

# Intellectueel eigendomsrecht: in de mode!

*Over de bescherming van mode-items door het intellectuele eigendomsrecht in Nederland*

---





# Intellectueel eigendomsrecht: in de mode!

*Over de bescherming van mode-items door het intellectuele eigendomsrecht in Nederland*

---

Masterscriptie Rechtsgeleerdheid accent Privaatrecht

*In het openbaar te verdedigen ten overstaan van de examencommissie,*

*dhr. prof. mr. W.A. Hoyng & mw. mr. J.M.H.P. van Neer,*

*op 3 mei 2012 om 15.00 uur in Dz4.*

Joyce van Lith (ANR: 127470)

Tilburg University

Begeleider: prof. mr. W.A. Hoyng





*“IE is ‘hot’. IE is overal. Alles is IE. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, en waar dan ook, worden we omgeven door intellectuele eigendom.”<sup>1</sup>*

Zeven maanden geleden ben ik op zoek gegaan naar een afstudeeronderwerp dat goed bij mij past en dit is zeker goed gelukt met het onderwerp mode. Het was erg leuk om te mogen schrijven over mijn hobby, maar het is nog leuker dat ik door het schrijven van deze scriptie een nieuwe hobby erbij heb gekregen: het intellectueel eigendomsrecht! Wat is het een heerlijk dynamisch rechtsgebied en wat is het leuk om zoveel van dit rechtsgebied terug te zien in het dagelijks leven. Ik weet zeker dat ik in de toekomst nog heel wat uren zal doorbrengen op [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl) om op de hoogte te kunnen blijven van alle laatste ontwikkelingen. Het belangrijkste is echter dat ik in de afgelopen maanden ontzettend veel geleerd heb. Het heeft heel wat uurtjes gekost om de vele verdragen, richtlijnen, wetten en rechterlijke uitspraken te lezen, te analyseren en toe te passen. Ik denk echter dat geen enkel ander onderwerp mij zo had kunnen prikkelen om telkens net dat stapje extra te zetten.

Door deze scriptie gaat er een deur open naar een uitdagende toekomst met hopelijk een mooie carrière, maar helaas komt hiermee wel een einde aan een mooie studententijd. Ik wil mijn studiemaatjes dan ook bedanken voor de gezelligheid tijdens alle uren in de UB, bij de Magisteractiviteiten en bij de borrels in de stad. Het is een prachtige tijd geweest! Verder wil ik mijn familie, vrienden en collega’s bedanken voor hun interesse in mijn scriptie. In het bijzonder wil ik mijn ouders bedanken voor de liefde, steun en het vertrouwen, want zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest. Een speciale dank gaat uit naar Roy, omdat je altijd het geduld kon opbrengen als ik weer eens wilde sparren (en zeuren) over mijn scriptie!

Tot slot wil ik de heer Hoyng bedanken voor de goede begeleiding bij het schrijven van deze scriptie en wil ik mevrouw Van Neer bedanken voor het plaatsnemen in de examencommissie.

Joyce van Lith

Tilburg, 25 april 2012

---

<sup>1</sup> Holzhauser & Gellaerts 2011 p. V.





Afkortingenlijst .....	11
1. Inleiding .....	13
1.1 Bekende modezaken in de jurisprudentie .....	13
1.2 Definitiebepaling van het begrip mode.....	15
1.3 De segmenten van de mode-industrie .....	17
1.3.1 Haute couture.....	17
1.3.2 Ready-to-wear en fast fashion .....	18
1.4 De mode-industrie en de wens voor betere bescherming.....	19
1.5 Onderzoeksvraag en opbouw.....	21
1.6 Leeswijzer .....	22
2. Beschermingsomvang van het merkenrecht.....	23
2.1 Korte inleiding merkenrecht.....	23
2.1.1 Aard van het merkenrecht .....	23
2.1.2 Beschermingsomvang en beschermingsduur.....	24
2.1.3 Functies van het merkenrecht.....	25
2.1.4 Aard en functies van het merkenrecht voor de mode-industrie .....	25
2.2 De beschermingsomvang van het merkenrecht .....	27
2.2.1 Algemene inbreukregel .....	27
2.2.2 Modegevoeligheid bij de inbreukvraag.....	29
2.2.3 Imagoschade bij modemerken .....	29
2.3 Materiële eisen aan het merk .....	31
2.4 Het merk op een mode-item.....	32
2.4.1 Inleiding .....	32
2.4.2 Woordmerk op het mode-item zelf .....	32
2.4.3 Beeldmerk op het mode-item .....	33
2.4.4 Kleurmerk .....	35
2.4.5 Stiksels in het mode-item.....	36
2.4.6 Merk aan het mode-item .....	37
2.4.7 Tussenconclusie.....	38
2.5 Het mode-item als vormmerk .....	39
2.5.1 Vormmerk algemeen.....	39
2.5.2 Het mode-item als vormmerk .....	40

2.6 Conclusie .....	42
3. Beschermingsomvang van het auteursrecht.....	45
3.1 Korte inleiding auteursrecht.....	45
3.1.1 Aard van het auteursrecht .....	45
3.1.2 Wettelijk kader .....	46
3.1.3 Beschermingsomvang en beschermingsduur.....	46
3.1.4 De aard van het auteursrecht en de mode-industrie.....	46
3.2. Het mode-item als werk .....	47
3.2.1 Eisen aan het werk .....	48
3.2.2 Mode-items als werk .....	49
3.2.3 Tussenconclusie.....	56
3.3. Inbreukvraag.....	58
3.3.1 Algemene inbreukregel .....	58
3.3.2 De maatstaf voor de mode-industrie .....	60
3.4 Conclusie .....	62
4. Beschermingsomvang van het modellenrecht.....	65
4.1 Korte inleiding modellenrecht.....	65
4.1.1 Wettelijk kader, beschermingsomvang en beschermingsduur .....	65
4.1.2 Aard van het modellenrecht en de mode-industrie.....	67
4.2 Het mode-item als model.....	68
4.2.1 Eisen aan het model .....	69
4.2.2 Toepassing van de eisen op de mode .....	71
4.2.3 Tussenconclusie.....	73
4.3 Inbreukvraag.....	74
4.3.1 Algemene inbreukregel .....	75
4.3.2 De maatstaf in de mode-industrie .....	76
4.3.3 Bevindingen.....	78
4.4 Conclusie .....	79
5. Bescherming van mode door slaafse nabootsing.....	81
5.1 Aard van de slaafse nabootsing.....	81
5.2 Het leerstuk slaafse nabootsing .....	81
5.3 Toepassing van de slaafse nabootsing in modezaken.....	83
5.3.1 Toegewezen vorderingen .....	84
5.3.2 Afgewezen vorderingen .....	87
5.3.3 De éénlijnsprestatie.....	91



5.4 Conclusie .....	92
6. Beschermingsomvang van mode in Frankrijk en Engeland.....	97
6.1 Inleiding.....	97
6.2 Mode en het Franse intellectuele eigendomsrecht .....	98
6.2.1 Bescherming door het auteursrecht .....	98
6.2.2 Bescherming door het modellenrecht .....	100
6.2.3 Bescherming door slaafse nabootsing .....	101
6.2.4 Vergelijking van de bescherming van mode in Frankrijk en Nederland.....	102
6.3 Mode en het Engelse intellectuele eigendomsrecht.....	104
6.3.1 Bescherming door het auteursrecht .....	104
6.3.2 Bescherming door het modellenrecht .....	106
6.3.3 Geen bescherming door slaafse nabootsing .....	111
6.3.4 Vergelijking van de bescherming van mode in Engeland en Nederland.....	112
7. Conclusies en aanbevelingen .....	115
7.1 De kenmerken van de mode-industrie.....	115
7.2 De bescherming van mode in Nederland per intellectueel eigendomsrecht .....	116
7.2.1 Merkenrecht.....	116
7.2.2 Auteursrecht.....	117
7.2.3 Modellenrecht.....	118
7.2.4 Slaafse nabootsing.....	119
7.3 Rechtsvergelijking met Frankrijk en Engeland .....	120
7.3.1 Auteursrecht.....	120
7.3.2 Modellenrecht .....	121
7.3.3 Slaafse nabootsing.....	122
7.4 Overkoepelende conclusie en aanbevelingen.....	123
8. Literatuurlijst .....	127
9. Jurisprudentie.....	131
9.1 Europese jurisprudentie .....	131
9.2 Jurisprudentie Benelux.....	131
9.3 Franse jurisprudentie .....	131
9.4 Engelse jurisprudentie.....	132
9.5 Nederlandse jurisprudentie.....	132
10. Websites .....	135



## Afkortingenlijst



---

AA	Ars Aequi
AG	Advocaat-Generaal
ALL ER	All England Law Reports
Art.	Artikel
Aw	Auteurswet 1912
B9	<a href="http://www.boek9.nl">http://www.boek9.nl</a>
BC	Berner Conventie
BBIE	Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
BenGH	Benelux Gerechtshof
BHIM	Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen).
BIE	Berichten Industriële Eigendom
BMV	Benelux-Verdrag inzake de warenmerken
BMW	Beneluxwet inzake de warenmerken
BTMW	Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen
BVIE	Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
BVTM	Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen
BW	Burgerlijk Wetboek
CC	Franse Code Civil
CDPA	Copyright, Designs and Patents Act
CPI	Code de la propriété intellectuelle
EEG	Europese Economische Gemeenschap
EWCA Civ.	Court of Appeal Civil Division
EWHC Ch.	High Court Chancery Division
EWHC Pat.	High Court Patents Court
Ex	op grond van
FSR	Fleet Street Reports
GModVo	Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen
GMVo	Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, <i>PbEG</i> 14 januari 1994, L11/1

GS Onrechtmatige daad	Groene Serie onrechtmatige daad
GvEA	Gerecht van Eerst Aanleg
Hof	Gerechtshof
HR	Hoge Raad der Nederlanden
HvJ EG/EU	Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
IEF	<a href="http://www.IE-forum.nl">www. IE-forum.nl</a>
IEPT	<a href="http://www.iept.nl">http://www.iept.nl</a>
IER	Tijdschrift Jurisprudentie voor Intellectueel Eigendomsrecht
Ktr.	Kantonrechter
LJN	Landelijk Jurisprudentienummer
m.nt	met noot van
NJ	Nederlandse Jurisprudentie
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
OVM	Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
Wet RO	Wet op de Rechterlijke Organisatie
r.o.	Rechtsoverweging
PbEG	Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
RDA	Registered Designs Act
RG	Répertoire Général (zaaknummer)
RPC	Reports of Patent Cases
RvdW	Rechtspraak van de Week
Trb.	Tractatenblad
TRIPs	Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom
UAC	Universele Auteursrecht Conventie
UKHL	House of Lords
Unie-verdrag	Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom
WIPO	Verdrag tot Oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom
WLR	Weekly Law Report

# 1. Inleiding

---



*'Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.'*<sup>2</sup>

*De mode-industrie heeft de laatste jaren gezorgd voor uiteenlopende jurisprudentie binnen het intellectuele eigendomsrecht. Uit deze jurisprudentie blijkt dat de bescherming van mode-items kan geschieden aan de hand van verschillende intellectuele eigendomsrechten. De inleiding bestaat uit de uitwerking van twee recente zaken, de filosofische beschrijving van het begrip mode en een overzicht van redenen voor en tegen bescherming van mode. Daarna wordt aandacht besteed aan de vraagstelling. De inleiding eindigt met een leeswijzer.*

## **1.1 Bekende modezaken in de jurisprudentie**

Op 25 mei 2011 heeft de rechtbank Utrecht uitspraak gedaan in de zaak van Marlies Dekkers/Sapph.<sup>3</sup> Marlies Dekkers is bekend geworden door het in de handel brengen van lingerie met bandjes aan de bovenzijde van de cups en op de rug. Ook Sapph is producent van lingerie en heeft eveneens bh's met bandjes in de handel gebracht. Marlies Dekkers heeft een procedure gestart om Sapph te laten stoppen met het in de handel brengen van de lingerie en badkleding, die inbreuk maken op haar auteursrecht. Zij beroept zich primair op het auteursrecht en subsidiair op de slaafse nabootsing ten aanzien van enkele bh's uit haar collectie. Tevens heeft zij een primair beroep gedaan op slaafse nabootsing van enkele slips. Sapph heeft hiertegen het volgende aangevoerd: de lingerie verschilt in zodanige mate van elkaar dat geen sprake kan zijn van een inbreuk op het auteursrecht en de bh's komen niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, omdat het een reeds bestaande stijl is. Ten aanzien van de subsidiaire eis stelt Sapph dat er geen sprake kan zijn van slaafse nabootsing als enkel een bepaalde stijl wordt gevolgd.

Deze uitspraak geeft een goed inzicht van de probleempunten die ontstaan bij zaken betreffende mode-items. Allereerst wordt getoetst of de bh's en slippjes van Marlies Dekkers wel auteursrechtelijk beschermd zijn. Het probleem ligt dan voornamelijk op het feit dat een bh bestaat uit functionele elementen, welke niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het tweede probleempunt is dat een bepaalde stijl, mode of trend niet voor bescherming middels het auteursrecht of modellenrecht in aanmerking komt.<sup>4</sup> In deze zaak speelde als derde probleempunt de feitelijke vraag of de bh's van Marlies Dekkers wel oorspronkelijk waren. Reden

---

<sup>2</sup> Quote Chanel in *A Woman of Her Own* (1991) by Axel Madsen, p. 124.

<sup>3</sup> Rechtbank Utrecht 25 mei 2011, *LJN BQ5277* (Marlies Dekkers/Sapph).

<sup>4</sup> Hoge Raad 29 december 1995, *NJ 1996*, 546 (Decaux/Mediamax).

hiervan is dat Sapph heeft gesteld dat de bh's zijn ontleend aan bh's uit de jaren '50. Pas wanneer deze probleempunten zijn vastgesteld komt de rechtbank aan bij de vraag of Sapph inbreuk maakt op het auteursrecht van Marlies Dekkers. De maatstaf is in de voorgaande jaren meerdere malen veranderd en uiteindelijk is bepaald dat de geschiktheid van de maatstaf afhankelijk is van de aard van de te vergelijken werken.<sup>5</sup> Hieruit blijkt dat men voorafgaand aan de inbreukvraag dient te bepalen welke maatstaf van toepassing is. Dit is problematisch, omdat het hanteren van verschillende maatstaven tot verschillende uitkomsten kan leiden. De toetsingsvragen dienen overigens per product – in dit geval per bh of slip – gesteld te worden. Ook ten aanzien van het beroep op slaafse nabootsing treedt een probleem op. De hoofdregel is namelijk dat het enkel nabootsen van een product niet onrechtmatig is, ook niet indien daardoor verwarringsgevaar ontstaat. Enkel wanneer het nabootsen tot nodeloze verwarring leidt is dit onrechtmatig.<sup>6</sup> Alleen hieruit blijkt al dat het beroep op slaafse nabootsing niet zonder meer zal slagen.

Een andere interessante zaak betreffende de bescherming van mode door het intellectuele eigendomsrecht is G-Star/Benneton.<sup>7</sup> In deze zaak heeft G-Star zich op het standpunt gesteld dat Benneton inbreuk maakt op haar auteursrecht en merkrecht met betrekking tot nabootsing van bepaalde kenmerkende elementen van de Elwood spijkerbroek. In deze zaak stond uiteindelijk de vraag centraal of een mode-item in aanmerking komt voor merkenrechtelijke bescherming. Het gerechtshof 's-Gravenhage komt tot de conclusie dat hier sprake is van een vormmerk dat uitsluitend bestaat uit de vorm die een wezenlijk waarde aan de waar geeft en verklaart het vormmerk nietig. Dit is overigens niet de enige zaak van G-Star waar de bescherming van een spijkerbroek faalt.<sup>8</sup>

Bovenstaande zaken geven een impressie van de problemen die kunnen ontstaan bij de bescherming van een mode-item door het intellectuele eigendomsrecht. De mode-industrie kan zich beroepen op meerdere intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht en de slaafse nabootsing.<sup>9</sup> Overigens is bescherming middels het octrooirecht alleen mogelijk als het gaat om het gebruiken van nieuwe materialen. In deze scriptie zal hier verder niet op ingegaan worden.

Een korte bestudering van de jurisprudentie leidt tot de conclusie dat door de mode-industrie in Nederland veel geprocedeerd wordt over de bescherming van mode-items. Ter illustratie

---

<sup>5</sup> Spoor e.a. 2005, p. 165.

<sup>6</sup> Hoge Raad 8 januari 1960, *NJ* 1960, 415 (Scrabble).

<sup>7</sup> Gerechtshof Amsterdam 13 september 2011, *LJN* BS8925 (G-Star/Benneton).

<sup>8</sup> Hoge Raad 2 september 2011, *LJN* BQ3894 (G-Star/Bestseller), Gerechtshof 's-Gravenhage 19 april 2011, *LJN* BS8740 (G-Star/H&M), Rechtbank Amsterdam 7 mei 2008, *LJN* BL4414 (G-Star/Coolcat) en Rechtbank Amsterdam 1 november 2007, *LJN* BB6923 (G-Star/New Yorker).

<sup>9</sup> Bijvoorbeeld: Rechtbank Utrecht 25 mei 2011, *LJN* BQ5277 (Marlies Dekkers/Sapph), Rechtbank Breda 4 februari 2004, *LJN* AO2964 (ECCO/SPM Shoetrade), Rechtbank Amsterdam 5 maart 2010, *IEPT* 20100305 (HIFA/Ledermode & Leathers) en Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011, *IEPT* 20110727 (Abercrombie/Fashion Gate). Rechtbank 's-Gravenhage 25 maart 2009, *IEPT* 20090325 (Bragel/Blokker).

kunnen de volgende zaken genoemd worden: Tommy Hilfiger<sup>10</sup>, Converse<sup>11</sup>, Burberry<sup>12</sup>, Replay<sup>13</sup>, Pantofola<sup>14</sup>, Crocs<sup>15</sup>, UGG<sup>16</sup> en zo zijn er nog meer. Het is overigens niet zo dat alleen bekende merken te maken hebben met inbreuken door derden, ook jonge ontwerpers kunnen hierdoor getroffen worden.<sup>17</sup> Verder vindt niet alleen inbreuk plaats op mode-items, maar ook op allerlei andere kledingstukken, zoals sloffen<sup>18</sup>, carnavalskleding<sup>19</sup> en sportkleding.<sup>20</sup> Overigens is dit niet alleen een probleem in Nederland, maar ook in andere landen is de bescherming van mode een hot item.<sup>21</sup> In Amerika is men overigens van mening dat de mode niet beschermd moet worden door het intellectuele eigendomsrecht, omdat het niet past bij de aard van de mode-industrie. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de vraag wat mode is en wat de kenmerken van mode zijn.

## 1.2 Definitiebepaling van het begrip mode

Volgens het Van Dale woordenboek is mode *“de vrij algemene, maar voorbijgaande gewoonte in kleding, manieren en uiterlijk voorkomen.”* Hieruit blijkt dat mode eindig is en dat tijdsbestek een belangrijke rol speelt. Als synoniem noemt de Van Dale: trend, haute couture, le dernier cri, modeverschijnsel, new look en rage. Als tweede categorie synoniemen wordt kleding aangeduid.<sup>22</sup> Toch omvat mode niet alleen kleding en is niet alle kleding mode. Het begrip mode wordt ook wel gebruikt om een trend aan te geven voor allerlei andere goederen dan kleding.<sup>23</sup> Er zijn filosofen en sociologen die mode aanduiden als een maatschappelijk fenomeen dat van toepassing is op alle maatschappelijke terreinen, waarvan kleding een voorbeeld is.<sup>24</sup> Er zijn echter ook sociologen die menen dat mode niet los te zien is van kleding.<sup>25</sup>

---

<sup>10</sup> Gerechtshof Amsterdam 4 januari 2007, *LJN AZ5613* (Tommy Hilfiger/The Sting).

<sup>11</sup> Rechtbank Assen 18 mei 2011, *LJN BQ4868* (Converse/Scapino).

<sup>12</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 21 augustus 2009, *LJN BJ7097* (Burberry/Temeer Schoenen).

<sup>13</sup> Rechtbank Zutphen 17 juli 2009, *LJN BJ3020* (Replay/Vingino).

<sup>14</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 30 maart 2011, *IEPT 20110330* (Pantofola/Rucanor).

<sup>15</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 augustus 2011, *IEPT 20110817* (Crocs/Frogs), Rechtbank 's-Gravenhage 1 juni 2011, *IEPT 20110601* (Crocs/Dalze Del Mondo).

<sup>16</sup> Rechtbank Dordrecht 24 december 2008, *LJN BG8866* (Deckers/La Cheapa-UGG).

<sup>17</sup> M. Willems, 'V&D jurkje Wendy van Dijk is plagiaat', *Elsevier* 26 maart 2008, [www.elsevier.nl/web/10187098](http://www.elsevier.nl/web/10187098).

<sup>18</sup> Gerechtshof Amsterdam 8 september 2005, *LJN AU7774* (Klomsloffen).

<sup>19</sup> Rechtbank 's-Hertogenbosch 23 januari 2007, *LJN AZ6803* (Golfpak).

<sup>20</sup> In de zaak van Adidas tegen Marca Mode, C&A Nederland, H&M Nederland en Vendex KBB hebben de volgende instanties zich over deze zaak uitgesproken: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 maart 2005, *LJN AT2596*, Hoge Raad 16 februari 2007, *LJN AY9707*, HvJEG 10 april 2008, *LJN BD9710*, Hoge Raad 11 december 2009, *LJN BK0674*. Adidas en Marca Mode hebben ook een over een soortgelijke zaak geprocedeerd, zie hiervoor Hoge Raad 20 november 1998, *NJ 1999*, 134 en HvJEG 22 juni 2000, *NJ 2000*, 712. Er zijn overigens meer zaken door Adidas gevoerd, zie bijvoorbeeld: Rechtbank 's-Gravenhage 5 juli 2006, *IEPT 20060705* (Adidas/Nike), Hoge Raad 12 oktober 2001, *IEPT 20010112* (Adidas/Fitnessworld).

<sup>21</sup> Derclaye 2010, Fanelli 2011, Farkas 2011, Miller 2008, Raustilia & Sprigman 2006,

<sup>22</sup> Van Dale Onlinewoordenboek Professioneel Nederlands verklarend.

<sup>23</sup> Svendsen 2007, p. 12.

<sup>24</sup> Svendsen 2007, p. 13.

<sup>25</sup> Zoals Anne Hollander en Elisabeth Wilson, Svendsen 2007, p. 13.

Sociologen stellen dat mode in het leven is geroepen om onderscheid te kunnen maken in de verschillende sociale klassen.<sup>26</sup> Dit zou nodig zijn geweest, omdat in die periode de hiërarchie is afgeschaft. Hieruit vloeit ook voort dat de mode verband houdt met de identiteit van de persoon.<sup>27</sup> Dat nieuwheid een belangrijke eis is voor mode blijkt ook uit de definitie in het van Dale Woordenboek. Voor mode is het van belang dat het voorbijgaand/eindig is. De belangrijkste kenmerken van mode zijn innovatie, vernieuwing en originaliteit. Dit betekent dat mode van korte duur is en dat de mode telkens vernieuwd wordt door weer een nieuwe mode.<sup>28</sup> Voor het definiëren van het begrip mode zal worden aangesloten bij het standpunt van Elisabeth Wilson, dat mode wel degelijk verbonden is met kleding.<sup>29</sup> Mode richt zich echter niet alleen op kleding, maar ook op alle andere accessoires die bijdragen aan de verschijning van een persoon.<sup>30</sup> Hierbij kan gedacht worden aan sieraden, riemen, tassen, hoeden, schoenen etc.<sup>31</sup> De definitie van mode in deze scriptie is als volgt:

*'Mode is het hele spectrum van aantrekkelijke kledingstijlen op een bepaald moment, waaronder haute couture en accessoires, met als belangrijkste kenmerk een snelle en voortdurende verandering van stijl.'*

Het begrip nieuwheid komt niet terug in deze definitie. De reden hiervan is dat het voor de mode-industrie al jaren onmogelijk blijkt te zijn telkens een nieuwe collectie neer te zetten. Dit heeft te maken met het feit dat het onmogelijk is om in een hoog tempo nieuwe stijlen te creëren en daarom heeft de mode-industrie gekozen voor een systeem van recyclen. Alle trends kunnen opnieuw worden gebruikt en dit heeft geleid tot vintage - het opnieuw uitbrengen van dezelfde items door dezelfde couturier -.<sup>32</sup>

Door het ontstaan van de massaproductie werd de gewone burger bij de mode betrokken. Dit heeft geleid tot een trickle-down-effect waarbij innovatie en vernieuwing plaatsvinden op een hoger niveau en zich daarna naar beneden verspreiden.<sup>33</sup> Overigens geldt dat wanneer mode in het straatbeeld terug is te zien het eigenlijk alweer uit de mode is. Binnen de mode gelden de volgende twee principes: differentiatie in de eigen klasse en imitatie van de klasse boven de eigen klasse.<sup>34</sup> Overigens is mode voor het aanduiden van de klassen in de huidige tijd minder van toepassing, maar de burger gebruikt mode wel om zich te onderscheiden. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door de

---

<sup>26</sup> Svendsen 2007, p. 148.

<sup>27</sup> Loschek 2009, p. 92.

<sup>28</sup> Svendsen 2007, p. 32.

<sup>29</sup> Wilson 2005, p. 3.

<sup>30</sup> Jackson & Shaw 2009, p. 30.

<sup>31</sup> Andrews & Pentecost 2010, p. 4.

<sup>32</sup> Svendsen 2007, p. 36.

<sup>33</sup> Svendsen 2007, p. 40.

<sup>34</sup> Svendsen 2007, p. 42.



mode te kopiëren van personen die zij bewonderen zonder dat zij zich afvragen wat de status is van de persoon.<sup>35</sup> In de media wordt volop aandacht besteed aan mode die wordt gedragen door bekende personen in de wereld.

### **1.3 De segmenten van de mode-industrie**

De mode-industrie bestaat uit de volgende drie segmenten: de haute couture, de ready-to-wear en de fast fashion. De mode-industrie kan weergegeven worden in een piramide, waarbij de bovenste laag bestaat uit de mode van de haute couture. De bovenste laag is de catwalkmode en de laag daaronder bestaat uit mode van bekende ontwerpers en de goedkopere collecties van de haute couture. Voorbeelden hiervan zijn Dior, Chanel, Armani etc. De laag daaronder is de ready-to-wear mode, die gemaakt wordt door de bekende merken die het straatbeeld bepalen zoals Replay, G-Star, DKNY etc. Deze mode is functioneler, omdat deze mode draagbaar en produceerbaar moet zijn. De onderste laag is de fast fashion, waarin ondernemingen als Zara en H&M zich bevinden.<sup>36</sup> De fast fashion kenmerkt zich door massaproductie.<sup>37</sup> De haute couture laat de wintercollectie in maart al op grote modeshows in New York, Londen, Milaan en Parijs zien. Voor de zomercollectie staan deze modeshows in september gepland. Door de nieuwe technologieën worden deze beelden snel over de wereld verspreid, waardoor het voor de fast fashion industrie makkelijker is geworden om mode op hoog tempo na te bootsen.<sup>38</sup> Alvorens in te gaan op het juridische kader van de bescherming van de mode is van het van belang kort in beeld te brengen wat de verschillen tussen deze segmenten zijn, om zo een goed beeld te krijgen van de mode-industrie.

#### **1.3.1 Haute couture**

De haute couture is ontstaan toen Charles-Frédéric Worth in 1857 zijn modehuis opende in Parijs. Later volgden er nog enkele andere ontwerpers, zoals Doucet, Rouff, Paquin en Callot. De ontwerpers werkten enkel op aanvraag en hierdoor was de haute couture weggelegd voor een select publiek. Men stelt dat in 1885 de haute couture pas echt is geboren door de oprichting van de Chambre Syndicale de la Couture. Deze vereniging stelt modeontwerpers aan als couturiers en zorgt ervoor dat ontwerpen niet gekopieerd worden.<sup>39</sup> Vanaf dat moment werd de haute couture meer als kunst ervaren en werkten de ontwerpers niet enkel meer op verzoek.<sup>40</sup> Hierdoor zorgden de ontwerpers voor vernieuwingen in de modewereld. De haute couture kenmerkt zich door het

---

<sup>35</sup> Kawamura 2005, p. 97.

<sup>36</sup> Raustialia & Sprigman 2006, p. 7.

<sup>37</sup> Kootstra 2006, p. 4.

<sup>38</sup> Raustialia & Sprigman 2006, p. 7.

<sup>39</sup> Delhaye e.a. 2007, p. 70.

<sup>40</sup> Svendsen 2007, p. 94.

produceren en ontwerpen van exclusieve kledingstukken, welke met een verfijnde techniek zijn gemaakt uit fijne stoffen. Dit gebeurt meestal door handwerk. De kledingstukken worden voor de opdrachtgever op maat gemaakt.<sup>41</sup> Vandaag de dag bevindt de haute couture zich niet meer alleen in Parijs, maar ook in steden als New York, Londen en Milaan. Momenteel mogen enkel de volgende twaalf modeontwerpers zich haute couturier noemen op basis van de voorwaarden van de Chambre Syndicale de la Couture: “Adeline André, Giorgio Armani, Coco Chanel, Christian Dior, Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Anne Valérie Hash, Christian Lacroix, Elie Saab, Dominique Sirop, Franck Sorbier, Valentino, Viktor & Rolf.”<sup>42</sup> Vanaf het moment dat de Chambre Syndicale de la Couture was opgericht werd de haute couture verder verspreid over de rest van de wereld. De reden hiervan is dat steeds meer modetijdschriften aandacht besteden aan de nieuwe trends.<sup>43</sup>

In de jaren '60 hebben de haute couturiers gekozen voor een uitbreiding van de collectie. Niet alleen kleding, maar ook andere producten werden ontwikkeld onder dezelfde merknamen, zoals parfum, cosmetica, brillen, lederwaren, ondergoed etc.<sup>44</sup> Dit werd tot stand gebracht door het uitbrengen van licentieovereenkomsten, waardoor andere segmenten van de industrie onder het merk bepaalde producten konden uitbrengen. De haute couture kan alleen blijven bestaan door de aanzienlijke winsten gerealiseerd door de verkoop van haar prestigieuze merknamen.<sup>45</sup> Haute couturiers zelf richten zich voornamelijk op het ontwerpen van kunst voor de catwalk, om zo de bekendheid van hun naam hoog te houden. Er kan gesteld worden dat de haute couture een omwenteling heeft gemaakt van mode die enkel beschikbaar was voor een zeer selecte groep, naar de verkoop van fast fashion en het verdienen van royalty's door het sluiten van licentieovereenkomsten.<sup>46</sup>

### 1.3.2 Ready-to-wear en fast fashion

Vanuit het verleden had de industrieel vervaardigde kleding een slecht imago. Deze mode was immers alleen gericht op functionaliteit en draagbaarheid en was niet modegericht. Als poging om van dit slechte imago af te komen werd in Amerika de eerste ready-to-wear collectie ontwikkeld, deze werd later in Frankrijk pret-à-porter genoemd.<sup>47</sup> Dit segment binnen de mode-industrie wordt als volgt gedefinieerd: ready-to-wear is een industriële productie van kleding, die voor iedereen toegankelijk is en is geïnspireerd door de nieuwste modetrends.<sup>48</sup> Hierdoor kwam mode, nieuwheid

---

<sup>41</sup> Lipovetsky& Sennet 1994, p. 98.

<sup>42</sup> E. Bye 2010, p. 15-21.

<sup>43</sup> Delhaye e.a. 2007, p. 70.

<sup>44</sup> Lipovetsky& Sennet 1994, p. 89.

<sup>45</sup> Lipovetsky& Sennet 1994, p. 89.

<sup>46</sup> Lipovetsky& Sennet 1994, p. 89.

<sup>47</sup> Lipovetsky& Sennet 1994, p. 90.

<sup>48</sup> Lipovetsky& Sennet 1994, p. 90.

en stijl in het straatbeeld.<sup>49</sup> Vanaf 1950 werd de ready-to-wear collectie verkocht in warenhuizen. De collectie werd ontworpen door ingehuurde ontwerpers, die met de trends aansloten bij hetgeen dat in de haute couture was ontwikkeld. Hierdoor kon de ready-to-wear collectie gezien worden als afgezwakte imitaties van de items in de haute couture. In deze tijd was wereldwijde bekendheid alleen weggelegd voor enkele modehuizen in Frankrijk.<sup>50</sup> Pas in het begin van de jaren '60 veranderde dit beeld door de opkomst van de fast fashion. Zowel in de ready-to-wear als in de fast fashion werd een eigen stijl ontwikkeld, gebaseerd op durf, jeugdigheid en nieuwheid.<sup>51</sup> Hierdoor werden voor het eerst ontwerpers bekend, die geen deel uitmaakten van de haute couture.<sup>52</sup>

De haute couture zag de opkomst van de nieuwe segmenten in eerste instantie niet als concurrentie, omdat er een duidelijke scheiding lag tussen de luxe mode-items uit de haute couture en de industrieel vervaardigde mode-items uit de fast fashion. De haute couture hield de bevoegdheid om de mode te bepalen en de fast fashion werd gezien als imitatiemode. Toch is de vraag of men nog wel kan spreken van imitatiemode als de fast fashion collectie twee jaar van tevoren wordt voorbereid en als deze ontwerpers zelf het thema bedenken. Dit wil niet zeggen dat de haute couture geen mode meer creëert, maar het betekent wel dat de haute couture niet meer dezelfde mate van invloed en exclusiviteit heeft.<sup>53</sup> Kortom, de fast fashion zorgt er in deze tijd voor dat men voor een lage prijs moderne kleding kan dragen.<sup>54</sup>

#### **1.4 De mode-industrie en de wens voor betere bescherming**

De bescherming van mode door het intellectueel eigendomsrecht is erg actueel. Mode is een nieuwe discipline in het recht en daardoor ontstaat de vraag of wellicht moderecht ontwikkeld moet worden.<sup>55</sup> De mode-industrie is internationaal en de wens voor een betere bescherming klinkt dan ook in alle landen. De bescherming van mode is echter per land verschillend. In deze scriptie zal voornamelijk gekeken worden naar de bescherming van mode in Nederland en aanvullend zal een vergelijking worden gemaakt met de bescherming van mode in Frankrijk en Engeland. Toch is het interessant om in het kader van deze inleiding over de grenzen van de Europese Unie heen te kijken en aan de hand daarvan te bepalen of mode beter beschermd dient te worden. De specifieke eigenschappen van de mode-industrie maken het echter lastig om de juiste intellectuele eigendomsrechten te bepalen.<sup>56</sup> Er bestaan verschillende meningen over de vraag of mode wel of

---

<sup>49</sup> Lipovetsky & Sennet 1994, p. 90.

<sup>50</sup> Lipovetsky & Sennet 1994, p. 95.

<sup>51</sup> Lipovetsky & Sennet 1994, p. 96.

<sup>52</sup> Lipovetsky & Sennet 1994, p. 91.

<sup>53</sup> Lipovetsky & Sennet 1994, p. 94.

<sup>54</sup> Lipovetsky & Sennet 1994, p. 98.

<sup>55</sup> Jiminez & Kolsun 2010.

<sup>56</sup> Jiminez & Kolsun 2010.

niet in aanmerking moet komen voor bescherming en zelfs als men vóór de bescherming van mode is dan is de vraag nog hoe groot de beschermingsomvang moet zijn. In Amerika is het niet mogelijk om mode te beschermen, omdat het een negatief effect zou hebben op de mode-industrie.<sup>57</sup>

De belangrijkste reden voor het niet beschermen van mode is dat door lage bescherming de mode-industrie wordt bevorderd en hierdoor wordt een hoog niveau van creativiteit bereikt.<sup>58</sup> Een gedachte hierachter is dat nabootsen van mode ertoe leidt dat de mode-industrie op hoog tempo nieuwe collecties ontwerpt en hierdoor blijft de omzet hoog. Een andere gedachte is dat mode voor het grote publiek beschikbaar moet zijn. De lagere segmenten moeten de mogelijkheid hebben om de mode vanuit de haute couture in het straatbeeld terug te laten komen. Wanneer dit het geval is, heeft de haute couture alweer de nieuwe collectie geshowd en daarmee een nieuwe trend gezet. De modebewuste consument koopt de items en daarmee begint de cirkel weer opnieuw.<sup>59</sup>

Uit de cijfers blijkt dat de mode-industrie enkele jaren gelden de grootste waarde had van alle creatieve industrieën.<sup>60</sup> Dit komt doordat mode een belangrijke rol speelt in de maatschappij. Voor een hogere bescherming zijn verschillende redenen aan te voeren. Allereerst blijkt uit de geschiedenis van de mode-industrie dat mode noodzakelijk is voor het onderscheid in sociale klassen. Hierdoor is het trickle-down-effect ontstaan, waarbij de bovenste laag van de maatschappij de nieuwste trends draagt en de andere lagen dit kopiëren. Het klopt dat vanuit het verleden de nabootsing gewenst is, maar de belangrijkste reden van mode is onderscheiden. De consument wil dus geen directe nabootsing van de catwalk, maar wil een mode-item dat is gebaseerd op de haute couture. Enkel inspiratie is daarvoor voldoende. Hierdoor is de fast fashion industrie zich verder gaan ontwikkelen door ontwerpers aan te nemen en ook zelf nieuwe trends neer te zetten. De laatste jaren vindt ook nabootsing plaats in hetzelfde segment van de mode-industrie. Dit is absoluut niet gewenst, omdat beide ondernemingen dan waarschijnlijk dezelfde doelgroep hebben.<sup>61</sup> Hierdoor zouden nieuwe ontwerpers en opkomende bedrijven worden beperkt en dat leidt eveneens tot minder innovatie, minder concurrentie en uiteindelijk tot minder omzet. De tweede reden ziet op een sociaal en economisch belang. De modehuizen uit de haute couture zorgen ervoor dat de hoogste klasse van de maatschappij exclusieve kleding kan dragen. Deze klasse kan dit permitteren en is ook bereid om een hoge prijs te betalen. Door nabootsing kan het zo zijn dat de mode-items niet meer worden afgenomen door de hogere klasse, omdat zij zich niet meer kunnen onderscheiden

---

<sup>57</sup> Raustilia & Sprigman 2006, p. 33 e.v. en Fanelli 2011, p. 285-286.

<sup>58</sup> Farkas 2011, p. 227.

<sup>59</sup> Raustilia & Sprigman 2006, p. 35

<sup>60</sup> Raustiala & Sprigman 2006, p. 6.

<sup>61</sup> Raustilia & Sprigman 2006, p. 19.

van het straatbeeld. Hierdoor wordt de markt van de haute couture beperkter en dat zal uiteindelijk kunnen leiden tot minder innovatie op dat niveau.<sup>62</sup>

Overigens zorgen de ontwikkelingen op het gebied van media voor een snellere verspreiding van mode en hierdoor is het steeds makkelijker geworden om in een hoog tempo mode na te bootsen.<sup>63</sup> In bekende modetijdschriften (Vogue, Marie Claire en Glamour) worden zelfs afbeeldingen opgenomen van nagebootste items, deze tijdschriften spelen een grote rol bij het bekendmaken van de mode en de goedkopere varianten.<sup>64</sup> In de Nederlandse Glamour staat zelfs maandelijks een overzicht van één item dat in de drie verschillende segmenten op de markt wordt gebracht. Nabootsing vindt echter niet alleen in hetzelfde seizoen plaats. Zoals al eerder is beschreven wordt jaren later een bepaalde trend weer opnieuw op de markt gebracht. Raustilia en Sprigman geven het voorbeeld van mannenschoenen uit 1980 en 2005.<sup>65</sup>

In Nederland zijn in 2011 Kamervragen gesteld aan minister Verhagen over de namaakmode in Nederland en de Europese Unie.<sup>66</sup> Hieruit blijkt dat in Nederland in 2010 ruim 130.000 mode-items bij de grens tegengehouden zijn. De minister geeft aan dat namaak en piraterij zijn uitgegroeid tot een internationaal probleem. Het verstoort de markt en de consumentenbescherming is in het gedrang. In Nederland kan de rechthebbende optreden tegen inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten middels een civiele procedure. Daarnaast worden goederen bij de douane tegengehouden op basis van de Douaneverordening. Dit laatste wordt in deze scriptie achterwege gelaten.

### **1.5 Onderzoeksvraag en opbouw**

Nabootsing in de mode-industrie vindt plaats door piraterij en counterfeiting. Met piraterij wordt bedoeld dat het mode-item in zijn geheel wordt nagebootst en in veel gevallen wordt eveneens het merk overgenomen. Counterfeiting richt zich daarentegen enkel op het gebruiken van een merk (het aanleunen bij de reputatie).<sup>67</sup> Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat het voor de mode-industrie van belang is dat hiertegen bescherming wordt geboden door het intellectuele eigendomsrecht. In paragraaf 1.1 is gebleken dat het in Nederland mogelijk is om mode te beschermen middels het merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing. De rechten hebben echter alle een andere beschermingsomvang en de eisen zijn per recht verschillend. Ondanks dat in Nederland de bescherming van mode mogelijk is door verschillende intellectuele

---

<sup>62</sup> Farkas 2011, p. 230.

<sup>63</sup> Greenberg 2011, p. 71.

<sup>64</sup> Raustilia & Sprigman 2006, p. 46.

<sup>65</sup> Raustilia & Sprigman 2006, p. 28.

<sup>66</sup> Aangangsel van de Handelingen van de Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, nr. 2044.

<sup>67</sup> Raustilia & Sprigman 2006, p. 9.

eigendomsrechten lijkt dit voor de mode-industrie nog niet voldoende te zijn. Dit leidt dan ook tot de volgende centrale vraagstelling.

*“In hoeverre biedt het huidige in Nederland geldende intellectuele eigendomsrecht bescherming voor de mode-industrie tegen nabootsing door derden?”*

Ter beantwoording van de vraagstelling heeft een afzonderlijke toetsing van de verschillende intellectuele eigendomsrechten plaatsgevonden en ter inspiratie is een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar de bescherming van mode in Frankrijk en Engeland.

## **1.6 Leeswijzer**

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het merkenrecht bescherming biedt aan de mode-industrie. Allereerst is getoetst of het merkenrecht qua aard en functies past bij de mode-industrie. Daarna is zeer specifiek bekeken of de eisen die gesteld worden aan een merk wel toepasbaar zijn op een mode-item. Als laatste is gekeken naar de inbreukvraag om te bepalen wat de beschermingsomvang van het merkenrecht in modezaken is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bescherming van elementen op het mode-item en van het mode-item zelf. In hoofdstuk 3 staat de vraag centraal in hoeverre het auteursrecht bescherming kan bieden aan de mode-industrie. Dit hoofdstuk vangt aan met een korte beschrijving van het auteursrecht en er is ingegaan op de vraag of de aard van het auteursrecht past bij de mode-industrie. Daarna is getoetst of een mode-item een werk is in de zin van art. 10 Aw en welke problemen hierbij ontstaan. In de laatste paragraaf is een richtlijn gegeven hoe de rechterlijke macht om gaat inbreukvraag bij mode-items. In hoofdstuk 4 staat de vraag centraal hoever de beschermingsomvang van het modellenrecht strekt. Hiervoor is eerst gekeken naar de vraag of de aard van het modellenrecht past bij de mode-industrie. Daarna is gekeken of een mode-item aan de materiële eisen van het modellenrecht kan voldoen en uiteindelijk is ingegaan op probleempunten bij de inbreukvraag. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op de bescherming van mode door de ongeoorloofde mededinging ex art. 6:162 BW en in het bijzonder op de slaafse nabootsing. Tevens is getoetst of het leerstuk van de éénlijnsprestatie wellicht een oplossing kan bieden. Uiteindelijk staan in hoofdstuk 6 de bevindingen van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bescherming van mode in Frankrijk en Engeland. Er is gekozen voor een rechtsvergelijking met Europese landen, omdat hierdoor bezien kan worden hoe andere landen omspringen met de Europese verdragen en richtlijnen. In Frankrijk wordt een grote bescherming aan mode gegeven, terwijl dit in Engeland wezenlijk anders is. Frankrijk is het modeland van de Europese Unie, waardoor bescherming van mode al een lange geschiedenis kent. Een vergelijking met Engeland is interessant, omdat dan bekeken kan worden hoe een land met een common law stelsel omgaat met de bescherming van mode. De scriptie eindigt met hoofdstuk 7 waar de conclusies en aanbevelingen geformuleerd staan.

## 2. Beschermingsomvang van het merkenrecht



*'Dress as you would have the world see you and act as you would be remembered by it.  
There is just no time for fakes. Embrace authenticity.'*<sup>68</sup>

*De mode-industrie kan ervoor kiezen het mode-item te beschermen via het merkenrecht. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre het merkenrecht bescherming biedt aan de mode-industrie. Hiervoor zal allereerst getoetst worden of de aard en de functies van het merkenrecht passen bij de mode-industrie. Daarna wordt gekeken naar de inbreukvraag om te bepalen wat de beschermingsomvang van het merkenrecht in modezaken is. Als laatste wordt zeer specifiek bekeken of de eisen die gesteld worden aan een merk toepasbaar zijn op een mode-item. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen merkenrechtelijk beschermde elementen op het mode-item en de merkenrechtelijke bescherming van het mode-item zelf.*

### 2.1 Korte inleiding merkenrecht

#### 2.1.1 Aard van het merkenrecht

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van waren en diensten in het economische verkeer en wordt ook wel gezien als identificatiemiddel.<sup>69</sup> Het merkenrecht richt zich op de bescherming van het onderscheidingsteken/identificatiemiddel. De merkhouder kan optreden tegen het gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens door derden.<sup>70</sup> Het merkenrecht zorgt ervoor dat zowel de consument als de merkhouder wordt beschermd. Als dezelfde of soortgelijke merken op de markt worden gebracht zal dit leiden tot verwarring bij de consument. Voor de merkhouder is deze verwarring nadelig, omdat dit kan leiden tot (imago)schade aan zijn merk.<sup>71</sup> Een merk kan immers een grote economische waarde hebben. Het merkenrecht is een absoluut recht, maar mag niet leiden tot een monopolie op de markt. Om die reden mogen merken zonder onderscheidend vermogen niet ingeschreven worden.<sup>72</sup> In andere woorden, de merkhouder kan alleen optreden tegen inbreuken op het merkenrecht als afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk.<sup>73</sup> Alvorens in te gaan op de functies van het merkenrecht zal in de volgende paragraaf gekeken worden naar de beschermingsomvang en beschermingsduur van het merkenrecht.

<sup>68</sup> Quote op <http://www.zeg-nee-tegen-namaak.nl>

<sup>69</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 31.

<sup>70</sup> Gielen e.a. 2011, p. 256.

<sup>71</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 33.

<sup>72</sup> HvJ EG 6 mei 2003, IER 2003, 50 (Libertel/BMB).

<sup>73</sup> Deze functies worden in paragraaf 2.2 besproken.

