

Marjolein Driessen  
Theo-Willem van Leeuwen

# IE in Bedrijf

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

**Deel 6 – inbreuk op IE-rechten**



 **legaltree**  
Publishers



# IE in Bedrijf

Uitgeverij: Legaltree Publishers

ISBN/EAN: 978-90-823732-5-7

NUR-code: 820

© Legaltree/Abcor

Auteurs: Marjolein Driessen, Theo-Willem van Leeuwen

Eerste druk, november 2019

# IE in Bedrijf

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

**Deel 6 – inbreuk op IE-rechten**



# 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
6. Inbreuk
7. Divers (zoals: portretrecht, spookfacturen, contracten, muziek)
8. Einde van een onderneming

**Dit is: ‘IE in Bedrijf deel 6 – Inbreuk op IE-rechten’.**

Inbreuk op IE-rechten is aan de orde van de dag. Iedereen kent de voorbeelden van bekende merkproducten die op goedkope wijze worden nagemaakt en voor een schijntje worden verkocht. Vaak zijn de verkopers niet of nauwelijks vindbaar en in ieder geval heel lastig aan te pakken. De online verkoopmogelijkheden hebben dit soort praktijken doen toenemen (zie onder andere: [IE in Bedrijf deel 5 – Online](#)). Maar dit is maar één onderdeel van het hele inbreukspectrum. Minder bekend voor de meesten, zijn de ‘gewone’ IE-inbreuken die plaatsvinden, op bijvoorbeeld (niet bekende) merkrechten, auteursrechten en modelrechten. Vaak door ondernemers/bedrijven die zich hebben laten inspireren door anderen. Soms bewust, soms onbewust. Dit leidt tot vele conflicten waarbij de schade en kosten (hoog) kunnen oplopen. In dit nieuwste boek **IE in Bedrijf deel 6 – Inbreuk op IE-rechten** gaan we in op die ‘dagelijkse’ inbreuken. We bespreken daarbij vele voorbeelden uit industrieën waarin inbreuk aan de orde van de dag is: de fashion-, meubel-, reclame-industrie en de foto- en kunstwereld. We gaan in op de diverse IE-rechten die daarbij vooral een rol (kunnen) spelen: auteursrechten, modelrechten en



merkrechten. Die rechten zijn al uitgebreid besproken in de diverse eerdere delen van IE in Bedrijf (met name: [IE in Bedrijf deel 1 – Handelsnamen en merken](#), [deel 2 – Bescherming van ideeën](#) en [deel 3 – Vormgeving](#)), dus we bespreken in dit deel slechts de basis daarvan toegespitst op de betreffende industrie en met talloze praktijkvoorbeelden. Soms zullen we inbreukzaken belichten vanuit de kant van de rechthebbende en in andere gevallen vanuit de partij die wordt aangesproken op inbreuk. Vele vragen worden behandeld en zoveel mogelijk beantwoord, zoals: waar moet je op letten als je een partij wil aanspreken op inbreuk, hoe verzamel je bewijs, hoe kun je je verweren, met wat voor claims moet je rekening houden? En de bekende tips en fabels zullen ook in dit boek natuurlijk niet ontbreken.

**‘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. In dit eerste deel van de serie IE in Bedrijf 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.

In mei 2016 is ‘**IE in Bedrijf deel 3 – Vormgeving**’ gepubliceerd. 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.

In mei 2017 lanceerden we ‘**IE in Bedrijf deel 4 – Reclame**’, het allereerste handboek voor bedrijven en ondernemers op het gebied van reclame. Reclame is geen écht onderdeel van IE. Maar het houdt wel sterk verband met elkaar. Merken worden vaak gebruikt in reclame, net zoals andere IE-rechten (zoals auteursrecht en portretrecht). Vaak is bedrijfscommunicatie ook een vorm van reclame maken. We behandelen de belangrijkste onderwerpen, zoals vergelijkende en misleidende reclame, gebruik van merken in reclame, de regels die gelden bij online reclame (zoals AdWords en sociale media), gebruik van (andermans) portretten/*characters* in reclame, inhakers die worden gemaakt bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen en *ambush marketing*.

In mei 2018 is ‘**IE in Bedrijf deel 5 – Online**’ verschenen. Binnen de online wereld spelen intellectuele eigendomsrechten een grote rol. Wie heeft de sterkste papieren om een domeinnaam te claimen? In hoeverre heb je recht op een bepaalde domeinnaam? Wat is toegestaan bij online reclame, AdWords, hyperlinks en sociale media? Daarnaast wordt in dit boek uitgebreid aandacht besteed aan de bescherming van IE-rechten en privacy bij apps en natuurlijk hoe om te gaan met online namaak en tussenpersonen zoals Marktplaats en eBay die onder omstandigheden daarvoor (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

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 (deels) vrij te downloaden via: [www.ie-inbedrijf.nl](http://www.ie-inbedrijf.nl) en alle delen zijn in hard copy te bestellen via [Bol.com](http://Bol.com).

Gedeeltelijke overname uit de serie is toegestaan, mits met bronvermelding (aanbevolen citeerwijze: Driessen/Van Leeuwen, IE in Bedrijf deel 6 – Inbreuk op IE-rechten, Legaltree 2019).

Mocht u vragen hebben over de onderwerpen die we in dit boek behandelen of over intellectuele eigendomsrechten in het algemeen, neemt u dan gerust contact met ons op via [www.ie-inbedrijf.nl](http://www.ie-inbedrijf.nl).

Wij wensen u veel leesplezier!

Marjolein Driessen

Theo-Willem van Leeuwen



# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inbreuk op IE-rechten, namaak en strategie</b>	17
1.1	Namaak en online aanbod nepartikelen	19
1.2	Het tegengaan en voorkomen van namaak	22
1.3	Online aanbod en <i>Notice and Take Down</i>	24
1.4	Namaak en sociale media	25
1.5	Inbreuk: teveel in de slipstream van een ander product	27
	Voorbeeld: IN GOLD WE TRUST-hoodies	28
	1. Vormgeving	28
	2. Opdruk en merkgebruik	29
	3. Verkoopkanaal	30
	4. Communicatie	30
	5. Strategie om inbreuk aan te pakken	31
<b>2</b>	<b>Meubels en accessoires</b>	33
2.1	Meubels en auteursrecht	35
	Automatische bescherming	41
	Waarop auteursrecht?	41
	Wie is de rechthebbende?	42
2.2	Inbreuk auteursrecht – de criteria	46
2.3	Meubels en modellenrecht	55
	Nieuwheid en eigen karakter	55
	Voordelen EU-modelregistraties	59
2.4	Inbreuk modelrecht – de criteria	60
2.5	Meubels en merkenrecht	66
	Geen IE-recht, toch bescherming?	69
<b>3</b>	<b>Fashion</b>	71
3.1	Fashion: inbreuk of inspiratie?	73
3.2	Fashion & auteursrecht	74
3.3	Fashion & modellenrecht	82

