

Modelrecht

Een nieuw uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft, kan als tekening of model beschermd worden door de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen ('de BTMW'). Een tafel, een fluitketel, een stoel, een plantenbak, een bed, een kinderkappersstoel of het profiel van een fietsband zijn zo maar wat voorbeelden van voortbrengselen met een overduidelijke gebruiksfunctie waarvan het nieuwe uiterlijk bescherming kan genieten op grond van de BTMW.

Voor bescherming is in de eerste plaats nodig dat het uiterlijk van het voortbrengsel wordt gedeponeerd bij het Benelux Modellen Bureau te 's-Gravenhage of (als ook bescherming gewenst is in landen buiten de Benelux) bij de WIPO (de World Intellectual Property Organization) te Genève, Zwitserland.

mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen*

Het deponeren van een uiterlijk moet tijdig gebeuren. De wet biedt namelijk na depot alleen daadwerkelijk bescherming als het uiterlijk op het moment van depot nieuw is. 'Nieuw' wil zeggen dat in een periode van 50 jaar voor het depot het uiterlijk van het voortbrengsel, dan wel een voortbrengsel dat daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont, 'in de belanghebbende kring van nijverheid en handel geen feitelijke bekendheid heeft genoten' (in het gebied waarvoor bescherming wordt gevraagd). Een strenge eis voor bescherming dus.

Sinds 1 mei 1999 kent de wet één uitzondering op de genoemde nieuwigheidseis. Op die datum is namelijk een zogenaamde 'terme de grace' in de wet opgenomen. Deze houdt in dat de nieuwigheid niet wordt aangetaast als de deposant zelf (of een derde die zijn kennis aan de deposant heeft ontleend) binnen 12 maanden voor de datum van depot bekendheid binnen de belanghebbende kring van nijverheid en handel

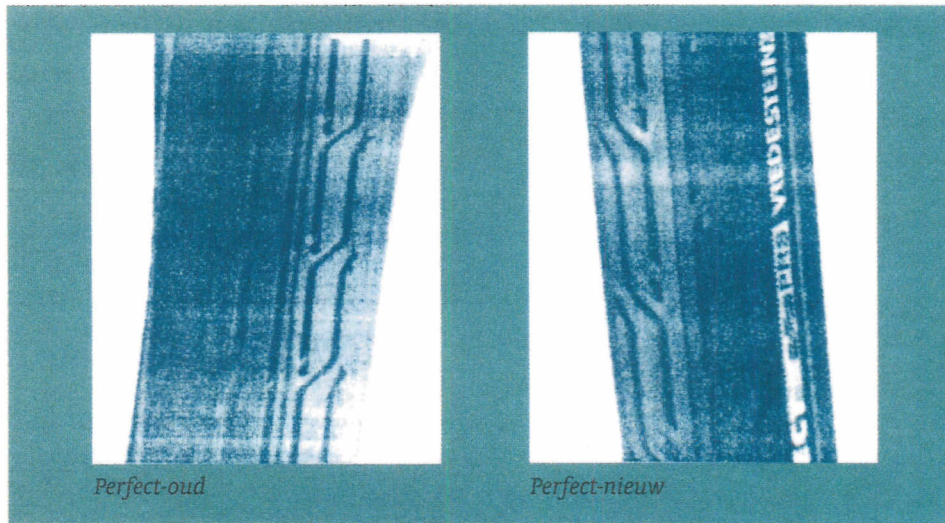
heeft gerealiseerd. Producten met een nieuw uiterlijk kunnen nu dus eerst gedurende een jaar op de markt getest worden. Slaat (een nieuw uiterlijk van) een product aan, dan kan binnen een jaar alsnog een rechtsgeldig depot verricht worden.

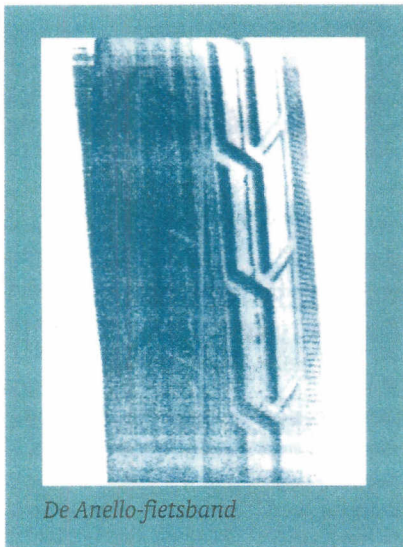
Waar rechten worden geclaimd en ten opzichte van anderen worden ingeroepen ontstaan uiteraard geschillen. De al dan niet aanwezigheid van tekening- of modelrechten (verder gezamenlijk 'modelrechten') is een bron voor juridische conflicten. Vaak wordt door degene die beticht wordt van modelinbreuk betwist dat door het depot rechten zijn verkregen. Veel conflicten over modelrechten, die vaak eveneens conflicten over andere intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten en merkrechten) inhouden, worden uitgevochten in de rechtszaal. Soms zelfs tot aan de Hoge Raad, zoals in het volgende geval.

De Perfect fietsband

De bekende fabrikant van fietsbanden Vredestein Fietsbanden B.V. ('Vredestein') bracht in 1988 onder het merk *Perfect* fietsbanden voor dames- en herenfietsen op de markt met een specifiek profiel (zie afbeelding *Perfect-oud*). Dit profiel heeft Vredestein vervolgens in 1995 iets aangepast (zie afbeelding *Perfect-nieuw*).

