

Benelux-Regelgeving inzake inzake tekeningen of modellen¹

VI Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

-
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.*

Algemeen deel

Aard van de wijzigingen

Het onderhavige Protocol tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna: BTMW) betreft de volgende onderwerpen:

- a) aanpassing aan Richtlijn nr. 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PbEG L 289; hierna: de richtlijn). De bepalingen van de richtlijn zijn daarbij zo letterlijk mogelijk overgenomen in de BTMW, teneinde langslappende juridische procedures over interpretatievragen, met prejudiciële vragen aan zowel het Benelux-Gerechtshof als het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, te vermijden;
- b) de invoering van een register van modellengemachtigden;
- c) wijzigingen die los staan van voornoemde onderwerpen. Naast de implementatie van de richtlijn wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele andere wijzigingen aan te brengen. Deze worden aan het eind van dit algemene deel van dit gemeenschappelijk commentaar nader uiteengezet.

De harmonisatierichtlijn

De richtlijn (zie hierboven onder a) beoogt geen volledige onderlinge aanpassing van het modellenrecht in de lidstaten te realiseren. Het doel is enkel die bepalingen te harmoniseren die de werking van de interne markt het meest rechtstreeks beïnvloeden. Het gaat om het materiële modellenrecht. Formeelrechtelijke onderwerpen als sancties, procesrecht en rechtshandhaving worden aan de nationale wetgeving overgelaten, evenals procedurevoorschriften voor onderwerpen zoals (het al dan niet weigeren van) inschrijving en nietigverklaring. Ook de samenloop met andere beschermingsregimes wordt grotendeels ongemoeid gelaten (artikel 16). De richtlijn schrijft enkel voor dat bescherming op grond van het modellenrecht de auteursrechtbescherming niet bij voorbaat mag uitsluiten (artikel 17).

De richtlijn geeft allereerst een omschrijving van hetgeen onder een model verstaan dient te worden. Een tweede belangrijk onderwerp van de harmonisatie betreft de beschermingsvoorwaarden. Een model wordt volgens de richtlijn beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 3, tweede lid). De openbaarmaking ofwel de beschikbaarstelling voor het publiek is het relevante moment waarop de nieuwheid en het eigen karakter worden beoordeeld. De richtlijn geeft nadere invulling aan deze beschermingsvoorwaarden en zij bevat een omschrijving wat onder openbaarmaking verstaan moet worden en welke uitzonderingen daarop bestaan.

Een modelrecht bestaat vanaf het moment van inschrijving van het depot. Is een model eenmaal ingeschreven, dan geldt een beschermingstermijn van maximaal 25 jaar, opgedeeld in tijdvakken van vijf jaar, te berekenen vanaf de datum van het depot (artikel 10). Het exclusieve recht van de modelhouder houdt in dat hij kan optreden tegen het gebruik door derden zonder zijn toestemming van zijn model en van elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, waarbij rekening wordt gehouden

met de mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij de ontwikkeling van het model (artikel 9). Wat onder dit gebruik verstaan kan worden, is niet-limitatief opgesomd in artikel 12 van de richtlijn. De richtlijn stelt een grens aan het recht van de modelhouder door middel van de zogenaamde uitputting van dat recht in de EG (artikel 15). Dit betekent dat een modelhouder niet meer op basis van zijn exclusieve recht kan optreden tegen import van een voortbrengsel waarop zijn modelrecht rust indien dat voortbrengsel door hem zelf of met zijn toestemming in de EG in de handel is gebracht. Een voortbrengsel dat hij in de EG in de handel heeft gebracht, mag dus vrijelijk door derden in de hele EG verhandeld worden. Voorwerpen die buiten de EG met toestemming van de modelhouder op de markt zijn gebracht, kunnen door hem wel aan de buitengrens van de EG tegengehouden worden met een beroep op zijn modelrecht. Hij kan zich dus verzetten tegen parallelle invoer afkomstig uit niet-EG-landen. Dit alles geldt overigens ook voor de EER-landen.

De richtlijn bevat een limitatieve opsomming van gronden op basis waarvan de inschrijving van modellen geweigerd kan worden of een ingeschreven model nietig verklaard kan worden. Sommige gronden dienen door de lidstaten overgenomen te worden (artikel 11, eerste lid), andere zijn facultatief (artikel 11, tweede lid). De richtlijn verplicht niet tot invoering van een inhoudelijke toetsing van modellen door het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (hierna: het Bureau).

VI-3

In de richtlijn wordt apart aandacht besteed aan de problematiek van de onderdelen die voor zelfstandige bescherming in aanmerking komen (artikel 3, derde lid). Allereerst wordt een dergelijk model slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben voor zover het onderdeel waarop het modelrecht rust bij normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel waarvan het deel uitmaakt, zichtbaar is. Bovendien moeten deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter voldoen. Dit vereiste van zichtbaarheid moet voorkomen dat zaken als motoronderdelen onder het modellenrecht zouden vallen. Verder zijn aparte bepalingen gewijd aan de bescherming van reparatieonderdelen. Daarop wordt nader ingegaan in de volgende paragraaf.

Bescherming van reparatieonderdelen

In de richtlijn is een bijzondere bepaling voor reparatieonderdelen opgenomen. Sommige door het modellenrecht beschermde voortbrengselen zijn zogenaamde samengestelde voortbrengselen, die uit verschillende onderdelen bestaan (artikel 1, onder c, van de richtlijn). Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto's en (huishoudelijke) elektrische apparaten. Wanneer een onderdeel daarvan kapot gaat, kan het voortbrengsel gerepareerd worden door het onderdeel te vervangen. Soms zijn de zichtbare vormen van de onderdelen waaruit deze voortbrengselen zijn samengesteld, ook apart als model beschermd.

Artikel 14 van de richtlijn schrijft voor dat de lidstaten hun bestaande wettelijke bepalingen over het gebruik van dergelijke onderdelen voor het repareren van samengestelde voortbrengselen handhaven. Hierop is één uitzondering gemaakt: lidstaten mogen die bepalingen alleen wijzigen als daarmee een liberalisering van de onderdelenmarkt wordt beoogd. Dit is de uitkomst van een lange discussie en van een bemiddelingsprocedure tussen de Raad en het Europees Parlement die uiteindelijk nodig was om de richtlijn tot een goed einde te brengen. Volledige harmonisatie was op dit punt niet haalbaar.

De richtlijn voorziet in een evaluatie van dit compromis. De Europese Commissie dient uiterlijk op 28 oktober 2004 (binnen drie jaar na de uiterste datum van implementatie) een verslag in te dienen over de gevolgen van de richtlijn voor het communautaire bedrijfsle-

ven en vooral voor de fabrikanten van samengestelde voortbrengselen en onderdelen daarvan in de sector motorvoertuigen, en voor de consumenten, de mededinging en de werking van de interne markt. Binnen een jaar daarna moet de Commissie wijzigingen van de richtlijn aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie voorleggen teneinde de interne markt op dit punt te voltooien (artikel 18 van de richtlijn). Bovendien zal de Commissie met fabrikanten van auto-onderdelen overleggen om te komen tot een vrijwillige overeenkomst tussen de betrokken partijen over de bescherming van modellen van onderdelen. In afwachting van definitieve harmonisatie in de richtlijn is in de ontwerp-Gemeenschapsmodellenverordening een bepaling opgenomen die zoveel mogelijk recht doet aan deze niet-geharmoniseerde situatie (artikel 127bis van de ontwerp-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, zoals deze is vastgesteld tijdens de vergadering van de Interne Markt Raad d.d. 30 november 2000, nog niet gepubliceerd; hierna aangeduid als de ontwerp-Gemeenschapsmodellenverordening; in de definitieve verordening zal dit artikel 110 zijn). De desbetreffende bepaling zal luiden: "Totdat op voorstel van de Commissie wijzigingen van deze verordening van kracht worden, bestaat er geen bescherming als Gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat in de zin van artikel 20, lid 1, gebruikt wordt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.

Hoewel de discussie in principe ging over reparatieonderdelen in het algemeen, had zij in feite voornamelijk betrekking op auto-onderdelen. De markt voor auto-onderdelen is immers een zeer omvangrijke en juist daar speelt het probleem waarover binnen de EG door Commissie, Raad en parlement zo lang gediscussieerd is. Het ging om de vraag hoe ver de gevolgen van het modellenrecht ten aanzien van reparatiemodellen in de praktijk dienen te gaan. Diverse auto-onderdelen moeten niet alleen technisch gezien passen in de te repareren auto, ook het uiterlijk dient volledig aan te sluiten bij het totaalontwerp van de auto. Het vervangende onderdeel moet identiek zijn aan het oorspronkelijke onderdeel. In een bepaalde auto kan in het algemeen niet een autodeur, bumper, achterlicht etc. worden gemonteerd die zodanig anders is vormgegeven dat deze bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het beschermde onderdeel. Wie dus een modelrecht heeft op de auto en op onderdelen ervan, beheerst de markt voor de reparatie van de auto, omdat niemand anders dan de rechthebbende zonder diens toestemming dergelijke modelrechtelijk beschermde onderdelen mag produceren en alleen identiek vormgegeven onderdelen verkoopbaar zijn. Producenten die onderdelen in opdracht van automobielfabrikanten vervaardigen, kunnen deze onderdelen niet zelf onder een eigen merk op de markt brengen. Onafhankelijke producenten van onderdelen, die niet reeds voor een automerk werken, kunnen in het geheel niet toetreden tot de markt voor zover het de beschermde onderdelen betreft. Zij kunnen pas na afloop van de beschermingstermijn van 25 jaar het model produceren en verhandelen, maar dat zal dan doorgaans niet meer de moeite waard zijn. Een modelrecht op dergelijke onderdelen sluit aldus de markt volledig af voor iedere vorm van concurrentie, omdat er noch technisch, noch wat het uiterlijk betreft enige mogelijkheid bestaat om alternatieven te vinden teneinde buiten de beschermingsomvang te blijven.