### 2.1.2 Beschermingsomvang en beschermingsduur

Het Benelux merkenrecht is opgenomen in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), dat op 1 september 2006 in werking is getreden.<sup>74</sup> Het Benelux merk dient te worden ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en kan uitsluitend op het Benelux grondgebied worden ingeroepen.<sup>75</sup> De inschrijving heeft een geldigheidsduur van tien jaar en kan telkens vernieuwd worden ex art. 2.9 lid 1 BVIE. Voor het Benelux merkenrecht was met name de Merkenrichtlijn van 21 december 1988 belangrijk.<sup>76</sup> Deze richtlijn beoogde het merkenrecht binnen de lidstaten van de Europese Unie te harmoniseren. De Merkenrichtlijn is in het BVIE geïmplementeerd en heeft later geleid tot de bevoegdheid van het HvJ EG bij de uitleg van de bepalingen in de richtlijn.<sup>77</sup>

De mogelijkheid tot het inschrijven van een Gemeenschapsmerk is ontstaan door de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo).<sup>78</sup> De GMVo is in 1994 in werking getreden en werd in 1996 in de Benelux geïmplementeerd. De verordening is in de laatste jaren meerdere malen gewijzigd.<sup>79</sup> De GMVo heeft een geheel eigen merkenrecht, echter het materiële merkenrecht wijkt nauwelijks af van hetgeen in het BVIE is bepaald.<sup>80</sup> Een Gemeenschapsmerk wordt aangevraagd bij het Bureau voor Harmonisatie van Interne Markt (BHIM) te Alicante.<sup>81</sup> De rechten strekken zich dan uit over de gehele Europese Gemeenschap.

Op grond van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken (OvM) is het mogelijk een merk internationaal in te schrijven.<sup>82</sup> Het internationale merk is een bundeling van nationale aanvragen. Dit betekent dat de omvang van de rechten wordt bepaald door de inhoud van het nationale merkenrecht. Daarmee kan dus gezegd worden dat de beschermingsomvang per land kan verschillen. Voordat een merk internationaal kan worden ingeschreven, dient het merk in het land van oorsprong te worden ingeschreven. Dit wordt de basisregistratie genoemd. Uiteindelijk zorgt de World Intellectual Property Organization (WIPO) te Genève ervoor dat het merk wordt ingeschreven bij de aangesloten staten.<sup>83</sup> De geldigheidsduur is in beginsel twintig jaar en kan eveneens onbeperkt verlengd worden ex art. 10 OvM.

---

<sup>74</sup> Benelux verdrag inzake de Intellectuele Eigendom 's-Gravenhage 25 februari 2005, *Trb.* 2005, 96.

<sup>75</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 43-44.

<sup>76</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 45.

<sup>77</sup> Gielen 2006, p. 4.

<sup>78</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk, voorheen 89/104.

<sup>79</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 423.

<sup>80</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 44.

<sup>81</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 425.

<sup>82</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 44.

<sup>83</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 43.



### 2.1.3 Functies van het merkenrecht

Het HvJ EG heeft in de zaak Adam Opel/Autec bepaald dat het merkenrecht meerdere functies kent.<sup>84</sup> Volgens het HvJ EG is de herkomstfunctie de belangrijkste functie.<sup>85</sup> De reden hiervan is dat het voor de consument duidelijk moet zijn wat de herkomst is van het merk. Hierdoor kan de identiteit en de oorsprong van het product worden gewaarborgd.<sup>86</sup> Met deze functie hangen de onderscheidingsfunctie en de kwaliteitsgarantiefunctie nauw samen.<sup>87</sup>

De kwaliteitsgarantiefunctie houdt in dat het merk ervoor zorgt dat alle van het merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder de controle van dezelfde onderneming.<sup>88</sup> Het merk heeft ook een reclamefunctie.<sup>89</sup> De identiteit en de status van een bepaald merk worden immers gekleurd door de reclame-uitingen. Bij consumentengoederen kan gesteld worden dat een merk niets is zonder reclame en reclame niets zonder een merk. Deze twee begrippen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.<sup>90</sup> In de rechtspraak van het BenGH en het HvJ EG wordt ook de goodwillfunctie genoemd.<sup>91</sup> De goodwillfunctie hangt nauw samen met de reclamefunctie. De goodwillfunctie houdt in dat een merk een bepaalde uitstraling, imago en allure heeft.<sup>92</sup> Door verloop van tijd kan de goodwill van een merk wijzigen.<sup>93</sup> De goodwillfunctie kan ook in art. 2.20 BVIE worden herkend. Dit artikel bepaalt dat het BVIE bescherming biedt tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. De goodwill van een merk kan zo ver gaan dat uiteindelijk het merk los komt te staan van de producten of de diensten. De bekendheid van een bepaald merk brengt dan met zich mee dat de aard, afkomst en eigenschappen van een product minder van belang zijn.<sup>94</sup>

In de volgende paragraaf wordt getoetst of de aard, beschermingsduur, beschermingsomvang en de functies passen bij de mode-industrie.

### 2.1.4 Aard en functies van het merkenrecht voor de mode-industrie

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het merkenrecht een belangrijke rol heeft voor de mode-industrie. De aard van het merkenrecht richt zich met name op de onderscheiding en identificatie van goederen. Juist in de mode-industrie speelt de merkgevoeligheid

---

<sup>84</sup> HvJ EG 25 januari 2007, *IER* 2007, 28 (Adam Opel/Autec).

<sup>85</sup> HvJ EG 12 november 2002, *NJ* 2003, 256 (Arsenal/Reed).

<sup>86</sup> Idem.

<sup>87</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 37.

<sup>88</sup> HvJ EG 12 november 2002, *NJ* 2003, 256 (Arsenal/Reed).

<sup>89</sup> Hoge Raad 8 december 2000, *NJ* 2001, 248 (Rover/Robelco).

<sup>90</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 39.

<sup>91</sup> BenGH 9 februari 1977, *NJ* 1978, 415 (Centrafarm/Beecham) en HvJ EG 4 november 1997, *IER* 1997, 224 (Dior/Evora).

<sup>92</sup> B-J van den Akker, Fashion: Merkgebruik in de Mode?, *BMM Bulletin* 36/1, 3 maart 2010.

<sup>93</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 40.

<sup>94</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 41.

van de consument een grote rol. Voor de consument is het immers van belang om te weten of mode afkomstig is van G-Star of van H&M. De identiteit en de herkomst van het mode-item moet voor de consument duidelijk zijn, omdat dit anders leidt tot verwarring over bijvoorbeeld de waarde en de kwaliteit van de mode. De kwaliteitsgarantiefunctie hangt hier dus nauw mee samen. Voor de mode-industrie is de kwaliteit erg van belang. Dit maakt immers het onderscheid tussen mode uit de fast fashion en de haute couture. De mode in de haute couture wordt met de hand gemaakt en wordt vervaardigd uit fijne stoffen. De prijs en kwaliteit van deze producten liggen hoger dan bij mode uit de fast fashion.

De reclamefunctie speelt een grote rol voor de mode-industrie. Enerzijds wordt mede door de reclamefunctie het imago van een merk bepaald, anderzijds is het hierdoor mogelijk voor de consument om de laatste trends te volgen van bekende merken. In de huidige maatschappij speelt mode immers een belangrijke rol voor het bepalen van de identiteit van de persoon. De mode-industrie heeft hierop ingespeeld door mode op de markt te brengen die past bij de doelgroep van het merk. Voor de consument is de associatie met een bepaald merk erg van belang.

De goodwillfunctie is eveneens erg van belang in de mode-industrie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om onder één merk meerdere producten te verkopen. Immers de reputatie van het merk kan zo goed zijn, dat de aard, functies en eigenschappen van het product minder van belang worden. Een voorbeeld hiervan zijn merken als Lee<sup>95</sup> en Levi's.<sup>96</sup> Deze merken zijn bekend geworden door het op de markt brengen van spijkerbroeken. Door het zorgvuldig opbouwen van goodwill kunnen zij het permitteren om ook andere producten uit te brengen onder hetzelfde merk. Hierdoor is het voor de mode-industrie mogelijk geworden om licenties te verkopen aan ondernemingen, die onder dat merk een ander product kunnen verkopen zoals parfum, tassen, schoenen, sieraden, riemen en andere accessoires.

De beschermingsduur van tien jaar – met onbeperkte verlengingsmogelijkheden – past goed bij de innovatieve en dynamische mode-industrie. Tevens biedt het merkenrecht de mogelijkheid van een gemeenschapsmerk en een internationale inschrijving. Dit is voor de mode-industrie gewenst, omdat de meeste modemerken internationaal bekend zijn.

Nu geconcludeerd is dat het merkenrecht qua aard en functies goed past bij de mode-industrie is het van belang te bekijken wat de beschermingsomvang van het merkenrecht is voor de mode-industrie.

---

<sup>95</sup> <http://eu.lee.com/>

<sup>96</sup> [http://eu.levi.com/en\\_NL/index.html](http://eu.levi.com/en_NL/index.html)

## 2.2 De beschermingsomvang van het merkenrecht

In deze paragraaf zal eerst kort ingegaan worden op de algemene inbreukregel. Hierbij wordt kort verwezen naar jurisprudentie betreffende mode-items. Deze uitspraken komen in paragraaf 2.3 weer aan de orde bij de vraag of de eisen van het merkenrecht toepasbaar zijn op mode en welke problemen hierbij ontstaan.

### 2.2.1 Algemene inbreukregel

Op basis van art. 2.20 lid 1 BVIE kan de merkhouder optreden tegen inbreuken op zijn merk. Het BVIE maakt een onderscheid tussen vier categorieën. De eerste categorie staat in art. 2.20 lid 1 sub a BVIE en betreft *de inbreuk door het gebruik van precies hetzelfde merk voor dezelfde waren en diensten*. In de volksmond staat dit ook wel bekend als merkenpiraterij.<sup>97</sup> De zaak Deckers/La Cheapa is een voorbeeld van een succesvol beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE ten aanzien van een merk.<sup>98</sup>

De tweede categorie staat in sub b van art. 2.20 lid 1 BVIE en betreft *de inbreuk door het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waar*. Onder dit criterium vallen de merkinbreuken door look-a-likes, zoals in de zaak Marca/Adidas aan de orde was.<sup>99</sup> Het gaat telkens om de vraag of gevaar voor verwarring ontstaat. In de zaak Puma/Sabel heeft het HvJ EG drie fasen van verwarring beschreven.<sup>100</sup> Hieruit is gebleken dat enkel associatie onvoldoende is. In het arrest Arsenal/Reed is aansluitend hierop bepaald dat ook rekening moet worden gehouden met de post-sale-confusion.<sup>101</sup> Dit betekent dat omstandigheden ten tijde van de aankoop niet doorslaggevend zijn voor de vraag of zich gevaar voor verwarring voordoet.<sup>102</sup>

Het derde criterium is *de inbreuk op een bekend merk door het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor andere waren* ex art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Het gaat dan om gebruik van het merk door een derde, dat nadelig is voor het imago of de goodwill van het merk. Hiervoor dient sprake te zijn van een bekend merk dat wordt gebruikt voor niet soortgelijke waren en diensten. In de literatuur wordt dit inbreukcriterium ook wel verwateringsgevaar/imagoschade genoemd.<sup>103</sup> Hieruit vloeit de vraag voort welke criteria gebruikt dienen te worden als het gaat om een bekend merk dat door een derde wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten. Het HvJ EG heeft bepaald dat de bekendheid van het merk dan voor gaat.<sup>104</sup> Dit betekent dus dat bij inbreuk op een bekend merk het verwateringsgevaar als criterium dient. In de zaak Adidas/Fitnessworld

---

<sup>97</sup> Gellaerts & Holzhauser 2011, p. 125.

<sup>98</sup> Rechtbank Dordrecht 24 december 2008, *IEPT20081224* (Deckers/La Cheapa-UGG).

<sup>99</sup> Hof 's-Hertogenbosch 29 maart 2005, *LJN AT2596* (Marca/Adidas).

<sup>100</sup> HvJ EG 11 november 1997, *NJ 1998*, 523 (Puma/Sabel).

<sup>101</sup> HvJ EG 12 november 2002, *NJ 2003*, 256 (Arsenal/Reed).

<sup>102</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 258.

<sup>103</sup> Gellaerts & Holzhauser 2011, p. 129.

<sup>104</sup> HvJ EG 9 januari 2003, *IER 2003*, 25 (Davidoff/Gofkid) r.o.26.

oordeelt het HvJ EG nogmaals dat verwarringsgevaar geen vereiste is, maar dat enkel verwatering voldoende is.<sup>105</sup> Kortom, wanneer het gaat om een inbreuk op een bekend merk door dezelfde waren en diensten dan wordt een beroep gedaan op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE, maar hoeft geen gevaar voor verwarring bij het relevante publiek te bestaan.<sup>106</sup> In de zaak General Motors/Ypslon S.A. is bepaald dat pas sprake is van een bekend merk als het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek, waarvoor de onder dat merk aangeboden of diensten bestemd zijn.<sup>107</sup>

Het laatste criterium is voor een inbreuk op het merk dat wordt gebruikt voor iets anders dan waren ex art. 2.20 lid 1 sub d BVIE.<sup>108</sup> Deze inbreukgrond is niet van belang bij de vraag naar de beschermingsomvang voor modezaken. Het gaat immers met name om de vraag hoe mode beschermd kan worden tegen nabootsing.

Ter aanvulling kan nog gewezen worden op een recente zaak waarin is bepaald dat de merkhouders van een zeer bekend merk ook op basis van het merkenrecht kan optreden tegen de licentiehouders die in strijd handelt met de licentieovereenkomst, als hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk.<sup>109</sup> In deze zaak had Dior een licentieovereenkomst gesloten met SIL voor het vervaardigen en distribueren van lingerie onder het merk van Dior. SIL mocht echter de waren zonder toestemming niet verkopen buiten het netwerk van selectieve distributie. SIL heeft echter toch de lingerie verkocht aan Copad, een discounter buiten het netwerk. De belangrijkste reden dat de merkhouders hiertegen op mag treden is dat de kwaliteit van prestigieuze waren niet alleen voortvloeit uit materiële kenmerken, maar ook uit de allure en het imago. Overigens wordt in deze scriptie niet verder ingegaan op de licentieovereenkomst.

Uit de zaak Dior/Copad blijkt dat de beschermingsomvang van het merkenrecht groot is en dat de reputatie van een merk een belangrijke rol speelt. Dit geldt temeer voor modezaken. Tevens is in de inleiding van deze scriptie gebleken dat merkgevoeligheid en modegevoeligheid een belangrijke rol spelen in de mode.<sup>110</sup> De vraag is of de rechterlijke macht hier rekening mee houdt bij de inbreukvraag.

---

<sup>105</sup> HvJ EG 23 oktober 2003, *IER* 2004, 12 (Adidas/Fitnessworld).

<sup>106</sup> Rechtbank 's-Gravenhage, 9 april 2004, *LJN* AP7924 (La Senza/Seza Hunkemoller).

<sup>107</sup> HvJ EG 14 september 1999, *NJ* 2000, 376 (General Motors/Ypslon S.A.).

<sup>108</sup> Gellaerts & Holzauer 2011, p. 132.

<sup>109</sup> HvJ EG 23 april 2009, *zaaknr.* C-59/08 (Dior/Copad).

<sup>110</sup> B-J van den Akker, Fashion: Merkgebruik in de Mode?, *BMM Bulletin* 36/1, 3 maart 2010.

### 2.2.2 Modegevoeligheid bij de inbreukvraag

In de zaak Tommy Hilfiger/The Sting heeft het gerechtshof Amsterdam de merkgevoeligheid van de kledingconsument meegewogen bij de vraag of er sprake was van inbreuk op het merkrecht van Tommy Hilfiger.<sup>111</sup> Het gerechtshof oordeelde:

*“Dat zich niet licht gevaar van verwarring met dit teken, noch met andere door The Sting gebruikte tekens zal voordoen geldt te meer nu algemeen bekend is dat koper van kledingstukken die gevoelig zijn voor merknamen, in het algemeen meer dan gemiddeld geïnformeerd zijn over de gebruikte tekens van diverse merken, met name die van de bekendere merken. De consumenten die hiervoor niet, althans minder, gevoelig zijn zullen zich bij de aanschaf van een spijkerbroek eerder laten leiden door het model, de kleur van de stof, de op het moment van aankoop in de mode zijnde kenmerken, alsmede de prijs.”<sup>112</sup>*

Uit de rechtsoverweging blijkt dat de rechter het merk Tommy Hilfiger niet als bekend merk heeft gekwalificeerd. Dan zou immers verwateringsgevaar voldoende zijn voor een inbreuk en zou verwarringsgevaar niet aan de orde zijn. Het hof stelt echter wel dat bij een bekend modemerik minder snel sprake zal zijn van een inbreuk, omdat de consument meer dan gemiddeld geïnformeerd is en om die reden de merken beter kan onderscheiden. Het lijkt erop dat het hof hier over het hoofd ziet dat in die gevallen juist om die reden geen verwarringsgevaar bewezen hoeft te worden.<sup>113</sup>

De tweede zin van bovenstaande rechtsoverweging stelt dat de consument die minder merkgevoelig is, bij de aankoop van de spijkerbroek op andere kenmerken zal afgaan dan alleen op het merk. Uiteraard zijn er consumenten die op andere factoren afgaan dan alleen op het merk. Dit wil echter niet zeggen dat die consument niet beschermd hoeft te worden als eventueel wel verwarring zou ontstaan. Tevens is dit ook geen reden om aan het merk minder bescherming te bieden. Hierdoor zou immers de waarde van het merkenrecht bij de aankoop van een mode-item buitenspel gezet worden, terwijl de modemerikhouder juist zoveel aandacht besteedt aan de goodwill en reputatie van het merk. Dat niet alle consumenten zich hierdoor laten leiden, zou niet af mogen doen aan de beschermingsomvang.

### 2.2.3 Imagoschade bij modemerken

In de mode-industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de bescherming tegen imagoschade op basis van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. De reden hiervan is dat een bekend merk vaak licentieovereenkomsten sluit met andere producenten, zodat onder dat merk ook andere producten op de markt komen. De opbrengst uit de licentieovereenkomsten vormt een belangrijke

---

<sup>111</sup> Gerechtshof Amsterdam 4 januari 2007, *LJN* AZ5613 (Tommy Hilfiger/The Sting).

<sup>112</sup> Gerechtshof Amsterdam 4 januari 2007, *LJN* AZ5613 (Tommy Hilfiger/The Sting) r.o. 3.16.

<sup>113</sup> HvJ EG 9 januari 2003, *IER* 2003, 25 (Davidoff/Gofkid).

inkomstenbron voor de mode-industrie. Het is dan problematisch als derden kunnen aanhaken bij het imago van een bepaald merk, zonder hier een financiële vergoeding voor te betalen. Sinds de uitspraak Bellure/L'Oreal<sup>114</sup> is het voor de merkhouders makkelijker geworden om het imago van zijn merk te beschermen.<sup>115</sup> Het HvJ EG bepaalde het volgende:

*“Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.”<sup>116</sup>*

Het probleem dat echter nog steeds bestaat is dat de rechterlijke macht zich moet kunnen inleven in de mode-industrie, de bijbehorende marketing en de doelgroep. G-Star heeft in 2008 beroep ingesteld tegen het gebruik van het teken RAW op flessen van Pepsi. G-Star stelt dat Pepsi hiermee aanhaakt bij het opgebouwde imago. In die procedure wordt de vordering van G-Star afgewezen.<sup>117</sup> De verwachting was dat na de uitspraak L'Oreal/Bellure de zaak een grote kans van slagen zou moeten hebben. Toch blijkt uit deze zaak dat het toepassen van de rechtsregel uit L'Oreal/Bellure in de praktijk nog moeite kost.<sup>118</sup> De rechter oordeelde namelijk dat de G-Star RAW merken niet voldoende zijn terug te vinden in de reclame en dat hierdoor onvoldoende blijkt dat door het relevante publiek een verband wordt gelegd tussen Pepsico en G-Star RAW. In deze zaak is de vraag wie onder het relevante publiek vallen. Naar mijn mening is de doelgroep in deze zaak de mode- en merkbewuste jongeren. Zij zullen in deze zaak zeker een verband leggen tussen RAW en G-Star, zeker omdat het woordmerk op dezelfde manier is weergegeven.

Op basis van de voorgaande paragraaf is gebleken dat het merkenrecht een ruime bescherming kan bieden aan mode. De vraag is echter in hoeverre mode kan voldoen aan de materiële eisen van het merkenrecht. De rechthebbende zal het meest gebaat zijn met bescherming van het gehele mode-item. Tevens zal een merkteken op een mode-item een belangrijke rol spelen in de mode, omdat dit leidt tot onderscheiding. In de volgende paragraaf zal dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen de mogelijkheden om een merk aan te brengen op een mode-item en op de bescherming van het mode-item in zijn geheel.

---

<sup>114</sup> HvJ EG 16 juni 2009, IEPT20090618 (L'Oreal/Bellure).

<sup>115</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 15 december 2008, IEPT20081215 (G-Star/Pepsico).

<sup>116</sup> HvJ EG 16 juni 2009, IEPT20090618 (L'Oreal/Bellure) r.o. 50.

<sup>117</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 15 december 2008, IEPT20081215 (G-Star/Pepsico).

<sup>118</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 11 mei 2011, IEPT20110511 (G-Star/Pepsico).

### **2.3 Materiële eisen aan het merk**

In art. 2.1 BVIE wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van tekens die als individuele merken kunnen dienen. Uit dit artikel blijkt dat de twee belangrijkste eisen van een merk grafische voorstelbaarheid en onderscheidend vermogen zijn.<sup>119</sup> Dit wordt ook wel de deugdelijkheid van een merk genoemd en wordt voorafgaand aan de inschrijving door het BBIE getoetst.<sup>120</sup> Grafische voorstelbaarheid houdt in dat het teken door middel van figuren, lijnen of lettertekens kan worden weergegeven en dat die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Visuele waarneembaarheid van het teken is geen vereiste.<sup>121</sup> In de literatuur stelt men dat merken kunnen worden onderverdeeld in woordmerken, beeldmerken en vormmerken.<sup>122</sup> In de praktijk worden de verschillende merkvormen vaak gecombineerd.<sup>123</sup>

Een merk moet onderscheidend vermogen hebben, waardoor het voor de consument mogelijk is de waren en diensten te onderscheiden van die van een andere onderneming.<sup>124</sup> Het onderscheidend vermogen kan wijzigen door inburgering of verwatering.<sup>125</sup> Het merk “Lief!” heeft het onderscheidend vermogen verworven door inburgering.<sup>126</sup> Als een merknaam een soortnaam wordt dan is er sprake van verwatering en dit leidt tot verval van het recht.<sup>127</sup> Een louter beschrijvend merk – een merk dat de kenmerken van een product beschrijft – wordt niet toegestaan. Het merk mag wel een verwijzend karakter hebben.<sup>128</sup> Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een zwak onderscheidend merk en een sterk onderscheidend merk.<sup>129</sup> Een merk met een sterk onderscheidend vermogen heeft een grotere beschermingsomvang.<sup>130</sup> Het onderscheidend vermogen is echter niet alleen van belang bij de merknaam, maar ook bij het gebruikte teken. Als een teken te eenvoudig is, dan zorgt dit ervoor dat het teken onderscheidend vermogen mist.<sup>131</sup> Het toetsingskader wordt gegeven door de wijze waarop het relevante publiek het merk waarneemt. Met het relevante publiek wordt bedoeld de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument.<sup>132</sup>

---

<sup>119</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 65.

<sup>120</sup> Gellaerts & Holzauer 2011, p. 113.

<sup>121</sup> HvJ EG 12 december 2002, *NJ* 2003, 600 (Sieckmann).

<sup>122</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 72.

<sup>123</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 72.

<sup>124</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 126.

<sup>125</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 127.

<sup>126</sup> Gerechtshof Den Haag 30 september 2008, *IEPT*20080930 (Bo-Dean/Prénetal-Lief!) r.o. 7.

<sup>127</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 155.

<sup>128</sup> BenGH 19 januari 1981, *NJ* 1981, 294 (Kinder-arrest).

<sup>129</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 128.

<sup>130</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 128.

<sup>131</sup> Gellaerts & Holzauer 2011, p. 114.

<sup>132</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 129.

## 2.4 Het merk op een mode-item

### 2.4.1 Inleiding

In deze paragraaf zal op basis van de jurisprudentie getoetst worden van welke merkvormen de mode-industrie gebruik maakt. Er wordt gekeken naar de probleempunten die hierbij ontstaan en er wordt ingegaan op de beschermingsomvang van de verschillende merkvormen.

### 2.4.2 Woordmerk op het mode-item zelf

Een voorbeeld uit de jurisprudentie over een woordmerk is de zaak G-Star/D STR (C&A)<sup>133</sup>. In deze zaak heeft C&A kleding op de markt gebracht met daarop de letter D STR. Het betrof kleding in dezelfde stijl als de kleding van G-Star en het beeld-/woordmerk werd op dezelfde plaats op de kleding gezet. De opbouw van deze uitspraak geeft een goed beeld van de gedachtegang en motivatie van de rechter. De rechter heeft allereerst geconstateerd dat overeenstemming bestaat tussen de letters G-STAR en D STR. Daarna is gekeken naar de overeenstemmende wijze waarop de letters zijn weergegeven op de mode-items. G-Star heeft door de bekendheid van het merk een groot onderscheidend vermogen. Op basis hiervan komt de rechter tot het oordeel dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen beiden. G-Star heeft in de procedure nog genoemd dat C&A veel stijlelementen heeft overgenomen, zoals het plaatsen van cijfers op dezelfde plaats. Ondanks dat C&A stelt dat G-STAR niet het recht heeft een bepaalde stijl te beschermen, heeft de rechter bepaald dat C&A aanhaakt bij het merk G-STAR. Hierdoor heeft C&A ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie van G-STAR. De rechter oordeelt als volgt in rechtsoverweging 4.27:

*“Zij heeft kennelijk geprobeerd zoveel mogelijk tegen het merk G-STAR en de daaronder aangeboden waren aan te kruipen, teneinde het G-STAR-merk bij het relevante publiek in gedachten op te roepen om daarmee haar eigen waren aantrekkelijker te doen voorkomen. Daarmee profiteert C&A van de populariteit en aantrekkingskracht van het G-STAR merk.”<sup>134</sup>*

In de zaak Lief/Prénatal boekte het merk Lief! pas succes in hoger beroep. In eerste aanleg werd door de rechtbank gesteld dat het woord Lief! op kleding niet als merk, maar als louter versiering aangemerkt dient te worden.<sup>135</sup> Het hof komt echter tot de conclusie dat Lief! wel een geldig merk is, omdat Lief! niet dient ter aanduiding van een kenmerk van baby- en kinderkleding. Of er sprake is van een merk is afhankelijk van het oordeel van het relevante publiek. Dat op baby- en kinderkleding vaker woorden worden geplaatst die te maken hebben met een kenmerk van een kind, doet niet af aan het zijn van een merk. Door TNS NIPO is een onderzoek gedaan naar hoe het relevante publiek het begrip Lief! opneemt. Daaruit bleek dat 40% van de ondervraagden het als een

<sup>133</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 5 juli 2011, *IER* 2011, 60 (G-Star/D STR).

<sup>134</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 5 juli 2011, *IER* 2011, 60, (G-Star/D STR) r.o. 4.27.

<sup>135</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 30 september 2008, *IEPT*20080930 (Bo-Dean/Prénatal-Lief!).



merk beschouwden. Het hof haakt daarmee aan bij hetgeen is bepaald in Adidas/H&M, namelijk dat gekeken moet worden naar de omstandigheden van het geval, zoals deze zich voordoen ten tijde van de beoordeling.<sup>136</sup> Nu het hof tot de conclusie is gekomen dat het een merk betreft dient zij nog te kijken naar de inbreukvraag. De merkhouder van Lief! beroept zich op art. 2.20 lid 1 sub a en b BVIE. Het gerechtshof concludeert dat hier schending heeft plaatsgevonden van het merkrecht van Lief! op basis van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dat Prénatal ook het eigen merk op de items plaatst doet hier niet aan af.

In de zaak Deckers/La Cheapa is een beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE geslaagd. In deze zaak beroept La Cheapa zich erop dat het woord UGGS geen merk meer is, maar een soortnaam is geworden. De rechtbank is echter van mening dat La Cheapa te weinig bewijs heeft geleverd ter ondersteuning van deze stelling en dat uit de eigen verklaring blijkt dat UGGS zelfs een bekend merk is. La Cheapa maakt inbreuk op het merk door het gebruiken van het merk op de website, de verpakking, reclamemateriaal en op de laarzen zelf.<sup>137</sup>

In de zaak Crocs/Frogs levert het beroep op het woordmerk eveneens een positief resultaat op.<sup>138</sup> In deze zaak brengen beide ondernemingen dezelfde schoenen op de markt, de een onder het merk Crocs en de ander onder het merk Frogs. Crocs staat geregistreerd als gemeenschapsmerk en om die reden is art. 9 lid 1 sub c GMVo van toepassing. De rechtbank geeft aan dat de beschermingsomvang groter is naar mate het merk een sterker onderscheidend vermogen heeft en het een bekend merk is. Tevens is van belang dat de zowel overeenstemming is tussen de woorden Crocs en Frogs en dat overeenstemming is tussen de waren, het zijn immers dezelfde schoenen. Op grond van deze redenen stelt de rechtbank dat Frogs ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van Crocs en dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan dit merk.

### **2.4.3 Beeldmerk op het mode-item**

Adidas heeft in het verleden meerdere malen geprocedeerd tegen inbreuken op haar driestrevenbeeldmerk. Adidas is merkhouder van het bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven beeldmerk bestaande uit drie parallelle strepen. Het beeldmerk wordt geplaatst aan de zijkant van sportkleding en andere sportartikelen.<sup>139</sup> In 1982 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of een tweestrepenteken inbreuk maakt op het beeldmerk van Adidas. In deze zaak werd aangevoerd dat het merk het onderscheidend vermogen heeft verloren, omdat er veel sportschoenen op de markt

---

<sup>136</sup> Hoge Raad 16 februari 2007, *NJ* 2007, 117 (Adidas/H&M).

<sup>137</sup> Rechtbank Dordrecht 24 december 2008, *IEPT*20081224 (Deckers/La Cheapa-UGGS).

<sup>138</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 augustus 2011, *IEPT*20110817 (Crocs/Frogs).

<sup>139</sup> HvJ EG 10 april 2008, *NJ* 2010, 435 (Adidas/Marca e.a).

zijn met een strepenmotief. De Hoge Raad oordeelde dat dit geen reden is voor het afnemen van het onderscheidend vermogen.<sup>140</sup>

In de zaak Adidas/Marca Mode heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EG. De eerste vraag heeft betrekking op het criterium dat moet worden toegepast bij een inbreuk op basis van art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn. Het betreft de vraag of verwateringsgevaar voldoende is voor het aannemen van een inbreuk.<sup>141</sup> Zoals blijkt uit paragraaf 2.2 heeft een bekend merk een grotere beschermingsomvang en is het aanwezig zijn van associatiegevaar voldoende. In deze zaak is echter ook bepaald welk moment van belang is voor de vaststelling van de beschermingsomvang. De Hoge Raad sluit dan aan bij hetgeen is bepaald in het arrest Quick.<sup>142</sup> De rechter moet uitgaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk. Het is dus niet van belang of een tweestrepenmotief gebruikelijk was of tot het publieke domein behoorde voor en tijdens het depot.<sup>143</sup>

In de tweede zaak stelt Adidas dat Marca Mode, C&A, H&M en Vendex inbreuk maken op het beeldmerk door het verkopen van kleding met twee parallel lopende strepen in een contrasterende kleur. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft toen geoordeeld dat het beeldmerk van Adidas weinig onderscheidend vermogen heeft, maar dat het door reclame-inspanningen een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen en dus een bekend merk is geworden. Om die reden heeft het beeldmerk een grote beschermingsomvang. Het gerechtshof stelt echter wel dat dit alleen geldt voor een driestrepenmotief. Een strepenmotief in het algemeen moet beschikbaar kunnen blijven voor anderen en om die reden kan Adidas niets inbrengen tegen het tweestrepenmotief.<sup>144</sup> Adidas is hiertegen in cassatie gegaan en de Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EG met betrekking tot die vrijhoudingsbehoefte.<sup>145</sup> Het HvJ EG oordeelt dat:

*“de eerste richtlijn (89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is”.*<sup>146</sup>

De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat ten onrechte de vrijhoudingsbehoefte is betrokken bij het bepalen van de beschermingsomvang van het merk van Adidas. Het meewegen van de

---

<sup>140</sup> Hoge Raad 1 juli 1982, *RvdW* 1982, 146 (Adidas/Hema).

<sup>141</sup> HvJ EG 22 juni 2000, *NJ* 2000, 712 (Adidas/Marca e.a.).

<sup>142</sup> BenGH 14 december 1994, *NJ* 1995, 409 (Quick).

<sup>143</sup> Hoge Raad 20 november 1998, *NJ* 1999, 134 (Adidas/Marca e.a.).

<sup>144</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 maart 2005, *LJN* AT2596 (Adidas/Marca e.a.).

<sup>145</sup> Hoge Raad 16 februari 2007, *NJ* 2007, 117 (Adidas/Marca e.a.).

<sup>146</sup> HvJ EG 10 april 2008, *NJ* 2010, 435, r.o. 49 (Adidas/Marca e.a.).

vrijhoudingsbehoefte is alleen nodig als het teken gebruikt wordt om het kenmerk van de waar aan te geven ex art. 6 lid 1 sub b Merkenrichtlijn.<sup>147</sup>

In de zaak Adidas/Fitnessworld heeft Adidas wederom betoogd dat het in het verkeer brengen van sportkleding met een tweestrepenmotief in contrasterende kleur ertoe kan leiden dat de kledingstukken worden geassocieerd met Adidas.<sup>148</sup> Dit leidt ertoe dat Fitnessworld voordeel trekt uit de reputatie van Adidas en dat de exclusiviteit van Adidas wordt aangetast.<sup>149</sup> Het HvJ EG herhaalt de rechtsoverweging uit het arrest General Motors, dat het voor een bekend merk voldoende is als het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk en dat verwarringsgevaar hiervoor geen vereiste is.<sup>150</sup> Het HvJ EG heeft bepaald dat de beschermingsomvang van de merkhouders niet minder wordt als het relevante publiek het teken als versiering opvat, maar het relevante publiek moet wel een verband leggen tussen het teken en het merk. Dit is dus anders als het relevante publiek het teken louter als versiering opvat en daardoor dus ook geen verband legt met het merk.<sup>151</sup>

Een ander voorbeeld uit de jurisprudentie is de zaak van Pantofola/Rucanor.<sup>152</sup> Rucanor heeft een gemeenschapsmerk op een twee-strepen-drie-sterren-logo. Voorheen waren de sterren altijd tweedimensionaal en sinds kort brengt Rucanor schoenen op de markt waarbij de sterren zijn vervangen door driedimensionale metalen vijfpuntige sterren. In deze zaak heeft Pantofola zich beroepen op het Gemeenschapsmerk, dat nog niet was ingeschreven. Om deze reden is het beroep hierop nog niet mogelijk ex art. 6 jo 9 lid 2 GMVo. Ook het beroep op het Beneluxmerk slaagt hier niet. De rechtbank stelt dat de kans groot is dat de inschrijving van de drie sterren in een denkbeeldige diagonale lijn ongeldig wordt verklaard, omdat Rucanor heeft bewezen dat het plaatsen van (metalen) vijfpuntige sterren in een diagonale lijn gangbaar is in de schoenenbranche. Om die reden zal het relevante publiek niet in staat zijn het beeldmerk te onderscheiden. Hier dient overigens opgemerkt te worden dat dit anders is als het merk bestond voordat het gebruik van het teken in die industrie gangbaar werd.<sup>153</sup> Kortom, voor Pantofola is het enkel nog mogelijk een beroep te doen op het auteursrecht.

#### 2.4.4 Kleurmerk

In de zaak Burberry/Termeeer Schoenen beroept Burberry zich met zich succes op de Burberry ruit die als gemeenschapsmerk is ingeschreven. Termeeer Schoenen voert in kort geding aan dat de

---

<sup>147</sup> Hoge Raad 11 december 2009, *LJN* BK0674 (Adidas/Marca e.a.).

<sup>148</sup> Hoge Raad 12 oktober 2001, *LJN* ZC3688 (Adidas/Fitnessworld).

<sup>149</sup> HvJ EG 23 oktober 2003, *IER* 2004, 13 (Adidas Fitnessworld) r.o. 9.

<sup>150</sup> HvJ EG 14 september 1999, *NJ* 2000, 376 (General Motors/Ypsilon S.A.).

<sup>151</sup> HvJ EG 23 oktober 2003, *IER* 2004, 13 (Adidas Fitnessworld) r.o. 41.

<sup>152</sup> Rechtbank 's-Gravenhage, 30 maart 2011 *IEPT*20110330 (Pantofola/Rucanor).

<sup>153</sup> Hoge Raad 1 juli 1982, *RvdW* 1982, 146 (Adidas/Hema).

Burberry ruit onderscheidend vermogen mist, omdat mode met een ruit het straatbeeld bepaalt en alledaags is. De rechtbank stelt dat dit alleen van belang is als deze mode al op de markt was voordat het Burberry merk werd ingeschreven. Tevens neemt de rechtbank aan dat het Burberry merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het intensieve gebruik en de vele reclame.

Zoals al eerder is beschreven kan ook een kleur worden ingeschreven als merk. Een kleur wordt al snel als teken gezien ex art. 2.1 BVIE.<sup>154</sup> Als de kleur als teken ook voldoende onderscheidend vermogen heeft kan deze worden ingeschreven als merk.<sup>155</sup> Ook het HvJ EG heeft uitgesproken dat een kleur onder strenge voorwaarden geregistreerd kan worden als merk.<sup>156</sup> Dit heeft te maken met het feit dat een kleur minder snel als een onderscheidingsteken wordt gezien en eerder als versiering. In het Heidelberger Bauchemie arrest heeft het HvJ EG als uitgangspunt genomen dat kleuren naar hun aard nauwelijks onderscheidend vermogen hebben en dit zullen moeten verwerven door inburgering.<sup>157</sup> Ten aanzien van de kleur als merk is het interessant om de zaak van Louboutin tegen Yves Saint Laurent (hierna: YSL) een te bekijken. Het betreft een zaak naar Amerikaans recht en om die reden zal hier niet te uitgebreid op ingegaan worden. De Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat het onmogelijk is om te bewijzen dat een rode schoen, of een mode-item in welke kleur dan ook, een beschermd merk kan zijn. De rode zool is echter wel geregistreerd bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office en om die reden gaat Louboutin tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep.<sup>158</sup> Op 12 augustus 2011 heeft Louboutin het beeldmerk ook bij het BHIM ingeschreven.<sup>159</sup> De vraag is echter tot welke beslissing het HvJ EG in deze zaak zou komen.<sup>160</sup>

#### 2.4.5 Stiksels in het mode-item

Uit het bovenstaande is gebleken dat mode zich leent voor het plaatsen van woord-, beeld- en kleurmerken. Het merk zal dan wel op een zichtbare plaats geplaatst moeten worden. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn, omdat het bijvoorbeeld niet past bij het ontwerp. Uit de jurisprudentie is gebleken dat de ontwerper van een spijkerbroek eerder kiest voor het plaatsen van stiksels.<sup>161</sup> In de zaak Wrangler/Dogg Label heeft Wrangler zich met succes beroepen op het Gemeenschapsmerk bestaande uit een W gemaakt van dubbele stiksels op de achterzak van een spijkerbroek. Wrangler heeft door middel van een onderzoek door een marketingbureau voldoende

---

<sup>154</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 108.

<sup>155</sup> BenGH 9 maart 1977, *BIE* 1977, 60 (Camping Gaz).

<sup>156</sup> HvJ EG 6 mei 2003, *IER* 2003, 50 (Libertel/BMB).

<sup>157</sup> HvJ EG 24 juni 2004, *IER* 2004,90 (Heidelberger Bauchemie).

<sup>158</sup> [http://www.fashionunited.nl/Nieuws/Columns/Hoogleraren\\_recht\\_steunen\\_YSL\\_2012010534928](http://www.fashionunited.nl/Nieuws/Columns/Hoogleraren_recht_steunen_YSL_2012010534928)

<sup>159</sup> <http://www.merkwaardigheden.nl/?p=2636>

<sup>160</sup> <http://www.ieforum.nl/index.php?//Kleurmerk+met+omtrek////29010/>

<sup>161</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 26 maart 2008, *IEPT*20080326 (Wrangler/Dogg) en HvJ EG 27 april 2006, *IEPT*20060427 (Levi Strauss).

kunnen onderbouwen dat het relevante publiek de stiksels in de vorm van een W als merk opvat en niet louter als versiering. Tevens heeft Wrangler voldoende bewezen dat de W op de achterzak van de spijkerbroek van Dogg Label in zodanige mate overeenstemt dat hierdoor verwarring kan bestaan bij het relevante publiek. Opmerkelijk in deze zaak is dat slechts 5% van het relevante publiek de W als merk opvatte en de rechtbank dit toch een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek vond.

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het merk gemaakt van stiksels op de achterzak van de spijkerbroek dezelfde beschermingsomvang heeft als het plaatsen van een andere merkform. De vraag is echter of het relevante publiek het teken zal opvatten als louter versiering of als merk. Het HvJ EG heeft geoordeeld dat als het publiek het opmerkt als versiering dit niet zonder meer betekent dat het publiek geen verband legt tussen het teken en het merk. Ook ten aanzien van het onderscheidend vermogen zullen weinig problemen ontstaan, omdat stiksels in iedere vorm op de achterzak geplaatst kunnen worden en deze eventueel ook nog door inburgering onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen.

#### **2.4.6 Merk aan het mode-item**

Het is ook mogelijk om een merk aan een mode-item toe te voegen door het plaatsen van labeltjes of metalen plaatjes. Een voorbeeld hiervan is de zaak van Levi's over de bescherming van een labeltje aan de bovenkant van de rechterachterzak. De rechtbank Amsterdam heeft in 1984 al aanvaard dat het mogelijk is om een lipmerk toe te voegen aan een spijkerbroek. Hier werd echter wel gesteld dat het merk door langdurig en constant gebruik was ingeburgerd.<sup>162</sup> In 1994 heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat het onderscheidend vermogen van lipmerken zwakker wordt, omdat steeds meer spijkerbroeken zijn voorzien van een lipmerk. Toch oordeelt de rechtbank dat het labeltje van Levi Strauss in deze zaak nog voldoende onderscheidend vermogen heeft door zijn specifieke plaats in combinatie met de wijze van bevestiging en om die reden kan het lipje nog steeds als merk fungeren.<sup>163</sup>

De Hoge Raad heeft in 1995 in een zaak tegen Bacofa uitgesproken dat inderdaad het onderscheidend vermogen kan verminderen en zelfs verloren kan gaan door het gebruik van overeenstemmende tekens door concurrenten, maar het onderscheidend vermogen kan ook toenemen door de aanzienlijke bekendheid van het merk.<sup>164</sup> Hieruit kan geconcludeerd worden dat het toevoegen van een labeltje/plaatje aan mode kan leiden tot een goede bescherming. Er dient echter wel rekening te worden gehouden dat door verloop van jaren het onderscheidend vermogen

---

<sup>162</sup> Rechtbank Amsterdam 11 juli 1984, *BIE* 1986, 11 (Levi's/C&A).

<sup>163</sup> Rechtbank Amsterdam 16 februari 1994, *IER* 1994, 10 (Gapstar/Levi's).

<sup>164</sup> Hoge Raad 15 december 1995, *NJ* 1996, 522 (Levi's/Bacofa).

nog kan wijzigen. Overigens is de plaats en de bevestiging van het lipmerk van belang voor het aannemen van onderscheidend vermogen.

#### 2.4.7 Tussenconclusie

In de mode-industrie wordt gebruik gemaakt van verschillende merkvormen. Het is voor de merkhouders mogelijk om een beeldmerk<sup>165</sup>, woordmerk<sup>166</sup> of combinatie daarvan op mode te plaatsen.<sup>167</sup> Dit kan middels stiksels, labels, knopen, rivets, ritsen, printjes en artwork.<sup>168</sup> Uit het jurisprudentieonderzoek is gebleken dat het plaatsen van het merk op een mode-item zorgt voor een grote beschermingsomvang. In de praktijk blijkt dat de mode-industrie daadwerkelijk het merkenrecht gebruikt om mode te beschermen. De Gier | Stam Advocaten heeft hier een klein onderzoek naar verricht en komt tot de conclusie dat het grootste deel van de modemerken ook daadwerkelijk ingeschreven staan.<sup>169</sup>

Ten aanzien van de inbreukvraag kan het volgende geconcludeerd worden. De inbreukmakende derde doet in de meeste zaken een beroep op de nietigheid van het merk. Deze stelling wordt onderbouwd met de opmerking dat het teken enkel is toegevoegd voor versiering en niet fungeert als merk. In een aantal zaken voert de gedaagde aan dat het merk onderscheidend vermogen heeft verloren. Op het betoog dat het merk enkel als versiering dient, heeft het HvJ EG bepaald dat de beschermingsomvang van het merk niet minder wordt als het relevante publiek het teken als versiering opvat, zolang het relevante publiek maar een verband legt tussen het teken en het merk doordat ze een zodanige mate van overeenstemming vertonen.<sup>170</sup> Het onderscheidend vermogen neemt niet per definitie af als meerdere mode-items op de markt worden gebracht met een soortgelijk teken.<sup>171</sup> Ook het beroep op de vrijwaringsbehoefte treft geen blaam, omdat dit volgens het HvJ EG niet afdoet aan de beschermingsomvang van het merk op het moment van de inbreuk.<sup>172</sup>

Als het beroep op de nietigheid van het merk niet slaagt dan tracht de inbreukmakende derde een beroep te doen op de onbekendheid van het merk, waardoor de beschermingsomvang afneemt. Bij bekende merken is het criterium verwateringsgevaar en bij onbekende merken verwarringsgevaar. Dit laatste is moeilijker aan te tonen en te bewijzen.

---

<sup>165</sup> Een voorbeeld is de zaak Puma/Sabel (HvJ EG 11 november 1997, *NJ* 1998, 523).

<sup>166</sup> Een voorbeeld is de zaak G-Star/D STR (Rechtbank 's-Gravenhage 5 juli 2011, *IER* 2011, 60).

<sup>167</sup> B-J van den Akker, Fashion: Merkgebruik in de Mode?, *BMM Bulletin* 36/1, 3 maart 2010.

<sup>168</sup> Rechtbank Breda, 26 maart 2008, *IEPT*20080326 (Wrangler/Dogg Label).

<sup>169</sup> De Gier | Stam Advocaten, Merken in de Mode? – een onderzoek, 12 maart 2012 (<http://mode-recht.nl/intellectuele-eigendom/>).

