

Marjolein Driessen
Theo-Willem van Leeuwen

IE in Bedrijf

*Alles wat u moet weten over
intellectuele eigendom voor uw bedrijf*

Deel 3 - vormgeving



abc
european trademark
and design agency



legaltree
Publishers

IE in Bedrijf

Uitgeverij: Legaltree Publishers

ISBN/EAN: 978-90-823732-2-6

NUR-code: 820

© Legaltree / Abcor

Auteurs: Marjolein Driessen, Theo-Willem van Leeuwen

Eerste druk, mei 2016

IE in Bedrijf

*Alles wat u moet weten over intellectuele
eigendom voor uw bedrijf*

Deel 3 – vormgeving

Woord vooraf

Hoe bescherm je creatieve uitingen of ideeën en hoe zorg je ervoor dat anderen er niet mee aan de haal gaan? In onze dagelijkse, werkzame praktijk krijgen we veel van dit soort vragen. Van bijvoorbeeld ontwerpers, tekstschrijvers en fotografen maar vaak ook in het algemeen van ondernemers en bedrijven. Het komt veel voor dat geen (juridisch) advies wordt ingewonnen of dat advies wordt gegeven door juristen die geen specialist zijn op dit gebied. Dat leidt regelmatig tot onnodige (rechts)zaken die veel energie, tijd en geld kosten. Dat heeft ons aan het denken gezet. Er blijkt veel onduidelijkheid en onwetendheid te zijn op het gebied van intellectuele eigendom. De term 'intellectuele eigendom' is voor velen al onbegrijpelijk.

Het **intellectuele eigendomsrecht ('IE')** ziet op een verzameling van diverse wettelijke regelingen op het gebied van creativiteit, zoals: merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Om deze verschillende onderwerpen (meer) handen en voeten te geven voor ondernemers en bedrijven, in begrijpelijke, zo min mogelijk juridische taal, hebben wij het idee opgevat een boekenserie te maken over intellectuele eigendom. Daarbij worden zoveel mogelijk (opvallende) praktijkvoorbeelden gebruikt. De serie zal het **intellectuele eigendomsrecht gedurende de levenscyclus van een onderneming** volgen aan de hand van de volgende onderwerpen (wijzigingen voorbehouden):

1. Handelsnamen en merken
2. Bescherming van ideeën

3. Vormgeving
4. Reclame
5. Online werk en social media
6. Inbreuk
7. Divers (zoals: portretrecht, spookfacturen, contracten, muziek)
8. Einde van een onderneming

‘**IE in Bedrijf deel 1 – handelsnamen en merken**’, waarin de vraag centraal staat: ‘Hoe positioneer ik mijn bedrijf het beste in de markt?’, is in april 2015 gepubliceerd. Daarin komt onder meer aan bod hoe het zit met handelsnamen en merken, het ontstaan ervan en hoe deze kunnen (of moeten) worden beschermd, de exploitatie van merken en handelsnamen en hoe inbreuk op een merk of naam is tegen te gaan en te voorkomen.

In oktober 2015 is ‘**IE in Bedrijf deel 2 – bescherming van ideeën**’ uitgebracht. Daarin gaan we in op de (on)mogelijkheden van ideeënbescherming, bijvoorbeeld door middel van het auteursrecht en het octrooirecht. We bespreken hoe een idee ontstaat, wat de voorwaarden zijn om bescherming te kunnen claimen en wanneer inbreuk wordt gemaakt op de betreffende intellectuele eigendomsrechten zoals het auteurs- en octrooirecht.

Dit is ‘**IE in Bedrijf deel 3 – vormgeving**’. Dit deel gaat over de bescherming van vormgeving, zowel grafische vormgeving als productvormgeving. In dit deel wordt vooral de bescherming via het modellenrecht besproken, maar ook komen de belangrijkste aspecten van het auteursrecht en merkenrecht aan bod. Natuurlijk worden er weer fabels en tips besproken en worden de onderwerpen toegelicht aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden.

We beogen met deze serie geen volledig overzicht te geven. De serie is bedoeld om enkele handvatten en richting te geven aan bedrijven/ondernemers in het oerwoud van IE-regels.

Deze uitgave is tot stand gekomen onder redactie van Marjolein Driessen, advocaat en partner bij advocatenkantoor Legaltree en Theo-Willem van Leeuwen, merkenjurist en eigenaar van merkenbureau Abcor. Beiden zijn specialist op het gebied van intellectuele eigendom.

Deze uitgave is vrij te downloaden via: www.ie-inbedrijf.nl en in hard copy te bestellen via Bol.com. Gedeeltelijke overname uit de serie is toegestaan, mits met bronvermelding (aanbevolen citeerwijze: ‘Driessen/Van Leeuwen, ‘IE in bedrijf – vormgeving’, Legaltree 2016’). Mocht u vragen hebben over de onderwerpen die we in dit boek behandelen of over andere intellectuele eigendomsrechten, neemt u dan gerust contact met ons op via www.ie-inbedrijf.nl.

Wij wensen u veel leesplezier!