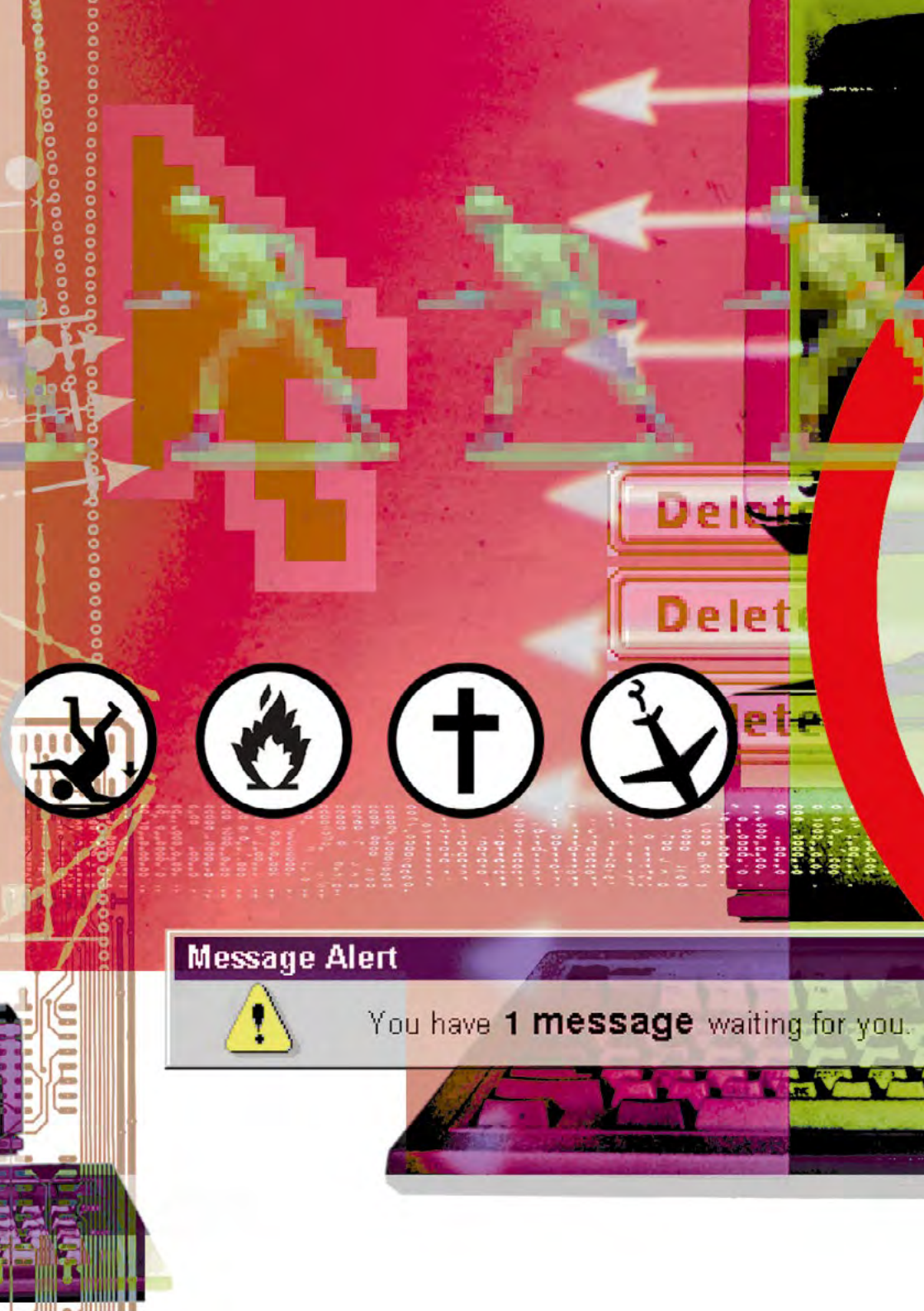
3.4	Fashion & merkenrecht	87
3.4.1	Woordmerken	88
3.4.2	Beeldmerken	90
3.4.3	Vormmerken	92
3.4.4	Patroonmerken	95
3.4.5	Positiemerken	96
3.5	Trends in mode	102
3.6	Opdruk T-shirts; merkgebruik of versiering?	106
3.7	Opdruk T-shirts; merkgebruik of parodie?	110
<b>4</b>	<b>Kunst</b>	117
4.1	Kunst – definitie	119
4.2	Kunst – schilderijen	122
	Duur auteursrecht	129
4.3	Specifieke regels bij schilderijen/kunst- en bouwwerken	131
	‘Openbaar maken/verveelvoudigen door eigenaar van een schilderij’	131
	‘Dezelfde soort schilderijen maken’	132
	‘Panoramavrijheid’	132
	‘Incidenteel gebruik’	134
4.4	Kunst – bouwwerken	135
	Persoonlijkheidsrechten van architecten	135
<b>5</b>	<b>Foto’s</b>	153
5.1	Zijn foto’s auteursrechtelijk beschermd?	155
5.2	Wanneer zijn foto’s niet auteursrechtelijk beschermd?	159
5.3	Wie heeft welke rechten?	166
	Maker is rechthebbende	166
	Andere rechthebbenden	167
	Portretrecht	168

	Bewijs	170
5.4	Inbreuksituaties en uitzonderingen	171
	Excuses	172
5.4.1	Uitzondering auteursrecht: gebruik via sociale media	173
5.4.2	Uitzondering auteursrecht: gebruik van foto's als citaat	175
5.4.3	Uitzondering auteursrecht: overname uit de pers ('persexceptie')	181
5.4.4	Uitzondering auteursrecht: privékopie	183
5.4.5	Uitzondering auteursrecht: hyperlinken en embedden	183
5.4.6	Uitzondering auteursrecht: parodie	190
5.5	Inbreuk en dan?	191
	To do-lijst bij inbreuken	192
	To do-lijst als je een sommatie krijgt	193
	Berekenen schadevergoeding	194
<b>6</b>	<b>Reclame</b>	199
6.1	Vergelijkende reclame	201
	Voorwaarden vergelijkende reclame	201
6.2	Zoekwoorden, Google AdWords	211
6.3	Metatags	217
<b>7</b>	<b>Conflicten rond namen</b>	223
7.1	Problemen rond handelsnamen (bedrijfsnamen)	225
	Inbreuk oudere handelsnaam	225
	Inbreuk ouder merk	227
7.1.1	Vergelijkbare handelsnamen	227
7.1.2	Beschrijvende handelsnamen	228

7.1.3	Fictieve handelsnamen	231
7.1.4	De aard van het bedrijf	233
7.1.5	Gebied waarin beide bedrijven actief zijn	234
7.2	Problemen rond productnamen	236
	Normaal gebruik?	238
7.2.1	Identieke productnaam voor dezelfde producten	240
7.2.2	Overeenstemmende productnaam voor soortgelijke producten	242
7.2.3	Aanhaken bij een bekend merk	245
7.3	Problemen rond domeinnamen	250
7.3.1	Domeinnaam identiek aan of overeenstemmend met oudere handelsnaam	251
7.3.2	Domeinnaam identiek aan ouder merk	255
7.3.3	Domeinnaam overeenstemmend met merk	256
7.3.4	De simpele administratieve UDRP-procedure	258
7.3.5	Dealers en wederverkopers van merkproducten	259
<b>8</b>	<b>Wat te doen bij inbreuk?</b>	267
8.1	Wat te doen tegen inbreuk – stappenplan	269
8.1.1	Stap 1: bescherm je werk of merk	269
	Geen IE-recht, toch bescherming	270
8.1.2	Stap 2: verzamel bewijsmateriaal	271
8.1.3	Stap 3: bepaal of je een kansrijke claim hebt	274
8.1.4	Stap 4: wat is je doel?	275
8.1.5	Stap 5: contact met de ‘inbreukmaker’	275
8.1.6	Stap 6: regeling of procedure	278
8.2	Een sommatie(brief), wat nu? – stappenplan	278
8.2.1	Geldige rechten?	279
8.2.2	Rechthebbende?	279
8.2.3	Inbreuk?	280



8.2.4	Regeling of verweer	280
8.3	Juridische maatregelen/procedures	284
	Merk: oppositie	284
	Merk: verval/nietigheid	284
	Model: nietigheid	285
	Domeinnamen: UDRP	285
	IE-rechten: beslag leggen	286
	IE-rechten: kortgeding	286
	IE-rechten: bodemprocedure	287
8.4	Kosten	288
	Kortgeding	288
	Bodemprocedure	288
<b>Over de auteurs</b>		
	Marjolein Driessen	290
	Theo-Willem van Leeuwen	291
	<b>Nawoord</b>	292



## Message Alert



You have **1 message** waiting for you.



*Inbreuk op IE-rechten,  
namaak en strategie*

1

*Volgens de Dikke van Dale is inbreuk: 'een schending: inbreuk maken op iemands rechten'. In dit boek gaan we dieper in op een aantal vormen van inbreuk. Denk daarbij niet alleen aan producten die inbreuk maken, maar ook conflicten die ontstaan doordat de rechten van de oorspronkelijke maker(s) niet in acht zijn genomen. Bijvoorbeeld in verband met het hergebruik van foto's, content, de renovatie van gebouwen et cetera. Voor wat betreft producten behandelen we de problematiek vanuit een aantal branches, die naar onze mening illustratief zijn voor het bedrijfsleven in het algemeen, zoals: mode, meubels, foto's en kunst. Hierbij bespreken we vele voorbeelden van bedrijven die zich teveel laten inspireren door de merken, vormgeving en andere IE-rechten van andere bedrijven.*

*Eén specifieke vorm van inbreuk behandelen we in dit boek niet heel uitgebreid: namaak. Oftewel, producten die identiek zijn aan het originele product, maar gekopieerd en waarbij de consument ten onrechte denkt dat het gaat om die originele producten. Zie daarvoor: IE in Bedrijf deel 5 – Online. Omdat namaak toch een groot economisch en maatschappelijk effect heeft op de samenleving, staan we er in dit hoofdstuk wel kort bij stil.*

## 1.1 Namaak en online aanbod nepartikelen

De verkoop van namaak is een miljardenindustrie (Bron: RTLZ). Hoe groot de echte omvang is, is totaal onduidelijk. Het *Global Brand Counterfeiting report* gaat uit van een bedrag van ruim 1 biljoen (2017), de INTA (*International Trademark Association*) van 399 miljard (2016). Veel van die verkoop vindt online plaats. Niet alleen via websites en online marktplaatsen, maar ook via sociale media zoals Instagram en Facebook. In 2017 hebben 1,66 miljard mensen online producten gekocht ([\*Global Online Shopping Survey 2018 – MarkMonitor\*](#)).