<sup>170</sup> HvJ EG 23 oktober 2003, *IER* 2004, 13 (Adidas Fitnessworld)

<sup>171</sup> Hoge Raad 1 juli 1982, *RvdW* 1982, 146 (Adidas/Hema).

<sup>172</sup> HvJ EG 10 april 2008, *NJ* 2010, 435, r.o. 49 (Adidas/Marca e.a.).

De beschermingsomvang van een labeltje of metalen plaatje is door de loop der jaren minder geworden, omdat het onderscheidend vermogen in de loop der jaren verminderd is doordat het een gebruikelijke wijze van het toevoegen van een merk is. Daar staat tegenover dat de plaats en de bevestiging van het labeltje verschil kunnen maken.<sup>173</sup> Ten aanzien van een kleurmerk op een mode-item kan de omvang van de bescherming nog niet getoetst worden, omdat hierover nauwelijks jurisprudentie is. Een kleur kan wel als merk geregistreerd worden, maar om te kunnen voldoen aan het onderscheidend vermogen gelden zwaardere eisen.<sup>174</sup>

## **2.5 Het mode-item als vormmerk**

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord of het mogelijk is om het mode-item zelf als merk te registreren en wat de beschermingsomvang hiervan is. Hiervoor wordt gekeken naar het leerstuk over de vormmerken.

### **2.5.1 Vormmerk algemeen**

Op grond van art. 2.1 lid 1 BVIE is het mogelijk om een vormmerk te registreren. In het Burberry's II-arrest is bepaald dat een vormmerk alleen op een driedimensionale vorm kan worden gevestigd.<sup>175</sup> Art. 2.1 lid 2 BVIE noemt een aantal vormen, dat niet als merk kan worden beschouwd. Het gaat dan om de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft en de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. In de zaak Philips/Remington heeft het HvJ EG inzicht gegeven in de achterliggende gedachte van de uitzonderingscategorieën. De ratio is het verhinderen dat aan de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van de waar.<sup>176</sup>

De eerste en de derde uitzonderingscategorie is voor de mode-industrie niet van belang. Voor de mode-industrie is de tweede uitzondering – de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft – wel erg belangrijk. Met het begrip “waar” wordt bedoeld de vorm van de waar zelf en dus van niet de waar in het algemeen. Met waarde wordt de intrinsieke waarde bedoeld. Kortom, als de intrinsieke waarde niet veranderd door een andere vorm dan valt het niet onder de uitzonderingsmogelijkheid en kan de waar als vormmerk worden geregistreerd.<sup>177</sup> In 1982 heeft het Benelux Gerechtshof al bepaald dat de aard van de waar zodanig moet zijn dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate haar marktwaarde bepaalt.<sup>178</sup> De waarde van de bekendheid van het

---

<sup>173</sup> Hoge Raad 15 december 1995, *NJ* 1996, 522 (Levi's/Bacofa).

<sup>174</sup> HvJ EG 24 juni 2004, *IER* 2004,90 (Heidelberger Bauchemie).

<sup>175</sup> BenGH 16 december 1991, *NJ* 1992, 596 (Superconfex/Burberry's II).

<sup>176</sup> HvJ 18 juni 2002, *NJ* 2003, 481 (Philips/Remington).

<sup>177</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 101.

<sup>178</sup> BenGH 23 december 1982, *NJ* 1996, 258 (Adidas).

merk mag niet worden meegewogen.<sup>179</sup> De uitsluitingsgrond kan ook niet overwonnen worden door inburgering, dus er moet gekeken worden naar het moment dat de waar op de markt verscheen. Hiermee is het dus een absolute uitsluitingsgrond.<sup>180</sup> In de noot onder de uitspraak Burberry II schrijft Wichers Hoeth het volgende:

*“Het gaat er dus om vast te stellen wat het publiek er toe beweegt de waar te kopen. Is dat voornamelijk omdat de vorm of het uiterlijk zo mooi en origineel is? Zo ja, dan is de vorm van die waar als merk niet toelaatbaar. Of laat het publiek zich in niet onbelangrijke mate leiden door prijs, smaak, gewenning, gemak e.d.? Dan beïnvloedt de vorm niet de wezenlijke waarde van de waar en kan die vorm een rechtsgeldig merk zijn.”<sup>181</sup>*

De vraag is of een mode-item een vorm is die een wezenlijke waarde aan de waar geeft ex art. 2.1 lid 2 BVIE. Hiervoor zal gekeken worden naar de zaken G-Star/Benneton<sup>182</sup> en G-Star/Bestseller<sup>183</sup>.

## 2.5.2 Het mode-item als vormmerk

In de zaak G-Star/Benneton heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld omtrent een vormmerk op een spijkerbroek van G-Star (de Elwood).<sup>184</sup> De spijkerbroek bestaat uit een combinatie van vijf vormgevingselementen, die zijn gebaseerd op werk- en motorsportkleding. Toen deze spijkerbroek op de markt kwam, was het een unieke spijkerbroek, omdat de elementen voorheen alleen vanwege de functionaliteit werden gebruikt. De Elwood-spijkerbroek had dus voldoende onderscheidend vermogen. Later heeft Benneton een spijkerbroek op de markt gebracht die bestond uit drie van de vijf elementen van de Elwood-spijkerbroek. G-Star heeft zich op haar merkrecht beroepen. Hiertegen voerde Benneton onder meer aan dat de Elwood-spijkerbroek een vorm is die de wezenlijke waarde aan de waar geeft.<sup>185</sup>

De Hoge Raad heeft de prejudiciële vraag gesteld of een vorm die de wezenlijke waarde van de waar bepaalt toch kan worden ingeschreven als de aantrekkingskracht van de vorm in overwegende mate wordt bepaald door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken. Hiermee doelde de Hoge Raad niet op het verwerven van onderscheidend vermogen door inburgering, maar juist op het feit dat een bepaalde vorm vooraf al aantrekkelijk was. Het HvJ EG beantwoordt de vraag

---

<sup>179</sup> BenGH 14 april 1989, *NJ* 1989, 834 (Superconfex/Burberry I).

<sup>180</sup> Cohen Jehoram e.a. 2009, p. 102.

<sup>181</sup> BenGH 16 december 1991, *NJ* 1992, 596 mn.t. Wichers Hoeth (Superconfex/Burberry II).

<sup>182</sup> HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007, 99 (G-Star/Benneton).

<sup>183</sup> Hoge Raad 2 september 2011, *RvdW* 2011/1049 (G-Star/Bestseller).

<sup>184</sup> Hoge Raad 8 september 2006, *LJN* AV3384 (G-Star/Benneton).

<sup>185</sup> Hoge Raad 8 september 2006, *LJN* AV3384 (G-Star/Benneton) onder punt 3.



echter toch op basis van inburgering en verwijst naar de Burberry II zaak.<sup>186</sup> De Hoge Raad verwijst uiteindelijk de zaak terug naar het gerechtshof 's-Gravenhage.<sup>187</sup>

Het gerechtshof 's-Gravenhage heeft op 13 september 2011 uitspraak gedaan en geoordeeld dat voor consumenten de aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm bij de aankoop van een spijkerbroek de doorslaggevende factor zal zijn.<sup>188</sup> Dit wordt gebaseerd op het feit dat in de reclame vrijwel altijd de nadruk wordt gelegd op hoe een spijkerbroek zit en staat. Er wordt volgens het gerechtshof niet gekozen voor de kwaliteit, het materiaal, het draagcomfort, de kleur en de herkomst van het mode-item, maar puur voor het model. Volgens het hof betekent dit dat de vorm en het uiterlijk van de spijkerbroek in grote mate de marktwaarde bepalen en de andere kenmerken doen hier niet aan af. Om die reden stelt het hof dat de vormmerken van de Elwood-spijkerbroek nietig zijn.

De vraag is of hiermee in zijn totaliteit uitgesloten is dat een mode-item als vormmerk geregistreerd kan worden. Deze vraag kan beantwoord worden aan de hand van hetgeen Wichers Hoeth in zijn annotatie schrijft.<sup>189</sup> Hieruit blijkt dat het van belang is of een consument een mode-item koopt omdat de vorm of het uiterlijk zo mooi en origineel is of dat de consument zich in een niet onbelangrijke mate laat leiden door de prijs, smaak, gewenning en gemak. Deze vraag heeft de heer Van den Akker ook beantwoord in zijn publicatie: "Fashion: Merkgebruik in de mode".<sup>190</sup> Hij stelt dat het zal afhangen van het kledingstuk. Bij de haute couture zal het eerder gaan om een vorm die de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Hij is echter van mening dat het bij de koop van een kledingstuk voornamelijk gaat om zaken als draagcomfort, soort materiaal, kleur, wassing, maatvoering en de wervingskracht die samenhangt met het merk en het imago van het merk waaronder het kledingstuk wordt aangeboden. Hij stelt dat voor zover de vorm van een kledingstuk een hogere waarde aan de waar geeft, dat eerder iets zegt over die vorm als onderscheidingsteken dan dat het de wezenlijke waarde van de waar zou bepalen.

Wanneer men kijkt naar de sociologische definitie van het begrip mode blijkt temeer dat de mode-industrie sterk afhankelijk is van een bepaald imago. Dit past ook bij de vraag waarom een consument kiest voor de duurdere spijkerbroek van G-Star, terwijl H&M een goedkoper model op de markt brengt. Hieruit blijkt dat de consument zich laat leiden door merkgevoeligheid en dus door het imago en de goodwill van een merk. Dit zou betekenen dat de vorm van de spijkerbroek niet de doorslaggevende factor is. De consument zal zich niet enkel laten leiden door de pasvorm van een mode-item, maar door de samenloop van alle verschillende elementen. G-Star heeft in de zaak tegen

---

<sup>186</sup> HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007, 99 (G-Star/Benetton).

<sup>187</sup> Hoge Raad 3 april 2009, *LJN* BH1225 (G-Star/Benetton).

<sup>188</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 13 september 2011, *IEPT*20110913 (G-Star/Benetton).

<sup>189</sup> BenGH 16 december 1991, *NJ* 1992, 596 (Superconfex/Burberry II).

<sup>190</sup> B-J van den Akker, *Fashion: Merkgebruik in de Mode?*, *BMM Bulletin* 36/1, 3 maart 2010.

Bestseller dan ook aangevoerd dat vormgeving van alledaagse kleding als een spijkerbroek in het algemeen een onderscheidingsfunctie heeft.<sup>191</sup> Dit mocht helaas niet baten voor de merkenrechtelijke bescherming. Op de vraag of de broek wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, wordt in hoofdstuk 3 ingegaan.

## **2.6 Conclusie**

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de volgende centrale vraag: *“In hoeverre biedt het merkenrecht bescherming aan de mode-industrie?”* Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden heeft eerst een toetsing plaatsgevonden of het merkenrecht wel geschikt is voor het beschermen van de mode-industrie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de aard, functies, beschermingsduur en beschermingsomvang goed passen bij de mode-industrie op grond van de volgende redenen. Het merkenrecht kent in beginsel een beschermingsduur van tien jaar, maar die kan onbeperkt verlengd worden. Een korte beschermingsduur past goed bij de innovatieve mode-industrie en de bescherming van tien jaar zal voor een merk ook niet korter hoeven te zijn. Hierdoor blijft het mogelijk om het merk aan te passen op de laatste trends. Het merkenrecht dient vooraf geregistreerd te worden, waardoor een bepaalde zekerheid bestaat bij de merkhouder. Overigens kan het merk wel in een later stadium nietig worden verklaard. Het merkenrecht heeft een internationaal karakter en hierdoor kan de merkhouder vooraf bedenken in welke landen hij bescherming wenst. Ten aanzien van de functies ligt de nadruk in de mode met name op de herkomst-, reclame- en goodwillfunctie. De behoefte voor het beschermen van het imago, de uitstraling en de allure van het merk is erg groot.

Ten tweede is in dit hoofdstuk ingegaan op de inbreukcategorieën van art. 2.20 lid 1 BVIE. Uit het onderzoek hiernaar is gebleken dat de merkhouder van een modemerken in de meeste gevallen een beroep zal doen op art. 2.20 lid 1 sub a en sub b BVIE. De eerste categorie betreft de merkenpiraterij en de tweede categorie de look-a-likes. Er is sprake van een inbreuk als de overeenstemming tussen het merk en het teken leidt tot verwarring bij het relevante publiek. Voor een bekend merk is geen verwarringsgevaar vereist, verwateringsgevaar is dan voldoende. Dit is gebaseerd op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en heeft vooral de bescherming van het imago tot doel. Op basis van de jurisprudentie is gebleken dat de meeste modemerken een bekend merk zijn en daarom een beroep kunnen doen op de grotere beschermingsomvang. Er hoeft dan immers alleen bewezen te worden dat er verwateringsgevaar bestaat. De inbreukmakende derde zal dan trachten het tegendeel te bewijzen, maar uit de bestudeerde jurisprudentie blijkt dat dit meestal niet lukt. Uit de zaak *Prénatal/Lief* is gebleken dat de rechter het voldoende vindt om een merk als bekend aan te

---

<sup>191</sup> Hoge Raad 2 september 2011, *RvdW* 2011/1049 (*G-Star/Bestseller*).

merken als 40% van het relevante publiek dat vindt. Uit het voorgaande blijkt dat de merken in de mode erg bekend zijn bij de consument. De vraag is in hoeverre de rechterlijke macht rekening houdt met deze merkgevoeligheid.

In één zaak zorgt het meewegen van de merkgevoeligheid van de consument tot een negatief resultaat. De rechter stelt dat juist door de merkgevoeligheid een kleinere kans bestaat op verwarring, omdat de consument het merk goed kan onderscheiden van de imitatie. Tevens oordeelt de rechter dat de consument die niet merkgevoelig is zich door andere zaken laat leiden dan het merk. In de tweede zaak gaat het over een inbreuk op basis van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE, namelijk om het gebruik van een soortgelijk teken voor niet gelijke waren. Het lukt de eiser niet te bewijzen dat G-Star RAW een bekend merk is en om die reden oordeelt de rechter dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen het merk en de tekens van de derde. De rechter neemt de merkgevoeligheid van de doelgroep hier niet mee in de beslissing. Er zijn verder geen uitspraken gevonden waarin de rechterlijke macht daadwerkelijk aandacht besteedt aan de grote mate van merkgevoeligheid van de consument. De rechterlijke macht komt vaak niet verder dan het beantwoorden van de vraag of het om een bekend merk gaat. Het imago, de uitstraling en de allure van het merk spelen geen rol en er wordt ook niet duidelijk ingegaan op de vraag wie de doelgroep is. Hieruit blijkt dat de rechterlijke macht zich weinig inleeft in de mode.

Als vierde is getoetst of een mode-item voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen een merkenrechtelijk element op het mode-item en het mode-item zelf. Uit de jurisprudentie is gebleken dat bijna alle mode-items voorzien zijn van een merk. Dit kan zijn een beeldmerk, woordmerk, kleurmerk of een combinatie daarvan. In de meeste gevallen zal het merk worden afgebeeld door stiksels, labels, knopen, rivets, ritsen, printjes en artwork. Het plaatsen van een merk op het mode-item zorgt voor een goede bescherming. De beschermingsomvang van labeltjes lijkt in de laatste jaren afgenomen te zijn, maar de plaats van het labeltje kan nog verschil maken. Verder is het nog onduidelijk hoe de rechterlijke macht omgaat met een kleurmerk in de mode.

Ten aanzien van het betoog dat een merk louter als versiering wordt gezien heeft het HvJ EG bepaald dat het nog steeds een merk is zolang het relevante publiek een verband legt tussen het teken en het merk. Het onderscheidend vermogen neemt ook niet af als er meer mode-items op de markt worden gebracht met hetzelfde teken.

De beschermingsomvang van het mode-item als vormmerk stond centraal in de zaken van G-Star. Deze zaken hebben uiteindelijk geleid tot het nietig verklaren van het vormmerk van G-Star op grond van het criterium dat de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt ex art. 2.1 lid 2 BVIE. De rechterlijke macht legt hieraan ten grondslag dat een consument zich bij de aankoopbeslissing zal laten leiden door de pasvorm. De rechter heeft dit gebaseerd op het feit dat in de reclame mode-

items altijd gedragen worden door modellen, waaruit blijkt dat de pasvorm goed is en dat in de reclame geen overzicht wordt gegeven van andere kenmerken. De vraag is of in de praktijk een consument zich alleen laat leiden door de pasvorm of ook door de andere kenmerken zoals materiaal, kleur, wassing, draagcomfort en maatvoering. Als dit laatste het geval is, dan bepaalt de vorm niet de wezenlijke waarde van de waar. Tevens is eerder geconcludeerd dat de consument merkgevoelig is en dat het imago van het merk een grote rol speelt bij de aankoopbeslissing. Dit wordt wederom niet meegenomen in de overweging van de rechter. De vraag is of hiermee de lijn is gezet dat de rechterlijke macht niet wil aan het beschermen van een mode-item middels het vormmerkenrecht.

Het voorgaande leidt tot de afsluitende opmerking dat het merkenrecht een grote beschermingsomvang biedt, maar dat dit niet voldoende is voor de mode-industrie. De belangrijkste reden hiervoor is dat het niet mogelijk is om een mode-item in zijn geheel te beschermen. Andere redenen zijn dat pas een beroep kan worden gedaan op bescherming middels het merkenrecht als het merk is ingeschreven: dit brengt de nodige kosten en tijd met zich mee. Het is niet altijd mogelijk om vooraf te bepalen op welk onderdeel van het mode-item inbreuk zal worden gemaakt, zoals is gebleken Rucanor/Pantofola. Tevens dient men zich ervan bewust te zijn dat het plaatsen van een merk op het mode-item niet altijd gewenst is, omdat dit bijvoorbeeld niet in het ontwerp past. De oplossing om dit middels het plaatsen van labeltjes te doen biedt niet meer dezelfde beschermingsomvang als voorheen, omdat het een gebruikelijke methode is geworden.

Op basis van het bovenstaande kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat het merkenrecht niet kan leiden tot een volledige bescherming voor de mode-industrie, maar het biedt wel een goede aanvullende bescherming. Ik ben van mening dat het merkenrecht een belangrijke rol speelt in de mode.

### 3. Beschermingsomvang van het auteursrecht



*'Fashion fades, only style remains the same'<sup>192</sup>*

*De mode-industrie wenst mode-items te beschermen tegen nabootsing door derden. Het merkenrecht kan niet aan deze wens voldoen, omdat het niet mogelijk is het mode-item in zijn geheel te registreren. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre het auteursrecht bescherming kan bieden aan de mode-industrie. Dit hoofdstuk vangt aan met de vraag of de aard van het auteursrecht past bij de mode-industrie. Daarna wordt getoetst of een mode-item een werk is in de zin van art. 10 Aw en welke problemen hierbij ontstaan. Als laatste wordt getoetst wanneer er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht in modezaken.*

#### 3.1 Korte inleiding auteursrecht

##### 3.1.1 Aard van het auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen die bij wet zijn gesteld ex art. 1 Auteurswet (Aw). Het begrip werk is in de jurisprudentie uitgekristalliseerd en omvat vele creaties, zoals boeken, films, artikelen, muziek, schilderijen, tekeningen, bouwwerken, plattegronden, industriële vormgeving en computerprogramma's. Het auteursrecht is in het leven geroepen om plagiaat en piraterij tegen te gaan.<sup>193</sup> Het auteursrecht is een absoluut recht en dat brengt met zich mee dat diegene die een auteursrechtelijk werk wenst te gebruiken toestemming moet vragen aan de auteur of de rechthebbende. Aan de rechthebbende komt uitsluitend het recht toe om het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen, dit worden de exploitatierechten genoemd.<sup>194</sup> Tegenover de exploitatierechten staan de persoonlijkheidsrechten. Deze rechten hebben te maken met het feit dat een werk een persoonlijke uiting is en dat er een nauwe band bestaat tussen de auteur en het werk. Het persoonlijkheidsrecht brengt met zich mee dat de auteur zich kan verzetten tegen aantasting van het werk of een onjuiste naamsvermelding.<sup>195</sup>

<sup>192</sup> Quote Chanel in *Architectural Digest* (september 1994), p. 30.

<sup>193</sup> Spoor e.a. 2005, p. 1.

<sup>194</sup> Spoor e.a. 2005, p. 3.

<sup>195</sup> Spoor e.a. 2005, p. 4.

### 3.1.2 Wettelijk kader

De eerste regeling betreffende het auteursrecht in Nederland was de “Wet, de regten bepalande die in de Nederlanden, ten opzichte van het drukken en uitgeven van letter- en kunstwerken kunnen worden uitgeoefend” van 1817.<sup>196</sup> Deze wet is vervangen door de Auteurswet van 1881 en later door de Auteurswet van 1912. Deze laatste wet is gebaseerd op de Berner Conventie (BC) en heeft de basis gelegd voor de huidige Auteurswet. In deze wet is gekozen voor niet-limitatieve beschrijvingen van begrippen zoals werk, verveelvoudigen en openbaar maken.<sup>197</sup> In 2004 is de Richtlijn harmonisatie auteursrecht in de informatiemaatschappij geïmplementeerd in de Auteurswet. Deze Richtlijn betreft algemene regels van het auteursrecht zoals bevoegdheden en wettelijke beperkingen. Tevens is het door deze richtlijn mogelijk geworden om technische voorzieningen te beschermen.<sup>198</sup>

### 3.1.3 Beschermingsomvang en beschermingsduur

Het auteursrecht is nationaal recht, maar is wel geharmoniseerd door de Berner Conventie. Aan het auteursrecht zijn geen formele vereisten verbonden. Het maken van een werk is voldoende voor het verkrijgen van auteursrecht.<sup>199</sup> De bescherming van het auteursrecht loopt tot 70 jaar na de dood van de maker ex art. 37 Aw. Als de maker een rechtspersoon is, dan is de bescherming 70 jaar vanaf de openbaarmaking van het werk, zoals dit is bepaald in art. 38 lid 2 Aw. Met openbaarmaking wordt bedoeld het werk op de een of andere manier aan het publiek ter beschikking stellen.<sup>200</sup>

De beschermingsomvang van het auteursrecht strekt zich alleen uit tot Nederland op basis van het territorialiteitsbeginsel. Dit brengt met zich mee dat bij internationale bescherming telkens gekeken moet worden naar het nationale recht van het land waar de inbreuk plaatsvindt. Dit wordt gedaan aan de hand van de regels van het Internationaal Privaatrecht op basis van art. 47 Aw. Nederland heeft zich ook aangesloten bij de Berner Conventie (BC) en de Universele Auteursrecht Conventie (UAC), waardoor de auteursrechthebbenden in alle verdragsstaten dezelfde bescherming krijgen als de eigen onderdanen van dat land.<sup>201</sup>

### 3.1.4 De aard van het auteursrecht en de mode-industrie

De vraag is of de aard van het auteursrecht past bij de mode-industrie. Het eerste probleempunt is dat het auteursrecht een lange beschermingsduur kent en dat is in de dynamische

---

<sup>196</sup> Spoor e.a. 2005, p. 20.

<sup>197</sup> Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, Inleidende opmerkingen bij: Auteurswet, Aanhef.

<sup>198</sup> Gellaerts & Holzauer 2011, p. 31.

<sup>199</sup> Gellaerts & Holzauer 2011, p. 32.

<sup>200</sup> Hoge Raad 27 januari 1995, *NJ* 1995, 669 (Bigott/Doucal).

<sup>201</sup> Gellaerts & Holzauer 2011, p. 33.

en innovatieve mode-industrie niet altijd gewenst. Ieder seizoen wordt een nieuwe collectie op de markt gebracht en daarom is het voor ontwerpers noodzakelijk om zich te laten inspireren door collecties uit eerdere seizoenen. Dit is algemeen bekend, omdat de meeste modetrends binnen enkele jaren weer terugkomen. In de inleiding is geconcludeerd dat een bepaalde mate van nabootsing gewenst is. De haute couture showt in een vroeg stadium de mode op de catwalk en de fast fashion kan zich hierdoor laten inspireren, zodat ook in een lager segment de laatste mode beschikbaar is. Het komt erop neer dat men eigenlijk pas van mode kan spreken als de items terug te zien zijn in het straatbeeld, maar zodra dit het geval is, is het eigenlijk alweer uit de mode. Tussen het moment van de modeshow en het terugzien van de trend in het straatbeeld zit een periode van maximaal 10 maanden. De lange beschermingsduur is om bovenstaande redenen niet wenselijk voor de mode-industrie. Enerzijds omdat mode geen lange beschermingsduur nodig heeft en anderzijds omdat het hierdoor voor ontwerpers bijna onmogelijk wordt zich te laten inspireren door oudere collecties. Dit zou overigens anders kunnen zijn voor wereldberoemde mode-items uit de haute couture, zoals de schoenen met gekleurde zool van Louboutin en de Little Black Dress van Coco Chanel.

Het tweede probleempunt is dat het auteursrecht aanvangt zonder enige registratie, waardoor het voor de maker niet duidelijk is of een mode-item überhaupt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het mode-item moet voldoen aan de materiële eisen en pas wanneer een inbreuk heeft plaatsgevonden zal de rechterlijke macht bepalen of het mode-item hieraan kan voldoen. Hierdoor is de beschermingsomvang pas bekend na een inbreuk en rechtszaak.

Het derde probleempunt is dat het auteursrecht nationaal recht is en daardoor is de beschermingsomvang per land verschillend. De maker van een werk wordt beschermd op basis van het recht van het land waar de inbreuk plaats heeft gevonden. De mode-industrie is juist internationaal georiënteerd en het hart van de mode ligt in plaatsen als Londen, Milaan, Parijs, New York etc. In Nederland worden veel mode-items op de markt gebracht vanuit andere landen. De Berner Conventie zorgt wel voor meer eenduidigheid in de beschermingsomvang, maar desondanks zal het voor de mode-industrie een flinke opgave zijn om zich te verdiepen in het rechtstelsel van de verschillende landen.

### **3.2. Het mode-item als werk**

Het auteursrecht ontstaat van rechtswege op een werk. Het begrip werk wordt niet nader omschreven in de Auteurswet. In de literatuur worden wel de volgende kenmerken van het werk genoemd: immaterieel karakter, concreet object, product van menselijke activiteit, geestelijk

product, vormgeving, oorspronkelijkheid en keuzevrijheid.<sup>202</sup> In art. 10 lid 1 Aw staat een niet-limitatieve opsomming van werken. Dit artikel eindigt met de zin:

*“en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst op welke wijze of in welke vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht”.*

Ondanks dat mode-items niet in de opsomming zijn opgenomen, kunnen zij wel auteursrechtelijk beschermd worden. Het item moet dan echter wel voldoen aan de volgende materiële eisen.<sup>203</sup>

### 3.2.1 Eisen aan het werk

In 1985 heeft de Hoge Raad de volgende algemene criteria gegeven voor de invulling van het begrip werk. Voor een werk is vereist dat het *“een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.”*<sup>204</sup> In de literatuur is geschreven dat de volgende vuistregel kan worden gebruikt om te bepalen of een werk een eigen karakter heeft. *“Is het denkbaar dat twee auteurs, afhankelijk van elkaar, exact hetzelfde werk maken?”*<sup>205</sup> Overigens dient opgemerkt te worden dat het werk een zintuiglijk waarneembare vorm dient te hebben. Dit hoeft niet stoffelijk te zijn, want het werk kan dus bijvoorbeeld ook auditief waarneembaar zijn.<sup>206</sup> In 2006 heeft de Hoge Raad besloten dat een geur ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.<sup>207</sup>

In het arrest Van Gelder/Van Rijn heeft de Hoge Raad bepaald dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, auteursrechtelijke bescherming geniet.<sup>208</sup> Dit wordt ook wel de bepaaldheid van een werk genoemd.<sup>209</sup> Hiervoor wordt in de literatuur onderscheid gemaakt tussen de subjectieve en objectieve trekken van een werk.<sup>210</sup> De objectieve trekken van het werk zijn alle gegevens en materialen die de auteur in zijn werk heeft gebruikt. Met subjectief wordt bedoeld al hetgeen dat niet objectief bepaald is en te maken heeft met de persoonlijke keuzes van de auteur, zoals smaak, voorkeur of gewoonte. Het gaat dan dus over de manier waarop de materialen en resultaten verwerkt worden. Uit de subjectieve trekken volgt het eigen karakter van het werk.<sup>211</sup> De objectieve trekken van een werk komen niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming.<sup>212</sup>

---

<sup>202</sup> Gellaerts & Holzhauer 2011, p. 34.

<sup>203</sup> Bijv. Rechtbank Utrecht 25 mei 2011, *LJN* BQ5277 (Marlies Dekkers/Sapph).

<sup>204</sup> Hoge Raad 29 november 1985, *NJ* 1987, 880 (Screenoprints/Citroen).

<sup>205</sup> Spoor e.a. 2005, p. 66.

<sup>206</sup> Idem.

<sup>207</sup> Hoge Raad 16 juni 2006, *LJN*: AU8940 (Lancôme/Kecofa).

<sup>208</sup> Hoge Raad 28 juni 1946, *NJ* 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn).

<sup>209</sup> Gellaerts & Holzhauer 2011, p. 34.

<sup>210</sup> Spoor e.a. 2005, p. 67.

<sup>211</sup> Spoor e.a. 2005, p. 68.

<sup>212</sup> Spoor e.a. 2005, p. 70.



De tweede eis is dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen.<sup>213</sup> Dit is alleen mogelijk als het werk is ontstaan door een menselijke gedraging.<sup>214</sup> Aan deze eis is voldaan als de maker een creatieve keuze heeft gemaakt.<sup>215</sup> Deze twee eisen heeft de Hoge Raad in de zaak Endstra/Nieuw Amsterdam als volgt uitgewerkt.

*“Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen.”<sup>216</sup>*

De vraag is of de rechtsoverweging van de Hoge Raad achterhaald is door de uitspraak van het Hof van Justitie EG in de zaak Infopaq. Het Hof van Justitie EG heeft bepaald dat voor auteursrechtelijke bescherming vereist is dat het werk een schepping van de geest is. In andere woorden, het moet gaan om materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.<sup>217</sup> Hierdoor worden banale vormen en functionele of technische elementen niet beschermd.<sup>218</sup> Voorts brengt de bepaaldheid van een werk met zich mee dat een idee, stijl, mode, trend, methode of systeem niet auteursrechtelijk wordt beschermd.<sup>219</sup>

### **3.2.2 Mode-items als werk**

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is of het auteursrecht voldoende bescherming kan bieden aan de mode-industrie. In de voorgaande paragraaf zijn de eisen van het auteursrecht weergegeven. De vraag is of de rechterlijke macht van mening is dat een mode-item een werk is in de zin van de Auteurswet en om die reden dus beschermd wordt. In de literatuur is geschreven dat mode-items de laatste jaren sneller voldoen aan de oorspronkelijkheidseis en dat lagere rechters makkelijker tot de conclusie komen dat er sprake is van een oorspronkelijk werk.<sup>220</sup> In de jurisprudentie zal deze stelling getoetst worden.

---

<sup>213</sup> Hoge Raad 4 januari 1991, *NJ* 1991, 608 (Van Dale/Romme).

<sup>214</sup> Spoor e.a. 2005, p. 73.

<sup>215</sup> Gellaerts & Holzauer 2011, p. 37.

<sup>216</sup> Hoge Raad 30 mei 2008, *LJN* BC2153 (Endstra Tapes) r.o. 4.5.1.

<sup>217</sup> HvJ EG 16 juli 2009, *NJ* 2011, 288 (Infopaq).

<sup>218</sup> Gellaerts & Holzauer 2011, p. 40.

<sup>219</sup> Gellaerts & Holzauer 2011, p. 34.

<sup>220</sup> Spoor e.a. 2005, p. 60.

### 3.2.2.1 Spijkerbroeken

Het gerechtshof Amsterdam heeft zich op 4 januari 2007 uitgelaten over de vraag of aan de Gage spijkerbroek van Tommy Hilfiger auteursrechtelijke bescherming toekomt.<sup>221</sup> In deze zaak claimt Tommy Hilfiger auteursrechtelijke bescherming op de combinatie van de volgende elementen: de vormgeving van de gulp, het kruis, het stiksel aan de voor/zijkant van de broek op heuphoogte, de broekzakken, het kleingeldzakje aan de voorzijde, de achterzakken, de dubbele stiksellijn, de hogere tailleband aan de achterzijde van de broek, het bleekleren label op de achterzijde, de plaatsing van de merken en de vormgeving van de knoop. De vraag is of deze elementen een eigen oorspronkelijk karakter hebben en of de combinatie hiervan het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Het gerechtshof begint de uitspraak met de opmerking dat een spijkerbroek een algemeen gangbaar kledingstuk is, dat al jarenlang het straatbeeld bepaalt met al naar gelang de mode van het moment bepaalde karakteristieken.<sup>222</sup> Deze opmerking is funest voor de auteursrechtelijke bescherming van mode-items, omdat vrijwel alle items algemeen gangbaar zijn en naar het modebeeld worden aangepast. Ten aanzien van de elementen motiveert het gerechtshof dat het hier functionele elementen betreffen die in vrijwel alle spijkerbroeken voorkomen en de combinatie van deze elementen leidt volgens het gerechtshof niet tot een kenmerkende of creatieve combinatie, die als oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.<sup>223</sup>

Een soortgelijke uitspraak doet ook de rechtbank Zwolle in een zaak waar de auteursrechtelijke bescherming van een spijkerbroek centraal staat. De motivering vangt aan met de opmerking dat in beschouwing moet worden genomen dat een spijkerbroek een veel voorkomend kledingstuk is, die het straatbeeld bepaalt.<sup>224</sup> Zoals zojuist al is beschreven, zijn alle spijkerbroeken mede afhankelijk van de in de mode bepaalde kenmerken. Als de elementen op een kenmerkende of opvallende creatieve combinatie worden toegevoegd dient dit te leiden tot auteursrechtelijke bescherming. In deze zaak was dit onvoldoende en gaf de rechtbank aan dat het slechts variaties zijn op hetzelfde thema. Dit laatste maakt de auteursrechtelijke bescherming van een spijkerbroek nog moeilijker, omdat een mode-item zich juist kan onderscheiden door variaties aan te brengen. De ontwerper zal zich immers laten inspireren door eerdere collecties.

De vraag is echter of het gerechtshof Amsterdam en de rechtbank Zwolle in strijd oordelen met het arrest Van Dale/Romme, waarin de Hoge Raad heeft bepaald dat ook een verzameling of een bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen een werk kan zijn in de zin van de auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.<sup>225</sup> Ook ten aanzien van de

---

<sup>221</sup> Gerechtshof Amsterdam 4 januari 2007, *L/N* AZ5613 (Tommy Hilfiger/The Sting).

<sup>222</sup> Gerechtshof Amsterdam 4 januari 2007, *L/N* AZ5613 (Tommy Hilfiger/The Sting) r.o. 3.8.

<sup>223</sup> *Idem*.

<sup>224</sup> Rechtbank Zwolle 22 mei 2007, *KG ZA* 07-126 (Cak Textile/SHR Fashion).

<sup>225</sup> Hoge Raad 4 januari 1991, *NJ* 1991, 608 (Van Dale/Romme).

auteursrechtelijke bescherming van de Elwood spijkerbroek van G-Star heeft de Hoge Raad anders geoordeeld. De Hoge Raad sluit dan aan bij de motivering van de rechtbank en het gerechtshof dat de verschillende elementen van de spijkerbroek, weliswaar op iedere spijkerbroek kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel werk oplevert. Hier speelt ook mee dat ten tijde van het ontwerp een dergelijke combinatie nog niet gebruikelijk was in de kledingbranche.<sup>226</sup> Deze uitspraken sluiten beter aan bij de specifieke kenmerken van mode, omdat het in de meeste gevallen slechts mogelijk is om in minieme mate af te wijken van eerdere thema's.

#### 3.2.2.2. Lingerie

In de inleiding is de zaak Marlies Dekkers/Sapph al aangehaald.<sup>227</sup> In deze zaak stond de vraag centraal of enkele bh's en slips van Dekkers voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwamen. Het eerste probleempunt ontstaat als de rechtbank Utrecht stelt dat de items voornamelijk bestaan uit functionele elementen, die niet voor bescherming in aanmerking komen. Daarna stelt de rechtbank dat het toevoegen van extra elementen een gevolg is van de creatieve keuze van de maker. Om die reden komen enkele bh's en slips wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Het tweede probleempunt ontstaat doordat Sapph aanvoert dat hier sprake is van een bepaalde stijl, mode of trend. Hierop oordeelt de rechtbank dat Dekkers niet het idee van de bandjes boven de cup tracht te beschermen, maar alleen de specifieke wijze waarop zij hieraan invulling heeft gegeven. Tevens heeft Sapph gesteld dat de bh's zijn ontleend aan bh's uit de jaren '50. De rechtbank toetst dit door te kijken naar de wijze waarop de bandjes in de jaren '50 waren bevestigd en naar de wijze waarop Dekkers dit doet. Uiteindelijk blijkt hier een dermate groot verschil in te zijn dat de bh's en slips voldoende oorspronkelijk zijn. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het toevoegen van extra elementen op een creatieve wijze ervoor kan zorgen dat een banale vorm met functionele elementen toch beschermd kan worden.

#### 3.2.2.3 Schoenen

In de zaak van Deckers/La Cheapa staat de vraag centraal of de laarzen van UGG voldoende originaliteit bevatten.<sup>228</sup> Deckers heeft in de zitting gewezen op de kenmerkende klassieke kleurvarianten en op de opvallende karakteristieke prints en kleuren. Zij geeft aan dat het kenmerkend is dat het een lompe laars is waarin schaapsbont is verwerkt.<sup>229</sup> De rechtbank Dordrecht geeft uiteindelijk een beschrijving van de laars en komt tot de conclusie dat La Cheapa onvoldoende

---

<sup>226</sup> Hoge Raad 8 september 2006, *LJN* AV3384 (G-Star/Benneton).

<sup>227</sup> Rechtbank Utrecht 25 mei 2011, *LJN* BQ5277 (Marlies Dekkers/Sapph).

<sup>228</sup> Rechtbank Dordrecht 24 december 2008, *IEPT*20081224 (Deckers/La Cheapa-UGG).

<sup>229</sup> Rechtbank Dordrecht 24 december 2008, *IEPT*20081224 (Deckers/La Cheapa-UGG) r.o. 4.17.

heeft betwist en gemotiveerd dat de laars niet origineel is. Kortom, hierdoor gaat de rechter ervan uit dat de laars auteursrechtelijk beschermd is. De vraag is echter of de rechtbank hier niet teveel auteursrechtelijke bescherming biedt aan een bepaalde stijl, namelijk een lompe laars met schaapsbont. Deckers brengt immers verschillende varianten van dit model op de markt en de vraag is of door deze uitspraak iedere variant auteursrechtelijk beschermd wordt.

In een oudere zaak staat de vraag centraal of de Puma Avanti en de Puma Sprint voldoende origineel zijn, omdat elementen zijn gebruikt welke al eerder op de markt zijn gebracht. De rechtbank concludeert dat het niet gaat om de vraag of verschillende elementen al eerder werden gebruikt, maar of gebruikmaking hiervan op een zodanige wijze heeft plaatsgevonden, dat de Puma Avanti en de Puma Sprint ieder een eigen karakter hebben en voldoende origineel zijn.<sup>230</sup> De rechtbank komt tot de conclusie dat beide schoenen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en gaat over tot de vergelijking van de totaalindrukken. Puma stelt zich op het standpunt dat de inbreukmakende schoen van beide schoenen elementen heeft overgenomen en dat de rechtbank de schoenen niet afzonderlijk, maar samen moet vergelijken. De rechtbank doet dit niet en ook in hoger beroep concludeert het gerechtshof dat een combinatie van twee schoenen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het moet gaan om één bepaald en specifiek werk en dus niet om een virtuele schoen die bestaat uit een combinatie van twee schoenen.<sup>231</sup> Hieruit blijkt dat geen bescherming toekomt aan bepaalde kenmerken uit een collectie, maar enkel aan één specifiek werk.

Het bovenstaande leverde volgens Grosheide al eerder problemen op bij de zaak van Dr. Adams.<sup>232</sup> Ieder seizoen werd van een basismodel een nieuwe variant op de markt gebracht. De nieuwe variant kwam telkens voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Een concurrent bracht een laars op de markt bestaande uit hetzelfde basismodel met daarop elementen, die eerder in de laarzen van Dr. Adams waren verwerkt. Het was zelfs voor deskundigen onmogelijk om aan te geven dat het hier niet om een origineel ging. Toch bleef de rechtbank bij het standpunt dat enkel een bepaald en specifiek werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Grosheide trekt overigens de vergelijking met de zaken van Bruna (Nijntje). De vraag is of deze vergelijking reëel is, nu juist voor de mode-industrie kenmerkend is dat collecties elkaar snel opvolgen en een bepaalde mate van inspiratie gewenst is. Dit geldt minder voor andere creatieve werken.

In de zaak Rucanor/Jascal heeft de rechtbank geoordeeld dat Rucanor zich niet kan beroepen op de auteursrechtelijke bescherming van de Vadimschoen, omdat de schoen bestaat uit een

---

<sup>230</sup> Rechtbank Breda 15 juni 2006, *LJN* AT8343 (Puma/Ferro).

<sup>231</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 november 2007, *IER* 2008, 22 (Puma/Ferro).

<sup>232</sup> Annotatie van F.W. Grosheide onder Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 november 2007, *IER* 2008, 22.

bestaande basisschoen waarop variaties zijn aangebracht.<sup>233</sup> Deze variaties zijn onvoldoende om de gehele schoen tot een oorspronkelijk werk te beschouwen. Ten aanzien van een ruitjesmotief oordeelt de rechtbank dat het in het modebeeld algemeen gangbaar is. Verder stelt de rechtbank dat de stiksels wel iets decoratiefs hebben, maar dat dit onvoldoende is om de gehele schoen als oorspronkelijk te bestempelen.

Uit deze uitspraak blijkt wederom dat de rechterlijke macht zich moeizaam kan verdiepen in de dynamische wereld van de mode-industrie. Nieuwe motiefjes of andere stiksels kunnen wel degelijk een creatieve uiting van de maker zijn en zoals ook in andere uitspraken is bepaald kan dit leiden tot een werk. In hoger beroep trekt het gerechtshof 's-Hertogenbosch de zaak recht door te oordelen dat de stiksels, een gekleurde lijn op de neus en het blokjesmotief toch voldoende creatief zijn om tot een nieuw en oorspronkelijk werk te komen. Overigens geeft het hof in rechtsoverweging 4.7.4 aan dat het weglaten van een bepaald element wel een keuze kan zijn van de styliste, maar dat dit geen element is voor auteursrechtelijke bescherming. De vraag is of dit geldt voor alle mode-items. Het weglaten van bepaalde elementen is ook een creatieve keuze van de maker en zou moeten kunnen leiden tot een nieuw en oorspronkelijk werk. Overigens stelt het hof ook nog dat het invullen van het motief van de zool met groen onvoldoende een eigen en oorspronkelijk karakter heeft. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot het wel auteursrechtelijk kunnen beschermen van kleurpatronen op andere vlakken van de schoen.

De zaak van Pantofola/Rucanor is al aan bod geweest in het hoofdstuk betreffende de bescherming middels het merkenrecht.<sup>234</sup> Aan de desbetreffende schoen kwam geen merkenrechtelijke bescherming toe. De rechtbank kwam wel tot de conclusie dat de schoen auteursrechtelijke bescherming toekomt vanwege de twee diagonale lijnen met daartussen drie sterren. Het toevoegen van de sterren is volgens de rechtbank een subjectieve keuze van de maker en geeft de schoen een herkenbaar gezicht. Rucanor stelt primair dat het gaat om een niet-auteursrechtelijk beschermde stijl en subsidiair dat het is ontleend aan eerdere schoenen. Dit tracht Rucanor aan te tonen door te stellen dat sprake is van anticipatie op het vormgevingserfgoed door Pantofola. Overigens is het vormgevingserfgoed een term vanuit het modellenrecht.<sup>235</sup> Het vormgevingserfgoed is het geheel van stijlen, methoden en trends in de branche op het moment van de eerste openbaarmaking of terbeschikkingstelling.<sup>236</sup> Het vormgevingserfgoed bepaalt de mate van beschermingsomvang. Als er veel nieuwe elementen geplaatst worden op het mode-item dan zal er snel uitgegaan worden van een nieuw en eigen karakter.

---

<sup>233</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 maart 2011, *IEPT20110322* (Rucanor/Jascal).

<sup>234</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 30 maart 2011, *IEPT20110330* (Pantofola/Rucanor).

<sup>235</sup> Spoor e.a. 2005, p. 114.

<sup>236</sup> T.Y. Adam-van Straaten, Het auteursrecht en modellenrecht in de Fashion industrie, *BMM Bulletin* 1/2010, 3 maart 2010 p. 11.

Het vormgevingserfgoed komt ook ter sprake in de zaken betreffende de bescherming van de Crocs schoenen. In 2008 heeft de rechtbank 's-Gravenhage geoordeeld dat aan de schoen auteursrechtelijke bescherming toekomt.<sup>237</sup> In een latere zaak kwam de vraag aan de orde of de schoen functioneel bepaald is, omdat hij een vorm heeft waardoor hij draagbaar is. Tevens werd de vraag gesteld of de schoen bestaat uit technische bepaalde elementen. De rechtbank 's-Gravenhage ging niet in op deze vragen en oordeelde zonder nadere motivatie dat de schoen voldoende uiterlijke kenmerken heeft waardoor het een eigen karakter heeft.<sup>238</sup> In een latere zaak verwijst de rechtbank naar de bovenstaande zaak.<sup>239</sup> Uiteindelijk gaat rechtbank 's-Gravenhage in 2009 wel uitgebreid in op de vraag of aan het model auteursrechtelijke bescherming toekomt.<sup>240</sup> Deze uitspraak leidt tot duidelijkheid hoe het kan dat een schoen, die zo objectief bepaald is door een banale basisvorm en functionele elementen, toch voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. De basisvorm is zelfs gebaseerd op eerder op de markt gebrachte waterschoenen. Verder zijn de gaatjes in de schoen technische elementen, omdat die nodig zijn voor de ventilatie. Dit geldt ook voor de gaten in de zool. De hielriem draagt bij aan het draagcomfort en de gebruikseisen, waardoor ook dit een functioneel element is.

