

# Internationale depotstrategieën in het modellenrecht

**In een wereld waarin vormgeving van producten steeds belangrijker wordt als onderscheidingsmiddel, blijven modelrechten ten onrechte vaak achter bij de andere intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast blijken (gedeponeerde) modelrechten in de praktijk niet altijd afdoende bescherming te bieden. In deze bijdrage worden tips & tricks gegeven voor het opbouwen van een effectieve modelrecht portefeuille welke strategisch kan worden ingezet in juridische procedures. Ook zal aandacht worden besteed aan het deponeren van logo's als model om extra bescherming te creëren naast of in plaats van het merkenrecht.**

## Het belang van het modellenrecht

Modelrechten worden vaak gezien als het ondergeschoven kindje van het intellectuele eigendomsrecht. Het Unieverdrag van Parijs harmoniseert het modellenrecht niet en het model (van nijverheid) is daarin niet als zodanig gedefinieerd. Artikel 5 quinquies van het Unieverdrag van Parijs bepaalt slechts dat de Lidstaten modellen van nijverheid moeten beschermen maar laat de vrijheid aan de Lidstaten om specifieke regelgeving voor modelrechten in te voeren of om modellen van nijverheid te beschermen door middel van andere intellectuele eigendomsrechten.

In Nederland wordt vormgeving beschermd door verschillende beschermingsregimes met ieder hun eigen voorwaarden en beschermingsmogelijkheden. Alleen al in Nederland kan vormgeving worden beschermd door Benelux modelrechten, niet-ingeschreven en ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten, auteursrechten, vormmerken, slaafse nabootsing en in andere landen bijvoorbeeld ook onder de leer van de passing off, unfair competition en nationale ongeregistreerde rechten. Deze beschermingsregimes met hun eigen voorwaarden worden in procedures vaak naast elkaar ingeroepen.

Ontwerpers nemen veelal aan dat het creëren van een effectieve modelrecht portefeuille kostbaar en tijdrovend is en dat het inroepen van modelrechten in een procedure tegen inbreukmakers lastig en onvoorspelbaar is. Echter, het tij lijkt te keren en modelrechten nemen aan belang toe. In 2013 bestond het Gemeenschapsmodel 10 jaar en ieder jaar worden er zo'n 80.000 Gemeenschapsmodellen ingeschreven. De gerechten in de ver-

schillende lidstaten van de Europese Unie beginnen inmiddels steeds vertrouwder te raken met modelrechten en bieden effectieve fora om modelrechtelijke geschillen op te lossen.

Echter, nu er geen inhoudelijke toets plaatsvindt bij de inschrijving van een modelrecht, blijken modelrechten in juridische procedures soms te weinig soelaas te bieden omdat het recht niet geldig is, of omdat het modelrecht niet juist is ingeschreven waardoor op grond van het modelrecht moeilijk tegen inbreuk kan worden opgetreden.

Het strategisch en effectief opbouwen van een (internationale) modelrecht portefeuille vanuit het oogpunt van eventuele juridische procedures is dus van groot belang. Hierbij dient ook over de grenzen te worden gekeken. Gezien de beperkte modelrechtelijke jurisprudentie wordt in deze bijdrage ook gekeken naar belangwekkende buitenlandse rechtspraak.

## Factoren die bepalend zijn voor de beste strategie

### *Prior art*

Een onderzoek kan worden uitgevoerd naar prior art om te bekijken of het model nieuw is en een eigen karakter bezit. Echter, wanneer een dergelijk onderzoek voor een groot aantal landen dient te worden uitgevoerd, geldt dat de kosten aanzienlijk zullen zijn, veel modelregisters niet openbaar zijn en het lastig is om de uitkomsten van het onderzoek op waarde te schatten nu de rechten niet zijn vooronderzocht. Daar komt bij dat veel oudere modellen die schadelijk kunnen zijn voor de nieuwheid van het depot überhaupt niet zijn geregistreerd en dus ook moeilijk kunnen worden gezocht en gevonden.

### *Territoir*

Het territorium waarvoor bescherming wordt gezocht, is afhankelijk van de huidige en voorgenomen activiteiten van de ontwerper. De ontwerper kan opteren voor een Beneluxmodelrecht, een Gemeenschapsmodelrecht en nationale modelrechten in landen buiten de Benelux al dan niet door middel van een internationale inschrijving bij het WIPO voor landen die partij zijn bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage. Deze internationale route zal verderop in deze bijdrage nader tegen het licht worden gehouden. Wanneer bescherming voor meerdere landen is gewenst, is het noodzakelijk om de aanvragen op elkaar af te stemmen met inachtneming

van de eisen die in de verschillende landen gelden voor modeldepots. Bij juiste afstemming kan veelal gebruik worden gemaakt van de prioriteit van het eerste modeldepot op grond van artikel 4 van het Unieverdrag van Parijs. Juiste afstemming en het beroep op prioriteit kan voorkomen dat een eerdere aanvraag in het ene land nieuwheidsschadelijk is voor latere aanvragen in andere landen.