Uit dit onderzoek blijkt dat inmiddels 18% van de totale *retail* verkoop online wordt gekocht. Een deel hiervan is nep. Belangrijk is te bedenken dat consumenten vaak niet bewust op zoek zijn naar namaak, maar denken de originele producten te kopen, alleen voor

een lagere prijs. De verkoop van namaakproducten is bijzonder negatief voor rechthebbenden. De belangrijkste negatieve effecten voor de rechthebbende zijn:

- omzetverlies (en daarmee ook banenverlies)
- verlies van consumentenvertrouwen (door negatieve koopervaring)
- impact op de merkwaarde (door negatieve koopervaring).

De verdiensten bij de verhandeling van deze namaakproducten zijn dusdanig groot, dat inmiddels de zware criminaliteit hierbij is betrokken (bijvoorbeeld bij de productie/verkoop van namaakmedicijnen die ook nog eens een groot risico kunnen betekenen voor de volksgezondheid). Daardoor heeft de verkoop van namaakproducten nog een ongewenst bijeffect: met de verkoop van namaakproducten financieren de kopers (consumenten) (in)direct deze criminele organisaties.

### **Fabeltjes**

Wie zich brandt, moet op de blaren zitten. Gezegd wordt wel dat het de eigen schuld is van de consument als die wordt opgelicht bij de online aankoop van nepartikelen. Het moge immers duidelijk zijn, gezien de prijs, dat het om nep gaat. Omdat de consument dit weet, zal de verkoop van nepartikelen dus geen invloed hebben op de beleving van het originele merk door die consument en is er dus geen sprake van schade voor de rechthebbende. Dit is niet juist.

Uit de *Global Online Shopping Survey* blijkt dat 30% van de online kopers de afgelopen 5 jaar per ongeluk een namaakproduct heeft gekocht. 84% van deze groep gaf aan nooit namaak te willen kopen. Om de aankoop van nepartikelen te voorkomen, kopen consumenten daarom vaak via (betrouwbare) online marktplaatsen (54%) of via de webshop van de fabrikant/merkhouders (17%). Mocht het om een webshop van een andere aanbieder gaan dan de merkhouders, dan is het belangrijk na te gaan of die website een zogeheten SSL certificaat heeft en ook om

te kijken naar de reviews van andere kopers. Vaak gaat het echter fout, omdat in de domeinnaam het merk van de fabrikant/merkhouder voorkomt. Dan lijkt het dus alsof er een link is met de fabrikant/merkhouder (zie: [hoofdstuk 7.3 – Problemen rond domeinnamen](#)).

Consumenten die wel eens namaakproducten hadden gekocht, konden in het onderzoek aangeven wat zij vervolgens deden. Uit de antwoorden blijkt dat de verkoop van namaak een bijzonder negatieve invloed heeft op de beleving van het originele merk:

- 26% gaf aan het merk niet meer te kopen
- 22% is negatief over het merk
- 20% plaatste negatieve reviews op onafhankelijke sites
- 17% schreef negatieve ervaringen over het merk op sociale media
- 16% klaagt over het merk.

Gezien de negatieve ervaringen met namaakproducten, vindt 88% van de kopers dat merkhouders actiever moeten optreden tegen het online aanbod van namaak en/of de consument beter moeten beschermen.







*Meubels en accessoires*

2

*In de meubelindustrie wordt ongelooflijk veel gekopieerd. Bedrijven laten zich 'inspireren' door anderen en ze laten meubels goedkoop namaken in landen aan de andere kant van de wereld. Zelfs als je er op tijd achter komt is het vaak nog lastig daartegen op te treden. Lang niet alle meubels zijn beschermd via intellectuele eigendomsrechten, of kunnen worden beschermd. Maar onmogelijk is het zeker niet en als je je als ondernemer of bedrijf (beter) bewust bent van de mogelijkheden, kansen en risico's kom je een heel eind. In dit hoofdstuk wordt besproken welke rechten mogelijk een rol spelen, waar op gelet moet worden als je een andere partij wil aanspreken op inbreuk en vice versa, dus wat je moet doen als je zelf wordt aangesproken.*

## 2.1 Meubels en auteursrecht

Meubels worden vaak beschermd door het auteursrecht (ook wel: *copyright*). Om auteursrechtelijke bescherming te kunnen claimen, moet het gaan om een **creatie met een eigen, oorspronkelijk karakter waarbij persoonlijke keuzes zijn gemaakt**. Als de creatie is ontleend aan een ander ontwerp en er zijn geen eigen, persoonlijke keuzes toegevoegd, dan kan er geen auteursrecht worden geclaimd (voor een uitgebreide beschrijving van de eisen die gelden in het auteursrecht, zie: [IE in Bedrijf deel 2 – Bescherming van ideeën](#) en [IE in Bedrijf deel 3 – Vormgeving, hoofdstuk 2](#)). Een Nederlands bedrijf dat een stoel op een Duitse beurs heeft gezien, die laat (na)maken in China en vervolgens op de Nederlandse markt brengt, kan dus geen auteursrecht claimen op die stoel. Er zijn door dit bedrijf immers geen persoonlijke keuzes gemaakt in het ontwerp en de stoel is niet ‘oorspronkelijk’. Het Duitse bedrijf heeft mogelijk wel auteursrechten op het ontwerp, als het een ontwerp is dat niet is ontleend aan een andere stoel en waarbij persoonlijke keuzes zijn gemaakt. De vraag is of de vormgeving van (de combinatie van) verschillende elementen van de stoel – ook als die (deels) al bekend zijn – zodanig is dat aangenomen kan worden dat het ontwerp het resultaat is van creatieve keuzes.



### Praktijkvoorbeeld – stoel



Tribù heeft een tuinstoel ontworpen en op de markt gebracht, de Natal-alu stoel.

Volgens Tribù is de stoel auteursrechtelijk beschermd vanwege de volgende elementen:

- *het vierkante, uit één geheel (dus zonder zichtbare naden) gevormde frame met een constante doorsnede en afgeronde hoeken van uitsluitend 90° dat, bezien vanaf de zijkanten, de achterzijde en de bovenzijde, (omgekeerde) ‘U’s’ vormt;*
- *de zwevende indruk die de zitschelp maakt, hetgeen wordt bewerkstelligd doordat het aanzienlijk smaller is dan het frame, door het materiaal waaruit de zitschelp is vervaardigd (semi-transparant doek aan de randen versterkt met een dunne, metalen, strip) en door de wijze waarop deze aan het frame is bevestigd, te weten enkel aan de achterzijde en de voorzijde, door middel van een inbusverbinding die ruimte creëert tussen frame en zitschelp.*

Concurrent Borek brengt een gelijkende stoel (‘Collin’) op de markt en wordt op inbreuk aangesproken door Tribù. Borek verweert zich met de stelling dat de Natal-alu stoel van Tribù ontleend is aan eerdere stoelen zodat van auteursrechtelijke bescherming geen sprake kan zijn. Zo brengt zij onder meer afbeeldingen van een stoel uit 1966 onder de aandacht van de rechter:



*Links: stoel uit 1966/rechts: Natal-alu stoel van Tribù*

Volgens Borek toont ook deze stoel uit '66 de U-vorm en de zwevende indruk waarvoor Tribù auteursrecht claimt. Alhoewel de rechter het daar op zich mee eens is, worden de verschillen tussen de Natal-alu stoel en deze eerdere stoel – o.a.: met armleuningen die deels rond verlopen, aan de onderzijde zijn voorzien van uitsparingen terwijl het framedeel dat de achterpoten verbindt, plat is – zodanig dat een eigen (persoonlijke) invulling is gegeven aan het ontwerp van de Natal-alu stoel. Tribù kan daarmee een beroep doen op auteursrechtelijke bescherming en Borek verbieden de Collin-stoel (die dezelfde auteursrechtelijke trekken toont) te verhandelen.



N1572

URSA MAJOR

CANES VENATICI

CANES VENATICI

BRACO

BRACO

M10  
M97

M105  
Y



*Fashion*

3

*De fashion/mode-industrie is een perfect voorbeeld van de wisselende rol van intellectuele eigendomsrechten door de tijd heen. Nog geen halve eeuw geleden stond alles in het teken van 'geen bescherming'. Het roer is nu drastisch omgegooid. Als modeontwerper moet je rekening houden met wat er al in de markt is. Kunnen anderen rechten claimen op basis van het auteursrecht, modellenrecht en merkenrecht? Geldt dit alleen voor het ontwerp/de vorm of ook voor de opdruk? Of is dit puur versiering? Dat zijn vragen waar we in dit hoofdstuk onder meer op ingaan.*



### 3.1 Fashion: inbreuk of inspiratie?

Tegenwoordig lijkt het wel of vrijwel alles binnen de fashion-industrie op een of andere manier is beschermd. Hetzij via het auteursrecht, hetzij via het (al dan niet geregistreerde) modellenrecht. Maar dat is niet altijd het geval geweest, zeker niet in Nederland. Dit kwam mede door de invloed van de (destijds) machtige textielindustrie (halverwege de 20<sup>ste</sup> eeuw). In 1958 oordeelde het Haagse Hof nog dat een verpleegsterskostuum



[Bron afbeelding: Th. Limperg  
'De bescherming van tekeningen en  
modellen van nijverheid naar  
Nederlands recht' (1958-1959)]

(ontworpen door een van de eerste internationale couturiers van Nederlandse bodem, Charles Montaigne) natuurlijk geen werk kon zijn omdat het niet voldoende oorspronkelijk karakter had.

