



## Modellenrecht & Slaafse nabootsing

Dirk Visser

[deel 1]

## Modellenrecht

1

2

### Bescherming van vormgeving

Mogelijk via

- Auteursrecht
- Merkenrecht
- **Modellenrecht**
- **Slaafse nabootsing (OD)**

*Waarom modellenrecht?*

### Modellenrecht

- Géén Nederlands modellenrecht
- **Benelux** Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE), titel III
- Europees geharmoniseerd
  - EU Modellenrichtlijn
- **Gemeenschapsmodellenverordening**
  - 'Unitair recht'
- Hoogste rechter: Hof van Justitie van de EU



3

4

### Model (3D) of Tekening (2D)

#### • Uiterlijk van een voortbrengsel

• Voortbrengsel = "elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp" (Art. 3.1 BVIE)

- met inbegrip van onder meer
- onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd,
- verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen



### Drie soort modellenbescherming

- Geregistreerd Benelux model (max. 5x5=25 jaar)
- Geregistreerd Gemeenschapsmodel (max. 5x5=25 jaar)
- Niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel (3 jaar)



5

6

## Depot (art. 3.5 lid 1 BVIE)

Onverminderd het recht van voorrang wordt het uitsluitend recht op een tekening of model verkregen door de inschrijving van het depot, verricht binnen het Benelux-gebied bij het Bureau (Benelux-depot), of verricht bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).

7

## Rechten van werk- en opdrachtgevers (art. 3.8 BVIE)

1. Indien een tekening of model door een **werknemer** in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, de **werkgever** als ontwerper beschouwd.
2. Indien een tekening of model op **bestelling** is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

9

## Eigen Karakter (6.1 ModVo. Zie ook art. 3.3 lid 2 BVIE)

Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de **geïnformeerde gebruiker** wekt, **verschilt van de algemene indruk** die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld:

- a) bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;
- b) bij een ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

11

## Geldigheid

### • Nieuw & Eigen karakter

• 'Nieuw' = geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang

• 'Eigen karakter' = 'andere algemene indruk' dan oudere modellen.

• Inschrijving vereist binnen 1 jaar na openbaar maken.

8

## Nieuwheid (5.1 ModVo. Zie ook art 3.3 BVIE)

1. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld:

- a) bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;
- b) bij een ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

10

## Geïnformeerde gebruiker

- PepsiCo HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, **PepsiCo/BHIM**
- Het begrip 'geïnformeerde gebruiker' [...] dient te worden opgevat als een **tussencategorie** tussen de — op het gebied van het merkenrecht gehanteerde — gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid.



12

## Geïnformeerde gebruiker

- Het begrip 'geïnformeerde gebruiker' kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. De geïnformeerde gebruiker kan in casu **een kind van ongeveer vijf à tien jaar oud zijn óf de marketingdirecteur** van een onderneming die voortbrengselen vervaardigt waarvoor reclame wordt gemaakt door 'pogs', 'rappers' of 'tazos' aan te bieden. (Ov. 53 en 54).



ECLI:EU:C:2014:2013 KARREN MILLEN/DUNNES

13

14

## KARREN MILLEN/DUNNES

- Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben indien de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij diezelfde gebruiker wordt gewekt **door een of meer individueel beschouwde oudere modellen**. De houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel hoeft niet te **bewijzen** dat een model een eigen karakter heeft, maar dient wel **aan te geven** welke kenmerken dat model een eigen karakter geven.

15

## ECLI:NL:GHDHA:2014:4187

- De combinatie van specifieke kenmerkende elementen van de Basil Denton fietsmand was op het moment dat deze mand voor het eerst aan het publiek beschikbaar werd gesteld in geen enkele tot het vormgevingserfgoed behorende fietsmand terug te vinden; de specifieke sluiting aan de voorzijde is bij geen enkele tot het vormgevingserfgoed behorende mand terug te vinden.



16

## ECLI:NL:GHDHA:2014:4187

- Het hof is voorshands van oordeel dat de algemene indruk die de Basil Denton door de combinatie van de specifieke kenmerkende elementen bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door het door [appellante] aangevoerde **vormgevingserfgoed**. Derhalve is naar voorlopig oordeel van het hof ook aan de eis van het hebben van een **eigen karakter** voldaan.



