

Wegwijs in de bescherming van modellen



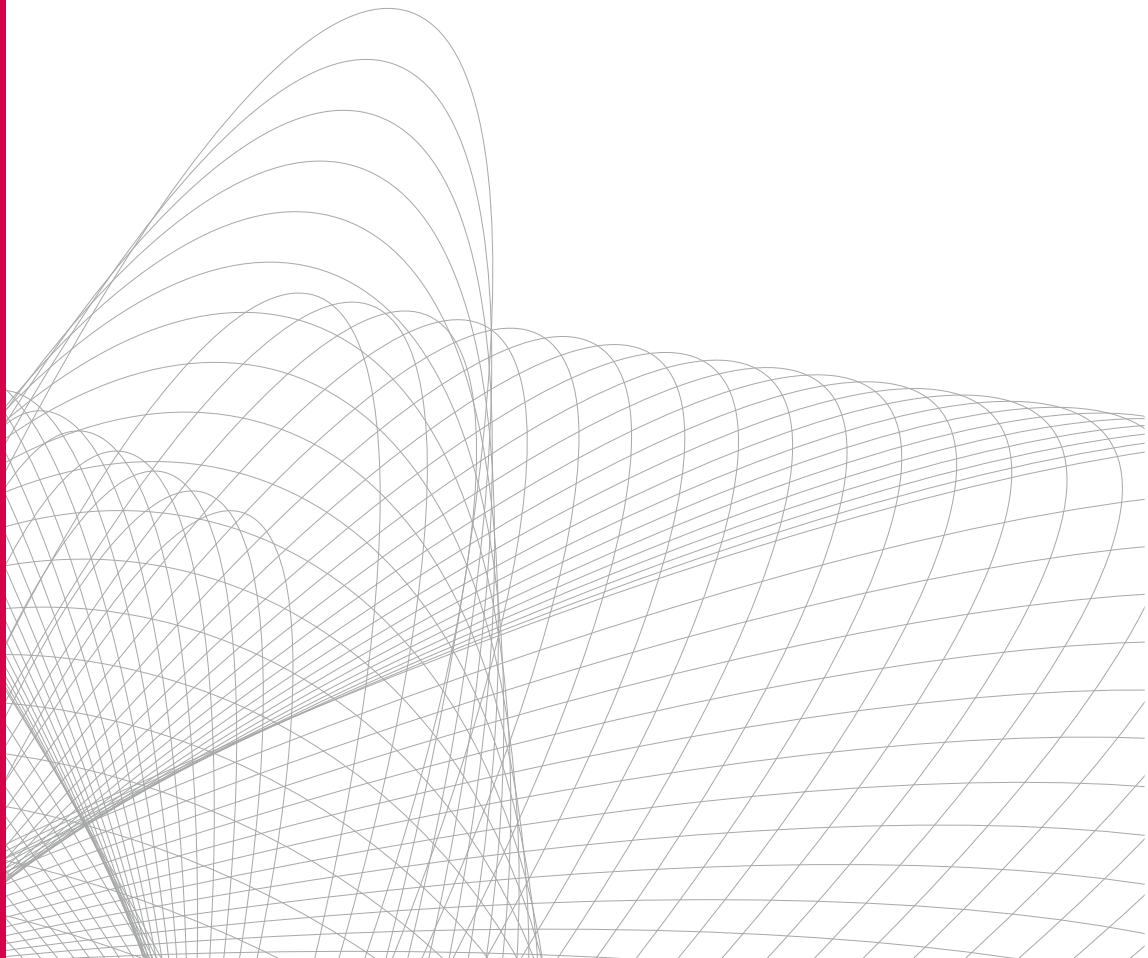
Hoofdstuk 1
Algemene informatie modelregistraties

Hoofdstuk 2
Procedure voor het registreren van modellen

Hoofdstuk 3
Uw relatie met Abel & Imray

Hoofdstuk 1

Algemene informatie modelregistraties



Wat is een model?

Een geregistreerd model is een ingeschreven intellectueel eigendomsrecht ("IE") dat het uiterlijk van een voortbrengsel beschermt. Met een geregistreerd model kan de houder derden verbieden een model, dat hetzelfde uiterlijk heeft als het geregistreerde model, te gebruiken, te verkopen, te vervaardigen etc. in het land of de landen waar het model is geregistreerd.