De rechtbank concludeert dat de Crocs in eerste instantie zijn ontstaan uit technische en functionele keuzes, maar de vorm van de gaten, de plaats van de gaten, de profilering van de zool, de vorm van de zijkant van de zool en de detaillering van de hielband zijn een creatieve keuze geweest van de maker. De vraag is of deze uitspraak bij kan dragen aan een betere auteursrechtelijke bescherming van de basisstukken zoals een spijkerbroek.<sup>241</sup>

#### 3.2.2.4 Bovenkleding

In de mode-industrie wordt eveneens veel geprocedeerd over bovenkleding zoals T-shirts, truien, vesten en jassen. Men zou kunnen verwachten dat een beroep op auteursrechtelijke bescherming eerder gehonoreerd wordt, omdat bovenkleding minder bestaat uit functionele elementen dan spijkerbroeken, lingerie en schoenen. Toch blijkt uit de jurisprudentie het tegenovergestelde. Het Mash-jack van G-Star kwam niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, omdat het volgens de rechtbank bescherming van een bepaalde stijl betrof (een stoere Street Fashion Stijl). Tevens week het jack onvoldoende af van het vormgevingserfgoed.<sup>242</sup> Hierin werd telkens verwezen naar parkajassen met een militaire uitstraling. In tegenstelling tot eerder

---

<sup>237</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 29 mei 2008, *IEPT20080529* (Crocs).

<sup>238</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 14 juli 2008, *IEPT20080714* (Crocs/Capelli).

<sup>239</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 6 augustus 2008, *IEPT20080806* (Crocs/Blokker).

<sup>240</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 18 maart 2009, *IEPT20090318* (Crocs/Makra en Capelli).

<sup>241</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 18 maart 2009, *IEPT20090318* (Crocs/Makra en Capelli) r.o. 5.3 t/m 5.11.

<sup>242</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, *IEPT20071017* (G-Star/Esprit) r.o. 4.5.

genoemde uitspraken gaat de rechtbank niet over tot het nalopen van alle elementen, maar concludeert direct dat de grote zakken, knopen, rivets, ritsen, artwork, logo's en stiksels alleen zijn toegevoegd om een stoere stijl te creëren. De elementen hebben geen eigen oorspronkelijk karakter en worden dus enkel aangemerkt als een uitwerkingsmodel van de parka.

Ook ten aanzien van een vest met ruiten van G-Star komt de rechtbank tot de conclusie dat het onvoldoende afwijkt van het vormgevingserfgoed en dat het item als alledaags valt aan te merken. Overigens gaat de rechtbank wederom niet in op de verschillende elementen die wel degelijk als keuze van de maker kunnen worden aangemerkt (zoals de plaatsing van het merk en het toevoegen van een label).<sup>243</sup> Hetzelfde geldt voor het Motor Safety Plus Jacket waarbij de rechter ook niet ingaat op de afzonderlijke elementen, maar stelt dat de elementen horen bij de stoere stijl. Tevens stelt de rechtbank ten aanzien van dit jack dat het een nabootsing is van het (leren) motorjack en om die reden niet voldoende oorspronkelijk is. De rechtbank stelt dat een dergelijk jack als alledaags valt aan te merken en dat de elementen bij de stijl horen.

Dit is opmerkelijk, omdat het niet duidelijk is of een soortgelijk jack al eerder op de markt is gebracht. Voor de Elwood spijkerbroek was dat namelijk voldoende reden om het wel als oorspronkelijk aan te merken. De rechtbank gaat ook niet in op het feit dat bepaalde elementen kunnen leiden tot een nieuw item, ondanks dat de basisvorm banaal en triviaal is, zoals dit blijkt uit de zaak Crocs/Frogs.<sup>244</sup>

### 3.2.2.5 Accessoires

In een zeer recente zaak stond de vraag centraal of aan een handtas auteursrechtelijke bescherming toekwam.<sup>245</sup> De wederpartij stelde dat aan de tas geen bescherming toe kon komen, omdat de tas niet origineel was en enkel aansloot bij de trend op dat moment. De voorzieningenrechter oordeelde dat een werk een eigen oorspronkelijk karakter moet hebben, maar dat dit vereiste niet zodanig absoluut uitgelegd moet worden dat het werk als zodanig als nieuw beschouwd moet worden. Het is voldoende als het werk iets voldoende eigens heeft dat aan de maker kan worden toegeschreven. Het eindproduct dient oorspronkelijk te zijn en dit houdt in dat het niet eerder in die vorm vertoond mag zijn. Ondanks dat in dezelfde trend vele tassen zijn gemaakt, die in een bepaalde mate overeenstemmen, oordeelt de rechtbank dat deze tas voldoende afwijkt. Het lijkt erop dat de rechtbank met deze uitspraak enigszins afwijkt van de eerdere uitspraken. Als immers een werk al bekend was in het vormgevingserfgoed dan kon dit niet zomaar leiden tot een andere uitkomst. Aan de ene kant zou deze uitspraak de basis kunnen zijn voor meer

---

<sup>243</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, *IEPT20071017* (G-Star/Esprit) r.o. 4.8.

<sup>244</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 augustus 2011, *IEPT20110817* (Crocs/Frogs).

<sup>245</sup> Rechtbank Amsterdam 23 februari 2012, *KG ZA 12-84 MvW/JWR* (B-Bag).

bescherming voor mode, aan de andere kant kan het juist ook het tegenovergestelde betekenen. Als een mode-item immers te snel als een auteursrechtelijk beschermd merk gekwalificeerd wordt, dan zal het inbreukmakende werk wellicht ook voldoende nieuw zijn. Ondanks dat de materiële eisen en de inbreukvraag los van elkaar gezien moeten worden, kan dit uiteindelijk wel leiden tot minder bescherming. Overigens kan niet gezegd worden dat met deze uitspraak de lijn gezet is voor modezaken. Een andere recente zaak lijkt hier namelijk haaks op te staan.

In de zaak *Mi Moneda/Quoins* staat de vraag centraal of aan hangers met munten auteursrechtelijke bescherming toekomt.<sup>246</sup> De hangers zijn voldoende oorspronkelijk, omdat ze niet lijken op eerder bestaande sieraden. Wel is de beschermingsomvang redelijk klein, omdat de hangers in een bepaalde mate functioneel bepaald zijn. De rechter oordeelt anders over de munten, omdat de munten met afbeeldingen van buddha en Da Vinci niet oorspronkelijk zijn. De vraag die nog resteert, is of aan de munt en hanger samen auteursrechtelijke bescherming toekomt. De rechter oordeelt dat het plaatsen van de munt in de hanger niet leidt tot auteursrechtelijke bescherming, omdat het sieraad voor het grootste deel uit de munt bestaat. Dat *Mi Moneda* de bedenker is van het idee om een munt in een hanger te plaatsen is niet van belang, omdat een idee niet beschermd kan worden. Naar mijn mening is het opvallend dat de damestassen in voorgaande zaak wel voldoende origineel zijn, terwijl een geheel nieuw sieraad bestaande uit een nog onbekende constructie met veel creatieve elementen niet voldoende origineel is. Als de rechtsregel vanuit de eerste zaak wordt toegepast op de tweede dan zal de uitkomst waarschijnlijk anders luiden.

### 3.2.3 Tussenconclusie

Op basis van deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat een mode-item wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, maar dat dit eerder de uitzondering is dan de regel. Een mode-item kan als werk ex art. 10 Aw gekwalificeerd worden, indien zij een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit wil dus zeggen dat de vorm niet ontleend mag zijn aan een eerder item en dat er sprake moet zijn van scheppende menselijke arbeid. De maker moet creatieve keuzes hebben gemaakt. Al hetgeen dat zo banaal is dat er geen creatieve arbeid heeft plaatsgevonden, komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Uit het jurisprudentieonderzoek is het volgende opgevallen. De rechterlijke macht heeft meerdere malen de auteursrechtelijke bescherming van mode afgewezen, omdat het item alledaags is en het straatbeeld bepaalt. Dit zal in de meeste zaken betreffende mode-items het geval zijn, omdat het voor een ontwerper juist interessant is om een item op de markt te brengen dat past bij

---

<sup>246</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 maart 2012, *LJN*: BV9043 (*Mi Moneda/Quoins*).



het straatbeeld. Zulke uitspraken van de rechterlijke macht zijn daarom funest voor de bescherming van mode-items in het algemeen. Soortgelijke uitspraken werden ook al ontdekt bij de jurisprudentie over het merkenrecht. Dit geeft overigens aan dat de rechterlijke macht zich moeilijk kan inleven in de modewereld.

Voor de mode-industrie is het problematisch dat het niet mogelijk is een bepaalde stijl, mode of trend te beschermen. Dit is juist in de mode-industrie belangrijk, omdat de verschillende segmenten van de mode-industrie zich laten inspireren door elkaar en door eerdere collecties. Met inspireren wordt uiteraard niet bedoeld dat een mode-item precies nagemaakt wordt, maar wel dat de stijl wordt doorgevoerd in volgende ontwerpen. Uit de jurisprudentie blijkt dat ontwerpers kiezen om een bepaald basismodel te gebruiken en deze per collectie aan te passen aan de nieuwste mode. Het gebruiken van een basismodel wordt door de rechterlijke macht gekwalificeerd als stijl en komt daarom niet voor bescherming in aanmerking. Als een concurrent echter hetzelfde basismodel kan gebruiken en een combinatie van eerdere elementen daarop kan verwerken, zal dit leiden tot verwarring bij de consument.

Een ander probleem is dat een mode-item al gauw bestaat uit functionele of technische elementen. Het zal dan vaak gaan om elementen die in vrijwel alle mode-items voorkomen, zoals stiksel, labels, knopen, rivets, ritsen, printjes, artworks en openingen. Een mode-item komt echter alleen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming als deze elementen in een zodanige combinatie worden verwerkt dat het origineel is en dat betekent dus ook dat deze combinatie nog niet gebruikelijk mocht zijn in het modebeeld. Het lijkt erop dat nog niet alle rechters deze lijn volgen. Sommige rechters oordelen immers dat zulke elementen niet in aanmerking komen voor bescherming, zonder dat ze de elementen daadwerkelijk bekijken. Dit komt omdat de rechter niet verplicht is om op deze manier naar de mode-items te kijken. Dit leidt er echter wel toe dat de rechtspraak niet consequent is.

Zelfs als de rechterlijke macht de elementen wel in ogenschouw neemt, dan nog bestaat er verschil in het waarderen en kwalificeren van de elementen. Vooropgesteld kan worden dat het niet van belang is hoeveel elementen gebruikt worden, maar dat de wijze waarop ze gebruikt doorslaggevend is. Toch wordt de bescherming ook bepaald door de input van de partijen. De rechter is immers lijdelijk en zal dan ook uit moeten gaan van hetgeen door de partijen wordt aangevoerd. De partijen zullen dus zelf een opsomming moeten geven van de basiselementen en de vernieuwde elementen. Om te bewijzen dat een werk origineel is zal verwezen worden naar het vormgevingserfgoed.

Het vormgevingserfgoed is voornamelijk gericht op het leveren van bewijs dat een bepaald werk oorspronkelijk is. Uit de jurisprudentie blijkt dat de reikwijdte van het vormgevingserfgoed voor mode nog niet is vastgesteld. Dit blijkt o.a. uit de uitspraken in de zaken van G-Star. De Elwood

spijkerbroek, die is gebaseerd op een leren motorbroek, is voldoende origineel is. Dit geldt echter niet voor een jack, dat is gebaseerd op een leren motorjack. In deze zaak oordeelde de rechter dat de losse elementen niet konden leiden tot auteursrechtelijke bescherming, omdat het bijdroeg aan de stoere stijl van het jack. Het is dus nog onduidelijk welke mode-items met elkaar vergeleken mogen worden. Zijn dat alleen soortgelijke items of kan het vormgevingserfgoed ook bestaan uit een ander item? Ter illustratie worden de volgende voorbeelden gegeven. Stel dat de sterren van Pantofola op dezelfde wijze worden toegevoegd op de zijkant van een spijkerbroek. Is dan voldaan aan de oorspronkelijkheids- en originaliteitseis? Naar mijn mening zal dat voldoende origineel zijn, omdat het gaat om een creatieve uiting van de maker. Als Dior echter een jurk op de markt brengt met bandjes boven aan de cup, zoals bij de bh's van Marlies Dekkers, dan is de zaak al gecompliceerder. Kortom, er bestaat behoefte aan meer duidelijkheid over de reikwijdte van het vormgevingserfgoed.

### **3.3. Inbreukvraag**

Nadat is vastgesteld dat een mode-item een werk is in de zin van art. 10 Aw komt de rechter toe aan de inbreukvraag. De vraag is echter wanneer er sprake is van een inbreuk door een derde. Allereerst zal ingegaan worden op de algemene regel, daarna zal aan de hand van de jurisprudentie gekeken worden welke problemen ontstaan bij mode.

#### **3.3.1 Algemene inbreukregel**

Er is sprake van een inbreuk als iemand het werk van een ander openbaar maakt of verveelvoudigd zonder diens toestemming en zonder zich te kunnen beroepen op een wettelijke beperking van het auteursrecht.<sup>247</sup> De begrippen openbaarmaking en verveelvoudiging worden in het kader van de Auteurswet ruim uitgelegd. Op grond van art. 13 Aw kan de maker van het oorspronkelijk werk tegen nabootsing optreden. Er is in ieder geval sprake van nabootsing als de auteursrechtelijk beschermde trekken van een werk worden overgenomen in een ander voortbrengsel.<sup>248</sup> In de uitspraak Van Gelder/Van Rijn heeft de Hoge Raad bepaald dat het niet voldoende is dat twee werken op elkaar lijken.<sup>249</sup> Het merkenrechtelijke criterium verwarringsgevaar speelt hier niet.<sup>250</sup> Bij de inbreukvraag gaat het eigenlijk altijd om een feitelijk onderzoek naar de overgenomen auteursrechtelijk beschermde trekken.<sup>251</sup>

---

<sup>247</sup> Gellaerts & Holzhauser 2011, p. 50.

<sup>248</sup> Spoor e.a. 2005, p. 158.

<sup>249</sup> Hoge Raad 28 juni 1946, *NJ* 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn).

<sup>250</sup> Spoor e.a. 2005, p. 159.

<sup>251</sup> Spoor e.a. 2005, p. 160.

In het arrest Decaux/Mediamax heeft de Hoge Raad bepaald dat de auteursrechtelijke beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van de totaalindrukken van de items.<sup>252</sup> Deze maatstaf richt zich dus op de overeenstemming tussen twee items. Het probleem is dat al snel uit het oog kan worden verloren welke elementen auteursrechtelijk beschermd zijn. Bij de redelijk eenvoudige werken kan deze maatstaf hanteerbaar zijn, maar bij complexe werken is deze te globaal en ongeschikt volgens Spoor.<sup>253</sup>

In een later arrest heeft de Hoge Raad het volgende geoordeeld over de inbreukvraag: *“Niet reeds het enkele feit dat tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettig dat het laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Daartoe is een mate van overeenstemming vereist die van een zodanige mate en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijk zin sprake is.”*

De maatstaf is dan als volgt: *“Het inbreukmakende werk vertoont in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen om als zelfstandig werk te worden aangemerkt.”* In andere woorden richt de Hoge Raad zich hier op de punten van verschil in plaats van op de overeenkomsten.

Op basis van deze uitspraak is in de literatuur een sprookje ontstaan over de zeven verschillen. Dit sprookje is door meerdere professionals ontrafeld.<sup>254</sup> Uit de jurisprudentie blijkt temeer dat de rechterlijke macht een feitelijk onderzoek doet naar de overeenkomsten tussen de beide items. Drie overeenkomsten zouden daarbij al genoeg kunnen zijn. Dit heeft alles te maken met het onderzoek naar de beschermde elementen. Eerder is al geconcludeerd dat in de ene zaak aan een spijkerbroek auteursrechtelijke bescherming toe kan komen, omdat elementen op een vernieuwende wijze zijn aangebracht, terwijl in een andere zaak de elementen niet eens afzonderlijk worden bekeken. Kortom, de feitelijke aard van de zaken brengt in ieder geval met zich mee dat het onvoldoende is om te spreken over de zoektocht naar de “zeven verschillen”.

Op basis van het bovenstaande blijkt dat in de jurisprudentie meerdere maatstaven zijn ontwikkeld voor de beoordeling van de inbreukvraag. Het is echter onjuist om van één maatstaf uit te gaan. Spoor stelt dat het afhangt van de aard van de te vergelijken werken welke maatstaf geschikt is.<sup>255</sup> De vraag is welke maatstaf de rechterlijke macht gebruikt voor de beoordeling van mode en welke beschermingsomvang hieruit voortvloeit.

---

<sup>252</sup> Hoge Raad 29 december 1995, *LJN*: ZC1942 (Decaux/Mediamax).

<sup>253</sup> Spoor e.a. 2005, p. 165.

<sup>254</sup> T.Y. Adam-van Straaten, Het auteursrecht en modellenrecht in de Fashion industrie, *BMM Bulletin* 1/2010 p. 9.

<sup>255</sup> Spoor e.a. 2005, p. 165.

### 3.3.2 De maatstaf voor de mode-industrie

In de zaak Marlies Dekkers/Sapph gaat de rechtbank uitgebreid in op de vraag welke maatstaf gebruikt moet worden.<sup>256</sup> Hieruit blijkt dat men voorafgaand aan de inbreukvraag dient te bepalen welke maatstaf van toepassing is. In de inleiding is al beschreven dat dit problematisch kan zijn, omdat het hanteren van verschillende maatstaven tot verschillende uitkomsten kan leiden. De rechtbank stelt in deze zaak dat het gaat om eenvoudige en overzichtelijke werken (kledingstukken) en dat om die reden een vergelijking aan de hand van de totaalindrukken mogelijk is.<sup>257</sup> De rechtbank betreft bij de totaalindruk ook de niet-auteursrechtelijke elementen, maar uiteindelijk is het pas doorslaggevend als de auteursrechtelijke trekken zijn overgenomen.<sup>258</sup> Door het noemen van “kledingstukken” in de rechtsoverweging zou men kunnen denken dat hiermee de maatstaf voor mode-items vaststaat. Dit zal niet de bedoeling zijn, omdat de rechterlijke macht per mode-item zal moeten bepalen of de maatstaf kan worden toegepast. Er is immers al gebleken dat een mode-item niet altijd een relatief eenvoudige zaak is en dat de maatstaf dan niet opgaat.

Een voorbeeld uit de jurisprudentie waar het gerechtshof kijkt naar de verschillen is de zaak Tommy Hilfiger/The Sting. Het gerechtshof vraagt zich niet voorafgaand aan de toets af welke maatstaf gebruikt zal worden en stelt meteen dat de spijkerbroek van The Sting voldoende afstand heeft genomen van de spijkerbroek van Hilfiger. Het gerechtshof overweegt daartoe als volgt: *“3.9. Het hof is voorts van oordeel dat The Sting met de Hallinger spijkerbroek voldoende afstand heeft genomen van de GAGE spijkerbroek, immers de totaalindrukken die beide spijkerbroeken maken verschillen aanmerkelijk van elkaar. Het hof deelt overigens het oordeel van de voorzieningenrechter dat er naast overeenstemmende, weinig originele details ook relevante verschillen tussen de broeken bestaan die maken dat de totaalindrukken anders zijn. Het mag zo zijn dat eerder naar de overeenkomsten tussen beide broeken dan naar de verschillen moet worden gekeken, het zijn evenwel met name elementen van de Hallinger spijkerbroek als de drie parallelle stiksels aan de binnenzijde van de pijpen, de ‘washing’ aan de onderzijde van de pijpen, de drie parallelle stiksels met daarin een ‘H’ op de achterzakken en de riemlussen aan de achterzijde in de vorm van een H, die niet voorkomen in de GAGE spijkerbroek en die meebrengen dat de totaalindruk van de Hallinger spijkerbroek afwijkt van die van de GAGE spijkerbroek.”*

Het gerechtshof gebruikt hier dus niet de regel dat naar de overeenkomsten moet worden gekeken, maar noemt enkel een aantal verschillen.

---

<sup>256</sup> Rechtbank Utrecht 25 mei 2011, LJN: BQ5277 (Marlies Dekkers/Sapph).

<sup>257</sup> Rechtbank Utrecht 25 mei 2011, LJN: BQ5277 (Marlies Dekkers/Sapph) r.o. 4.23.

<sup>258</sup> Idem.

Een ander voorbeeld uit de jurisprudentie waar vooral naar de verschillen wordt gekeken is de zaak *New Steps/Schuurman*.<sup>259</sup> De rechtbank 's-Gravenhage heeft in de uitspraak een schema opgenomen met daarin alle verschillende elementen. Zelfs als er meer verschillen zijn, kunnen de overeenkomsten nog leiden tot eenzelfde totaalindruk, als de essentiële elementen over zijn genomen.

Uit bovengenoemde jurisprudentie blijkt dat bij de inbreukvraag wordt gekeken naar de verschillende elementen, zoals dit ook gebeurt bij de vraag of een mode-item voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Deze elementen kunnen in de procedure uitgebreid aan bod komen<sup>260</sup>, maar er kan ook globaal bekeken worden of er sprake is van een inbreuk.<sup>261</sup> Uit de bestudering van de jurisprudentie over de Elwood spijkerbroek kunnen de volgende richtlijnen gegeven worden. Deze richtlijnen worden ook door Adam-Van Straaten aangehaald in haar artikel over de bescherming van mode.<sup>262</sup>

1. Niet de hoeveelheid overgenomen elementen is van belang, maar wel de wijze waarop deze zijn overgenomen.<sup>263</sup> In de zaak *G-Star/Bestseller* oordeelt het gerechtshof dat de Elwood spijkerbroek (van G-Star) bestaat uit vijf karakteristieke elementen en dat hiervan drie elementen in gewijzigde vorm zijn overgenomen door Bestseller. Doordat het hier gaat om drie van de vijf kenmerken, waarvan de drie in gewijzigde vorm zijn overgenomen, leidt dit niet tot een inbreuk.
2. Elementen die identiek zijn overgenomen wegen zwaarder dan elementen die in gewijzigde vorm zijn overgenomen.<sup>264</sup> In de zaak *G-Star/Polo Ralph Lauren* betrof het wederom de Elwood spijkerbroek. De inbreukmakende broek (*Crash Pant*) bestond uit drie van de vijf karakteristieke elementen van de Elwood. Deze elementen waren ongewijzigd overgenomen door Ralph Lauren. Om deze reden kwam de rechtbank al snel tot de conclusie dat hier sprake is van een inbreuk. Het verschil tussen zaak 1 en 2 ziet dus op het overnemen van elementen in een gewijzigde of ongewijzigde vorm.
3. Hoe meer elementen in ongewijzigde vorm zijn overgenomen, hoe minder de totaalindruk kan wijzigen door andere elementen.<sup>265</sup> Dit derde punt is eveneens gebaseerd op een zaak waar de Elwood spijkerbroek centraal staat. De inbreukmakende broek heeft alle vijf de

---

<sup>259</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 6 december 2011, *IEPT20111206* (*New Steps/Schuurman*).

<sup>260</sup> Dit blijkt bijvoorbeeld uit de zaken van *G-Star*.

<sup>261</sup> Rechtbank Zutphen 15 juli 2009, *LJN BJ3020* (*Replay/Vingino*) en Rechtbank Dordrecht 24 december 2008, *IEPT20081224* (*Deckers/La Chapea-UGG*).

<sup>262</sup> Zie ook T.Y. Adam-van Straaten, *Het auteursrecht en modellenrecht in de Fashion industrie*, *BMM Bulletin* 1/2010 p. 9.

<sup>263</sup> Gerechtshof Amsterdam 29 september 2009, *IEPT20090929* (*G-Star/Bestseller*).

<sup>264</sup> Rechtbank Amsterdam 2 november 2006, *KG ZA 06-1682* (*G-Star/ Polo Ralph Lauren*).

<sup>265</sup> Rechtbank Amsterdam 1 november 2007, *LJN BB6923* (*G-Star/New Yorker*).

kenmerkende elementen van de Elwood overgenomen, maar er zijn wel verschillen aangebracht in de stiksels in de knieholte en op het kniestuk. De rechtbank noemt deze verschillen wel, maar geeft aan dat gezien de sterke overeenstemming op de andere punten deze verschillen van ondergeschikt belang zijn. Om die reden is er ook in deze zaak sprake van nabootsing van de karakteristieke onderdelen.

Bij bovenstaande conclusies zou ook nog toegevoegd moeten worden dat lang niet in alle zaken de rechter elementen naast elkaar legt. In sommige zaken zal de rechter volstaan met een globale bestudering, zonder dat duidelijk is waar de nabootsing precies op ziet.<sup>266</sup>

De algemene conclusie is dan ook dat de maatstaf voor de inbreukvraag niet geconcretiseerd is door de jurisprudentie in modezaken. Om deze reden blijft de hoofdregel van toepassing, die inhoudt dat altijd via een feitelijk onderzoek moet worden gezocht naar de overgenomen auteursrechtelijk beschermde trekken en dat de aard van de te vergelijken werken bepaalt welke maatstaf geschikt is.<sup>267</sup> Overigens brengt de lijdelijkheid van de rechter met zich mee dat hij zal ingaan op hetgeen de partijen aanvoeren. Om die reden kan wel geadviseerd worden dat partijen vooraf een duidelijk onderscheid maken in de verschillende elementen van het mode-item, zodat de rechter de zaak niet zomaar afdoet door een globale beschrijving van de inbreuk.

### **3.4 Conclusie**

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is in hoeverre het auteursrecht bescherming kan bieden aan de mode-industrie. Om deze vraag te beantwoorden zijn drie subvragen gesteld. De eerste subvraag is of het auteursrecht überhaupt wel geschikt is voor de mode-industrie. Hierop kan geantwoord worden dat de aard van het auteursrecht niet past bij de dynamische en innovatieve wereld van de mode. De eerste reden hiervoor is dat het auteursrecht een lange beschermingsduur kent, namelijk tot 70 jaar na de dood van de maker. De mode-industrie heeft geen lange beschermingsduur nodig, omdat de collecties snel afwisselen. Dit leidt ertoe dat het voor een ontwerper onmogelijk is om telkens een geheel nieuw item te ontwerpen. De ontwerpers laten zich inspireren door andere mode-items, zowel door items uit oudere collecties als door items uit de andere segmenten. Een beschermingsduur van 70 jaar zou dit onmogelijk maken. De tweede reden is dat het auteursrecht nationaal is, waardoor het voor de maker van een werk onduidelijk is wat de beschermingsomvang per land is. Dit zorgt ervoor dat de maker veel tijd en geld kwijt is aan het procederen. De derde reden sluit hier op aan. Het is immers pas na het voeren van een gerechtelijke

---

<sup>266</sup> Zie ook T.Y. Adam-van Straaten, Het auteursrecht en modellenrecht in de Fashion industrie, BMM Bulletin 1/2010 p. 9.

<sup>267</sup> Zie paragraaf 3.3.1 (verwijzing naar Spoor e.a.).

procedure duidelijk of een mode-item überhaupt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

De derde vraag is aan welke eisen mode moet voldoen om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. De hoofdregel is dat een mode-item als werk ex art. 10 Aw gekwalificeerd kan worden, indien het werk een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit wil dus zeggen dat de vorm niet ontleend mag zijn aan een eerder item en dat er sprake moet zijn van scheppende menselijke arbeid (ook wel creatieve keuzes). Uit de jurisprudentie komen de volgende probleempunten naar voren. De rechterlijke macht doet uitspraken waaruit blijkt dat zij zich moeilijk kan inleven in de modewereld. Dit blijkt uit opmerkingen dat een mode-item algemeen gangbaar of alledaags is. Dit is funest voor de beschermingsomvang. Het tweede probleempunt is dat het niet mogelijk is om een bepaalde stijl, mode of trend te beschermen. Dit is problematisch omdat de mode-industrie investeert in naamsbekendheid door een bepaalde stijl te hanteren bij alle collecties. Dit wordt gedaan door uit te gaan van een basisstuk en hier variaties op aan te brengen. Maar ook binnen één collectie is het voor de mode-industrie belangrijk om bepaalde elementen telkens terug te laten komen, zodat de consument de afkomst herkent. Het derde probleem bestaat doordat een mode-item al gauw zal bestaan uit functionele of technische elementen. Deze elementen komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, behalve als zij in een zodanige combinatie worden verwerkt dat het origineel is. De vraag of iets origineel is, wordt beantwoord door te kijken naar het vormgevingserfgoed. Hier ontstaan twee problemen. De rechterlijke macht is niet verplicht om de elementen afzonderlijk te bekijken en kan ook volstaan met een globale beoordeling. Ten tweede is het nog onduidelijk wat de reikwijdte is van het vormgevingserfgoed. Kortom, de rechterlijke macht zou hier een maatstaf voor moeten hebben.

Als een mode-item voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt dan dient nog beoordeeld te worden of het concurrerende item inbreuk maakt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de hoofdregel van toepassing is dat altijd via een feitelijk onderzoek gezocht moet worden naar de overgenomen auteursrechtelijk beschermde trekken en dat de aard van de te vergelijken werken bepaalt welke maatstaf geschikt is. Uit de jurisprudentie blijkt dat de meeste rechters dit doen door de elementen te schikken in functionele, technische en auteursrechtelijke beschermde elementen. De rechter is hiertoe echter niet verplicht en kan de zaak ook afdoen door een globale beschrijving te geven. Als de rechter wel gebruik maakt van een vergelijking tussen de elementen dan kan gesteld worden dat niet de hoeveelheid overgenomen elementen van belang is, maar wel de wijze waarop deze zijn overgenomen. Dit brengt met zich mee dat elementen die identiek zijn overgenomen zwaarder wegen dan elementen die in gewijzigde vorm zijn overgenomen en dat hoe meer

elementen in ongewijzigde vorm zijn overgenomen, hoe minder de totaalindruk kan wijzigen door andere elementen.

Kortom, de aard van het auteursrecht past niet goed bij de mode-industrie. Het blijkt lastig te zijn een mode-item voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen, omdat niet snel is voldaan aan de gestelde eisen. Zelfs als het item wel auteursrechtelijk beschermd is dan kan het nog misgaan bij de inbreukvraag. Om te bepalen of er wel of geen inbreuk wordt gemaakt kan geen duidelijke maatstaf worden gegeven en de uitkomst zal dan ook altijd afhankelijk zijn van een feitelijk onderzoek en van de opinie van de rechter.



## 4. Beschermingsomvang van het modellenrecht



*'I don't design clothes; I design dreams'<sup>268</sup>*

*In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat het mode-item beschermd kan worden door het auteursrecht, maar dat hier strenge eisen aan worden gesteld. Tevens is gebleken dat de aard van het auteursrecht niet goed past bij de mode-industrie. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoever de beschermingsomvang van het modellenrecht strekt. Allereerst zal gekeken worden naar de vraag of de aard van het modellenrecht past bij de mode-industrie. Daarna wordt ingegaan op de materiële eisen op de vraag of een mode-item hieraan kan voldoen. Als laatste komt de inbreukvraag aan bod.*

### 4.1 Korte inleiding modellenrecht

Het modellenrecht richt zich op de bescherming van het uiterlijk van een bepaald voorwerp.<sup>269</sup> In art. 3.1 lid 3 BVIE wordt een opsomming gegeven van hetgeen dat moet worden verstaan onder uiterlijk. Het modellenrecht beschermt tweedimensionale en driedimensionale voorwerpen. Een voorbeeld van de eerste is een tekening en een voorbeeld van de tweede is een model. Niet de tekening zelf kan modelrechtelijk beschermd worden, maar wel het voortbrengsel dat door die tekening een nieuw uiterlijk krijgt.<sup>270</sup> Modelrechtelijke bescherming staat zowel open voor modellen met een gebruiksfunctie als voor modellen met een louter decoratieve functie.<sup>271</sup> Een voorwerp komt alleen in aanmerking voor het modellenrecht als het nieuw is, een eigen karakter heeft en niet uitsluitend door de technische functies wordt bepaald.<sup>272</sup> In de literatuur wordt ook wel gesproken over een mix van eisen uit de verschillende intellectuele eigendomsrechten.<sup>273</sup> In het modellenrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen het geregistreerde en ongeregistreerde model.

#### 4.1.1 Wettelijk kader, beschermingsomvang en beschermingsduur

Sinds 2006 is het modellenrecht opgenomen in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).<sup>274</sup> Vanaf 1975 was het modellenrecht geregeld in de Eenvormige Beneluxwet

<sup>268</sup> Quote Ralph Lauren in *Glamour*, november 2011, p. 013.

<sup>269</sup> Geerts 2009, p. 131

<sup>270</sup> Gielen e.a. 2011, p.148.

<sup>271</sup> Van der Kooij & Mulder 2010, p. 60.

<sup>272</sup> Gellaerts 2008, p. 31.

<sup>273</sup> Gellaerts 2008, p. 34.

<sup>274</sup> Benelux verdrag inzake de Intellectuele Eigendom 's-Gravenhage 25 februari 2005, *Trb.* 2005, 96.

inzake Tekeningen of Modellen (BTMW). Deze wet was opgenomen bij het Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen (BVTM). Vóór 1975 was het enkel mogelijk om modellen te beschermen middels het auteursrecht of het leerstuk van de slaafse nabootsing ex art. 6:162 BW. Nederland was in 1925 wel al toegetreden bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage inzake het Internationale Depot van tekeningen en modellen van nijverheid, maar nationale wetgeving bleef tot 1975 uit.<sup>275</sup> Door de geschiedenis van het modellenrecht zijn er drie verschillende rechten ontstaan. De modelhouder van een model van voor 1975 kan geen beroep doen op het modellenrecht, maar alleen op de slaafse nabootsing. Op een model van na 1975 en voor 2006 is het BTMW van toepassing. Aan de modellen van 2006 komt bescherming toe op basis van het BVIE.

Het Benelux modellenrecht wordt verkregen door inschrijving van het depot bij het BBIE ex art. 3.5 BVIE. Het BBIE toetst enkel aan de formele eisen en hierdoor wordt het ook wel een registratiesysteem genoemd.<sup>276</sup> Het Benelux modellenrecht kan alleen worden ingeroepen in de Benelux. De beschermingsduur van het modellenrecht is 5 jaar, maar kan verlengd worden tot 25 jaar ex art. 3.7 BVIE.

Naast een Beneluxmodel bestaan ook de mogelijkheden van een Gemeenschapsmodel en een internationale inschrijving. Het Gemeenschapsmodel is ontstaan door de Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo) in 2001.<sup>277</sup> Op basis van deze verordening is het mogelijk geworden om een Gemeenschapsmodel te verkrijgen voor de hele Europese Gemeenschap. Dit kan op basis van een aanvraag bij het OHIM in Alicante. Het verschil met het Benelux modellenrecht is dat bij de inschrijving wel een onderzoek wordt gedaan naar de materiële eisen. De beschermingsduur van het Gemeenschapsmodel is hetzelfde als die van het Beneluxmodel. Op basis van art. 11 GModVo is het ook mogelijk om een model te beschermen dat niet is ingeschreven (het ongeregistreerde model). De beschermingsduur is drie jaar en gaat in vanaf het moment dat het model aan het publiek beschikbaar is gesteld. Het ongeregistreerde modellenrecht is in het leven geroepen voor bedrijfstakken die in korte tijd grote aantallen modellen met een korte levensduur produceren.<sup>278</sup> Het ongeregistreerde modellenrecht kent wel een mindere beschermingsomvang, omdat alleen kan worden opgetreden tegen bewuste nabootsing ex art. 19 lid 2 GModVo. De inbreukmaker dient bij een procedure te bewijzen dat hij het eerdere model niet kende. Dit lijkt op eenzelfde bewijslastverdeling als bij het auteursrecht.<sup>279</sup>

Op basis van het Verdrag van Parijs is het ook mogelijk om een internationaal model aan te vragen. Dit kan door een depot bij het WIPO in Genève. Evenals bij het merkenrecht bestaat de

---

<sup>275</sup> Gellaerts 2008, p. 30.

<sup>276</sup> Gellaerts 2008, p. 32.

<sup>277</sup> PbEG 5 januari 2002, L3/1.

<sup>278</sup> Gielen e.a. 2011, p. 199.

<sup>279</sup> Gielen e.a. 2011 p. 200.

internationale aanvraag uit een bundel nationale inschrijvingen. Dit leidt ertoe dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van het nationale modellenrecht.<sup>280</sup>

#### 4.1.2 Aard van het modellenrecht en de mode-industrie

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de aard van het auteursrecht niet goed past bij de mode-industrie. De mode blijft telkens veranderen, waardoor een lange beschermingsduur onnodig is.<sup>281</sup> Het modellenrecht past door de korte beschermingsduur beter bij de mode-industrie. Het geregistreerde model heeft immers 5 jaar bescherming ex art. 3.7 BVIE en het ongeregistreerde model 3 jaar ex art. 11 GModVo. Hierdoor kunnen bepaalde trends in latere collecties weer terugkomen zonder dat er inbreuk wordt gemaakt op het modellenrecht. Uit de inleiding is gebleken dat het voor de mode-industrie funest is als een ontwerper zich niet kan laten inspireren door eerdere collecties. Het ongeregistreerde modellenrecht is juist in het leven geroepen voor ondernemingen waar een korte beschermingsduur voldoende is, zoals de mode-industrie.<sup>282</sup>

Een tweede voordeel van het modellenrecht is dat de mode-industrie kan kiezen voor een geregistreerd of een ongeregistreerd model. In het vorige hoofdstuk is betoogd dat het problematisch kan zijn voor de mode-industrie dat pas achteraf – tijdens de procedure – blijkt of een mode-item voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.<sup>283</sup> Het geregistreerd modellenrecht geeft meer zekerheid, maar deze zekerheid is niet absoluut.<sup>284</sup> Het model wordt geregistreerd door het depot en de inschrijving daarvan in het daarvoor bestemde register. Bij de inschrijving wordt niet aan de materiële eisen getoetst en daardoor kan een inschrijving later nietig worden verklaard ex art. 3.23 BVIE. Het nadeel van registreren is dat het nog geen volledige zekerheid biedt en dat de kosten vrij hoog zijn.<sup>285</sup> Voor het registreren van de gehele collectie kunnen de kosten al flink oplopen. Daartegenover staat wel het voordeel dat de beschermingsomvang van het geregistreerde model groter is en dat de akte van inschrijving kan dienen als bewijs.<sup>286</sup> Mocht de onderneming de nadelen voor het geregistreerde model te groot vinden, dan is het nog mogelijk om een beroep te doen op het ongeregistreerde model.

Het modellenrecht past vanwege het internationale karakter ook goed bij de mode-industrie. De eerste reden is de mogelijkheid van een internationaal depot, waardoor vooraf gekozen kan

---

<sup>280</sup> Gellaerts 2008, p. 33.

<sup>281</sup> Zie par. 3.1.3

<sup>282</sup> Gielen e.a. 2011, p. 199.

<sup>283</sup> Zie par. 3.1.3

<sup>284</sup> Van der Kooij & Mulder 2010, p. 65.

<sup>285</sup> De specifieke kosten staan vermeld op de website van het BBIE:  
<https://www.boip.int/wps/portal/site/designs/action-register/costs/>

<sup>286</sup> T.Y. Adam-van Straaten, Het auteursrecht en modellenrecht in de Fashion industrie, *BMM Bulletin* 1/2010, 3 maart 2010 p. 13.

worden in welke landen het model beschermd dient te worden.<sup>287</sup> De tweede reden is de mogelijkheid tot het opleggen van een grensoverschrijdend verbod door de rechtbank 's-Gravenhage ex art. 83 GModVo. Het voordeel hiervan is dat de modelhouder minder hoeft te procederen. In de mode-industrie hebben veel ondernemingen ook winkels in andere landen. Uit de zaak Teddy/Ambika blijkt dat het voldoende is als de eiser aantoonst dat de tegenpartij ook in het buitenland handel drijft en eventueel voorraden opslaat.<sup>288</sup>

Het vierde voordeel van het modellenrecht is de terme de grace ex art. 3.3 lid 4 BVIE. Dit houdt in dat de modelhouder een termijn van twaalf maanden heeft om het model alsnog te registreren. De termijn gaat in op het moment van de eerste beschikbaarstelling aan het publiek. De terme de grace maakt het voor de modelhouder mogelijk om voor de registratie te bekijken hoe het model het op de markt doet, zonder dat de eis van nieuwheid wordt aangetast. De vraag is of de mode-industrie voldoende heeft aan een termijn van twaalf maanden. De mode-industrie showt de nieuwe collectie al vroeg op de catwalk, pas daarna komt het in de winkel en dan zal er nog een onderzoek moeten plaatsvinden of het mode-item überhaupt gekopieerd wordt. Tevens is de vraag of een mode-item niet al voordat het op de catwalk verschijnt beschikbaar wordt gesteld voor publiek.<sup>289</sup>

Het bovenstaande leidt ertoe dat de mode-industrie in de praktijk vaak zal kiezen voor het ongeregistreerde model. De eerste reden hiervoor is dat geen inschrijfprocedure hoeft te worden gevolgd. Hierdoor zijn er geen kosten aan het ongeregistreerde model verbonden en hoeft er geen rekening te worden gehouden met de inschrijftermijn. De beschermingsduur van drie jaar is voldoende voor de mode-industrie. Op de eisen van het ongeregistreerde model en op de inbreukvraag zal verderop in dit hoofdstuk worden ingegaan.

#### **4.2 Het mode-item als model**

Het ongeregistreerde modellenrecht ontstaat – net als het auteursrecht – van rechtswege. Het geregistreerde model wordt pas beschermd vanaf het moment dat het depot is ingeschreven in de registers. In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat het registreren van het model geen absolute zekerheid met zich mee brengt. Het betreft enkel een registratiesysteem en de modellen worden niet getoetst aan de materiële eisen. Het model wordt in art. 3:1 BVIE nader gedefinieerd en in de daaropvolgende artikelen worden de materiële eisen beschreven. De vraag is in hoeverre het modellenrecht bescherming kan bieden aan mode.

---

<sup>287</sup> Van der Kooij & Mulder 2010, p. 65.

<sup>288</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 16 oktober 2008, IEPT20081016 (Teddy/Ambika).

<sup>289</sup> T.Y. Adam-van Straaten, Het auteursrecht en modellenrecht in de Fashion industrie, *BMM Bulletin* 1/2010, 3 maart 2010 p. 13.

#### 4.2.1 Eisen aan het model

Op grond van art. 3:1 lid 2 BVIE komt alleen het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan in aanmerking voor modelrechtelijke bescherming. Onder voortbrengsel wordt verstaan een op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp met inbegrip van de onderdelen die zijn bestemd om tot het voortbrengsel te komen, zoals verpakkingen, uitvoeringen, grafische symbolen en typografische lettertypen ex art. 3:1 lid 4 BVIE. In het verleden was het niet mogelijk een tekening te beschermen die op meerdere voorwerpen kon worden gebruikt. In 2003 is dit gewijzigd doordat het BVIE niet meer de eis stelt dat het model een gebruiksfunctie dient te hebben. Het uiterlijk voor meerdere voorwerpen met verschillende gebruiksdoelen kan ook via het modellenrecht beschermd worden. Dit is uiteindelijk door het Hof van Justitie EG beaamd.<sup>290</sup> Voor de mode-industrie is dit een voordelige wijziging. In het hoofdstuk over auteursrecht is immers geconcludeerd dat een basismodel, dat bij elke collectie gewijzigd wordt, niet voor bescherming in aanmerking komt.<sup>291</sup> Door het modellenrecht zou het dan wel mogelijk zijn om één basismodel te beschermen. Hetzelfde geldt voor de vormen die niet door het merkenrecht worden beschermd, omdat zij onderscheidend vermogen missen. Het zou dan dus mogelijk worden om prints, labels, lipjes, stiksels etc. modelrechtelijk te beschermen en deze telkens op de items terug te laten komen.<sup>292</sup>

De inwendige constructie van een voorwerp is irrelevant. In de literatuur wordt ook wel gesproken over het zichtbaarheidsvereiste bij samengestelde voorwerpen uit art. 3:4 BVIE.<sup>293</sup> De vraag is of een mode-item ook een samengesteld voorwerp is, want dit geldt voornamelijk voor technische en motorische voortbrengselen. Ten aanzien van het zichtbaarheidsvereiste bij mode-items zou de vraag kunnen rijzen of aan de voering van een kledingstuk bescherming toekomt. Als dit het geval is zou de vraag ontstaan wanneer een voering zichtbaar is. De voering van een pump is immers goed zichtbaar, terwijl dit wezenlijk anders is voor die van een laars.

Kenmerken met een technische functie en kenmerken die noodzakelijkerwijs een bepaalde vorm nodig hebben, zijn geen model ex art. 3:2 lid 1 BVIE. Overigens komt het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan alleen voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking als deze nieuw is en een eigen karakter heeft ex art. 3:1 lid 1 BVIE. In de literatuur wordt de toets aan deze twee eisen ook wel de tweefasentest genoemd. De twee fasen dienen beiden afzonderlijk getoetst te

---

<sup>290</sup> Geerts 2009, p. 132.

<sup>291</sup> Par. 3.4

<sup>292</sup> Par. 2.7.3

<sup>293</sup> Van der Kooij & Mulder 2010, p. 61.

worden.<sup>294</sup> Uit de literatuur blijkt dat het niet geheel duidelijk is hoe de twee fasen zich ten opzichte van elkaar verhouden.<sup>295</sup>

De nieuwheidseis houdt in dat geen identiek model eerder aan het publiek beschikbaar mag zijn gesteld. Er is sprake van een identiek model als de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details van elkaar verschillen aldus art. 3:3 lid 1 BVIE. Het aan het publiek beschikbaar stellen komt in grote mate overeen met het openbaar maken van het werk in het auteursrecht. De datum van de tentoonstelling aan het publiek is daarmee het moment dat een model bekend is. De modelhouder zal moeten stellen en bewijzen wanneer dit moment heeft plaatsgevonden. In de zaak Van Bommel/Van Woensel heeft Van Bommel het hoger beroep nodig om dit te kunnen bewijzen.<sup>296</sup> In de zaak Calzature Lamica/SPM Shoetrade kreeg de eiser het niet voor elkaar om voldoende bewijs te leveren.<sup>297</sup>

Van een eigen karakter is sprake als de algemene indruk bij de gebruiker verschilt van de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek eerder beschikbaar zijn gesteld. Dit geldt voor alle modellen die eerder aan het publiek beschikbaar zijn gesteld, ook als dit al eeuwen geleden is.<sup>298</sup> In de GModVo wordt gesproken over het vormgevingserfgoed. Dit begrip is al even aan de orde gekomen in het hoofdstuk over het auteursrecht.<sup>299</sup> Het vormgevingserfgoed is het geheel van stijlen, methoden en trends in de branche op het moment van de eerste openbaarmaking of terbeschikkingstelling.<sup>300</sup> In de memorie van toelichting bij het BVIE wordt de term collectief geheugen gebruikt.<sup>301</sup> Er wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model ex art. 3:3 lid 2 BVIE.

Het probleem is dat niet duidelijk is wat het verschil is tussen het nieuwheidseis en de eis van het eigen karakter. Gielen geeft aan dat het verschil als volgt lijkt te zijn: Bij het toetsen of een model nieuw is, moet gekeken worden naar de specifieke kenmerken.<sup>302</sup> Verschilt het model daarin van het vormgevingserfgoed dan is het nieuw. Voor het eigen karakter moet gekeken worden naar het model in zijn geheel, immers of de totaalindruk hetzelfde is. Hiervoor moet de rechter toetsen vanuit de geïnformeerde gebruiker. Het lijkt dus mogelijk te zijn dat een model dat veel verschillende elementen heeft toch niet voor bescherming in aanmerking komt, omdat het eenzelfde algemene

---

<sup>294</sup> Gielen e.a. 2011, p. 152.