Vaak vingen modeontwerpers bot als zij zich beriepen op het auteursrecht. Omdat er tot aan de introductie van onze Benelux modellenwetgeving in 1975 ook geen modellenwetgeving bestond in de Benelux, stonden modeontwerpers in Nederland in de praktijk vaak met lege handen. Typerend is de lobby vanuit de textielindustrie om bescherming op basis van modellenwetgeving te voorkomen. Volgens deze groep kon de textielindustrie in Nederland zijn

biezen wel pakken, als plagiaat niet meer mocht. De Franse mode werd indertijd gewoon ingekocht in Parijs en zonder problemen vrolijk nagemaakt in Nederland (zowel *haute couture* als confectiemode). Pas toen de invloed van de textielindustrie afnam en belangrijke Nederlandse modeontwerpers de wereld gingen veroveren, kwam er in Nederland aandacht en draagvlak om bescherming te geven aan modeontwerpen en kleding.

### 3.2 Fashion & auteursrecht

In de fashionindustrie zijn de belangrijkste aandachtsgebieden op IE-vlak: het auteursrecht, modellenrecht en merkenrecht. Auteursrechten ontstaan automatisch als de maker een aantal creatieve keuzes heeft gemaakt in het ontwerp (zie ook: het vorige hoofdstuk en uitgebreid: [IE in Bedrijf deel 2 – Bescherming van ideeën](#)). In de rechtspraak is dit verder uitgewerkt. Het moet gaan om een werk met een **eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel** van de maker. Zoals hierboven aangegeven, was daar in de jaren '50 bij kledingontwerpen voor verpleegsters geen sprake van. Lag vroeger die lat dus heel hoog, tegenwoordig ligt de lat erg laag. In verreweg de meeste gevallen wordt een ontwerp voor kleding/mode nu beschermd op basis van het auteursrecht. Daar ligt dus een kans voor de eisende partij in een inbreukprocedure. In zo'n procedure wordt gekeken naar de auteursrechtelijk beschermde elementen van een werk en of de totaalindruk van beide kledingstukken overeenstemt.

### Fabeltjes

Nog steeds denken sommige mensen dat als een ontwerp op zeven punten is aangepast, er geen inbreuk meer gepleegd kan worden op het oorspronkelijke werk. Dat is dus onzin. De rechter kijkt of bepaalde auteursrechtelijke trekken zijn overgenomen die belangrijk zijn voor de totaalindruk. Het ontwerp op kleine, onbeduidende details aanpassen, zal geen invloed hebben op die totaalindruk. Gevolg: er is dan nog steeds sprake van inbreuk.



### Praktijkvoorbeeld – weefsels en kleding

Stella Jean is een bekende modeontwerper. Vlisco, een grote producent van stoffen, vindt dat Stella Jean met de nieuwe kledingcollectie inbreuk maakt op haar stofontwerp. De ontwerper stelt eerst dat zij de weefsels elders heeft besteld. Maar die vlieger gaat niet op. Er is slechts een paar samples besteld. Daar kunnen alle producten niet uit worden gemaakt.

Daarnaast zijn de gebruikte designs zijn net iets anders. Ook het verweer dat de beschermingsomvang beperkt is, omdat het hier om een populaire stijl van Afrikaanse en exotische motieven gaat, wordt opzij geschoven. Stella Jean kan geen





*Kunst*

4

*Kunst is een regelmatig terugkerend onderwerp in auteursrechtzaken. Soms gaat het om inbreuk op de klassieke vormen van kunst, zoals schilderijen, andere keren over gebruiksvoorwerpen, foto's of gebouwen. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten die rusten op gebruiksvoorwerpen, zoals meubels, zijn al besproken in [hoofdstuk 2](#). Alles over foto's is te lezen in [hoofdstuk 5](#). In dit hoofdstuk (4) bespreken we twee vormen van kunst: schilderijen en architectuur. Daarbij wordt natuurlijk ook uitgebreid ingegaan op de (persoonlijkheids)rechten van architecten, die de laatste jaren veelvuldig onderwerp van discussie zijn geweest, niet alleen in de rechtszaal, maar ook in de media.*

## 4.1 Kunst – definitie

Vaak wordt gedacht dat het auteursrecht vooral bedoeld is voor Kunst, dus met een ‘grote K’. Niets is minder waar, zoals blijkt uit de andere hoofdstukken in dit boek en de eerdere boeken uit de serie IE in Bedrijf. Maar ‘Kunst’ is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel, al is niet direct duidelijk wat daar dan onder valt. Kunst is een ruim begrip en omvat van alles. Het wordt in de Van Dale als volgt gedefinieerd:

**kunst** (*de, v; meervoud: kunsten*)

- 1 verkregen vaardigheid in het een of ander: *de kunst van het koken*
- 2 het vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken: *de schone kunsten*
- 3 kunstwerken
- 4 vaardigheid, handigheid: *dat is geen kunst is eenvoudig; een koud kunstje* iets gemakkelijk; *de kunst verstaan om ...* de bijzondere manier beheersen om iets te verrichten of tot stand te brengen; *uit de kunst* geweldig
- 5 rare streek; = frats

Kunst die we in dit boek beschrijven, omvat dus ook ‘kunstwerken’. Om te weten wat daar dan onder valt, hebben we ook die definitie opgenomen:

**kunst-werk** (*het; o; meervoud: kunstwerken*)

- 1 door kunst voortgebracht voorwerp: *schilderijen, beelden en andere kunstwerken*
- 2 door techniek tot stand gekomen werk

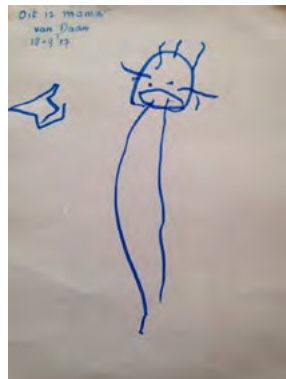
De definitie van Wikipedia is gelukkig iets duidelijker:

‘Onder *kunst* wordt in het algemeen verstaan: **het product van creatieve menselijke uitingen**, onder meer: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie.’

Oftewel, kunst kan zijn een kindertekening:



[© bekend bij de auteurs]

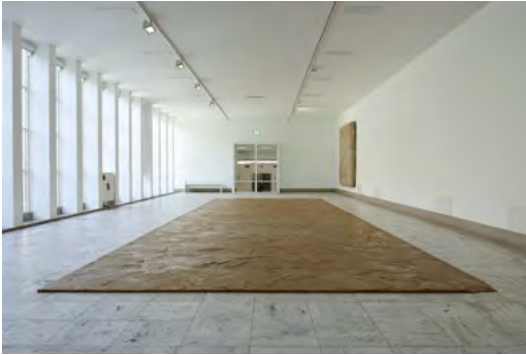


Of de beroemde ‘knotted chair’ (1996) van Marcel Wanders, een op zich ‘alledaags’ gebruiksvoorwerp, maar toch kunst:





Of de 4 x 40 meter pindakaasvloer van Wim T. Schippers, gemaakt van 1.100 liter pindakaas, zoals te zien geweest in Museum Boijmans van Beuningen:



[Bron foto: boijmans.nl]

Allemaal hele verschillende producten, maar allemaal kunst. Wat kunst precies is, is vaak niet objectief te zeggen. De een vindt een pindakaasvloer ‘geen kunst’, een ander wel. Maar wat iedereen wel als kunst zal beschouwen, zijn schilderijen, of je ze nu mooi vindt of niet. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Wel zijn schilderijen regelmatig terugkerend onderwerp van geschil in het intellectuele eigendomsrecht. Datzelfde geldt voor bouwwerken, ontworpen door architecten. Deze twee kunstvormen in het kader van inbreukprocedures worden in dit hoofdstuk nader belicht.

graffitischildering treft wél doel. De graffitischildering draagt niet (substantieel) bij tot de exploitatie van de videogame. Tellegen vist dus achter het net.

