a. de theorie van Edmund Husserl over intersubjectiviteit.

77 Güven heeft aangegeven dat, naar Duits recht, esthetiek niet zozeer moet worden gezien als een subjectief criterium maar een objectief criterium, omdat het een neutrale term is (p. 215-217): K. Güven, 'Eliminating 'Aesthetics' from Copyright Law: the Aftermath of *Cofemel*', *GRUR International*, 71 (3) 2022, p. 213-225.

### 3. De wezenlijke waarde-exceptie, een analyse van rechtspraak en de rol van esthetiek

Vormgeving kan naast het auteursrecht ook via het merkenrecht worden beschermd. In het besproken *Piaggio III*-arrest is aangegeven dat cumulatie van deze beschermingsregimes niet altijd mogelijk zou zijn. Het hebben van auteursrecht zou ertoe kunnen leiden dat de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is, waardoor vormgeving niet merkenrechtelijk kan worden beschermd. In deze paragraaf wordt toegelicht wat de rol en invulling van het vereiste van esthetiek is in het kader van deze exceptie volgens het HvJ EU.

#### 3.1 Vormgeving via het merkenrecht beschermen

Vormgeving dient, net zoals andere tekens die merkenrechtelijk kunnen worden beschermd, te beschikken over onderscheidend vermogen.<sup>78</sup> Het voldoen aan dit vereiste zou echter moeilijker zijn voor vormmerken, omdat consumenten een vorm niet direct associëren met een merk.<sup>79</sup> Hierdoor heeft het HvJ EU aangegeven dat vormen significant moeten afwijken van 'de norm van wat in de betrokken sector gangbaar is'.<sup>80</sup>

#### 3.2 De wezenlijke waarde-exceptie

In het geval tekens beschikken over onderscheidend vermogen, kan een merkaanvraag worden geweigerd of eventueel daarna wordt vernietigd, omdat sprake is van één van de absolute weigeringsgronden van artikel 4 lid 1 sub e Merkenrichtlijn 2015/2436 (hierna: Merkenrichtlijn). Eén daarvan is als de vorm, of een ander kenmerk, wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Het Gerecht heeft zich in het *Bang & Olufsen*-arrest uitgelaten over de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>81</sup> De potloodvorm van de speaker werd gezien als het wezenlijke element van de merkstrategie.<sup>82</sup> De esthetische kenmerken van de vorm hebben de 'aantrekkelijkheid' van de speaker verhoogd, waardoor de verkoop werd bevorderd.<sup>83</sup> De vorm wordt als esthetisch gezien, doordat het een 'soort zuiver, rank en tijdloos beeldhouwwerk' is.<sup>84</sup> Deze kenmerken hebben geleid tot de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie, waarbij esthetiek is gezien als een belangrijk element binnen deze exceptie.<sup>85</sup> In deze zaak wordt esthetiek naar mijn idee meer gezien als een objectief begrip. Er wordt niet gekeken naar een 'intrinsieke subjectieve sensatie van schoonheid', maar meer naar of er sprake is van een vorm die 'zuiver', 'rank' en 'tijdloos' is.

Esthetiek kreeg ook een centrale rol toegekend in het *Hauck/Stokke*-arrest.<sup>86</sup> In dit arrest zijn vijf gezichtspunten geformuleerd om te bepalen of de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is, naast

het gezichtspunt van de perceptie van de consument.<sup>87</sup> Dit zijn: (1) de aard van de betrokken warencategorie, (2) de artistieke waarde van de betrokken vorm, (3) het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, (4) het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren, (5) en de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar' (accentuering door auteur).<sup>88</sup> Hieruit blijkt dat er verschillende elementen wezenlijke waarde kunnen toevoegen, maar dat de esthetische waarde wordt gezien als een belangrijk element, dan wel als een voorwaarde.<sup>89</sup> Het belang van esthetiek is door Teunissen onderschreven.<sup>90</sup> Indien meer elementen dan alleen esthetiek tot de wezenlijke waarde-exceptie kunnen leiden, wordt het dusdanig breed opgevat dat de andere twee vormmerkrestricties achterwege kunnen worden gelaten.