Op 30 oktober 1995 deponert Vredestein het nieuwe profiel als model bij de WIPO, onder meer voor de Benelux. Op 10 januari 1997 deponert Vredestein het profiel ook nog als vormmerk bij het Benelux Merken Bureau. (Vredestein is van oordeel dat het profiel als merk dienst kan doen omdat het publiek een fietsband op grond van het profiel als van Vredestein afkomstig zal herkennen.) Het modeldepot wordt door Vredestein weer doorgehaald. Vredestein geeft daarbij niet aan dat zij de eventuele auteursrechten op het profiel wil handhaven. Veel modellen kunnen tevens voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Om te voorkomen dat eventuele auteursrechten (die van rechtswege ontstaan op het moment van ontwerp als dat ontwerp een eigen





De Anello-fietsband

oorspronkelijk karakter heeft) door de doorhaling van het modeldepot net als de modelrechten vervallen, moet de modelhouder bij de doorhaling van het depot een zogenaamde instandhoudingsverklaring voor auteursrechten afleggen (geregeld in de artikelen 21 en 24 van de BTMW). Vredestein legt een dergelijke verklaring dus niet af.

Vredestein heeft waarschijnlijk (uit de stukken

wordt dit niet geheel duidelijk) besloten het depot door te halen omdat door het depot van het 'nieuwe' profiel naar mag worden aangenomen geen rechten zijn verkregen vanwege het ontbreken van de vereiste nieuwheid. De verschillen tussen het profiel Perfect-oud en Perfect-nieuw zijn immers gering en de Perfect-oud was al jaren voor het depot van de Perfect-nieuw op de markt.

Concurrent

Eind 1996 brengt de Stichting Ring 65 ('Ring 65'), bij wie een 12-tal fietsbandendistributeurs is aangesloten, een fietsband op de markt onder het merk Anello (zie afbeelding *de Anello-fietsband*). Ring 65 heeft het profiel van de Anello-fietsband op 12 september 1996 bij de WIPO als model gedeponneerd. Het profiel van de Anello-fietsband lijkt sterk op het profiel Perfect-oud en Perfect-nieuw. Er ontstaat een geschil tussen Vredestein en Ring 65.

Uiteindelijk start Ring 65 een procedure en dient Vredestein een tegenvordering in. Ring 65 vraagt de nietigverklaring van het vormmerkdepot van Vredestein en wil dat de rechter verklaart dat Ring 65 met de Anello-fietsband geen inbreuk maakt op auteursrechten van Vredestein (want die heeft Vredestein niet (meer) volgens Ring 65). Vredestein vraagt de nietigverklaring van het modeldepot van Ring 65 voor de Anello-fietsband (wegens het ontbreken van de vereiste nieuwheid) en wil dat Ring 65 de handel in de Anello-fietsband staakt (Vredestein baseert deze vordering tot staking op auteursrechten en vormmerkrechten met betrekking tot het Perfect-profiel).

Uitspraak

De Rechtbank vindt dat het profiel van Vredestein geen auteursrechtelijke en/of merkenrechtelijke bescherming toekomt en Ring 65 de Anello-fietsband op de markt mag blijven brengen. Vredestein kan zich tegen de verhandeling van de Anello-fietsband volgens de rechter niet op basis van vormmerkrechten verzetten, omdat de rechter het vormmerkdepot nietig acht. Het profiel van Vredestein voldoet niet aan de eis dat het publiek een fietsband op grond van het profiel zal herkennen als afkomstig van Vredestein. Het profiel mist het voor merkbescherming vereiste onderscheidend vermogen.

Maar de rechter acht, terecht, ook het modeldepot van Ring 65 nietig. Aangezien het profiel van Vredestein en het profiel van Ring 65 sterke gelijkenis vertonen en het profiel van Vredestein voor het depot van Ring 65 al jaren op de markt was, ontbreekt de

voor modelbescherming vereiste nieuwheid. Ring 65 kan dus in de toekomst als er een derde op de markt komt met een profiel dat lijkt op het profiel van de Anello-fietsband zich niet op grond van modelrechten daartegen verzetten.

Tot aan de Hoge Raad

Zoals gezegd hebben partijen hun conflict tot in hoogste instantie uitgevochten. Daarbij is de uitspraak van de Rechtbank in stand gebleven. Het Gerechtshof was het met de Rechtbank eens en de Hoge Raad heeft het beroep tegen de uitspraak van het Gerechtshof verworpen.

Het profiel van de Pectfect-fietsband en het profiel van de Anello-fietsband blijven dus naast elkaar bestaan. Niemand kan immers meer rechten ten aanzien van beide sterk gelijkende profielen claimen. •

* *mr. M.C.H.I. van der Dussen (foto) is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Amsterdam, sectie Intellectuele Eigendom en Informatietechnologie.*



(Advertentie)

De kortste weg van idee naar werkelijkheid






Amitek

Prototyping



Selective
Laser
Sintering

Rapid Prototyping

Engineering
Productrealisatie
Prototypen
Modellen

3D Solid Modelling
Vacuüm Gieten
3D CAD/CAM
CNC-Frezen

Amitek
Spinsterlaan 8a, 3454 WZ De Meern
T 030 6665558 / F 030 6621094
E info@amitek.nl / WWW.amitek.nl