Marjolein Driessen

Theo-Willem van Leeuwen

Inhoud

1	Het belang van vormgeving	13
1.1	Het belang van design	15
1.2	Hoe kan vormgeving worden beschermd?	17
1.3	Stappenplan bij de bescherming van vormgeving	20
	Vast te leggen stappen:	20
2	Kan ik vormgeving via het auteursrecht beschermen en hoe doe ik dat?	23
2.1	Bescherming van vormgeving – auteursrecht (copyright)	25
2.2	Vereisten voor bescherming en uitzonderingen	28
	Wat kan geen werk zijn?	30
	Stijl	31
2.3	Wie verkrijgt bescherming?	33
	De maker	33
	Werknemer/werkgever	34
	Meerdere makers	34
	Werk openbaar gemaakt door een bedrijf	35
	Werk wordt gemaakt onder leiding/toezicht van	36
2.4	Bescherming tegen wat/wie?	37
3	Wat is een model en wat zijn de vereisten?	41
3.1	Model – bescherming van het uiterlijk van producten	43
3.2	Vereisten voor bescherming	44
	Nieuwheid	44
	Eigen karakter	47
3.3	Wat kan geen model zijn?	48
	Technische functie	48

	Verbindingsstukken	49
	Andere uitzonderingen	50
3.4	Bescherming tegen wat/wie?	51
4	Hoe claim ik modelrechten?	53
4.1	Registratie	55
4.2	Niet geregistreerd, toch bescherming (?)	57
4.3	Hoe lang duurt modelbescherming?	58
4.4	Wie is de rechthebbende?	59
5	Hoe bescherm ik een model in de praktijk?	61
5.1	Wat kan allemaal een model zijn?	63
5.2	Waar registreren?	63
5.3	Verloop van de procedure	66
5.4	Wat voor soort afbeeldingen gebruiken in de aanvraag?	67
	Kenmerkende eigenschappen	67
	a. Lijntekening of foto?	68
	b. Stippellijnen	72
	c. Kleuren	75
6	De meerwaarde van een modelregistratie	79
6.1	Rechter gaat uit van de geldigheid van een geregistreerd model	81
6.2	Voordeel: modelhouder/opdrachtgever beschouwd als rechthebbende	84
6.3	Voordeel: EU-bescherming	87
6.4	Voordelen modelregistratie ten opzichte van het merkenrecht	87

Problemen met vormmerken in de praktijk	88
Geen gebruikseis bij modellen	89
In het geheim alvast de rechten claimen	90
Voordelen ten opzichte van beeldmerken	91
7 Wat kan ik bestrijden als (model)rechthebbende?	95
7.1 Modelrecht, het uitsluitend recht om...	97
Beschermingsomvang	99
7.2 Inbreuk	99
Inbreuk op meubels	100
Inbreuk op kleding	100
Inbreuk op verpakkingen	103
Inbreuk op grafische vormgeving	105
Inbreuk op een update van vormgeving	106
Inbreuk op functioneel (industrieel) design	107
7.3 Inbreuk, en dan?	109
Over de auteurs	
Marjolein Driessen	111
Theo-Willem van Leeuwen	112
Nawoord	113





*Het belang van
vormgeving*

1

Steeds vaker gebruiken bedrijven elkaars octrooien of ze ontwikkelen gezamenlijk (in zogenaamde 'patent pools') een nieuwe octrooieerbare techniek. Hierdoor lijken producten (technisch gezien) steeds meer op elkaar. Een onderscheidende vormgeving is dan essentieel om een eigen plek in de markt te veroveren. Welke rol speelt design in de economie, hoe belangrijk is vormgeving in het bedrijfsproces en hoe kan die vormgeving het best worden beschermd? Deze vragen worden in dit eerste hoofdstuk behandeld.

1.1 Het belang van design

Er is de laatste jaren iets meer aandacht voor de wetenschappelijke kant van het belang en de effectiviteit van vormgeving.

De Erasmus Universiteit heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van design in Nederland. Het rapport is te downloaden via de website van de BNO (de Bond Nederlandse Ontwerpers: <http://www.bno.nl/upload/pers/twintig-procent-winst-door-design/6770/Effectiviteit-van-Design.pdf>), een van de financiers van dit onderzoek.



De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

“Het succes van een nieuw product is groter, als tijdens de ontwikkelingsfase veel aandacht aan design wordt besteed en als ontwerpers bij de ontwikkeling van het product worden betrokken. Het imago van een bedrijf wordt bovendien versterkt als ontwerpers de website en huisstijl (mede) ontwerpen. Succesvolle producten en een beter bedrijfsimago resulteren vervolgens in betere bedrijfsprestaties.”

In het onderzoek wordt dus een link gelegd tussen de rol van design binnen een bedrijf en de financiële prestaties van het bedrijf. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten zijn de conclusies hard en duidelijk. Bedrijven presteren het best als er (vanuit de vormgeving) zowel aandacht wordt besteed aan ergonomische aspecten als aan zintuiglijk/symbolisch design. Bedrijven die deze combinatie maken, presteren financieel gezien 20% beter dan bedrijven waar design een gemiddelde rol speelt.



Deze resultaten komen overeen met een vervolgonderzoek uit 2013 van het EUIPO (het Europese Merkenbureau, voorheen: 'OHIM') en het EPO (het Europese Octrooibureau) waarbij de invloed van intellectuele eigendomsrechten

op de Europese Economie ('het BBP') is onderzocht: http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf. Het BBP (Bruto Binnenlands Product) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde producten/geleverde diensten over de periode van een jaar. De stijging hiervan wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van de welvaart van een land. Uit dit onderzoek blijkt dat 'design-intensieve bedrijven' (bedrijven waar design een meer dan gemiddelde rol speelt) 12,8% van het BBP genereren. Design-intensieve bedrijven blijken tevens innovatiever en creatiever te zijn en kunnen beter inspelen op concurrentie.

Gezien het grote financiële belang ligt het voor de hand dat bedrijven ervoor zorgen dat hun intellectuele eigendomsrechten ('IE-rechten') goed worden vastgelegd en beschermd. Maar niets is minder waar. Onderzoek van het BBIE (het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, waar merken en modellen worden geregistreerd) toont aan dat slechts een hele kleine groep (ca. 3%) dit goed doet.

1.2 Hoe kan vormgeving worden beschermd?

De vormgeving van producten en tweedimensionale (grafische) vormgeving kan via diverse intellectuele eigendomsrechten worden beschermd. De eisen om deze bescherming te kunnen invoeren verschillen per rechtsgebied. Vaak zal de rechthebbende zich bij een inbreuk willen beroepen op zoveel mogelijk rechten. Die rechten moet dan wel tijdig en op de juiste wijze zijn vastgelegd (als ze niet automatisch ontstaan zoals het auteursrecht, zie: [hoofdstuk 2](#)).