Gelet op deze ongewenste gevolgen van het modelrecht voor deze specifieke categorie van voortbrengselen, wensen de regeringen van België, Nederland en Luxemburg de markt voor reparatieonderdelen te liberaliseren. De huidige BTMW bevat geen specifieke bepalingen voor de bescherming van zulke onderdelen. Indien zij aan de vereisten voor bescherming voldoen, worden zij op gelijke voet behandeld als alle andere modellen. Deze in de BTMW bestaande bescherming van onderdelen voor reparatiedoeleinden wordt nu geliberaliseerd. In navolging van de ontwerp-Gemeenschapsmodellenverordening (artikel 127bis resp. artikel 110, deze bepaling is hierboven geciteerd) is modelbescherming voor onderdelen beperkt. Zij kan niet worden ingeroepen voor onderdelen die na inwerkingtreding van dit BTMW-protocol zijn gedeponereerd en die worden gebruikt voor reparatiedoeleinden. Hierdoor kunnen onafhankelijke fabrikanten van onderdelen toetreden tot de reparatiemarkt. Onderdelen die niet voor reparatiedoeleinden bedoeld zijn, blijven wel beschermbaar, want de modelhouder heeft gedurende de normale beschermingstermijn van 25 jaar het recht om op te treden tegen namaak van onderdelen die worden gebruikt

voor de assemblage van nieuwe samengestelde producten. Op deze wijze is recht gedaan aan alle betrokken belangen. Liberalisering van de reparatiemarkt was destijds ook het uitgangspunt van de Europese Commissie in de discussie rond de reparatieonderdelen, welk standpunt door Nederland, België en Luxemburg gesteund is. Daarom wordt nu ook van de gelegenheid die de richtlijn biedt, gebruik gemaakt om dit standpunt in de Benelux-wet te effectueren.

Overigens zij opgemerkt dat door de hogere beschermingsdrempel (eigen karakter) onder de nieuwe versie van de BTMW het aantal auto-onderdelen dat voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt, gering zal zijn. De Europese Commissie schat op grond van informatie van autofabrikanten dat 80 % van de autocarosserieonderdelen vanwege de nieuwe beschermingscriteria niet voor modelbescherming vatbaar zal zijn. Ook is het totale aantal inschrijvingen van dergelijke modellen in de gehele EG minder dan 1% van het totale aantal inschrijvingen van modellen van industrieproducten. Er is bovendien een overgangsbepaling in het Protocol opgenomen om de reparatieclausule buiten toepassing te laten ten aanzien van modellen die vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW gedeponeerd zijn (artikel V). De uitsluiting van de bescherming van onderdelen die worden gebruikt voor de reparatie van samengestelde voortbrengselen is in overeenstemming met artikel 26 van het TRIPs-Verdrag (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-Verdrag), Marrakesh 15 april 1994). Er zijn volgens dit artikel beperkte uitzonderingen op de bescherming mogelijk mits deze niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van beschermde modellen en niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de eigenaar van het beschermde model schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden. Juist deze belangenafweging heeft, zoals hierboven uiteengezet, geleid tot de beperking van de bescherming.

VI-5

Facultatieve richtlijnbevestigingen

Het grootste deel van de facultatieve richtlijnbevestigingen heeft betrekking op (weigerings- of) nietigheidsgronden. Allereerst kan een model worden nietig verklaard als daarin gebruik is gemaakt van een ouder merk (artikel 11, tweede lid, onder a, van de richtlijn). De merkhouders kan die nietigverklaring vorderen als het Gemeenschapsrecht of het desbetreffende nationale recht hem het recht geeft tegen dat gebruik op te treden. Van deze facultatieve nietigheidsgrond is in de BTMW gebruik gemaakt, teneinde de merkhouders de mogelijkheid te geven niet alleen een verbod op het gebruik van het model te vorderen, maar ook het model met terugwerkende kracht nietig te doen verklaren (artikel 4, onder b). De soortgelijke facultatieve nietigheidsgrond voor de auteursrechthebbende die de nietigverklaring kan vorderen van een model waarin zonder zijn toestemming is gebruikgemaakt van zijn werk (artikel 11, tweede lid, onder b, van de richtlijn), is om dezelfde redenen eveneens overgenomen in de BTMW (artikel 4, onder c).

De derde facultatieve nietigheidsgrond betreft modellen waarin op oneigenlijke wijze gebruik is gemaakt van door artikel 6ter van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 beschermde wapens, vlaggen en andere officiële (staats)emblem en tekens (artikel 11, tweede lid, onder c, van de richtlijn). Gezien het belang dat het vertrouwen daarin niet dient te worden geschaad door gebruik door derden in het commerciële verkeer, is van de gelegenheid gebruik gemaakt deze nietigheidsgrond ook op het modellenrecht te betrekken (artikel 4, onder d BTMW). Er bestond geen behoefte gebruik te maken van de mogelijkheid om eenzelfde nietigheidsgrond op te nemen voor andere kentekens, emblem en wapens die niet onder artikel 6ter zouden vallen, maar die wel van bijzonder algemeen belang in de Benelux kunnen zijn.

De richtlijn biedt de mogelijkheid om enkele specifieke nietigheidsgronden die eigenlijk alleen door de direct betrokkene ingeroepen kunnen worden, ook ambtshalve door het Openbaar Ministerie (OM) te laten inroepen (artikel 11, zesde lid, van de richtlijn). Het gaat hier om de nietigheidsgronden die in de BTMW zijn overgenomen in artikel 4, onder d (de hierbovengenoemde artikel 6ter-tekenen) en in artikel 4, onder a (in het model wordt gebruik gemaakt van een ouder, nog niet gepubliceerd model). Van deze mogelijkheid is alleen voor het eerste geval gebruik gemaakt, omdat door het gebruik in een model van een door artikel 6ter van het Verdrag van Parijs beschermd teken een algemeen belang geschonden kan worden, dat optreden van het OM kan rechtvaardigen. In het tweede geval is er geen gebruik van gemaakt, omdat de toegevoegde waarde voor ingrijpen door het OM niet aanwezig is.

VI-6

In artikel 11, achtste lid, van de richtlijn is een facultatieve overgangsbepaling opgenomen om de nietigheidsgronden die in een lidstaat gelden vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe tekst van toepassing te laten zijn op modellen die vóór die datum zijn gedeponeerd. Hiervan is gebruik gemaakt voor de nietigheidsgronden die in de BTMW zijn aangepast of toegevoegd (overgangsbepaling artikel II). Het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid indien houders van modelrechten die zijn verworven onder de huidige BTMW door inwerkingtreding van nieuwe bepalingen van die rechten beroofd zouden worden.

Gevolgen van de richtlijn voor de BTMW

De implementatie van de richtlijn in de BTMW heeft naast diverse kleinere wijzigingen ook enkele meer ingrijpende wijzigingen tot gevolg. Allereerst dient in de BTMW veel uitgebreider omschreven te worden wat onder "model", "uiterlijk" en "voortbrengsel" wordt verstaan. Wat de beschermingsvoorwaarden betreft, levert de invoering van het criterium inzake het "eigen karakter" een van de belangrijkste wijzigingen in het Benelux-modellenrecht op. Dit criterium verhoogt de beschermingsdrempel ten opzichte van de huidige wet. Daarnaast kent de richtlijn niet het huidige vereiste dat een voortbrengsel een gebruiksfunctie dient te hebben. Daardoor wordt het aantal voortbrengselen dat onder de wet valt, uitgebreid. Zo zouden kunstvoorwerpen onder de nieuwe tekst kunnen vallen. Het nieuwe vereiste is in de huidige BTMW natuurlijk al bekend, maar er wordt in de nieuwe tekst geen termijn meer aan gekoppeld, zoals in de huidige BTMW.