Bescherming kan worden verkregen voor het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan. Het is ook mogelijk bescherming te verkrijgen voor verpakkingen, grafische symbolen en lettertypen.

Als u de werking van iets wilt beschermen, is een octrooi geschikter. Wilt u een product- of een bedrijfsnaam beschermen, dan is een merkregistratie geschikter. In onze andere brochures (te vinden op onze website) vindt u meer informatie over deze andere vormen van bescherming.

Waarom is het belangrijk om mijn model te registreren? Kan ik mij niet beroepen op een niet-ingeschreven model?

Het registreren van uw model heeft vele voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat het registreren van een model wettelijke rechten geeft waarmee u anderen kunt verbieden dat model te gebruiken, zelfs als de ander het model niet heeft gekopieerd en zelfstandig tot het model is gekomen. Om de rechten van een niet-geregistreerd model in te roepen, moet u voor de rechter bewijzen dat iemand uw model heeft gekopieerd. Een niet-geregistreerd modelrecht heeft ook een kortere looptijd dan een geregistreerd model, namelijk drie jaar.

Een geregistreerd model geeft u een tastbaar, gepubliceerd, geregistreerd recht dat zichtbaar is voor derden. Dit kan op zich al een afschrikwekkende werking hebben op potentiële inbreukmakers.

Hoe registreer ik mijn model?

Om een geregistreerd modelrecht te verkrijgen, dient u een aanvraag in bij de officiële instantie die verantwoordelijk is voor het verlenen van intellectuele eigendomsrechten in het betreffende gebied. Zo kan de bescherming van een geregistreerd model in de Benelux worden verkregen door registratie bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en voor de Europese Unie bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

In veel gebieden, zoals de EU en de Benelux, wordt de modelaanvraag alleen onderzocht om na te gaan of aan bepaalde formaliteiten is voldaan en wordt het model niet onderworpen aan een inhoudelijk onderzoek om na te gaan of het model voldoende verschilt van bestaande modellen. Om die reden is het vrij eenvoudig om een geregistreerd IE-modelrecht te verkrijgen.

Wat maakt een geregistreerd model geldig?

Een Benelux of EU modelregistratie is alleen geldig als het model nieuw is en over een eigen karakter beschikt. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien er niet reeds een identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Een model heeft een “eigen karakter”, wanneer er bij de “geïnformeerde gebruiker” een andere algemene indruk wordt gewekt ten opzichte van bestaande modellen.

Er zijn uitzonderingen waardoor de nieuwigheid van een model niet wordt geschaad, terwijl het model wel reeds openbaar is gemaakt. Als u uw model openbaar heeft gemaakt (bijvoorbeeld door een voortbrengsel op de markt te brengen of op een beurs te tonen), kunt u in sommige gebieden (zoals de Benelux en de EU) nog steeds een geldig geregistreerd model verkrijgen. Dit is het geval wanneer u uw modelaanvraag indient binnen 12 maanden na openbaarmaking.

Er wordt ook rekening gehouden met de ontwerp vrijheid van de ontwerper. Is er bijvoorbeeld weinig ontwerp vrijheid, dan kunnen kleine verschillen tussen reeds bestaande modellen en uw model toch een geldige, afdwingbare modelregistratie opleveren.

In de EU en de Benelux worden bij de beslissing of een modelregistratie geldig is, bepaalde kenmerken geacht geen modelbescherming te genieten, zoals uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Daarnaast de kenmerken die moeten worden gereproduceerd om het voortbrengsel 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.

In andere landen gelden andere criteria. Sommige landen eisen bijvoorbeeld dat het model ornamenteel is. Wanneer u de geldigheid van modellen wilt bespreken, neemt u dan contact op met uw vaste Abel + Imray contactpersoon.

Wanneer moet ik mijn model registreren?

Een modelregistratie beschermt het uiterlijk van een voortbrengsel, dus het is verstandig om het model nog niet te registreren, wanneer het uiterlijk van uw voortbrengsel nog zal veranderen. Daarom is het zinvol om de indiening van een aanvraag uit te stellen, totdat het uiterlijk van uw voortbrengsel definitief is. In tegenstelling tot octrooien is het niet noodzakelijk om een modelaanvraag in te dienen, voordat u uw model openbaar maakt, maar het is vaak wel verstandig om dit te doen. In sommige landen heeft u weliswaar de tijd om 12 maanden na de eerste openbaarmaking van het model, alsnog een model te registreren, zonder dat deze openbaarmaking de nieuwheid schaadt. Echter, in andere landen kan deze openbaarmaking fataal zijn voor de geldigheid van een model.

