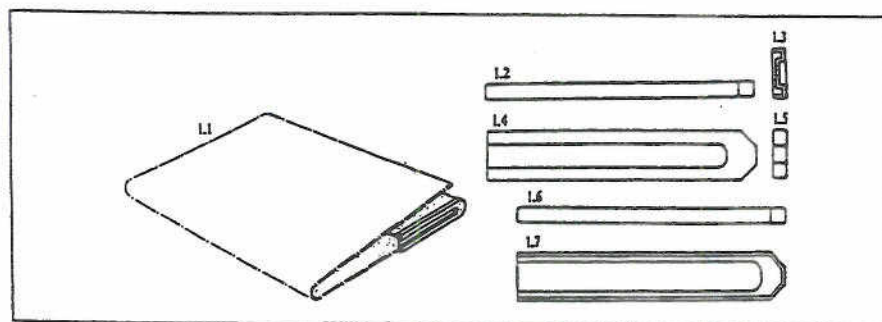


Modeldepot: goed doen of niet doen

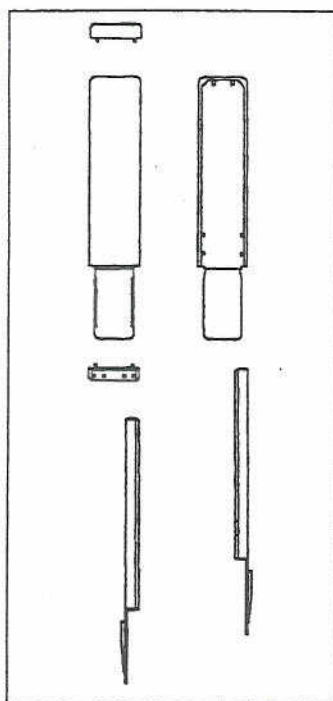
Veel bedrijven trachten producten tegen namaak te beschermen door voor die producten een zogenaamd modeldepot te verrichten. Een modeldepot k n zorgen voor een uitstekende bescherming. Indien echter niet aan alle vereisten voor modelbescherming is voldaan, kan een belanghebbende derde de nietigheid van een modeldepot inroepen en heeft een modeldepot geen functie meer.

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

In Product nr. 6 van 2001 schreef ik onder de titel 'Modelrecht' reeds dat een nieuw uiterlijk van een product met een gebruiksfunctie als model kan worden beschermd door de eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen ('de BTMW'). Voor bescherming is in principe altijd een depot nodig (zie voor de uitzondering het artikel over het Europese Model, Product nr. 2, 2002). Een depot impliceert evenwel niet dat er na depot ook daadwerkelijk sprake is van modelrechten. Ondanks depot kunnen er geen modelrechten zijn verkregen, omdat niet aan alle vereisten voor modelbescherming is voldaan. De vraag of een depot ook echt tot modelrechten heeft geleid speelt in veel modelrechtzaken een rol. Zo ook in de volgende zaak.



Afb. 1. Het modeldepot van Synergys



Afb. 2. Schets van de Geha afsluitelementen

De rechtspersoon naar Belgisch recht Synergys ('Synergys') heeft op 1 juni 1996 bij de World Intellectual Property Organisation te Genève, Zwitserland, een internationaal modeldepot verricht voor onder meer de Benelux (zie afbeelding 1).

Dat depot heeft volgens Synergys betrekking op opbergmappen en afsluitelementen. Synergys constateert op enig moment dat de Nederlandse vennootschap Geha B.V. ('Geha') opbergmappen op de markt brengt met afsluitelementen (zie afbeelding 2). Geha zou daarmee naar het oordeel van Synergys inbreuk maken op de modelrechten van Synergys die uit het internationale depot zouden voortvloeien. Synergys spreekt Geha vervolgens aan wegens modelrechtinbreuk en verzoekt de rechter Geha te verbieden afsluitelementen inclusief mappen te vervaardigen en verhandelen die hetzelfde uiterlijk vertonen als het gedeponeerde model dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen. Synergys stelt uitdrukkelijk dat haar depot betrekking heeft op twee door haar gefabriceerde afsluitelementen en de daarbij behorende mappen. Geha is van oordeel dat het depot slechts betrekking heeft op   n afsluitelement en dat de mappen geen deel uitmaken van het depot. Dat laatste blijkt volgens Geha uit het feit dat de map – zoals gebruikelijk is bij niet tot het model behorende onderdelen van het depot – is

