

Van vervlogen tijd naar hedendaagse realiteit – is het te laat?

Tegenover u zitten twee aardige, enthousiaste cliënten. Ze hebben een prachtig product ontwikkeld, dat tussen u en hen in, midden op tafel in de spreekkamer staat. Ze vertellen gepassioneerd over het ontwerpproces en ook dat het doorontwikkelde prototype ‘gelukkig’ nét op tijd klaar was om op de beurs gepresenteerd te worden. Het was een doorslaand succes, ze wonnen er zelfs een designprijs mee. Toen volgde een enorme hoeveelheid orders waarvan ze de productie amper aankonden en waar ze enorm druk mee zijn geweest. En dus komen ze nu, ruim een jaar later, pas toe aan deze meeting. Want ja, ze willen natuurlijk wel nog graag ‘de IP vastleggen’. Liefst met een patent of hoe dat ook heet.

U denkt met weemoed aan de reeds voorbij gevlogen *terme de grace* van één jaar die deze mensen helaas niet gaat helpen bij het aanvragen van een modelregistratie.¹ Wat nu, is het dan echt te laat?

Gelukkig niet! Vormgeving van producten kan naast een modelregistratie beschermd worden onder verschillende andere regimes, hetgeen ik hierna kort zal toelichten. Het mooiste is misschien wel dat uw cliënten eigenlijk niets hoeven te doen, niets hoeven te betalen, anders dan hun dossier netjes op orde maken.

Het ongeregistreerde model

Een geregistreerd model biedt maximaal 25 jaar bescherming en wordt tegenwoordig bijna altijd voor de hele Europese Unie geregistreerd (en niet meer enkel voor de Benelux). Daar zijn kosten aan verbonden en het vergt enige tijd en moeite om de aanvraag goed voor te bereiden. Er moeten keuzes gemaakt worden of er een meervoudig model aangevraagd wordt, of de afbeeldingen of tekeningen goed bruikbaar zijn, waar de stippellijnen moeten worden gezet om duidelijk te maken wat wel en niet geclaimd wordt.

Een niet-geregistreerd model is daarmee vergeleken veel sneller en makkelijker.² Vormvrij zou je zelfs kunnen zeggen. Speciaal bedacht om tegemoet te komen aan de praktijken in onder andere de mode-industrie, waarbij producten vaak helemaal geen 25 jaar bescherming nodig hebben, maar er vooral behoefte is aan laagdrempelige (snelle en goedkope) bescherming. Het niet-geregistreerde model biedt die bescherming, mits het product aan de algemene beschermingsvereisten voldoet en dus zowel *nieuw* is en een *eigen karakter* heeft.

De eerste openbaarmakingsdatum in de EU is het moment waarop de teller gaat lopen. Vanaf dat moment geldt er drie jaar lang bescherming tegen

het ‘namaken van het beschermde model’.³ In het geval van bovengenoemde casus zal de presentatie van het product op de beurs waarschijnlijk het startpunt zijn.

Auteursrecht

Daarnaast biedt het (eveneens ongeregistreerde) auteursrecht uw cliënten bescherming tegen producten waarvan de totaalindruk te zeer overeenstemt.

Daarvoor gelden de voorwaarden dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het werk het persoonlijke stempel van de maker draagt. De werktoets voor auteursrechtelijke bescherming is inmiddels geharmoniseerd recht. De ervaring leert echter dat in Nederland de drempel voor het aannemen van dit eigen, oorspronkelijk karakter relatief laag is, wat gunstig is voor ontwerpers.

U zult uw cliënten nog wel verder willen vragen over wie het product precies ontworpen heeft en wanneer, en of er misschien schetsen zijn voorzien van een datum. Waren ze wellicht zelf de ontwerpers, of was de ontwerper in dienst, of is er bijvoorbeeld een ontwerper ingehuurd? Allemaal praktische vragen om na te gaan waar de auteursrechten precies zijn ontstaan en terecht zijn gekomen. Als ze nog niet in een B.V. zijn ondergebracht, dan kunnen ze alsnog schriftelijk worden overgedragen, via een korte simpele akte.

Slaafse nabootsing

Als laatste optie zou ook de slaafse nabootsing nog een grondslag kunnen bieden op het moment dat uw cliënten geconfronteerd worden met verwarring-

¹ In het Nederlands ook wel de ‘termijn van respijt’ genoemd; Artikel 3.3 lid 4 BVIE en artikel 7 lid 2 GMoV.

² Artikel 11 GMoV.

³ Artikel 19 lid 2 GMoV.

wekkende kopieën. Uitgangspunt in Nederland is wel dat nabootsing in beginsel mag, *tenzij* door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten (en voor de volledigheid: 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 de gelijkheid van beide producten er gevaar voor verwarring ontstaat).

Die verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan echter alleen bestaan, wanneer dat product een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt. Met andere woorden: dat het product zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt.

In het voorbeeld van uw cliënten, zullen de succesvolle verkoopcijfers sinds de lancering van het product invulling kunnen geven aan het eigen gezicht op de markt, maar ook de design prijs en wellicht de aandacht in de pers rondom de lancering van het product.

Tips

Voor alle hierboven genoemde, niet-geregistreerde rechten geldt dat bij gebreke aan een officiële registratie met datum en duidelijk ontwerp, het

wel heel prettig en praktisch is als er door uw cliënten een ontwerp dossier wordt bijgehouden, waaruit de volgende zaken blijken:

- Wie was de ontwerper (of waren het er meer) en is er een overeenkomst met deze perso(o)n(en) waaruit volgt dat de rechten zijn overgedragen naar de B.V. van cliënten? (opdracht, arbeidsovereenkomst)
- Wanneer is het ontworpen? En hoe is de ontwerper te werk gegaan? Zijn er schetsen voorzien van een datum?
- Heeft de producent van het prototype een geheimhoudingsovereenkomst getekend?
- Welke datum was de eerste openbaarmaking en waar?
- Is het ontwerp in de prijzen gevallen voor het bijzondere 'design'? (Red Dot award bijvoorbeeld)

Conclusie

Het is gelukkig niet gauw te laat! Zelfs kosteloze bescherming biedt uw cliënten in dit geval uitkomst. Wel helpt het om cliënten bewust te maken van belangrijke momenten in het ontwerp- en productieproces, zodat zij in geval van *copy cats* snel kunnen handelen (en een volgende keer wél binnen de *terme de grace* een model kunnen registreren!).