

Merk-Waardig

Het belang om het design van een product als modelrecht te claimen wordt in Nederland vaak onderschat. Designers denken vaak dat auteursrechten wel voldoende bescherming geven. Helaas, blijkt in de kwestie rond de Basil fietsmanden.



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen
van merkenbureau Abcor



Werken

De beschermde fietsmand

Basil maakt sinds 1976 artikelen voor fietsen waaronder fietsmanden onder het merk Basil. In 2012 wordt er

de rotan Basil Denton fietsmand gelanceerd. Deze fietsmanden zijn voor het eerst aan het publiek getoond op de Eurobike fietsbeurs in Friedrichshafen in Duitsland op 30 augustus 2011.

Burgers (een concurrent) brengt fietsmanden op de markt onder het merk New Looxs. Op de Eurobike beurs van 2012 worden er flyers verspreid met een nieuwe rotan fietsmand, de Java New Looxs. Deze fietsmand lijkt verdacht veel op de Basil Denton. Dat is niet geheel toevallig.

Een medewerker van Burgers heeft bij de opdracht tot productie een plaatje meegestuurd van de Basil Denton mand als referentie. In een latere mail verzoekt de directeur van Burgers de manden niet exact na te maken: „We would like to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil.”

Munitie

Zo op het eerste gezicht voldoende munitie voor Basil om een procedure te starten. Echter, er is wel een probleem. Basil heeft nooit de vormgeving geclaimd via het modellenrecht. Alsnog een model registreren kan niet meer (dat kan tot uiterlijk een jaar na de allereerste presentatie van het product aan het publiek). Daarom kan er alleen een beroep gedaan worden op het auteursrecht, het ongeregistreerde model en de slaafse nabootsing. Er volgen vele procedures, tot zelfde de Hoge Raad aan toe. De auteursrechtelijke claim redt het niet. Het gebruik van (kunstleren) strips, de bevestiging van het slot en de deksel en het gebruik van rotan zijn geen auteursrechtelijke beschermde trekken (te basaal of te functioneel). Voor wat betreft de slaafse nabootsing, daarvoor moet het product wel een eigen plek in



De Basil Denton fietsmanden met bovenaan de pagina het model New Looxs Java van concurrent Burgers.

Concurrenten voor de rechter om fietsmanden

de mark hebben. Basil kan dit niet hard maken. Blijft over het ongeregistreerde model, maar die rechten zijn vrij beperkt in omvang (alleen namaken) en duur. De eisen hier-

voor zijn, dat de mand nieuw moet zijn (dat wordt niet ontkend door Burgers) en dat de algemene indruk van de Basil manden voldoende verschilt van de algemene indruk van andere manden die al op de markt zijn (het vormgevingserfgoed). De rechter oordeelt dat dit het geval is.

De combinatie van de kenmerkende elementen van de fietsmand was in geen enkele bestaande fietsmand terug te vinden. Om inbreuk te maken hoeft de mand niet een-op-een nagemaakt te worden, voldoende is dat bij het namaken gebruik is gemaakt van het oudere model en dat is hier zo gezien de eerder e-mails.

Feest bij Basil? Nee, het ongeregistreerd model geeft namelijk maar drie jaar bescherming, dit in tegenstelling tot een modelregistratie (dat geeft tot 25 jaar bescherming). De schadeclaim is daarom kleiner. Met een modelregistratie was Basil veel beter uit geweest. Het geeft niet alleen een langere bescherming (25 jaar) maar ook een bredere (ook tegen manden die geen andere algemene indruk wekken). Echter, claim wel tijdig (liefst voor de lancering) deze rechten. Er is soms uitstel mogelijk (tot maximaal 12 maanden in Europa), maar wacht je langer (tot bij een conflict) dan staat een bedrijf vaak alsnog met lege handen.