Als een product succesvol is, wordt het regelmatig als ‘inspiratiebron’ gebruikt door anderen. Oftewel: het wordt in meer of mindere mate nagemaakt. Dat kan grote gevolgen hebben, zoals in onderstaand voorbeeld wordt toegelicht.



Praktijkvoorbeeld – Christina Design London vs. Endless

De Deense ontwerpster Christina Arvin Hembo maakt sinds 2005 sieraden. Zij is beroemd geworden met haar luxe afgewerkte bedels van goud, zilver en edelstenen, die kunnen worden bevestigd aan een leren snoerarmband. De bedels hebben allemaal een eigen naam (zoals *Passion Heart*) en zijn te koop in meer dan twintig landen via een aantal distributeurs, waaronder het bedrijf Endless. Problemen ontstaan als Endless na verloop van tijd





*Kan ik vormgeving
via het auteursrecht
beschermen en hoe
doe ik dat?*

2

Productvormgeving kan over het algemeen – naast bescherming via het modellenrecht en/of merkenrecht, zie: [hoofdstuk 1](#) – worden beschermd via het auteursrecht. Grafische vormgeving levert vaak (alleen) een auteursrechtelijk beschermd werk op. Hoe je bescherming verkrijgt via het auteursrecht, wie bescherming kan claimen en tegen wat/wie die bescherming kan worden ingeroepen, wordt in dit hoofdstuk behandeld.

2.1 Bescherming van vormgeving – auteursrecht (copyright)

Een werk

Op het moment dat (product- of grafische) vormgeving wordt gezien als ‘werk van letterkunde, wetenschap of kunst’, wordt het beschermd door het auteursrecht. Deze ‘werk’-definitie komt uit de Auteurswet. Wat dit betekent, is verder uitgewerkt in de rechtspraak. In Nederland geldt het criterium dat een werk een **eigen, oorspronkelijk karakter** moet hebben. Dat wil zeggen dat het niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander (niet bewust, maar ook niet onbewust, zie voor de verschillen: [IE in Bedrijf – deel 2, hoofdstuk 4.4](#)). Daarnaast moet het werk het **persoonlijk stempel van de maker** dragen. Het werk moet, kort gezegd, tot stand zijn gekomen door eigen, creatieve keuzes. Het hoogste rechtscollege in de Europese Unie, het Hof van Justitie EU, heeft bepaald dat het moet gaan om een ‘eigen, intellectuele schepping’.

Kort door de bocht is een werk dat auteursrechtelijk beschermd kan worden dus een creatie waarbij eigen – persoonlijke – keuzes zijn gemaakt.

Het kan bij auteursrechtelijk beschermde *productvormgeving* om van alles gaan, niet alleen om kunstzinnige objecten, maar juist ook om gebruiksvoorwerpen: van woonaccessoires, kleding en spelletjes tot sieraden, (design) meubelen en miljoenenjachten. Zelfs hele simpele alledaagse gebruiksvoorwerpen, zoals tafels, kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.



Praktijkvoorbeeld – Tafel

Arco ontwerpt en brengt allerlei design meubilair op de markt, zoals de Graphic tafel. Alhoewel een tafel een alledaags gebruiksvoorwerp is, kan deze toch auteursrechtelijk beschermd zijn. Goossens maakt met haar Quartz-tafel inbreuk, aldus de rechter:

“Het onderwerp in dit geschil is een tafel, een meubelstuk waarbij de vormgeving in belangrijke mate het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten. Volgens Goossens is het ontwerp van de Graphic tafel ontleend aan ontwerpen van tafels door andere designers, die al eerder op de markt waren.

Voorlopig concluderend wordt geoordeeld dat de Graphic tafel een paar specifieke kenmerken bevat zoals de ronde verbindingsbuis aan beide kopse kanten in combinatie met de twee jukken aan de lange kanten en het tafelblad met de getrapte vorm. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat bij het ontwerp van de Graphic tafel, niet objectief bepaalde keuzes zijn gemaakt die uiteindelijk hebben geleid tot een tafel met een oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de

maker draagt, waardoor deze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.”

Grafische vormgeving, zoals een logo, huisstijl of website, is vaak ook een werk en dus via het auteursrecht te beschermen.



Praktijkvoorbeeld – Webwinkel

Zowel de eisende partij ('X') als haar ex-echtgenoot ('Y') exploiteren een webwinkel in bronzen beelden (zij deden dat eerst samen, na de scheiding ieder voor zich). De inrichting van de website wordt door Y aangeduid als een 'huis, tuin en keuken-frame' dat is ingekocht bij een derde partij. Dat kan dus niet auteursrechtelijk beschermd zijn. De rechter is het daar niet mee eens: het frame laat voldoende ruimte voor het maken van creatieve keuzes. Y heeft gekozen voor een gelijke inrichting van de site als X, *“dat wil zeggen dat hij de “header” en de rubrieken “Winkelwagen (leeg)”, “Uw gegevens” en “Bestellen” op precies dezelfde locatie heeft geplaatst.”*. Er zijn bovendien teksten en foto's overgenomen van de website van X zodat Y inbreuk maakt op het auteursrecht van X, aldus de rechter.





*Wat is een model en
wat zijn de vereisten?*

3

In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan op de bescherming van vormgeving via het auteursrecht. Dit hoofdstuk gaat ook in op de bescherming van vormgeving, maar dan via het modellenrecht. Uitgelegd wordt wat een model(recht) is, wat de vereisten zijn voor bescherming en wat je ermee kunt.