#### 4.4 Kunst – bouwwerken

Net als bij schilderijen speelt ook bij bouwwerken het **auteursrecht** een grote rol. Over het auteursrecht als zodanig hebben we in de [hoofdstukken 2, 3 en 4.2](#) al het nodige geschreven. Ook in [deel 2 van IE in Bedrijf](#) wordt het auteursrecht (uitgebreid) behandeld. Wat bij auteursrechtelijke conflicten inzake bouwwerken echter de grootste rol speelt, is de vraag of bij wijziging van zo'n bouwwerk, bijvoorbeeld doordat het bouwwerk een andere bestemming krijgt of toe is aan renovatie, inbreuk wordt of is gemaakt op de **persoonlijkheidsrechten** van de architect.

##### **Persoonlijkheidsrechten van architecten**

In de meeste auteursrechtelijke geschillen die eigenaren van gebouwen hebben met architecten gaat het niet zozeer om het auteursrecht, dus het recht op de exploitatie van het gebouw zelf. De **hoofdreel** in het auteursrecht is dat de maker – dus de architect in dit geval – de rechthebbende is en kan bepalen wat er met zijn werk gebeurt (zie ook: [hoofdstuk 5.3](#)). Dat exploitatierecht wordt in de regel door de opdrachtgever c.q. aankomend eigenaar van een gebouw overgenomen van de architect.



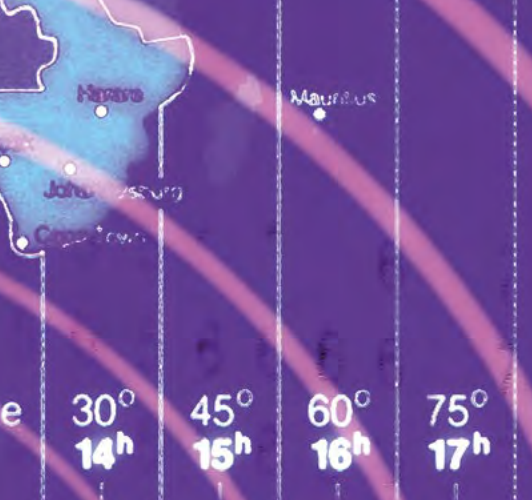
**TIP:** Regelmatig wordt in de praktijk gezegd ‘de auteursrechten zijn overgedragen’. Als dan gevraagd wordt naar het document dat die overdracht bevestigt, blijkt dat er niet te zijn. Vaak wordt de overdracht mondeling ‘geregeld’. Dat kan niet. De Auteurswet vereist een schriftelijke overdracht van auteursrechten. Mondeling telt niet. Zorg er dus altijd voor dat die overdracht op de juiste wijze wordt geregeld, anders sta je met lege handen.

Wat echter niet door de opdrachtgever/eigenaar van een gebouw kan worden overgenomen, zijn de persoonlijkheidsrechten. **Persoonlijkheidsrechten** – ook wel *morele rechten* genoemd – zien op de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk. Veel meer dan bij ontwerpers van alledaagse gebruiksvoorwerpen, zoals meubels of *fashion*, is bij architecten die persoonlijke band erg belangrijk: vaak maken ze in hun leven een of hooguit enkele ontwerpen waarmee ze een goede reputatie en bekendheid genereren. Architecten hebben vaak een heel eigen, doordachte, persoonlijke stijl die tot uitdrukking komt in een specifiek, (meestal) uniek gebouw. Wijzigingen in het ontwerp van zo’n gebouw leiden er vaak toe dat het oorspronkelijke ontwerp en de hele gedachtegang daarachter, en soms zelfs de reputatie van de architect, wordt aangetast. Dat betekent een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de architect waar die zich, onder omstandigheden, tegen kan verzetten.



UTC





*Foto's*



5

*Niets is gemakkelijker dan het knippen en plakken van een foto die gewoon 'vrij' op internet te vinden is. Fotografen ondervinden hier zeer veel hinder van. Als ze de desbetreffende persoon of het bedrijf aanspreken is het antwoord vaak: 'maar iedereen doet dat', 'ik kon de foto gewoon kopiëren' en 'ik gebruik de foto alleen maar voor een hobbymatige website'. Maar fotografen lopen hier vaak serieuze inkomsten door mis. En meestal hebben ze recht van spreken. Niet altijd. In dit hoofdstuk gaan we in op onderwerpen als: zijn foto's (altijd) auteursrechtelijk beschermd? Welke rechten heeft een fotograaf? In hoeverre zijn foto's vrij te gebruiken? Wat kan een fotograaf claimen? En hoe kun je je verweren tegen een sommatiebrief?*

## 5.1 Zijn foto's auteursrechtelijk beschermd?

Net als voor meubels, kleding en kunst geldt ook voor foto's dat ze worden beschermd door het auteursrecht als ze voldoen aan de auteursrechtelijke vereisten voor een 'werk': **'een eigen, oorspronkelijk karakter** en een **persoonlijk stempel** van de maker'. Foto's zijn in de Auteurswet als afzonderlijke categorie werken opgenomen: 'fotografische werken'.

Foto's zijn, kortom, auteursrechtelijk beschermd als er sprake is van **creatieve keuzes**. Alles wat zo banaal of triviaal is dat er geen sprake is van creatieve arbeid, valt buiten het auteursrecht.

Je zou kunnen zeggen dat een foto niets anders is dan het vastleggen van een al bestaande situatie. Zo'n foto kan dan toch niet auteursrechtelijk beschermd zijn? Toch wel. Een foto wordt veelal als creatief en dus auteursrechtelijk beschermd werk beschouwd. Er zal immers al snel sprake zijn van persoonlijke (creatieve) keuzes van de fotograaf bij het maken van de foto, zoals ten aanzien van het onderwerp/te fotograferen object(en), de compositie, de keuze van de omgeving, de afstand tot het te fotograferen object c.q. persoon, de hoek, de lichtval, eventuele kunstmatige belichting, de sluitertijd en het moment van het maken van de foto.

Zelfs portretfoto's kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn, ondanks dat er qua onderwerp bij dit soort foto's geen/weinig keuzemogelijkheden zijn. Het lijkt ons overigens dat niet alle portretfoto's zonder meer auteursrechtelijk beschermde werken

zijn. Een pasfoto die wordt gemaakt ten behoeve van een paspoort, bijvoorbeeld, moet immers aan zoveel (technische) vereisten voldoen dat er weinig vrije (creatieve) keuzes overblijven. Ook het maken van een pasfoto in een pasfotohokje, waarbij alles qua belichting, positie van de ‘fotograaf’ en sluitertijd e.d. automatisch is ingesteld, zal niet snel tot een oorspronkelijke en dus beschermde foto leiden.



### **Praktijkvoorbeeld – portretfoto’s**

Dat een portretfoto een auteursrechtelijk beschermd werk kan zijn, heeft het Hof van Justitie EU bevestigd.

(**Portret**)foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd als er sprake is van een ‘eigen intellectuele schepping’ van de maker, dus indien vrije en creatieve keuzes zijn gemaakt.

Die kunnen bijvoorbeeld blijken uit de encenering, de pose van de te fotograferen persoon, de belichting, de camera-instelling, de invalshoek, de gecreëerde sfeer en de gekozen bewerkingstechnieken. Daarmee kan een ‘persoonlijke noot’ aan de foto worden gegeven, aldus het Hof.



Of het maken van een foto (of ander werk) heel veel tijd of 'bloed, zweet en tranen' heeft gekost, is voor het auteursrecht overigens niet relevant. Ook al ben je dagen, weken of zelfs maanden bezig geweest, dan nog kan het zo zijn dat het eindresultaat niet wordt beschermd door het auteursrecht. Dat terwijl het maken van een super creatieve foto in slechts een paar minuten of zelfs seconden tijd wél auteursrechtelijk beschermd kan zijn.

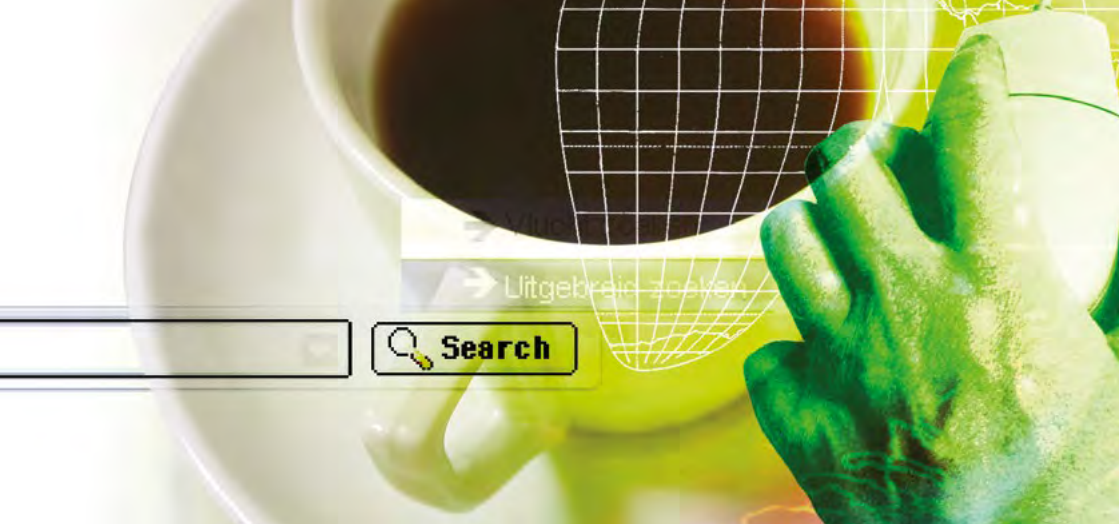


### **Praktijkvoorbeeld – foto gemaakt met smartphone door 'amateur'**

Rodi Media plaatst een foto die door een bezoeker is gemaakt tijdens de musicalvoorstelling *The Bodyguard* in en op de website van Almeres huis-aan-huis blad 'Deze Week'.



