

# Upcycling - op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom

IER 2022/18

**Upcycling is één van de huidige buzzwords in de mode-industrie. De Britse Vogue noemde het eind 2020 zelfs de “Biggest Trend in Fashion Right Now”.<sup>2</sup> Dit artikel kijkt met een IE-bril naar dit fenomeen, dat ook op juridisch vlak voor de nodige ontwikkeling zou kunnen zorgen.**

## 1. De opkomst van het upcyclen

Het eerste gebruik in drukvorm van het woord “upcycling” wordt algemeen toegeschreven aan een Duitse interieurontwerper die het in 1994 gebruikte in een interview.<sup>3</sup> Sinds 2007 staat het woord “upcyclen” ook in de Dikke Van Dale, waar het wordt gedefinieerd als het “mbt. afval, rest-producten hergebruiken in de vorm van een product van een hogere kwaliteit”.

Upcyclen komt net als recyclen voort uit de wens om bestaande materialen opnieuw te gebruiken. Het gaat echter een stap verder. In het geval van recycling begint men doorgaans met het vernietigen van het bestaande product – zoals het terugbrengen van textiel tot garen, of het smelten van glazen of plastic flessen tot een herbruikbare grondstof – en pas daarna wordt een nieuw product gemaakt met dezelfde of een mindere waarde. Bij upcyclen zal het bestaande product juist deels intact blijven, maar wordt er geprobeerd om het op zo’n manier een nieuw leven te geven dat het resulteert in een product met een hogere waarde. Denk bijvoorbeeld aan een kroonluchter gemaakt van oude flessen, een tas gemaakt van oude spijkerbroeken, of een boekenkast gemaakt van een oude ladder. Het is de toevoeging van creativiteit of andere waarde die het tot upcycling maakt.

Hergebruik bestaat natuurlijk al langer dan vandaag, maar met het toenemende belang van duurzaamheid en het streven naar een circulaire economie is het tegenwoordig niet alleen meer te vinden in de wereldwinkel, bij kunstenaars, knutselaars op Etsy of duurzaamheidsactivisten. Ook de mainstream mode-industrie heeft sinds enkele jaren het upcyclen met veel enthousiasme omarmd.

Volgens sommigen is het upcyclen in een stroomversnelling geraakt doordat merkhouders door de winkelsluitingen vanwege de Covid-epidemie met meer onverkochte voorraad bleven zitten dan normaal. Dat de textielindustrie onder meer in Nederland vanaf 2023 deels zelf verantwoordelijk zal worden voor het inzamelen en recyclen van textielafval speelt mogelijk ook een rol.<sup>4</sup> Het loont dan ook om nu al toe te werken naar een plan om kleding te recyclen en hergebruiken.

De opkomst van het upcyclen laat in ieder geval zien dat de mode-industrie niet meer om duurzaamheid heen kan en dat bekende merken als Tommy Hilfiger, Patagonia, MiuMiu en Balenciaga nu al hun steentje bijdragen door hun eigen onverkochte modeartikelen, ingezamelde kleding, plastic of schoenveters om te vormen tot nieuwe kledingstukken.

## 2. Spanning tussen upcyclen en IE-rechten

Hoewel duurzaamheid aan te moedigen valt, kan er wel een spanningsveld ontstaan tussen het upcyclen en verschillende IE-rechten, waaronder het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en wellicht ook slaafse nabootsing. In tegenstelling tot de situatie in geval van recycling, wordt bij upcycling namelijk (een deel van) het bestaande product behouden en worden daar verdere elementen aan toegevoegd. Het is maar de vraag in hoeverre een beroep op uitputting standhoudt wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan het werk, de waar of het voortbrengsel.

Met de opkomst van het upcyclen ziet men – in ieder geval in de Verenigde Staten – al de eerste IE-gerelateerde conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld ten aanzien van het hergebruik van Chanel-knoppen in sieraden. Het is nog wachten op de eerste gepubliceerde uitspraken in Nederland, maar dat zal vermoedelijk niet lang meer op zich laten wachten. Hoog tijd dus om eens naar het upcyclen te kijken met een IE-blik. De verschillende IE-rechten zullen hierna stuk voor stuk aan bod komen.

