



Riemen vast! voor de Elandproef

VJV BMM Den Haag
11 april 2019
door: Ellen Gevers

Over het vermijden van wegversperring
en verkeersdrempels bij Modelregistratie

inhoud

- Deel 1: Materiële gevolgen van de keuze van afbeeldingen voor Modelregistratie
 - Afbeeldingen = bescherming & beschermingsomvang
 - Wanneer gebruik je lijntekening, CAD of foto
- Deel 2: Formele vereisten voor afbeeldingen voor Modelregistratie
 - Inleiding Verdrag van Den Haag
 - Vereisten ten aanzien van afbeeldingen: Aanzichten; Type afbeeldingen; "Surface shading"; Disclaimers; Beschrijving
- Conclusie en aanbeveling



Materiële gevolgen



De juiste afbeeldingen



Lijntekening voor pure vorm

- ◀ De zaak over de Tafelhaarden toont importantie van de juiste afbeeldingen.
- ◀ Lijntekening had mogelijk betere kaarten gegeven tegen tafelhaard van Arpe, maar risico op nietigverklaring ovg ontbreken nieuwheid of eigen karakter.
- ◀ Foto meer geschikt voor bescherming van kleur/textuur; bv. glasbol lamp met luchtballen (Bocci design/Ni Hao trading).



Foto voor textuur

- ◀ En lijntekening (zonder shading) kan heel lastig kleur, structuur of textuur weergeven. Daarvoor is een foto veel meer geschikt
- ◀ Glasbol lamp met luchtballen (RB in KG Den Haag 27 jan 2010 Bocci design/Ni Hao trading:
- ◀ uit de modelregistratie blijkt onvoldoende dat de lamp is gemaakt van massief glas met luchtbelletjes die een waterig lichteffect geven



Varianten

- ◀ Foto beschermd uitvoering in betonlook
- ◀ Indien je wil optreden tegen 'houtlook' dan ook registreren in houtlook
- ◀ en glaslook, in zebra print en panterprint, etc
- ◀ NB: beschermen als afzonderlijke modellen
- ◀ NOOIT lijntekening en foto combineren als 'views' voor 1 model



Conclusie

- ◀ Wat wil je beschermen en welk type afbeeldingen geeft dat aspect het beste weer.
- ◀ Indien klant verschillende aspecten wil beschermen:
- ◀ Meervoudige model aanvraag van verschillende modellen:
- ◀ 1 met lijntekening voor pure vorm;
- ◀ 1 met foto's voor textuur en andere details; en
- ◀ alle weergaves die daar tussenin zitten,



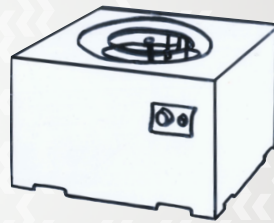
Conclusie



Textuur



Kleur/motief



Pure vorm



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Formele vereisten



Zaak Mast-Jägermeister/EUIPO (HvJ EU 5 juli 2018)



- ◀ Toont strenge toepassing formele vereisten voor modelregistratie
- ◀ Wilden een modelrecht vestigen op “beakers”
- ◀ Maar ingediende afbeelding toont ook een fles
- ◀ Gevolg: weigering vanwege discrepantie omschrijving en afbeelding



Zaak Mast-Jägermeister/EUIPO (HvJ EU 5 juli 2018)

- ◀ Niet voldaan aan vereiste: “voor reproductie geschikte afbeelding van het model”
- ◀ Gevolg: Geen toekenning prioriteitsdatum
- ◀ Prioriteitsdatum wordt alleen verkregen indien afbeeldingen aan de (alle) eisen voldoen (art 36(1) jo. 38(1) GMV)
- ◀ Correctie van aanvraag mogelijk mits weergave niet wordt gewijzigd (art 12 (2) UGMV)



Opvallend

- ◀ Hof zoekt steun bij jurisprudentie inz. merken (Sieckmann & IP Translator)
- ◀ Bij merkregistraties: Reparatie door een nieuwe aanvraag.
- ◀ Bij modelregistratie: Vanwege vereiste nieuwheid, afhankelijk van prioriteitsdatum 1e aanvraag.
- ◀ Internationale context: indien afbeeldingen moeten worden gewijzigd ivm lokale vereisten, komt geldigheid prioriteitsclaim in gevaar



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Overeenkomst van Den Haag



Overeenkomst van Den Haag

- ◀ 1 aanvraag
- ◀ voor maximaal 100 modellen
- ◀ in ruim 70 lidstaten
- ◀ Bundel Nationale registraties



Overeenkomst van Den Haag

- ◀ Modelaanvraag OVK van Den Haag:
- ◀ 1 set afbeeldingen voor alle aangewezen landen
- ◀ Formele toetsing aan locale wetgeving
- ◀ Zonder mogelijkheid van reparatie
- ◀ Vereisten op een rijtje gezet
- ◀ Spoiler alert: één wereldwijde modelaanvraag met één set afbeeldingen is illusie.