3.1 Model – bescherming van het uiterlijk van producten

‘Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan.’ Dit is de wettelijke definitie van een model. Het kan daarbij dus gaan om **tweedimensionale tekeningen** (oftewel een ‘dessin’, zoals een behangpatroon) of om een **driedimensionaal** uiterlijk. Het **uiterlijk** wordt volgens de wettelijke bepalingen afgeleid uit *‘de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan’*. Er spelen dus vele elementen een rol in het bepalen van het uiterlijk. Ook de term **‘voortbrengsel’** wordt uitgelegd in de wet: elk voorwerp dat op industriële of ambachtelijke wijze is vervaardigd, zoals verpakkingen, grafische symbolen en typografische lettertypen. Computerprogramma’s zijn nadrukkelijk uitgesloten van modelbescherming. Die kunnen mogelijk wel worden beschermd door het auteurs- of octrooirecht (zie: [IE in Bedrijf – deel 2](#)).



Voorbeelden (geregistreerde) modellen: stoel – badpak (Speedo)

3.2 Vereisten voor bescherming

*‘Een tekening of model wordt beschermd voor zover de tekening of het model **nieuw** is en een **eigen karakter** heeft.’* Niet elk model komt dus voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking. Er zijn bovendien nog meer uitzonderingen die gelden in het modellenrecht op basis waarvan een model, dat op zich nieuw is en een eigen karakter heeft, toch niet beschermd wordt. Deze uitzonderingen worden besproken in [hoofdstuk 3.3](#).

Nieuwheid

Nieuwheid en eigen karakter zijn de belangrijkste voorwaarden voor modelbescherming. Nieuwheid klinkt als een heel simpel criterium, maar is dat – in de praktijk – vaak niet. Want wat wordt precies onder ‘nieuw’ verstaan? Voor de **nieuwheid** is vooral belangrijk dat er **geen identiek model** voor het publiek **beschikbaar** is **gesteld vóórd**at het **modeldepot** werd ingediend. In deze definitie zijn de woorden ‘identiek model’, ‘beschikbaarstelling voor het publiek’ en ‘voor het modeldepot’ van belang.

Identiek model

De betekenis van de woorden ‘identiek model’ lijkt helder, maar toch moet hier een kanttekening bij worden geplaatst. Want een model wordt ook als identiek gezien als de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Niet helemaal identiek is dus toch identiek.

Beschikbaarstelling voor het publiek

Beschikbaarstelling kan bijvoorbeeld zijn de publicatie, tentoonstelling, het in de handel brengen of een andere vorm van openbaarmaking. In twee gevallen wordt een model niet geacht beschikbaar te zijn gesteld: (1) als 'ingewijden in de betrokken sector' die binnen de EG of EER werkzaam zijn, niet op de hoogte zijn van de beschikbaarstelling en (2) als een model beschikbaar is gesteld aan iemand aan wie geheimhouding is opgelegd.