Wanneer u overweegt een octrooiaanvraag in te dienen voor uw voortbrengsel, dan raden wij u sterk aan de octrooiaanvraag in te dienen voordat u uw modelaanvraag indient. Modelaanvragen worden namelijk vaak zeer snel na indiening gepubliceerd (tenzij uitstel van publicatie wordt aangevraagd). Wanneer de modelaanvraag wordt gepubliceerd voordat uw octrooiaanvraag is ingediend, kan een dergelijke publicatie voorkomen dat u geldige octrooibeschermt voor uw voortbrengsel krijgt.

Indien u het model geheim wilt houden of wanneer u denkt dat uw model waarschijnlijk nog niet zijn definitieve vorm heeft, kunt u de publicatie van het model opschorten. In de EU is dit mogelijk tot 30 maanden en in de Benelux tot 12 maanden. In het geval uw model verder ontwikkeld wordt en het model niet meer overeenkomt met het geregistreerde model, kunt u besluiten om de niet-gepubliceerde aanvraag te laten vervallen en het uiteindelijke model opnieuw te registreren.

Ik heb veel verschillende varianten op mijn model. Hoe kan ik meerdere modellen beschermen?

In de Benelux en de EU heeft u de mogelijkheid om meerdere modellen in een aanvraag te registreren, mits alle modellen in dezelfde classificatie van voortbrengselen vallen. Zo kunt u in een aanvraag meerdere modellen registreren. In dat geval zijn de kosten per model veel lager, dan wanneer u voor elk model afzonderlijk een aanvraag zou indienen.

Moet ik onderzoek verrichten, voordat ik een modelaanvraag indien?

Er is geen verplichting om onderzoek te doen, voordat een modelaanvraag wordt ingediend. In sommige landen (zoals de VS) wordt als onderdeel van de modelaanvraag door de autoriteiten onderzoek verricht naar mogelijk relevante eerdere modellen. In de EU en de Benelux wordt een dergelijk onderzoek niet uitgevoerd.

Als u een modelonderzoek wilt laten uitvoeren, raden wij u aan dit met uw gemachtigde te bespreken, zodat u de voor- en nadelen daarvan kunt afwegen.

Welke informatie dien ik te verstrekken om een aanvraag voor een modelregistratie in te dienen?

Om een modelaanvraag in te dienen hebben we het volgende nodig:

- + De naam en het adres van de aanvrager (d.w.z. de persoon of entiteit die het recht zal bezitten);
- + De tekeningen of afbeeldingen van het voortbrengsel, die u wilt indienen voor de modelaanvraag, bij voorkeur in jpeg-formaat. Wij kunnen u hierover adviseren en ondersteunen;
- + Gegevens van de ontwerper(s) (de persoon of personen die het model hebben ontworpen), zodat wij deze eventueel vermelden in de aanvraag;
- + Bijzonderheden over eerdere rechten op hetzelfde model waarop aanspraak kan worden gemaakt.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een modelregistratie zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld het aantal modellen dat u wilt beschermen en de landen waar u bescherming wenst.

Wanneer de afbeeldingen zoals die door u zijn aangeleverd niet toereikend zijn, kunnen wij u daarbij ondersteunen en een gespecialiseerde tekenaar vragen de afbeeldingen voor de modelaanvraag te vervaardigen. U dient er in dat geval rekening mee te houden dat dit aanvullende kosten met zich mee zal brengen.

Wat is het tijdsbestek?

Wanneer de aanvraag soepel verloopt, kan er voor Benelux en EU modelaanvragen binnen enkele dagen een registratie worden afgegeven. De termijnen in andere landen kunnen aanzienlijk variëren.

Hoe lang is een modelregistratie geldig?

In de Benelux en de EU blijft een geregistreerd model vanaf de datum van indiening vijftientig jaar geldig, mits er om de vijf jaar vernieuwingstaksen worden betaald.

Wat gebeurt er als iemand mijn model kopieert nadat ik een modelaanvraag heb ingediend?