Een aandachtspunt is het ontbreken van een met het merkrecht overeenstemmende conversiebepaling voor nietige Gemeenschapsmodellen wegens oudere nationale modelrechten. Wanneer een ontwerper kiest voor een goedkoop niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel dat nietig blijkt te zijn door *prior art* uit een ander EU-land, wordt *“ook het recht voor de Benelux in haar val meegesleept”*. Nieuwe modeldepots zijn in dat geval ook geen optie in verband met het ontbreken van de vereiste nieuwheid.

### *Duur van de bescherming*

In het bepalen van de strategie dient ook de gewenste duur van de bescherming in overweging te worden genomen. In sectoren waarin producten een korte levensduur hebben zoals de elektronica en mode-industrie, kan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, met een bescherming van drie jaar na beschikbaarstelling van het model aan het publiek, voldoende zijn. Echter, uit de rechtspraak blijkt dat een 3 jarige bescherming in de praktijk toch vaak te kort is. Een ingeschreven modelrecht verdient derhalve veelal de voorkeur. Deze keuze zal ook door commerciële belangen worden beïnvloed.

### *Commerciële belang*

Het commerciële belang van het model voor de ontwerper is een belangrijke factor die dient te worden meegewogen in de depotstrategie. Hoewel het gemakkelijker en goedkoper is om te vertrouwen op niet-ingeschreven Europese modelrechten, hebben deze rechten een korte beschermingsduur van drie jaar en wordt in een inbreukprocedure bewijs van namaken vereist. Dit bewijs van namaken geldt niet voor ingeschreven modelrechten en dient door de rechthebbende te worden geleverd. Daarnaast dient de afschrikwekkende werking van een ingeschreven recht niet te worden onderschat. De positie van de houder van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is wel versterkt door het Hof van Justitie in de zaak *Karen Millen/Dunnes Stores* nu het Hof daarin oordeelde dat de houder van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel het eigen karakter van het model in de zin van artikel 6 van de GModVo niet hoeft te bewijzen maar slechts hoeft aan te geven in welk opzicht dat model een eigen karakter heeft. Echter, voor ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten wordt er op grond van artikel 17 van de GmodVo van uit gegaan dat de houder van het ingeschreven model de rechthebbende is. Volgens het Duitse Bundesgerichtshof in het arrest *Bolerojäckchen* geldt een vergelijkbaar rechtsvermoeden niet voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten. Het Bundesgerichtshof oordeelde in die

zaak dat het feit dat een partij een model openbaar heeft gemaakt, geen vermoeden geeft dat zij de rechthebbende is. Dit betekent dat bij gebreke van een dergelijk rechtsvermoeden, de eisende partij in een procedure die zich op een modelrecht beroept, moet bewijzen dat zij daadwerkelijk de rechthebbende is van het niet-ingeschreven modelrecht. Dit bewijs kan in de praktijk veelal moeilijk worden geleverd. Zoals hiervoor reeds is vermeld kunnen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen in sommige sectoren zoals de mode-industrie uitkomst bieden. Echter, mede gezien de relatief beperkte kosten voor modeldepots – verdienen ingeschreven modelrechten zeker de voorkeur wanneer het model commercieel gezien belangrijk is.

### *Bescherming van logo's*

Modelrechten kunnen strategisch bijdragen aan de bescherming van logo's. Naast de bescherming die logo's kunnen genieten onder het merkenrecht kan het modelrecht in sommige gevallen zorgen voor een aanvullende bescherming waar het merkenrecht tekort schiet. Dit onderwerp zal verderop in deze bijdrage worden besproken in het licht van het opbouwen van een sterke IE portefeuille.

### **Tips & Tricks voor een effectieve model portefeuille**

#### *Documentatie terzake de rechthebbende*

Met name in het geval van niet-ingeschreven rechten geldt dat de documentatie waaruit blijkt wie de rechthebbende is op orde dient te zijn. Dit geldt onder meer voor het opslaan van en dateren van het gehele ontwerpproces met tekeningen en het sluiten van overeenkomsten met werknemers en freelancers waarin is opgenomen aan wie de modelrechten toekomen. Dit speelt met name in sectoren als de mode-industrie een belangrijke rol waarin veel gebruik wordt gemaakt van niet-ingeschreven modelrechten in verband met de korte levensduur van modellen en de grote hoeveelheid modellen. Om te voorkomen dat bewijs moet worden geleverd dat men de rechthebbende van een modelrecht is, dient zorgvuldig te worden overwogen of ingeschreven modelrechten niet de voorkeur genieten in de belangrijkste landen waar een ontwerper actief is. In het hiervoor aangehaalde arrest van het Bundesgerichtshof in de zaak *Bolerojäckchen* overwoog het Bundesgerichtshof dat prejudiciële vragen niet nodig waren nu de bewijslastverdeling ter zake de vraag wie de rechthebbende is van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel zo evident is dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze waarop de gestelde vraag moet worden opgelost.

