

## ***Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen<sup>1</sup>***

### **V Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996**

- 
1. *Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden deswege geen aansprakelijkheid.*

# Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996

## III. Inleiding

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Marrakech, 15 april 1994), en een verordening van de Europese Unie inzake de bestrijding van de piraterij (22 december 1994, (EG) Nr. 3295/94) nopen tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW).

V-2

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie heeft als doelstelling de wereldhandel te stimuleren. Onderdeel van dit verdrag is het Verdrag ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bestrijding van handel in nagemaakte goederen, het TRIP's verdrag (ANNEX 1C). Doelstelling van het TRIP's verdrag is het creëren van een minimumniveau van bescherming op het gebied van de intellectuele eigendom in de bij het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie aangesloten landen. Voor de Beneluxwetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom heeft het TRIP's verdrag geen ingrijpende consequenties. Het niveau van bescherming staat in de Beneluxlanden op een zodanig niveau dat aan bijna alle minimumvereisten reeds wordt voldaan.

Naast de aanpassing aan het TRIP's verdrag strekt deze wijziging van de BTMW tot aanpassing aan verordening (EG) Nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte goederen of door piraterij verkregen goederen te verbieden (hierna: piraterijverordening). Deze verordening schept voor de douane de mogelijkheid om goederen bestemd voor het vrije verkeer, voor invoer, uitvoer, wederuitvoer, of goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst, vast te houden. Daarnaast geeft de verordening aan welke maatregelen de bevoegde autoriteiten dienen te nemen wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen.

In het verleden kon tegen goederen die onder een schorsingsregeling waren geplaatst niet worden opgetreden, omdat ten aanzien van deze goederen geen bevoegdheden bestonden. Door de piraterijverordening verandert deze situatie. De douane kan verdachte goederen vasthouden, waarna de rechthebbende de mogelijkheid heeft beslag te laten leggen op deze goederen. Via een gerechtelijke procedure kan de rechthebbende vervolgens de namaak vast laten stellen. De burgerlijke rechter kan echter pas namaak vaststellen en vervolgens maatregelen uitvaardigen als de goederen die zich onder een schorsingsregeling bevinden inbreukmakend zijn in de zin van de BTMW. Om dit mogelijk te maken is aan artikel 14 BTMW een nieuw onderdeel toegevoegd.

## IV. De wijzigingen

Het TRIP's verdrag noopt op slechts één punt tot wijziging van de BTMW. De kring van personen die in de Beneluxlanden een beroep kunnen doen op het recht van voorrang moet worden uitgebreid tot onderdanen van de leden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt uit artikel 1, derde lid, in samenhang met artikel 2, eerste lid, van het TRIP's verdrag.

In de nu geldende BTMW is de kring van personen beperkt tot onderdanen van landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Parijs. De verplichting uit het TRIP's verdrag noopt tot aanpassing van de artikelen 3 en 8, onderdeel 4, in de BTMW die verwijzen naar het recht van voorrang gegrond op het Verdrag van Parijs.

De aanpassing aan de piraterijverordening vergt een wijziging van de inhoud van het recht in de BTMW. Artikel 1, tweede lid, van de piraterijverordening bepaalt dat op grond van communautaire of nationale wetgeving vastgesteld dient te worden of er sprake is van

inbreuk. Tegen welke handelingen met inbreukmakende goederen de rechthebbende zich kan verzetten staat in artikel 2 van de piraterijverordening.

Invoer en het in het vrije verkeer brengen van door piraterij verkregen goederen zijn handelingen die op grond van artikel 14 onder 1, BTMW reeds inbreukmakend zijn in de Beneluxlanden. Volgens de verordening dient de rechthebbende zich ook te kunnen verzetten tegen de uitvoer en wederuitvoer van door piraterij verkregen goederen. Daar wederuitvoer wordt beschouwd als een bijzondere vorm van uitvoer, is in artikel 14, onder 1, BTMW volstaan met de toevoeging van uitvoer aan het lijstje van handelingen. Naast de handelingen invoer, uitvoer, wederuitvoer en het in het vrije verkeer brengen van door piraterij verkregen goederen noemt de verordening ook de mogelijkheid op te treden tegen door piraterij verkregen goederen die zijn geplaatst onder een schorsingsregeling. Plaatsing onder een schorsingsregeling van door piraterij verkregen goederen werd in de BTMW niet als inbreukmakend aangemerkt. Een nieuw onderdeel 2 van artikel 14 BTMW maakt het mogelijk dat actie kan worden ondernomen tegen door piraterij verkregen goederen die zijn geplaatst onder een schorsingsregeling. Voor hetgeen moet worden verstaan onder een schorsingsregeling verwijst de piraterijverordening in artikel 1, eerste lid, onder a) naar artikel 84, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Pb EG nr. L 302, 19.10.1992, blz. 1). Voorbeelden van schorsingsregelingen zijn extern douanevervoer, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht en tijdelijke invoer. In artikel 1, tweede lid, onder b), van de piraterijverordening is gedefinieerd welke goederen voor het modelrecht als door piraterij verkregen beschouwd moeten worden. Dit zijn goederen die kopieën zijn of kopieën bevatten van het model dat zonder toestemming van de houder van het modelrecht of van een door de houder in het productieland gemachtigd persoon, zijn vervaardigd.

De verordening vereist krachtens artikel 11 dat de lid-staten strafrechtelijke sancties vaststellen op de namaak van onder andere tekeningen en modellen. Artikel 16 van de BTMW vormt geen belemmering voor het vaststellen van sancties op de namaak van tekeningen en modellen. Uit de tekst van artikel 16 volgt immers alleen dat geschillen die zijn gegrond op de BTMW een uitspraak van de burgerlijke rechter behoeven. Het staat de Beneluxlanden derhalve vrij sancties tegen de namaak van tekeningen of modellen op te nemen in hun nationale strafrecht.

Ter uitvoering van artikel I, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd verdrag.

V-3

V-4