<sup>295</sup> Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, Uitleg bij: Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), Artikel 3.3, nr. 2.

<sup>296</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 28 juni 2007, IEPT20070628 (Van Bommel/Van Woensel).

<sup>297</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 23 januari 2007, IEPT20070123 (Calzature Lamica/SPM Shoetrade).

<sup>298</sup> Idem.

<sup>299</sup> Par. 3.2.2.3

<sup>300</sup> T.Y. Adam-van Straaten, Het auteursrecht en modellenrecht in de Fashion industrie, *BMM Bulletin* 1/2010, 3 maart 2010 p. 11.

<sup>301</sup> Van der Kooij & Mulder 2010, p. 61.

<sup>302</sup> Gielen e.a. 2011, p. 153.

indruk geeft.<sup>303</sup> Gielen stelt dat als de rechtbank van mening is dat het model een overeenstemmende algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker, het model dan ook voldoet aan de nieuwheidseis.<sup>304</sup>

#### 4.2.2 Toepassing van de eisen op de mode

De vraag die in deze paragraaf dient te worden beantwoord is of een mode-item kan voldoen aan de materiële eisen van het modellenrecht.

##### 4.2.2.1 Broeken en leggings

G-Star heeft tegen Esprit geprocedeerd over het namaken van de Custom Core Spijkerbroek. De rechtbank 's-Gravenhage motiveert dat spijkerbroeken, die naar hun aard passen in de Street Fashion stijl, moeilijk aan de nieuwheidseis kunnen voldoen. Bij de spijkerbroek in deze zaak zorgen de vele elementen en de bijzondere plaatsing daarvan ervoor dat het toch een nieuw werk is.<sup>305</sup>

De zaak Bonnie Doon/Angro betreft de vraag of een babylegging voldoet aan de eisen van het geregistreerde model.<sup>306</sup> De legging wordt gekenmerkt door drie kartelrandjes aan de onderkant van de pijp. Het model is op 31 augustus 2005 geregistreerd. Angro betwist de geldigheid van het model, omdat het niet afwijkt van de al eerder bestaande mode. Angro heeft getracht het vormgevingserfgoed in beeld te brengen en heeft allerlei afbeeldingen in het geding gebracht, waarop kledingstukken te zien zijn met kartelrandjes. De kartelrandjes worden gemaakt met een zogenaamde lockmachine en het is een veel gebruikte methode in de mode-industrie. Angro heeft echter geen bewijs kunnen overleggen van eerder op de markt gebrachte leggings met drie kartelrandjes aan de onderkant. De rechtbank stelt dat de legging door zijn banale verschijningsvorm niet aan de eisen van het modellenrecht kan voldoen, maar dat dit door de kartelrandjes wezenlijk anders is. Kortom, Angro heeft niet kunnen bewijzen dat op de dag van het depot een legging met dezelfde algemene indruk bekend was.<sup>307</sup>

In een tweede zaak tussen dezelfde partijen gaat het over een legging met een kantenrandje en een strikje.<sup>308</sup> In deze uitspraak gaat de rechter in op de vraag wanneer een mode-item aan het publiek ter beschikking is gesteld.<sup>309</sup> De rechtbank stelt in het tussenvonnissen vast dat het voldoende is als het mode-item aan een selecte groep afnemers wordt getoond in de showroom van het bedrijf zelf, omdat dit onmiskenbaar tot doel heeft gehad de legging ter verkoop aan te bieden en dat wordt

---

<sup>303</sup> Gielen e.a. 2011, p. 153.

<sup>304</sup> Gielen e.a. 2011, p. 154.

<sup>305</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, IEPT20071017 (G-Star/Esprit) r.o. 4.11.3.

<sup>306</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2007, IEPT20071207 (Bonnie Doon/Angro).

<sup>307</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2007, IEPT20071207 (Bonnie Doon/Angro) r.o. 4.9.

<sup>308</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 4 september 2008, IEPT20080904 (Bonnie Doon/Angro).

<sup>309</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 4 september 2008, IEPT20080904 (Bonnie Doon/Angro) r.o. 5.4.

gezien als het in de handel brengen van het goed. De regel is immers dat getoetst moet worden op welk moment de betrokken sector kennis heeft kunnen nemen van het model.<sup>310</sup> Op 29 februari 2012 is het eindvonnis in deze zaak uitgesproken door de rechtbank 's-Gravenhage.<sup>311</sup> Hierin is bepaald dat Anglo onvoldoende bewijs heeft kunnen leveren, waaruit blijkt dat Bonnie Doon de leggings heeft nagemaakt. In deze zaak staat het leerstuk centraal dat wanneer een vermoeden bestaat van het namaken van een model door een derde, de derde het tegenbewijs dient te leveren. Hiervoor is een getuigenverklaring van medewerkers van het eigen bedrijf onvoldoende, zoals blijkt uit deze uitspraak.

#### 4.2.2.2 Schoenen

Op 22 mei 2008 heeft het gerechtshof 's-Gravenhage de vraag beantwoord of een schoen met een gebreide bovenkant (upper) voor auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen.<sup>312</sup> Het probleem in deze zaak is dat laarzen met een gebreide upper al jarenlang op de markt worden gebracht. Het gerechtshof stelt echter dat het toevoegen van een gebreide upper een trend, mode of stijl is en dat dit niet beschermd kan worden door beide rechtsgebieden. Wel kan de laars zelf beschermd worden, als deze op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de trend. Het gerechtshof concludeert dat de laars nieuw is en een eigen karakter heeft.<sup>313</sup> Kortom, ondanks dat uit het vormgevingserfgoed blijkt dat het toevoegen van breisel aan de bovenkant van een laars niet nieuw is, kan het breisel op zichzelf en de wijze waarop deze is geplaatst wel leiden tot een nieuw en eigen karakter.

Overigens dient wel opgemerkt te worden dat de bescherming van een geregistreerd model zich alleen richt tot hetgeen dat geregistreerd is. In de zaak ECCO/SPM Shoetrade stelt Ecco dat de wederpartij inbreuk maakt op het geregistreerde model.<sup>314</sup> Echter, de totaalindruk van de schoen wordt bepaald door de vlammen aan de zijkant van de schoen en alleen de zool was als model geregistreerd.

#### 4.2.2.3 Bovenkleding

In de zaak G-Star/Esprit stond de vraag centraal of G-Star zich kon beroepen op het ongeregistreerde modelrecht ten aanzien van de Sniper Blazer.<sup>315</sup> Esprit heeft getracht om aan de hand van het vormgevingserfgoed de nieuwheid te betwisten. De rechtbank stelt hier echter dat de

---

<sup>310</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 4 september 2008, IEPT20080904 (Bonnie Doon/Angro) r.o. 5.7.

<sup>311</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 29 februari 2012, HA ZA 09-287 (Bonnie Doon/Angro).

<sup>312</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 22 mei 2008, IEPT20080522 (Converse/Footwear).

<sup>313</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 22 mei 2008, IEPT20080522 (Converse/Footwear) r.o.9.

<sup>314</sup> Rechtbank Breda 4 februari 2004, LJN AO2964 (ECCO/SPM Shoetrade).

<sup>315</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, IEPT20071017 (G-Star/Esprit).



nieuwheid niet is gelegen in de stylingselementen zelf, maar in de wijze waarop deze zijn weergegeven. De rechtbank noemt het afzonderlijke stylingselement van vier rivets op de sluiting van de kraag en een verticale flap over de rits die bedekt is met een rechthoekig extra stukje stof waarop verticale stiksels zijn aangebracht.<sup>316</sup> Kortom, in deze zaak is doorslaggevend dat een aantal elementen op een vernieuwende wijze zijn aangebracht.

In bovenstaande zaak beroept G-Star zich ook op de modelrechtelijke bescherming van een T-shirt. Het nieuwe element is het borstzakje met een tekening. Esprit heeft niet kunnen bewijzen dat soortgelijke T-shirts eerder op de markt zijn gebracht. Hierdoor is het T-shirt nieuw en heeft het een eigen karakter.<sup>317</sup> De rechtbank geeft wel aan dat het T-shirt zonder het borstzakje moeilijk voor bescherming in aanmerking zal komen, omdat het zich dan maar weinig onderscheidt van het gemiddelde straatbeeld. Het enkel toevoegen van een borstzakje maakt dit anders. Soortgelijke opmerkingen worden door de rechterlijke macht vaker gemaakt en hierover is al eerder geconcludeerd dat dit funest is voor de bescherming van mode-items, omdat een mode-item al gauw zal aansluiten bij het straatbeeld. Dient op basis van deze opmerking de conclusie getrokken te worden dat de bescherming van een T-shirt minimaal is? Ik denk dat dit zeer afhankelijk is van de karakteristieke elementen.

#### 4.2.3 Tussenconclusie

In de literatuur wordt betoogd dat de eisen voor het modellenrecht minder zwaar zijn dan voor het auteursrecht. Het model dient immers *nieuw* te zijn en een *eigen karakter* te hebben en dat is wezenlijk anders dan de eisen *eigen, oorspronkelijk karakter* en *persoonlijk stempel van de maker*. Uit bovenstaande jurisprudentie blijkt dat dit verschil niet zo duidelijk is.

Ten aanzien van de nieuwheidseis wordt het moment genomen waarop het mode-item voor het eerst aan het publiek ter beschikking is gesteld. Het bewijs hiervan is even zwaar als het bewijs van de openbaarmaking aan het publiek bij het auteursrecht. Uit de zaken Van Bommel/Van Woensel en Calzarure Lamica/SPM Shoetrade blijkt dat het lastig is om dit te bewijzen. Het moet echter wel gaan om een identiek model, dus een model waarbij de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Voor deze eis wordt eveneens gebruik gemaakt van het vormgevingserfgoed.

Het tweede probleempunt ontstaat bij de eis dat het mode-item een eigen karakter dient te hebben. Dit betekent dat de algemene totaalindruk die bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt moet verschillen van eerdere modellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het vormgevingserfgoed. Hoe groter de hoeveelheid nieuwe elementen ten opzichte van het

---

<sup>316</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, IEPT20071017 (G-Star/Esprit) r.o. 4.6.3.

<sup>317</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, IEPT20071017 (G-Star/Esprit) r.o. 4.7.3.

vormgevingserfgoed, hoe groter de bescherming. Bij mode blijft het lastig te bepalen of het nieuwe elementen zijn, omdat veel mode-items gezien kunnen worden als variaties op eerdere modellen. Het is voor de mode-industrie namelijk erg belangrijk om mode op de markt te brengen, die past bij de stijl en het imago. Daarbij komt nog het feit dat ontwerpers zich laten inspireren door eerdere collecties. In de zaak Converse/Footwear geeft het gerechtshof aan dat ondanks dat een bepaald element al eerder is toegevoegd aan een mode-item het toch kan voldoen aan de eisen nieuw en eigen karakter als het op voldoende eigen wijze geuit is.

In de zaak Bonnie Doon/Angro lukt het Angro niet om te bewijzen dat het toevoegen van drie kartelrandjes niet nieuw is. Het gerechtshof stelde namelijk de eis dat het al bekend moest zijn op leggings en dat een vormgevingserfgoed bestaande uit andere kledingstukken onvoldoende is. De vraag is of zo'n strenge eis wel past bij de mode-industrie. Een ontwerper zal vaak kiezen om in één collectie bepaalde elementen terug te laten komen op verschillende mode-items en daardoor zullen verschillende items dezelfde algemene indruk kunnen wekken. Stel dat Angro geen leggings, maar sokken met drie kartelrandjes op de markt brengt. Zouden de sokken dan dezelfde totaalindruk wekken als de leggings? De vraag is echter wel hoever dit dan zou moeten gaan. In de conclusie van hoofdstuk 3 is ook het voorbeeld gegeven dat de sterren van Rucanor worden geplaatst op een spijkerbroek. Wijkt de totaalindruk dan voldoende af? Het moet niet zo zijn dat bepaalde elementen van een ouder model niet meer gebruikt kunnen worden op een nieuw model. De rechtspraak zou hier nog meer duidelijkheid over mogen geven. Wellicht is het een idee om de eis te stellen dat het element op zodanig creatieve wijze gebruikt moet worden dat daarmee een nieuw model ontstaat met een eigen karakter.

Het probleem dat de rechterlijke macht zich weinig inleeft in de mode-industrie komt wederom in de jurisprudentie naar voren. Het gaat in deze zaken over mode-items die het straatbeeld bepalen en het is onmogelijk om daar niet bij aan te sluiten. Tevens dient een mode-item een variatie te kunnen zijn op hetgeen in de mode is. Een voorbeeld waarin de rechterlijke macht dit wel meeweegt is Converse/Footwear. Ondanks dat het een trend is om een gebreide upper aan een laars toe te voegen, dient iedere variatie hierop beschermd te worden. Het blijft echter onduidelijk waar deze grens momenteel ligt.

#### **4.3 Inbreukvraag**

Als is vastgesteld dat een model beschermd wordt dan is de vraag hoe bepaald dient te worden of het tweede model inbreuk maakt. Allereerst zal ingegaan worden op de algemene regel, daarna zal aan de hand van de jurisprudentie gekeken worden naar de problematiek bij mode-items.

#### 4.3.1 Algemene inbreukregel

Op grond van art. 3.16 lid 1 BVIE kan de modelhouder zich verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het model is toegepast en hetzelfde uiterlijk vertoont als het model, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. In lid 2 wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van wat onder gebruik wordt verstaan. Het inbreukcriterium voor het Gemeenschapsmodel komt letterlijk overeen met het inbreukcriterium in het BVIE. De volgende twee begrippen staan centraal: *geïnformeerde gebruiker* en *geen andere algemene indruk wekken*. Met de geïnformeerde gebruiker wordt de gemiddelde consument bedoeld. De gemiddelde consument heeft geen specifieke kennis en zal minieme verschillen niet kunnen vergelijken.<sup>318</sup>

In de memorie van toelichting van het BVIE wordt geschreven dat het gaat om eenzelfde algemene totaalindruk als het model slechts ondergeschikte verschillen vertoont.<sup>319</sup> De Hoge Raad hanteert het criterium verwarringsgevaar.<sup>320</sup> Gielen e.a. lijken het niet eens te zijn met dit criterium, omdat zij stellen dat als de Europese wetgever verwarringsgevaar had bedoeld, hij wel meer had aangesloten bij het merkenrecht. Om die reden stellen zij dat het voldoende is als er sprake is van een gelijkenis qua totaalindruk en dat verwarring niet nodig is.<sup>321</sup> Hierdoor komt het criterium voor de inbreukvraag overeen met het criterium voor het vaststellen van het eigen karakter.<sup>322</sup> Dit zal in de praktijk problematisch kunnen zijn, omdat de inbreukmaker hier voordeel uit kan halen. Die kan immers stellen dat als het eerste model voldoende afwijkt van het vormgevingserfgoed dat zijn tweede model ook voldoende van het eerste afwijkt. Mocht dit beroep niet slagen dan kan hij stellen dat het eerste model onvoldoende afwijkt en daardoor is de inschrijving nietig. Dit noemt men de tangwerking van het modellenrecht.<sup>323</sup> Aan het Hof van Justitie van de EG staat de taak om het juiste criterium te bepalen.

Om te bepalen of er sprake is van een overeenstemmende algemene totaalindruk dient de rechter de zaak zeer feitelijk te behandelen en de modellen met elkaar te vergelijken. De technische elementen dienen hierbij weggedacht te worden.<sup>324</sup> Zoals al eerder in dit hoofdstuk is beschreven is het niet mogelijk om een stijl, mode of trend te beschermen. De stijlindrukken dienen om die reden eveneens weggedacht te worden.<sup>325</sup>

---

<sup>318</sup> HvJ EG 20 oktober 2011, IEF 10374 (PepsiCo/Grupo Promer).

<sup>319</sup> Gielen e.a. 2011, p. 170.

<sup>320</sup> Hoge Raad 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax).

<sup>321</sup> Gielen e.a. 2011, p. 170.

<sup>322</sup> Gielen e.a. 2011, p. 172.

<sup>323</sup> Gielen e.a. 2011, p. 173.

<sup>324</sup> HvJ EG 20 oktober 2011, IEF 10374 (PepsiCo/Grupo Promer).

<sup>325</sup> Hoge Raad 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax).

Overigens geldt voor het ongeregistreerde model dat er alleen sprake is van inbreuk als sprake is van namaak van het model ex art. 19 lid 2 GModVo. In de tweede zin van dit lid staat: *“Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende.”*

Dus ondanks dat twee ongeregistreerde modellen op elkaar lijken, dan kan het niet leiden tot een inbreuk als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de maker het model niet kende. Dit is dus een ander criterium als bij de inbreukvraag voor geregistreerde modellen.

#### **4.3.2 De maatstaf in de mode-industrie**

Op basis van het bovenstaande blijkt dat nog onduidelijkheid bestaat over de uitwerking van het criterium voor de inbreukvraag. De vraag is hoe de rechterlijke macht in Nederland hiermee omgaat bij zaken betreffende mode. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de inbreukcriteria bij het ongeregistreerde model en het geregistreerde model.

##### **4.3.2.1 Het ongeregistreerde model**

In de zaak Converse/Footwear stond de vraag centraal of de laars van Footwear inbreuk maakte op het ongeregistreerde model van Converse.<sup>326</sup> Hiervoor werd gekeken naar de maatstaf uit art. 19 lid 1 GmoDvo en dient de laars van Footwear dus nagemaakt te zijn. Het gerechtshof start de uitspraak met te bepalen of er sprake is van eenzelfde algemene totaalindruk. De uitspraak vangt aan met een beschrijving van de verschillen tussen beiden. Daarna bekijkt het gerechtshof of er sprake is van een zelfde algemene totaalindruk vanuit de geïnformeerde gebruiker. De geïnformeerde gebruiker is de overwegend jonge consument, die modieuze gymschoenen koopt. De totaalindruk van X-Hi zal zijn een opvallende en hippe hoge gymschoen van het populaire merk All Star en de totaalindruk van Footwear is modieus, sportief, klassiek en bestemd voor het oudere publiek. Om deze reden is het gerechtshof van mening dat Footwear voldoende afstand heeft genomen en dus is er geen eenzelfde algemene totaalindruk. Het gerechtshof komt daarom niet toe aan de vraag of het inbreuk is.<sup>327</sup>

In de zaak G-Star/Esprit dient de rechtbank 's-Gravenhage te bepalen of de Sniper Blazer van Esprit namaak is.<sup>328</sup> De rechtbank oordeelt hier op een andere manier dan in de bovenstaande zaak. De rechtbank start met de opmerking dat de blazers dezelfde totaalindrukken geven. Ondanks dat er

---

<sup>326</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 22 mei 2008, IEPT20080522 (Converse/Footwear).

<sup>327</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 22 mei 2008, IEPT20080522 (Converse/Footwear) r.o. 10.

<sup>328</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, IEPT20071017 (G-Star/Esprit).

wel enkele verschillen zijn, wegen de overeenkomsten zwaarder. Hiertoe overweegt de rechtbank als volgt: *“De overeenkomsten zijn zelfs zo talrijk dat het ontwerp van Esprit niet gekwalificeerd kan worden als voortvloeiend uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door G-Star geopenbaarde model niet kende, met andere woorden het ontwerp van Esprit is namaak.”*<sup>329</sup> Kortom, in deze zaak wordt alleen een afweging gemaakt op basis van de overeenkomsten en de verschillen.

In deze zaak werd ook de vraag gesteld of Esprit de spijkerbroek van G-Star heeft nagemaakt. De rechtbank gaf aan dat Esprit veel uitvoeringsdetails heeft gebruikt van de spijkerbroek van G-Star. Dat deze details gebruikelijk zijn in de spijkerbroekenbranche doet daar niets aan af, omdat ze op een andere wijze gebruikt hadden kunnen worden.<sup>330</sup> Dus ook hierbij heeft de rechtbank voornamelijk gekeken naar de overeenkomsten. De rechtbank gaat hier dus niet in op de vraag of een algemene totaalindruk wordt gewekt bij de geïnformeerde gebruiker en wie de geïnformeerde gebruiker is. Dit is een totaal andere afweging als in de zaak Converse/Footwear, terwijl in beide zaken het ongeregistreerde model centraal staat.

In de zaak Paletti Collections BV/Shoepy-Shop BV slaagt het beroep op het ongeregistreerde model en het auteursrecht.<sup>331</sup> Het betreft hier de inbreuk op drie verschillende modellen van Paletti. De rechter beschrijft alle elementen nauwkeurig en komt tot de conclusie dat de algemene totaalindruk van beide modellen hetzelfde is. Hierdoor slaagt zowel het beroep op het auteursrecht als op het modellenrecht. De rechtbank gaat echter niet in op de samenloop van deze twee rechten.

#### 4.3.2.2 Het geregistreerde model

In de zaken van Bonnie Doon betreft het de beschermingsomvang van een geregistreerd model, namelijk een legging met drie kartelrandjes. In de zaak Bonnie Doon/Hans Textiel heeft de rechtbank 's-Gravenhage geconcludeerd dat de leggings bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene totaalindruk wekken, omdat beide leggings onderaan de pijpen drie horizontale kartelrandjes hebben die op dezelfde afstand van elkaar zijn geplaatst. Dat de leggings een verschillende lengte hebben doet hier niet aan af.<sup>332</sup> In een eerdere zaak heeft Bonnie Doon tegen Anrgo geprocedeerd, omdat Anrgo inbreuk maakte op het modelrecht van Bonnie Doon.<sup>333</sup> Anrgo bracht leggings op de markt met vier kartelrandjes. Ondanks dat het hier gaat om vier randjes, waarvan overigens een randje minder zichtbaar is, blijft het dezelfde algemene totaalindruk wekken

---

<sup>329</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, IEPT20071017 (G-Star/Esprit) r.o. 4.6.3.

<sup>330</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, IEPT20071017 (G-Star/Esprit) r.o. 4.11.4.

<sup>331</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 7 mei 2007, BIE 2008, 57 (Paletti BV/Shoepy-Shop BV).

<sup>332</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 februari 2010, IEPT20100217 (Bonnie Doon/Hans Textiel) r.o. 4.6.

<sup>333</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2007, IEPT20071207 (Bonnie Doon/Anrgo).

bij de geïnformeerde gebruiker.<sup>334</sup> Anglo heeft gesteld dat het gebruik van kartelrandjes door Bonnie Doon is gemonopoliseerd. De rechtbank is het hier niet mee eens. In vergelijking met het merkenrecht is dit een opmerkelijke uitspraak.<sup>335</sup> Immers, op het drie-strepen-beeldmerk van Adidas wordt geen inbreuk gemaakt als eenzelfde mode-item twee strepen bezit. Hier kan echter wel meespelen dat het vierde randje aan de legging van Anglo niet goed zichtbaar is.

#### 4.3.3 Bevindingen

Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek kan geconcludeerd worden dat de criteria voor de inbreukvraag nog niet vaststaan. Juist ten aanzien van mode worden verschillende criteria gebruikt. Bij het ongeregistreerde model dient de term namaak verder uitgewerkt te worden. Uit het onderzoek kunnen de volgende drie bevindingen weergegeven worden. De eerste is dat de rechter voornamelijk zal kijken naar de overeenkomsten. Als elementen worden overgenomen die de totaalindruk bepalen dan zullen de verschillen al snel van ondergeschikt belang zijn. Overigens kijkt de rechter wel of de elementen precies hetzelfde zijn overgenomen of dat dit op een andere wijze is gebeurd. Daarbij lijkt de regel gehanteerd te worden of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de rechthebbende het openbaar gemaakte model niet kende. Als de rechthebbende het model immers niet kende dan is er sprake van onafhankelijk scheppend werk.

De tweede bevinding is dat de rechter niet altijd zal definiëren wie de geïnformeerde gebruiker is. Dit heeft het gerechtshof wel gedaan in de zaak Converse/Footwear. Daar lijkt de geïnformeerde gebruiker gelijk getrokken te worden met de doelgroep van het product. Door het vanuit de doelgroep te bekijken kan de beslissing anders zijn. Het is namelijk zo dat de doelgroep waarschijnlijk merkbewust is en daardoor bepaalde keuzes maakt. De vraag is of deze merkbewustheid wel mee mag spelen bij het oordeel of eenzelfde algemene totaalindruk wordt gewekt. Bij de tweede zaak werd niet gekeken vanuit de geïnformeerde gebruiker. Hierdoor bestaat onduidelijkheid wat nu leidend is. De uitkomsten kunnen namelijk wezenlijk verschillen.

De derde bevinding is dat de beschermingsomvang van het modellenrecht ver lijkt te gaan. Ondanks dat bepaalde elementen gebruikelijk zijn in dezelfde modebranche zal dat niet snel afdoen aan dezelfde algemene totaalindruk. De rechter geeft hiervoor de reden dat bepaalde elementen ook op een andere wijze kunnen worden gebruikt. Toch is de vraag wanneer er sprake is van een andere wijze. In de zaak Bonnie Doon/Angro blijkt een extra randje onvoldoende te zijn om tot een andere totaalindruk te komen.

Uit bovenstaande bevindingen kan geconcludeerd worden dat nog onduidelijkheid bestaat over wat de juiste maatstaf is bij de inbreukvraag voor een geregistreerd en ongeregistreerd model.

---

<sup>334</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2007, IEPT20071207 (Bonnie Doon/Angro) r.o. 4.12.

<sup>335</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2007, IEPT20071207 (Bonnie Doon/Angro) r.o. 4.13.

Uit de jurisprudentie lijkt nog dat er weinig tot geen verschil wordt gemaakt tussen eenzelfde algemene totaalindruk bij het geregistreerde model en namaak bij het ongeregistreerde model. Verder staan nog vragen open over de mate waarin een mode-item af moet wijken om geen identiek model te zijn. Hiertegenover staat dan weer de vraag wanneer er sprake is van een bepaalde stijl. Als men de zaken betreffende de leggings met kartelrandjes vergelijkt met de gymplaaizen met een gebreide upper dan rijst de vraag waar de grens ligt. Het toevoegen van kartelrandjes zou dan eveneens gezien kunnen worden als een nieuwe stijl, trend of mode en alleen de specifieke uitwerking van een legging met drie randjes zou dan beschermd moeten worden. Is een legging met vier randjes dan niet een nieuwe specifieke uitwerking van die stijl? En tot wat voor oordeel zou de rechter komen als een legging op de markt wordt gebracht met dezelfde drie randjes maar dan verticaal geplaatst? Kortom, er bestaan nog veel vragen over de beschermingsomvang van het modellenrecht voor de mode.

#### **4.4 Conclusie**

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is in hoeverre het modellenrecht bescherming kan bieden aan de mode-industrie. Evenals in de vorige hoofdstukken is deze hoofdvraag verdeeld in drie subvragen. De eerste vraag is of de aard van het modellenrecht past bij de mode-industrie. Hierop kan geantwoord worden dat het modellenrecht erg goed past bij de dynamische en innovatieve mode-industrie. De reden hiervan is dat het modellenrecht een korte beschermingsduur kent van vijf jaar voor het geregistreerde model en drie jaar voor het ongeregistreerde model. Het ongeregistreerde model is door de gemeenschapswetgever juist in het leven geroepen voor ondernemingen die snel van collecties wisselen, zoals de mode-industrie. De tweede reden is dat men dus kan kiezen tussen het wel of niet registreren van het model. Aan beide mogelijkheden zitten voor- en nadelen. De ondernemer kan zelf afwegen wat hem geschikt lijkt. Voordelen van het geregistreerde model zijn een ruimere beschermingsomvang en een makkelijkere bewijslast. Nadelen zijn de kosten van de registratie en dat de registratie binnen twaalf maanden moet plaatsvinden (terme de grace). Deze termijn kan voor de mode-industrie te kort zijn. De derde reden is dat het modellenrecht de mogelijkheid biedt voor internationale bescherming door een internationaal depot en door een grensoverschrijdend verbod te vorderen.

De tweede subvraag is wat de materiële eisen van het modellenrecht zijn en of een mode-item hieraan kan voldoen. Een model dient nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben. In de literatuur wordt dit ook wel de tweefasentest genoemd. De nieuwhedseis wordt getoetst op het moment dat het mode-item aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Hiermee wordt bedoeld dat er geen identiek model mag bestaan. De eis van het eigen karakter houdt in dat de algemene totaalindruk moet verschillen van eerdere modellen. Als het ontwerp een grote hoeveelheid nieuwe

elementen kent ten opzichte van het vormgevingserfgoed dan is de bescherming groot. Voor beide eisen wordt gekeken naar het vormgevingserfgoed.

Bij het hoofdstuk over het auteursrecht is geconcludeerd dat het niet kunnen beschermen van een mode, trend of stijl problematisch is, omdat de mode-industrie variaties op de markt brengt van eerdere modellen en soms uit wil gaan van één basisstuk. Het modellenrecht biedt hierin echter meer bescherming. Het is namelijk niet onmogelijk dat een bestaand element toch kan leiden tot een nieuw model met een eigen karakter. Voorbeelden uit de jurisprudentie zijn de zaken van Bonnie Doon en G-Star. Toch roept het vergelijken met het vormgevingserfgoed nog veel vragen op. De vraag is namelijk waarmee vergeleken mag worden. Mag alleen gekeken worden of een element al eerder op een mode-item is gebruikt of moet het gaan om hetzelfde soort mode-item. Wellicht is het een idee om de eis te stellen dat het element op zodanig creatieve wijze gebruikt moet worden dat daarmee een nieuw model ontstaat met een eigen karakter.

Overigens blijkt ook bij deze toets dat de rechterlijke macht zich moeilijk kan inleven in de mode-industrie. Meerdere malen heeft de rechter geconcludeerd dat een mode-item niet voor bescherming in aanmerking komt, omdat het mode-item het straatbeeld bepaalt en om die reden niet nieuw is en geen eigen karakter heeft. Toch lijkt het erop dat de rechterlijke macht sneller concludeert dat er sprake is van een model dan van een werk op basis van het auteursrecht.

De derde subvraag richt zich op de inbreukvraag. Hiervoor wordt een onderscheid gemaakt tussen het geregistreerde en ongeregistreerde model. Zowel in de Beneluxwetgeving als in de Gemeenschapswetgeving wordt hetzelfde criterium gebruikt voor het geregistreerde model, namelijk dat de modelhouder zich kan verzetten tegen een voortbrengsel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt ex art. 3.16 lid 1 BVIE jo art. 10 GModVo. Het is nog onduidelijk of er ook sprake moet zijn van verwarringsgevaar of dat het voldoende is dat dezelfde totaalindruk bestaat. Voor het ongeregistreerde model moet sprake zijn van namaak. Hoe dit begrip gekwalificeerd kan worden is ook niet duidelijk. Is dezelfde totaalindruk een mildere eis dan namaak? Ook vanuit de jurisprudentie over mode-items kan niet geconcludeerd worden welke criteria gebruikt moeten worden. Toch kunnen een aantal aanvullende opmerkingen gemaakt worden.

Uit de jurisprudentie is gebleken dat de rechter voornamelijk zal kijken naar de overeenkomsten. Als elementen worden overgenomen die de totaalindruk bepalen dan zullen de verschillen al snel van ondergeschikt belang zijn. De rechter definieert niet altijd wie de geïnformeerde gebruiker is en om die reden is nog het niet altijd duidelijk of de rechter vanuit de geïnformeerde gebruiker kijkt of naar de totaalindruk/mate van verschil in het algemeen. In de zaken waarin de rechter wel kijkt naar de geïnformeerde gebruiker gaat hij ook in op de merkbewustheid van de consument. De vraag is of dit mee mag spelen. Kortom, er bestaat nog veel onduidelijkheid over de invulling van de eisen.



## 5. Bescherming van mode door slaafse nabootsing



*'Fashion is architecture. It is a matter of proportions'*<sup>336</sup>

*Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat het merkenrecht, auteursrecht en modellenrecht geen absolute bescherming bieden aan de mode-industrie. In de inleiding is al beschreven dat de mode-industrie vaak subsidiair een beroep doet op het leerstuk van de slaafse nabootsing. In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op dit leerstuk en zal gekeken worden of slaafse nabootsing een uitkomst biedt voor de mode-industrie.*

### 5.1 Aard van de slaafse nabootsing

De slaafse nabootsing is een onderdeel van de ongeoorloofde mededinging op basis van art. 6:162 BW. Het gaat vaak om handelen dat onwenselijk is, maar niet beschermd wordt door enig intellectueel eigendomsrecht. Het is wel van belang dat het intellectuele eigendomsrecht wordt meegenomen bij de toetsing, dit heeft te maken met de negatieve reflexwerking.<sup>337</sup> In de praktijk wordt de slaafse nabootsing dan ook gebruikt als vangnet.<sup>338</sup> De slaafse nabootsing valt onder de ongeoorloofde mededinging en omvat het geheel van handelingen, die ertoe bijdragen dat de omzet wordt vergoed op een wijze die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar moet worden geacht.<sup>339</sup>

### 5.2 Het leerstuk slaafse nabootsing

De slaafse nabootsing wordt gebaseerd op ongeoorloofde mededinging op grond van art. 6:162 BW. De ongeoorloofde mededinging kan onderscheiden worden in twee categorieën. Enerzijds het scheppen van verwarring en anderzijds het aanleunen tegen de reputatie van een ander. Onder aanleunen wordt verstaan: "al die vormen van aanhaken, waarbij verwarring niet, althans niet primair, wordt beoogd".<sup>340</sup> Onder het scheppen van verwarring valt het leerstuk van de slaafse nabootsing. Het nabootsen op zichzelf is niet onrechtmatig, ook niet als de ander hierdoor schade leidt. Ook het scheppen van verwarring is niet voldoende.<sup>341</sup> De leer van de slaafse nabootsing is in

<sup>336</sup> Quote in *Coco Chanel: Her Life, Her Secrets* (1971) by Marcel Haedrich.

<sup>337</sup> Gellaerts 2008, p. 85.

<sup>338</sup> Gellaerts 2008, p. 85.

<sup>339</sup> Gielen e.a. 2011, p. 589.

<sup>340</sup> Van Nispen, *GS Onrechtmatige daad*, art 6:162 BW, IV.6 aant. 326.

<sup>341</sup> Gielen e.a. 2011, p. 603.

de jurisprudentie ontwikkeld.<sup>342</sup> In het arrest Hyster Karry Krane heeft de Hoge Raad geoordeeld dat “nabootsing van het product van een ander alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht.”<sup>343</sup>

Hieruit blijkt dat nabootsen pas onrechtmatig is als onnodige verwarring wordt veroorzaakt.<sup>344</sup> De handeling die hieraan ten grondslag ligt moet wel kunnen worden toegerekend aan de nabootser.<sup>345</sup> Overigens worden er geen eisen gesteld aan het nagebootste product, zoals dit wel het geval is bij het merkenrecht, auteursrecht en het modellenrecht.<sup>346</sup> Toch dient het product zich wel aanmerkelijk te onderscheiden van de andere producten, maar dit is een andere eis dan nieuwheid en originaliteit.<sup>347</sup> Met aanmerkelijk onderscheiden wordt bedoeld dat het product een eigen plaats op de markt dient in te nemen.<sup>348</sup> Hiervoor moet de dynamische marktwerking mee genomen te worden.<sup>349</sup>

In het latere arrest Stapelschalen heeft de Hoge Raad bepaald dat de nabootser een andere weg in moet slaan.<sup>350</sup> De nabootser moet alles om verwarring tegen te gaan.<sup>351</sup> Het verwarringsgevaar kan getoetst worden aan de hand van de maatstaf die ook in andere rechten bekend is, namelijk of bij het *relevante publiek een overeenstemmende totaalindruk* bestaat.<sup>352</sup> Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte verwarring. Het is directe verwarring is als het gaat om een imitatie en het is indirecte verwarring als de producten zodanige overeenstemmende kenmerken vertonen dat het publiek aan een herkomst uit eenzelfde onderneming kan denken.<sup>353</sup> Met het relevante publiek wordt de gemiddelde consument bedoeld en om die reden moet rekening worden gehouden met het herinneringsbeeld dat de gemiddelde consument heeft.<sup>354</sup> Overigens is de beschermingsduur van de slaafse nabootsing onbeperkt, maar het is wel afhankelijk van de marktwerking.<sup>355</sup>

---

<sup>342</sup> Bijvoorbeeld in Hoge Raad 26 juni 1953, *NJ* 1954, 90 (Hyster Karry Krane), Hoge Raad 21 december 1956, *NJ* 1960, 414 (Drukas), Hoge Raad 8 januari 1960, *NJ* 1960, 415 (Scrabble), Hoge Raad 12 juni 1970, *NJ* 1970, 434 (Klerenhanger), Hoge Raad 20 november 2009, *BIE* 2010, 17 (Lego).

<sup>343</sup> Hoge Raad 26 juni 1953, *NJ* 1954, 90 (Hyster Karry Krane)

<sup>344</sup> F.W. Grosheide, ‘Hoe slaafs mag men nabootsen?’, *IER* 2005, p. 270-272.

<sup>345</sup> Gellaerts 2008, p. 86.

<sup>346</sup> Gellaerts 2008, p. 88.

<sup>347</sup> Hoge Raad 2 april 2004, *BIE* 2005/6 (Caravanvoortenten).

<sup>348</sup> Hoge Raad 8 januari 1960, *NJ* 1960, 415 (Scrabble), Hoge Raad 15 maart 1986, *NJ* 1986, 286 (Stapelschalen), Hoge Raad 2 april 2004, *BIE* 2005/6 (Caravanvoortenten).

<sup>349</sup> Gielen e.a. 2011, p. 607.

<sup>350</sup> Hoge Raad 15 maart 1986, *NJ* 1986, 286 (Stapelschalen).

<sup>351</sup> Hoge Raad 8 januari 1960, *NJ* 1960, 415 (Scrabble).

<sup>352</sup> Hoge Raad 29 december 1995, *NJ* 1996, 546 (Decaux/Mediamax).

<sup>353</sup> Gielen e.a. 2011, p. 606.

<sup>354</sup> Hoge Raad 8 januari 1960, *NJ* 1960, 415 (Scrabble).

<sup>355</sup> Hoge Raad 7 juni 1991, *NJ* 1992, 392 (Borsumij/Stenman).

Als in een bepaalde zaak geen beroep kan worden gedaan op een intellectueel eigendomsrecht of op nabootsing van een product dan staat nog de mogelijkheid open om een beroep te doen op het leerstuk van het aanleunen.<sup>356</sup> Onder aanleunen valt met name refererende reclame en aanduidingen, waardoor het verband tussen de eerste onderneming en de derde gelegd kan worden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een beroep te doen op de onrechtmatigheid van het aanhaken bij een prestatie van een ander. In de zaak Decca/Holland Nautic heeft de Hoge Raad de theorie van de éénlijnsprestatie geïntroduceerd.<sup>357</sup> Het komt erop neer dat het aanhaken bij een prestatie op zichzelf niet onrechtmatig is, maar dat bijzondere omstandigheden het onrechtmatig kunnen maken, zonder dat er verwarringsgevaar ontstaat.<sup>358</sup> Hiervoor is tenminste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie die op één lijn ligt met een intellectueel eigendomsrecht.<sup>359</sup> Het onrechtmatig aanleunen is niet voldoende, er zijn nog andere omstandigheden vereist.<sup>360</sup>

In de noot onder dit arrest Decca/Holland Nautic schrijft Helbach dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen de prestaties die resulteren in een concreet lichamelijk object en prestaties die resulteren in een onlichamelijke vorm – bekendheid, reputatie en goodwill -. Een mode-item valt onder die eerste categorie en Helbach geeft aan dat het mogelijk is om op twee manieren te profiteren van een concreet lichamelijk object, namelijk door de nabootsing ervan en of door aan te leunen.<sup>361</sup> Pas later in de zaak Borsumij/Stenman werd duidelijk dat het leerstuk van de éénlijnsprestatie niet geldt voor stoffelijke producten.<sup>362</sup> Als het gaat om stoffelijke producten is enkel de slaafse nabootsing en de bijbehorende jurisprudentie van toepassing. Het is echter interessant om te bekijken of de éénlijnsprestatie de beschermingsomvang van mode had kunnen vergroten, omdat hiervoor de eis van verwarring niet geldt. Deze theorie wordt bij de bestudering van de jurisprudentie meegenomen en in par. 5.3.3 wordt hier verder op ingegaan.

### **5.3 Toepassing van de slaafse nabootsing in modezaken**

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de volgende begrippen belangrijk zijn voor een beroep op slaafse nabootsing: nabootsing, verwarring, publiek, eigen plaats op de markt, deugdelijkheid en bruikbaarheid. In deze paragraaf zal gekeken worden naar hoe de rechter in modezaken omspringt met deze eisen. De jurisprudentie zal op chronologische volgorde worden behandeld en er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen het primaire of subsidiaire

---

<sup>356</sup> Van Nispen, *GS Onrechtmatige daad*, art 6:162 BW, IV.6 aant. 326.

<sup>357</sup> Hoge Raad 27 juni 1986, *NJ* 1987, 191 (Decca/Holland Nautic).

<sup>358</sup> Gielen e.a. 2011, p. 611.

<sup>359</sup> *Idem*.

<sup>360</sup> Gielen e.a. 2011, p. 612.

<sup>361</sup> Hoge Raad 27 juni 1986, *NJ* 1987, 191 (Decca/Holland Nautic) mn.t. Helbach.

<sup>362</sup> Hoge Raad 7 juni 1991, *NJ* 1992, 392 (Borsumij/Stenman).

beroep op slaafse nabootsing. De uitspraken worden wel onderverdeeld in de toegewezen vorderingen en afgewezen vorderingen

### 5.3.1 Toegewezen vorderingen

Een van de oudste zaken met betrekking tot slaafse nabootsing bij een mode-item is de zaak van Mode Peer/Bos Moscou.<sup>363</sup> Uit deze uitspraak blijkt dat een aantal bontjassen wel voor auteursrechtelijk bescherming in aanmerking kwamen, maar een aantal ook niet. Deze laatste vielen uiteindelijk wel onder het leerstuk van de slaafse nabootsing, omdat de jassen tot in de kleinste details gekopieerd zijn. De rechtbank geeft nog aan dat Mode Peer zelfs niet de moeite heeft genomen om op eenvoudige wijze variaties aan te brengen. Aan deze uitspraak valt op dat het gerechtshof geen gebruik maakt van de maatstaven zoals deze in de voorgaande jaren door de Hoge Raad zijn aangereikt.

Bijna 20 jaar later worden nog vier uitspraken gedaan waarin het beroep op slaafse nabootsing slaagt. De eerste zaak is in 2004 en gaat over het verkopen van mode-items door Sphere die precies gelijk zijn aan de mode-items van The Sting.<sup>364</sup> Dat het gaat om gelijke items is door Sphere in deze zaak niet betwist. De rechtbank oordeelt dan ook dat door het gebrek aan betwisting zeer aannemelijk is geworden dat de kleding voldoet aan de algemeen aanvaarde criteria voor inbreuk op het auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing. Bij de vergelijking van alle items blijkt dat sprake is van het overnemen van karakteristieke elementen. Hierdoor ontstaan een overeenstemmende totaalindruk en gevaar voor verwarring bij het publiek. De rechtbank motiveert niet op basis van welk recht de vorderingen worden toegewezen, hierdoor lijkt het alsof dit op basis van alle rechten is. De rechtbank gaat ook niet in op de afzonderlijke maatstaven voor zowel de beschermingsvraag als de inbreukvraag.

In tegenstelling tot de voorgaande zaak geeft de zaak Red Wing/SPM cs wel een mooi voorbeeld van hoe de rechter aan de hand van de maatstaven zou moeten oordelen over zaken betreffende slaafse nabootsing.<sup>365</sup> De rechtbank start met een opsomming van de overeenstemmende elementen en de minieme verschillen. Daarna gaat de rechtbank in op het verweer van de gedaagde dat de laars niet meer is dan een uitvoering van een reeds lang bestaande laars. Het lijkt erop dat de gedaagde hierbij gebruik maakt van het vormgevingserfgoed. De gedaagde is namelijk van mening dat de Red Wing een uitwerking is van een modetrend. De rechtbank komt dan tot de conclusie dat dit niet het geval is, omdat geen sterk gelijkende exemplaren worden getoond. Overigens hoeft bij een beroep op slaafse nabootsing het eerste item niet te voldoen aan

---

<sup>363</sup> Gerechtshof Amsterdam 29 mei 1986, *BIE* 1987, 12 (Mode Peer/Bos Moscou).

<sup>364</sup> Rechtbank Alkmaar 17 december 2004, *LJN* AS5059 (The Sting/Sphere).

<sup>365</sup> Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2008, *IEPT*20081016 (Red Wing Shoe/SPM cs).

de eisen nieuwheid, oorspronkelijkheid en eigen karakter, maar het moet zich wel aanmerkelijk onderscheiden van de andere items en dus een eigen plaats op de markt hebben. In deze zaak is de rechtbank van mening dat de Red Wing een eigen plaats op de markt heeft.<sup>366</sup> Op de vraag of er sprake is van verwarringwekkende nabootsing antwoordt de rechtbank dat merkbewuste jongeren niet in verwarring gebracht zullen worden, omdat zij beide merken kunnen onderscheiden. De rechtbank stelt echter dat niet de merkbewuste jongeren tot het relevante publiek behoren, maar dat er gekeken moet worden naar de gemiddelde consument. De gemiddelde consument zal wel in verwarring gebracht kunnen worden, omdat deze minder merkbewust is.<sup>367</sup> Dit is opmerkelijk, omdat het haaks staat op de uitspraak Converse/Footwear. In die zaak neemt de rechter juist de doelgroep als uitgangspunt en liet zij de merkgevoeligheid meespelen in de beslissing of er sprake was van nabootsing.<sup>368</sup>

Daarna gaat de rechtbank nog in op het punt dat er slechts sprake kan zijn van onrechtmatig handelen als de nabootser op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. De rechtbank geeft de voorbeelden dat een andere kleur zool of andere plaatsen voor de gespen voldoende was geweest om tot een andere totaalindruk te komen.<sup>369</sup> De vraag is of het verstandig is dat de rechtbank dit aan de uitspraak toevoegt. Het is immers nog maar de vraag of alleen de kleur kan zorgen voor een andere totaalindruk. De consument kan dan immers net zo goed verward raken over de afkomst van het mode-item, omdat het model verder hetzelfde is. Tevens is de vraag hoe de rechter om zal gaan als de laars hetzelfde is, maar alleen de gespjes op een andere plaats zitten. In vergelijking met de uitspraak Bonnie Doon/Angro zou dit niet zonder meer leiden tot een andere totaalindruk.