#### *Beperking van het depot tot elementen waarvoor bescherming wordt geclaimd*

Het is van groot belang voor de registratie en in het bijzonder ook de handhaving van modelrechten om duidelijk en uitsluitend de vormgevingselementen waarvoor bescherming wordt geclaimd

mee te nemen in het depot. Dit klinkt als een open deur maar bij de handhaving van modelrechten in juridische procedures blijkt maar al te vaak dat het gedeponeerde modelrecht waarop een beroep wordt gedaan, weinig soelaas biedt. Veelal worden in modeldepots meer vormgevingselementen dan nodig geclaimd waardoor een eventuele inbreukactie wordt bemoeilijkt. Ook blijken vormgevingselementen vaak niet of niet duidelijk genoeg uit het depot waardoor er in een inbreukprocedure uiteindelijk geen bescherming wordt verleend en de houder van het modelrecht met lege handen staat. Afhankelijk van de kenmerkende elementen kan worden gekozen voor tekeningen of foto's. Een beschrijving van de kenmerken kan worden toegevoegd. Dit kan met name relevant zijn in het geval dat de kenmerkende eigenschappen niet voldoende uit de afbeelding blijken. Artikel 3.6 (f) juncto artikel 3.23 lid 1 (d) BVIE bepaalt dat de kenmerkende eigenschappen van het model voldoende uit het depot moeten blijken bij gebreke waarvan de nietigheid van het model kan worden ingeroepen. Ook de GModVo stelt eisen aan de duidelijkheid van het depot, echter de onduidelijkheid van het depot is geen nietigheidsgrond.

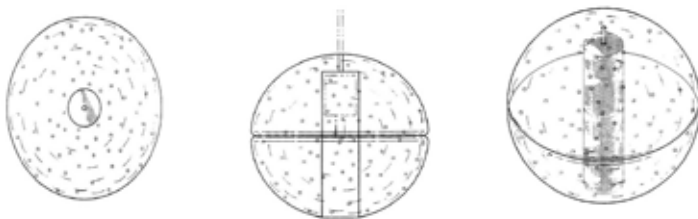
Het komt maar al te vaak voor dat ingeschreven modelrechten niet de bescherming bieden die door de houder van het recht is beoogd. In de zaak *Bocci Design / Ni Hao Trading* oordeelde de voorzieningenrechter dat uit het modelrecht niet bleek dat de lamp in kwestie was gemaakt van massief glas met luchtbelletjes die een waterig lichteffect geven. De voorzieningenrechter overwoog dat het modelrecht de te beschermen kenmerken onvoldoende in beeld bracht en dat dit met foto's in plaats van tekeningen had kunnen worden opgelost. In veel gevallen zullen tekeningen echter de voorkeur verdienen. Zeker in een internationale depot-strategie dient men zich er rekenschap van te geven dat niet in alle landen foto's worden geaccepteerd als afbeelding in het depot.

geldig maar bevestigde dat uit het modelrecht niet een pot met een *geïntegreerde* verlichting bleek en oordeelde dat er geen inbreuk was.



### Enkelvoudig of meervoudig depot

Conform artikel 3.9 BVIE lid 1 juncto 2.2. van het Uitvoeringsreglement van het BVIE, kan een depot één of meerdere modellen (max. 50) bevatten (respectievelijk enkelvoudig en meervoudig depot). Voor Gemeenschapsmodellen volgt dit uit artikel 37 GModVo juncto artikel 2 van de Uitvoeringsverordening GModVo maar geldt de aanvullende eis dat de modellen tot dezelfde Locarno<sup>1</sup> klasse dienen te behoren.<sup>2</sup> Wanneer diverse varianten van een bepaald model in een meervoudig depot worden opgenomen kunnen deze modellen onderling niet nieuwheidsschadelijk zijn nu ze gelijktijdig worden gedeponeerd.<sup>3</sup> Echter, in de literatuur wordt wel gewaarschuwd dat bij meervoudige depots met diverse varianten van een model de suggestie wordt gewekt dat “*kennelijk het beoogde object van bescherming niet als zodanig nieuw en beschermbaar is dat het door middel van een enkel depot afdoende kan worden beschermd*”.<sup>4</sup> Visser stelt “*dat een defensief model depotbeleid vermoedelijk niet erg zinvol en misschien toch wel gevaarlijk is*”.<sup>5</sup> Zeker in die gevallen waar veel verschillende uitvoeringsvarianten als model worden gedeponeerd, zal een mogelijk inbreukmaker al snel vrij lopen wanneer een variant wordt gekozen die niet in het modeldepot is opgenomen. De beschermingsomvang van de ver-