Sinds 2020 lijkt het HvJ EU in het *Gömböc*-arrest van deze opvatting, zoals geformuleerd in het *Hauck/Stokke*-arrest, te zijn afgestapt. Dit arrest betreft een steen die 'het tastbare symbool van een wetenschappelijke ontdekking' belichaamt.<sup>91</sup> Deze bijzonderheid heeft er in eerste aanleg toe geleid dat de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing was.<sup>92</sup> Het HvJ EU stelt dat voor toepasselijkheid van de exceptie ten eerste sprake moet zijn van 'aantrekkelijkheid' van de vorm. Deze aantrekkelijkheid wordt niet meer alleen ingevuld door esthetiek, maar het kan ook worden ingevuld door andere elementen van de waar.<sup>93</sup> Het HvJ EU geeft in rechtsoverweging 60 een niet-limitatieve opsomming van andere factoren die wezenlijke waarde kunnen toevoegen aan de waar, zoals de totstandkomingsgeschiedenis en de identiteit van de ontwerper. Dit scala aan mogelijk wezenlijke waarde toevoegende elementen verbreedt in beginsel de toepasselijkheid van de exceptie, maar aantrekkelijkheid *an sich* is niet voldoende voor de exceptie. Deze aantrekkelijkheid moet er namelijk in grote mate toe leiden dat de consument de waar aanschaft, wat moeten blijken uit objectief en betrouwbaar bewijs.<sup>94</sup>

Als aan deze twee vereisten is voldaan, moet ook rekening worden gehouden met de concurrentieratio, die volgens het HvJ EU van toepassing is verklaard bij deze exceptie. Deze houdt in dat de exceptie slechts van toepassing kan zijn, als het toekennen van merkenrechtelijke bescherming over de vormgeving aan één onderneming de mededingingsmarkt verstoort.<sup>95</sup> Deze concurrentieratio beperkt hiermee het toepassingsbereik van de wezenlijke waarde-exceptie en vergroot de hoeveelheid vormen die merkenrechtelijk kunnen worden beschermd.<sup>96</sup>

78 Artikel 2.1 sub a BVIE; Artikel 4 sub a Verordening (EU) 2017/1001.

79 HvJ EG 8 april 2003, C-53/01 (*Linde AG*), C-54/01 (*Winward Industries Inc.*), C-55/01 (*Rado Uhren AG*) r.o. 48-49; Het is echter omstrede of vormgeving inderdaad minder snel wordt geassocieerd met merken en of vormgeving inderdaad significant zou moeten afwijken. Zie hierover: M.R.F. Senfleben & L. Anemaet, 'Windsurfing Chiemsee revisited – Op weg naar een normatieve toets bij inburgering?', *Berichten Industriële Eigendom* 2013, p. 245-253 en F. Van Horen, D.A. Stapel & R. Pieters, 'Over het belang van vormen in de waarneming van merken', *BMM Bulletin* 2006-2007/4, p. 166-170.

80 HvJ EG 8 april 2003, C-53/01 (*Linde AG*), C-54/01 (*Winward Industries Inc.*), C-55/01 (*Rado Uhren AG*) r.o. 48; HvJ EG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:88, r.o. 52 (*Henkel*).

81 Gerecht 6 oktober 2011, ECLI:EU:T:2011:575 (*Bang & Olufsen*).

82 Gerecht 6 oktober 2011, ECLI:EU:T:2011:575, r.o. 74 (*Bang & Olufsen*).

83 Gerecht 6 oktober 2011, ECLI:EU:T:2011:575, r.o. 74-75 (*Bang & Olufsen*).

84 Gerecht 6 oktober 2011, ECLI:EU:T:2011:575, r.o. 75 (*Bang & Olufsen*).

85 Gerecht 6 oktober 2011, ECLI:EU:T:2011:575, r.o. 76 (*Bang & Olufsen*).

86 HvJ EU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 m.nt. M.F.J. Haak (*Hauck/Stokke*).

87 HvJ EU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 m.nt. M.F.J. Haak, r.o. 34 (*Hauck/Stokke*); Gerecht 6 oktober 2011, ECLI:EU:T:2011:575, r.o. 71 en 72 (*Bang & Olufsen*); HvJ EU 14 september 2010, ECLI:EU:C:2010:516 (*Lego Juris/BHIM*).

88 HvJ EU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 m.nt. M.F.J. Haak, r.o. 35 (*Hauck/Stokke*).

89 HvJ EU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 m.nt. M.F.J. Haak, r.o. 32 (*Hauck/Stokke*).

90 P. Teunissen, 'Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package', *IER* 2016/45, paragraaf 5.1.

91 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296, r.o. 45 (*Gömböc*).