Het rechtscheppende moment verschuift van het depot naar de inschrijving van het model. Dat wil zeggen dat er een volwaardige bescherming toegekend wordt door de inschrijving van het model en niet, zoals thans nog het geval is, door het depot. Vóór het moment van inschrijving dient de rechter tot niet-ontvankelijkheid te concluderen, waarbij wordt aangekend dat de rechter in geval van dergelijke niet-ontvankelijkheid de uitspraak zal aanhouden tot bewijs van inschrijving (of vernieuwing van de inschrijving binnen een half jaar na het verstrijken van de inschrijvingsduur, artikel 12, onder 2 BTMW) is gekregen. Na inschrijving kan de modelhouder voor de periode tussen depot en publicatie van de inschrijving een redelijke vergoeding vorderen voor handelingen die derden zonder zijn toestemming hebben verricht, mits die derden kennis hadden of redelijkerwijs konden hebben van het depot. Overigens blijft de datum van depot van belang, bijvoorbeeld voor het bepalen van de rang van het depot en als uitgangsdatum voor de vaststelling van de beschermingsduur. Door deze wijziging in het rechtscheppend moment, wordt ook de terminologie van de nietigverklaring aangepast, omdat nu niet meer het depot de op rechtsgevolg gerichte rechtshandeling is, maar de inschrijving, zodat het ook de inschrijving is die vernietigd wordt.

De maximale beschermingsduur gaat van de huidige 15 jaar naar 25 jaar, hetgeen een aanzienlijke verlenging oplevert.

De beschermingsomvang wijzigt niet ingrijpend. Het huidige inbreukcriterium - slechts ondergeschikte verschillen vertonen (artikel 14, onder 1) - wijkt niet veel af van dat van de richtlijn - bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken (artikel 9, eerste lid). De handelingen waartegen de modelrechthebbende kan optreden, worden in de nieuwe BTMW niet meer limitatief opgesomd zoals dat in de huidige BTMW het geval is. Gezien echter de ruime formulering in de huidige opsomming, waarin bijvoorbeeld ook de ruime term "gebruik" voorkomt, valt niet te verwachten dat deze wijziging in de praktijk tot substantiële uitbreiding van de beschermingsomvang zal leiden.

De communautaire uitputtingsregel in de richtlijn noopt weliswaar tot wijziging van het huidige artikel 14, onder 6, dat uitgaat van Benelux-uitputting maar deze laatste was al geruime tijd een dode letter door de vaste jurisprudentie betreffende uitputting van het Hof van Justitie van de EG.

VI-7

Invoering van een register van modellengemachtigden

Tot nu toe kende de BTMW geen regeling voor de modellengemachtigden. Eenieder mag als gemachtigde een deposant of houder van een Beneluxmodel bijstaan voor het Bureau en mag zich ook modellengemachtigde noemen. De meeste landen van de Europese Unie hebben wel een wettelijke regeling ten aanzien van modellengemachtigden. In deze landen worden gemachtigden uit andere EU of EER Lid-Statens toegelaten voor de nationale bureaus op te treden indien zij op grond van een wettelijke regeling bevoegd zijn voor hun nationale bureau op te treden. Een gevolg van het ontbreken van een wettelijke regeling in de BTMW is derhalve dat Benelux-modellengemachtigden, althans voorzover afkomstig uit België en Nederland, in een ongelijke positie verkeren ten opzichte van hun collega's uit de meeste EU of EER landen. Het financiële belang, dat bij modellen in het spel is, neemt steeds toe en er bestaat een algemeen belang om (potentiële) modelhouders en in het bijzonder degenen, afkomstig uit de kring van het midden- en kleinbedrijf, garanties te bieden ten aanzien van een adequate begeleiding.

Op grond van deze omstandigheden hebben de regeringen besloten een wettelijke regeling ten aanzien van de modellengemachtigden in de BTMW op te nemen. Door de belanghebbende kringen is daar ook reeds sedert enige jaren op aangedrongen. Bij het bepalen van de strekking die een wettelijke regeling voor de modellengemachtigden zou moeten hebben, is het volgende overwogen. De regeringen zijn van mening dat een voorwaarde voor een wettelijke regeling op het terrein van vrije beroepen is, dat daarmee een algemeen belang wordt gediend. Gelet op bovengenoemde omstandigheden zijn de regeringen ervan overtuigd dat daarvan bij de modellengemachtigden sprake is. Wel dient ook dan de regeling in proportie te zijn tot de te dienen doelen. De wettelijke regeling beoogt, naast het bieden aan (potentiële) modelhouders van de mogelijkheid zich van een adequate begeleiding te verzekeren ook het wegnemen van ongelijkheid met modellengemachtigden uit andere EU of EER landen. Daartoe wordt in de BTMW een regeling voor een register van gemachtigden opgenomen, waaruit kan worden afgeleid wie aan eisen van vakbekwaamheid voldoet. Anderen dan de in dit register ingeschrevenen mogen niet de schijn opwekken dat zij in het register bij het Bureau zijn opgenomen. Inschrijving in dit register is echter geen voorwaarde om als gemachtigde voor het Bureau te mogen optreden; ook anderen blijven daartoe bevoegd.

Andere aanpassingen

Aan het begin van dit gemeenschappelijk commentaar werd al opgemerkt dat van de gelegenheid van wijziging van de BTMW gebruik wordt gemaakt om enkele andere wijzigingen aan te brengen waarvan de meeste van meer ondergeschikte aard zijn.

- Allereerst komt artikel 14, onder 8, BTMW te vervallen, dat de samenloop uitsluit van de bescherming die verworven wordt door toepassing van de BTMW en de nationale wetgeving inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging. Op de redenen voor het schrappen van deze bepaling wordt hieronder bij het artikelsgewijs commentaar uitgebreid ingegaan.
- Ten tweede worden diverse technische, tekstuele en cosmetische wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de BTMW meer in overeenstemming te brengen met algemeen aanvaarde uitgangspunten voor de formulering van wetgeving (zoals met betrekking tot verwijzingen binnen de wet en consequente terminologie van bepaalde begrippen).
- Ten derde worden enkele formele artikelen met betrekking tot het depot, de inschrijving en de betaling van vernieuwingstaks in overeenstemming gebracht met de overeenkomstige artikelen uit de eenvormige Beneluxwet op de Merken (Benelux-Merkenwet, hierna: BMW). De artikelen 8, 9 en 12 worden vereenvoudigd doordat enkele onderdelen zijn verplaatst naar het Uitvoeringsreglement en enkele onderdelen die al in het Uitvoeringsreglement zijn geregeld, worden verwijderd.
- Ten vierde wordt in de artikelen 13, onder 3, en 18, onder 1, BTMW het pand- en beslagrecht ingevoerd op dezelfde wijze als reeds in de BMW is geschied.
- Tenslotte worden enkele wijzigingen aangebracht met het oog op de vervollediging van het Benelux modellenrecht:
 - ten opzichte van internationale instrumenten: toevoeging van een verwijzing naar het WTO-Verdrag in de voorrangsbepaling, het nieuwe artikel 1bis, onder 5.
 - ten opzichte van het strafrecht: schrapping in artikel 16 van de exclusieve bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken om te oordelen over vorderingen die op de BTMW berusten.
 - ten opzichte van het auteursrecht: doorhaling van de artikelen 21 en 24 betreffende enkele aspecten van de samenloop tussen modellenrecht en auteursrecht, namelijk het vereiste van een duidelijk kunstzinnig karakter en de instandhoudingsverklaring.

Gemeenschapsmodel

Hoewel op het moment van het afsluiten van de tekst de Gemeenschapsmodelverordening nog niet definitief is afgerond, zijn er in de nieuwe wetstekst toch enkele verwijzingen naar het Gemeenschapsmodel opgenomen. Dit is gebeurd op die plaatsen waar dat ook in de richtlijn het geval was.

Artikelsgewijs commentaar

HOOFDSTUK I

A

Artikel 1

Het huidige artikel 1 BTMW bevat de beschermingsvoorwaarden van een model. Het nieuwe artikel 1 BTMW is een samenvoeging van artikel 1, onder a en b, en artikel 3, eerste en tweede lid, van de richtlijn. Ten opzichte van de huidige tekst is er in de eerste plaats een uitgebreide beschrijving bijgekomen van wat een model kan zijn. Inhoudelijk is de belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige tekst de invoering van een nieuw criterium voor bescherming, namelijk eigen karakter. Nieuwheid blijft als criterium gehandhaafd, maar wordt inhoudelijk enigszins gewijzigd. Beide criteria worden in de artikelen 1bis en 1ter nader uitgewerkt.

VI-9

Definitie

De in artikel 1, onder a en b, van de richtlijn opgenomen definitie van een model is gedetailleerder dan de huidige omschrijving in de BTMW. Nu gaat het in de BTMW nog enkel om het uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie. De nieuwe definitie wordt opgenomen in artikel 1, onder 2, 3 en 4, BTMW. Het moet gaan om het uiterlijk van een voortbrengsel of van een deel ervan. Wat onder voortbrengsel verstaan moet worden en waaruit het uiterlijk afgeleid kan worden, wordt nader in de definitie uitgewerkt.