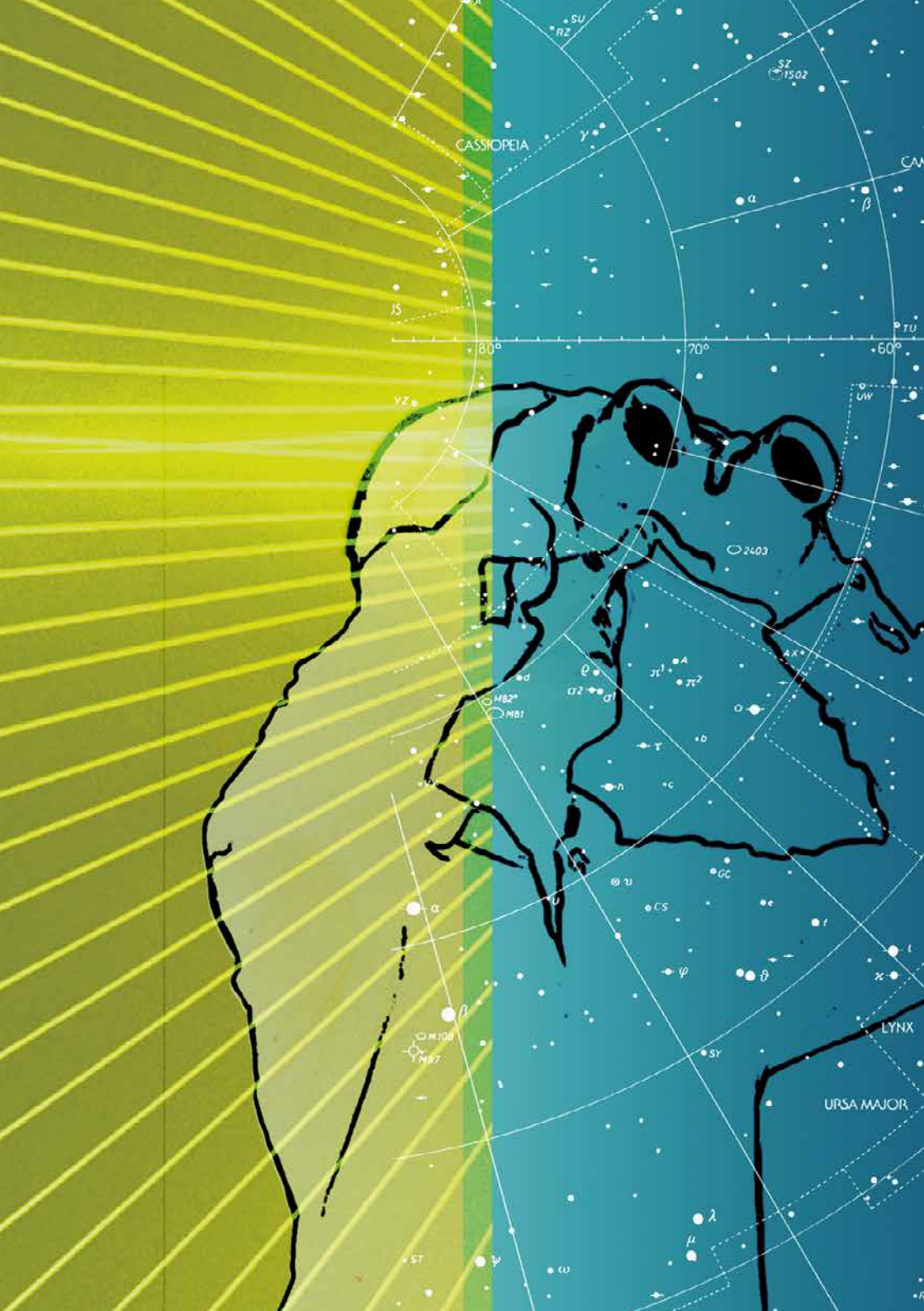


Praktijkvoorbeeld – beschikbaarstelling

Golden Dream importeert en verkoopt slaapkamermeubels, waaronder het bed 'Baltimore'. PBH levert ook een model bed, genaamd 'Miami'. Volgens PBH is het model Baltimore van Golden Dream niet nieuw, omdat model Miami al eerder door haar leverancier in China werd aangeboden. Het model was dus al eerder 'beschikbaar gesteld'. De rechter gaat mee in dit verweer. Beschikbaarstelling aan de andere kant van de wereld kan dus ook meetellen.

Vóór het modeldepot

Een model is alleen nieuw als het niet openbaar is gemaakt vóórdat de modelaanvraag werd ingediend (zie: [hoofdstuk 4 – 'Hoe claim ik modelrechten?'](#)). Wel is het zo dat je in de Benelux en EU na de eerste openbaarmaking nog 12 maanden de tijd hebt om een model te registreren. Op die manier kunnen bedrijven dus



CASSIOPEIA

SZ
1502

CAM

JS

80°

70°

TU

60°

VZ

UW

2403

MB2*

MB1

AK*

α

β

M108

M87

LYNX

URSA MAJOR

στ

ψ

ω

λ

μ

ρ



*Hoe claim ik
modelrechten?*

4

Modelrechten kunnen op verschillende manieren ontstaan. In beginsel is een registratie vereist. Maar zelfs zonder registratie worden modellen automatisch gedurende drie jaar beschermd. Wel is de beschermingsomvang dan beperkt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillen tussen modelregistraties in vergelijking met ongeregistreerde modellen, alsook op de duur van modelrechtelijke bescherming, wie de rechthebbende is en waar bescherming plaatsvindt.

4.1 Registratie

Verreweg de ruimste en beste bescherming van grafische of productvormgeving als model wordt verkregen door de registratie van het model. Registratie vindt plaats door een aanvraag in te dienen bij het modellenbureau van het land of de regio waar je bescherming wil aanvragen. Dat kan zijn bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, maar bijvoorbeeld ook bij het EUIPO (voorheen OHIM; het Europese Modellenbureau). Bescherming aanvragen voor alleen Nederland is niet mogelijk, dat kan alleen via een Benelux-aanvraag. Een registratie in de registers van het EUIPO is aantrekkelijker dan een registratie in de Benelux: het levert bescherming op in alle 28 landen van de Europese Unie en is vrijwel net zo duur.



Wacht niet te lang met het aanvragen van een (Benelux- of EU-) model. Binnen een jaar nadat een model ter beschikking is gesteld aan het publiek, moet de aanvraag worden ingediend. Als die termijn wordt overschreden, wordt het model niet meer als nieuw gezien en is het niet geldig.



TIP: Omdat de geldigheid van modellen niet wordt getoetst bij de aanvraag, is het verstandig voorafgaand aan de indiening van een modelaanvraag een IE-specialist in te schakelen. Die weet waar een model aan moet voldoen, zodat je niet met lege handen staat als het tot een conflict komt (de kosten hiervoor zijn over het algemeen slechts een paar honderd Euro).

Let wel op: de registratie *an sich* betekent niet automatisch dat er een geldig modelrecht is verkregen. Pas bij een conflict zal duidelijk worden of de registratie ook echt geldig is, of dat het model bijvoorbeeld technisch bepaald is of niet nieuw was toen de aanvraag werd ingediend.



TIP: Schakel een goede merken-/modellen-gemachtigde in om de modelaanvraag in te dienen. Bij een aanvraag kan veel mis gaan (zie: [hoofdstuk 5](#)). Een gemachtigde weet waarop gelet moet worden, zodat ook daadwerkelijk een bruikbaar modelrecht wordt verkregen.

Erkende merken- en modellengemachtigden zijn te herkennen aan het BMM Keurmerk. Voor een overzicht van IE-specialisten en erkende Benelux merken- en modellengemachtigden, zie: www.bmm.nl.



4.2 Niet geregistreerd, toch bescherming (?)

Een registratie is niet vereist om toch (beperkte) bescherming te kunnen claimen voor een model. Bescherming verkrijgt je ook via een 'niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel' oftewel het ongeregistreerde model. Op het moment dat een model voor het publiek beschikbaar wordt gesteld (zie: [hoofdstuk 3.2](#)) gaat een **3-jaars beschermingstermijn** in. Deze bescherming is wel beperkt en kan alleen worden ingeroepen tegen **namaak**, dat wil zeggen een min of meer een-op-een kopie van het ongeregistreerde model.



Praktijkvoorbeeld – Basil fietsmanden

Basil brengt fietsmanden op de markt (onderste afbeelding) en vindt dat Burgers (bovenste afbeelding) inbreuk maakt, onder meer op haar ongeregistreerde modelrechten. Het gerechtshof in Den Haag vindt dat er wel wat detailverschillen zijn, maar dat de grote mate van overeenstemming “*onmiskenaar is terug te voeren op de door [appellante – auteurs: lees Burgers] gegeven instructie aan de producent om manden te leveren conform de Basil Denton (...) en ‘to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil’ (...). Het gebruik door [appellante] vloeit, zo blijkt uit de in*





*Hoe bescherm ik een
model in de praktijk?*

5

Een modelaanvraag in de Benelux of EU wordt vrijwel altijd geaccepteerd, zolang de taksen maar betaald zijn. Pas als er sprake is van een conflict, wordt duidelijk of het model wel goed is geregistreerd. In dit hoofdstuk komt aan bod hoe een modelaanvraag in de praktijk moet worden ingediend: in welke landen, wat voor afbeeldingen moeten er worden ingediend en wat is nog meer van belang bij de aanvraag?

