

ONTWERPEN, MODELLEN EN MERKEN een checklist voor bescherming en inbreuk

Originele designs en onderscheidende merken verdienen bescherming. Maar de regels die bepalen wat inbreuk is en wat niet, zijn behoorlijk gedetailleerd. Tijd dus voor een praktische checklist.

1. Welke ontwerpen, modellen en merken worden beschermd?

Ontwerpen die *oorspronkelijk* zijn en het resultaat zijn van de *creativiteit van de ontwerper* worden beschermd door het auteursrecht. Modellen die *nieuw* zijn en een *eigen karakter* hebben worden beschermd door het modellenrecht. Merken die *onderscheidend vermogen* hebben, worden beschermd door het merkenrecht.

Voor auteursrechtelijke bescherming is geen registratie vereist. Modellen kunnen worden geregistreerd als Beneluxmodel of Gemeenschapsmodel. Ongeregistreerde modellen genieten een beperktere bescherming. Voor merkenrechtelijke bescherming is een geldige registratie als Beneluxmerk, Gemeenschapsmerk of internationaal merk nodig.

a. Voorbeelden van **auteursrechtelijk beschermde ontwerpen** zijn:



Crocs Aqua Clog



Fatboy hangmat

Niet auteursrechtelijk beschermd zijn ontwerpen die *technisch bepaald* zijn of die puur door *mode, stijl of trend* worden bepaald. Dit kan soms lastig zijn bij modeontwerpen. Toch kan ook een ontwerp dat tot een bepaalde trend of stijl behoort unieke kenmerken hebben waardoor het beschermd kan zijn.

b. Voorbeelden van **beschermd modellen** zijn:



Prada Gemeenschapsmodel schoenzool



Hermès Gemeenschapsmodel ring

Ook dessins en patronen kunnen als model worden beschermd.



Louis Vuitton Gemeenschapsmodel



Missoni Gemeenschapsmodel

Modellen die puur *technisch, functioneel* of door *mode, stijl of trend* worden bepaald zijn, niet beschermd.

c. Voorbeelden van **beschermden merken** zijn:

L'Oréal



L'Oréal woordmerk

Tod's woord/beeldmerk

Nike beeldmerk

Louis Vuitton vormmerk

Bekende merken genieten extra bescherming. *Niet* beschermd zijn merken die onvoldoende onderscheidend vermogen hebben omdat ze, bijvoorbeeld, beschrijvend zijn of een gebruikelijke aanduiding zijn voor de betreffende producten. Denk bijvoorbeeld aan de aanduiding 'fashion design' voor kleding of schoenen. Beeldmerken zijn niet beschermd als het publiek ze puur als versiering opvat. Vormmerken zijn niet beschermd als de vorm technisch of functioneel bepaald is, of als de vorm bepalend is voor de waarde of aantrekkelijkheid van het product.

2. Wanneer is sprake van inbreuk op een ontwerp, model of merk?

Als een ontwerp, model of merk beschermd is, dan kan de rechthebbende de verkoop of openbaarmaking van 'jongere' (dat wil zeggen later openbaar gemaakte of op de markt gebrachte) ontwerpen of merken verbieden:

a. als de totaalindruk overeenstemt

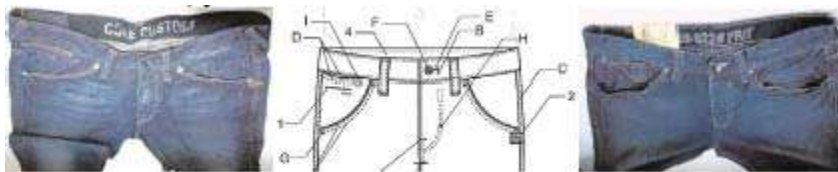
- leg de twee modellen of merken (of twee duidelijke afbeeldingen) naast elkaar;
- neem afstand (letterlijk of figuurlijk) en beoordeel of ze globaal met elkaar overeenstemmen;

- overeenstemmen houdt niet in dat ze exact hetzelfde moeten zijn;
- de totaalindruk wordt bepaald door kenmerken die dominant, overheersend, in het oog springend, gezichtsbepalend zijn.