De naam van degene die de foto gemaakt heeft, wordt niet vermeld. Rodi Media ontvangt een sommatie met het verzoek een bedrag van € 841,25 te betalen, gebaseerd op de tarieven van Stichting Foto Anoniem (zie: [hoofdstuk 5.5](#)). Rodi Media is niet bereid te betalen en verweert zich in de daaropvolgende procedure onder andere met het argument dat de foto is gemaakt met een smartphone. Volgens Rodi Media kan de foto (dus) geen auteursrechtelijk beschermd werk zijn. Daar gaat de rechter niet in mee:



Uitgebrain zoeken

Search

review

review

review

review

review

Europe  
 op de reis  
 Nederland  
 Country

lounge  
 music  
 museums  
 smoke  
 gay  
 club  
 red lights  
 sleep



Hotels [Amst](#)  
 Hotels [Amst](#)  
 Hotels [Amst](#)

Click to enter!

agenda  
events

← → ↻ 🔍

Verbrekdatum

22 August

Tijd 07:00

Thank you for book

\*\*\*\*\* **Luxury !!!**

Friesland Drenthe

Gelderland Flevoland

Zuid-Holland Zeeland

Limburg

buiten centrum bij stad/dorp  
bij bos bij in de duinen

reserveren

Tijd 19:00





*Reclame*

6

*Als bedrijf kan je nog zo'n goed product hebben, maar zolang de markt niet weet dat het bestaat, zal het weinig succesvol zijn. Reclame is een essentieel middel om een positie op de markt te verwerven. Daarmee is reclame vaak ook de bron van menig conflict. Binnen de serie IE in Bedrijf hebben we al een handboek geschreven dat volledig gewijd is aan reclame en intellectuele eigendomsrechten (zie: [IE in Bedrijf deel 4 – Reclame](#)). Reclame is geen écht onderdeel van IE, maar kent wel vele raakvlakken met IE. In deel 4 wordt onder andere aandacht besteed aan de juridische aspecten van vergelijkende en misleidende reclame, gebruik van merken in reclame, regels die gelden bij online reclame, sociale media, gebruik van (andermans) portretten/characters in reclame, in-/aanhakers die worden gemaakt bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen en ambush marketing.*

*In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op de conflicten die kunnen ontstaan tussen bedrijven als gevolg van reclame: problemen door vergelijkende reclame (als wordt vergeleken met de naam/het merk van een concurrent), het gebruik van Google AdWords en metatags.*

## 6.1 Vergelijkende reclame

Vergelijkende reclame is volgens de wet ‘*Elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd*’ (zie ook: [IE in Bedrijf deel 4 – Reclame](#)). In de praktijk valt vrijwel alles onder reclame, dus ook verpakkingen van producten, informatieleaflets over producten en *reviews* op sociale media. Bij vergelijkende reclame is de reclame te herleiden naar een ander bedrijf/concurrent, impliciet dan wel expliciet.

### Voorwaarden vergelijkende reclame

In principe mogen bedrijven hun product vergelijken met dat van de concurrent. Maar daarbij moet het bedrijf je je dan wel houden aan een aantal voorwaarden. Vergelijkende reclame is geoorloofd als:

1. de vergelijking niet misleidend is;
2. er vergelijkbare producten of diensten worden vergeleken;
3. er wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken worden vergeleken op objectieve wijze;
4. er geen verwarring kan ontstaan met (producten of diensten van) een concurrent;
5. de reclame niet onnodig denigrerend is of schadelijk voor de reputatie van een concurrent;
6. producten met een oorsprongsbenaming dezelfde benaming hebben;
7. er geen oneerlijk voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van een merk van een concurrent;
8. er geen namaak merkproducten of -diensten worden gebruikt;
9. van speciale aanbiedingen duidelijk en ondubbelzinnig het begin en einde worden vermeld.

De meeste conflicten tussen bedrijven ontstaan omdat de vergelijking misleidend is, niet dezelfde producten of diensten worden vergeleken, de vergelijking hiervan niet objectief is of de uiting denigrerend is naar de concurrent.

Bij de beoordeling of het om vergelijkbare producten gaat, gaat het niet alleen om identieke producten, maar ook om producten die in voldoende mate onderling verwisselbaar zijn. Anders heeft vergelijkende reclame geen zin. Doel is het voorlichten van de consument en het stimuleren van concurrentie. Daardoor zal uiteindelijk de consument een (goedkoper) alternatief kunnen vinden. Belangrijk is wel, dat als een bedrijf iets stelt, dit ook kan worden bewezen (aan de hand van onderzoeksrapporten of marktonderzoek *et cetera*).



**ADMICOM**

### **Praktijkvoorbeeld – Admicom vs. Bouw7 – vergelijkbare producten?**

Admicom en Bouw7 verkopen software voor de bouw- en installatiebranche. Bouw7 prijst haar software aan als een alternatief voor de software van Admicom. Admicom vindt dat de producten niet met elkaar te vergelijken zijn; de software van Admicom is veel uitgebreider.

De software van Bouw7 voorziet echter in dezelfde behoefte en is voor hetzelfde doel bestemd. Een alternatief product hoeft dus niet *exact* dezelfde producteigenschappen te hebben. Relevant is of de gemiddelde ondernemer het product ziet als een alternatief (concurrerend product) en dat is hier het geval.

Vergelijkende reclame is (eigenlijk best logisch) niet toegestaan als de uiting misleidend is. Er is sprake van **misleiding** als de reclame een onjuiste voorstelling wekt (of kan wekken) bij het betreffende publiek, met als gevolg dat hierdoor het economisch gedrag van dat publiek kan veranderen (zie ook [IE in Bedrijf deel 4 – Reclame](#)). Kort door de bocht, omdat niet alles (of niet alles correct) wordt vermeld in de reclame koopt de consument het product.

De reclame-uitingen moeten zo volledig mogelijk zijn. Er mogen geen onwaarheden of halve waarheden worden verkondigd. Tevens mag essentiële en relevante informatie niet worden weggelaten, want daardoor kan een verkeerd beeld ontstaan.

eling

menten  
Zuren/Olie  
Artikelen

ikel

uit paneermeel

saizen

esbinder

izena

neermeel

idenpaneermeel

dappelzetmeel

sbinder

voor groentesaus

2 kies een schap

Bak-/Meelproducten  
Bindmiddel/Paneermeel  
Zuurvruchten/Gember  
Pudding/Puddingsauzen