Een voortbrengsel is een voorwerp dat op industriële of ambachtelijke wijze is vervaardigd. De richtlijn noemt als voortbrengselen die in ieder geval onder de definitie van voortbrengsel vallen: verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen (artikel 1, onder b). Geen van deze voorbeelden wijkt af van hetgeen onder de huidige BTMW te beschermen is. Computerprogramma's zijn uitdrukkelijk van bescherming uitgesloten (artikel 1, onder b). In richtlijn nr. 91/250/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PbEG L 122) staat modelbescherming niet genoemd in artikel 9, dat bescherming op grond van andere wettelijke bepalingen onverlet laat, hoewel de opsomming van die mogelijke andere wettelijke bepalingen in dit artikel niet limitatief is. Het is immers moeilijk denkbaar dat een computerprogramma als een voortbrengsel met een te beschermen uiterlijk beschouwd zou kunnen worden. In artikel 1, onder b, van de modellenrichtlijn zijn computerprogramma's toch uitdrukkelijk uitgesloten van bescherming, teneinde voor alle zekerheid duidelijk te maken dat de auteursrechtelijke bescherming uit richtlijn nr. 91/250/EEG niet aangevuld of versterkt kan worden door modelbescherming.

Het uiterlijk kan afgeleid worden uit diverse kenmerken, zoals uit de lijnen, omtrek, kleuren, vorm, textuur of materialen van het voortbrengsel of uit de versiering ervan. Deze opsomming van specifieke elementen is niet uitputtend. Overigens mag uit deze opsomming niet afgeleid worden dat het de bedoeling zou zijn enkel bescherming te bieden aan een voorwerp zolang het in een bepaald materiaal is uitgevoerd. De bescherming betreft het uiterlijk en dat kan niet alleen uit het materiaal bestaan, tenzij dat uitdrukkelijk bij het depot is aangegeven.

De richtlijn spreekt niet over uiterlijk maar over verschijningsvorm. Hoewel dit beschouwd kan worden als een minder gelukkige vertaling van de Engelse term "appearance" en de Franse term "appareance" die in de desbetreffende taalversies van de richtlijn gebruikt worden, kunnen beide termen als synoniemen beschouwd worden. De term "uiterlijk" is van oudsher in de BTMW gebruikt en wordt daarom gehandhaafd.

Delen en onderdelen

Een modelrecht hoeft niet op het uiterlijk van het volledige voortbrengsel te berusten, het kan ook betrekking hebben op een deel of op een onderdeel ervan. De betekenis van deel is hier alles wat minder is dan het geheel, zonder dat dat deel als een zelfstandige eenheid kan worden gescheiden van het voortbrengsel waarvan het deel uitmaakt. Over onderdelen is hierboven al het een en ander opgemerkt in het kader van het reparatiemodel. Deze onderdelen, oftewel samenstellende delen, zijn bedoeld om samengevoegd te worden tot een samengesteld voorwerp. Zij kunnen afzonderlijk in de handel gebracht worden omdat er een eigen markt voor bestaat. Zij moeten ook als op zichzelf staande voorwerpen voldoen aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter en het voldoen aan deze twee criteria mag niet worden afgeleid uit de nieuwheid en het eigen karakter van het voorwerp als geheel. Denk bij deze onderdelen bijvoorbeeld aan auto-onderdelen (zoals bumper, grille). Zie artikel 1ter, onder 2, BTMW voor de definitie van samengesteld voortbrengsel uit artikel 1, onder c, van de richtlijn.

Functie van het te beschermen voortbrengsel

Het huidige modellenrecht beschermt het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie. Deze drie begrippen - uiterlijk, voortbrengsel en gebruiksfunctie - kunnen niet los van elkaar gezien worden, zoals de Nederlandse Hoge Raad op 10 maart 1995 heeft bevestigd (NJ 1995, 670, Kinderkapperstoel). Een bestaand voorwerp dat een andere gebruiksfunctie krijgt dan waarvoor het gedeponeerd is, kan daarvoor zelfstandige modelbescherming verwerven, ook als het voorwerp geen wijziging van belang ondergaat en het kenmerkende bestanddeel vormt van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie. Hoewel de richtlijn het begrip "gebruiksfunctie" niet kent, is de uitkomst hetzelfde, omdat de bescherming via de definities van model en voortbrengsel is gekoppeld aan een voorwerp en een kinderkapperstoel is een ander voorwerp dan een trapauto. Bovendien is de centrale vraag of het model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt. Tevens zal het onder de nieuwe BTMW mogelijk zijn voorwerpen met een uitsluitend decoratieve functie te beschermen, zoals beelden, schilderstukken en prenten. Onder de huidige BTMW worden voorwerpen met een louter decoratieve functie geacht geen gebruiksfunctie te hebben. Het modelrecht moet onder de nieuwe BTMW nog wel steeds op een voortbrengsel betrekking hebben. Een model dat enkel is gedeponeerd voor een versiering die voor allerlei toepassingen bruikbaar is, is nietig.

B

Artikel 1bis

Een voortbrengsel dat voor modelbescherming in aanmerking wil komen, moet voldoen aan twee belangrijke criteria: het moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Deze twee criteria worden uitgewerkt in het nieuwe artikel 1bis BTMW en zijn vrijwel letterlijk overgenomen van de artikelen 4, 5 en 6 van de richtlijn. De twee criteria vormen samen een tweefasentest, waarbij elk van de twee fasen afzonderlijk bekeken dient te worden. In artikel 1ter zijn aanvullende voorwaarden gesteld voor de bescherming van onderdelen van samengestelde voortbrengselen.

Nieuwheid

In de nieuwe BTMW zal het vereiste van nieuwheid niet meer aan een tijdslimiet gebonden zijn. In het huidige artikel 4, onder 1a, is iets nieuw als het gedurende vijftig jaar voortgaand aan het depot geen feitelijke bekendheid heeft genoten in de belanghebbende kring van nijverheid of handel in de Benelux. In de nieuwe tekst doen in principe alle identieke modellen die ooit vóór de datum van aanvraag of datum van voorrang voor het publiek beschikbaar zijn gesteld - het zogenaamde vormgevingserfgoed (overweging 13 van de richtlijn) - afbreuk aan de nieuwheid (artikelen 4 en 6 van de richtlijn). Door het uitwerken van het begrip "voor het publiek beschikbaar stellen" wordt de vereiste nieuwheid echter nader beperkt en komt zij in de praktijk op vrijwel hetzelfde neer als de huidige nieuwheid (artikel 6 van de richtlijn en artikel 1bis, onder 3 en 4, BTMW; zie hieronder). In de huidige BTMW gaat het erom wat de afgelopen vijftig jaar feitelijke bekendheid heeft genoten in de belanghebbende kring van nijverheid of handel. In de nieuwe tekst gaat het erom wat bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden die op het moment waarop het depot plaatsvindt, in de betrokken sector werkzaam zijn. In beide gevallen gaat het om wat er in het collectieve geheugen zit van de betrokkenen. Dat kunnen ook modellen zijn die dateren van eeuwen geleden.

VI-11

Er blijft objectieve nieuwheid vereist; een ontwerper die geheel zelfstandig een model ontwerpt dat toevallig al eerder door een ander is ontworpen en voor het publiek beschikbaar is gesteld, heeft geen aanspraak op bescherming.

Er is volgens de definitie van nieuwheid sprake van een identiek model indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details van elkaar verschillen (artikel 4 van de richtlijn en artikel 1bis, onder 1, BTMW). Dit komt overeen met het huidige artikel 4, onder 1a, BTMW, waarin de nieuwheid wordt beoordeeld aan de hand van het criterium dat een voortbrengsel hetzelfde uiterlijk heeft als het gedeponeerde model, dan wel een uiterlijk dat daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont.

Eigen karakter

Het nieuwe model moet zich niet alleen door middel van nieuwheid onderscheiden van het vormgevingserfgoed, maar ook door een eigen karakter. Het vereiste van een eigen karakter is nieuw voor de Benelux-modellenbescherming. De beschermingsdrempel in de Benelux komt daardoor in de nieuwe tekst hoger te liggen dan in de huidige tekst van de BTMW, zodat sommige voortbrengselen onder de nieuwe tekst niet meer voor bescherming in aanmerking zullen komen waar dat onder het regime van de huidige BTMW wel het geval zou zijn geweest. Deze hoge beschermingsdrempel is opgenomen om tegenwicht te bieden aan de ruime beschermingsomvang die daar in artikel 9 van de richtlijn tegenover staat. Daarin wordt de modelhouder het recht gegeven op te treden tegen alle modellen die geen andere algemene indruk maken dan zijn beschermd model (zie artikel 14, onder 1, BTMW).

Van een eigen karakter is volgens artikel 5 van de richtlijn sprake indien de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door reeds bestaande, voor het publiek beschikbaar gestelde modellen. Volgens overweging 13 in de preambule van de richtlijn moet het zelfs gaan om een duidelijk verschil tussen de algemene indruk van het model en die van het vormgevingserfgoed. Het is dus mogelijk dat een later model dat op een aanzienlijk aantal detailpunten verschilt van een eerder model, toch geen bescherming geniet omdat er een algemene indruk van overeenkomst ("déjà vu") bestaat.