17

## Openbaarmaking (7.1 ModVo. – art. 3.3 BVIE)

[...] een model [wordt] geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins *openbaar gemaakt* is [...], tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

18

## ESS/GROUP NIVELLES ('sectoren')

• HvJ EU 21 september 2017, C 361/15 P en C 405/15 P, ECLI:EU:C:2017:720, Easy Sanitary Solutions BV/Group Nivelles NV

• Bekendheid in een andere sector is ook nieuwheidsschadelijk



19

## “uitsluitend door de technische functie bepaald” (art. 3.2 lid 1 BVIE)

1. Van de bescherming uit hoofde van deze titel zijn uitgesloten:
  - a. de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald;

20

## “uitsluitend door de technische functie bepaald” (art. 3.2 BVIE)

1. Van de bescherming uit hoofde van deze titel zijn uitgesloten:
  - a. de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald;
  - b. de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om het voortbrengsel waarin de tekening of het model verwerkt is of waarop het toegepast is, mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden of om het in, rond of tegen een ander voortbrengsel te kunnen plaatsen, zodat elk van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen. [**Must Fit**]
2. In afwijking van lid 1, sub b, worden de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die tot doel hebben binnen een **modulair systeem** de meervoudige samenvoeging of verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk te maken, beschermd door een modelrecht onder de in artikel 3.1, lid 1, gestelde voorwaarden.

21

## DOCERAM/CERAMTEC (technische functie)

• HvJ EU 8 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:172, Doceram /CeramTec

- 'dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.'



22

## Bunch-o-balloons

Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.



ECLI:NL:RBDHA:2017:10588



23



24

## Onderdelen van samengestelde voortbrengselen (art. 3.4 BVIE)

1. Een tekening die of model dat is toegepast op of verwerkt in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt, wordt slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben:
  - a. voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft, en
  - b. voor zover deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwigheid en eigen karakter voldoen.
2. Onder samengesteld voortbrengsel wordt in deze titel verstaan een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden.
3. Normaal gebruik in de zin van lid 1, houdt het gebruik door de eindgebruiker in, met uitzondering van handelingen in verband met onderhoud of reparatie.

25

## Modelrechtinbreuk

- Modelrechthebbende kan zich verzetten tegen ieder nieuwer model dat 'geen andere algemene indruk' wekt.
  - Art. 3.16 lid 1 BVIE
- Verzet mogelijk tegen ieder commercieel gebruik.
- Maar niet tegen doorverkoop en tweedehands handel (uitputting) art. 3.19 lid 4 BVIE

27

## ABC

- B spreekt C aan en zegt: 'Jouw schoen wekt geen andere algemene indruk dan de mijne. Dus jij pleegt modelinbreuk'.
- 'Nee hoor', zegt C, 'want jij moet maar eens goed kijken naar deze oudere schoen van A. Jouw schoen lijkt namelijk veel meer op die schoen van A, dan mijn schoen op de jouwe lijkt.'
- Dus als jij vindt dat mijn schoen geen andere algemene indruk wekt dan de jouwe, dan verschilt de algemene indruk die jouw schoen wekt zéker niet van die van A's schoen.
- Dus dan heb jij helemaal geen geldig modelrecht, waarop ik inbreuk zou kunnen plegen'.

29

## Art. 3.19 lid 3 BVIE

"Het uitsluitend recht op een tekening of model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel houdt niet het recht in zich te verzetten tegen het gebruik van de tekening of het model voor **reparatie** van dit samengestelde voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven".

ACACIA/AUDI (reparatieclausule)

HvJ EU 20 december 2017, C 397/16 en C 435/16, ECLI:EU:C:2017:992 (Artikel 110 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening)

26

## Parallellie

Geldigheid: (eigen karakter)

- **Andere algemene indruk** (t.o.v. de rest)

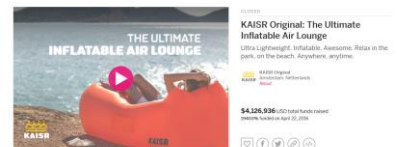
Inbreuk:

- Geen **andere algemene indruk** (t.o.v. het geregistreerde model)

28

## Inbreuk

- Geen andere algemene indruk
- (t.o.v. het (geregistreerde) model) Voorbeeld:
- Hof Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2232



30

## Beperkingen (art. 3.19 lid 1 BVIE)

1. Het uitsluitend recht op een tekening of model houdt niet in het recht zich te verzetten tegen:
  - a. handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden;
  - b. handelingen voor experimentele doeleinden;
  - c. handelingen bestaande in reproductie ter illustratie of ten behoeve van onderwijs, mits deze handelingen verenigbaar zijn met de eerlijke handelsgebruiken, zij niet zonder noodzaak afbreuk doen aan de normale exploitatie van de tekening of het model, en de bron wordt vermeld.