## 3. Upcyclen gevangen in het merkenrecht

In de praktijk zullen de meeste problemen met upcyclen waarschijnlijk ontstaan onder het merkenrecht. De huidige jurisprudentie lijkt op dit vlak nog geen sluitende oplossing te bieden om upcyclen mogelijk te maken.

<sup>1</sup> Nina Dorenbosch is advocaat bij Bird & Bird in Den Haag.

<sup>2</sup> Emily Chan, ‘Upcycling Is The Biggest Trend in Fashion Right Now’, *Vogue UK* 23 november 2020, <https://www.vogue.co.uk/fashion/article/upcycling-trend-ss21>.

<sup>3</sup> Thornton Kay, ‘Reiner Pilz Thinking About a Green Future’, *Salvo Monthly* No 23, oktober 1994, <https://www.salvoweb.com/files/sn99sm24y94tk181119.pdf>.

<sup>4</sup> Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel, KetenID WGK013099, <https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK013099>.

De merkenrechtelijke wetgeving geeft duidelijk aan wanneer van uitputting geen sprake meer is. Het BVIE en de Uniemerkenverordening wijzen specifiek op de omstandigheid dat de toestand van de waar is gewijzigd en geven de merkhouder in zo'n geval de mogelijkheid om zich tegen verdere verhandeling van de waar te verzetten.<sup>5</sup> Dit wordt ook wel de gegronde reden-exceptie genoemd. Een geüpicyclend merkproduct zal hier al snel tegenaan lopen. En wat staat de upcyclier dan te doen? Kan het originele merk worden behouden of moet het juist worden verwijderd? En mag dat verwijderen zomaar? Of is een disclaimer voldoende? De verschillende opties worden hierna ieder kort besproken naar analogie met de bestaande jurisprudentie.

Allereerst het upcyclen met behoud van het originele merk. Dit lijkt zo op het eerste gezicht duidelijk af te keten op de gegronde reden-exceptie. Toch heeft de praktijk in het (verre) verleden tot verschillende uitkomsten geleid in zaken die nu wellicht als upcycling zouden worden betiteld. Zo kwam de Rechtbank Haarlem in 1988 tot de conclusie dat het “stonewashen” van spijkerbroeken<sup>6</sup> – ondanks dat het een wijziging van de waar opleverde – geen merkinbreuk inhield omdat hiervoor een geldige reden bestond.<sup>7</sup> De merkhouder had niet voldoende weersproken dat volgens de destijds geldende trends ongebleekte spijkerbroeken “nauwelijks verkoopbaar” waren.<sup>8</sup> Even over de grens kwam het Duitse *Bundesgerichtshof* een paar jaar later tot de tegenovergestelde conclusie.<sup>9</sup> Het bleken en herkleuren van Levi's spijkerbroeken leverde volgens het Duitse gerecht een wijziging van de waar op en deed afbreuk aan de herkomst- en kwaliteitsgarantiefunctie van het merk. De Duitse uitspraak lijkt in dit geval de meest juiste.<sup>10</sup> Echter, een beslissend antwoord van het Hof van Justitie (“HvJ”) over de juiste interpretatie van de gegronde reden-exceptie is er nog niet.

Wellicht dat het HvJ in de *EPAL*-zaak ook voor het upcyclen de nodige duidelijkheid had kunnen scheppen. In die zaak ging het kort gezegd om de reparatie van *EPAL*-pal-

lets door een niet-licentienemer. Dit was reden voor de Hoge Raad om interessante vragen te stellen aan het HvJ.<sup>11</sup> Onder meer of de “functieleer”<sup>12</sup> ook een rol speelt in het kader van het uitputtingsleerstuk, en zo ja, of het daarbij gaat om uitleg van de gegronde reden-exceptie of een additionele eis. Helaas zijn deze prejudiciële vragen nooit beantwoord door het HvJ. De voorgaande *EPAL*-uitspraken, waarin inbreuk werd aangenomen, en de verwijzing van de Hoge Raad bieden in ieder geval onvoldoende houvast voor de upcyclier om te kunnen stellen dat het originele merk mag worden behouden.<sup>13</sup>

Dan de tweede optie. Als het louter gaat om het duurzame hergebruik van materialen, dan kan het originele merk net zo goed worden verwijderd. Maar biedt dat een uitweg? De uitspraak van het HvJ inzake *Mitsubishi* zou doen denken van niet, of in ieder geval niet in alle gevallen.