SARDINES ALHUILE VER

Ingredients: Sardines, Olive Oil, Salt



Bicarbon  
of Soda

Hoeveelheid

150 gr

200 gr

200 gr

400 gr

400 gr

150 gr

200 gr

200 gr

150 gr

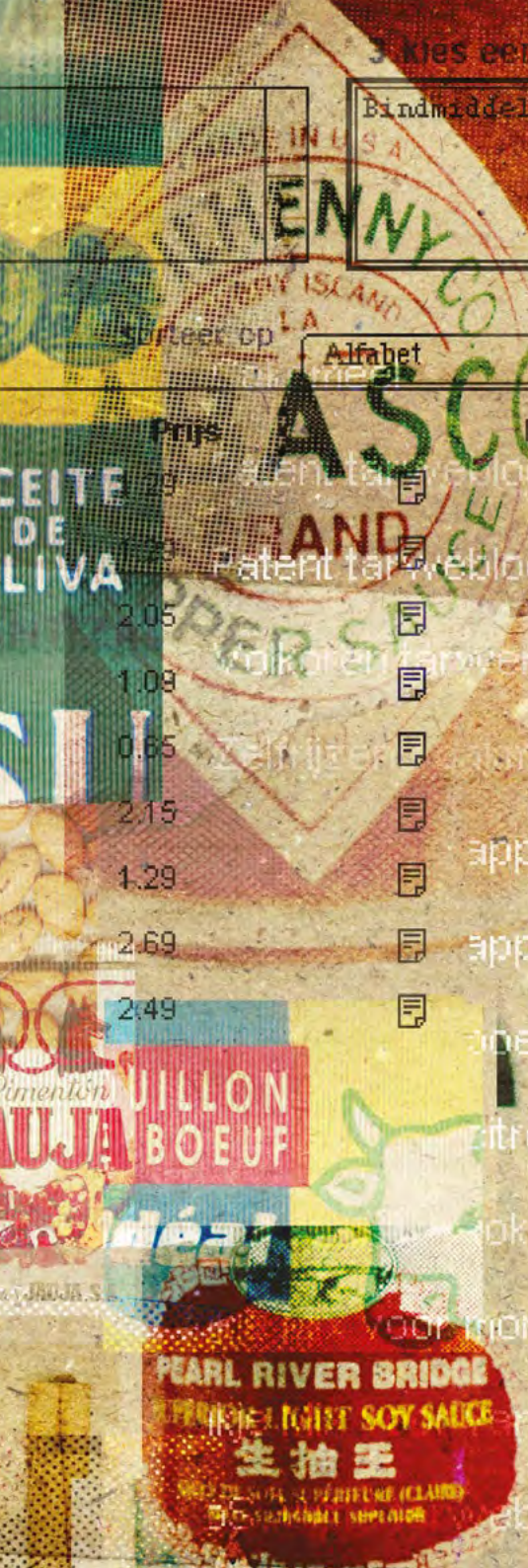


SHRIMP PASTE  
GARNELEN PASTE  
GARNAREN

CHAMPAGNE  
SERVE EXC  
V.S.O.P  
Riche & An  
des meilleurs vignobles  
V.S.O.P Fine Champagne de







## Conflicten rond namen

# 7

*Een bedrijf probeert zich op allerlei manieren te profileren. Bijvoorbeeld middels de bedrijfs- of handelsnaam, de naam waaronder een onderneming actief is in het economisch verkeer. Daarnaast worden er merken gebruikt om producten en diensten te positioneren in de markt. Naast de fysieke diensten, zijn bedrijven ook onder een bepaalde naam online actief. Namen zijn dus eigenlijk de sleutel tot succes voor een bedrijf om een plek in de markt te veroveren. Maar online is een naam maar een keer te vergeven en in de offline wereld moeten bedrijven ook voorkomen dat namen met elkaar conflicteren. Een naam is dan ook vaak de oorzaak van conflicten. In dit hoofdstuk staan we stil bij problematiek rond namen.*

## 7.1 Problemen rond handelsnamen (bedrijfsnamen)

De **handelsnaam** (of bedrijfsnaam) is de naam waaronder een bedrijf economisch actief is. Die naam kan bestaan uit woorden, cijfers en letters of een combinatie daarvan. Handelsnaamrechten **ontstaan** niet door de inschrijving van de naam in het register van de Kamer van Koophandel, maar alleen door het gebruik van die naam in het economische verkeer. Problemen over handelsnamen ontstaan als een naam te veel lijkt op een al bestaande handelsnaam of op een geregistreerd merk.

In tegenstelling tot merken mogen handelsnamen wel **beschrijvend** zijn (denk aan namen als Multivlaai, Vliegwinkel.nl en Thuisbezorgd.nl). Vrijwel iedere naam kan dus een handelsnaam zijn. Het kan een fictieve naam zijn (Abcor), een verwijzende naam (Legaltree), een familienaam (Heineken) of een puur beschrijvende naam (zoals taartenwinkel.nl). Maar, hoe fictiever de naam is, des te breder is de bescherming die het handelsnaamrecht geeft. Een beschrijvende handelsnaam kan dus wel, maar de beschermingsomvang is vaak op z'n best (heel) erg klein.

### **Inbreuk oudere handelsnaam**

Op basis van de handelsnaamwet kunnen bedrijven andere bedrijven verbieden een vergelijkbare (jongere) naam te gaan gebruiken als daardoor **verwarring** kan ontstaan bij de consument (het publiek). Daarbij spelen drie aspecten een belangrijke rol:

1. in hoeverre stemt de naam overeen? (Is het een identieke of gelijkende handelsnaam?)
2. is de aard van het bedrijf gelijk(end)?
3. is het bedrijf actief in hetzelfde (afzet)gebied?

Als een bedrijf van handelsnaaminbreuk wordt beschuldigd dan moet in beginsel aan alle drie de eisen voldaan zijn om het gebruik tegen te kunnen gaan. Alleen gebruik van eenzelfde naam in hetzelfde gebied zal niet voldoende zijn. Check bij een conflict dus eerst of aan alle drie de eisen voldaan is (zie ook: [IE in Bedrijf deel 1 – Handelsnamen en merken](#)). Het is niet altijd nodig dat ook het afzetgebied gelijk is: in sommige gevallen kan een oudere handelsnaam immers bekend zijn in een groter gebied dan alleen daar waar het bedrijf met die naam gevestigd is en/of echt actief is. Ook dan kan sprake zijn van verwarringsgevaar bij het publiek, zonder dat dus én de naam gelijk(end) is, én de aard van het bedrijf, én het afzetgebied.

### Fabeltjes

Veel bedrijven denken dat als de handelsnaam is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, het daarbij zonder meer geoorloofd is de naam te gebruiken. De KvK heeft de naam ingeschreven, dus maakt de handelsnaam geen inbreuk op een oudere handelsnaam of merk. Dat is niet correct. De KvK verricht namelijk geen inhoudelijke toetsing (en kan dat ook niet); daarvoor ben je als bedrijf zelf verantwoordelijk. Een merkenbureau of gespecialiseerde advocaat kan zo'n onderzoek wel verrichten.

### **Inbreuk ouder merk**

Een nieuwe handelsnaam mag ook geen inbreuk maken op een al geregistreerd merk. Vrijwel ieder bedrijf geeft adviezen, informeert klanten, verkoopt producten of is op een andere manier actief in de dienstverlening. Dat zijn allemaal diensten waarvoor de handelsnaam als merk kan worden geregistreerd. Om die reden laten bedrijven dat vaak doen. Dat is slim, want dat geeft een veel bredere bescherming dan alleen op basis van het handelsnaamrecht, waarvan de bescherming vaak niet verder gaat dan voor een bepaald gebied/regio. Of gebruik van de handelsnaam inbreuk maakt op een merk, hangt met name af van de vraag of:

1. de handelsnaam gelijk is aan, of overeenstemt met een eerder geregistreerd merk, en
2. de aangeboden diensten (of producten) identiek, soortgelijk of complementair zijn.

Om die reden is het belangrijk om niet alleen te kijken naar oudere handelsnamen, maar ook naar oudere overeenstemmende merken als een nieuwe handelsnaam in gebruik wordt genomen.

#### ***7.1.1 Vergelijkbare handelsnamen***

De Handelsnaamwet geeft niet alleen bescherming tegen identieke handelsnamen, maar beschermt ook tegen bedrijfsnamen die hier een klein beetje van afwijken. De beschermingsomvang is echter niet altijd hetzelfde. Een fictieve naam geeft een brede bescherming, een heel beschrijvende handelsnaam een beperkte. Dit volgt niet uit de wet, maar uit de rechtspraak (een gevolg van een uitspraak van onze Nederlandse Hoge Raad).



...overeenkomst en in  
...gemaakte arbeidsovereenkomst

...vergever:  
...overeenkomst.

...aansluiting op  
...nummer AM/P&C

...werkknemer:

...zijn overeenkomst

De werknemer is n

ARBEIDSOVEREENKOMST



*Wat te doen bij inbreuk?*

8

*Voor veel bedrijven en ondernemers is het erg frustrerend als anderen zonder het te vragen gebruik maken van hun werk. Of het nou gaat om een foto, kledingstuk, merk of ander werk dat wordt gekopieerd. Nog frustrerender is het als de mogelijke inbreukmaker daar in alle redelijkheid op wordt aangesproken maar met allerlei excuses komt, zoals: ‘ik wist het niet’, ‘ik heb het gewoon op internet gevonden’ of ‘wat is er nou zo bijzonder aan dit werk?’.*

*Tegelijkertijd is het natuurlijk niet zo dat iemand die op inbreuk wordt aangesproken, onmiddellijk moet doen wat de (mogelijke) rechthebbende vraagt. Je mag best kritisch zijn. Sterker nog: dat is verstandig. Mits dat natuurlijk redelijk is. Want als een product of merk gewoon van iemand anders is gekopieerd, dan kan je moeilijk volhouden dat je van niks wist. In dit hoofdstuk bespreken we wat je het beste kunt doen als je inbreuk tegenkomt en ook wat je het beste kunt doen als je wordt aangesproken op inbreuk. Omdat foto's een specifieke categorie vormen, met een eigen aanpak, hebben we de inbreuk op foto's al in hoofdstuk 5 besproken (zie: [hoofdstuk 5.5](#)).*