“ Overeenkomst van Den Haag

One application, one set of fees, and all in one language – industrial design registration made easy!

- Slogan op WIPO Website -

WIPO

- ◀ Internationale modelaanvraag wordt gezonden aan WIPO (geen basis/thuisland)
- ◀ WIPO administreert, toets formaliteiten, registreert en zendt aan lidstaat
- ◀ Nationaal bureau lidstaat verricht inhoudelijke toetsing
- ◀ aan lokale wetgeving & beleid ook tav afbeeldingen
- ◀ voor eventuele weigering geldt in vrijwel alle lidstaten een termijn van 12 maanden
- ◀ weigering komt vrijwel altijd na afloop van prioriteitstermijn

WIPO

- ◀ Verdrag van Den Haag stelt centrale vereisten aan afbeeldingen
- ◀ Regel 9(3)(a) biedt lidstaten mogelijkheid om eigen, afwijkende vereisten te stellen
- ◀ Slechts 2 landen maken hiervan gebruik: Japan & Zuid Korea.
- ◀ Maar overige landen weigeren ook obv afbeeldingen:
 - ◀ grondslag: model niet voldoende openbaar is gemaakt omdat volledige configuratie niet volledig wordt weergegeven in de afbeeldingen

knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Aanzichten

CP6 - EU landen & EUIPO

- ↳ geen minimum aantal aanzichten
- ↳ wel maximum: 7 aanzichten
- ↳ indien meer aanzichten: worden buiten beschouwing gelaten



USA

- ↳ Criterium: voldoende openbaarmaking
- ↳ Minimum 6 orthografische aanzichten: voor-, achter-, rechter-, linker-, boven- en onderkant (louter van oppervlakken die zichtbaar zijn tijdens gebruik)
- ↳ daarnaast 2 perspectivische aanzichten geadviseerd
- ↳ Combi: 6 orthografische en 2 perspectief aanzichten geeft de meeste kans op acceptatie
- ↳ maar geen garantie dat model voldoende openbaar is gemaakt



Strategie: aantal aanzichten

- ↳ Issue: EU maximaal 7; andere landen minstens 6, 7 of meer

	WIPO	EU	USA	Korea	Japan	Rusland	China
aantal 3D	vrij	max. 7	min.6 ortho veel/hoek	min.6 ortho veel	min.6 ortho schaal/hoek	veel/ hoek schaal	6 ortho + 1 perspectief

- ↳ ofwel: maximaal 7 aanzichten gebruiken
- ↳ 6 orthografische verplicht, identieke/spiegelbeeld aanzichten weglaten
- ↳ Indien niet mogelijk vanwege complexiteit model/product
- ↳ ofwel: aanzichten die weinig bijdragen aan algemene indruk maar wel vereist zijn (onderkant) achteraan plaatsen (vallen automatisch af voor EU)
- ↳ ofwel: apart model voor EU in meervoudige Intern. Model Aanvraag



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Type afbeelding



Vrijwel alle landen

- ◀ Type afbeelding: Foto 's, CAD of lijntekening of andere grafische afbeeldingen
- ◀ Combinatie toegestaan maar ontraden ivm
 - ◀ inconsistentie (andere algemene indruk) en
 - ◀ ruimte voor inbreukmaker
- ◀ Vereist: neutrale achtergrond / voldoende contrast
- ◀ Wat niet:
 - ◀ andere objecten of lichaamsdelen in beeld
 - ◀ technische informatie (zoals afmeting)



USA

- ◀ Type afbeelding: Louter Lijntekening!
- ◀ Zwart/Wit foto's indien dit het enige bruikbare medium [37 CFR§1.84 (b) (1)]
- ◀ Kleurtekeningen/foto's: met verzoekschrift met uitleg waarom/noodzaak (37 CFR §1.84 (a))
- ◀ Geen combinatie van verschillende type afbeeldingen toegestaan



Strategie: type afbeelding

- ◀ Issue: USA: alleen lijntekening in zwart/wit toegestaan

	WIPO	EU	USA	Korea	Japan	Rusland	China	Australië
type								

- ◀ ofwel: lijntekening voor alle aangewezen landen
- ◀ foto indien noodzakelijk dan noodzaak voor USA toelichten
- ◀ ofwel: apart model voor USA, evt. in meervoudige Internationale Model Aanvraag (IMA)



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Surface Shading



USA

- Surface shading: VERPLICHT - Op straffe van weigering
- zonder mogelijkheid van reparatie
 - toevoegen surfte shading is “adding new matter”
 - gevolg: verschuiving aanvraag datum (prioriteit!)
- typen arcering: rechte lijnige arcering en stippelen of combinatie.