5.1 Wat kan allemaal een model zijn?

Zoals in [hoofdstuk 3](#) al is beschreven, is een model de 'verschijningsvorm van een voortbrengsel'. Dat is dus een hele brede omschrijving. Modelbescherming beperkt zich dan ook niet tot alleen de bescherming van de vormgeving van gebruiksvoorwerpen (zoals een koffiekop, kleding, meubilair *et cetera*). Ook siervoorwerpen kunnen, zoals sieraden of een vaas, worden beschermd als model. Naast driedimensionale objecten kunnen ook tweedimensionale werken via het modellenrecht worden beschermd, zoals logo's, ontwerpen van verpakkingen, designs van behangpapier, pictogrammen *et cetera*.



Voorbeelden modellen: waterkoker – delen van een verpakking – patroon – verpakking

5.2 Waar registreren?

Net zoals bij merken en octrooien het geval is, moet bij modellen van tevoren goed worden bedacht waar bescherming gewenst is. Verstandig is om niet alleen voor de afzetmarkt bescherming aan te vragen maar ook voor de belangrijkste productielanden. Zoals eerder besproken (zie: [hoofdstuk 2](#)) moet een model nieuw zijn als het wordt ingediend. In Europa geldt een extra termijn van een



jaar (na de eerste openbaarmaking) om alsnog de bescherming aan te vragen. Maar: een aantal landen kent die ontsnappingsclausule niet, daar moet het model écht nieuw zijn. Bedenk daarom tijdig (voordat het product wordt gelanceerd) in welke landen bescherming belangrijk is en waar dus vóór openbaarmaking de registratie moet worden aangevraagd.

In principe is het mogelijk een modelregistratie aan te vragen voor de Benelux (alleen Nederland kan niet), maar in de praktijk is dit ongebruikelijk. De kosten voor een Benelux aanvraag zijn namelijk vrijwel net zo hoog als voor een EU-aanvraag terwijl dan bescherming wordt verkregen in alle 28 landen van de Europese Unie. Het Benelux model bestaat in theorie nog wel, maar wordt in de praktijk nauwelijks nog gebruikt. Als een model niet alleen in de EU maar ook in diverse landen daarbuiten moet worden beschermd, dan kan een Internationale Registratie worden ingediend.



TIP: Zodra een modelaanvraag is ingediend of een registratie is vernieuwd, worden bedrijven bedolven onder zogeheten spookfacturen. Voor een flink bedrag wordt een model dan opgenomen in een waardeloze database (of onzinnig gidsje) in bijvoorbeeld Kroatië. In de brieven zijn de officiële registratiegegevens opgenomen (naam houder, depotnummers, omschrijving model) om de kans dat een bedrijf erin trapt te vergroten. De aanbiedingen zien er bovendien uit als een factuur van de modelautoriteiten met stempel, logo's en namen als 'European Patent and Trademark Register' of 'Centraal Register voor Merken en Octrooien'. Deze vorm van misleidende 'acquisitie' wordt binnenkort wettelijk strafbaar. Betaal dit soort facturen hoe dan ook niet en reageer niet op dit soort brieven en e-mails. Deze malafide praktijken kunnen wel worden gemeld bij de overheid. Stuur hiervoor een e-mail naar: valse-email@fraudehelpdesk.nl.





*De meerwaarde van
een modelregistratie*

6

De vormgeving van een product of grafische vormgeving wordt in beginsel automatisch (en kosteloos) beschermd via het auteursrecht. Het merkenrecht geeft een geregistreerd merk in principe oneindig lang bescherming, zolang de registratie maar wordt vernieuwd en het merk wordt gebruikt. Waarom moet de bescherming dan nog worden geclaimd via een modelregistratie? Wat zijn de voor- en nadelen van een modelregistratie ten opzichte van een merk en het auteursrecht?

6.1 Rechter gaat uit van de geldigheid van een geregistreerd model

Bescherming van de vormgeving via het modellenrecht heeft een heel belangrijk voordeel: de houder krijgt een registratie. Zolang de ongeldigheid ('nietigheid') daarvan niet wordt ingeroepen in een procedure, gaat de rechter ervan uit dat deze registratie gewoon geldig is. Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet, want de autoriteiten hebben bij de modelaanvraag namelijk niet getoetst of het model wel aan de wettelijke eisen (nieuwheid en eigen karakter) voldoet. Daarmee heeft de modelhouder zeker bij een snelle gerechtelijke procedure (zoals een kortgeding) een voordeel, omdat de druk en het initiatief om de nietigheid van een model in te roepen bij de gedaagde partij liggen.



Praktijkvoorbeeld – Hansgrohe douchekoppen

Hansgrohe is een bekende producent van badkameraccessoires zoals douchekoppen. Voor de *Raindance* douchekop (bovenste afbeelding) heeft het bedrijf een Europese modelaanvraag gedaan. Als concurrent Tiger met een vergelijkbare douchekop komt (de Niagara; rechter afbeelding), volgt een rechtszaak. Omdat Tiger geen nietigheidsactie instelt tegen de modelregistratie van Hansgrohe, moet de

rechtbank uitgaan van de geldigheid van het model. *“De rechtbank moet er met andere woorden van uitgaan dat de Raindance nieuw is en een eigen karakter heeft”*.