Het gebruik van de term "geïnformeerde gebruiker" suggereert dat er ook een "gewone" gebruiker bestaat. Deskundig hoeft de geïnformeerde gebruiker echter niet te zijn, maar er worden aan hem wel iets zwaardere eisen gesteld dan aan de gewone gebruiker. Hierdoor wordt de drempel van het eigen karakter enigszins gerelativeerd. De geïnformeerde gebruiker kan frappante verschillen zien die volledig zouden kunnen ontsnappen aan de aandacht van de "gewone" gebruiker. Wat de "gewone" gebruiker dus als iets zonder eigen karakter beschouwt omdat hij bepaalde verschillen niet opmerkt, kan toch door de geïnformeerde gebruiker als een voortbrengsel met een eigen karakter onderscheiden worden. Hij hoeft geen deskundige bij uitstek te zijn, maar heeft wel enige kennis van de markt van het desbetreffende voortbrengsel.

Vrijheid van de ontwerper

Bij het bepalen van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij de ontwikkeling van een model. Volgens overweging 13 in de preambule van de richtlijn moeten ook de aard van het voortbrengsel en de bedrijfstak waarmee het verbonden is in aanmerking genomen worden. Een ontwerper van bijvoorbeeld een kledingstuk is immers gebonden aan een bepaalde mate van functionaliteit (het moet aangetrokken kunnen worden, om het lichaam passen, eventueel bescherming bieden tegen de kou, wasbaar zijn, etc.) die meer specifieke eisen stelt dan waarmee de ontwerper van een dessin te maken heeft.

Voor publiek beschikbaar gesteld

Zowel de nieuwheid als het eigen karakter worden afgemeten aan die modellen die vóór de depot- of voorrangsdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 van de richtlijn en artikel 1bis, onder 3, BTMW). In overweging 13 van de preambule in de richtlijn wordt dit "het vormgevingserfgoed" genoemd. Het gaat om die modellen die na hun inschrijving of op andere wijze zijn gepubliceerd, of die tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt zijn.

Bepaalde vormen van beschikbaarstelling aan het publiek worden voor het bepalen van nieuwheid en eigen karakter buiten beschouwing gelaten. Ten eerste betreft het hier de "terme de grâce" of "délai de grâce" ofwel termijn van respijt (artikel 6, tweede lid, van de richtlijn), die bij Protocol van 28 maart 1995 reeds sinds 1 mei 1999 in artikel 4bis BTMW is ingevoerd. Deze bepaling verhuist nu naar artikel 1bis, onder 4a, teneinde alle uitzonderingen op nieuwheid in de wet bij elkaar te plaatsen. Bovendien is de formulering gewijzigd teneinde haar in overeenstemming te brengen met de richtlijnformulering. Samen met het nieuwe art 1bis, onder 4b - beschikbaarstelling ten gevolge van misbruik jegens de ontwerper of diens rechtverkrijgende - levert de bepaling hetzelfde resultaat op als het huidige artikel 4bis. Zowel bij de termijn van respijt als in geval van misbruik, dient het depot binnen een jaar na de beschikbaarstelling te worden verricht.

Een belangrijke uitzondering betreft die openbaarmaking die bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden die in de betrokken sector in de EG werkzaam zijn (artikel 6, eerste lid, van de richtlijn en artikel 1bis, onder 3, BTMW). Hiermee wordt voorkomen dat er sprake moet zijn van universele nieuwheid en dat ook modellen die worden verkocht op een dorpsmarkt aan het andere eind van de wereld de vereiste nieuwheid zouden kunnen schaden. In het Groenboek betreffende de juridische bescherming van modellen van nijverheid uit juni 1991, dat aan de modellenrichtlijn vooraf ging (document III/5131-1/91), par. 5.5.5.2), worden deze ingewijden als het collectieve geheugen aangemerkt. Als er een identiek model heeft bestaan dat uit dat collectieve geheugen is gewist, dan is dit model geen belemmering voor de bescherming van het model.

In het huidige artikel 4, onder 1a, BTMW gaat het om een soortgelijk begrip: feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied. Zowel de sector als de bedoelde kring kunnen omschreven worden als de beroepskring die zich met dezelfde tak van nijverheid of handel bezighoudt. Nu de kennis van alle ingewijden in de hele EG maatgevend is geworden, lijkt er evenwel minder snel sprake te kunnen zijn van nieuwigheid dan onder het huidige artikel 4, onder 1a, BTMW, dat enkel op de Benelux betrekking heeft. Het is immers denkbaar dat een model in een bepaald deel van de EG bekend is in de betrokken sector, maar niet in de Benelux. Evenmin als onder het huidige artikel 4, onder 1a, BTMW bekendheid in het hele Beneluxgebied een vereiste is (aldus BenGH 22 november 1985, zaaknr. A 84/2, Delvaux), vereist het nieuwe artikel 1bis, onder 3, dergelijke bekendheid in de hele EG. Dit vloeit voort uit de wens om in de EG één interne markt tot stand te brengen: bekendheid in een deel van de markt heeft gevolgen voor de hele markt. Overigens kan de herkomst van de bekendheid wel degelijk buiten de EG gelegen zijn, bijvoorbeeld op een internationale beurs.

VI-13

Een laatste uitzondering betreft beschikbaarstelling onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding; deze wordt geacht geen openbaarmaking op te leveren (artikel 6, eerste lid, van de richtlijn en artikel 1bis, onder 3, BTMW).

Recht van voorrang

In het nieuwe vijfde onderdeel van artikel 1bis wordt een definitie van het recht van voorrang opgenomen. Door het opnemen van deze definitie kan in artikel 3, onder 1, en op andere plaatsen in de BTMW de verwijzing naar dit recht van voorrang vereenvoudigd worden. De definitie bestaat uit een verwijzing naar artikel 4 van het Verdrag van Parijs. Ingevolge dat artikel kan degene die een model heeft gedeponeerd in een van de lidstaten die zijn aangesloten bij genoemd verdrag, gedurende zes maanden na dat eerste depot in elk van de andere aangesloten landen datzelfde model deponeren, waarbij al deze depots dezelfde datum krijgen als het eerste depot. Tussentijdse depots van derden worden daardoor krachteloos. Op dit recht kan niet alleen een beroep gedaan worden door de onderdanen van de lidstaten die zijn aangesloten bij genoemd verdrag, maar ook door de onderdanen van de lidstaten die zijn aangesloten bij het WTO-verdrag en daarmee bij het TRIPs-verdrag (zie verder hierboven par. 3). Dit vloeit voort uit artikel 2, eerste lid, van het TRIPs-verdrag, dat de aangesloten landen verplicht de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs na te leven, waaronder dus ook genoemd artikel 4 over het recht van voorrang.

Artikel 1ter

Artikel 1ter wordt tussengevoegd als een nieuw artikel en bevat de aanvullende voorwaarden waaraan onderdelen moeten doen, willen zij voor bescherming in aanmerking komen. Ingevolge artikel 1, onder b, van de richtlijn en het nieuwe artikel 1, onder 4, BTMW worden onder te beschermen voortbrengselen ook begrepen onderdelen die bestemd zijn om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd. De definitie van samengesteld voortbrengsel (artikel 1, onder c, van de richtlijn) wordt opgenomen in het tweede onderdeel van het nieuwe artikel 1ter. Het moet gaan om een (de)monteerbaar voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden. Deze specifieke aard leidt ertoe nadere eisen te stellen aan het model. Het onderdeel wordt slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben voorzover het voorwerp waarin het model verwerkt is zichtbaar blijft bij normaal gebruik en deze zichtbare kenmerken als zodanig aan de voorwaarden voor nieuwigheid en eigen karakter voldoen (artikel 3, derde lid, van de richtlijn en artikel 1ter, onder 1, BTMW). Het vereiste van zichtbaarheid is vooral bedoeld om bepaalde - veelal technische en motorische - vervangingsonderdelen, zoals die onder de motorkap van een auto, van bescherming uit te sluiten.

Normaal gebruik houdt het gebruik door de eindgebruiker in, met uitzondering van onderhoud of reparatie (artikel 3, vierde lid, van de richtlijn en artikel 1ter, onder 3, BTMW). Het gaat hier om het normale gebruik van het voorwerp waarvoor het bestemd is, niet om handelingen die in het kader van dat gebruik soms verricht moeten worden, zoals het vervangen van batterijen waarbij het voorwerp geopend moet worden en er wellicht onderdelen zichtbaar worden die aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn, of zoals het vervangen van een stofzuigerzak. Deze handelingen vallen onder het onderhoud. De combinatie van de vereisten van zichtbaarheid en normaal gebruik leidt er niet toe dat het noodzakelijk zou zijn dat onderdelen bij normaal gebruik te allen tijde zichtbaar zouden moeten zijn. Normaal gebruik van een auto kan ook betekenen dat men een onderdeel slechts kan zien wanneer men op de achterbank zit of om de auto heen loopt.