China

- Surface shading: niet toegestaan - absoluut verbod op alle afbeeldingen

Zuid-Korea

- Surface shading niet toegestaan
 - in verplichte orthografische aanzichten/afbeeldingen
 - Wel toegestaan in referentie afbeeldingen, zoals het perspectiefisch aanzicht.



Strategie: Surface shading

- Issue: Verplicht in USA; niet toegestaan in China & Korea

	WIPO	EU	USA	Korea	Japan	Rusland	China	Australië
Surface shading	✓	✓	!	✗ in ortho	✓	✓	✗	✓

- Aparte modelaanvragen voor USA en China/Korea
- evt. in meervoudige Internationale Model Aanvraag (IMA)



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Disclaimers



Disclaimer

- ◀ Functie:
 - ◀ onderdelen waarvoor bescherming is uitgezonderd en/of
 - ◀ model in context plaatsen voor beter begrip
- ◀ Voorwaarde: disclaimer is duidelijk en voor de hand liggend



Type disclaimer

- ◀ Meeste landen: voorkeur voor stippelijijn
- ◀ veelgebruikt in automotive industry: kleurschaduw
- ◀ andere opties: Vervaging (blurring) & inkadering (boundaries)
- ◀ “Verbal disclaimers” in de beschrijving niet toegestaan bij EUIPO/meeste EU landen

UK

- ◀ “Verbal disclaimer” bij UKIPO toegestaan
- ◀ Voorbeeld: afbeelding = voorwerp met oppervlaktepatroon. Toelichting: patroon maakt geen deel uit van het model. Gevolg: modelrecht strekt zich uit over elke kleur en/of patroon



USA & Japan

- ◀ Disclaimers: verplicht met Stippelijijn

China

- ◀ Algeheel verbod op gebruik stippelijijn in afbeelding

China & Australië

- ◀ Disclaimer alleen toegestaan als onderdeel los wordt verhandeld



Strategie: disclaimer

- ◀ Issue: verplicht met stippelijijn in USA & Japan; niet toegestaan in China (& Australië)

	WIPO	EU	USA	Korea	Japan	Rusland	China	Australië
Disclai-mer			✔ stippelijijn !		✔ stippelijijn !		✘ geen stippelijijn	✘

- ◀ Indien disclaimer gewenst, stippelijijn meest geaccepteerd
- ◀ Voor China: gelijktijdige nationale aanvraag voor product in geheel
- ◀ Voor Australië: model obv afbeeldingen met stippelijijn afbeeldingen en Statement of Newness and Distinctiveness (SoND)
- ◀ NB: Interpretatie van stippelijijn door lokale rechter.
 - ◀ kan in EU heel anders zijn dan in USA (Apple v. Samsung)

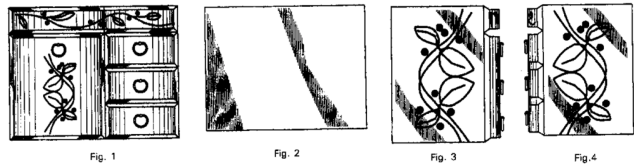


Beschrijving

China, Rusland & USA (Japan)

- ◀ Beschrijving bij Model: Verplicht in China, USA en Rusland
- ◀ In Japan: Beschrijving niet verplicht tenzij tekeningen weggelaten of bij model met transparant onderdeel

Voorbeeld USA - Sieradendoos



- ◀ Fig. 1 is een vooraanzicht van een sieradendoos die het nieuwe model toont;
- ◀ Fig. 2 is een achteraanzicht daarvan;
- ◀ Fig. 3 is een linker zijaanzicht daarvan;
- ◀ Fig. 4 is een rechter zijaanzicht daarvan;
- ◀ Fig. 5 is een bovenaanzicht daarvan; en
- ◀ Fig. 6 is een onderaanzicht daarvan.