92 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296, r.o. 43 (*Gömböc*).

93 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296, r.o. 40 en 46 (*Gömböc*).

94 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296, r.o. 40 en 41 (*Gömböc*).

95 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296, r.o. 40 en 41 (*Gömböc*).

96 Zie hierover: J. R. Torenbosch, 'De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar', *BIE* 2021-1, p. 2-13.

De stappen die het HvJ EU in één arrest zet zijn opmerkelijk. Waar het de mogelijkheid aanzienlijk verbreedt van kenmerken die wezenlijke waarde kunnen toebrengen aan de waar, en hierbij esthetiek loslaat als vereiste, werpt het aankoop-vereiste en het vaststellen van de concurrentieratio een hoge drempel op, voordat sprake kan zijn van rechtsgeldige toepassing van de exceptie. Hierdoor kan op basis van dit arrest niet worden gesproken van een verbreding van het toepassingsbereik van de wezenlijke waarde-exceptie.

### 3.3 De rol en invulling van esthetiek in de wezenlijke waarde-exceptie

Uit bovenstaande is gebleken dat esthetiek in eerste instantie als vereiste werd gezien binnen de wezenlijke waarde-exceptie. In het *Gömböc*-arrest is het HvJ EU afgeweken van deze opvatting. Ondanks dat de rol van esthetiek als erg belangrijk werd gezien, is in deze uitspraken niet expliciet een nadere toelichting gegeven over wat esthetiek is en hoe dit kan worden getoetst. Moet het op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd en worden getoetst zoals esthetiek binnen het auteursrecht?

In het *Piaggio III*-arrest heeft de Italiaanse Hoge Raad gekeken naar de onderbouwing van het Gerechtshof van Turijn voor de verhouding tussen het auteurs- en het merkenrecht. De Hoge Raad heeft aangegeven dat het gerechtshof niet overtuigend genoeg is geweest in het onderbouwen waarom de wezenlijke waarde-exceptie niet van toepassing is, waardoor de tweede grief gegrond is verklaard.<sup>97</sup> De Italiaanse Hoge Raad heeft bij het behandelen van de wezenlijke waarde-exceptie zowel het *Bang & Olufsen*-, het *Hauck/Stokke*- als het *Gömböc*-arrest aangehaald. Aan de hand van deze zaken zijn de beoordelingselementen uit het *Hauck/Stokke*-arrest die tot deze exceptie kunnen leiden aangehaald en 'objectief' genoemd.<sup>98</sup> Binnen het kader van de wezenlijke waarde-exceptie wordt esthetiek door de Italiaanse rechter dan ook meer als een 'objectief' beoordelings-element beschouwd. Hoewel de objectiviteit uit het *Bang & Olufsen*-arrest kan worden afgeleid, is het niet met zoveel woorden door het HvJ EU aangegeven in het *Hauck/Stokke*- en *Gömböc*-arrest. Desalniettemin lijkt het mij een logische opvatting, aangezien de andere elementen die wezenlijke waarde kunnen toevoegen aan de waar over het algemeen objectief bepaalbaar zijn. Het is naar mijn idee dan ook niet de bedoeling en bovendien onwenselijk als een van de elementen subjectief dient te worden bepaald. Dit zet namelijk de deur open voor verschillende opvattingen binnen de EU-lidstaten, hetgeen de rechtszekerheid niet bevordert. Deze invulling van esthetiek betreft dus een wezenlijk andere invulling en toepassingswijze dan esthetiek in het auteursrecht. Dit leidt ertoe dat esthetiek in het auteursrecht niet gelijk kan worden gesteld aan esthetiek in het merkenrecht.

## 4. Cumulatie van auteurs- en merkenrecht in de huidige praktijk

In deze paragraaf worden de bevindingen van bovenstaande analyses met elkaar in verband gebracht, om zodoende een antwoord te kunnen formuleren op de vraag wat de verhouding is tussen het auteursrecht en het merkenrecht, waarbij de focus ligt op de rol en invulling van esthetiek. Ook wordt aangegeven wat de mogelijke gevolgen zijn van andere invullingen van esthetiek en waarom het hebben van auteursrecht ook los van esthetiek niet leidt tot rechts-

geldige toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie en hiermee uitsluiting van merkenrechtelijke bescherming.