C

Artikel 2

Artikel 2 BTMW sluit bescherming van een technisch effect uit; daarvoor is het modellenrecht niet bedoeld. In de richtlijn heeft artikel 7 betrekking op modellen die bepaald zijn door hun technische functie en dit artikel ziet tevens op zogenaamde verbindingsmodellen; ook deze zijn uitgesloten van bescherming. Het artikel wordt vrijwel letterlijk overgenomen in artikel 2 BTMW.

Technische functie

Volgens het huidige artikel 2, onder 1, BTMW is datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect uitgesloten van bescherming. In het nieuwe artikel 2, onder 1a, BTMW zijn de uiterlijke kenmerken die uitsluitend worden bepaald door de technische functie uitgesloten van modelbescherming. De bescherming van technische functies moet aan het octrooirecht worden overgelaten. De nieuwe formulering van de tekst zal in de praktijk geen verschil opleveren. Immers, datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (het huidige criterium), wordt uitsluitend door de technische functie bepaald (het nieuwe criterium).

Mechanische samenvoegingen en verbindingen

Nieuw in artikel 2 BTMW is dat het uiterlijk van een verbindingsstuk uitdrukkelijk van bescherming wordt uitgesloten (artikel 2, onder 1b BTMW). Een verbindingsstuk is een voorwerp dat noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moet worden om het mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden, of om het in, rond of tegen een ander voortbrengsel te kunnen plaatsen, zodat elk van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen. Overweging 14 in de preambule van de richtlijn legt dit uit als vormgeving van mechanische samenvoegingen of verbindingen die zorgdragen voor de interoperabiliteit van voortbrengselen van verschillend fabrikaat. Een voorbeeld is de vormgeving van de koppeling waardoor de stofzuigerslang op de stofzuiger past. Overigens zal dit soort vormgeving vaak al door de techniek worden bepaald, zodat het reeds valt onder de uitzondering van het huidige artikel 2, onder 1, en het nieuwe artikel 2, onder 1a, BTMW.

Modulaire voortbrengselen

In tegenstelling tot de hiervoor beschreven mechanische samenvoegingen en verbindingen, is wel bescherming mogelijk voor voorzieningen voor mechanische samenvoeging of

verbinding bij modulaire voortbrengselen. Volgens overweging 15 in de preambule van de richtlijn kunnen dergelijke voorzieningen een belangrijk aspect van het innoverende karakter van dergelijke voortbrengselen zijn en is ook hier de vormgeving een belangrijk verkoopargument, zodat ze bijgevolg voor bescherming in aanmerking moeten kunnen komen. Een voorbeeld hiervan is het element dat het mogelijk maakt stoelen van een bepaald type in rijen aan elkaar te schakelen of te stapelen; dit element kan beschermbaar zijn, evenals elementen die bij daartoe bestemd speelgoed voor combinatiemogelijkheden zorgen.

Overige uitsluiting van bescherming

Het huidige tweede onderdeel van artikel 2 BTMW zal vervallen. Het voorziet in een mogelijkheid om bij uitvoeringsreglement de bescherming van bepaalde categorieën voortbrengselen blijvend of tijdelijk uit te sluiten. Het zou moeten gaan om voortbrengselen ten aanzien waarvan toepassing van de wet tot aanzienlijke moeilijkheden aanleiding zou geven. Allereerst geeft de richtlijn niet de vrijheid om andere dan de in de richtlijn aangegeven uitzonderingen op modelbescherming toe te staan. Bovendien is in het 24-jarig bestaan van de wet nog nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij uitvoeringsreglement het uiterlijk van bepaalde categorieën van voortbrengselen van bescherming uit te sluiten. Weliswaar is er rond 1980 een verzoek gedaan door de schoenen- en textielindustrie om toepassing van artikel 2, onder 2, van de BTMW, maar dat verzoek werd afgewezen. (Zie de antwoorden op de vragen van de Secretaris-Generaal van de Benelux van 6 februari 1981, inzake de verzoeken van de textiel- en schoenindustrie om toepassing van artikel 2, onder 2, van de BTMW m.b.t. bepaalde categorieën van voortbrengselen blijvend of tijdelijk uit te sluiten, BMM-bulletin januari 1982, p. 190-194). Er kan van uitgegaan worden dat deze bepaling niet in enige behoefte of noodzaak voorziet.

VI-15

D

Artikel 3

Het huidige artikel 3 bepaalt dat het eerste depot van het model het rechtscheppende moment voor het ontstaan van modelbescherming is. Het tweede onderdeel heeft betrekking op het vaststellen van het eerste depot indien er sprake is van samenloop van depots waarbij het eerste depot niet wordt gevolgd door publicatie van de inschrijving van het depot.

Inschrijving

Ingevolge artikel 3, eerste lid, en artikel 12, eerste lid, van de richtlijn wordt een model beschermd door middel van inschrijving. Het depot als het rechtscheppende moment in het huidige artikel 3 BTMW kan dus niet gehandhaafd blijven. Volgens artikel 2, tweede lid, van de richtlijn mogen lidstaten waar publicatie een modelrecht doet ontstaan, deze publicatie als inschrijving verstaan, maar aangezien dit niet het geval is in de Benelux wordt deze bepaling niet in aanmerking genomen.

E

Artikel 4

Artikel 11 van de richtlijn voorziet in de gronden tot nietigverklaring van een model. Een aantal ervan staat reeds in het huidige artikel 4 BTMW, dat nu de volgende gronden omvat: het model is niet nieuw, het is in strijd met de goede zeden of openbare orde of de kenmerkende eigenschappen ervan zijn niet voldoende duidelijk in het depot neergelegd. Deze nietigheidsgronden kunnen onder de richtlijn gehandhaafd blijven. Ze worden ten gevolge van de uitbreiding van artikel 4 enkel hernummerd of verplaatst naar artikel 15, dat ook andere nietigheidsgronden bevat. Een deel van artikel 11 van de richtlijn wordt dan ook in dat artikel verwerkt.

VI-16

De eerste nietigheidsgrond, het bestaan van een ouder recht (artikel 11, eerste lid, onder d van de richtlijn; artikel 4, onder a BTMW), lijkt al gedekt te worden door artikel 15, onder 1b, volgens hetwelke immers de nietigheid ingeroepen kan worden van een model dat niet nieuw is. Het is echter mogelijk dat een model nog niet bij de ingewijden in de betrokken sector in de EG bekend is, hetzij omdat voor het oudere recht een aanvraag is ingediend en nog geen openbaarmaking heeft plaatsgevonden, hetzij omdat de houder van het oudere recht gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van opschorting van de publicatie van zijn model. We hebben dan te maken met een model dat redelijkerwijs niet ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de EG. Zou deze nietigheidsgrond niet bestaan, dan zouden twee identieke of vrijwel identieke modellen naast elkaar kunnen bestaan, hetgeen in strijd is met het exclusieve karakter van het modelrecht.

Artikel 11 van de richtlijn bevat in het tweede lid enkele facultatieve nietigheidsgronden. Deze zullen worden opgenomen in artikel 4, onder b en c, BTMW. De eerste (onder b) betreft een model waarin gebruik wordt gemaakt van een ouder onderscheidend teken dat door het nationale recht wordt beschermd. Gedoeld is hier op het merkenrecht. De tweede grond (onder c) is vergelijkbaar en betreft het auteursrecht: in het model wordt zonder toestemming gebruik gemaakt van een werk dat in de betrokken lidstaat auteursrechtelijk beschermd is. Doordat deze nietigheidsgronden niet in de huidige BTMW zijn opgenomen, kan de rechthebbende momenteel enkel een verbod op het gebruik van het merk resp. de verveelvoudiging van het voorwerp van zijn auteursrechtelijke bescherming vorderen. Daarmee blijft echter het inbreukmakende modeldepot ingeschreven in het register. De nietigverklaring wordt nu wel aan de BTMW toegevoegd, teneinde de merk- en auteursrechthebbende alle mogelijke middelen in handen te geven op te treden tegen een dergelijke vorm van inbreuk.

Daarnaast is gebruik gemaakt van een in de richtlijn opgenomen facultatieve nietigheidsgrond, namelijk dat het model een oneigenlijk gebruik vormt van een van de in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs genoemde zaken (artikel 11, tweede lid, onder c van de richtlijn; artikel 4, onder d BTMW). Het gaat hier om wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van bij het verdrag aangesloten landen, van officiële door die landen aangenomen controle- en waarborgtekens en -stempels, heraldische nabootsingen, en om wapens, vlaggen en andere emblemen, initialen of benamingen van internationale intergouvernementele organisaties waarvan één of meer landen lid zijn van de Unie van Parijs. Artikel 6ter betreft alleen het gebruik van dergelijke tekens als merk of merkbestanddeel. Gezien het algemene belang en de symbolische functie van dergelijke tekens en gezien het belang dat het vertrouwen daarin niet dient te worden geschaad door gebruik door derden in het commerciële verkeer, is van de gelegenheid gebruik gemaakt deze nietigheidsgrond ook op het modellenrecht te betrekken. Niet ieder gebruik van een dergelijk teken hoeft aanleiding te zijn voor een nietigheidsvordering; het moet gaan om oneigenlijk gebruik. Dat is vooral het gebruik dat misleidend is omtrent het bestaan van een verband tussen de gebruiker en de organisatie (zie ook artikel 6ter, eerste lid, onder c, van het Verdrag van Parijs).