In *Mitsubishi* oordeelde het HvJ dat het Belgische bedrijf Duma inbreuk maakte op de merkrechten van Mitsubishi door in een douane-entrepot alle Mitsubishi-merken, identificatieplaatjes en serienummers van de door haar in Azië gekochte vorkheftrucks te verwijderen en deze te vervangen door Duma-merken, alvorens de trucks op de markt te brengen in de EER.<sup>14</sup>

Deze uitspraak heeft het HvJ in de literatuur al op veel kritiek komen te staan,<sup>15</sup> en ook met het oog op upcycling kan deze uitspraak niet worden toegejuicht, aangezien het de upcyclier wel in een heel lastig pakket plaatst. Die bevindt zich immers tussen twee vuren: het merk mag niet worden behouden, maar ook niet worden verwijderd. En dat terwijl het Benelux Gerechtshof en de Hoge Raad het verwijderen van het merk in *Valeo* en *EPAL* juist als oplossing zagen.<sup>16</sup>

Bovendien kan men zich afvragen hoe vaak verwijdering van een merk in de praktijk daadwerkelijk problemen oplevert. Zeker als men ervan uitgaat dat er bij upcycling ook enige creativiteit wordt toegevoegd en het nieuwe product er dus niet meer – zoals bij de Duma heftrucks wel het geval was – nagenoeg exact hetzelfde uit ziet als het originele product.

Wellicht moet de *Mitsubishi*-zaak gewoon worden gezien als een heel specifieke kwestie waaruit geen verdere alge-

5 Artikel 2.23 lid 3 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en artikel 15 lid 2 Verordening (EU) 2017/1001.

6 Bij “stonewashen” wordt textiel, meestal spijkerstof, een versleten look gegeven door het kledingstuk op industriële wijze te wassen samen met kleine steentjes.

7 Zie Pres. Rb. Haarlem 29 maart 1988, *BIE* 1989, 6 (*Lion BV et al./Albert Paris BV*). Hierbij wordt opgemerkt dat het juridisch onjuist lijkt om te spreken over een “geldige reden” t.a.v. het op de markt brengen van gewijzigde waren. Wellicht moet de uitspraak echter zo worden begrepen dat de rechter meende dat de merkhouder geen “gegronde reden” had om zich tegen de verdere verhandeling te verzetten.

8 Pres. Rb. Haarlem 29 maart 1988, *BIE* 1989, 6 (*Lion BV et al./Albert Paris BV*), r.o. 3.4.

9 Bundesgerichtshof 14 december 1995, I ZR 210/93 (*Gefärbte Jeans*).

10 Het lijkt juridisch onjuist om in het kader van uitputting en de gegronde reden-exceptie te spreken over een “geldige reden” t.a.v. het op de markt brengen van de gewijzigde waar, zoals de Rechtbank Haarlem doet. Zui-verder was het geweest als de Rechtbank had gesproken over het ontbreken van een “gegronde reden” voor de merkhouder om zich tegen de verdere verhandeling te verzetten, al ontbreekt ook dan nog steeds de nodige motivatie van de rechter.

11 HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26 (*EPAL/PHZ*).

12 Dat wil zeggen, de in het kader van inbreuk geïntroduceerde leer dat afbreuk aan de herkomstaanduidings-, kwaliteitsgarantie-, communicatie-, investerings- en/of reclamefunctie van het merk is vereist voor het aannemen van inbreuk door middel van het gebruik van een gelijk teken voor gelijke waren of diensten.

13 Rb. Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10248 (*EPAL/PHZ*); Hof Den Haag 3 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3955 (*PHZ/EPAL*).

14 HvJ 25 juli 2018, C-129/17 (*Mitsubishi/Duma*).

15 Zie bijvoorbeeld de noot van Ch.E.F.M. Gielen bij *NJ* 2019/181 en W.H.J. Leppink et al. bij *IER* 2018/55.

16 BenGH 6 november 1992, *IER* 1993/9 (*Valeo*); HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26 (*EPAL/PHZ*).

mene regel kan worden ontleend. Problemen blijven dan enkel bestaan indien het product (of een deel daarvan) zelf een merk vormt, zoals in het geval van een vormmerk, positiemerk, of patroonmerk, en het merk dus niet kan worden verwijderd.