De rechten op het model ontstaan op het moment van indiening van de aanvraag. Echter, er kan pas een inbreukprocedure worden opgestart, zodra het model is geregistreerd. Voor de Benelux of de EU, is dit meestal geen probleem, omdat het model zeer kort na aanvraag wordt geregistreerd.

Wanneer u over een geregistreerd model beschikt, kunt u via de rechter juridische stappen ondernemen om een verbod op de activiteiten van een inbreukmakende partij te verkrijgen en mogelijk schadevergoeding of winstafdracht te eisen om u te compenseren voor de inbreuk. Vanwege de kosten en complexiteit van juridische procedures is dit meestal een laatste redmiddel.

Een eerste stap is vaak dat uw gemachtigde de inbreukmaker bewust maakt van uw rechten. Dit kan ertoe leiden dat de inbreukmakende activiteit stopt, zonder dat er juridische stappen nodig zijn. Wij raden u aan om een vermeende inbreukmaker niet zelf te benaderen, maar eerst met ons contact op te nemen, zodat de juiste strategie gekozen kan worden.

Als uw aanvraag nog in behandeling is, kunt u geen gerechtelijke stappen ondernemen. U kunt echter wel de vermeende inbreukmaker op de hoogte stellen, zodat u op het moment dat uw model geregistreerd is, aan kunt tonen dat de vermeende inbreukmaker op de hoogte was van uw rechten. Ook hier raden wij u aan om elk contact met de vermeende inbreukmaker via uw gemachtigde te laten verlopen.

Nadat ik een aanvraag heb verricht, staat het mij dan vrij om het model te gebruiken?

Een modelregistratie stelt u in staat anderen te beletten inbreukmakende activiteiten te ondernemen. Het verkrijgen van een modelregistratie, geeft u niet de zekerheid dat uw model geen inbreuk maakt op rechten van derden. Het is mogelijk dat een derde over oudere rechten beschikt, of dat uw model niet nieuw was op het moment van registeren.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik geen inbreuk maak op andere geregistreerde modellen?

U kunt het risico dat u inbreuk maakt op modelrechten van derden verminderen, door vooraf onderzoek te laten verrichten naar oudere rechten. Hoewel een dergelijk onderzoek ook beperkingen met zich meebrengt.

Structuur van een modelaanvraag

In de Benelux en de EU zijn aanvragen voor modellen relatief eenvoudig, maar er zijn twee onderdelen die belangrijk zijn om goed bij stil te staan: wie de houder van het model wordt en de afbeeldingen die worden ingediend. Deze afbeeldingen geven het uiterlijk weer, waarvoor u uiteindelijk bescherming zult verkrijgen.