In de zaak *Bloom / Groove Garden* oordeelde de voorzieningenrechter dat de lamp aangebracht in de dubbele bodem niet uit het depot bleek en evenmin dat het model gelijktijdig als bloempot en lamp kon worden gebruikt. Het modelrecht werd nietig geacht. Het Hof achtte het modelrecht weliswaar

1 Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, Locarno, 08-10-1968, Trb. 1969, 235.  
 2 Dit geldt niet voor logo's.  
 3 Van Nispen/ Huydecoper/ Cohen Jehoram, Industriële Eigendom, nr. 1.9.6.

4 Zie met name D.J.G.Visser, 'De tangwerking in het modellenrecht', BIE, 2008-4/5, p. 213-219.  
 5 D.J.G.Visser, 'De tangwerking in het modellenrecht', BIE, 2008-4/5, p. 213-219.

schillende varianten zal mogelijk kleiner zijn dan wanneer er slechts één uitvoeringsvariant wordt gedeponeerd.

### Pas op met over-filing en deponeer tijdig

Eigen modelrechten kunnen schadelijk zijn voor de nieuwigheid van latere (vergelijkbare) modeldepots.<sup>6</sup> Dit geldt overigens ook voor oudere openbaargemaakte modellen.<sup>7</sup>

Ten aanzien van eigen openbaargemaakte modellen geldt een terme de grâce van 12 maanden op grond van artikel 3.3 lid 4 BVIE en 7 lid 2 GModVo, welke kort gezegd inhoudt dat beschikbaarstelling van het model door de ontwerper zelf niet als schadelijk voor de nieuwigheid en het eigen karakter wordt gezien indien binnen 12 maanden na beschikbaarstelling wordt gedeponeerd. In de praktijk levert het nieuwigheidsvereiste echter vaak toch problemen op. Dit geldt vooral ook wanneer men buiten de EU modelrechten wil deponeren nu de eisen aan de nieuwigheid in andere landen veelal strenger zijn dan in de EU en er een kortere of geen terme de grâce bestaat.

Het is daarom aan te raden tijdig te deponeren en bij voorkeur voor openbaarmaking van het model.<sup>8</sup>

### Opschorting van de publicatie

Indien gewenst, kan de publicatie van de inschrijving van een modelrecht geheel of gedeeltelijk worden opgeschort conform artikel 36 lid 3 (b) juncto artikel 50 GModVo voor Gemeenschapsmodellen voor maximaal 30 maanden en conform artikel 3.12 BVIE juncto 2.5 Uitvoeringsreglement van het BVIE voor maximaal 12 maanden. Op deze wijze kan het model langere tijd geheim worden gehouden bijvoorbeeld voorafgaande aan een product launch.

### Kleuren in het modeldepot

Wanneer een kleur of kleuren worden opgenomen in het modelrecht maken deze deel uit van de beschermingsomvang van het modelrecht. Wanneer wordt beoogd om bescherming te claimen voor welke kleur dan ook, kunnen zwart/wit afbeeldingen worden gebruikt.

In de zaak *Blue Gentian / Tel Sell*<sup>9</sup> oordeelde de Haagse rechter dat door het meenemen van de kleur en textuur in het modeldepot, het model niet uitsluitend werd bepaald door technische eisen en derhalve geldig werd geacht.

In een uitspraak van de Court of Appeal of England and Wales in de zaak *Magmatic v PMS*<sup>10</sup> oordeelde het Hof dat de kinderkoffer van PMS geen inbreuk

maakte op het modelrecht van Magmatic nu het modelrecht niet bestond uit een rechttoe-rechtaan grafische weergave (line drawings) in zwart/wit maar een CAD tekening met duidelijk contrast tussen de wielen en de rest van de koffer, door het Hof beschreven als *‘computer generated three dimensional images which show the suitcase from different perspectives and angles and show the effect of light upon its surfaces’*.

Hoewel het model dus wel in zwart/wit was ingediend werd het contrast onderscheidend geacht in het modelrecht. Dit onderscheidende kenmerk ontbrak in de koffer van PMS.



Gemeenschap-  
model

Trunki koffer van  
eiser

Kiddee Case van  
PMS

Het Hof overwoog dat: *“The impression created by the RCD is that of a horned animal. It is a sleek and stylised design and, from the side, has a generally symmetrical appearance with a significant cut away semicircle below the ridge. By contrast the design of the Kiddee Case is softer and more rounded and evocative of an insect with antennae or an animal with floppy ears. At both a general and a detailed level the Kiddee Case conveys a very different impression.”*

Deze zaak ligt momenteel voor bij de Supreme Court en de definitieve uitkomst van het geschil levert mogelijk nog verdere interessante inzichten op.