Tot slot de derde optie, behoud van het merk met toevoeging van een disclaimer dat het originele product is gewijzigd en door wie. In de literatuur is dit reeds voorgesteld als oplossing voor de complexe problematiek rondom *refurbished* producten.<sup>17</sup> Zoals door Kur opgemerkt kan hiervoor aansluiting worden gezocht bij de ompakings- en hervullingsjurisprudentie die door de jaren heen is ontwikkeld,<sup>18</sup> evenals uitspraken van het HvJ over de verkoop van tweedehands producten.<sup>19</sup>

Men kan zich echter afvragen of een disclaimer in alle gevallen van upcycling voldoende is. Uiteindelijk zal het erop aankomen of de disclaimer in staat is om de indruk van een commerciële band weg te nemen.<sup>20</sup> Zeker in de huidige modewereld – die overloopt van de samenwerkingen tussen verschillende merken en designers, en waarin merkhouders ook zelf reeds zijn begonnen met het upcyclen van hun eigen producten – zal de indruk van een commerciële band snel worden gewekt. En laat het nou juist in die markt lastig zijn om een praktisch bruikbare disclaimer aan te brengen. In de reeds genoemde spijkerbroekenzaak uit de jaren '90 was het *Bundesgerichtshof* niet tevreden met een bordje aan de desbetreffende marktkraam dat de broeken niet door Levi's waren ingekleurd, wijzend op de mogelijkheid van *post-sale confusion*.<sup>21</sup> Maar brengt men de disclaimer op het product aan op een wijze die ook bij normaal gebruik zou opvallen – bijvoorbeeld aan de buitenkant van de spijkerbroek – dan zit men met een onverkoopbaar product. Het toevoegen van een disclaimer biedt dan ook niet in alle gevallen uitkomst.

#### 4. Auteursrecht – upcyclen avant la lettre

De auteursrechtelijke jurisprudentie kent een mooi voorbeeld van upcyclen *avant la lettre*.<sup>22</sup> De welbekende HvJ-uitspraak *AllPosters* betrof immers de transfer van een afbeelding op een poster naar een canvasdoek met behulp van een chemisch procedé, waarna van de poster slechts een leeg vel papier overbleef. De simpele poster werd op

die wijze als het ware geüpicycled tot een duurder canvas-schilderij. De vraag was of *AllPosters* – de verkoper van de schilderijen – zich met recht op uitputting kon beroepen.<sup>23</sup>

Het HvJ kwam tot de conclusie dat het vervangen van de drager – het canvasdoek voor de papieren poster – leidt tot “*schepping van een nieuwe zaak waarin de afbeelding van het beschermde werk wordt belichaamd*” en dat een dergelijke wijziging “*in feite een nieuwe reproductie*” vormt die onder het uitsluitend recht van de auteur valt en waarvoor toestemming is vereist.<sup>24</sup> Het feit dat bij de transfer gebruik wordt gemaakt van de bestaande inkt en de poster ophoudt te bestaan deed hier niet aan af. Het ging er volgens het Hof om “*of de gewijzigde zaak op zich, in zijn geheel beschouwd, materieel de zaak is die in de handel is gebracht met toestemming van de rechthebbende*”.<sup>25</sup>

Daarmee ligt de uitspraak van het HvJ in dezelfde lijn als de in Nederland reeds geldende *Poortvliet*-doctrine, die is gebaseerd op de beslissing van de Hoge Raad dat sprake is van openbaarmaking indien aan een reproductie een andere vorm wordt gegeven en die afzonderlijk onder het publiek wordt verspreid.<sup>26</sup> Voor beide rechterlijke instantie lijkt de grondslag te liggen in het controleren van de verschillende exploitatiemogelijkheden dan wel het ontvangen van een passende beloning daarvoor.<sup>27</sup>

In *AllPosters* ging het om het gebruik van de hele afbeelding, oftewel het hele werk, en werd slechts de drager vervangen. Bij upcycling hoeft dat echter niet het geval te zijn. Er kan ook sprake zijn van een nieuw product waarin slechts een gedeelte van het oorspronkelijke werk wordt gebruikt. Als men *AllPosters* volgt zal in zo'n geval geen sprake meer kunnen zijn van een succesvol beroep op uitputting. De gewijzigde zaak is in dat geval immers, in zijn geheel beschouwd, volstrekt niet meer materieel de zaak die in het verkeer is gebracht door de rechthebbende.