31

HvJ EU 27 september 2017,  
ECLI:EU:C:2017:724 (Nintendo / BigBen)

- een derde die, zonder toestemming van de houder van de aan een gemeenschapsmodel verbonden rechten, onder meer via zijn website gebruikmaakt van afbeeldingen van producten die overeenstemmen met dergelijke modellen in het kader van de rechtmatige verkoop van producten die bestemd zijn voor gebruik als accessoires voor specifieke producten van de houder van de aan deze modellen verbonden rechten, teneinde het gezamenlijke gebruik van de aldus verkochte producten en de specifieke producten van de houder van die rechten uit te leggen en te tonen, een handeling bestaande in de reproductie ter „illustratie” [...], verricht, zodat een dergelijke handeling krachtens deze bepaling toegestaan is voor zover is voldaan aan de daarin gestelde cumulatieve voorwaarden, hetgeen de nationale rechter dient na te gaan.

32

[deel 2]

## Slaafse Nabootsing

Slaafse Nabootsing

- ['Recap' in All Round/Simstars; Mi Moneda ECLI: NL: HR: 2017: 938]

33



34

## Uitgangspunt

*vrije concurrentie*  
omvat vrijheid van nabootsing

uitzonderingen:

1. IE-recht
2. 'Nodeloos verwarring wekken'



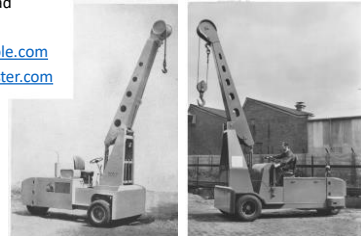
35

Thole/Hyster; hijskraan

Hoge Raad  
1953

[www.thole.com](http://www.thole.com)

[www.hyster.com](http://www.hyster.com)



36

De Hoge Raad overwoog:

- “dat, aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder **moet vrijstaan** om aan zijn industriële producten een **zo groot mogelijke** deugdelijkheid en **bruikbaarheid** te geven,

37

- het - **tenzij** door een ander aan de **Octrooiwet** of de **Auteurswet** ontleende rechten daaraan in den weg staan - **niet is verboden** om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten **van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken**,
- [N.B. in 1953 bestond er nog geen modellenrecht in NL]

38

- **zelfs wanneer** – [...] enkel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van den concurrent bij het publiek **verwarring** mocht kunnen ontstaan;

- dat dus nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men **zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen** op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten **verwarring sticht**”

**odeloze verwarring = ‘slaafse nabootsing’ = onrechtmatig (art. 6:162 BW)**

39

40

## DRUKASBAK (‘ONDERSCHIEDEND VERMOGEN’)

- dat echter voor de toetsing van de juistheid van dit oordeel, alsmede van 's Hofs oordeel inzake het onderscheidend vermogen van Lion's asbak, de door de N.V. in haar Memorie van grieven, door het Hof in zijn arrest als ingevoegd aangemerkt, gestelde omstandigheid dat er buiten de ten processe bedoelde drukasbak van Lion nog tal van **gelijksortige „Delfts blauwe” asbakken met roterend bovenstuk in den handel zijn, van beslissend belang kan wezen, daar, zou die omstandigheid zich voordoen, de „slaafse” navolging door de N.V. van Lion's drukasbak slechts dan onrechtmatig zoude kunnen zijn, indien deze zich uiterlijk van de andere in den handel zijnde modellen aanmerkelijk zou onderscheiden;**

Hoge Raad 21  
december 1956,  
NJ 1960, 414,  
Lion/Borsumij;  
drukasbakken



41

## TOMADO KLEERHANGERS (STANDAARDISATIE)

- HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434, Tomado kleeerhangers
- dat, waar de bruikbaarheid van een produkt voor een belangrijk deel bepaald wordt door de wensen en behoeften van degenen voor wie het bestemd is, nabootsing van het produkt van een ander, voor zover zij nodig is om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van uiterlijk of eigenschappen van het produkt — daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan **standaardisatie** als in 's Hofs arrest bedoeld — op zich zelf genomen **niet onrechtmatig** is jegens de fabrikant van het nagebootste produkt mits de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift, zulks **ook al zou die nabootsing verwarring** omtrent de herkomst van het produkt kunnen **wekken**;



42

## Lego blokje

[ECLI:NL:HR:2009:BJ6999](#)

HR 20 november 2009, NJ 2011/302 (Lego)



Onrechtmatige daad. Nabootsing van product dat niet (langer) wordt beschermd door een intellectuele-eigendomsrecht (Lego); maatstaf. Behoeft aan standaardisatie (i.c. compatibiliteit en uitwisselbaarheid) kan rechtvaardigingsgrond zijn voor verwarringwekkend nabootsen; ook dan is nabootser echter verplicht om verwarring zo veel mogelijk te voorkomen.