Het feit dat de autoriteiten niet checken of een modelaanvraag wel aan de wettelijke eisen voldoet, kan natuurlijk misbruik in de hand werken. Omdat de nieuwheid niet wordt gecheckt, kan een bedrijf ook nog na een paar jaar een modelregistratie voor een product aanvragen, terwijl men weet dat dit model eigenlijk nietig is omdat het niet meer nieuw was op het moment van de aanvraag. Dit misbruik kan een bedrijf wel worden aangerekend.



Praktijkvoorbeeld – wapperverbod

Steffex heeft aan Gamma een partij bureaustoelen geleverd. Deze stoelen lijken op een stoel waarvoor Malibu International eerder een modelregistratie heeft verkregen. Malibu stuurt een sommatie naar de afnemers van Steffex, beroept zich daarbij onder meer op haar modelrecht en eist per direct een verbod op de verkoop van de stoelen. Maar: Steffex kan succesvol bewijzen dat het model van Malibu nietig is omdat het pas 13 maanden na een eerdere levering aan Steffex (dus 13 maanden na ‘beschikbaarstelling’, zie: [hoofdstuk 3.2](#)) is aangevraagd. Tegen beter weten in heeft Malibu dus een beroep gedaan op een modelrecht dat niet nieuw en dus niet geldig is. De rechtbank vindt het sturen van een sommatie naar afnemers van Steffex daarom onrechtmatig. Malibu moet de schade hiervoor vergoeden en de proceskosten van Steffex betalen (een kleine € 36.000).





*Wat kan ik bestrijden
als (model)
rechthebbende?*

7

De houder van een modelrecht heeft het exclusieve recht het model te gebruiken. Iedereen die geen toestemming heeft voor het gebruik, maakt inbreuk op het modelrecht. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat je als modelrechthebbende precies kunt tegengaan en daarbij wordt een aantal specifieke inbreukcategorieën verder besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

7.1 Modelrecht, het uitsluitend recht om...

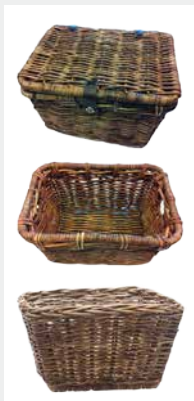
Als houder van een **geregistreerd EU-modelrecht** heb je het uitsluitende recht om het model te gebruiken en om derden die geen toestemming hebben verkregen, in de hele EU te beletten het model – en elk model dat geen andere algemene indruk wekt – te gebruiken. De rechten van een Benelux modelhouder komen feitelijk op hetzelfde neer, maar zijn in de Benelux wetgeving iets anders geformuleerd en deze zijn natuurlijk beperkt tot de Benelux.

Als houder van een **ongeregistreerd EU-modelrecht** heb je een beperkter recht, namelijk alleen om gebruik tegen te gaan van *namaak*. Het gaat dan alleen om gebruik van een (vrijwel) identiek model dat bovendien een nagemaakte versie moet zijn van het beschermde model. Dit beperkte recht heb je bovendien maar gedurende **drie jaar** na openbaarmaking. Dat is niet in elke branche voldoende, maar wel handig. Bijvoorbeeld in de mode-industrie waar het ene het andere model in snel tempo opvolgt en ontwerpers niet elk model willen registreren. Zij verkrijgen hiermee dus toch een (beperkte) mate van bescherming voor hun kledingontwerpen.



Praktijkvoorbeeld – O’Neill vs. L-Fashion

O’Neill brengt de ‘Coral Jacket’ op de markt (bovenste afbeelding). Zij heeft dit model niet geregistreerd. L-Fashion brengt een vergelijkbare jas op de markt en O’Neill vordert een verbod op grond van het auteursrecht en een ongeregistreerd modelrecht. De rechter oordeelt dat de overeenkomsten tussen beide jassen zo gedetailleerd zijn dat moet worden aangenomen dat het model van O’Neill is nagemaakt. Inbreuk dus, zij het met een beperkte houdbaarheid voor wat betreft het (slechts) 3-jaar geldige ongeregistreerde model.



Praktijkvoorbeeld – ongeregistreerd EU-model

Dat je in de praktijk niet altijd iets hebt aan een ongeregistreerd modelrecht en beter een model had kunnen registreren, blijkt uit het volgende praktijkvoorbeeld:

Basil brengt rotan fietsmanden op de markt. Zij vindt dat Burgers, die ook rotan fietsmanden op de markt brengt, inbreuk maakt op haar ongeregistreerde modelrechten. De rechter geeft Basil gelijk,



maar kan geen verbod toewijzen omdat de fietsmanden al langer dan drie jaar op de markt zijn en het ongeregistreerde modelrecht dus al ouder is dan 3 jaar.

Beschermingsomvang

Als (geregistreerd) EU-modelhouder heb je het recht het model te **gebruiken**. Daaronder valt onder meer: ‘vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of in voorraad houden voor een van deze doeleinden’. Je kunt niet alleen tegengaan dat iemand een **identiek model** gebruikt, maar ook gebruik van een **model dat geen andere algemene indruk wekt** bij de geïnformeerde gebruiker (zie: [hoofdstuk 3.2](#)).

Deze bescherming geldt in een aantal gevallen niet, bijvoorbeeld als sprake is van privégebruik of gebruik voor niet-commerciële doeleinden.

7.2 Inbreuk

Als je zonder toestemming van de modelhouder een model gebruikt, wordt er dus inbreuk gemaakt op het modelrecht en kun je – bij het gangbare EU-model – een verbod krijgen voor gebruik in alle EU-landen. In diverse marktsectoren komen modelrechtelijke conflicten voor. Hierna wordt een aantal specifieke categorieën besproken.