De vraag zal dan eerder zijn of sprake is van openbaarmaking van een gedeelte van het werk of een bewerkte versie daarvan.<sup>28</sup> Als men de regel uit *Infopaq* doortrekt naar het vormgevingsauteursrecht lijkt te kunnen worden afgeleid dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk indien men de auteursrechtelijk beschermde trekken van het bij het up-

17 Annette Kur, “As Good as New” – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?, *GRUR International* 70(3), 2021, 228-236.

18 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 & C-436/93 (*BMS/Paranova*); HvJ EU 14 juli 2011, C-46/10 (*Viking Gas/Kosan*).

19 HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08 (*Portakabin*).

20 HvJ EG 23 februari 1999, C-63/97 (*BMW/Deenik*).

21 Bundesgerichtshof 14 december 1995, I ZR 210/93 (*Gefärbte Jeans*), waarin de Duitse rechter wijst op het vereiste om de disclaimer op het product zelf aan te brengen. Men kan zich echter afvragen of een extra labeltje op de spijkerbroek bij normaal gebruik zou opvallen en het risico van *post-sale confusion* zou wegnemen.

22 Althans voordat het woord meer algemeen bekend werd.

23 Artikel 12b Aw.

24 HvJ EU 22 januari 2015, C-419/13 (*Art & Allposters International/Stichting Pictoright*), r.o. 43.

25 HvJ EU 22 januari 2015, C-419/13 (*Art & Allposters International/Stichting Pictoright*), r.o. 45.

26 HR 19 januari 1979, NJ 1979/412 (*Poortvliet*) met betrekking tot een met toestemming van Poortvliet op de markt gebrachte kalender, waaruit Hovener afbeeldingen had uitgeknipt, op spaanplaat geplakt en vervolgens individueel verkocht.

27 Idem, zie de overweging dat kalenders “naar hun aard slechts gedurende een korte periode voor en in het jaar waarvoor zij bestemd waren, op normale wijze verkoopbaar” zijn. Zie tevens, HvJ EU 22 januari 2015, C-419/13 (*Art & Allposters International/Stichting Pictoright*), r.o. 48.

28 Artikel 12 lid 1 jo. artikel 13 Aw.

cyclen gebruikte werk niet langer kan ontwaren in het geupcyclede product.<sup>29</sup>

Het is echter de vraag of het antwoord wel te vinden is in het Europees geharmoniseerde auteursrecht. De literatuur is immers verdeeld over de vraag of het bewerkingsrecht op EU-niveau is geharmoniseerd.<sup>30</sup> Gaat men ervan uit dat er op dit vlak (nog) geen harmonisatie heeft plaatsgevonden, dan zal dat in ieder geval gevolgen hebben voor het territoriale bereik van een eventueel verbod. Zonder harmonisatie immers geen pan-Europees verbod.

Het blijft hoe dan ook ingewikkeld om vast te stellen waar de grens ligt tussen bewerking van een ouder werk aan de ene kant en het ontstaan van een nieuw, oorspronkelijk en dus niet-inbreukmakend werk aan de andere kant. Het is bovendien de vraag of het in Nederland doorgaans voor industriële vormgeving gebruikte totaalindrukken criterium wel zo gepast is in het geval van upcyclen. Men weet in dat geval immers dat het nieuwe product deels letterlijk bestaat uit een deel van het oudere, auteursrechtelijk beschermde werk. De toevoeging van andere elementen kan zorgen voor een volstrekt andere totaalindruk, maar het gedeelte dat bestaat uit het oudere werk zou desalniettemin de auteursrechtelijk beschermde trekken van dat eerdere werk kunnen bevatten.