In hetzelfde richtlijnartikel was ook de mogelijkheid opgenomen een nietigheidsgrond op te nemen voor andere kentekens, emblemen en wapens dan die bedoeld in artikel 6ter en die in het Beneluxgebied van bijzonder algemeen belang zijn, maar daarvan is geen gebruik gemaakt. Een soortgelijke facultatieve bepaling in de Merkenrichtlijn (artikel 3, tweede lid, onder c, van richtlijn 89/104) gaf geen aanleiding deBMW aan te passen, zodat de Benelux-regeringen er hier ook geen aanleiding voor zien.

Het nieuwe artikel 4, onder e BTMW is het huidige artikel 4, onder 2, inzake modellen die in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde (artikel 11, eerste lid, onder b, jo. artikel 8 van de richtlijn).

De nietigheidsgrond die in de nieuwe tekst in artikel 4, onder f staat - de kenmerkende eigenschappen van de het model blijken onvoldoende uit het depot - komt in de richtlijn niet voor. Aangezien het echter een nietigheidsgrond betreft die betrekking heeft op het niet voldoen aan een formaliteit (namelijk het indienen van een duidelijk modeldepot) en de richtlijn zich enkel met het materiële modellenrecht bezighoudt, kan deze nietigheidsgrond gehandhaafd blijven (zie overweging 5 en 6 van de richtlijn).

Naast dit artikel 4 zijn nog nietigheidsgronden genoemd in artikel 5, onder 1, en 15, onder 1, BTMW, die alle ook gebaseerd zijn op artikel 11, eerste en tweede lid, van de richtlijn.

F

Artikel 4bis

Artikel 4bis, waarmee bij Protocol van 28 maart 1995 de termijn van respijt in de BTMW was ingevoerd, komt te vervallen omdat de inhoud ervan wordt opgenomen in artikel 1bis, onder 4. Zie de toelichting aldaar.

G

Artikel 5

Artikel 5 biedt de ontwerper van het model, dan wel degene die ingevolge artikel 6 als ontwerper wordt beschouwd, het recht om het depot van het ontwerp dat zonder zijn toestemming is verricht op te eisen dan wel de inschrijving ervan nietig te doen verklaren. Het eerste onderdeel regelt de opeisings- en nietigheidsvordering, het tweede onderdeel bepaalt wat rechtens is als de oorspronkelijke deposant doorhaling heeft verzocht of afstand heeft gedaan van het modelrecht en het derde onderdeel bepaalt wat geldt als in de periode na doorhaling of afstand en voordat de vordering tot opeising is ingeschreven in het register, een derde het voortbrengsel te goeder trouw heeft geëxploiteerd.

Eerste onderdeel

Artikel 11, eerste lid, onder c, van de richtlijn regelt de nietigverklaring van het recht op een ingeschreven model als de houder ervan er geen aanspraak op kan maken. Het huidige artikel 5, onder 1, BTMW is daarvan een voorbeeld: de ontwerper van een model kan de nietigverklaring vorderen als een derde dit model zonder de toestemming van de ontwerper heeft gedeponeerd.

Deze nietigverklaring kan gevorderd worden binnen vijf jaar na publicatie van de inschrijving van het depot. In het huidige artikel 5, onder 1, wordt gesproken over de publicatie van het depot, maar aangezien artikel 9, onder 3, BTMW zelf spreekt over publicatie van de inschrijving van het depot, wordt in de nieuwe tekst van artikel 5, onder 1, deze formulering overgenomen. Deze wijziging is dus niet het gevolg van de verschuiving van het rechtscheppende moment van depot naar inschrijving. De publicatie is immers het moment waarop de werkelijk rechthebbende kennis kan nemen van het ten onrechte verrichte depot. De rest van het artikel wordt aangepast aan de verder in het protocol gekozen formulering, volgens dewelke niet het depot maar het recht op een depot wordt opgeëist en niet de nietigheid van het depot maar de nietigheid van de inschrijving van het depot wordt ingeroepen.

H

Artikel 8

Artikel 8 geeft aan hoe een depot in de Benelux verricht dient te worden. Het eerste onderdeel schrijft voor waar en hoe het verricht moet worden, het tweede onderdeel gaat over het enkel- en het meervoudig depot, het derde onderdeel betreft het onderzoek van de vormvereisten. Het vierde onderdeel geeft nadere regels voor het beroep op het recht van voorrang.

De wijzigingen van artikel 8 hebben alle betrekking op het stroomlijnen van de formele inschrijvingsbepalingen conform de overeenkomstige bepalingen uit de BMW en het Uitvoeringsreglement (UR) waarin diverse bepalingen opgenomen zijn die nu nog in de wet staan of die al zowel in de wet als in het reglement staan. Van het huidige eerste onderdeel wordt enkel de eerste volzin gehandhaafd. Door het schrappen van de rest wordt dit onderdeel in overeenstemming gebracht met het dienovereenkomstige artikel 6A, onder 1, BMW. De inhoud van het geschrapte deel zal komen te vallen onder de vormvereisten die in het uitvoeringsreglement geregeld worden.

De tweede volzin van het nieuwe eerste onderdeel komt van het eerste deel van het huidige tweede onderdeel. In het tweede deel van het huidige tweede onderdeel staat een uitgebreide verwijzing naar het uitvoeringsreglement, maar omdat die verwijzing al in de eerste volzin van het nieuwe eerste onderdeel staat, kan deze verder komen te vervallen.

De derde volzin van het nieuwe eerste onderdeel is verhuisd uit het huidige derde onderdeel en is zodanig aangepast dat zij gelijkloend is aan artikel 6A, onder 1, BMW. In het uitvoeringsreglement zijn de hier geschrapte vereisten reeds opgenomen (artikel 1, eerste lid, onder b en d, en het tweede lid, onder a en b, en artikel 2, eerste lid, onder a, UR).

De nieuw toe te voegen onderdelen 2 tot en met 4 zijn identiek aan artikel 6A, onder 2 tot en met 4, BMW.

Al deze wijzigingen leiden tot het volgende resultaat. Bepaald wordt waar het depot verricht dient te worden. Het kan een enkel- of een meervoudig depot zijn. De depotdatum wordt vastgesteld als aan de vereisten daarvoor is voldaan en de deposant wordt van de vaststelling van die datum (of van de redenen voor het niet toekennen van die datum) op de hoogte gebracht. Hij krijgt ook bericht als niet aan de overige, niet voor vaststelling van de depotdatum vereiste, maar wel anderszins bij uitvoeringsreglement gestelde vereisten is voldaan, zodat hij daar alsnog aan kan voldoen. Zo niet, dan vervalt het depot. Is het depot bij een nationale dienst verricht, dan stuurt deze het door aan het Bureau. De nationale

dienst kan het depot ongezien doorsturen, of het pas doorsturen nadat zij zelf heeft onderzocht of het depot aan de betreffende eisen van artikel 8 voldoet.

Het nieuwe vijfde onderdeel dat de tekst bevat van het huidige vierde onderdeel, wordt tenslotte enkel aangepast aan de vereenvoudiging van de vermelding van het recht van voorrang.

I

Artikel 9

Artikel 9 betreft de inschrijving van het depot, de publicatie ervan en de inzage in het register voor derden. In het tweede onderdeel, komt de voorlaatste zin te vervallen, die bepaalt dat de wettelijke datum van inschrijving die van het Benelux- of internationaal depot is. De richtlijn stelt in artikel 3, eerste lid, immers het principe voorop dat modelbescherming verworven wordt door middel van inschrijving, die aldus het rechtscheppend moment wordt, terwijl artikel 12, eerste lid, stelt dat de inschrijving aan de houder het exclusieve recht toekent om het ingeschreven model te gebruiken en om het gebruik te verbieden aan elke derde die zijn toestemming niet heeft. De datum van het modeldepot blijft relevant voor de vaststelling van het beginpunt van de beschermingsduur en voor de bepaling van de rangorde van het depot.

De overige wijzigingen in artikel 9 zijn bedoeld om dit artikel in overeenstemming te brengen met hetgeen in het uitvoeringsreglement geregeld is en niet in de wet zelf hoeft te staan. Het verstrekken van een bewijs van inschrijving in de eerste zin van artikel 9, onder 2, komt te vervallen; het staat al in artikel 10 UR. De laatste zin van het huidige artikel 9, onder 2, over het vermelden van de datum en de grondslag van de gevraagde voorrang komt te vervallen omdat die reeds staat in artikel 5, eerste lid, UR. De tweede volzin van het derde onderdeel komt eveneens te vervallen, omdat de vereisten die daarin staan in het UR thuis horen. Het betreft de inhoud van de publicatie van de inschrijving (afbeelding, datum, voorrang, kleur, beschrijving), hetgeen geregeld is in artikel 25, tweede lid, UR.