China

- ◀ China: "eenvoudige beschrijving" verplicht (sinds 2009):
 - ◀ beschrijving van naam product, gebruik van product en essentiële kenmerken van model; Beïnvloedt reikwijdte van het modelrecht
- ◀ Raadzaam niet te veel in detail, voorkom onnodige beperking
- ◀ Beschrijving naast afbeeldingen kan kansen op registratie vergroten.
- ◀ Prioriteit: Indien "priority founding" aanvraag geen beschrijving bevat of iets dat als zodanig kan worden uitgelegd, kan prioriteitsclaim worden geweigerd

Strategie: Beschrijving

◀ Issue: toegestaan in bepaalde landen - verplicht in andere

	WIPO	EU	USA	Korea	Japan	Rusland	China	Australië
beschrijving	✓	✓	!	✓	! transparant deel	!	!	✓

- ◀ In EU is beschrijving toegestaan maar wordt niet gepubliceerd
- ◀ In USA, Rusland en China verplicht; Japan onder omstandigheden
- ◀ China: indien geen onderdeel 1e aanvraag dan probleem met prioriteitsclaim

knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Other Specifics

Japan : Characteristics record

- ◀ voor nieuwe producten en onduidelijkheid over aard/gebruik: toevoegen "uitleg van de gerelateerde producten".
- ◀ Characteristics record:
 - ◀ toevoegen indien tekeningen en uitleg de kenmerken van het model niet duidelijk genoeg maken, om weigering te voorkomen.
 - ◀ Voordeel ten opzichte van een beschrijving: wordt alleen rekening mee gehouden in onderzoeks- en beoordelingsproces, maar niet bij interpretatie van het modelrecht. Geen negatieve invloed op reikwijdte van modelrecht

Rusland

- ◀ Prioriteitsdatum kan met twee maanden worden verlengd als de aanvrager "due care" kan aantonen
- ◀ Ongeregistreerd model voor kleding is beschermd tegen kopiëren en imitatie onder regelgeving omtrent oneerlijke concurrentie

Australië

- ◀ **Statement of Newness & Distinctiveness (of SoND)** ter vervanging van disclaimer
- ◀ optioneel ter identificatie van nieuwe en onderscheidende visuele kenmerken die belangrijk zijn voor de algemene indruk van het model
- ◀ kan ervoor zorgen dat bij beoordeling van algemene indruk aan een bepaald kenmerk meer significantie wordt gegeven
- ◀ **Strategische publicatie**
- ◀ Keuze voor publicatie in plaats van registratie om te voorkomen dat derden rechten kunnen vestigen op een model met dezelfde algemene indruk (Substantially similar)



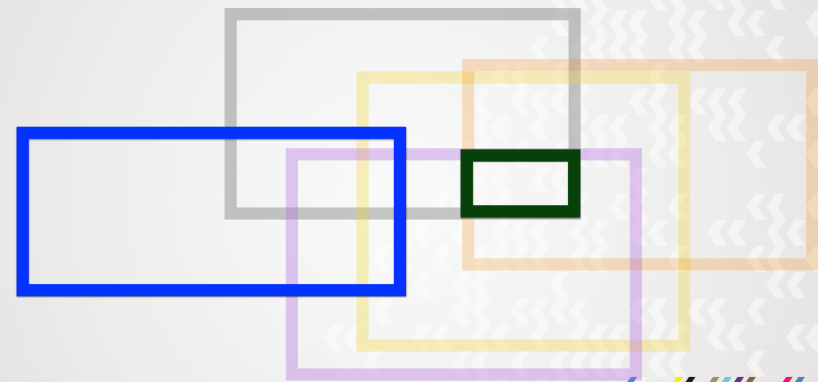
knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Conclusie



Vereisten sluiten elkaar uit

- ◀ De afzonderlijke vereisten per land zijn redelijk haalbaar
- ◀ maar doordat vereisten niet zijn geharmoniseerd is de bewegingsruimte heel beperkt
- ◀ voor sommige landen zijn de vereisten onverenigbaar met elkaar
- ◀ modelaanvraag met 1 set afbeeldingen 'wereldwijd' is uitgesloten
- ◀ zelfs indien je beperkt tot louter lidstaten van Verdrag van Den Haag
- ◀ Harmonisatie van vereisten is noodzakelijk om functionaliteit systeem te verbeteren
- ◀ Hoe meer landen toetreden, hoe belangrijker dit wordt.



knijff
merkenadviseurs
trademark attorneys

Ellen Gevers
Trademark Attorney
e.gevers@knijff.com