## 8.1 Wat te doen tegen inbreuk – stappenplan

### 8.1.1 Stap 1: bescherm je werk of merk

In de eerste plaats is het natuurlijk van groot belang dat je je werk waar mogelijk goed beschermt. Bedenk een goede merknaam en laat die voor introductie op de markt *als merk* registreren in de relevante landen (meer daarover lees je in: [IE in Bedrijf deel 1 – Handelsnamen en merken](#)). Als een werk creatief is of de producten die je verkoopt een originele vormgeving hebben, check dan of voldaan wordt aan de criteria die gelden in het auteursrecht zodat je automatisch profiteert van de auteursrechtelijke bescherming. Mogelijk is het ontwikkelde product daarnaast via het modellenrecht (en eventueel zelfs via het merkenrecht) te beschermen (zie: [IE in Bedrijf deel 3 – Vormgeving](#)). Zo kon Simplot onder andere via een EU-modelregistratie optreden tegen concurrent McCain die een vergelijkbare vorm friet op de markt bracht:



*Sidewinders friet van Simplot*



*Model friet zoals ingeschreven door Simplot*



*Rustic Twist friet van McCain*

Of misschien zitten er juist technische hoogstandjes in het ontwikkelde product/werk? Dan biedt het octrooirecht wellicht uitkomst (zie: [IE in Bedrijf deel 2 – Bescherming van ideeën](#)).

Als je werk, merk of product goed beschermd is, sta je veel sterker tegenover eventuele inbreukmakers.

### **Geen IE-recht, toch bescherming**

Zelfs als je werk niet of niet meer is beschermd door een IE-recht, bijvoorbeeld omdat je bent vergeten die bescherming (tijdig) te regelen, als de beschermingsduur is afgelopen of als bescherming überhaupt niet mogelijk was (bijvoorbeeld bij een bepaalde stijl, zie: [hoofdstuk 2](#)), dan nog kan het in sommige gevallen zo zijn dat je anderen kunt verbieden jouw creatie te gebruiken. Dat kan op basis van **slaafse nabootsing**, oftewel via het onrechtmatige daadsrecht. Als **criterium** heeft de Hoge Raad, ons hoogste (Nederlandse) rechtscollege, al in 1953 vastgesteld dat het onrechtmatig is wanneer een partij:

*‘zónder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht.’*

Oftewel: als je een product op een andere manier kunt vormgeven dan het product van een concurrent zonder dat het product daarmee minder goed te gebruiken is of kwalitatief slechter wordt, dan moet je dat doen. Als je dat niet doet en daarmee wordt verwarring gecreëerd, dan is dat onrechtmatig.

Voorwaarde is wel dat het 'slaafs nagebootste' product een eigen plaats in de markt moet innemen. Het moet dus op een bepaalde manier onderscheidend zijn, dus anders dan andere producten. Een andere voorwaarde is dat er verwarring wordt gecreëerd.

Bescherming via slaafse nabootsing blijkt in de praktijk vele malen lastiger in te roepen dan via IE-rechten. Als het kan, is bescherming via het IE-recht dus echt aan te raden.

### **8.1.2 Stap 2: verzamel bewijsmateriaal**

Als je werk optimaal beschermd is, is de volgende belangrijke stap **bewijs** verzamelen dat jij/jouw onderneming ook de werkelijke **rechthebbende** bent/is. Als dat nog niet goed is geregeld, is het zaak dat zo snel mogelijk te doen. Het is namelijk van groot belang dat je kunt aantonen dat je over 'de' rechten beschikt.

Bij een merk- of modelregistratie is dat eenvoudig: de partij die als houder is vermeld in het register, wordt geacht de rechthebbende te zijn. In het auteursrecht ligt dat lastiger: hoofdregel is dat de feitelijk maker de auteursrechthebbende is. Je zal dus moeten (kunnen) aantonen dat je het werk ook daadwerkelijk gemaakt hebt. Alleen in de situatie dat je naam op het werk zelf staat, word je in beginsel zonder verder bewijs geacht de maker en auteursrechthebbende te zijn. Maar er zijn tal van situaties waarbij niet zo eenvoudig is vast te stellen bij wie de auteursrechten nu eigenlijk liggen. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf het werk openbaar heeft gemaakt (zie: [hoofdstuk 2.1](#)) of in het geval dat er meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor de gemaakte 'creatieve keuzes'.

## 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.). Haar klanten waarderen Marjolein om haar pragmatische en doel- en oplossingsgerichte 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, procedeert ze 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, gastblogs en in (internationale) vakbladen. Ze geeft daarnaast regelmatig cursussen en workshops. Marjolein is naast haar werk als advocaat moeder van drie kinderen. In de schaarse vrije uurtjes wordt er stevast ruimte gemaakt voor bootcamp, hardlopen, tennis en lekker eten.



### **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 het merkenrecht (zoals: het claimen van rechten, het aanpakken van online merkinbreuk via websites en sociale media *et cetera*). 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 survivalkampen 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. In deel 4 – reclame gaan we in op alles wat met reclame te maken heeft: misleiding, vergelijkende reclame, het gebruik van portretten in reclame, AdWords, parodieën, BN'ers *et cetera*. In deel 5 bespreken we allerlei verschillende onderwerpen die met 'online' te maken hebben, zoals domeinnamen, AdWords, online reclame, sociale media, apps, hyperlinks en online namaak. In deel 6 – inbreuk op IE-rechten bespreken we talloze praktijkvoorbeelden in de fashion-, meubel- en reclame-industrie en de foto- en kunstwereld. We gaan in op de diverse IE-rechten die daarbij vooral een rol (kunnen) spelen: auteursrechten (inclusief persoonlijkheidsrechten die vooral voor fotografen en architecten van belang zijn), modelrechten en merkrechten. Daarbij geven we aan waar je op moet letten als je een partij wil aanspreken op inbreuk en ook hoe je je kan verweren als je zelf wordt aangesproken op inbreuk. Ook komen de verschillende juridische maatregelen (inclusief kosten) aan bod.

We laten het u graag weten als IE in Bedrijf – deel 7 ('Divers') wordt gelanceerd. U kunt bij het downloaden van de boeken uw gegevens achterlaten op de website [www.ie-inbedrijf.nl](http://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](http://www.ie-inbedrijf.nl) of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen

T: 088 0402150/T: 071 5763116

E: [info@ie-inbedrijf.nl](mailto: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 websites [IE-Forum.nl](http://IE-Forum.nl), [rechtspraak.nl](http://rechtspraak.nl) en [reclameboek.nl](http://reclameboek.nl) of uit de merken-/modellenregisters van het BBIE ([boip.int](http://boip.int)) of EUIPO ([euiipo.europa.eu](http://euiipo.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](mailto: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](http://www.az-gsb.nl)

Basis ontwerp: [Illumicom.nl](http://Illumicom.nl), Fer Overdijk

Illustraties: Nanette Hoogslag, [info@hoogslag.co.uk](mailto:info@hoogslag.co.uk), [www.hoogslag.co.uk](http://www.hoogslag.co.uk)

Portretfotografie: Maarten Fleskens, Den Haag



# Inhoud

1	Inbreuk op IE-rechten, namaak en strategie	17
2	Meubels en accessoires	33
3	Fashion	71
4	Kunst	117
5	Foto's	153
6	Reclame	199
7	Conflicten rond namen	223
8	Wat te doen bij inbreuk?	267





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 (6) komt alles aan bod dat met **inbreuk op intellectuele eigendomsrechten** (‘IE-rechten’) te maken heeft. Of je nu vindt dat een andere partij inbreuk maakt of dat je zelf wordt aangesproken op inbreuk. De auteurs lichten daarbij een aantal branches uit waarin inbreuk op IE-rechten een grote en dagelijkse rol speelt: de meubelbranche, de *fashion*industrie, de kunstwereld (schilderijen en architectuur), de fotografiebranche en de reclame-industrie. Daarnaast worden conflicten met namen (handelsnamen, merken en domeinnamen) uitgelicht; voor elke branche relevant. Soms worden inbreukzaken belicht vanuit de kant van de rechthebbende en in andere gevallen vanuit de partij die wordt aangesproken op inbreuk. Vele vragen worden behandeld en zoveel mogelijk beantwoord, zoals: waar moet je op letten als je een partij wil aanspreken op inbreuk, hoe verzamel je bewijs, hoe kun je je verweren, met wat voor claims en kosten moet je rekening houden? Natuurlijk staat ook dit boek vol met geïllustreerde voorbeelden, krijgen ondernemers bruikbare en direct toepasbare tips over het voorkomen en tegengaan van inbreuk en worden fabels de wereld uit geholpen.