getekend met onderbroken lijnen. Geha stelt zich tevens op het standpunt dat door het depot geen modelbescherming is verkregen, omdat de kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Geha verwijst daarbij naar art. 2 lid 1 van de BTMW waarin staat dat van bescherming uit hoofde van de BTMW is uitgesloten datgene wat nodig is voor het verkrijgen van een technisch effect. Op grond van art. 15 van de BTMW roept Geha de nietigheid in van het depot voor de Benelux.

De Rechtbank Maastricht overweegt op 16 mei 2002 dat uit de beschrijving en de tekening bij het modeldepot blijkt dat het depot ziet op twee afsluitelementen, maar niet op de daarbij behorende mappen. Bij de beoordeling van het geschil kijkt de Rechtbank dus alleen naar de twee gedeponeerde afsluitelementen.

Met een verwijzing naar een Europese richtlijn over modelrechten oordeelt de Rechtbank dat art. 2 lid 1 van de BTMW zo gelezen moet worden dat modelrechten

niet worden verkregen voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Niet relevant, aldus de Rechtbank, is (zoals Synergys had aangevoerd) dat er alternatieven in de technische functie (de bevestiging) mogelijk zijn. De afsluitelementen van Synergys zijn volgens de Rechtbank volledig bepaald door het daarmee beoogde technisch effect, t.w. het afsluiten van een map. Ook de wijze van bevestiging van de afsluitelementen in het door Synergys gedeponeerde model is een technische functie die niet voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking komt. De vorm, het bovenaanzicht van het afsluitelement, t.w. een langwerpige vlak ter afsluiting van een map met aan één zijde afgeplatte schuine hoeken, was op het moment van depot niet nieuw, zodat ten aanzien van dat element volgens de Rechtbank niet aan het nieuwheidsvereiste was voldaan.

Tot slot

De BTMW biedt nadat een depot is verricht alléén daadwerkelijk modelbescherming

als het uiterlijk van het te beschermen product op het moment van depot nieuw was (zie omtrent hetgeen exact bedoeld wordt met 'nieuw' het artikel in Product nr. 6 van 2001 en Product nr. 2 van 2002) én de kenmerken van het product niet uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Het depot van Synergys leidde volgens de Rechtbank niet tot bescherming. Vrijwel het gehele uiterlijk van de afsluitelementen bleek te zeer door de technische functie bepaald te zijn of de vereiste nieuwigheid ontbrak. Geha riep derhalve terecht de nietigheid van het depot in. Als gevolg daarvan maakte Geha geen inbreuk en werden de vorderingen van Synergys afgewezen. Het modeldepot bleek voor Synergys helaas waardeloos.



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

(e-mail: m.vanderdussen@cmsderks.nl)

METAAL VORMT DE BASIS

*Dit product
maken wij uit één stuk
metaalplaat...*

Geerts Metaalwaren b.v. is de specialist op het gebied van dieptrekwerk in Nederland. Dieptrekken is het naadloos vervormen van metaal, in welke vorm dan ook, gegarandeerd tot op een fractie van de millimeter nauwkeurig.

Geerts gaat voor u graag aan de slag om uw product vorm te geven. Onze enthousiaste medewerkers werken continue aan het ontwikkelen van creatieve en innovatieve oplossingen. Vanaf onze tekentafel bent u betrokken bij de ontwikkeling van het gewenste product.

Geerts Metaalwaren wendt haar brede know-how aan voor vele branches. Uw probleem is immers ons probleem.

Wilt u weten wat Geerts voor u kan betekenen? Kijk dan eens op onze website of bel met de afdeling Verkoop.

...en dit ook!



Celsiusstraat 25, Postbus 133,
1700 AC Heerhugowaard.
Telefoon 072-5741244 Fax 072-5740876
www.geertsmetaalwaren.nl

KIEZEN VOOR GEERTS IS KIEZEN VOOR DE JUISTE OPLOSSING!