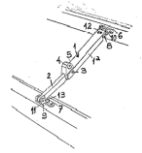
43

## Verschillen modellenrecht (MR) & slaafse nabootsing (SN)

**Aard van het recht**

MR: Absoluut recht

SN: Zorgvuldigheidsnorm



44

## Grondslag

MR:

- BVIE titel III
- EU Modellen-Richtlijn en Verordening
- Ovk van Den Haag 1925

SN:

- Artikel 6:162 BW
- Art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom



## Artikel 10bis lid 1 en 2 UvP

1 De landen der Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de **oneerlijke mededinging**.

2 Elke daad van mededinging, strijdig met **de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel**, levert een daad van oneerlijke mededinging op.



45

46

## Artikel 10bis lid 3 UvP

3 Met name zullen moeten worden verboden:

1°. alle daden, welke ook, die **verwarring zouden kunnen verwekken** door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent;

2°. valse beweringen bij het handel drijven, die de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent in discredit zouden kunnen brengen.



47

## Voorwerp van bescherming

MR: de verschijningsvorm van een **voortbrengsel**

- "elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd **voorwerp**, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen, doch niet computerprogramma's";

SN:

- "industriële producten", "een stoffelijk product", "produkt"

48



## Vereiste voor bescherming



MR:

- Andere algemene indruk t.o.v. oudere modellen (**ex tunc**)

SN:

- Eigen gezicht op de relevante markt. 'onderscheidend vermogen' t.o.v. Umfeld (**ex nunc**). (Welke markt?)

MR: verwatering niet mogelijk

SN: verwatering wél mogelijk



49

## Inbreukcriterium

MR: "De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker **geen andere algemene indruk wekt**".

SN: "nabootsing [waarbij] **verwarring** bij het publiek **valt te duchten** en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat".

50

- HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, All Round / Simstars



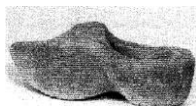
51

## De 'Cloggy' van Elcee (2003)



52

## Benelux-model van Elcee (2003)



53

## EU-model van Elcee (2003)



54



Er is sprake van **inbreuk**: wanneer het (aangevallen) model "bij de geïnformeerde gebruiker **geen andere algemene indruk** wekt" dan het **gedeponeerde model**.

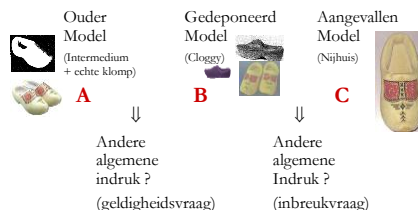
- Art. 3.16 BVIE

Een modeldepot is **geldig**: "indien de **algemene indruk** die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, **verschilt** van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door **modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld**".

- Art. 3.3 lid 2 BVIE

61

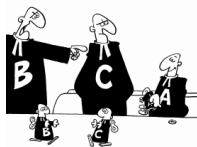
De 'Cloggy' zit 'in de tang'.



AMI 2006-1, p. 38-39

62

HET ABC VAN IEDERE IE INBREUK

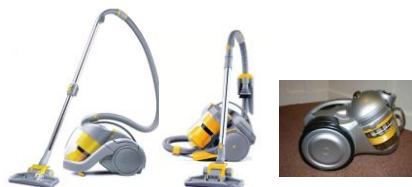


© Doorzon / Gerrit de Jager

63

Tangwerking met eigen ouder model

A DC 02 B DC 05 C Zyklonen power

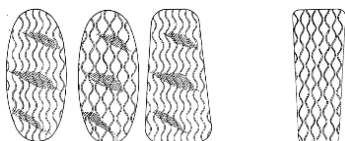


BIE 2005, nr. 37, p.122.

64

Tangwerking (?) bij meervoudig depot

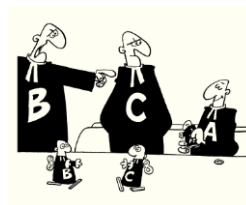
Meervoudig modeldepot Modeldepot  
Kimberley-Clark (1975) Mólnlycke (1977)



BIE 1981, nr. 73, p. 328

65

HET ABC VAN IEDERE IE INBREUK



66

Einde

• [d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl](mailto:d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl)

67