### Gebruik van stippellijnen

Conform de richtlijnen van het OHIM<sup>11</sup>, kunnen stippellijnen worden gebruikt voor elementen in het modeldepot waarvoor geen bescherming wordt geclaimd.

*‘Broken lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought (for example, ornamentation applied to the surface of a given product whose shape is disclaimed) or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines.’*

Het Gerecht EU overwoog terzake de elementen die met stippellijnen waren aangeduid in het arrest *Sphere Time*<sup>12</sup> dat *‘dient te worden aangenomen dat het bevestigingselement van het litigieuze model, de horlogewijzers en het rechthoekige element dat op*

6 Over de tangwerking ten gevolge van eigen oudere modellen zie o.a. D.J.G. Visser, ‘De tangwerking in het modellenrecht’, BIE, 2008-4/5, p. 215. Zie ook Van Nispen/ Huydecoper/ Cohen Jehoram, Industriële Eigendom, nr. 1.9.6. Vgl ook Vzr. Rechtbank Den Haag, 20 februari 2015, KG ZA 14-1576 (Koz Products / Adinco).

7 Zie onder meer Vzr. Rechtbank Utrecht 3 september 2004, ECLI:NL:RBUTR:2004:AR2294, BIE 2005, nr. 37, p. 122 (Dyson/ Kruidvat).

8 In David Stone, European Union Design Law, A Practitioner’s Guide, Oxford, 2012, p. 131 wordt op een aantal risico’s van het niet tijdig deponeren gewezen.

9 Vzr. Rb. Den Haag 7 mei 2013, KG ZA 13-338.

10 Court of Appeal, 28 februari 2014, [2014] EWCA Civ 181.

11 Te raadplegen via <https://oami.europa.eu/ohimportal/nl/manual-of-designs-practice>.

12 Gerecht EU 14 juni 2011, T-68/10 (*Sphere Time* tegen *OHIM/Punch*), zie ook Vzr. Rechtbank Den Haag 13 oktober 2009, KG ZA 09-1279 (*Mepal v Xenos*) waarin een modelrecht voor een deksel van een container werd geclaimd, waarbij de container met een stippellijn is weergegeven.

de wijzerplaat van het horloge is aangebracht, geen elementen zijn die door het litigieuze model worden beschermd. Deze vaststelling impliceert dat de mate van vrijheid van de ontwerper voor deze elementen in casu niet van belang is.<sup>7</sup>

De betekenis van de stippellijnen was ook onderwerp van debat in de vele procedures tussen Apple en Samsung. Een van de nietigheidsprocedures bij het OHIM betrof het modelrecht<sup>13</sup> van Apple waarover meerdere zaken bij verschillende gerechten in Europa zijn gevoerd.



Het OHIM was het met Samsung eens dat geen bescherming werd geclaimd voor kenmerken die door middel van stippellijnen werden aangeduid. Het OHIM achtte het modelrecht echter wel geldig<sup>14</sup> ten opzichte van meer dan 50 modellen die Samsung als prior art naar voren had gebracht. De verschillende rechters in onder meer Den Haag, Duitsland en het VK geven echter een andere interpretatie aan de stippellijnen. Het Haagse Hof volgde Apple in haar stelling dat de stippellijnen moeten worden gezien als aanduiding van onder het transparante oppervlak gelegen grensvlakken van alle zijden van het scherm.<sup>15</sup>

Het Hof overwoog dat:

*“Uit de (...) ‘prior art’ blijkt dat het gebruikelijk was dat beeldschermen van ‘electronic devices’ waren voorzien van een – door de voorzieningenrechter als ‘passe-partout’ aangeduide – rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats waar in Apple’s model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm). De geïnformeerde gebruiker zal daarom die stippellijnen als zo’n rand/grensvlak opvatten, en meer in het bijzonder als een ‘rand’ die onder het transparante oppervlak is gelegen; anders had die rand niet met stippellijnen hoeven te worden aangegeven. Niet goed valt in te zien dat anders dan door gebruikmaking van stippellijnen de aanwezigheid van een rand/grensvlak onder het transparante oppervlak in een tekening tot uitdrukking kan worden gebracht.(...)”*

De Court of Appeal of England and Wales<sup>16</sup> kwam tot een vergelijkbaar oordeel: This is faintly absurd: a bit like the notice-board reading “Ignore this notice.” (...).