### 4.1 Huidige stand van zaken HvJ EU

Uit het *Cofemel*-arrest is af te leiden dat esthetiek noch als vervangend, noch als aanvullend vereiste kan worden gesteld ten opzichte van het vereiste van een eigen intellectuele schepping. Dit is echter geen beletsel om esthetiek te betrekken in de toets van een eigen intellectuele schepping. Esthetiek kan hierbij naar mijn idee worden betrokken als gezichtspunt. Hierbij moet worden voorkomen dat de lidstaten hun eigen toetsingskader integraal verplaatsen naar de toets van een eigen intellectuele schepping, waarbij wordt aangegeven dat zij in lijn met het HvJ EU rechtspreken. Hierdoor kan artisticeit en/of esthetiek als verkapt vereiste wordt toegepast. Dit gebeurt nu in Portugal en Duitsland en wellicht inmiddels in mindere mate in Italië, maar dat moet nieuwe rechtspraak nog aantonen. In alle drie de landen is er dus een duidelijke manifestatie van het Teddybeer-effect. Om esthetiek als gezichtspunt te kunnen gebruiken is het van belang dat de toepassingswijze wordt opgehelderd. Naar mijn idee kan aansluiting worden gezocht bij een vorm van 'intersubjectief' benaderen van esthetiek. Deze toepassingswijze wordt reeds gebruikt door Portugal, Duitsland en Italië.

Esthetiek is, als vereiste voor de wezenlijke waarde-exceptie in het merkenrecht, inmiddels losgelaten. Waar het werd gezien als kernvereiste bij het *Hauck/Stokke*-arrest, is het één van de mogelijke beoordelingselementen geworden sinds het *Gömböc*-arrest. In het geval sprake is van 'aantrekkelijkheid' in de zin van esthetiek, dan moet deze aantrekkelijkheid er in grote mate toe leiden dat de consument de waar aanschaft. Voorts brengt de concurrentieratio met zich mee dat het toekennen van merkenrechtelijke bescherming van dit product de mededingingsmarkt moet verstoren, alvorens de exceptie kan worden toegepast. Louter esthetiek of een andere vorm van aantrekkelijkheid van de vorm, of van een ander kenmerk, leidt dus niet direct tot rechtsgeldige toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie.

Daarnaast dient het verschil in invulling van esthetiek onder het auteursrecht en het merkenrecht te worden betrokken in de verhouding. Waar het bij het auteursrecht wordt gezien als een 'intrinsieke subjectieve sensatie van schoonheid die door elk individu wordt ervaren die ernaar kijkt', wordt esthetiek in het merkenrecht vooralsnog meer gezien als een 'objectieve' maatstaf. Door deze discrepantie in invulling van esthetiek is het ook niet mogelijk om het als gelijke begrippen te behandelen.

Esthetiek is dus niet vereist binnen het auteursrecht en ook niet (meer) bij de wezenlijke waarde-exceptie en het kent een andere toepassing in beide rechten. Hierdoor kan niet worden gesteld dat het hebben van auteursrecht ertoe leidt dat de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is, dat hier een verhoogde kans op is of dat het hebben van auteursrecht een gezichtspunt is bij het bepalen of de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is. Het enige wat kan worden gesteld is dat in het geval sprake is van esthetische waarde er sprake zou kunnen zijn van een eigen intellectuele schepping en dat dit niet gelijk staat aan esthetiek in de zin van de wezenlijke waarde-exceptie.

<sup>97</sup> Corte di Cassazione 28 november 2023, 33100/2023, r.o. 3.9 (*Piaggio III*).

<sup>98</sup> Corte di Cassazione 28 november 2023, 33100/2023, r.o. 3.4 (*Piaggio III*), hierin is artistieke waarde ook genoemd als een objectief beoordelingselement.

## 4.2 Andere scenario's van de rol en invulling van esthetiek

Als uit de *Mio/Asplund*- en *USM Haller/Konektra*-zaken blijkt dat esthetiek een voorwaarde is om te kunnen spreken van een eigen intellectuele schepping, wat ik niet voor de hand liggend acht, verandert dit niets voor de verhouding tussen het auteurs- en merkenrecht. De betekenis van esthetiek in het auteursrecht blijft namelijk verschillend van die in het merkenrecht. Hierdoor leidt het hebben van auteursrecht niet tot de toepasselijkheid van de wezenlijke waarde-exceptie.