Over de auteurs



Marjolein Driessen

Marjolein Driessen is advocaat/ondernemer en een ervaren specialist op het gebied van intellectuele eigendom en reclamerecht. Zij adviseert innovatieve en creatieve ondernemers en (internationale) bedrijven op het gebied van merken, handelsnamen, modellen, auteursrecht en reclame (campagnes, advertenties e.d.). Cliënten waarderen Marjolein om haar pragmatische en doelgerichte aanpak en het persoonlijke contact. In conflicten tussen partijen is het vinden van een oplossing buiten de rechter om altijd het uitgangspunt. Maar waar dat niet anders kan, staat ze haar cliënten bij in procedures bij de rechter of instanties als merkenbureaus. Marjolein publiceert vaak over actuele IE-gerelateerde onderwerpen, zowel in de (landelijke) pers als via het Legaltree blog en in (internationale) vakbladen. Ze geeft daarnaast regelmatig workshops en lezingen. Marjolein is naast haar werk als advocaat moeder van drie kinderen. In de schaarse vrije uurtjes wordt er stevast ruimte gemaakt voor bootcamp en hardlopen.



Theo-Willem van Leeuwen

Theo-Willem van Leeuwen is jarenlang werkzaam geweest in het bedrijfsleven, onder andere als marketing manager en general manager bij diverse bedrijven in de reclamewereld. In 2002 heeft hij de overstap gemaakt naar een carrière als merkenjurist bij een gerenommeerd internationaal merkenbureau zodat hij zijn creatieve insteek kon combineren met het intellectuele eigendomsrecht. In 2007 startte hij zijn eigen merkenbureau: Abcor. Uitgangspunt is het ontzorgen van klanten en praktische, heldere adviezen bieden op het gebied van merkenrecht (zoals: het claimen van rechten, het aanpakken van online merkinbreuk via websites en social media etc.). Daarbij worden de grenzen van het recht opgezocht. Theo-Willem is actief als docent en publiceert regelmatig in de (landelijke) pers. Naast het zijn van ondernemer en jurist, begeleidt hij in de zomer tieners in survivaalkampen en maakt hij graag bergtochten in onherbergzame gebieden in het buitenland.

Nawoord

Met de serie *IE in Bedrijf* proberen we ondernemend Nederland op een toegankelijke wijze bewust te maken van het bestaan en de waarde van intellectuele eigendom. We maken daarbij zo min mogelijk gebruik van juridische taal en zoveel mogelijk van praktijkvoorbeelden. In de serie doorlopen we de levenscyclus van een onderneming. Deel 1 ging over handelsnamen en merken en de bescherming daarvan. In deel 2 gaan we in op de bescherming van ideeën, bijvoorbeeld via het auteursrecht en het octrooirecht. Deel 3 gaat over vormgeving en de bescherming daarvan via onder andere het auteurs-, merken- en modellenrecht. We laten het u graag weten als *IE in Bedrijf* – deel 4 ('Reclame') wordt gelanceerd. U kunt bij het downloaden van de boeken uw gegevens achterlaten op de website www.ie-inbedrijf.nl of ons een mail sturen met het verzoek om informatie.

Mocht u vragen hebben over het onderwerp van een van de uitgaven, onze boeken of over andere intellectuele eigendomsrechten of aanverwante onderwerpen, stelt u deze dan op onze website www.ie-inbedrijf.nl of door rechtsreeks contact met ons op te nemen.

Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen

T: 088 0402150 / T: 071 5763116

E: info@ie-inbedrijf.nl

Disclaimer

De logo's en afbeeldingen die we in dit boek gebruiken, zijn bedoeld ter illustratie bij en verduidelijking van de tekst. Ze zijn veelal afkomstig van de website IE-Forum.nl of uit de merken-/modellenregisters van het BBIE (boip.int) of EUIPO (euipo.europa.eu). Mocht het logo van uw bedrijf in het boek staan en u heeft daar bezwaar tegen, laat het ons dan alstublieft weten via info@ie-inbedrijf.nl.

Daarnaast wordt veelvuldig geciteerd uit rechtspraak. Omwille van de leesbaarheid zijn de citaten niet altijd tussen aanhalingstekens geplaatst.

Grafische verzorging: az grafisch serviceburo b.v., Den Haag, www.az-gsb.nl

Basis ontwerp: Illumicom.nl, Fer Overdijk

Illustraties: Nanette Hoogslag, info@hoogslag.co.uk, www.hoogslag.co.uk

Portretfotografie: Maarten Fleskens, Den Haag

Inhoud

1	Het belang van vormgeving	13
2	Kan ik vormgeving via het auteursrecht beschermen en hoe doe ik dat?	23
3	Wat is een model en wat zijn de vereisten?	41
4	Hoe claim ik modelrechten?	53
5	Hoe bescherm ik een model in de praktijk?	61
6	De meerwaarde van een modelregistratie	79
7	Wat kan ik bestrijden als (model)rechthebbende?	95

Hoe bescherm je creatieve uitingen of ideeën en hoe zorg je ervoor dat anderen er niet mee aan de haal gaan? De auteurs van deze uitgave krijgen in hun dagelijkse praktijk veel vragen over dit onderwerp van ondernemers en bedrijven.

Het oerwoud aan regels is verwarrend voor de leek. De term ‘intellectuele eigendom’ is voor velen al onbegrijpelijk. In de ogen van de auteurs is er in Nederland nog teveel onduidelijkheid en onwetendheid op het gebied van intellectuele eigendom.

Dit vormde de aanleiding om een serie handboeken over dit onderwerp samen te stellen in de taal van ondernemers. In dit deel (3) bespreken de auteurs **de bescherming van vormgeving**, bijvoorbeeld door middel van het modellenrecht en het auteursrecht. In begrijpelijke, zo min mogelijk juridische taal wordt besproken wat het belang is van vormgeving, hoe vormgeving kan worden beschermd en wanneer inbreuk wordt gemaakt op de betreffende intellectuele eigendomsrechten zoals het modellen- en het auteursrecht. Het boek staat vol met geïllustreerde voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de auteurs. Fabels worden de wereld uit geholpen en ondernemers krijgen bruikbare en direct toepasbare tips over de bescherming van hun intellectueel eigendom.



ISBN 978-90-823732-2-6



9 789082 373226 >