Naast exploitatierechten zouden bij het upcyclen ook de persoonlijkheidsrechten van de maker in het gedrang kunnen komen.<sup>31</sup> Al zal het feit dat het bij upcycling meestal gaat om werken van toegepaste kunst die op grote schaal zijn geproduceerd – in tegenstelling tot unieke of in aantal gelimiteerde kunstwerken – er wellicht al snel voor zorgen dat verzet tegen wijziging in strijd is met de redelijkheid of dat de “aantasting” van het werk geen nadeel kan toebrengen aan de reputatie van de maker.<sup>32</sup>

## 5. Modellenrecht – een onderbelicht leerstuk

Het modelrechtelijke uitputtingsleerstuk komt in de jurisprudentie maar weinig terug. In de literatuur wordt veelal zonder verdere toelichting gesuggereerd dat aansluiting

bij de merkenrechtelijke uitputtingsjurisprudentie voor de hand ligt.<sup>33</sup> Daarbij wordt echter over het hoofd gezien dat de Gemeenschapsmodellenverordening en het modelrechtelijke gedeelte van het BVIE in tegenstelling tot het merkenrecht geen gegronde reden-exceptie kennen.<sup>34</sup>

Deze afwijking kan wellicht worden verklaard door de verschillende doelstelling van het merkenrecht en het modellenrecht. Een merk dient vooraleerst als herkomstaanduiding en kwaliteitsgarantie, en het is dus voor zowel de merkhouder als de consument van belang dat men ervan op aan kan dat het product onder controle van de merkhouder tot stand is gekomen. Het modellenrecht beoogt daarentegen innovatie op het gebied van vormgeving te beschermen, een heel ander doel.

Wellicht heeft men zich ook bedacht dat bij wijziging van een modelrechtelijk beschermd product al snel een andere algemene indruk wordt gewekt, waardoor van inbreuk geen sprake zal zijn. Wanneer het model betrekking heeft op het hele product en slechts een deel daarvan wordt gebruikt bij het upcyclen, zal dit wellicht ook veelal het geval zijn. Maar is uitputting in het modellenrecht dan altijd het eindpunt, ongeacht verdere wijzigingen die nadien worden aangebracht?

Dat lijkt toch onwaarschijnlijk. Zoals ook Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram al opmerkten kan het voorkomen dat een rechtmatig in het verkeer gebracht product in zo'n mate wordt gewijzigd dat het nog wel inbreuk maakt, maar niet meer overeenkomt met het product dat de modelrechthouder op de markt heeft gebracht dan wel waarvoor de houder toestemming heeft gegeven.<sup>35</sup> Wellicht dat een analogie met het auteursrechtelijke uitputtingsleerstuk in zo'n geval eerder voor de hand ligt dan een rechtstreekse toepassing van de merkenrechtelijke jurisprudentie.

Ondertussen wordt het er voor de upcycler ook in het modellenrecht niet makkelijker op. De upcycler heeft niet alleen rekening te houden met de mogelijkheid dat het hele product modelrechtelijk is beschermd, maar ook een deel daarvan, en zelfs op basis van een ongeregistreerd modelrecht.<sup>36</sup> In de *Ferrari/Mansory*-zaak besliste het HvJ dat een rechthebbende uit de beschikbaarstelling van een product als geheel – zoals in dat geval een Ferrari FXX K – niet alleen een ongeregistreerd modelrecht voor het hele voortbrengsel kan afleiden, maar ook voor een deel van dat

<sup>29</sup> HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08 (*Infopaq*), r.o. 48.

<sup>30</sup> Zie bijvoorbeeld B. Hugenholtz, 'De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa', *BIE* juli/augustus 2018, p. 157; Spoor in zijn noot bij HvJ EU 22 januari 2015, NJ 2016/205 (*Art & AllPosters International/Stichting Pictoright*), par. 5; Grosheide in zijn noot bij HvJ EU 22 januari 2015, IER 2017/49 (*Art & AllPosters/Pictoright*); Hof Den Haag 2 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:217 (*DC/Forax*), r.o. 4.3; Quaadvlieg, 'De totaalindruk, kern van het bewerkingsrecht', in: Verschuur et al. (eds.), *GIElen, een bekend begrip*, Deventer: Kluwer 2015, p. 236-237.

<sup>31</sup> Op grond van artikel 25 lid 1 sub c en d Aw, waarbij wordt opgemerkt dat van het recht uit sub d geen afstand kan worden gedaan op grond van artikel 25 lid 3 Aw.