Ook in het geval esthetiek weer als voorwaarde wordt gezien voor de wezenlijke waarde-exceptie, en dit niet het geval is bij het auteursrecht, geldt deze conclusie. Bovendien zorgt in beide gevallen zowel het aankoop-vereiste van de wezenlijke waarde-exceptie als de concurrentieratio ervoor dat er twee extra drempels zijn die gehaald moeten worden, voordat de wezenlijke waarde-exceptie kan worden toegepast en merkenrechtelijke bescherming wordt uitgesloten.

## 4.3 Breder perspectief

In het uitzonderlijke geval dat esthetiek is vereist voor een eigen intellectuele schepping en voor de wezenlijke waarde-exceptie, geldt het volgende. Het zou alleen een bepaald verband met elkaar kunnen hebben in het bijzondere geval dat er sprake is van esthetiek in de zin van het auteursrecht én van esthetiek in de zin van de wezenlijke waarde-exceptie. En zelfs dan staat nog niet vast dat de exceptie van toepassing is. Dit blijft namelijk afhankelijk van het aankoop-vereiste, en de concurrentieratio. Hierdoor is zelfs in het geval esthetiek vereist is onder beide rechtsbegrippen en er van beide sprake is, geen direct verband tussen het hebben van het auteursrecht en de rechtsgeldige toepasselijkheid van de wezenlijke waarde-exceptie. Hierdoor is in het licht van de opvatting van het HvJ EU het oordeel van de Italiaanse Hoge Raad in het *Piaggio III*-arrest, waarin is aangegeven dat het hebben van auteursrecht ertoe kan leiden dat de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is, onjuist.

Hieruit is ook af te leiden dat zelfs in het geval dat één kenmerk van de waar – ongeacht of dit esthetiek is – leidt tot zowel een eigen intellectuele schepping als wezenlijke waarde toevoegt aan de waar, er geen direct verband bestaat tussen het toekennen van auteursrecht aan die waar en het van toepassing zijn van de wezenlijke waarde-

exceptie. Er is dus in het algemeen ook geen aantoonbaar verband tussen het vereiste van een eigen intellectuele schepping van het auteursrecht en de wezenlijke waarde-exceptie van het merkenrecht. Dit lijkt mij een belangrijke conclusie voor de beschermbaarheid van vormgeving in het auteurs- en merkenrecht, omdat het aantoont dat cumulatie tussen deze twee intellectueel eigendomsrechten mogelijk is.

## 5. Conclusie en afronding

Het *Piaggio III*-arrest heeft een interessante verhouding tussen het auteursrecht en het merkenrecht, in het kader van het beschermen van vormgeving, blootgelegd. Wat is een eigen intellectuele schepping? Wat betekent esthetiek in de context van het recht? Wanneer is de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing? Wanneer wordt er in lijn met het HvJ EU recht gesproken? Wat is de verhouding tussen het auteurs- en merkenrecht? Deze vragen zijn aan bod gekomen en hebben geleid tot beantwoording van de vraag of het hebben van auteursrecht leidt tot het uitsluiten van het merkenrecht, inzake vormgeving, naar opvatting van het HvJ EU. Het antwoord luidt ontkennend. Dit is voornamelijk omdat esthetiek onder beide rechtsbegrippen niet als vereiste wordt gezien, het op een andere wijze wordt gedefinieerd in het auteurs- en merkenrecht en het aankoopvereiste en de concurrentieratio van de wezenlijke waarde-exceptie twee extra toetsen zijn, voordat de exceptie rechtsgeldig van toepassing kan zijn en daarmee merkenrechtelijke bescherming kan worden uitgesloten.

De uitspraken van het HvJ EU in de *Mio/Asplund*- en *USM Haller/Konektra*-zaken zullen hopelijk duidelijkheid verschaffen over de werkoets in het auteursrecht. Ik ben benieuwd naar de invloed hiervan op het reeds ontstane Teddybeer-effect in de verschillende EU-lidstaten. Een verduidelijking door het HvJ EU over het werkbegrip, de toekomstige implementatie hiervan in de nationale toetsingskaders en zelfreflectie van de lidstaten, kan bijdragen aan een meer geharmoniseerd werkbegrip in de praktijk. Hiermee kan dan hopelijk antwoord worden gegeven op de vraag: *Spiegelkje, spiegeltje aan de wand* – welke opvatting is nu eigenlijk de mooiste van het Europese land?

*Utrecht, maart 2025*