Aanvrager

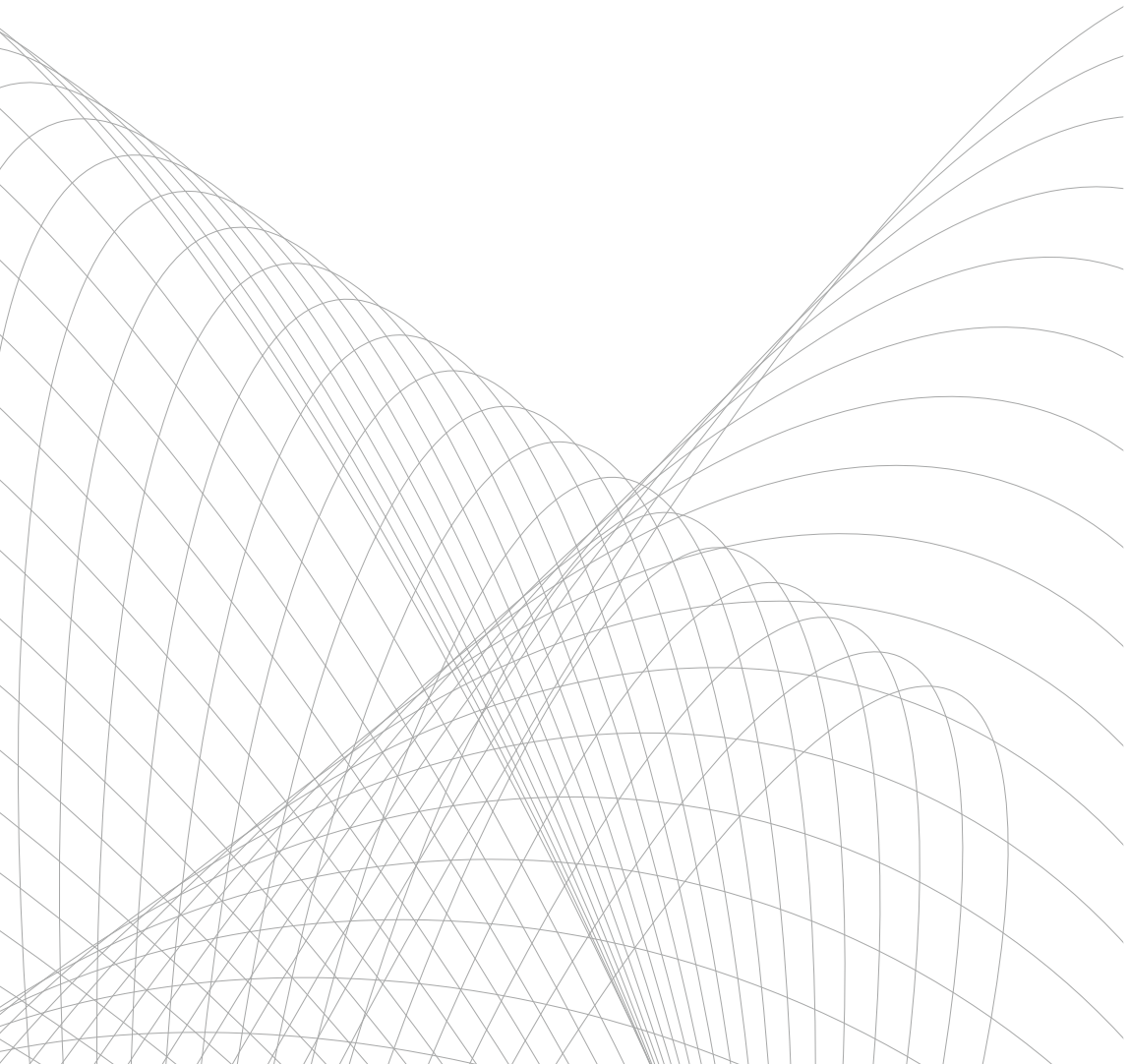
De houder van het model is de persoon of entiteit die het recht zal bezitten. Een modelaanvraag of een modelregistratie zijn beide persoonlijke eigendommen. Daarom moet de aanvrager van de registratie een individu (een natuurlijke persoon) of een rechtspersoon zijn, die in staat is om eigendom in eigen naam te bezitten.

Afbeeldingen

De afbeeldingen uit de modelregistratie, bepalen uiteindelijk de beschermingsomvang. De afbeeldingen moeten de kenmerken bevatten, waarvoor u bescherming wenst en mogen geen kenmerken bevatten die niet essentieel zijn. Het gebruik van schaduw of kleuren moet in het algemeen worden vermeden, tenzij deze deel uitmaken van het model dat u wilt laten registreren. In de Benelux en de EU wordt meestal het gebruik van lijntekeningen of foto's aanbevolen, maar wij zullen u graag verder adviseren.

Hoofdstuk 2

Procedure voor het registreren van modellen



Hoe kan ik overal ter wereld bescherming krijgen?

Het is niet mogelijk om in één keer een wereldwijde registratie te verkrijgen, maar er zijn manieren om op een kosteneffectieve manier een model te registreren in meer dan één land. Een modelregistratie voor de EU biedt bescherming in alle landen van de EU. De Internationale registratie stelt u in staat één aanvraag in te dienen die veel verschillende landen bestrijkt, wat aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk maakt.

Wat is prioriteit?

U kunt voor een modelaanvraag prioriteit invoeren. Dit betekent dat u, nadat u uw eerste aanvraag voor een bepaald model heeft ingediend, een periode heeft van zes maanden waarin in andere landen verdere aanvragen voor hetzelfde model kunnen worden ingediend. Wanneer u de prioriteit invoert, wordt elk van deze aanvragen in feite behandeld als zijnde ingediend op dezelfde datum als de eerste aanvraag. Op deze manier kunt u de aanvragen spreiden en de kosten van het indienen van het model in verschillende landen, indien nodig, voor een paar maanden uitstellen.