<sup>32</sup> Ook kennen werken van toegepaste kunst veelal een fictieve maker op grond van artikel 7 of 8 Aw, en men kan dus ook nog voor de vraag komen te staan of een fictief maker zich op persoonlijkheidsrechten kan beroepen. Zeker in internationaal perspectief zal dat interessante internationaal privaatrechtelijke vraagstukken opleveren. Zie nader J.H. Spoor et al., *Auteursrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 443-44.

<sup>33</sup> P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2021, artikel 3.19 lid 4 BVIE, aant. 7; C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper & T. Cohen Jehoram, *Industriële Eigendom Deel 3*, Deventer: Wolters Kluwer 2021, par. 1.10.11.

<sup>34</sup> Zie artikel 21 Gemeenschapsmodellenverordening en artikel 3.19 lid 4 BVIE.

<sup>35</sup> C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper & T. Cohen Jehoram, *Industriële Eigendom Deel 3*, Deventer: Wolters Kluwer 2021, par. 1.19.2.

<sup>36</sup> HvJ EU 28 oktober 2021, C-123/20 (*Ferrari/Mansory Design*); zie tevens de noot van Paul Geerts bij deze uitspraak in IER 2021/49.

voortbrengsel, zoals bijvoorbeeld bepaalde carrosserie-elementen, zolang dat “deelmodel” maar duidelijk herkenbaar is.

Het feit dat de upcycler slechts een onderdeel van een voortbrengsel heeft gebruikt betekent dus niet zomaar dat diegene modelrechtelijk vrijloopt. En ook al gaat het wellicht om onderdelen, het lang bediscussieerde reparatierecht zal de upcycler hier eveneens weinig soelaas bieden. Dit reparatierecht is volgens het HvJ namelijk louter bedoeld om het model zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven,<sup>37</sup> en niet om het modelrechtelijk beschermde onderdeel te gebruiken in nieuwe creaties. Praktisch gezien zal de beperkte geldigheidsduur, in ieder geval ten aanzien van ongeregistreerde modelrechten, de problemen voor upcycling beperken.

## 6. Conclusie

Hoewel upcycling vanuit duurzaamheidsperspectief zeker is toe te juichen, zitten er dus nog wel de nodige juridische haken en ogen aan.<sup>38</sup> Het is wachten op de eerste jurisprudentie die specifiek ziet op dit fenomeen.

Men zou zich kunnen afvragen of de IE-wetgeving op dit onderwerp achterloopt of dat sprake is van een lacune.<sup>39</sup> Het is immers niet de bedoeling dat IE-rechten verduurzaming in de weg zitten, zeker in het licht van het *Circular economy action plan* dat de Europese Commissie heeft aangenomen als onderdeel van de *European Green Deal*.<sup>40</sup> Aan de andere kant kan men in sommige gevallen ook de vraag stellen of het wel echt om upcycling gaat. Voegt het upcyclen echt waarde toe of is er eigenlijk gewoon sprake van brutaal aanhaken bij een bekend merk met “duurzaamheid” als excuus? En als er geen sprake is van toevoeging van waarde, maar het oude product bijvoorbeeld nog prima bruikbaar en gewenst was, is het dan wel zo duurzaam?

Toch zal men met de handhaving tegen upcycling voorzichtig moeten omspringen, juist omdat het onderliggende duurzaamheidsoogmerk zoveel goodwill in zich kan hebben. Een PR-nachtmerrie ligt dan op de loer.

37 HvJ EU 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16 (*Acacia/Audi & Porsche*).

38 Voor de upcycler die alle IE-gerelateerde hobbels heeft genomen wachten vervolgens ook nog enkele regulatoire aspecten, zoals labellingsvereisten en veiligheidseisen, waar wellicht lastiger aan te voldoen is als men de herkomst van de bij het upcyclen gebruikte basisproducten niet geheel kan achterhalen.

39 Zie nader T. Pihlajarinne & R.M. Ballardini, ‘Paving the way for the environment: channelling “strong” sustainability into the European IP system’, *EIPR* 2020, 42(4), 239-250.

40 COM(2020)98 final, 11 maart 2020; COM(2019)640 final, 11 december 2019.