b. en de beschermde elementen overeenstemmen

- beschermde elementen zijn de onderscheidende kenmerken, oorspronkelijke kenmerken, nieuwe kenmerken, creatieve kenmerken;
- wat is opvallend, overheersend, in het oog springend, ongebruikelijk?
- ook een combinatie van kenmerken kan beschermd zijn. Als diezelfde combinatie is overgenomen, kan dat ook een inbreuk opleveren;
- er kan sprake zijn van een groot aantal kleine overeenstemmende kenmerken, of juist een klein aantal zeer in het oog springende overeenstemmende kenmerken;
- let niet op ondergeschikte of onopvallende verschillen, zoals de maat of het formaat, en in sommige gevallen de kleur of de gebruikte materialen.



c. en de producten overeenstemmen

- bij merken moeten ook de producten ('waren en diensten') overeenstemmen;
- de producten kunnen ook deels overeenstemmen of bijvoorbeeld complementair zijn;
- bij bekende merken is niet vereist dat de producten overeenstemmen;
- voor auteursrechtinbreuk en modelinbreuk is het niet nodig dat de producten overeenstemmen.

3. Criteria auteursrechtinbreuk

Als de auteursrechtelijk beschermde trekken zodanig overeenstemmen dat de totaalindrukken van beide ontwerpen te weinig verschillen voor het oordeel dat het latere

ontwerp als een *zelfstandig werk* kan worden aangemerkt, dan is sprake van auteursrechtinbreuk.

Alleen een overeenstemmende totaalindruk is dus niet voldoende, het moet gaan om overeenstemmende auteursrechtelijk beschermde trekken. Hoe meer auteursrechtelijk beschermde trekken overeenstemmen, hoe eerder sprake zal zijn van inbreuk. Niet nodig is dat het jongere ontwerp daadwerkelijk is gekopieerd van het beschermde oudere ontwerp.

4. Criteria modelinbreuk

Een model dat *nieuw* is en een *eigen karakter* heeft ten opzichte van reeds bestaande modellen, is gedurende 3 jaar beschermd tegen jongere *identieke* modellen. Als het model geregistreerd is, dan is het maximaal 25 jaar beschermd tegen jongere modellen die *geen andere algemene indruk* wekken bij de *geïnformeerde gebruiker*.

Alleen een overeenstemmende totaalindruk is ook hier niet voldoende, het moet gaan om overeenstemmende modelrechtelijk beschermde trekken. Hoe meer beschermde trekken overeenstemmen, hoe eerder sprake zal zijn van inbreuk. Niet nodig is dat het jongere model daadwerkelijk is gekopieerd van het oudere model.

5. Criteria merkinbreuk

Bij 'gewone' niet bekende merken is sprake van merkinbreuk als er *gevaar voor verwarring* bestaat. Als het merk en het jongere teken overeenstemmen en de producten overeenstemmen, dan is het gevaar voor verwarring in principe gegeven.

Bij bekende merken is gevaar voor verwarring niet vereist. Voldoende is dat de consument een *verband* legt tussen het merk en het teken, waardoor het jongere teken als het ware *meelift* op de *reputatie* van het bekende merk of *afbreuk doet* aan het bekende merk. Alleen als er een *geldige reden* is voor het gebruik van het jongere merk of model, bijvoorbeeld het grondrecht van de informatievrijheid, dan is geen sprake van merkinbreuk.

6. Disclaimer

Wat is een juridische checklist zonder disclaimer? Deze checklist geeft een praktisch, maar niet uitputtend, overzicht van de belangrijkste aspecten op grond waarvan wordt bepaald of een ontwerp, model of merk beschermd is, en van de manier waarop wordt beoordeeld of sprake is van een inbreuk op auteursrechten, modelrechten en merkrechten. Daarnaast kunnen ontwerpen, modellen of merken in sommige gevallen beschermd worden door het handelsnaamrecht, het octrooirecht, contractuele afspraken en/of de wettelijke bepalingen inzake onrechtmatige daad. Tenslotte dienen de beschermingsvraag en de inbreukvraag in een concreet geval in het licht van alle relevante omstandigheden te worden beoordeeld.