Kan er iets misgaan na de registratie?

De geldigheid van uw modelregistratie kan te allen tijde worden aangevochten. Een derde kan de nietigheid van uw modelregistratie vorderen, door aan te tonen dat het model niet geregistreerd had mogen worden, bijvoorbeeld omdat het model op het moment van de aanvraag niet 'nieuw' was en te veel leek op een bestaand model.

Wat zijn vernieuwingskosten en wanneer moet ik ze betalen?

In de meeste landen moeten vernieuwingstaksen worden betaald om een modelrecht in stand te houden. In de Benelux en de EU is een modelregistratie 25 jaar geldig vanaf de datum van aanvraag, waarbij om de vijf jaar vernieuwingstaksen dienen te worden betaald.

Wie is Clarivate (voorheen CPA Global)?

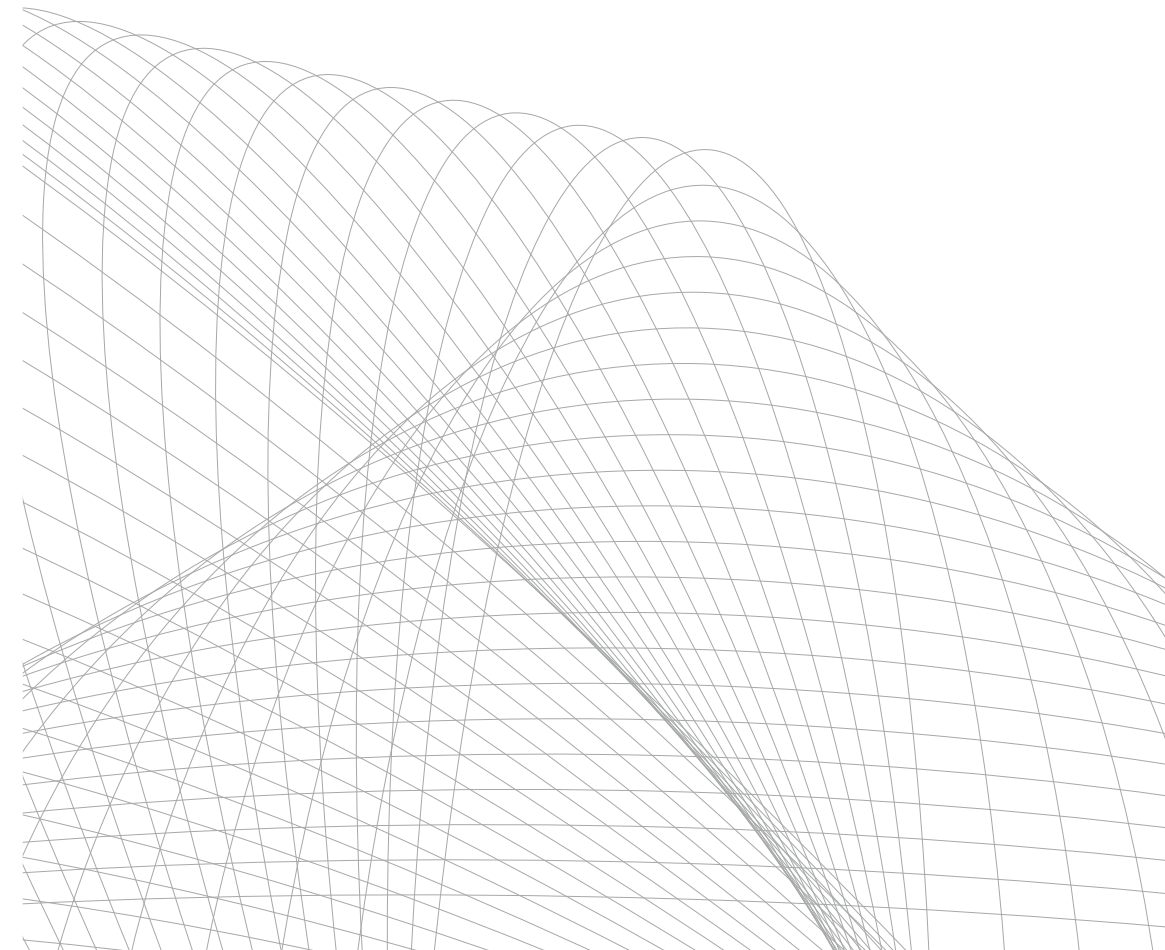
Abel + Imray verzorgt niet de vernieuwingen van uw model. Wij zullen uw gegevens doorgeven aan Clarivate (een speciale dienst voor het verlengen van modellen, voorheen CPA Global), tenzij we weten dat u dit niet wenst. Zodra Clarivate uw gegevens heeft, sturen zij u herinneringen over eventuele vernieuwingen van uw modellen en de hierbij behorende kosten.