De vierde zaak is door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen en is de zaak Teddy/Ambika.<sup>370</sup> De rechtbank vangt meteen aan met de conclusie dat Ambika op allerlei punten een andere weg in had kunnen slaan, zonder dat aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de jas werd afgedaan. In deze zaak gaat het om twee damesjassen die precies op elkaar lijken en het lijkt erop dat de rechter om die reden niet ingaat op de verschillende elementen. Deze uitspraak is bijzonder, omdat het beroep op het geregistreerde modelrecht hier ook slaagt. Zoals later in dit hoofdstuk blijkt laat de rechter het beroep op slaafse nabootsing dan buiten beschouwing. In de zaak Teddy/Ambika wordt uiteindelijk de vordering ook alleen opgelegd op basis van de inbreuk op het modelrecht.

---

<sup>366</sup> Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2008, *IEPT20081016* (Red Wing Shoe/SPM cs). 4.3

<sup>367</sup> Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2008, *IEPT20081016* (Red Wing Shoe/SPM cs). 4.5

<sup>368</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 22 mei 2008, *IEPT20080522* (Converse/Footwear) r.o. 22.

<sup>369</sup> Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2008, *IEPT20081016* (Red Wing Shoe/SPM cs). 4.6

<sup>370</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 16 oktober 2008, *IEPT20081016* (Teddy/Ambika).

In de zaak Crocs/Sieraden stond de vraag centraal of de modellen Cayman en Beach slaafs zijn nagebootst.<sup>371</sup> De rechtbank geeft in deze zaak in de eerste zin al aan dat voor zover anders gedacht wordt over het auteursrecht het beroep op slaafse nabootsing slaagt. Naar mijn mening dient de rechter de primaire en subsidiaire vordering los van elkaar te beoordelen. De reden hiervan is dat andere maatstaven gehanteerd worden voor het beroep op het auteursrecht dan voor het beroep op slaafse nabootsing. Eerst concludeert de rechtbank dat beide modellen een eigen plaats op de markt innemen. Daarna oordeelt de rechtbank als volgt over de inbreukvraag. De schoenen van Sieraden zijn een exacte kopie, behalve dat bij nadere beschouwing blijkt dat de afwerking slordiger is en de prints van mindere kwaliteit zijn. Ondanks dat de schoen een banale vorm heeft met enkele technische elementen, had Sieraden toch voldoende ruimte om andere keuzes te maken. Om die reden is Sieraden tekort geschoten in de verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkenis gevaar van verwarring ontstaat. Dit kon zonder dat afbreuk werd gedaan aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de schoenen. Ten aanzien van het model Mary Jane concludeert het gerechtshof dat in het midden kan worden gelaten of het model überhaupt voor bescherming door het auteursrecht of slaafse nabootsing in aanmerking komt, want de rechtbank is van oordeel dat de schoenen dermate verschillen dat ze een andere totaalindruk wekken.<sup>372</sup>

In de zeer recente zaak Mi Moneda/Quoins heeft het gerechtshof Den Bosch bepaald dat de hanger met munt als setje slaafs zijn nagebootst, maar dat er geen sprake is van slaafse nabootsing ten aanzien van de hanger en de munt los van elkaar.<sup>373</sup> Quoins heeft waar mogelijk voldoende afstand gehouden van de munten en hangers van Mi Moneda. Bij de combinatie munt en hanger had Quoins een andere weg in kunnen slaan en niet de keuze hoeven maken voor deze specifieke munten, maatvoering en hanger. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt hier wel. Dat niet één hanger met munt, maar een hele serie is nagebootst speelt een belangrijke rol in deze beslissing. Overigens geldt deze beslissing niet voor alle hangers met munten van Quoins. Iedere hanger met munt van Mi Moneda wordt vergeleken met de hanger met munt van Quoins. Dus ondanks dat bij een aantal hangers en munten slaafs is nagebootst wil dit nog niet zeggen dat dit voor alle setjes geldt. Een kleine afwijking zorgt volgens het gerechtshof al voldoende voor een andere totaalindruk. Dat de munten van Quoins ook passen in de hangers van Mi Moneda is niet van belang voor de slaafse nabootsing. Hieruit blijkt temeer dat het niet mogelijk is om een bepaalde stijl – in deze zaak de hanger met munt – te beschermen.

---

<sup>371</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 augustus 2011, *IEPT* 20110817 (Crocs/Frogs).

<sup>372</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 augustus 2011, *IEPT* 20110817 (Crocs/Frogs) r.o. 4.48 en 4.49

<sup>373</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 maart 2012, *LJN*: BV9043 (Mi Moneda/Quoins).

### 5.3.2 Afgewezen vorderingen

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat de toegewezen vorderingen ten aanzien van mode-items op één hand geteld kunnen worden. Dit is wezenlijk anders voor de afgewezen vorderingen. In deze paragraaf zullen de zaken per afwijzigingsgrond behandeld worden.

#### 5.3.2.1 Geen eigen plaats op de markt

Voor het beroep op slaafse nabootsing worden niet de eisen gesteld dat een mode-item nieuw, oorspronkelijk, origineel is en een eigen karakter heeft. Wel dient het mode-item een eigen plaats op de markt te hebben en om die reden dient het item zich aanmerkelijk te onderscheiden.

In een tweetal recente zaken heeft de rechtbank het beroep op slaafse nabootsing afgewezen, omdat de partijen niet aannemelijk konden maken dat het product een eigen plaats op de markt had op het moment dat het nagebootste product op de markt werd gebracht. De eerste is de zaak Rucanor/Jascal.<sup>374</sup> In deze zaak heeft Rucanor getracht om middels een bladzijde uit een folder aan te geven dat de schoenen verkocht werden. De rechtbank was van mening dat Rucanor aan de hand van dit bewijs onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat de schoen ook daadwerkelijk in Nederland was verhandeld.

De tweede zaak is een zaak die niet over mode-items gaat, maar over kokskleding. In deze zaak heeft de rechtbank Zwolle bepaald dat het wel op de weg lag van gedaagde om een andere weg in te slaan in plaats van de ontwerpen klakkeloos over te nemen. Toch slaagt het beroep op slaafse nabootsing niet, omdat Bi-Wear onvoldoende heeft kunnen bewijzen dat zij een eigen plaats in de markt heeft.<sup>375</sup>

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat slechts in twee zaken de vordering is afgewezen op de eis dat het item geen eigen plaats op de markt heeft. Toch dient de eiser te zorgen voor voldoende bewijsmateriaal. In ieder geval is een bladzijde uit een folder niet voldoende. De verklaring van een partijgetuige zal ook niet voldoende zijn.

#### 5.3.2.2 Geen overeenstemmende totaalindruk

Een belangrijkere reden voor het afwijzen van de vordering op slaafse nabootsing blijkt te ontstaan bij de inbreukvraag. Voor onrechtmatig handelen is nabootsing alleen niet voldoende. Er moet sprake zijn van verwarringwekkende nabootsing. Om het verwarringsgevaar te bepalen, kan de maatstaf gebruikt worden of bij het *relevante publiek een overeenstemmende totaalindruk* bestaat. Als eenmaal is vastgesteld dat het tweede item verwarringsgevaar veroorzaakt is nog de vraag of de

---

<sup>374</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 maart 2011, *IEPT20110322* (Rucanor/Jascal) r.o. 4.10.

<sup>375</sup> Rechtbank Zwolle 26 oktober 2011, *LJN BV1927* (Bi-Wear/Culinaire Makelaar) r.o. 29.

nabootser evengoed een andere weg in had kunnen slaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid.

De eerste zaak is de zaak van Harem/Mim-Pi<sup>376</sup> In deze zaak slaagt het subsidiaire beroep op slaafse nabootsing niet, omdat het totaalbeeld van de jasjes geen aanmerkelijke overeenstemming vertonen en hierdoor is er geen sprake van verwarringsgevaar. Voor de onderbouwing hiervan verwijst de rechtbank naar het gedeelte over het auteursrecht. In de zaak van New Steps/Schuurman gaat de rechtbank op eenzelfde wijze met de zaak om en geeft ook geen motivatie waarom beide schoenen een andere totaalindruk geven.<sup>377</sup> Ook in de zaak Tommy Hilfiger/The Sting verwijst de rechtbank naar de motivatie over het auteursrecht.<sup>378</sup> Hier gebruikt de rechter echter de maatstaf dat The Sting voldoende afstand heeft genomen van de spijkerbroek van Tommy Hilfiger en dat er een aanmerkelijk verschil is in de totaalindruk.

Uit bovenstaande drie uitspraken zou men kunnen concluderen dat de rechter bij de eerste twee zaken direct van mening is dat er geen overeenstemmende totaalindruk is, terwijl de rechter in de derde zaak wellicht wel een overeenstemmende totaalindruk ziet, maar van mening is dat The Sting voldoende afstand heeft genomen. Hieruit zou men kunnen concluderen dat de maatstaf in twee fasen wordt verdeeld. In de eerste fase wordt er gekeken of er verwarringwekkende nabootsing is en in de tweede fase kijkt men of voldoende is gedaan om dit tegen te gaan. Dit lijkt mij in het kader van de bescherming van mode-items de juiste wijze. Door de grote hoeveelheid functionele elementen en de kleine mogelijkheden om af te wijken van eerdere items, lijkt mij dat er al snel sprake zal zijn van een overeenstemmende totaalindruk. De vraag is dan of de ander al hetgeen heeft gedaan dat mogelijk is om af te wijken, zodat er dus geen sprake is van onnodige verwarring.

Het lijkt erop dat de rechtbank in de zaak van Marlies Dekkers/Sapph dit ook heeft meegenomen.<sup>379</sup> De rechtbank oordeelt in die zaak als volgt: het subsidiaire beroep op slaafse nabootsing kan alleen slagen als het primaire beroep op het auteursrecht is afgewezen, omdat niet is voldaan aan de oorspronkelijkheidseis. In deze zaak is bij een aantal bh's en slips geconcludeerd dat geen sprake is van een inbreuk door het ontbreken van een overeenstemmende totaalindruk. Ten aanzien van een aantal bh's heeft Marlies Dekkers zich primair op slaafse nabootsing beroepen. Ook dit beroep slaagt niet, omdat de rechtbank van mening is dat Sapph voldoende afstand heeft genomen van de bh's van Marlies Dekkers. Hier speelt wel mee dat door de aard van de waar de mogelijkheden om af te wijken beperkt zijn. Hierdoor kan een kleine afwijking al voldoende zijn om tot een andere totaalindruk te komen. De kleur speelt hier ook een rol. Stel dat alleen de kleur zou afwijken in deze zaak, dan is de vraag of dit voldoende is. De kleur zal namelijk geen afbreuk doen

---

<sup>376</sup> Rechtbank Alkmaar 18 februari 2004, *LJN* AO5879 (Harem/Mim-Pi), r.o. 6.3.

<sup>377</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 6 december 2011, *IEPT*20111206 (New Steps/Schuurman).

<sup>378</sup> Gerechtshof Amsterdam 4 januari 2007, *LJN* AZ5613 (Tommy Hilfiger/The Sting) r.o. 3.13.

<sup>379</sup> Rechtbank Utrecht 25 mei 2011, *LJN* BQ5277 (Marlies Dekkers/Sapph).



aan de totaalindruk, omdat de gemiddelde gebruiker al gauw zou denken dat een bh van Marlies Dekkers in een nieuwe kleur op de markt is gekomen.

Ten aanzien van een tweede set bh's heeft Sapph het in het oog springende detail overgenomen, maar toch is de rechtbank van mening dat Sapph voor de rest voldoende afstand heeft genomen. De rechtbank beschrijft niet welke elementen afwijken en waarom die verschillen belangrijker zijn dan het in het oog springende element. De vraag is of deze beoordeling past bij het intellectuele eigendomsrecht, waar zaken juist feitelijk behandeld worden en een opsomming van elementen erg gebruikelijk is.

#### 5.3.2.3 Geen nabootsing vanwege merk- en modegevoeligheid

In de zaak Converse/Footwear loopt het beroep op slaafse nabootsing ook vast, omdat de beide gymplaaizen onvoldoende op elkaar lijken dat gevaar voor verwarring ontstaat.<sup>380</sup> De reden is hier echter een andere dan in de voorgaande zaken. Het gerechtshof gebruikt namelijk als argument dat het in aanmerking komende publiek zich niet zal vergissen, omdat het gaat om modebewuste jongeren. De modebewuste jongeren zullen niet gauw denken dat de nagebootste laars van het merk All Star is.<sup>381</sup> Kortom, hier speelt de merkgevoeligheid van de consument een rol bij de vraag of sprake is van verwarringwekkende nabootsing. De vraag is of de merkgevoeligheid en de modebewustheid een rol mogen spelen bij het beroep op slaafse nabootsing. De doelgroep van All Star zal inderdaad modebewuste jongeren zijn, maar is de doelgroep dan ook het relevante publiek? In andere zaken wordt namelijk getoetst aan de verwarring bij de gemiddelde consument. De gemiddelde consument zal niet altijd de modebewuste en merkgevoelige jongere zijn. Immers, de All Stars zullen niet alleen aan deze jongeren verkocht worden.

#### 5.3.2.4 Geen nabootsing vanwege enkel inspiratie

In de zaak G-Star/The Sting oordeelt de rechtbank dat het subsidiaire beroep van G-Star op slaafse nabootsing niet kan slagen, omdat The Sting zich bij het ontwerpen van de collectie enkel heeft laten inspireren door de kledingstukken uit de collectie van G-Star.<sup>382</sup> Het lijkt erop dat de rechtbank hiermee bedoelt dat alleen sprake kan zijn van slaafse nabootsing als twee items zodanig op elkaar lijken dat zij tot verwarring leiden. Het is niet mogelijk om een geslaagd beroep te doen op slaafse nabootsing, omdat de kleding van The Sting elementen heeft overgenomen uit de collectie. Deze zaak lijkt tot een bepaalde hoogte op de zaak Puma/Ferro.

---

<sup>380</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 22 mei 2008, *IEPT20080522* (Converse/Footwear).

<sup>381</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 22 mei 2008, *IEPT20080522* (Converse/Footwear) r.o. 22.

<sup>382</sup> Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, *IEPT20071017* (G-Star/Esprit)r.o. 4.13.

In de zaak Puma/Ferro doet Puma een beroep op het auteursrecht en de slaafse nabootsing van een virtuele niet bestaande schoen.<sup>383</sup> Ferro heeft een schoen op de markt gebracht die elementen bezit van een combinatie van twee schoenen van Puma. In het hoofdstuk over het auteursrecht is al geschreven dat deze combinatieschoen geen auteursrechtelijke bescherming geniet, omdat de schoen niet bestaat. De vraag is of een beroep op slaafse nabootsing dan wel kan slagen.

Het gerechtshof geeft aan dat Puma zich beroept op de omstandigheden die zij ook eerder zonder succes heeft aangevoerd en om die reden kan het beroep niet slagen.<sup>384</sup> Ook voor slaafse nabootsing dient sprake te zijn van een mode-item dat een eigen plaats op de markt heeft. Een virtuele schoen heeft geen eigen plaats op de markt. Toch blijft de vraag bestaan of kenmerkende elementen van een collectie door het intellectuele eigendomsrecht beschermd moeten kunnen worden. Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat dit door geen enkel Nederlands intellectueel eigendomsrecht kan.<sup>385</sup> Grosheide is van mening dat dit wel zou moeten kunnen en geeft in zijn annotatie hier nog een aantal redenen voor.<sup>386</sup>

#### 5.3.2.5 De motivatie door de rechterlijke macht

Ook uit de voorgaande zaken is gebleken dat de rechterlijke macht niet altijd motiveert welke elementen overeenstemmend of juist verschillend zijn. Zelfs als dit wel gebeurt dan wordt niet altijd aangegeven waarom een bepaald element zwaarder weegt dan het andere element. Op basis van de jurisprudentie kan geen leidende maatstaf worden gegeven voor de toetsing van de slaafse nabootsing in modezaken.

In de zaak G-Star/Bestseller gaat de Advocaat-Generaal (hierna: AG) wel in op de vraag of het gerechtshof een onjuiste maatstaf heeft gebruikt en of een verkorte verwijzing naar hetgeen is bepaald ten aanzien van het auteursrecht mag.<sup>387</sup> Helaas is de zaak op grond van art. 81 RO verworpen. In verband met de rechtszekerheid zou de Hoge Raad een maatstaf mogen geven voor de motivatie en toetsing bij mode, maar ook in het algemeen over het motiveren van uitspraken in intellectuele eigendomszaken. De AG schrijft dat geen onjuiste maatstaf is gebruikt, omdat uit de rechtsoverweging kan worden gehaald dat het item niet tot verwarring leidt. Op de vraag of zo'n korte verwijzing wel voldoende is stelt de AG dat dit kan, omdat het in ieder geval past bij het karakter van de procedure. Het was immers een uitspraak in kort geding en de voorzieningenrechter

---

<sup>383</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 november 2007, *IER* 2008, 22 (Puma/Ferro).

<sup>384</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 november 2007, *IER* 2008, 22 (Puma/Ferro) r.o. 4.23.

<sup>385</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 november 2007, *IER* 2008, 22 (Puma/Ferro) m.nt. G.W.J. Grosheide.

<sup>386</sup> Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 november 2007, *IER* 2008, 22 (Puma/Ferro) m.nt. G.W.J. Grosheide.

<sup>387</sup> Hoge Raad 2 september 2011, *RvdW* 2011/1049 (G-Star/Bestseller).

mag dan afgaan op zijn intuïtief oordeel. De vraag is of dit dan alleen geldt voor de uitspraken in kort geding, of eventueel ook bij andere procedures.

Een voorbeeld van een zaak waarin de uitspraak zeker nog beter gemotiveerd had kunnen worden is de zaak Replay/Vingino.<sup>388</sup> De rechtbank oordeelt over de subsidiaire vordering als volgt: *“Nabootsing kan een onrechtmatige daad opleveren jegens degene wiens producten men nabootst indien die producten een eigen plaats in de markt innemen, degene die nabootst een andere weg had kunnen inslaan en door dat na te laten verwarring heeft gesticht bij het publiek. Nu gesteld noch gebleken is dat hiervan sprake is, zal de vordering van Fashion Box c.s. voor zover die gebaseerd is op onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) worden afgewezen.”*<sup>389</sup>

Allereerst dient opgemerkt te worden dat de rechtbank hier niet de volledige maatstaf gebruikt. In de uitspraak staat namelijk niet dat men alleen een andere weg in hoeft te slaan als dat geen afbreuk doet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid. De tweede opmerking is dat uit de rechtsoverweging niet blijkt op welke eis het beroep hier strandt.

### 5.3.3 De éénlijnsprestatie

De vraag is of het leerstuk van de éénlijnsprestatie wellicht een betere bescherming kan bieden aan de mode-industrie en of het dan toch mogelijk moet worden om een beroep te doen op deze leer als het stoffelijke producten betreft. Voor een beroep op de éénlijnsprestatie is immers geen verwarring nodig. Uit het voorgaande onderzoek is gebleken dat bij een aantal zaken de bescherming van mode vastloopt, omdat geen sprake is van verwarring. De éénlijnsprestatie zou wellicht dit gebrek aan bescherming kunnen ondervangen. In het verleden hebben KLM en Unilever getracht om een collectie te beschermen. Zij hebben betoogd dat er aangeleund werd bij de reputatie van het merk. De consument zou immers een verband kunnen leggen tussen de producten van de derde en het merk. Er was echter te weinig overeenstemming per product om te kunnen spreken van verwarringsgevaar. Toch kon het geheel van de producten – de collectie – de consument wel in verwarring brengen. In de zaak Unilever/Albert Heijn heeft de rechter geoordeeld dat er voor onrechtmatigheid sprake moet zijn van verwarring en dat dit per product moet worden beoordeeld.<sup>390</sup> Hierdoor slaagde het beroep op aanhaken niet. In een later arrest is wederom gebleken dat het bijna onmogelijk is om een collectie te beschermen – zelfs als het door de eiser als verzamelwerk wordt gezien -, omdat het beschermen van een collectie als één werk ontoelaatbare stijlbescherming oplevert.<sup>391</sup>

---

<sup>388</sup> Rechtbank Zutphen 17 juli 2009, *LJN* BJ3020 (Replay/Vingino).

<sup>389</sup> Rechtbank Zutphen 17 juli 2009, *LJN* BJ3020 (Replay/Vingino) r.o. 4.45.

<sup>390</sup> Rechtbank Arnhem 28 april 2005, *LJN* AT4808 (Unilever/Albert Heijn).

<sup>391</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 21 april 2005, *IER* 2005, 46 (KLM huisjes).

Kortom, de éénlijnsprestatie zou het gebrek aan bescherming wel op kunnen vangen als de rechterlijke macht hierin mee zou gaan. Dit zou voor de mode een gunstige toevoeging zijn, maar de vraag is wel of dit het concept van de mode-industrie niet onderuit haalt. Uiteindelijk zou het dan ook mogelijk worden om te procederen tegen mode-items, die geïnspireerd zijn op de mode van dat seizoen. Dit zou ertoe leiden dat de lagere segmenten de trend niet meer kunnen voortzetten. Hierdoor zou de mode niet meer voor het grote publiek toegankelijk zijn en dan komt de mode ook niet meer terug in het straatbeeld. Het beroep op de éénlijnsprestatie zou dus wel het probleem kunnen oplossen dat collecties niet beschermd kunnen worden, maar aan de andere kant zou het andere problemen oproepen.

#### **5.4 Conclusie**

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het beroep op slaafse nabootsing meestal als subsidiaire vordering wordt ingezet. Hiermee lijkt de slaafse nabootsing in modezaken als vangnet te dienen. In enkele zaken heeft de rechthebbende zich primair hierop beroepen. Toch blijkt hieruit dat er wel behoefte is aan slaafse nabootsing voor modezaken. Uit de jurisprudentie is namelijk gebleken dat men een beroep kan doen op slaafse nabootsing als een mode-item niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, omdat het item niet voldoet aan de nieuwheidseis. Voor slaafse nabootsing geldt dat een item zich aanmerkelijk moet kunnen onderscheiden van de andere items en hiermee wordt bedoeld dat het een eigen plaats op de markt dient te hebben. Zou het beroep op slaafse nabootsing wel kunnen slagen als op basis van het auteursrecht is gebleken dat het mode-item geen eigen karakter heeft?<sup>392</sup> Ook ten aanzien van het modellenrecht geldt dat wanneer een mode-item niet voldoet aan de nieuwheidseis er wel nog een mogelijkheid bestaat zich te beroepen op slaafse nabootsing.<sup>393</sup> Ook als een ander dan de modelhouder of auteursrechthebbende schade leidt door de onrechtmatige gedraging kan die optreden tegen de slaafse nabootsing.<sup>394</sup>

In deze paragraaf is bepaald dat de hoofdregel voor slaafse nabootsing is dat *“nabootsing van het product van een ander alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht.”* Kortom, alleen het scheppen van onnodige verwarring is onrechtmatig. Dit klinkt als een mildere eis dan de eisen in de andere intellectuele eigendomsrechten. In paragraaf 5.3 is getoetst of dit ook daadwerkelijk het geval is. Op basis daarvan kunnen de volgende conclusies getrokken worden.

---

<sup>392</sup> A. van Zoest, Slaafse nabootsing: uit de mode?, *BMM Bulletin* 1/2010, p. 15.

<sup>393</sup> A. Kampermans Sanders, Ongeoorloofde mededinging, *IER* 2008, 15.

<sup>394</sup> A. van Zoest, Slaafse nabootsing: uit de mode?, *BMM Bulletin* 1/2010, p. 15.

De eerste conclusie is dat de rechterlijke macht niet standaard gebruik maakt van de maatstaven, die door de Hoge Raad zijn neergelegd. Verder geven niet alle rechters aan welke elementen overeenstemmend en welke elementen verschillend zijn. In sommige gevallen volstaat de rechter met een korte verwijzing naar bijvoorbeeld de motivatie bij de vraag of er sprake is van inbreuk op het auteursrecht. Kortom, er is geen lijn te trekken in hoe de rechterlijke macht omspringt met de vraag naar bescherming en de inbreukvraag. De maatstaf van de Hoge Raad speelt wel altijd een belangrijke rol, ook al is deze niet terug te zien in de uitspraak zelf. De rechter zal namelijk wel altijd uitgaan van de totaalindruk van beide producten en zich de vraag stellen of verwarring tegengegaan had kunnen worden door een andere weg te kiezen.

Ten tweede kan worden geconcludeerd dat de eiser de bewijslast, om aan te tonen dat het mode-item een plaats op de markt heeft, niet te licht moet opnemen. Een aantal zaken is hierop gestrand, omdat de rechter het onvoldoende aannemelijk vond.

Een beroep op slaafse nabootsing zal alleen slagen als er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. In de theorie wordt gesteld dat de eis voor slaafse nabootsing lager ligt dan bij de andere rechten, maar als de rechter bij het beroep op auteursrecht al heeft geconcludeerd dat er geen inbreuk heeft plaatsgevonden dan zal hij ook niet gauw tot de beslissing komen dat er wel sprake is van onnodige verwarring en dus slaafse nabootsing. Er kan geen richtlijn worden gegeven wanneer wel of geen sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. In de meeste zaken gaat de rechter niet uitgebreid in op de verschillende elementen. In de zaak Marlies Dekkers/Sapph is zelfs het overeenstemmen van het in het oog springende detail onvoldoende voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing. De mode-industrie dient er dus rekening mee te houden dat zelfs wanneer de afwijking miniem is het beroep op slaafse nabootsing al strandt. De meeste mode-items bestaan uit een banale vorm met veel functionele elementen. De rechterlijke macht heeft in een aantal zaken meegenomen dat het alleen mogelijk is om op hele kleine details af te wijken.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechterlijke macht in twee fasen toetst. In de eerste fase toetst de rechter of er überhaupt sprake is van een verwarringwekkende nabootsing. In de tweede fase wordt gekeken of de derde al hetgeen heeft gedaan dat mogelijk is om af te wijken. Ondanks dat er sprake is van verwarringwekkende nabootsing kan het toch rechtmatig zijn. In zaken betreffende mode-items is het een aanbeveling om ook daadwerkelijk in twee fasen te toetsen. Bij mode-items kan de totaalindruk al snel overeenstemmen, waardoor verwarringwekkende nabootsing heeft plaats gevonden. De afwijkingmogelijkheden zijn bij bepaalde mode-items minimaal, doordat een mode-item bestaat uit een banale vorm en functionele elementen. Hierdoor kan een kleine afwijking ervoor zorgen dat de derde al het mogelijke heeft gedaan. Hierdoor is de nabootsing dan niet onrechtmatig.

De minimale afwijkingen zouden wellicht al kunnen bestaan uit het toevoegen van een merk in het zicht.

Het blijkt nog onduidelijk te zijn of mode- en merkgevoeligheid een rol mogen spelen bij de vraag of een mode-item nagebootst is. Dit probleem is overkoepelend bij alle intellectuele eigendomsrechten en hier zal dan ook in de conclusie nog nader op ingegaan worden. De mode-industrie lijkt last te hebben van het feit dat een mode, trend of stijl niet beschermd kan worden. Hierdoor wordt het voor de concurrent makkelijker om bij een bepaalde stijl aan te haken en daardoor ook te profiteren van het imago. De derde mag zich immers laten inspireren door collecties van anderen en ook het beschermen van een basismodel is niet mogelijk. Dit probleem kwam bij ieder recht naar voren en kan ook niet opgelost worden door de slaafse nabootsing.

Uiteindelijk dient de algemene conclusie getrokken te worden dat de jurisprudentie uitwijst dat de meeste vorderingen op basis van slaafse nabootsing worden afgewezen. De vraag is of dit ligt aan de aard van het leerstuk, de toetsingsmethode van de rechter, het gebruik ervan als vangnet of aan de manier waarop partijen zich hierop beroepen. Naar mijn mening zou het leerstuk van de slaafse nabootsing een goede aanvulling kunnen zijn op de bescherming van mode. Hiervoor dient dan wel een goede maatstaf ontwikkeld te worden en deze zal dan ook door de rechterlijke macht gebruikt moeten worden. Overigens dient voorop te staan dat het beroep op slaafse nabootsing een ondergeschikte functie dient te hebben aan de andere intellectuele eigendomsrechten. Het beroep op slaafse nabootsing dient alleen gebruikt te worden als het gaat om de bescherming van het mode-item dat niet in aanmerking komt voor bescherming door andere rechten.

In de voorgaande hoofdstukken is telkens geconcludeerd dat het problematisch is dat een collectie in zijn geheel niet beschermd kan worden. Hierdoor kan er verwarring ontstaan bij de consument, maar het recht beschermt alleen als er verwarring bestaat tussen twee specifieke producten. In dit hoofdstuk is onderzocht of de het leerstuk van de éénlijnsprestatie dit gebrek kan opvangen, maar behalve dat de rechterlijke macht hier niet in mee gaat is dit ook niet gewenst. Een bepaalde mate van nabootsing moet immers mogelijk blijven om de mode-industrie in tact te houden. Als aanhaken alleen al voldoende wordt dan zal dit problematisch zijn voor de mode-industrie. De vraag is dus waar de grens dan gelegd moet worden.

Naar mijn mening geeft het criterium dat "*alleen het scheppen van onnodige verwarring onrechtmatig*" is de juiste scheidingslijn aan. Enerzijds moet het immers mogelijk blijven om een bepaalde trend voort te zetten en anderzijds moet voldoende afstand worden genomen van de mode-items van de concurrent. Als aanbeveling geldt echter wel dit criterium van de slaafse nabootsing ook toe te passen op een bepaalde collectie. Hiervoor moet de eiser dan wel kunnen aantonen wat de overkoepelende elementen in de collectie zijn en waarom de derde onnodige verwarring schept. Tevens dient opgemerkt te worden dat dit dan alleen kan gelden als er geen

sprake is van een merkenrechtelijke bescherming. Ter illustratie het volgende voorbeeld. Dior heeft op de catwalk een zeer vrouwelijke collectie geshowd, waaruit blijkt dat kledingstukken met strikjes in de mode zijn voor de zomer. Niet het toevoegen van een strikje op het mode-item moet beschermd worden, maar wel de kenmerkende manier waarop Dior dit doet in de collectie. Dus er moet gekeken worden naar de gemeenschappelijke wijze waarop Dior dat op meerdere mode-items doet.





## 6. Beschermingsomvang van mode in Frankrijk en Engeland



*“Chanel, General De Gaulle and Picasso are the three most important figures of our time.”<sup>395</sup>*

*In dit hoofdstuk zal de bescherming van mode in Nederland vergeleken worden met de bescherming van mode in Frankrijk en Engeland. Parijs en Londen zijn de belangrijkste modesteden in de Europese Unie.<sup>396</sup> Dit is de belangrijkste reden voor de keuze van deze landen. In Frankrijk is de haute couture ontstaan en om die reden speelt de bescherming van mode al vanuit de geschiedenis een grote rol. Engeland heeft een common law stelsel en om die reden is het interessant om te kijken hoe de bescherming van mode daar geregeld is.*

### 6.1 Inleiding

Uit het Nederlandse recht is gebleken dat mode beschermd kan worden door het merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht en de slaafse nabootsing. Het merkenrecht wordt voor de rechtsvergelijking buiten beschouwing gelaten, omdat dit recht het niet mogelijk maakt een mode-item in zijn geheel te beschermen. Ondanks dat de meeste rechten door het Europese recht zijn geharmoniseerd bestaan er nog wezenlijke verschillen, doordat het recht per lidstaat anders kan worden geïnterpreteerd.

In Frankrijk is de bescherming van mode opgenomen in de auteurswet. Het is tevens mogelijk om mode te beschermen middels het modellenrecht en het leerstuk van de slaafse nabootsing op basis van oneerlijke concurrentie. In de volgende paragraaf zal aandacht worden besteed aan de bescherming van mode in Frankrijk door die drie rechtsgebieden. Daarna worden de bevindingen vergeleken met de bevindingen in Nederland. In paragraaf drie zal ingegaan worden op de bescherming van mode in Engeland. In ieder geval is interessant dat er andere eisen worden gesteld aan het auteursrecht dan in Nederland. Daarnaast kent Engeland de mogelijkheid van een nationaal ongeregistreerd model. In Engeland bestaat echter geen wetgeving met betrekking tot oneerlijke concurrentie. In die paragraaf zal dan ook met name aan deze verschillen aandacht worden besteed. Uiteindelijk zal de paragraaf eindigen met een vergelijking tussen Frankrijk en Nederland. De rechtsvergelijking is bedoeld ter inspiratie voor de aanbevelingen voor het Nederlandse recht. Tevens is het van belang om over de grenzen van Nederland te kijken bij de vraag in hoeverre het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht bescherming biedt aan mode.

<sup>395</sup> Quote door André Malraux, in *Paris, Paris : Journey Into the City of Light* (2005) by David Downie, p. 87

<sup>396</sup> Raustiala & Sprigman 2006, p. 6.

## 6.2 Mode en het Franse intellectuele eigendomsrecht

In 1711 is in Frankrijk de eerste verordening ontstaan, waarin het nabootsen van weefpatronen werd verboden.<sup>397</sup> In 1793 werd mode voor het eerst door het auteursrecht beschermd als zijnde art appliqués (kunstnijverheid) in de Chénier act.<sup>398</sup> Onder de act van 1909 kreeg mode een ruimere bescherming als zijnde niet functionele modellen en patronen.<sup>399</sup> Beide rechten zijn momenteel opgenomen in de Code de la propriété intellectuelle (CPI). Vanuit dit verleden is de regel van unité de l'art (eenheid van kunst) ontstaan en dit brengt tevens met zich mee dat de bescherming kan bestaan uit een cumulatie van de verschillende rechten.<sup>400</sup> Overigens is het ook mogelijk om elementen op een mode-item te beschermen door het merkenrecht, maar dit wordt hier verder buiten beschouwing gelaten omdat merkenrechtelijke bescherming van een mode-item in zijn geheel niet mogelijk is.<sup>401</sup>

### 6.2.1 Bescherming door het auteursrecht

In Frankrijk is het auteursrecht geregeld in het eerste boek van de Code de la propriété intellectuelle (CPI). De auteur krijgt auteursrechtelijke bescherming voor oeuvres de l'esprit (werk van de geest) ex art. L111-1 CPI. Het auteursrecht is een persoonlijkheidsrecht.<sup>402</sup> In art. L112-2 CPI wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van werken die onder de bescherming van het auteursrecht vallen. In lid 14 van dit artikel staat het volgende opgenomen over mode:

*“14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.”*

De regel eenheid van de kunst brengt met zich mee dat een werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, ongeacht de vorm, de soort, de expressie, de waarde of het doel.<sup>403</sup> Het Franse auteursrecht beschermt geen ideeën of concepten, het moet gaan om de uitwerking hiervan.<sup>404</sup> Dus alleen de vorm waarin het idee is uitgewerkt kan gekwalificeerd worden

---

<sup>397</sup> [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2008/01/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/01/article_0006.html)

<sup>398</sup> Hagin 1991, p. 374.

<sup>399</sup> Idem.

<sup>400</sup> Rosenblum 2004, p. 140.

<sup>401</sup> Idem.

<sup>402</sup> Rosenblum 2004, p. 161.

<sup>403</sup> Cour d'appel de Paris 16 april 2008, *RG nr. 07/1890 (SARL DM/H&M)* p. 3.

<sup>404</sup> Rosenblum 2004, p. 162.

als werk.<sup>405</sup> De eis voor het auteursrecht is originaliteit en hieraan is voldaan als het werk het persoonlijk stempel van de maker bevat.<sup>406</sup> De hoogste rechtsinstantie heeft bepaald dat de lagere rechter altijd aan moet geven waarom het werk origineel is.<sup>407</sup> Dit betekent overigens niet dat het werk nieuw moet zijn.<sup>408</sup> De rechter dient het werk te vergelijken met elk werk dat ter inspiratie kan zijn gebruikt. Voor het krijgen van auteursrechtelijke bescherming zijn geen formele eisen.<sup>409</sup> Ten aanzien van mode dient gekeken te worden naar de datum van de schepping om het auteursrecht te bepalen.<sup>410</sup> De bescherming strekt tot 70 jaar na de dood van de maker ex art. L123-1 CPI .

De uitspraak in de zaak Tonickx/Phildar & Elvina is een voorbeeld van hoe de rechterlijke macht beschrijft of een kledingstuk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Allereerst worden de verschillende elementen van het kledingstuk beschreven.<sup>411</sup> Daarna wordt gekeken naar het vormgevingserfgoed en naar de vraag of het kledingstuk daarvan voldoende afwijkt. In deze zaak betrof het een tuniek, bestaande uit een banale vorm met extra (kenmerkende) elementen. Het toevoegen van deze extra elementen werd gezien als een creatieve uiting van de maker en om die reden werd voldaan aan de originaliteitseis en het persoonlijk stempel van de maker.

Het auteursrecht in Frankrijk is veelomvattend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een modeshow eveneens voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen.<sup>412</sup> In deze zaak hadden de overkoepelende organisatie van de haute couture en Chanel, Dior en Hermes een beroep gedaan op het auteursrecht dat was geschonden door het maken van foto's van de creaties en van de modeshow zelf. Het hoogste rechtscollege is tot de beslissing gekomen dat de haute couture, de accessoires en de modeshow zelf door het auteursrecht beschermd worden.

In art. L122-4 CPI is bepaald dat iedere complete of gedeeltelijke nabootsing zonder toestemming van de maker onrechtmatig/ongeoorloofd is. Voor de vraag of er sprake is van een inbreuk moet eerst gekeken worden naar de overeenkomsten en daarna naar de verschillen.<sup>413</sup> Uit de jurisprudentie blijkt dat het voldoende is als de rechter dit doet door een globale vergelijking. Een voorbeeld is de zaak SARL DLM/H&M.<sup>414</sup> In deze zaak staat de vraag centraal of H&M een inbreuk maakt op het auteursrecht van SARL DLM op sokken met een lint om het been. H&M heeft in eerste aanleg gesteld dat de sokken niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, omdat

---

<sup>405</sup> Bouche 2011, p. 64.

<sup>406</sup> Bouche 2011, p. 63-64.

<sup>407</sup> Idem.

<sup>408</sup> Idem.

<sup>409</sup> Rosenblum 2004, p. 162.

<sup>410</sup> Miller 2008, p. 144.

<sup>411</sup> Cour d'appel de Paris 2 december 2010, *RG nr. 09/06503* (Tonickx/Phildar & Elvina).

<sup>412</sup> Derclaye 2008, p. 286.

<sup>413</sup> Derclaye 2010, p. 320.

<sup>414</sup> Cour d'appel de Paris 16 april 2008, *RG nr. 07/1890* (SARL DLM/H&M) p. 3.

het gaat om een bepaalde trend – namelijk het toevoegen van een lint om het been – en niet om één specifiek werk. Hierop heeft Delphine gereageerd door te stellen dat het gaat om verschillende specifieke werken met enkele gelijke kenmerken. De rechter oordeelde dat het toevoegen van een lint leidt tot oorspronkelijkheid en dat het niet uitmaakt dat de vormen zo banaal zijn. Uiteindelijk werd zeer globaal bekeken of sprake was van eenzelfde totaalindruk tussen de sokken van H&M en SARL DLM.

Ondanks meerdere verschillen kan toch sprake zijn van eenzelfde totaalindruk.<sup>415</sup> Ter illustratie wordt verwezen naar de uitspraak H&M/Scooter.<sup>416</sup> In deze zaak stond de vraag centraal of sprake is van eenzelfde totaalindruk als de kleur en het materiaal afwijkt. H&M had oorbellen nagebootst van Scooter. Het hof begon de uitspraak met het noemen van de kenmerkende elementen van het auteursrechtelijk beschermde werk en ging daarna verder met de overeenkomsten tussen beide oorbellen. Het hof kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de verschillen ondergeschikt zijn aan de overeenkomsten en hierdoor bleef de totaalindruk van de twee sieraden hetzelfde. Een soortgelijke motivatie is ook terug te zien in de zaak Gucci/Berlutti.<sup>417</sup>

Derclaye schrijft dat bij de beantwoording van de inbreukvraag de volgende richtlijnen worden gehanteerd door de rechterlijke macht: als de kenmerkende elementen verschillend zijn, kan de totaalindruk anders zijn, maar zijn de kenmerkende elementen overgenomen, dan leidt dit al snel tot een inbreuk. Overigens worden de functionele elementen niet meegenomen in deze toets. Verwarringsgevaar is niet vereist, maar het kan wel een indicatie zijn om aan te geven dat sprake is van eenzelfde totaalindruk.<sup>418</sup>

### 6.2.2 Bescherming door het modellenrecht

Het modellenrecht is geregeld in boek V van de CPI en regelt de bescherming van twee- en driedimensionale vormen.<sup>419</sup> Een model moet volgens art. L511-1 CPI visueel waarneembaar zijn. Op grond van art. L511-2 CPI dient een model nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben. Het model zal nieuw worden geacht als voor de datum van de registratie geen overeenstemmend model aan het publiek ter beschikking is gesteld.<sup>420</sup> Een idee, stijl of genre komt niet voor modellenrechtelijke bescherming in aanmerking. Modellen met een technische functie, die noodzakelijkerwijs deze vorm nodig hebben, kunnen ook niet beschermd worden.<sup>421</sup> Frankrijk kan ook een beroep doen op het

---

<sup>415</sup> Derclaye 2010, p. 320.

<sup>416</sup> Cour d'appel de Paris 7 november 2007, *RG nr. 07/01713* (H&M/Scooter).

<sup>417</sup> Cour d'appel de Paris 16 januari 2004, [www.legalis.net](http://www.legalis.net) (Gucci/Berlutti).

<sup>418</sup> *Idem*.

<sup>419</sup> Rosenblum 2004, p. 140.

<sup>420</sup> Rosenblum 2004, p. 141.

<sup>421</sup> Derclaye 2010, p. 331.

ongeregistreerde modellenrecht op basis van de Gemeenschapsmodellenverordening. Hier wordt niet verder op ingegaan, omdat daarvoor dezelfde eisen gelden als in Nederland.

Op grond van art. L513-4 CPI kan de modelhouder optreden tegen modellen die eenzelfde totaalindruk wekken bij de geïnformeerde consument. De Cour de Cassation heeft bepaald dat gevaar voor verwarring nooit een voldoende voorwaarde is voor een inbreuk op het modellenrecht.<sup>422</sup> De rechterlijke macht mag echter wel onderzoeken of er verwarringsgevaar is, maar dit mag niet doorslaggevend zijn.<sup>423</sup> Kortom, zolang de nadruk ligt op de overeenstemmende totaalindruk dan is het in overeenstemming met de uitspraak van de Cour de Cassation. De belangrijkste reden hiervoor is dat het beroep op slaafse nabootsing dan ook niet meer zou kunnen slagen. In modezaken is bepaald dat een klein verschil al kan zorgen voor een andere totaalindruk, omdat de functionele kenmerken geen rol mogen spelen in de vergelijking. Tevens heeft de rechter geoordeeld dat de geïnformeerde consument geen deskundige is.<sup>424</sup>

De theorie van eenheid van de kunst impliceert een samenloop van modellenrecht en auteursrecht, zodat de rechthebbende op beide rechten een beroep kan doen als aan alle vereisten is voldaan. Frankrijk is het enige land in de Europese Unie dat totale samenloop tussen de rechten kent.<sup>425</sup> Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechterlijke macht de eisen van modellenrecht en auteursrecht nogal eens door elkaar gebruikt.<sup>426</sup>

### 6.2.3 Bescherming door slaafse nabootsing

In Frankrijk bestaat de mogelijkheid voor de mode-industrie om een beroep te doen op de slaafse nabootsing op basis van de oneerlijke concurrentie ex art. 1382 Code Civil (CC). Het mode-item mag dan niet bestaan uit banale, noodzakelijk of functionele vormen. In Frankrijk zijn geen duidelijke maatstaven gegeven voor de toetsing van slaafse nabootsing in modezaken. Het is niet duidelijk of sprake moet zijn van een verwarringwekkende nabootsing of dat het voldoende is als er wordt aangehaakt bij de reputatie van het eerdere model.<sup>427</sup>

In de zaak Felicia/AMG oordeelt het Cour d'appel de Paris dat aan een trui geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, omdat de trui een banale vorm heeft en het enkel toevoegen van een merk niet voldoende is om te kunnen spreken van een creatieve inspanning.<sup>428</sup> De eiser stelde subsidiair dat sprake was van slaafse nabootsing. Het hof oordeelde dat zelfs slaafse

---

<sup>422</sup> Derclaye 2010, p. 334.

<sup>423</sup> Idem.

<sup>424</sup> Idem.

<sup>425</sup> Derclaye 2010, p. 319.

<sup>426</sup> Idem.

<sup>427</sup> Derclaye 2010, p. 343.

<sup>428</sup> Cour d'appel de Paris 31 januari 2007, *RG nr. 05/22610* (Felicia/AMG).

nabootsing van de trui niet kan leiden tot een onrechtmatige daad, omdat de trui bestaat uit een banale vorm. Daar doet eveneens niet aan af dat beide truien in dezelfde kleur zijn, omdat de betreffende kleur gebruikelijk is in de mode.

#### **6.2.4 Vergelijking van de bescherming van mode in Frankrijk en Nederland**

In Frankrijk is de bescherming van mode opgenomen in de Code de la Propriété Intellectuelle. In Nederland is de bescherming van mode niet wettelijk bepaald. Het Franse auteursrecht biedt een ruimere bescherming aan werken van de geest. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente zaak waarin is bepaald dat auteursrechtelijke bescherming aan een modeshow wordt toegekend. De vraag is of de rechter in Nederland tot dezelfde conclusie zou komen. Ondanks dat in beide landen deze eisen gelden, namelijk een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker, lijkt het erop dat in Frankrijk mode eerder aan de oorspronkelijkheidseis kan voldoen. Uit het jurisprudentieonderzoek in Nederland is gebleken dat een mode-item niet snel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zal komen, omdat mode vaak bestaat uit banale vormen met functionele of technische elementen. Overigens komt aan een banale vorm in Frankrijk ook geen bescherming toe.

Een ander groot verschil richt zich op de motivatie van de rechter. In de Nederlandse jurisprudentie is een aantal keer terug te vinden dat een bepaald mode-item gangbaar is of het straatbeeld bepaalt en daarom niet aan de originaliteitseis kan voldoen. Daarmee lijkt de zaak dan afgedaan. In Frankrijk is de rechter meer gebonden aan regels met betrekking tot de motivatie. Het Cour de Cassation heeft immers bepaald dat de rechter altijd moet aangeven waarom een werk wel of niet origineel is. Hiervoor dient eerst gekeken te worden naar de elementen van het kledingstuk en daarna naar het vormgevingserfgoed. In Frankrijk kan aan een mode-item met een banale vorm wel auteursrechtelijke bescherming worden toegekend, als op het mode-item extra elementen worden geplaatst. In Nederland is het nog niet duidelijk wat de reikwijdte van het vormgevingserfgoed is. Door het TRIPs-verdrag is het overigens ook in Frankrijk niet mogelijk om een idee, stijl of trend te beschermen.