*The simplest explanation (.....) It is this: the drawings have hatching which clearly indicates a flat, shiny, surface. This goes over the dotted line. So the latter is there to show a border below the shiny transparent surface.*

Ook het Duitse Oberlandesgericht Düsseldorf kwam tot de conclusie dat de geïnformeerde gebruiker de stippellijnen zou opvatten als een achter het transparante scherm zichtbare afbakening.<sup>17</sup> Uit deze uitspraken blijkt dat er geen consistente uitleg is van de betekenis van stippellijnen. Terwijl de uitleg in de OHIM richtlijnen en uitspraken van het OHIM duidelijk lijken te zijn, houden de nationale gerechten er een andere uitleg op na wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. In het licht van deze rechtsonzekerheid is aan te raden om in het depot een beschrijving van de kenmerkende elementen en de uitleg van de stippellijnen op te nemen.

### Internationale modelregistratie

Via de weg van een Internationale modelregistratie is het mogelijk in één keer een model te registreren in meerdere landen tegelijk. Met een dergelijk depot wordt een bundel nationale modelaanvragen verkregen welke na ontvangst en formaliteitencheck door het WIPO worden doorgestuurd aan de nationale instanties. De Internationale modeldepots worden onderworpen aan de nationale wettelijke vereisten, dus in landen waar is voorzien in een ambtshalve onderzoek of in de mogelijkheid van weigering op grond van door derden aangevoerde bezwaren, kan een Internationaal modeldepot worden geweigerd. In tegenstelling tot een internationaal merkdepot is bij een Internationaal modeldepot geen basisregistratie vereist. Wijzigingen en vernieuwingen hoeven niet per land te worden aangevraagd, maar kunnen centraal worden geregeld bij het WIPO. Dit systeem is gebaseerd op de Overeenkomst van 's-Gravenhage.<sup>18</sup>

### Verschillen met Benelux- en/of Gemeenschapsmodel

Eén van de verschillen met het aanvragen van een Benelux- of Gemeenschapsmodelregistratie is dat het aanvragen van een Internationaal model is voorbehouden aan onderdanen van een land of organisatie aangesloten bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage danwel aan partijen die hun woonplaats of “daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel” op het grondgebied van een van deze landen hebben (vgl. artikel 3 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage). Dit betekent dat vennootschappen zonder (hoofd)vestiging in één van de landen aangesloten bij de Overeenkomst

13 Gemeenschapsmodel 181607-0001.

14 Beslissing OHIM van 5 juli 2013.

15 R.o. 5.2 (onder punt e) van het arrest van 24 januari 2012 Hof Den Haag, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1612.

16 Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc [2012] EWCA Civ 1339 (18 October 2012), r.o. 21-23.

17 OLG Düsseldorf 31 januari 2012, I-20 U 175/11 (Apple/Samsung).

18 Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960, met Protocol en Reglement, 's-Gravenhage, 28 november 1960, Trb. 1963, 188.

van 's-Gravenhage niet zonder meer de weg van de Internationale modelregistratie kunnen volgen, maar nationaal zullen moeten deponeren. In een meervoudige Internationale modelregistratie kunnen maximaal 100 verschillende modellen in een aanvraag worden beschermd. Hier dient echter rekening te worden gehouden met productclassificatie. Een verschil met een Benelux modelregistratie is namelijk dat in een dergelijke meervoudige registratie uitsluitend modellen kunnen worden beschermd die vallen onder dezelfde administratieve productklasse zoals onderverdeeld op grond van de classificatie van Locarno.<sup>19</sup>

### De internationale route in de praktijk

In theorie zou een Internationale modelregistratie zeer effectief en kostenbesparend kunnen zijn, ware het niet dat het aantal landen dat lid is van de Overeenkomst van 's-Gravenhage nog altijd relatief gering is. Er zijn tot nu toe 64 landen toegetreden tot de Overeenkomst van 's-Gravenhage.<sup>20</sup> Met de recente toetreding van voor de praktijk belangrijke landen als de Verenigde Staten en Japan is het systeem wel een stuk aantrekkelijker geworden. Ook de Europese Unie is (sinds 2008) toegetreden tot het systeem van 's-Gravenhage, waardoor het mogelijk is een Internationaal model aan te vragen dat zowel voor de EU als voor andere aangewezen landen geldt. De meeste Afrikaanse landen (OAPI) zijn toegetreden en ook in het geval bescherming wordt gezocht in heel Europa en dus ook in landen die niet lid zijn van de Europese Unie, zoals Noorwegen en Zwitserland, zou een Internationaal modeldepot effectief en kostenbesparend kunnen zijn.