Wie stuurt mij nog meer facturen en herinneringen voor vernieuwingskosten?

WAARSCHUWING – er zijn een aantal bedrijven die na de publicatie van uw modelaanvraag ongevraagd berichtgevingen sturen, waarin doorgaans om betaling wordt verzocht om de modelaanvraag te handhaven of in een register op te nemen. Als u ongevraagde betalingsverzoeken ontvangt en twijfelt over de betrouwbaarheid van de correspondentie, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u dan adviseren of het verzoek om betaling wel of niet legitiem is en of er actie moet worden ondernomen.

Hoofdstuk 3

Uw relatie met Abel + Imray



Waarom zou ik een gemachtigde inschakelen?

U hoeft geen beroep te doen op een gemachtigde. De bescherming en het gebruik van modellen is echter een complex rechtsgebied. Daarom heeft het inschakelen van een gemachtigde duidelijk voordelen. Zo kan een modelregistratie op basis van onjuiste afbeeldingen een goede bescherming in de weg staan. Als het model voor u waardevol is en u heeft hierin geïnvesteerd, raden wij u aan een erkende gemachtigde in te schakelen.

Hoe worden mijn rekeningen uitgewerkt?

Onze facturen bestaan uit drie belangrijke elementen.

+ Werkzaamheden tegen vaste kosten

Dit heeft met name betrekking op aanvragen en de administratieve aspecten van ons werk, zoals het verrichten van de aanvraag en het invoeren van de nieuwe gegevens in systeem.

+ Professionele tijd

De professionele tijd die onze gemachtigden besteden, wordt in rekening gebracht tegen een uurtarief. Een voorbeeld van professionele tijd is de tijd die wordt besteed aan het beoordelen en oplossen van kwesties of het indienen van een reactie in een procedure. Een groot aantal van uw vragen kunnen we vaak snel beantwoorden, zonder u hiervoor kosten in rekening te brengen. Als we echter professionele tijd moeten besteden om u een antwoord te kunnen geven, wordt deze tijd in rekening gebracht.

+ Verschotten/taksen

Dit omvat de taksen die aan de officiële instanties moeten worden voldaan, en de verschotten van buitenlandse agenten, wanneer u een modelaanvraag in het buitenland heeft ingediend.

Kunt u mij een vaste prijs geven?

Wij begrijpen dat u graag een exacte kostenopgave wenst voor het begroten van de kosten voor het aanvragen van modelbescherming. Echter, er zijn een aantal redenen waarom het lastig is om vooraf een duidelijke vaste prijs te geven.

Allereerst varieert de professionele tijd die wij aan een dossier besteden en hangt deze af van diverse factoren, zoals de aard van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd en de geschiktheid van de tekeningen of afbeeldingen die u verstrekt.

Wanneer de afbeeldingen zoals die door u zijn aangeleverd niet toereikend zijn, dient u er rekening mee te houden dat dit aanvullende kosten met zich mee zal brengen.

Ten derde is het sterk afhankelijk van de landen waar u bescherming wenst. In sommige landen wordt de aanvraag onderworpen aan een onderzoeksprocedure. Het is voor ons moeilijk te voorspellen, of er een notificatie zal volgen op de aanvraag.

Wij bieden echter wel een aantal schema's waarin enkele typische kosten voor het verkrijgen van modelbescherming worden uiteengezet. Deze kunnen worden beschouwd als een leidraad voor werkzaamheden en bijbehorende kosten. Ook streven wij ernaar, voordat wij enige actie ondernemen die aanzienlijke kosten met zich meebrengt, een schatting te maken van deze kosten en uw bevestiging te vragen of we het werk mogen voortzetten.

Bezoek onze website voor meer gedetailleerde informatie over de kosten.