In Frankrijk is iedere complete of gedeeltelijke nabootsing zonder toestemming van de maker ongeoorloofd. Voor de vraag of sprake is van nabootsing dient eerst gekeken te worden naar de overeenkomsten en dan naar de verschillen tussen de twee items. In Nederland is de hoofdregel dat via een feitelijk onderzoek gezocht moet worden naar de overgenomen auteursrechtelijk beschermde trekken en dat de aard van de te vergelijken werken bepaalt welke maatregel geschikt is. Uit het jurisprudentieonderzoek is gebleken dat de beoordeling erg subjectief is en dat de verschillende maatregelen kunnen leiden tot verschillende uitkomsten. Kortom, het lijkt erop dat de Nederlandse rechter meer vrijheid krijgt bij het bepalen van de auteursrechtelijke bescherming en de

inbreuk. Overigens geldt ook in Frankrijk dat de rechter een globale vergelijking mag doen. Verder gelden dezelfde richtlijnen bij de inbreukvraag als in Nederland. Toch zal in Frankrijk aan mode eerder bescherming worden geboden, omdat in Nederland niet in de wet is opgenomen dat mode-items voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen. Het lijkt erop dat de rechterlijke macht nog te vaak van mening is dat een mode-item niet origineel kan zijn, omdat het algemeen gangbaar is en het straatbeeld bepaalt.

Ten aanzien van het modellenrecht kan het volgende worden opgemerkt. In Frankrijk en in Nederland is het geregistreerde modellenrecht in de nationale wetgeving opgenomen. De eisen voor het modellenrecht zijn in beide landen hetzelfde en worden in de jurisprudentie op dezelfde manier uitgelegd. Er bestaat wel een verschil bij de inbreukvraag. In Frankrijk is bepaald dat de geïnformeerde gebruiker in ieder geval geen deskundige is, terwijl in Nederland is bepaald dat het de gemiddelde consument is. Bij modegerelateerde zaken is het in Nederland niet duidelijk of merk- en modegevoeligheid mee mogen spelen bij de geïnformeerde gebruiker. Dit heeft geleid tot problemen in een zaak over All Star schoenen. Als de geïnformeerde gebruiker de merkgevoelige jongere is dan zal niet snel sprake zijn van eenzelfde totaalindruk. Deze persoon weet immers precies de verschillen aan te wijzen en is daardoor meer deskundig dan de gemiddelde consument.

Een ander verschil is dat in Frankrijk het verwarringsgevaar geen belangrijke rol speelt bij de inbreukvraag, terwijl in Nederland hiervan juist volop gebruik wordt gemaakt. In beide landen wordt overigens wel het meest gefocust op de overeenkomsten. In Nederland lijkt het echter dat de rechter meer vrijheid heeft dan in Frankrijk. In Frankrijk wordt namelijk een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de eisen en inbreukregels per intellectueel eigendomsrecht, terwijl in Nederland deze door elkaar gebruikt worden.

In Frankrijk is het mogelijk om een beroep te doen op de slaafse nabootsing op basis van de oneerlijke concurrentie ex art. 3182 CC. Dit kan echter niet als het mode-item bestaat uit banale vormen en functionele elementen. Er zijn echter geen duidelijke maatstaven gegeven voor de toetsing aan slaafse nabootsing. Het is niet duidelijk of verwarringsgevaar vereist is of dat ook kan worden aangehaakt bij de reputatie. Uit de jurisprudentie kan wel geconcludeerd worden dat er een creatieve inspanning plaats heeft moeten vinden. In Nederland moet het mode-item een eigen plaats op de markt hebben en het moet zich aanmerkelijk kunnen onderscheiden van andere modellen. Het slaafs nabootsen is in Nederland pas onrechtmatig als onnodig verwarring wordt geschapt.

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de rechterlijke macht in Frankrijk ten aanzien van het auteursrecht en het modellenrecht meer gebonden is aan de maatstaven van de hoogste rechtsinstantie. Dit leidt tot een grote mate van rechtszekerheid en dus ook voor meer duidelijkheid bij de rechthebbende. In Frankrijk lijkt de beschermingsomvang van mode veel ruimer

te zijn dan in Nederland. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bescherming van mode door het auteursrecht sneller wordt toegekend.

### **6.3 Mode en het Engelse intellectuele eigendomsrecht**

In Engeland kan mode beschermd worden door het auteursrecht en het modellenrecht. Het auteursrecht en het ongeregistreerde modellenrecht zijn geregeld in de Copyright, Designs and Patents Act van 1988 (CDPA). Het geregistreerde model is geregeld in de Registered Designs Act 1949 (RDA). Engeland kent geen mogelijkheid voor een beroep op slaafse nabootsing. Hierna worden de verschillende rechten verder uitgewerkt en uiteindelijk zal in paragraaf 6.3.4 een vergelijking worden gemaakt met Nederland.

#### **6.3.1 Bescherming door het auteursrecht**

In Engeland is het auteursrecht geregeld in de Copyright, Designs and Patents Act van 1988. In de eerste artikelen van deze wet zijn acht categorieën beschreven. Als een werk onder één van deze categorieën valt dan kan het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, mits het aan de originaliteitseis voldoet.<sup>429</sup> Er is voldaan aan de originaliteitseis als er voldoende werk en vaardigheden aan te pas zijn gekomen.<sup>430</sup> In de uitspraak *Ladbroke/William Hill* heeft de rechter bepaald dat geen sprake hoeft te zijn van inventiviteit of oorspronkelijkheid. Het werk mag in ieder geval niet gekopieerd zijn. Het is voldoende als de maker voldoende arbeid heeft verricht om het werk te maken.<sup>431</sup> Het lijkt erop dat de eis inhoudt dat wanneer het werk niet is gekopieerd het voldoende origineel is. Dit is wezenlijk anders dan in andere Europese landen. Overigens is het ook in Engeland niet mogelijk een idee, trend of stijl middels het intellectuele eigendomsrecht te beschermen.<sup>432</sup> Dit heeft te maken met de rechtstreekse werking van het TRIPs-verdrag.

Mode is niet opgenomen in één van de acht categorieën. In 1986 heeft het Court of Appeal uitgesproken dat mode kan vallen onder de categorie “werken van artistiek vakmanschap” ex art. 4 lid 1 sub c CDPA.<sup>433</sup> Het begrip artistiek vakmanschap leidt echter nog tot problemen in de praktijk. Een belangrijke uitspraak over dit begrip is de uitspraak in de zaak *Hensher/Restawile*, waaruit blijkt dat er verdeeldheid bestaat tussen de verschillende rechters over dit begrip.<sup>434</sup> Uit de jurisprudentie blijkt dat bijvoorbeeld handbeschilderde tegels, glas in lood en bepaalde meubels als werk van

---

<sup>429</sup> Davies & Cheng 2011, p. 42.

<sup>430</sup> Goldstein 2001, p. 182.

<sup>431</sup> House of Lords 21 januari 1964, 1 *WLR* 273 (*Ladbroke/William Hill*).

<sup>432</sup> House of Lords 23 november 2000, *FSR* 11 (*Designers Guild/Russel Williams*).

<sup>433</sup> Court of Appeal 4 november 1985, *EWCA Civ.* 19 (*Merlet/Mothercare*).

<sup>434</sup> *George Hensher Ltd v Restawile Upholstery (Lancs) Ltd* [1975] *RPC* 31, zie Derclaye 2010, p. 347.



artistiek vakmanschap bestempeld kunnen worden.<sup>435</sup> Men zou kunnen stellen dat handgemaakte werken tot dit begrip behoren, maar dit blijkt op grond van de zaak Hensher/Restawille ook niet juist te zijn.<sup>436</sup> In ieder geval kan geconcludeerd worden dat machinevervaardigde werken niet behoren tot werken van artistiek vakmanschap.<sup>437</sup> In de literatuur wordt ook wel betoogd dat in ieder geval sprake moet zijn van vakmanschap, een kunstwerk en dat de intentie van de maker gericht moet zijn op een artistieke uiting.<sup>438</sup>

Met betrekking tot mode kan geconcludeerd worden dat niet snel sprake zal zijn van een werk van artistiek vakmanschap. In de zaak Merlet/Mothercare heeft de rechter geoordeeld dat de ontwerper bij het produceren van een cape voor moeder en kind geen artistiek doel had, maar enkel haar kind wilde beschermen tegen regen.<sup>439</sup> Een voorbeeld van kleding gemaakt door een artistiek vakman is de kleding van Frankenstein in de film.<sup>440</sup> De vraag is of kleding uit de haute couture wel voor bescherming in aanmerking zou komen. In ieder geval is gebleken dat het geen verschil maakt dat de kleding in een museum tentoon wordt gesteld.<sup>441</sup>

Op grond van art. 16 CDPA heeft de maker van het werk een aantal exclusieve rechten om tegen een inbreuk op te treden. De inbreuk kan plaatsvinden door directe of indirecte handelingen. In art. 17 lid 3 CDPA is bepaald dat het kopiëren van een werk leidt tot een inbreuk op het auteursrecht als het gaat om het namaken van twee- en driedimensionale vormen. Bij de inbreukvraag op basis van kopiëren is in ieder geval van belang dat de essentiële delen van het werk zijn overgenomen. Dit wil zeggen dat zelfs als het inbreukmakende werk niet lijkt op het eerste, dit kan leiden tot een inbreuk.<sup>442</sup> In de zaak Baigent/Random House heeft de High Court de volgende zes vragen geformuleerd, die gebruikt kunnen worden bij de inbreukvraag.<sup>443</sup> Deze worden eveneens door Derclayе aangehaald.<sup>444</sup>

1. Wat zijn de overeenkomsten tussen beide werken?
2. Heeft de inbreukmaker direct toegang gehad tot het eerste werk?
3. Heeft de inbreukmaker direct of indirect gebruik gemaakt van materiaal dat afkomstig is uit het eerste werk?

---

<sup>435</sup> Stokes 2001, p. 36.

<sup>436</sup> George Hensher Ltd v Restawile Upholstery (Lancs) Ltd [1975] *RPC* 31, zie Derclayе 2010, p. 347.

<sup>437</sup> Court of Appeal 14 maart 2002, *FSR* 3 (Guild/Eskandar).

<sup>438</sup> Colston & Galloway 2010, p. 311.

<sup>439</sup> Court of Appeal 4 november 1985, *EWCA* Civ. 19 (Merlet/Mothercare).

<sup>440</sup> High Court 31 juli 2008, *HC06C03813* (Lucasfilm/Ainsworth & Shepperton).

<sup>441</sup> Court of Appeal 14 maart 2002, *FSR* 3 (Guild/Eskandar).

<sup>442</sup> House of Lords 23 november 2000, *FSR* 11 (Designers Guild/Russel Williams).

<sup>443</sup> High Court 7 april 2006, *HC04C03092* (Baigent/The Random House).

<sup>444</sup> Derclayе 2010, p. 327.

4. Als de inbreukmaker stelt dat geen gebruik is gemaakt van het originele werk, wat is dan zijn uitleg voor de overeenkomsten? Is er wellicht gebruik gemaakt van gemeenschappelijke bronnen?
5. Als blijkt dat gebruik is gemaakt van het originele werk, dan is de vraag of het in de omstandigheden gaat over een substantieel deel van het werk.
6. Wat zijn de omstandigheden en factoren in dit geval om te bepalen of het gaat om een substantieel deel van het werk?

Doordat het bijna onmogelijk lijkt om mode auteursrechtelijk te beschermen bestaat er geen jurisprudentie over de inbreukvraag met betrekking tot mode-items.<sup>445</sup> Het is wel mogelijk gebleken om ontwerpen te beschermen middels het auteursrecht, omdat deze enkel aan de originaliteitseis hoeven te voldoen. Op basis van art. 17 CDPA is het mogelijk om op te treden tegen een indirecte inbreuk, hierdoor konden veel functionele werken auteursrechtelijk beschermd worden terwijl deze geen artistieke waarde hadden.<sup>446</sup> Dit is echter veranderd door art. 51 CDPA waarin staat dat er geen inbreuk is als je indirect een model of ontwerp gebruikt om een industrieel werk te maken, dat zelf geen artistieke waarde heeft.<sup>447</sup> Voor de mode-industrie betekent dit dat een ontwerp van een jurk wel auteursrechtelijk beschermd wordt, maar de jurk zelf niet. Als een derde de jurk maakt op basis van het ontwerp dan komt dit niet voor bescherming in aanmerking.<sup>448</sup> Kortom, in Engeland biedt het auteursrecht weinig tot geen bescherming voor mode. Mocht een kledingstuk echter wel aan de eis van artistiek vakmanschap en aan de originaliteitseis voldoen dan kan art. 52 CDPA de beschermingsduur beperken tot 25 jaar, als het werk wordt geproduceerd door massaproductie en meer dan 50 items op de markt verschijnen voor commerciële doeleinden.<sup>449</sup> Voor zulke werken kan bescherming door het modellenrecht een uitkomst bieden.

### 6.3.2 Bescherming door het modellenrecht

In Engeland is het modellenrecht sinds 1949 geregeld in de Registered Designs Act 1949. In 1988 is met de komst van het CDPA ook de mogelijkheid ontstaan voor een ongeregistreerd modellenrecht. Het CDPA maakte samenloop tussen het geregistreerde modellenrecht en het auteursrecht niet mogelijk. Door de Europese Richtlijn (98/71) werd het modellenrecht in de Europese Unie geharmoniseerd en door de komst van de Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo) werd ook het gemeenschapsmodel in Engeland mogelijk.

---

<sup>445</sup> Derclaye 2010, p. 330.

<sup>446</sup> House of Lords 27 februari 1986, *UKHL 7* (British Leyland/Armstrong).

<sup>447</sup> Goldstein 2001, p. 182.

<sup>448</sup> Derclaye 2010, p. 330.

<sup>449</sup> Derclaye 2010, p. 350.

Het modellenrecht is in het leven geroepen om de werken te beschermen, die niet vallen onder het octrooirecht of auteursrecht omdat ze niet inventief of origineel zijn.<sup>450</sup> Modellen spelen een belangrijke rol in de maatschappij en de modelhouder zal tijd en geld moeten investeren om een succesvol model op de markt te brengen. Om die reden dienen de modellen voor bescherming in aanmerking te komen, ondanks dat het meestal minder creatieve en artistieke werken zijn als de werken die beschermd worden door het auteursrecht.<sup>451</sup>

#### 6.3.2.1 Geregistreerd model

Zoals zojuist is vermeld is het in Engeland mogelijk om een nationaal model en een Gemeenschapsmodel te registreren. Overigens kent het geregistreerde model een beschermingsduur van vijf jaar dat tot vijftientig jaar verlengd kan worden tegen betaling.<sup>452</sup> Op het Gemeenschapsmodel wordt in deze paragraaf niet nader ingegaan, omdat deze in hoofdstuk 4 uitgebreid aan bod is gekomen. Het nationale recht is geharmoniseerd, maar het verschil in interpretatie en toepassing door de rechterlijke macht kan leiden tot wezenlijke verschillen. In art. 1 lid 2 RDA staat de volgende definitie van het model:

*“ In this Act “design” means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture or materials of the product or its ornamentation.”*

Het werk wordt alleen beschermd als het nieuw is en een individueel karakter heeft ex art. 1B RDA. Overigens mag het werk niet uitsluitend technisch bepaald zijn.<sup>453</sup> Een model is nieuw als geen identiek of overeenstemmend model eerder aan het publiek ter beschikking is gesteld ex art. 1B lid 3 RDA.<sup>454</sup> Om te bepalen of een werk individueel karakter heeft wordt gekeken naar de algemene totaalindruk van het werk ten opzichte van andere eerder gepubliceerde ontwerpen. Het moet gaan om de totaalindruk van de geïnformeerde gebruiker.<sup>455</sup> De vraag is hoe deze eisen in Engeland worden toegepast.

De nieuwheidseis is aan de orde geweest in jurisprudentie met betrekking tot het oude recht - dus voor de harmonisatie door de Europese richtlijn -. In de zaak Le May/Welch stond de vraag centraal of een afneembare kraag aan de nieuwheidseis voldeed.<sup>456</sup> Het model was wel al bekend op de markt, maar het nieuwe model kende een aantal verschillen in de grootte van de kraag en de bevestigingsplaats. De rechter was uiteindelijk van mening dat dit onvoldoende nieuw is. In een

---

<sup>450</sup> Colston & Galloway 2010, p. 471.

<sup>451</sup> Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 251.

<sup>452</sup> Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 295.

<sup>453</sup> House of Lords 28 juli 2006, *EWCA Civ 128* (Landor & Hawa international/Azure designs).

<sup>454</sup> Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 263.

<sup>455</sup> Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 271.

<sup>456</sup> Le May/Welch 1884, zie Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 269.

andere modegerelateerde zaak werd bepaald dat het verkleinen van de grootte van de kledingstukken in een bepaalde stijl onvoldoende nieuw is.<sup>457</sup> Het betrof het korter maken van Indische kledingstukken.

Het eigen karakter wordt beoordeeld vanuit de geïnformeerde gebruiker. De vraag is echter wie dit is. In de jurisprudentie is bepaald dat het in ieder geval dient te gaan om een persoon die op een bepaalde manier bekend is met het product. Het is in ieder geval niet de gemiddelde burger en ook niet de maker van het product. Kortom, het is iemand die iets weet van de ontwikkeling, beschikbaarheid en de belangrijkste technische kenmerken. De geïnformeerde gebruiker mag geen fotografisch geheugen hebben en besteedt alleen aandacht aan de opvallende kenmerken.<sup>458</sup> Daarna speelt de vraag wanneer een werk een individueel karakter heeft. In de jurisprudentie is bepaald dat het een andere totaalindruk moet maken bij de geïnformeerde gebruiker en dat een klein verschil hiervoor al voldoende kan zijn.<sup>459</sup> De bescherming van een geheel nieuw product zal groter zijn dan die van een product met een klein verschil, maar het is wel voldoende om geregistreerd te kunnen worden.<sup>460</sup>

De modelhouder heeft het exclusieve recht om het model te gebruiken ex art. 7 lid 1 RDA. Dit geldt niet alleen voor het eigen model, maar ook voor ieder model dat dezelfde totaalindruk heeft voor de geïnformeerde gebruiker. Er is dus sprake van een inbreuk op het modellenrecht als een model met dezelfde totaalindruk wordt gebruikt. Dit is wezenlijk anders dan bij het auteursrecht, omdat daar het kopiëren centraal staat.<sup>461</sup> Uit het voorgaande blijkt dat de begrippen geïnformeerde gebruiker en totaalindruk ook een belangrijke rol spelen bij de inbreukvraag. In de jurisprudentie is het volgende bepaald. De twee modellen moeten vergeleken worden door te kijken naar de verschillende functies en kenmerken. Daarbij moet de vraag gesteld worden welke invloed de functie heeft op de totaalindruk. Er moet dus gekeken worden of de belangrijkste onderdelen van het model een andere algemene totaalindruk wekken. Het kan zijn dat de overige delen voldoende verschillend zijn, maar dit kan dan van ondergeschikt belang zijn.<sup>462</sup>

Dan resteert de vraag of het modellenrecht voldoende bescherming kan bieden voor mode. In Engeland is hierover geen jurisprudentie te vinden. Het lijkt erop dat de mode-industrie geen mode-items registreert of dat er niet over geprocedeerd wordt. Voor deze eerste bevinding zijn een aantal redenen te noemen. Allereerst kan het registreren van een model gemiddeld 4 maanden

---

<sup>457</sup> Re Vlisco BV's Application 1980, Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 270.

<sup>458</sup> Patents County Court 25 juli 2005, *ECDR 11* (Woodhouse UK/Architectural Lightening System).

<sup>459</sup> High Court 13 december 2006, *HC 06 C00362* (Proctor & Gamble company/Reckitt Benckiser).

<sup>460</sup> *Idem*.

<sup>461</sup> Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 293.

<sup>462</sup> High Court 13 december 2006, *HC 06 C00362* (Proctor & Gamble company/Reckitt Benckiser).

duren, terwijl mode-items maar ongeveer 6 maanden in de mode zijn.<sup>463</sup> Het registreren van een model is duur en tijdrovend, omdat dit per mode-item moet gebeuren. De aanvraag kost £60 en daar moeten dan nog eventuele advocaatkosten bij.<sup>464</sup> Voor de mode-industrie is het in het begin nog onduidelijk of het registreren van een bepaald item noodzakelijk is. Dit blijkt immers pas als bekend is of het item goed verkocht wordt en of er eventueel soortgelijke items op de markt verschijnen. Als de rechthebbende dit echter afwacht kan het zijn dat niet meer voldaan kan worden aan de nieuwheidseis.<sup>465</sup> Overigens blijkt uit onderzoek dat in 2005 maar 2782 modellen geregistreerd werden. Dit is vele malen minder dan in de jaren '90.<sup>466</sup> De verwachting is dat het aantal mode-items als geregistreerd model wel zal toenemen, maar dat de rechthebbenden momenteel nog teveel vertrouwen op het ongeregistreerde model en het auteursrecht.<sup>467</sup>

#### 6.3.2.2 Ongeregistreerd model

In Engeland kent men naast het ongeregistreerde Gemeenschapsmodel ook een nationaal ongeregistreerd model. Het ongeregistreerde modellenrecht is geregeld in de artikelen 213-264 CDPA. Dit is in 1988 ingevoerd voor de bescherming van de werken, die niet voor auteursrecht in aanmerking komen.<sup>468</sup> In art. 213 lid 2 CDPA is de volgende definitie opgenomen:

*“design” means the design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article.*

In art. 213 lid 1 CDPA staat dat het model origineel moet zijn. Dit is dezelfde eis als in het auteursrecht.<sup>469</sup> Het model moet om die reden niet gekopieerd zijn en er moeten voldoende vaardigheden en werkzaamheden aan te pas zijn gekomen.<sup>470</sup> Op grond van art. 213 lid 4 CDPA is een model niet origineel als het alledaags is. Om die reden biedt het modellenrecht geen bescherming aan banale vormen.<sup>471</sup> De Court of Appeal heeft richtlijnen gegeven voor het beoordelen of een model aan de originaliteitseis voldoet.<sup>472</sup>

1. Het model moet net als in het auteursrecht een resultaat zijn van het eigen werk en de eigen vaardigheden.
2. Het model mag niet alledaags zijn en daarvoor wordt gekeken naar wat al bekend is in dat gebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het vormgevingserfgoed.

---

<sup>463</sup> Colston & Galloway 2010, p. 472.

<sup>464</sup> Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 288

<sup>465</sup> Farkas 2011, p. 230.

<sup>466</sup> Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 289.

<sup>467</sup> Raustiala & Sprigman 2006, p. 1740.

<sup>468</sup> House of Lords 27 februari 1986, *UKHL 7* (British Leyland/Armstrong).

<sup>469</sup> Derclaye 2010, p. 340.

<sup>470</sup> C&H Engineering/Klucznik & Sons 1992, zie Colston & Galloway 2010, p. 512.

<sup>471</sup> High Court 11 november 1996, *EWCH Pat. 1* (Ocular Sciences/Aspect Vision).

<sup>472</sup> House of Lords 3 december 1998, *ECDR 42* (Farmer Build/Carrier Bulk Materials Handling).

Met betrekking tot de mode-industrie is de zaak *Lambretta Clothing/Teddy Smith* interessant.<sup>473</sup> In deze zaak heeft de rechter geoordeeld dat het gebruik van blauw, rood en wit in vrijetijdskleding alledaags is. In deze zaak ging het met name om de vraag of het ontwerp voldoende origineel was, maar de rechter oordeelde dat de ontwerper actuele sportkleding in gedachte heeft gehad bij het ontwerpen van dit kledingstuk.

In art. 213 lid 3 CDPA zijn vier categorieën uitgesloten van modellenrechtelijke bescherming. In ieder geval zijn constructiemethoden uitgezonderd, omdat deze al beschermd worden door het octrooirecht. Hierbij gaat het om de functionele kenmerken. Voor de mode-industrie kan dit wel van belang zijn, omdat veel elementen functioneel zijn. Hierover is echter geen jurisprudentie met betrekking tot mode.<sup>474</sup> Verder wordt in het Engelse recht een onderscheid gemaakt tussen de *must fit* en *must match* kenmerken. Bij *must fit* gaat het om de kenmerken die technisch noodzakelijk zijn om het model op een ander voorwerp te laten passen. De *must match* ziet op de kenmerken die noodzakelijk zijn om het bij een ander voorwerp te laten passen (uitwisselbaarheid). Deze uitzonderingen zijn voor mode-items niet van belang. Onder *must match* zouden bijvoorbeeld wel schoenen met bijpassende tassen of riemen kunnen vallen, maar dit blijkt nergens uit. Ook is het niet mogelijk om oppervlaktedecoratie te beschermen. De reden hiervoor is dat deze patronen en tekeningen al vallen onder het auteursrecht.<sup>475</sup> Hierover is echter wel veel jurisprudentie. Met betrekking tot mode zijn de volgende uitspraken interessant. Borduurwerk valt onder de uitzondering, maar niet de keuze voor de stof.<sup>476</sup> De rechter heeft eveneens geconcludeerd dat deze uitzondering niet perse afhankelijk is van de vraag of de tekening tweedimensionaal is.<sup>477</sup> In deze zaak stond de vraag centraal of een tekening, die van de voorkant van een tanktop doorliep naar de zijkant wel kon vallen onder de uitzondering. Het is dan immers een driedimensionaal patroon. De rechter oordeelde dat het desondanks toch alleen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou komen. Tot slot kan nog geconcludeerd worden dat het Engelse modellenrecht niet alleen het zichtbare gedeelte beschermt.<sup>478</sup>

Op grond van art. 226 lid 1 CDPA heeft de modelhouder het exclusieve recht om het model te reproduceren voor commerciële doeleinden. Dit is wezenlijk anders dan bij het auteursrecht. In lid 2 van het artikel staat dat kopiëren betekent, het produceren van gelijke of wezenlijk dezelfde modellen. Als een model zowel door het auteursrecht als door het modellenrecht wordt beschermd gaat het auteursrecht voor op grond van art. 236 CDPA. De vraag is wanneer een derde inbreuk

---

<sup>473</sup> House of Lords 15 juli 2004, *EWCA Civ 886* (*Lambretta Clothing/Teddy Smith*).

<sup>474</sup> Derclaye 2010, p. 341.

<sup>475</sup> High Court 21 december 2004, *EWCH 2981* (*Dyson/Qualtex*).

<sup>476</sup> High Court 31 maart 1999, *ALL ER 374* (*Jo Y Jo/Matalan Retail*).

<sup>477</sup> House of Lords 15 juli 2004, *EWCA Civ 886* (*Lambretta Clothing/Teddy Smith*).

<sup>478</sup> House of Lords 3 december 1998, *ECDR 42* (*Farmer Build/Carrier Bulk Materials Handling*).

maakt op het modellenrecht. In de zaak *Farmers Build/Carrier Bulk* heeft de rechter geoordeeld dat de vergelijking moet worden gemaakt door deskundigen en dat zij moeten wijzen op de overeenkomsten en de verschillen en daarbij uitleg moeten geven.<sup>479</sup> Later is nog aangevuld dat de deskundigen niet mogen kijken naar alleen de verschillen of alleen de overeenkomsten, omdat dit leidt tot een onevenwichtige uitkomst.<sup>480</sup> Hieruit blijkt dat hoe kleiner de afwijking is tussen het model en het vormgevingserfgoed hoe kleiner de bescherming is bij een inbreuk. Overigens is er geen sprake van een inbreuk op het modellenrecht als enkel een klein gedeelte is overgenomen. Het moet gaan om de algemene totaalindruk.<sup>481</sup>

### 6.3.3 Geen bescherming door slaafse nabootsing

In Engeland is oneerlijke concurrentie of ongeoorloofde mededinging niet in de wet opgenomen. Hierdoor bestaat in Engeland ook het leerstuk van de slaafse nabootsing niet. Dit is wezenlijk anders in andere Europese landen, omdat daar oneerlijke concurrentie zich heeft ontwikkeld door de komst van het Verdrag van Parijs. Art. 10bis van het Verdrag van Parijs gaat over de oneerlijke concurrentie. Dit verdrag verplicht de lidstaten echter niet om de artikelen van het verdrag in het nationale recht te implementeren. Engeland heeft dit ook niet gedaan en daarom kan men zich er ook niet op beroepen.

Toch geeft het Engelse recht wel een bepaalde bescherming tegen oneerlijke concurrentie. Verschillende wetenschappers zijn het erover eens dat de *passing off* het meest geschikt is om als generaal middel tegen oneerlijke concurrentie te dienen.<sup>482</sup> De *passing off* is ontstaan in de jurisprudentie en houdt in dat de één niet mag profiteren van de goodwill en reputatie van een ander.<sup>483</sup> De belangrijkste zaak met betrekking tot de *passing off* is de zaak *Reckitt Colman Products/Borden*, omdat hierin de eisen verder uitgewerkt zijn.<sup>484</sup> Voor een geslaagd beroep op de *passing off* dient sprake te zijn van goodwill, onjuiste voorstelling en schade en dit moet zich voordoen in een zakelijke context.<sup>485</sup> Er is pas sprake van goodwill als de reputatie zo sterk is dat de consument bewust voor de producten van de betreffende producent kiest. Goodwill moet in tijd en ruimte bestaan en dit houdt in dat de reputatie van de product al een zekere tijd in een bepaald gebied moet bestaan. Deze eisen zijn in de jurisprudentie zover uitgerekt dat hieraan aan snel zal zijn voldaan. Toch zal aan een nieuw model nauwelijks bescherming worden geboden.<sup>486</sup> Goodwill zou

---

<sup>479</sup> House of Lords 3 december 1998, *ECDR* 42 (*Farmer Build/Carrier Bulk Materials Handling*).

<sup>480</sup> Court of Appeal 22 oktober 2009, *EWCA Civ* 1062 (*Virgin Atlantic Airway/Premium Aircraft Interiors*).

<sup>481</sup> House of Lords 31 juli 2002, *EWCA Civ* 1119 (*Woolley Jewellers/A&A Jewellery*).

<sup>482</sup> Farkas 2011, p. 13.

<sup>483</sup> Wadlow 2011, p. 5.

<sup>484</sup> House of Lords 8 februari 1990, *RPC* 341 (*Reckitt and Colman/Borden inc*).

<sup>485</sup> Wadlow p. 6.

<sup>486</sup> *Chelsea Man Menswear Ltd v Chelsea Girl Ltd* [1987] *RPC* 617, zie Derclaye p. 346.

daarentegen wel al in enkele weken kunnen ontstaan.<sup>487</sup> De eis van misrepresentation (onjuiste voorstelling) houdt in dat de consument in redelijkheid bij de koop van een bepaald goed aanneemt dat het goed afkomstig is van de eerste producent, terwijl dit van een derde afkomstig is. Een normaal denkend persoon dient rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat het goed niet afkomstig is van de eerste producent.<sup>488</sup> In de jurisprudentie is bepaald dat pas sprake is van misrepresentation als een aanzienlijk deel van het relevante publiek denkt dat de nagebootste goederen van de eerste producent afkomstig zijn.<sup>489</sup>

De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de mode, omdat de consument modebewust en merkgevoelig is. Door die oplettendheid van de consument bij de aanschaf van mode-items zal de consument minder snel in verwarring raken over de afkomst van een nagebootst goed. Daarom biedt dit leerstuk maar beperkte bescherming voor de mode-industrie.<sup>490</sup> Dit blijkt eveneens uit het feit dat hierover weinig tot geen zaken gevoerd zijn.<sup>491</sup>

#### **6.3.4 Vergelijking van de bescherming van mode in Engeland en Nederland**

In Engeland is de bescherming van mode niet opgenomen in de auteurswet. De Copyright, Designs and Patent Act geeft acht categorieën van beschermde werken. Volgens de jurisprudentie zou werk kunnen vallen onder de categorie werk van artistiek vakmanschap. Het probleem is echter dat het werk dan niet alleen aan de originaliteitseis moet voldoen, maar ook een artistieke waarde dient te hebben. In het Engelse recht is nog verdeeldheid over de strekking van dit begrip. Uit de jurisprudentie blijkt dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mode-items aan deze eis kunnen voldoen. Zelfs wanneer een mode-item in een museum getoond wordt, is dit nog geen reden om de eis van artistiek vakmanschap te vervullen. In Nederland komen mode-items sneller voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, omdat het mode-item enkel origineel hoeft te zijn en het persoonlijk stempel van de maker hoeft te dragen. De conclusie is dat in Engeland het beschermen van mode middels het auteursrecht haast onmogelijk is. Zelfs als een mode-item wel aan het vereiste kan voldoen dan kan de beschermingsduur afnemen als het werk wordt geproduceerd door massaproductie en meer dan 50 items op de markt verschijnen voor commerciële doeleinden. In Nederland wordt de beschermingsduur dan niet verminderd.

Ten aanzien van de inbreukvraag geldt in Engeland dat er geen overeenstemmende totaalindruk hoeft te zijn. Als de essentiële elementen zijn overgenomen dan kan dit leiden tot een inbreuk, zonder dat de totaalindruk hetzelfde is. Dit komt overeen met de bevindingen uit het

---

<sup>487</sup> Derclaye 2010, p. 346.

<sup>488</sup> Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 736

<sup>489</sup> Neutrogena Corporation/Golden Ltd [1996] RPC 473, zie Derclaye 2010, p. 346.

<sup>490</sup> Derclaye 2010, p. 347.

<sup>491</sup> Derclaye 2010, p. 346.



jurisprudentieonderzoek in Nederland. Het is immers vooral van belang welke elementen zijn overgenomen en op welke wijze. Een verschil is wel dat in de Engelse jurisprudentie een toetsingskader is gegeven voor de rechter om te bepalen of sprake is van een inbreuk. Dit is in Nederland wezenlijk anders, omdat de rechter meer vrijheid heeft bij het hanteren van een toetsingskader/maatstaf. Een ander verschil is dat het maken van een werk op basis van een auteursrechtelijk beschermd ontwerp niet leidt tot een inbreuk op het auteursrecht, als het werk zelf niet voor bescherming in aanmerking zou komen. Dus ook het maken van kleding op basis van een ontwerp van een ander leidt niet tot schending van het auteursrecht. Kortom, mode wordt niet tot nauwelijks beschermd door het auteursrecht in Engeland. De vraag is echter of dit problematisch is als mode-items wel door een ander recht beschermd kunnen worden. Hierop wordt ingegaan in de conclusie.

Het modellenrecht biedt in Engeland wel bescherming aan mode. Vanuit de geschiedenis biedt Engeland al de mogelijkheid voor een geregistreerd en ongeregistreerd model. De reden hiervan is dat het auteursrecht aan functionele werken geen bescherming biedt. In Nederland bestaat het modellenrecht pas een aantal jaren. Dit kan te maken hebben met de uitgebreidere beschermingsmogelijkheden door het auteursrecht en de slaafse nabootsing. De eisen voor het geregistreerde model zijn in beide landen hetzelfde, maar er zijn enkele verschillen zichtbaar door de interpretatie. In Engeland lijkt het erop dat de nieuwigheidseis strenger wordt toegepast. Als bijvoorbeeld de verhouding van een bepaald kledingstuk wordt aangepast dan leidt dit niet tot een nieuw werk. In Nederland zou het wel mogelijk zijn om dit als nieuw te kwalificeren, omdat de algemene indruk moet afwijken van eerdere modellen. Een voorbeeld waaruit dit blijkt is de zaak over de gymplaza's van Converse. De tweede eis is het eigen karakter en net als in Nederland moet die worden bepaald vanuit de geïnformeerde gebruiker. In Engeland is de geïnformeerde gebruiker de persoon die bekend is met het product, maar hij is niet de deskundige. In de jurisprudentie zijn hier een aantal criteria voor ontwikkeld. In Nederland is de rechter vrij om te bepalen wie de geïnformeerde gebruiker is. Dit kan tot problemen leiden bij mode-items, omdat een mode- en merkbewuste consument anders tegen mode aankijkt dan een consument die zich meer laat leiden door andere elementen. In beide landen moet de geïnformeerde gebruiker kijken naar de algemene indruk van het model ten opzichte van de eerder getoonde modellen.

In Engeland is er sprake van een inbreuk op het modellenrecht als de totaalindruk van de modellen hetzelfde is. Hiervoor dient eerst bekeken te worden welke kenmerken en functies het model heeft en wat de invloeden daarvan zijn op de totaalindruk. In Nederland worden de inbreukvragen voor het modellen- en auteursrecht op dezelfde manier bekeken.

Uit de cijfers in Engeland blijkt dat van het geregistreerde model weinig wordt gebruikt voor de bescherming van mode. De redenen hiervoor zijn in beide landen hetzelfde. Het heeft te maken

met het feit dat de mode-industrie dynamisch en innovatief is en seizoensgebonden items op de markt brengt. Het verschil is dat in Engeland wel de mogelijkheid bestaat van een nationaal ongeregistreerd model en in Nederland niet. Het ongeregistreerde model moet voldoen aan de originaliteitseis en die wordt hetzelfde uitgelegd als in het auteursrecht. Hierdoor komt geen bescherming toe aan banale vormen en functionele elementen. Ook alledaagse modellen kregen geen bescherming. Een mode-item zal echter niet altijd kunnen voldoen aan de originaliteitseis. Een mode-item zal immers al snel alledaags zijn en/of een variatie op een eerder item zijn.

In Engeland bestaat geen mogelijkheid tot bescherming middels slaafse nabootsing, maar in de jurisprudentie is wel de passing off ontstaan. Dit komt in een bepaalde mate overeen met de ongeoorloofde mededinging in de vorm van aanleunen in Nederland. In Nederland is voor de bescherming tegen nabootsing van een stoffelijk werk alleen het leerstuk van de slaafse nabootsing van toepassing. In Engeland is geen jurisprudentie te vinden over de passing off en mode, waardoor het onduidelijk is of de passing off wel bescherming kan bieden.

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het Engelse Intellectuele Eigendomsrecht minder bescherming biedt aan mode dan het Nederlandse Intellectuele Eigendomsrecht. Het auteursrecht stelt immers te strenge eisen. De mogelijkheid van een geregistreerd model is in beide landen hetzelfde en leidt om die reden ook tot dezelfde problemen. Het nationale ongeregistreerde model lijkt in Engeland een aanvullende bescherming te bieden, maar mode-items kunnen niet snel aan de originaliteitseis voldoen. De vraag is dus of het ongeregistreerde model in de praktijk wel echt bescherming biedt voor de mode-industrie. Een beroep op slaafse nabootsing bestaat niet, terwijl in Nederland hier wel veelvuldig een beroep op wordt gedaan. Kortom, in Engeland wordt er veel minder bescherming geboden aan mode dan in Nederland en Frankrijk.

## 7. Conclusies en aanbevelingen

---



*'Fashion fades. Style is eternal.'*<sup>492</sup>

*In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de volgende centrale vraagstelling van deze scriptie. In hoeverre biedt het huidige in Nederland geldende intellectuele eigendomsrecht bescherming voor de mode-industrie tegen nabootsing door derden? Allereerst zal ingegaan worden op de bevindingen per hoofdstuk en vanuit daar zal een algemene conclusie worden getrokken. Hierop aansluitend zullen aanbevelingen gegeven worden.*

### **7.1 De kenmerken van de mode-industrie**

De bescherming van mode door het intellectuele eigendomsrecht is momenteel erg actueel. Het nabootsen van mode komt in grote mate voor en beperkt zich niet alleen tot Nederland. De nieuwe technologieën zorgen ervoor dat mode razendsnel verspreid kan worden over de hele wereld en hierdoor is het ook makkelijker geworden om mode na te bootsen. Het nabootsen van mode zorgt ervoor dat ondernemingen worden beperkt in de verkoop van hun mode-items, terwijl zij hier wel tijd en geld in geïnvesteerd hebben. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot minder innovatie en creativiteit in de mode-industrie. De mode-industrie heeft een grote financiële waarde en speelt daarom een belangrijke rol in de economie. Het tweede probleem is dat door nabootsing de consumentenbescherming in het gedrang komt, omdat bij de consument verwarring zal optreden over de waarde en kwaliteit van het mode-item. Naar mijn mening zijn dit belangrijke redenen voor een goede bescherming van mode. Daarentegen dient er wel rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van de mode-industrie. De mode-industrie is immers wezenlijk anders dan de andere creatieve industrieën. Hiervoor kunnen de redenen in de volgende alinea genoemd worden.

De mode-industrie is dynamisch en innovatief, omdat de collecties elkaar in hoog tempo moeten opvolgen. Mode is immers seizoensgebonden. Hierdoor zou men kunnen zeggen dat mode per seizoen eenzelfde cyclus aflegt. De haute couture showt de najaarscollectie in maart op de catwalk. De media zorgt ervoor dat de consument op de hoogte is van de aankomende trends. In juli ligt de najaarscollectie in de winkel. Als de modebewuste consument net de nieuwste collectie heeft aangeschaft, wordt de voorjaarscollectie van de haute couture alweer geshowd. Dit vindt immers al plaats in september. Men zou dus kunnen zeggen dat wanneer mode terug is te zien in het

---

<sup>492</sup>Quote Yves Saint Laurent

straatbeeld het eigenlijk alweer uit de mode is. Door een hoge bescherming van mode zou deze cyclus doorbroken kunnen worden. De lagere segmenten zullen dan niet meer kunnen aansluiten bij de catwalk mode en dan zou de trend, stijl of mode minder snel gekopieerd kunnen worden. Het hoge tempo waarin de mode-industrie innoveert zorgt er echter wel voor dat het niet mogelijk is om per seizoen een geheel nieuwe collectie te creëren. Het is immers onmogelijk om elk seizoen een nieuw item op de markt te brengen. Daarbij is het ook van belang dat de consument de mode-items koopt, dus zal het ook moeten aansluiten bij de eerdere collecties. Om die reden worden eerdere collecties ter inspiratie gebruikt. Het kan dan gaan om de voorgaande collectie, maar ook om collecties van jaren geleden.

Vanuit de geschiedenis speelt mode al een belangrijke rol in de maatschappij. Aanvankelijk werd mode gebruikt om de hiërarchie tussen de verschillende klassen aan te geven, maar momenteel wordt mode vooral gebruikt om de identiteit van de persoon te bepalen. Hieruit blijkt een sociaal belang, namelijk dat mode voor het grote publiek beschikbaar moet zijn.

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat een bepaalde mate van nabootsing voor de mode-industrie gewenst is. Dit maakt de bescherming van mode dan ook wezenlijk anders dan de bescherming van andere creatieve werken. Naar mijn mening leidt juist dit ertoe dat mode niet altijd de juiste bescherming krijgt, omdat niet kan worden voldaan aan de hoge eisen van de verschillende rechten. Ik pleit wel voor een goede bescherming van mode voor een korte duur, maar alleen voor een mode-item dat qua totaalindruk in voldoende mate afwijkt van eerdere items. Hierna zal ik per rechtsgebied uiteenzetten in hoeverre het betreffende rechtsgebied bescherming kan bieden voor de mode-industrie en zal ik ingaan op de vraag of die bescherming wel gewenst is. Daarna zal ik het Nederlandse systeem vergelijken met Engelse en Franse systeem om te kijken of daar de bescherming beter is geregeld. Op basis hiervan zal ik de vraag beantwoorden in hoeverre het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht bescherming biedt. Daarna zal ik vanuit mijn visie aanbevelingen geven voor een betere bescherming van mode.

## ***7.2 De bescherming van mode in Nederland per intellectueel eigendomsrecht***

### **7.2.1 Merkenrecht**

Het merkenrecht past qua aard, functies, beschermingduur en beschermingsomvang erg goed bij de mode-industrie. Het belangrijkste nadeel van het merkenrecht is dat het mode-item in zijn geheel niet beschermd kan worden. Het betreft dus enkel de bescherming van merken op het mode-item. Merken kunnen in verschillende vormen op mode geplaatst worden, zoals door stiksels, labels, knopen, rivets, ritsen, printjes en tekeningen. De beschermingsomvang per merkform is verschillend, maar over het algemeen kan geconcludeerd worden dat het om een vrij grote bescherming gaat.

Op basis van het bovenstaande dient geconcludeerd te worden dat alleen het merkenrecht niet voldoende bescherming biedt aan de mode-industrie, maar dat het in combinatie met andere intellectuele eigendomsrechten een belangrijke functie heeft. Het merkenrecht kan immers het imago, de uitstraling en de allure van het merk beschermen en het toevoegen van een merk op mode heeft een belangrijke onderscheidingsfunctie. Behalve dat het merk ervoor zorgt dat de herkomst voor de consument duidelijk is, kan het toevoegen van een merk ook leiden tot een nieuw en eigen karakter van het mode-item. Het merk zal immers al snel worden gezien als een essentieel element van het mode-item en dit kan van belang zijn voor de bescherming vanuit de andere rechten. Als bij nabootsing van een mode-item ook het merk wordt overgenomen, leidt dit behalve tot inbreuk op het merkenrecht waarschijnlijk ook tot inbreuk op de andere rechten. Voor het auteursrecht en het modellenrecht geldt dat er al snel sprake zal zijn van eenzelfde totaalindruk en ten aanzien van de slaafse nabootsing zal de rechter al snel concluderen dat de inbreukmakende derde had kunnen afwijken. Overigens is het voorgaande wel afhankelijk van de vraag in hoeverre het merk de totaalindruk bepaalt.

### **7.2.2 Auteursrecht**

Het auteursrecht past qua aard, beschermingsomvang en beschermingsduur minder goed bij de mode-industrie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lange beschermingsduur en het nationale karakter van het recht. Dit staat haaks op het internationale, innovatieve en dynamische karakter van de mode-industrie. Op basis van het jurisprudentieonderzoek kan ook geconcludeerd worden dat mode niet snel kan voldoen aan de eisen van een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker. Tevens biedt het auteursrecht geen bescherming aan werken, die bestaan uit banale vormen en functionele elementen, terwijl een mode-item hier vaak voor een groot deel uit zal bestaan. Naar mijn mening dient het auteursrecht alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mode te beschermen. Een aantal rechters lijkt het hiermee eens te zijn, omdat in de uitspraken opmerkingen terug te vinden zijn dat mode algemeen gangbaar en alledaags is. Het is overigens opmerkelijk hoe groot de verschillen per zaak kunnen zijn. Aan een tas, die maar voor een klein deel verschilt van het vormgevingserfgoed, wordt wel auteursrechtelijke bescherming geboden, maar aan een geheel nieuw sieraad niet. Tevens dient nog opgemerkt te worden dat als een mode-item voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, dit nog niet wil zeggen dat de zaak zal slagen. Het inbreukmakende werk moet in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken vertonen, dat de totaalindrucken die beide werken maken te weinig verschillen om als zelfstandig werk te worden aangemerkt. Doordat mode bestaat uit banale vormen en functionele elementen zal een klein verschil al voldoende zijn voor een andere totaalindruk.