Hoewel de vereisten voor modelbescherming in de meeste landen in grote lijnen overeenkomen, zijn er toch duidelijke verschillen in de wettelijke vereisten en formaliteiten die moeten worden verricht. Het is dan ook raadzaam om van tevoren goed na te denken over de vraag in welke landen modelbescherming is gewenst nu het in theorie zou kunnen gebeuren dat wanneer er geen prioriteit wordt ingeroepen, een eigen eerdere modelregistratie nieuwigheidschadelijk zou kunnen zijn voor een volgende modelregistratie in een ander land voor hetzelfde model. Wanneer wel prioriteit wordt ingeroepen is dit slechts mogelijk wanneer de modelrechten in alle betrokken landen voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van het modelrecht. Bij Internationale merkregistraties is de registratie over het algemeen vrij eenvoudig uit te breiden naar andere landen, maar dit gaat dus niet (altijd) op voor een Internationale modelregistratie.

### Hoe modelrechten strategisch kunnen bijdragen aan de bescherming van logo's

In het voorgaande is aandacht besteed aan diverse factoren die een rol kunnen spelen bij het strategisch deponeren van modelrechten in algemene zin. Het deponeren van logo's als modelrecht verdient echter bijzondere aandacht. Er wordt steeds meer gepleit<sup>21</sup> voor bescherming van logo's als model. Naar mijn mening dient deze mogelijkheid in het kader van een strategisch depot beleid te worden onderzocht en waar mogelijk en gewenst te worden ingezet. Naast de bescherming onder het merkenrecht, kan het beschermen van logo's als modelrecht namelijk aanvullende bescherming bieden naast en soms in plaats van het merkenrecht, in die gevallen waar het merkenrecht te kort schiet. Sinds 1 januari 2009 kunnen logo's in klasse 32<sup>22</sup> van de Locarno classificatie<sup>23</sup> worden ingeschreven, welke klasse betrekking heeft op 'graphic symbols and logos, surface patterns, ornamentation'. Dit betekent dat het modelrecht geacht wordt te gelden voor alle waren en diensten in het geval van een vergelijking met een ouder merk, waardoor de kans op strijdigheid met oudere merken groter is.<sup>24</sup> Hetzelfde geldt voor de beoordeling van en mogelijk gebrek aan nieuwigheid en eigen karakter ten opzichte van een ouder merk.<sup>25</sup>



**Gemeenschapsmerk met nr. 000202382 en Gemeenschapsmodel met nr. 000006630-0001.**



**Gemeenschapsmerk met nr. 000000539 en Gemeenschapsmodel met nr. 000015029-0001 (inmiddels vervallen).**

Hoewel de eisen van de nieuwigheid en het eigen karakter<sup>26</sup> die gelden voor het modelrecht, streng kunnen zijn en men zich van deze criteria moet zijn doordrongen wanneer men een logo als model

19 Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, Locarno, 08-10-1968, Trb. 1969, 235.

20 [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country\\_id=ALL&start\\_year=ANY&end\\_year=ANY&search\\_what=C&treaty\\_id=9](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=9).

21 Zie voor een uitgebreid overzicht van de voor- en nadelen van het registreren van logo's als model onder meer P.V.H. Gevers, 'Versterking van merkenrecht door modelregistratie', *Berichten Industriële Eigendom*, 2014, april, p. 84-89 en van dezelfde auteur

zie ook 'Registering logos as designs to enhance protection', *World Trademark Review*, December 2014/ January 2015, p. 70-73.

22 Voor 1 januari 1999 werden logo's ingeschreven onder de restcategorie van klasse 99 van de Locarno classificatie (grafisch symbool).

23 Zie voetnoot 29.

24 BHIM Kamer van Beroep 3 mei 2007, R 609/2006-3 (Logo Midas).

25 Gerecht EU 7 november 2013, T-666/11 (Budziewska/OHMI – Puma).

26 Artikel 3.3 BVIE en artikelen 5 en 6 van de GModVo.

wil registreren, is het modelrecht tegen beperkte kosten, snel en zonder inhoudelijk onderzoek naar de geldigheid te verkrijgen. Dit kan voordelen hebben voor logo's die mogelijk op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen een risico lopen om als merk te worden geweigerd.<sup>27</sup> Op grond van artikel 85 GModVo geldt, ook zonder dat het recht is vooronderzocht, een vermoeden van geldigheid dat zeker in kort geding een krachtig wapen kan opleveren.