### 7.2.3 Modellenrecht

De mode-industrie lijkt het meest gebaat te zijn bij bescherming door het modellenrecht. De eerste reden hiervoor is dat het modellenrecht een korte beschermingsduur kent, namelijk drie jaar voor het ongeregistreerde model en vijf jaar voor het geregistreerde model. De modelhouder kan kiezen voor het registreren van het model in de Benelux, de Europese Unie of voor een internationale inschrijving. Dit past goed bij het internationale karakter van de mode-industrie. Ondanks dat een geregistreerd model geen absolute zekerheid biedt, geeft het wel meer zekerheid dan wanneer de modelhouder het model niet registreert. Door de terme de grace heeft de modelhouder twaalf maanden de tijd om het model te registreren. Dit is voor de mode-industrie een goede aanvulling, omdat mode al een half jaar voor de verkoop aan het publiek ter beschikking wordt gesteld.

Het ongeregistreerde modellenrecht ontstaat van rechtswege en is speciaal in het leven geroepen voor de bescherming van seizoensgebonden modellen, zoals mode. Het nadeel van het ongeregistreerde model is dat het een mindere beschermingsomvang kent dan het geregistreerde model. De modelhouder kan namelijk alleen optreden tegen bewuste nabootsing van het ongeregistreerde model ex art. 19 lid 2 GModVo. Voor de vraag of er sprake is van bewuste nabootsing is het van belang dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de nabootser het eerdere model niet kende. Als dat het geval is, dan is het model door onafhankelijk scheppend werk tot stand gekomen.

Er is daarentegen al sprake van een inbreuk op het geregistreerde model als beide modellen volgens de geïnformeerde gebruiker dezelfde totaalindruk hebben. Dit lijkt een mildere eis te zijn, maar uit de jurisprudentie blijkt dat de rechterlijke macht niet eenduidig omgaat met de toetsing. Het kan voor de bescherming van mode een groot verschil zijn of merk- en modegevoeligheid van de consument mee mogen spelen bij de vraag of er sprake is van eenzelfde totaalindruk. Uit de jurisprudentie blijkt nu nog dat de ene rechter hier wel rekening mee houdt en de andere rechter niet. De mode- en merkbewuste consument is immers veel meer op de hoogte van de specifieke kenmerken van een mode-item en om die reden kan deze consument de verschillende items beter van elkaar scheiden. Ten tweede speelt er nog onduidelijkheid over hoe de totaalindruk getoetst moet worden. De rechterlijke macht is in deze toets namelijk niet gebonden aan een toetsingskader.

Om in aanmerking te komen voor bescherming door het modellenrecht moet het model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. In de theorie wordt betoogd dat hieraan sneller is voldaan dan aan de eisen van het auteursrecht. De nieuwigheidseis wil zeggen dat geen identiek model eerder aan het publiek beschikbaar gesteld mag zijn. Hiervoor moet gekeken worden naar de specifieke kenmerken van het model. Een model heeft een eigen karakter als de algemene totaalindruk bij de geïnformeerde gebruiker afwijkt van eerdere modellen. Het kan dus zijn dat de totaalindrukken van

twee modellen hetzelfde zijn, ondanks dat er wezenlijke verschillen zijn aan te wijzen tussen beide mode-items. Op basis van het jurisprudentieonderzoek kan nog niet geconcludeerd worden of een mode-item eerder kan voldoen aan de eisen van het modellenrecht dan aan de eisen van het auteursrecht, omdat de jurisprudentie nog erg uiteen loopt. Het is immers nog onduidelijk wat de reikwijdte van het vormgevingserfgoed is en of merk- en modegevoeligheid mee mogen spelen bij het toetsen van de eisen.

Op basis van het voorgaande ben ik dan ook van mening dat het modellenrecht een goede bescherming kan bieden aan de mode-industrie. Het lijkt er echter op dat deze bescherming nog niet optimaal benut wordt door de mode-industrie. Er zijn in verhouding erg weinig uitspraken over mode en het modellenrecht. Ik denk dat de belangrijkste reden hiervoor is dat het modellenrecht nog betrekkelijk nieuw is en dat het voor de mode-industrie nog onduidelijk is wat de beschermingsomvang is. De materiële eisen en de inbreukvraag moeten nog verder aangescherpt worden.

#### **7.2.4 Slaafse nabootsing**

Uit de jurisprudentie blijkt dat de mode-industrie vaak een beroep doet op de slaafse nabootsing ex art. 6:162 BW. Naar mijn mening kan dit leerstuk een aanvullende bescherming bieden aan mode, maar de beschermingsomvang moet niet overschat worden. Er kan immers pas een beroep worden gedaan op de slaafse nabootsing als het mode-item een eigen plaats op de markt heeft en zich aanmerkelijk kan onderscheiden van andere items. In de theorie wordt gesteld dat deze eisen lager zijn dan de eisen van de andere intellectuele eigendomsrechten, maar de vraag is of dit in de praktijk wel het geval is. Uit de jurisprudentie is immers gebleken dat het voor de rechthebbende moeilijk is om te bewijzen dat het mode-item een eigen plaats op de markt heeft en zich aanmerkelijk kan onderscheiden van andere items.

De tweede eis is dat nabootsing alleen onrechtmatig is als de nabootser, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg in had kunnen slaan en door dit na te laten verwarring wordt gesticht. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat alleen het scheppen van onnodige verwarring onrechtmatig is. De slaafse nabootsing wordt door de rechter in twee fasen getoetst. De eerste fase ziet op de vraag of er überhaupt sprake is van verwarringwekkende nabootsing en de tweede fase op de vraag of de nabootser al hetgeen heeft gedaan om af te wijken. Voor verwarring dient een overeenstemmende totaalindruk bij het relevante publiek te bestaan. Ook hier speelt wederom de vraag of mode- en merkgevoeligheid mee genomen mogen worden. Uit de jurisprudentie blijkt dat de mode-industrie vaak een subsidiair beroep doet op de slaafse nabootsing. Het probleem is echter dat de criteria voor de inbreukvragen van het auteursrecht en het modellenrecht veel lijken op de criteria voor de slaafse

nabootsing. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de slaafse nabootsing alleen bescherming biedt als het mode-item niet kan voldoen aan de materiële eisen van de andere rechten. Als echter het beroep op het auteursrecht of het modellenrecht is afgewezen, omdat de mode-items niet dezelfde totaalindruk wekken, dan zal het beroep op slaafse nabootsing ook niet slagen. Uit de jurisprudentie kan dan ook geconcludeerd worden dat dit de belangrijkste afwijzingsgrond is. In veel zaken wordt een subsidiair beroep gedaan op de slaafse nabootsing, maar uit de jurisprudentie blijkt dat dit beroep in de meeste gevallen niet slaagt.

Overigens beschermt de slaafse nabootsing ook niet tegen het nabootsen van een bepaalde stijl, mode of trend. Hierdoor is het mogelijk dat een mode-item op de markt wordt gebracht, die bestaat uit een variatie van elementen van eerdere mode-items van de concurrent. Hierdoor kan het zijn dat de consument in verwarring raakt over de herkomst van het mode-item, omdat deze aansluit bij de collectie van een derde. In deze scriptie is onderzocht of de éénlijnsprestatie dan wellicht aanvullende bescherming zou kunnen bieden hiertegen. De theorie van de éénlijnsprestatie kan echter geen bescherming bieden, omdat de Hoge Raad heeft bepaald dat dit niet van toepassing is op stoffelijke werken. Uit de jurisprudentie blijkt dat de éénlijnsprestatie wel aanvullende bescherming zou kunnen bieden als de Hoge Raad hierin mee zou gaan. Toch ben ik van mening dat dit niet gewenst is, omdat de beschermingsomvang dan te groot zou worden. Ik vind namelijk dat verwarringsgevaar het juiste criterium is voor de bescherming van mode, omdat dit het beste aansluit bij hetgeen waartegen mode beschermd moet worden.

### ***7.3 Rechtsvergelijking met Frankrijk en Engeland***

#### **7.3.1 Auteursrecht**

De bescherming van mode in Nederland en Frankrijk verschilt op een aantal punten. Als eerste lijkt het erop dat het Franse auteursrecht een ruimere bescherming toekent aan mode-items. De belangrijkste reden hiervoor is dat mode in de auteurswet is opgenomen. Hierdoor zal de rechter minder snel de zaak afdoen op basis van het feit dat mode alledaags is en het straatbeeld bepaalt. Om die reden zal een mode-item ook eerder kunnen voldoen aan de eisen van het auteursrecht. In Nederland zijn de criteria dat het werk een eigen en oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen. In het Franse auteursrecht worden alle werken van de geest beschermd. Het verschil zal door de invloed van het arrest Infopaq door het HvJ EG wellicht minder worden, maar de vraag blijft hoe de nationale rechter het arrest zal toepassen. Een ander verschil is dat de Franse rechter altijd moet aangeven waarom een mode-item origineel is en hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het vormgevingserfgoed. In Nederland bestaat nog veel onduidelijkheid over de reikwijdte hiervan. Overigens is de Franse de rechter ook meer aan maatstaven gebonden bij de toetsing van de inbreukvraag. De maatstaf is dat iedere gedeeltelijk of



complete nabootsing ongeoorloofd is. De rechter dient eerst te kijken naar de overeenkomsten en dan naar de verschillen. In Nederland is het criterium dat de totaalindruk van beide werken hetzelfde moet zijn. Ik denk dat het makkelijker te bewijzen is dat er sprake is van nabootsing dan van eenzelfde totaalindruk. Nabootsing kan immers ook zien op bepaalde elementen van een werk.

Het grote verschil tussen de bescherming van mode door het Engelse en het Nederlandse auteursrecht is dat in Engeland mode niet alleen moet voldoen aan de originaliteitseis, maar ook aan de eis van artistiek vakmanschap. In de jurisprudentie en de doctrine bestaat nog onduidelijkheid over de uitleg van dit begrip. In ieder geval dient er sprake te zijn van vakmanschap, een kunstwerk en de intentie van de maker moet gericht zijn op een artistieke uiting. Hier kan in ieder geval niet aan voldaan worden als werk met machines is vervaardigd. Hieruit blijkt dat het in Engeland bijna onmogelijk is om mode te beschermen door het auteursrecht. Ik ben van mening dat dit een goede regel is, omdat mijns inziens het auteursrecht alleen bescherming zou moeten bieden aan unieke werken. Een mode-item zal in zeer uitzonderlijke situaties onder de reikwijdte van het artistiek vakmanschap vallen, bijvoorbeeld als het gaat om catwalkmode of bijzondere mode voor een film. Als in Engeland een werk onder de categorie artistiek vakmanschap valt en daarna door massaproductie wordt verveelvoudigd dan wordt de beschermingsduur verkort naar 25 jaar. Ik denk dat dit een goede aanvulling zou zijn voor het Nederlandse auteursrecht, omdat bij massaproductie een bescherming van 70 jaar erg lang is. Overigens lijkt het erop dat er in Engeland wel eerder sprake zal zijn van een inbreuk op het auteursrecht. Hiervan is namelijk sprake als de essentiële delen van het werk zijn overgenomen en hiervoor is geen zelfde totaalindruk vereist. De rechter kan bij deze toetsing gebruik maken van zes vragen die door de High Court geformuleerd zijn. Voor de Nederlandse rechtspraak zou het een aanvulling zijn als de Hoge Raad ook een duidelijk toetsingskader zou geven.

### **7.3.2 Modellenrecht**

In Frankrijk is het geregistreerde modellenrecht opgenomen in de nationale wet. Frankrijk kent op basis van de Gemeenschapmodellenverordening ook de mogelijkheid voor een ongeregistreerd model. In Nederland en Frankrijk zijn de eisen voor het modellenrecht hetzelfde. Het grote verschil is alleen dat verwarringsgevaar in Frankrijk geen rol mag spelen bij de inbreukvraag, omdat het beroep op de slaafse nabootsing dan ook niet meer zou slagen. In Nederland lopen de toetsingskaders voor de inbreukvragen van het auteursrecht, modellenrecht en de slaafse nabootsing meer door elkaar. Hierdoor kan de slaafse nabootsing alleen ter aanvulling dienen als niet is voldaan aan de materiële eisen van de intellectuele eigendomsrechten. Ik denk dat de rechterlijke macht om deze reden meer gebonden moet worden aan een toetsingskader.

In Engeland is het geregistreerde en het ongeregistreerde modellenrecht opgenomen in de nationale wet. In Nederland kent men geen nationaal ongeregistreerd modellenrecht. In Engeland is de beschermingsomvang van het ongeregistreerde modellenrecht erg groot en de beschermingsduur strekt tot 10 jaar na het openbaar maken. De eisen voor het ongeregistreerde modellenrecht zijn anders dan de eisen voor het Gemeenschapsmodel. Voor het ongeregistreerde model geldt namelijk de nieuwheidseis en om te toetsen of hieraan is voldaan heeft de Court of Appeal richtlijnen gegeven.

De eisen voor het geregistreerde model zijn in Nederland en Engeland hetzelfde. Het grote verschil is echter, dat in Engeland de maatstaven beter uitgewerkt zijn. In Engeland is bijvoorbeeld wel gedefinieerd wie de geïnformeerde gebruiker is. Een ander verschil is dat in Engeland bij de inbreukvraag specifiek moet worden gekeken naar de essentiële kenmerken van het model. In Nederland spelen de essentiële kenmerken een minder grote rol en gaat het met name om de overeenstemmende totaalindruk. Overigens lijkt het erop dat de mode-industrie niet snel een beroep zal doen op de bescherming middels het geregistreerde modellenrecht in Engeland. In de theorie worden hier een aantal redenen voor genoemd. Wellicht heeft dit ook te maken met de ruime bescherming van het nationale ongeregistreerde modellenrecht. Uit de jurisprudentie is gebleken dat de mode-industrie hier vaker gebruik van maakt.

Toch ben ik van mening dat het voor de bescherming van mode in Nederland geen aanvulling is om een nationaal modellenrecht te hebben. De Gemeenschapsmodellenverordening zorgt voor een gelijke bescherming in de verschillende landen en hierdoor past het beter bij het internationale karakter van de mode-industrie. De beschermingsduur van drie jaar lijkt goed te passen bij de mode-industrie, omdat het voldoende zou moeten zijn om tegen een inbreuk op te treden.

### **7.3.3 Slaafse nabootsing**

Zowel in Nederland als in Frankrijk kan mode beschermd worden door de slaafse nabootsing. In Frankrijk kan dat niet als het mode-item bestaat uit banale vormen en functionele elementen. Het werk wordt namelijk alleen beschermd als er een creatieve inspanning heeft plaatsgevonden. Dit is een andere eis dan in Nederland, omdat hier het werk een eigen plaats op de markt moet hebben en het moet zich aanmerkelijk kunnen onderscheiden van andere werken. In Frankrijk is het niet duidelijk of verwarringsgevaar vereist is of dat aanhaken bij de reputatie ook onrechtmatig is. In Nederland is het slaafs nabootsen pas onrechtmatig als onnodig verwarring wordt geschept. In Engeland bestaat geen wetgeving over de oneerlijke concurrentie. Het leerstuk van de passing off is ontstaan in de jurisprudentie, maar het is niet duidelijk of dit ook van toepassing kan zijn bij modezaken. Naar mijn mening geeft de slaafse nabootsing in Nederland voldoende bescherming aan de mode-industrie. Zoals al eerder betoogd ben ik namelijk van mening dat de eis van

verwarringsgevaar juist goed past bij de mode-industrie. De rechtsvergelijking heeft mij hier niet anders over doen denken.

#### **7.4 Overkoepelende conclusie en aanbevelingen**

In deze overkoepelende conclusie zal het antwoord worden gegeven op de vraag: *“In hoeverre biedt het huidige in Nederland geldende intellectuele eigendomsrecht bescherming voor de mode-industrie tegen nabootsing door derden?”*

Het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht biedt in verhouding tot Engeland en Frankrijk een gemiddelde bescherming aan mode. Naar mijn mening is de bescherming door het modellenrecht en het merkenrecht in eerste instantie voldoende. De slaafse nabootsing dient als vangnetfunctie te fungeren. Het modellenrecht richt zich immers op de bescherming van het gehele mode-item, terwijl het merkenrecht zich richt op de bescherming van specifieke elementen. Het belang van het merkenrecht in de mode mag niet onderschat worden, omdat de consument erg merkgevoelig is. De meeste consumenten zullen zich bij de aanschaf van mode laten leiden door het merk. Zij zijn immers bekend met de laatste mode en kunnen om die reden de merken goed onderscheiden. Tevens kan een merk op een mode-item ook leiden tot een positiever resultaat bij de bescherming door bijvoorbeeld het modellenrecht en de slaafse nabootsing. Het voordeel van het merkenrecht is dat het merk in verschillende vormen op een mode-item geplaatst kan worden. Uit de jurisprudentie blijkt dat ondanks dat het publiek het merk als versiering aanmerkt het toch nog voldoende onderscheidend is als het publiek een verband legt met het merk. Om die reden kan een merk op een onopvallende wijze op het mode-item geplaatst worden. Ik bedoel hiermee dat het merk dan onderdeel uit gaat maken van het mode-item, zonder dat het ontwerp veranderd moet worden. Het kan ook interessant zijn om het specifieke merk in de gehele collectie terug te laten komen, zodat het voor de consument duidelijk is dat de mode-items van hetzelfde merk zijn. Dit zou het gebrek in bescherming van één collectie kunnen oplossen. Naar mijn mening dient de slaafse nabootsing enkel gebruikt te worden voor aanvullende bescherming en moet de beschermingsomvang niet overschat worden. Ondanks dat ik van mening ben dat deze rechten voldoende bescherming bieden aan mode, bestaan er vanuit mijn visie nog wel enkele aanbevelingen voor een betere bescherming.

Het is onmogelijk om een basismodel, dat in verschillende variaties op de markt wordt gebracht, te beschermen. De belangrijkste reden hiervoor is dat aan mode, trend of stijl geen bescherming wordt toegekend. De ontwerper mag immers geen monopoliepositie krijgen voor een bepaalde stijl. Ik ben wel van mening dat de grens verruimd moet worden. Ik wil dan ook graag aanbevelen om de reikwijdte van de slaafse nabootsing te vergroten, zodat hier ook de bescherming

van specifieke elementen van een collectie onder vallen. Hiervoor moet de eiser dan wel kunnen aantonen wat de overkoepelende elementen in de collectie zijn en waarom de derde onnodige verwarring scheidt. Het moet niet zover strekken dat ook het idee of de stijl beschermd wordt.

Het tweede verbeterpunt ziet op de reikwijdte van het vormgevingserfgoed. Om te bepalen of een mode-item nieuw is en een eigen karakter heeft, wordt er gebruik gemaakt van het vormgevingserfgoed. Uit de jurisprudentie is echter gebleken dat het onduidelijk is wat de strekking van het vormgevingserfgoed is. Het is onduidelijk of een mode-item aan de eisen kan voldoen als gebruik wordt gemaakt van elementen die bekend zijn in het vormgevingserfgoed. In de mode zullen immers vaak variaties op eerdere modellen worden aangebracht. Naar mijn mening moet het niet zo zijn dat bepaalde elementen van een ouder model niet meer gebruikt kunnen worden op een nieuw model. Ik wil dan ook aanbevelen om de reikwijdte van het vormgevingserfgoed niet zover te vergroten dat het niet meer mogelijk is om reeds bestaande elementen te gebruiken. Het lijkt mij voldoende om de eis te stellen dat het element op zodanig creatieve wijze gebruikt moet worden dat daarmee een nieuw model ontstaat met een eigen karakter.

Mijn derde aanbeveling sluit aan bij het bovenstaande. Mijns inziens leidt het verschil in motiveren in modezaken tot veel rechtsonzekerheid. Zowel bij de materiële eisen als bij de inbreukvraag bepaalt de rechter momenteel zelf of hij de verschillende elementen afloopt of enkel een globale beschrijving geeft. Als de rechter de werken te globaal bestudeert, zal dit echter al gauw leiden tot eenzelfde totaalindruk. De rechter maakt dan immers geen onderscheid in functionele en kenmerkende elementen. Uit de rechtsvergelijking is ook gebleken dat de rechterlijke macht in Frankrijk en Engeland veel meer handvatten aangereikt krijgt om de werken – mode in het bijzonder – te bestuderen. Het valt dan ook zeer aan te bevelen dat de Nederlandse rechter hiervoor ook een maatstaf aangereikt krijgt. Toch zal de motivatie van de rechter ook erg afhangen van hetgeen partijen aanvoeren. Het verdient dan ook aanbeveling om in de processtukken al een duidelijke onderverdeling te maken van de elementen.

De volgende maatstaf zou in mijn ogen geschikt zijn voor de beoordeling van geschillen over mode door de rechterlijke macht. De rechter dient in de motivatie te beginnen met een overzicht van de verschillende elementen. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden in banale vormen, functionele elementen, technische elementen en kenmerkende elementen. Daarna dient de rechter de overeenkomsten tussen de twee werken te bestuderen. Vervolgens kan de rechter eventueel ingaan op de verschillen. De rechter kan hierbij gebruik maken van de volgende richtlijnen:

1. Niet de hoeveelheid overgenomen elementen is van belang, maar wel de wijze waarop deze zijn overgenomen;
2. Elementen die identiek zijn overgenomen wegen zwaarder dan elementen die in gewijzigde vorm zijn overgenomen;

3. Hoe meer elementen in ongewijzigde vorm zijn overgenomen, hoe minder de totaalindruk kan wijzigen door andere elementen.

Deze aanbeveling is wellicht erg algemeen, maar voor de mode-industrie zal dit zeker voor een grote verbetering zorgen. De rechthebbende kan dan immers ook zelf inschatten wat de beschermingsomvang van het mode-item is. Deze maatstaf kan gebruikt worden bij de vraag of er sprake is van eenzelfde totaalindruk en kan daarom dus toegepast worden voor de bescherming van mode door het auteursrecht, modellenrecht en de slaafse nabootsing. Voor de bescherming door het ongeregistreerde model moet dan nog wel in worden gegaan op de vraag of de inbreukmaker redelijkerwijs het model kende. Voor de slaafse nabootsing zal de rechter na het bepalen van de overeenstemmende totaalindruk nog de tweefasentest uit moeten voeren.

De rechter dient de overeenstemmende totaalindruk vanuit de geïnformeerde gebruiker, de gemiddelde consument of het relevante publiek te bekijken. Bij de verschillende rechten worden deze termen door elkaar gebruikt. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de definitie van deze termen niet eenduidig is. In het Engelse recht zijn in de jurisprudentie veel meer criteria ontwikkeld om dit te bepalen. Het kan immers een verschil maken of iemand op de hoogte is van de ontwikkelingen, de beschikbaarheid en de specifieke kenmerken van het item. De totaalindruk bij een deskundige zal wezenlijk anders zijn dan bij een leek. Daarbij speelt ook nog de vraag of de totaalindruk gelijk moet zijn als de twee werken naast elkaar staan, of dat het gaat om het herinneringsbeeld. In de mode is dit misschien nog wel meer van belang dan in andere sectoren. Het maakt immers een groot verschil of de mode- en merkgevoeligheid van de consument worden meegenomen. De mode- en merkgevoelige consument zal zich immers niet alleen laten leiden door het herinneringsbeeld dat in de winkel ontstaat, maar wellicht ook door eerdere informatie uit de media. Mijn laatste aanbeveling is dan ook om het relevante publiek, de geïnformeerde gebruiker en de gemiddelde consument beter te definiëren. Ik ben zelf van mening dat niet gekeken moet worden vanuit de doelgroep en dat mode- en merkgevoeligheid niet mee mogen spelen. Als dit namelijk wel gebeurt dan zal er niet snel sprake zijn van een overeenstemmende totaalindruk. Tevens ben ik van mening dat de niet mode- en merkgevoelige consument benadeeld zou worden.

Hierop aansluitend wil ik nog opmerken dat ik bekend ben met de kritiek vanuit de rechterlijke macht om criteria te gebruiken bij intellectuele eigendomsrechtzaken. De rechterlijke macht stelt dat de juridische criteria weinig houvast bieden en alleen een bepaalde denkrichting aangeven. Mijns inziens is het wel degelijk van belang dat een maatstaf wordt gehanteerd in verband met de rechtszekerheid. Het gebruiken van verschillende maatstaven leidt nu eenmaal tot verschillende uitspraken zoals ook is gebleken in deze scriptie. Het belang van het gebruiken van maatstaven in zaken over de bescherming van mode is erg groot, omdat uit de jurisprudentie is gebleken dat partijen niet snel kiezen om door te procederen. Dit zal waarschijnlijk te maken hebben

met het feit dat de collecties elkaar snel afwisselen. Naar mijn mening leidt dit er juist toe dat de rechters in eerste aanleg meer gebonden mogen worden door maatstaven om hierdoor de gelijkheid beter te waarborgen.

*Op basis van het voorgaande kan niet anders dan geconcludeerd worden dat het intellectuele eigendomsrecht een belangrijke rol speelt voor de mode en dat mode een belangrijk onderwerp is in het intellectuele eigendomsrecht, waaraan naar mijn mening in de literatuur te weinig aandacht wordt besteed. Hierdoor krijgt de titel- **Intellectueel eigendomsrecht: in de mode!**- een dubbele betekenis.*

## 8. Literatuurlijst

---



### **Adam-Van Straaten 2010**

T.Y. Adam-van Straaten, Het auteursrecht en modellenrecht in de Fashion industrie, *BMM Bulletin* 1/2010, 3 maart 2010.

### **Van den Akker 2010**

B-J van den Akker, Fashion: Merkgebruik in de Mode?, *BMM Bulletin* 36/1, 3 maart 2010

### **Andrews & Pentecost 2009**

L. Andrews & R. Pentecost, *Fashion retailing and the bottom line: The effects of generational cohorts, gender, fashion fanship, attitudes and impulse buying on fashion expenditure*, Meadowbrook Olq: Elsevier 2009.

### **Bouche 2011**

N. Bouche, *Intellectual property law in France*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011.

### **Bye 2010**

E. Bye, *Fashion design*, New York: Berg 2010.

### **Cohen Jehoram e.a. 2009**

Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Industriële eigendom 2 – studenteneditie*, Deventer: Kluwer 2009.

### **Colston & Galloway 2010**

C. Colston & J. Galloway, *Modern Intellectual Property Law*, Abingdon: Routledge 2010.

### **Davies & Cheng 2011**

C. Davies en T. Cheng, *Intellectual Property Law in the United Kingdom*, Deventer: Kluwer Law International BV 2011.

### **Delhaye e.a. 2007**

C. Delhaye, *Textielhistorische bijdragen 2007, Winkeldochters: Vrouwen in de handel en als consument van textiel 1600-2000*, Hilversum: Uitgeverij Verloren 2007.

### **Derclaye 2008**

E. Derclaye, *French Supreme Court rules fashion shows protected by copyright – what about the UK?*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2008, Vol. 3, no. 5, p. 286-287.

### **Derclaye 2010**

E. Derclaye, *Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom*, *The Journal of World Intellectual Property* 2010, Vol 13, no. 3, p. 315-365.

**Fanelli 2011**

L. Fanelli, *A Fashion Forward Approach to Design Protection*, St. John's law review 2011, Vol. 85, 1, p. 285.

**Farkas 2011**

T. Farkas, *Does the United Kingdom need a general law against unfair competition? A fashion industry insight: Part 1*, European Intellectual Property Review 2011, 33(4), 227-237.

**Geerts 2009**

P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, Deventer: Kluwer 2009.

**Gellaerts 2008**

S.L. Gellaerts, *Lego®*, *the road ahead*, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008.

**Gellaerts & Holzhauser 2011**

S.L. Gellaerts & R.W. Holzhauser, *Van Idee naar IE, Kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2011.

**Gielen 2006**

Ch. Gielen, *Kort begrip van het Benelux merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2006.

**Gielen e.a. 2011**

Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2011.

**Gielen & Verkade 2009**

Ch. Gielen & D.W.F. Verkade, *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*, Deventer: Kluwer 2009.

**Greenberg 2011**

C. Greenberg, *Fashion Law – A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys*, Pace I.P., Vol. 1, Issue 1, art. 4, p. 71-76.

**Goldstein 2001**

P. Goldstein, *International Copyright, Principles, Law and Practice*, Oxford: University Press Inc 2001.

**Grosheide 2005**

F.W. Grosheide, 'Hoe slaafs mag men nabootsen?', *IER* 2005, p. 270-272.

**Hagin 1991**

L.J. Hagin, *Comparative Analysis of Copyright Laws Applied to Fashion Works: Renewing the Proposal for Folding Fashion Works into the United States Copyright Regime*, Texas International Law Journal 1991, Vol: 26: 341, p. 374.

**Jackson & Shaw 2009**

T. Jackson & D. Shaw, *The Fashion Handbook*, New York: Routledge 2009.



**Jimenez & Kolsun 2010**

G.C. Jimenez & B. Kolsun, *Fashion Law: a Guide for Designers, Fashion Executives and Attorneys*, USA 2010: Fairchild Book.

**Kampermans Sanders 2008**

A. Kampermans Sanders, Ongeoorloofde mededinging, *IER* 2008, 15.

**Kawamura 2005**

Y. Kawamura, *Fashion-ology, an introduction to fashion studies*, New York: Berg Publishers 2005.

**Kootstra 2006**

G.L. Kootstra, *Design management, Design effectief benutten om ondernemingssucces te creëren*, Amsterdam: Pierson Education Benelux 2006.

**Kooij e.a. 2010**

Kooij, Mulder, Visser, *Hoofdzaken Intellectuele Eigendom*, Deventer: Kluwer 2010.

**Van der Kooij & Mulder 2010**

P.A.C.E. van der Kooij en S.J.A. Mulder, *Hoofdzaken intellectuele eigendom*, Deventer: Kluwer 2010.

**Laurie, MacQueen, Waelde 2008**

G. Laurie, H. MacQueen, C. Waelde, *Contemporary Intellectual Property, Law and Policy*, Oxford: University Press 2008.

**Lipovetsky & Sennet 1994**

G. Lipovetsky en R. Sennet, *The empire of fashion, Dressing Modern Democracy*, New Jersey: Princeton University Press 1994.

**Loschek 2009**

I. Loschek, *When clothes become fashion, design and innovation systems*, New York: Berg Publishers 2009.

**Miller 2008**

S.M. Miller, Piracy in our Backyard: A Comparative Analysis of the Implications of Fashion Copying the United States for the International Copyright Community, *Texas International Law Journal* 2008, Vol: 2:1, p. 144.

**Van Nispen 2012**

C.J.J.C van Nispen, *GS Onrechtmatige daad*, art 6:162 BW, IV.6 aant. 326.

**Raustilia & Sprigman 2006**

K. Raustilia en C. Sprigman, *The piracy paradox: innovation and intellectual property in fashion design*, *Virginia law review* 2006, Vol. 92, 8.

**Rosenblum 2004**

K. Rosenblum, *Intellectual Property Law in the European Community: A Country by Country Review*, Concord: WorldTrade Executive 2004.

**Spoor e.a. 2005**

Spoor, Verkade, Visser, *Recht en Praktijk, Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht*, Deventer: Kluwer 2007.

**Stokes 2001**

S. Stokes, *Art and Copyright*, Oxford: Hart Publishing 2001.

**Svendsen 2007**

L. Svendsen, *Mode, een filosofisch essay*, Kampen: Uitgeverij Ten Have 2007.

**Wadlow 2011**

C. Wadlow, *The law of passing-off, Unfair competition by misrepresentation*, Londen: Sweet Maxwell 2011.

**Wilson 2005**

E. Wilson, *Adorned in dreams: fashion and modernity*, London: I.B. Tauris & Co Ltd 2005.

**Van Zoest 2010**

A. van Zoest, Slaafse nabootsing: uit de mode?, *BMM Bulletin* 36/1, 3 maart 2010.



## 9. Jurisprudentie

---

### 9.1 Europese jurisprudentie

#### Hof van Justitie van de EG

- HvJ EG 4 november 1997, *IER* 1997, 224 (Dior/Evora).  
HvJ EG 11 november 1997, *NJ* 1998, 523 (Puma/Sabel).  
HvJ EG 14 september 1999, *NJ* 2000, 376 (General Motors/Ypslon S.A.).  
HvJ EG 22 juni 2000, *NJ* 2000, 712 (Adidas/Marca Mode e.a.).  
HvJ EG 18 juni 2002, *NJ* 2003, 481 (Philips/Remington).  
HvJ EG 12 november 2002, *NJ* 2003, 256 (Arsenal/Reed).  
HvJ EG 12 december 2002, *NJ* 2003, 600 (Sieckmann).  
HvJ EG 9 januari 2003, *IER* 2003, 25 (Davidoff/Gofkid).  
HvJ EG 6 mei 2003, *IER* 2003, 50 (Libertel/BMB).  
HvJ EG 23 oktober 2003, *IER* 2004, 12 (Adidas/Fitnessworld).  
HvJ EG 12 februari 2004, *NJ* 2006, 531 (Postkantoor).  
HvJ EG 24 juni 2004, *IER* 2004,90 (Heidelberger Bauchemie).  
HvJ EG 27 april 2006, *IEPT*20060427 (Levi Strauss).  
HvJ EG 25 januari 2007, *IER* 2007, 28 (Adam Opel/Autec).  
HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007, 99 (G-Star.Benneton).  
HvJ EG 10 april 2008, *LJN* BD9710 (Adidas/Marca Mode e.a.).  
HvJ EG 23 april 2009, *zaaknr.* C-59/08 (Dior/Copad).  
HvJ EG 16 juni 2009, *IEPT*20090618 (L'Oreal/Bellure).  
HvJ EG 16 juli 2009, *NJ* 2011, 288 (Infopaq).  
HvJ EG 20 oktober 2011, *IEF* 10374 (PepsiCo/Grupo Promer).

### 9.2 Jurisprudentie Benelux

#### BenGH

- BenGH 19 januari 1981, *NJ* 1981, 294 (Kinder-arrest).  
BenGH 9 februari 1977, *NJ* 1978, 415 (Centrafarm/Beecham).  
BenGH 9 maart 1977, *BIE* 1977, 60 (Camping Gaz).  
BenGH 14 april 1989, *NJ* 1989, 834 (Superconfex/Burberry I).  
BenGH 16 december 1991, *NJ* 1992, 596 (Superconfex/Burberry II) mn.t. Wichers Hoeth.  
BenGH 14 december 1994, *NJ* 1995, 409 (Quick).

### 9.3 Franse jurisprudentie

#### Cour d'appel

- Cour d'appel de Paris 16 januari 2004, [www.legalis.net](http://www.legalis.net) (Gucci/Berlutti).  
Cour d'appel de Paris 31 januari 2007, *RG nr.* 05/22610 (Felicia/AMG).  
Cour d'appel de Paris 7 november 2007, *RG nr.* 07/01713 (H&M/Scooter).  
Cour d'appel de Paris 16 april 2008, *RG nr.* 07/1890 (SARL DM/H&M).  
Cour d'appel de Paris 2 december 2010, *RG nr.* 09/06503 (Tonickx/Phildar & Elvina).

## **9.4 Engelse jurisprudentie**

### **House of Lords**

- House of Lords 21 januari 1964, 1 *WLR* 273 (Ladbroke/William Hill).  
House of Lords 27 februari 1986, *UKHL* 7 (British Leyland/Armstrong).  
House of Lords 8 februari 1990, *RPC* 341 (Reckitt and Colman/Borden inc).  
House of Lords 3 december 1998, *ECDR* 42 (Farmer Build/Carrier Bulk Materials Handling).  
House of Lords 23 november 2000, *FSR* 11 (Designers Guild/Russel Williams).  
House of Lords 31 juli 2002, *EWCA Civ* 1119 (Woolley Jewellers/A&A Jewellery).  
House of Lords 15 juli 2004, *EWCA Civ* 886 (Lambretta Clothing/Teddy Smith).  
House of Lords 28 juli 2006, *EWCA Civ* 128 (Landor & Hawa international/Azure designs).

### **Court of Appeal**

- Court of Appeal 4 november 1985, *EWCA Civ.* 19 (Merlet/Mothercare).  
Court of Appeal 14 maart 2002, *FSR* 3 (Guild/Eskandar).  
Court of Appeal 22 oktober 2009, *EWCA Civ* 1062 (Virgin Atlantic Airway/Premium Aircraft Interiors).

### **High Court**

- High Court 11 november 1996, *EWCH* Patents 1 (Ocular Sciences/Aspect Vision).  
High Court 31 maart 1999, *ALL ER* 374 (Jo Y Jo/Matalan Retail).  
High Court 21 december 2004, *EWHC* 2981 (Dyson/Qualtex).  
High Court 7 april 2006, *HC04C03092* (Baigent/The Random House).  
High Court 13 december 2006, *HC 06 C00362* (Proctor & Gamble company/Reckitt Benckiser).  
High Court 31 juli 2008, *HC06C03813* (Lucasfilm/Ainsworth & Shepperton).

### **County Court**

- Patents County Court 25 juli 2005, *ECDR* 11 (Woodhouse UK/Architectural Lightening System).

### **Overige**

- George Hensher Ltd v Restawile Upholstery, *zie Derclaye 2010, p. 347.*  
Re Vlisco BV's Application, *zie Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 270.*  
Le May/Welch, *zie Laurie, MacQueen, Waelde 2008, p. 269.*  
Chelsea Man Menswear/Chelsea Girl Ltd, *zie Derclaye p. 346.*  
C&H Engineering/Klucznik & Sons, *zie Colston & Galloway 2010, p. 512.*  
Neutrogena Coroporation/Golden, *zie Derclaye 2010, p. 346.*

## **9.5 Nederlandse jurisprudentie**

### **Hoge Raad**

- Hoge Raad 28 juni 1946, *NJ* 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn).  
Hoge Raad 26 juni 1953, *NJ* 1954, 90 (Hyster Karry Krane).  
Hoge Raad 21 december 1956, *NJ* 1960, 414 (Drukas).  
Hoge Raad 8 januari 1960, *NJ* 1960, 415 (Scrabble).  
Hoge Raad 12 juni 1970, *NJ* 1970, 434 (Klerenhanger).  
Hoge Raad 1 juli 1982, *RvdW* 1982, 146 (Adidas/Hema).  
Hoge Raad 29 november 1985, *NJ* 1987, 880 (Screenoprints/Citroen).

Hoge Raad 15 maart 1986, *NJ* 1986, 286 (Stapelschalen).  
Hoge Raad 27 juni 1986, *NJ* 1987, 191 (Decca/Holland Nautic).  
Hoge Raad 4 januari 1991, *NJ* 1991, 608 (Van Dale/Romme).  
Hoge Raad 7 juni 1991, *NJ* 1992, 392 (Borsumij/Stenman).  
Hoge Raad 27 januari 1995, *NJ* 1995, 669 (Bigott/Doucal).  
Hoge Raad 15 december 1995, *NJ* 1996, 522 (Levi's/Bacofa).  
Hoge Raad 29 december 1995, *NJ* 1996, 546 (Decaux/Mediamax).  
Hoge Raad 20 november 1998, *NJ* 1999, 134 (Adidas/Marca Mode e.a.).  
Hoge Raad 8 december 2000, *NJ* 2001, 248 (Rover/Robelco).  
Hoge Raad 12 oktober 2001, *IEPT* 20010112 (Adidas/Fitnessworld).  
Hoge Raad 2 april 2004, *BIE* 2005/6 (Caravanvoortenten).  
Hoge Raad 16 juni 2006, *LJN*: AU8940 (Lancôme/Kecofa).  
Hoge Raad 8 september 2006, *LJN* AV3384 (G-Star/Benneton).  
Hoge Raad 16 februari 2007, *LJN* AY9707 (Adidas/H&M).  
Hoge Raad 30 mei 2008, *LJN* BC2158 (Endstra Tapes).  
Hoge Raad 3 april 2009, *LJN* BH1225 (G-Star/Benneton).  
Hoge Raad 11 december 2009, *LJN* BK0674 (Adidas/Marca Mode e.a.).  
Hoge Raad 20 november 2009, *BIE* 2010, 17 (Lego).  
Hoge Raad 2 september 2011, *RvdW* 2011/1049 (G-Star/Bestseller).

### **Gerechtshof**

Gerechtshof Amsterdam 29 mei 1986, *BIE* 1987, 12 (Mode Peer/Bos Moscou).  
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 maart 2005, *LJN* AT2596 (Adidas/Marca Mode e.a.).  
Gerechtshof 's-Gravenhage 21 april 2005, *IER* 2005, 46 (KLM huisjes).  
Gerechtshof Amsterdam 8 september 2005, *LJN* AU7774 (Klomsloffen).  
Gerechtshof Amsterdam 4 januari 2007, *LJN* AZ5613 (Tommy Hilfiger/The Sting).  
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 november 2007, *IER* 2008, 22 (Puma/Ferro).  
Gerechtshof 's-Gravenhage 22 mei 2008, *IEPT*20080522 (Converse/Footwear).  
Gerechtshof 's-Gravenhage 30 september 2008, *IEPT*20080930 (Bo-Dean/Prénetal-Lief!).  
Gerechtshof Amsterdam 29 september 2009, *IEPT*20090929 (G-Star/Bestseller).  
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 maart 2011, *IEPT*20110322 (Rucanor/Jascal).  
Gerechtshof 's-Gravenhage 19 april 2011, *LJN* BS8740 (G-Star/H&M).  
Gerechtshof Amsterdam 13 september 2011, *LJN* BS8925 (G-Star/Benneton).  
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 maart 2012, *LJN*: BV9043 (Mi Moneda/Quoins).

### **Rechtbank**

Rechtbank Amsterdam 11 juli 1984, *BIE* 1986, 11 (Levi's/C&A).  
Rechtbank Amsterdam 16 februari 1994, *IER* 1994, 10 (Gapstar/Levi's).  
Rechtbank Alkmaar 18 februari 2004, *LJN* AO5879 (Harem/Mim-Pi).  
Rechtbank Breda 4 februari 2004, *LJN* AO2964 (ECCO/SPM Shoetrade).  
Rechtbank 's-Gravenhage 9 april 2004, *LJN* AP7924 (La Senza/Seza Hunkemoller).  
Rechtbank Alkmaar 17 december 2004, *LJN* AS5059 (The Sting/Sphere).  
Rechtbank Arnhem 28 april 2005, *LJN* AT4808 (Unilever/Albert Heijn).  
Rechtbank Breda 15 juni 2006, *LJN* AT8343 (Puma/Ferro).  
Rechtbank 's-Gravenhage 5 juli 2006, *IEPT* 20060705 (Adidas/Nike).

Rechtbank Amsterdam 2 november 2006, KG ZA 06-1682 (G-Star/ Polo Ralph Lauren).

Rechtbank 's-Hertogenbosch 23 januari 2007, LJV AZ6803 (Golfpak).

Rechtbank 's-Gravenhage 23 januari 2007, IEPT20070123 (Calzarure Lamica/SPM Shoetrade).

Rechtbank 's-Gravenhage 7 mei 2007, BIE 2008, 57 (Paletti BV/Shoebuy-Shop BV).

Rechtbank Zwolle 22 mei 2007, KG ZA 07-126 (Cak Textile/SHR Fashion).

Rechtbank 's-Gravenhage 28 juni 2007, IEPT20070628 (Van Bommel/Van Woensel).

Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2007, IEPT20071017 (G-Star/Esprit).

Rechtbank Amsterdam 1 november 2007, LJV BB6923 (G-Star/New Yorker).

Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2007, IEPT20071207 (Bonnie Doon/Angro).

Rechtbank Breda, 26 maart 2008, IEPT20080326 (Wrangler/Dogg Label).

Rechtbank Amsterdam 7 mei 2008, LJV BL4414(G-Star/Coolcat).

Rechtbank 's-Gravenhage 29 mei 2008, IEPT20080529 (Crocs).

Rechtbank 's-Gravenhage 14 juli 2008, IEPT20080714 (Crocs/Capelli).

Rechtbank 's-Gravenhage 6 augustus 2008, IEPT20080806 (Crocs/Blokker).

Rechtbank 's-Gravenhage 4 september 2008, IEPT20080904 (Bonnie Doon/Angro).

Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2008, IEPT20081016 (Red Wing Shoe/SPM cs).

Rechtbank 's-Gravenhage 16 oktober 2008, IEPT20081016 (Teddy/Ambika).

Rechtbank 's-Gravenhage 15 december 2008, IEPT20081215 (G-Star/Pepsico).

Rechtbank Dordrecht 24 december 2008, IEPT20081224 (Deckers/La Cheapa-UGG).

Rechtbank 's-Gravenhage 18 maart 2009, IEPT20090318 (Crocs/Makra en Capelli).

Rechtbank 's-Gravenhage 25 maart 2009, IEPT 20090325 (Bragel/Blokker).

Rechtbank Zutphen 17 juli 2009, LJV BJ3020 (Replay/Vingino).

Rechtbank 's-Gravenhage 21 augustus 2009, LJV BJ7097 (Burberry/Temeer Schoenen).

Rechtbank 's-Gravenhage 17 februari 2010, IEPT20100217 (Bonnie Doon/Hans Textiel).

Rechtbank Amsterdam 5 maart 2010, IEPT 20100305 (HIFA/Ledermode & Leathers).

Rechtbank 's-Gravenhage 30 maart 2011, IEPT 20110330 (Pantofola/Rucanor).

Rechtbank Assen 18 mei 2011, LJV BQ4868 (Converse/Scapino).

Rechtbank Utrecht 25 mei 2011, LJV BQ5277 (Marlies Dekkers/Sapph).

Rechtbank 's-Gravenhage 1 juni 2011, IEPT 20110601 (Crocs/Dalze Del Mondo).

Rechtbank 's-Gravenhage 5 juli 2011, IER 2011, 60 (G-Star/D STR).

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011, IEPT 20110727 (Abercrombie/Fashion Gate).

Rechtbank 's-Gravenhage 17 augustus 2011, IEPT 20110817 (Crocs/Frogs).

Rechtbank Zwolle 26 oktober 2011, LJV BV1927 (Bi-Wear/Culinaire Makelaar).

Rechtbank 's-Gravenhage 6 december 2011, IEPT20111206 (New Steps/Schuurman).

Rechtbank 's-Gravenhage 29 februari 2012, HA ZA 09-287 (Bonnie Doon/Angro).

Rechtbank Amsterdam 23 februari 2012, KG ZA 12-84 MvW/JWR (B-Bag).

## 10. Websites

---



<https://www.boip.int/wps/portal/site/designs/action-register/costs/>

<http://www.boek9.nl>

<http://mode-recht.nl/intellectuele-eigendom/>

<http://www.elsevier.nl/web/10187098>

<http://www.eu.lee.com/>

[http://www.eu.levi.com/en\\_NL/index.html](http://www.eu.levi.com/en_NL/index.html)

[http://www.fashionunited.nl/Nieuws/Columns/Hoogleraren\\_recht\\_steunen\\_YSL\\_2012010534928/](http://www.fashionunited.nl/Nieuws/Columns/Hoogleraren_recht_steunen_YSL_2012010534928/)

<http://www.ieforum.nl/index.php?//Kleurmerk+met+omtrek////29010/>

<http://www.iept.nl>

<http://www.merkwaardigheden.nl/?p=2636>

[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2008/01/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/01/article_0006.html)