Ten opzichte van het merkenrecht heeft het modellenrecht als voordeel dat het Gemeenschapsmodel beschermt tegen elk model dat geen andere algemene indruk wekt dan het Gemeenschapsmodel.<sup>28</sup> Deze bescherming strekt zich ook uit tot waren waarvoor het modelrecht niet is ingeschreven en deze andere inbreuktoets kan het optreden tegen niet soortgelijke waren vergemakkelijken. Het modellenrecht zou ook uitkomst kunnen bieden in die gevallen waarin het merk van de merkhouders door een derde wordt gebruikt maar dat gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en er geen sprake is van merkinbreuk. Dit was voor een aan het merk identiek teken aan de orde in het arrest *Opel/Autec* van het Hof van Justitie.<sup>29</sup>

Een ander voordeel van het modellenrecht is dat er geen sprake is van een gebruiksverplichting in tegenstelling tot het merkenrecht waar het merk door niet normaal gebruik kan komen te vervallen.<sup>30</sup>

Het modellenrecht en het merkenrecht kunnen elkaar aanvullen en onder omstandigheden kan een modelrecht, tegen lage kosten, de beperkingen van het merkenrecht compenseren. Een doordachte depotstrategie – zoals in dit artikel is besproken – is hierbij cruciaal. Wanneer wordt gekozen voor modelbescherming (naast of in plaats van het merkenrecht) dient vooral te worden opgepast met het

strengere nieuweidsvereiste van het modellenrecht dat in de praktijk tot problemen zou kunnen leiden wanneer het model al beschikbaar<sup>31</sup> is gesteld aan het publiek.<sup>32</sup> Het modelrecht zal dan wel kunnen worden ingeschreven nu het modelrecht niet inhoudelijk wordt onderzocht bij inschrijving. In feite is het modelrecht dan een wassen neus. Men dient zich voorts te realiseren, dat een model een beperktere beschermingsduur heeft en nog belangrijker dat het mogelijk lastiger is<sup>33</sup> om tot inbreuk te kunnen concluderen nu de geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht een stuk “slimmer” is dan onder het merkenrecht. Het gaat om een tussenvorm tussen de gemiddelde consument uit het merkenrecht, en de vakman met grondige technische deskundigheid uit het octrooirecht. Volgens het Hof gaat het om een gebruiker die “in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector”.<sup>34</sup>

## Conclusie

Het modellenrecht wint terecht aan terrein en door de gerechten in Europa en het Hof van Justitie wordt steeds meer duidelijkheid geschapen over de uitwerking en uitleg van het (Europese) modelrechtelijke kader. Helaas blijken modelrechten maar al te vaak niet goed gedeponereerd waardoor zij in juridische procedures geen of te weinig bescherming blijken te bieden. Een sterke modelrechtstrategie kan uitkomst bieden zodat het modelrecht als krachtig wapen kan dienen tegen inbreuken. Hierbij kunnen modelrechten niet alleen worden ingezet voor productvormgeving maar bijvoorbeeld ook voor lay-outs, verpakkingen en logo's.

De auteur is dank verschuldigd aan haar kantoorgenoten Linda Brouwer en Nina Dorenbosch voor hun suggesties en bijdragen aan de totstandkoming van dit artikel.

27 Indien een teken niet direct merkenrechtelijke bescherming kan verkrijgen kan de alternatieve route van het modellenrecht worden gekozen, ook om het teken te laten inburgeren en dan alsnog merkenrechtelijke bescherming te proberen te verkrijgen.

28 Artikel 10 GModVo – Ook bevestigd door de Court of Appeal of England and Wales, *Green Lane Products v. PMS* [2008] EWCA civ. 358. Vgl. ook het artikel van Gevers (voetnoot 40).

29 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05 (*Adam Opel/Autec*).

30 Dit geldt bijvoorbeeld ook in die gevallen waarin promotionele producten worden verkocht samen met een ander product.

Daarbij geldt dat er geen sprake is van normaal gebruik wanneer de merkhouders zijn merk aanbrengen op artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, HvJEG 15 januari 2009, C-495/07 (*Silberquell/Maselli Strickmode*).

31 Over beschikbaarstelling aan het publiek zie HvJEG 5 september 2013, C-479/12 (*Gautzsch/ Joseph Duna*).

32 Er geldt weliswaar op grond van artikel 3.3 lid 4 BVIE en 7 lid 2 GmodVo een terme de grâce van 12 maanden maar in de praktijk levert het nieuweidsvereiste vaak toch problemen op, dit geldt temeer wanneer men buiten de EU modelrechten wil deponeren nu de termijn daar korter kan zijn.

33 Vgl. HvJEU 18 oktober 2012, C-101/11 (*Neumann /Baena Grupo*) in welke zaak de geïnformeerde gebruiker vrij specifiek werd gedefinieerd als jongeren, kinderen en gebruikers van drukwerken in een vergelijking van een modelrecht ten opzichte van een ouder merkrecht. Voor een uitvoeriger overzicht van de (on)geldigheid van modelrechten ten opzichte van oudere merkrechten zie David Stone, *European Union Design Law: A Practitioner's Guide*, Oxford, 2012, p. 190-203.

34 HvJEU 20 oktober 2011, C-281/10 (*PepsiCo/Gruppo Promer*).