Door het vernummernen van artikel 4 en het gebruik van letters in plaats van cijfers voor de onderverdeling, is de verwijzing naar dit artikel in het derde onderdeel gewijzigd.

Doordat in artikel 8, onder 1, het vereiste vervallen is dat het reproductiemiddel waarmee de afbeelding van het model is gemaakt, vermeld moet worden in het depot, komt de verwijzing naar dit reproductiemiddel in artikel 9, onder 4, eveneens te vervallen.

J

Artikel 11

In artikel 11, dat opschorting van de publicatie mogelijk maakt, wordt de verwijzing naar het voorrangrecht van artikel 4 van het Verdrag van Parijs vereenvoudigd, nu dit recht in het nieuwe artikel 1bis, onder 5, BTMW is gedefinieerd.

K

Artikel 12

Artikel 12 gaat over de beschermingsduur van het modelrecht (eerste onderdeel) en over de vernieuwing van de inschrijving (tweede tot en met zesde onderdeel).

Naast de beschermingsduur bevat het eerste onderdeel ook de bepaling dat een gedeponeerd model niet gedurende de inschrijving of bij een vernieuwing kan worden gewijzigd. Deze zin moet worden aangepast, omdat artikel 11, zevende lid, van de richtlijn de aanvrager van een nietig verklaard modelrecht de mogelijkheid biedt het modelrecht onder bepaalde omstandigheden in gewijzigde vorm te handhaven (zie verder artikel 19 BTMW en de toelichting aldaar).

De beschermingstermijn bedraagt ingevolge artikel 10 van de richtlijn minimaal vijf jaar, welke periode met maximaal vier termijnen van vijf jaar verlengd mag worden tot 25 jaar. Daartoe moet artikel 12, onder 2, BTMW dienovereenkomstig gewijzigd worden. Nu bedraagt de beschermingstermijn in de Benelux nog maximaal vijftien jaar. Dit levert dus een aanzienlijke verlenging van de bescherming op. Het moment dat als uitgangspunt geldt voor de berekening van de termijnen blijft het moment van depot.

De richtlijn biedt geen mogelijkheid voor een overgangsbepaling ten aanzien van de verlenging van de beschermingsduur, zodat deze van toepassing zal zijn op alle modellen die op het moment van inwerkingtreding van het protocol in het register zijn ingeschreven. In artikel III is een overgangsbepaling opgenomen die terugwerkende kracht verleent aan deze uitbreiding van de beschermingsduur voor de periode tussen de datum waarop de richtlijn ingevolge artikel 19 uiterlijk ingevoerd moet zijn (28 oktober 2001) in de nationale wetgeving en het moment waarop dit protocol tot implementatie van de richtlijn in werking treedt.

De overige wijzigingen in artikel 12, onder 2, brengen dit artikel meer in overeenstemming met het dienovereenkomstige artikel 10 BMW. Het gaat hier om de betaling van de taksen voor vernieuwing van de inschrijving. Het betreft enkel vereenvoudiging van de formulering; inhoudelijk verandert er niets.

Ten gevolge van de verlenging van de beschermingstermijn moet het Bureau voor het verstrijken van de eerste tot en met de vierde te verlengen termijnen de modelhouder en de in het register ingeschreven derden een herinnering sturen; het vierde onderdeel wordt dienovereenkomstig gewijzigd. De formulering van het laatste deel van dit onderdeel over de kennisgeving aan derden-rechthebbenden van de afloop van de beschermingstermijn, wordt vereenvoudigd.

L

Artikel 13

In de richtlijn is geen bepaling opgenomen over licenties, maar desondanks wordt toch artikel 13, onder 2, aangepast. Het leek de regeringen van de Benelux-landen gerechtvaardigd om modelhouders op dezelfde wijze het recht te bieden op basis van het modellenrecht op te treden tegen licentiehouders die bepaalde aspecten van de licentieovereenkomst niet naleven, als dat is gebeurd in de BMW (artikel 11B) in navolging van een bepaling uit

de Merkenrichtlijn (artikel 8, tweede lid, onder c, van richtlijn 89/104) en in artikel 34, tweede lid, van de ontwerp-Gemeenschapsmodellenverordening (artikel 32 in de definitieve verordening).

Artikel 13, onder 3, wordt aangepast teneinde ook van toepassing te zijn op pandrechten en beslagen. Dit betekent dat een pandrecht en een beslag alleen jegens derden ingeroepen kunnen worden als een uittreksel van de pandakte of een overeenkomstig het nationale recht verkregen verlot van de beslagrechter of een daarop betrekking hebbende verklaring in het register ingeschreven wordt. Het uitvoeringsreglement bepaalt verdere vormvereisten en de aan de inschrijving verbonden bedragen van taksen.

Tenslotte moet in het vierde onderdeel een verwijzing naar artikel 14 aangepast worden aan een wijziging in de nummering van de onderdelen van dat artikel.

VI - 21

M

Artikel 14

Artikel 14 geeft de omvang van het modelrecht aan: waartegen kan de modelhouder zich verzetten (eerste onderdeel), welke sancties en maatregelen kan hij vorderen (schadevergoeding volgens het tweede onderdeel, winstafdracht volgens het derde onderdeel), wanneer kan hij dat mede namens de licentiehouder doen (vierde onderdeel) en wanneer is zijn recht uitgeput (vijfde onderdeel). Verder heeft het modelrecht volgens artikel 14 geen betrekking op vóór de depotdatum in het verkeer gebrachte voortbrengselen (zesde onderdeel) en is bescherming op grond van onrechtmatige daad uitgesloten als een modelrechtelijk te beschermen voortbrengsel ten onrechte niet gedeponeerd is (achtste onderdeel).

Eerste onderdeel

Nu artikel 14, onder 8, BTMW komt te vervallen, wordt de aanhef van artikel 14, onder 1, aangepast in overeenstemming met artikel 13A, onder 1, BMW, door vermelding van de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Zoals destijds in het gemeenschappelijk commentaar bij artikel 13 BMW is vermeld, leggen de inleidende bewoordingen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen die niet als inbreuk op het model zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het nationale recht van de Beneluxlanden vallen, en dan met name onder dat van de onrechtmatige daad en de eerlijke handelsgebruiken.

In artikel 14, onder 1, BTMW wordt conform artikel 12, eerste lid, van de richtlijn het begrip "gebruik" geïntroduceerd in het modellenrecht als het verzamelbegrip voor alle handelingen waartegen de modelhouder zich kan verzetten. De term wordt gedefinieerd in de tweede volzin van het eerste onderdeel door een niet-limitatieve opsomming van handelingen die onder dat gebruik vallen. De huidige opsomming is limitatief, maar wel dermate ruim dat niet te verwachten is dat er in de toekomst in de praktijk veel handelingen verboden zullen worden die niet onder de huidige formulering van het eerste onderdeel van artikel 14 zouden vallen. Met name is dit te verwachten omdat in de huidige opsomming reeds de ruime term "gebruik" is opgenomen. Voor die handelingen die toch onder de huidige wet buiten, maar onder de nieuwe wet binnen artikel 14, onder 1, vallen, is in artikel IV een overgangsbepaling opgenomen die voorkomt dat opgetreden zou kunnen worden tegen dergelijke handelingen, wanneer zij vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit protocol een aanvang hebben genomen. Artikel 12, tweede lid van de richtlijn verplicht immers tot het opnemen van een dergelijke bepaling.

De draagwijdte van de bescherming strekt zich uit tot voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk of met een uiterlijk dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Deze algemene indruk komt ook terug in de definitie van eigen karakter: een model heeft een eigen karakter als de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die de modellen wekken die vóór de depotdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Zie hierboven de toelichting bij artikel 1bis (onder het kopje "eigen karakter").

Op zich wijkt het criterium "geen andere algemene indruk wekkend" niet af van het huidige criterium "slechts ondergeschikte verschillen vertonend". Er zijn twee verschillen, waarvan echter niet verwacht wordt dat ze tot ingrijpende wijziging van de bestaande rechtspraktijk zullen leiden. Ten eerste dient bij het vaststellen van een andere algemene indruk rekening gehouden te worden met de mate van vrijheid die de ontwerper had bij de ontwikkeling van het model. Zie hierboven de toelichting bij artikel 1bis. Ten tweede dient in het geval van inbreuk geen andere algemene indruk te worden gewekt bij de geïnformeerde gebruiker. Wie onder de geïnformeerde gebruiker verstaan moet worden, hangt voor een groot deel af van de aard van het model. Als het een duurzaam en duur artikel betreft, dat door de gemiddelde consument niet in een opwelling wordt gekocht, maar aan de aanschaf waarvan normaliter een vergelijkend onderzoek voorafgaat waarbij de consument zich degelijk laat voorlichten, dan kan deze consument als geïnformeerde gebruiker worden aangemerkt. De geïnformeerde gebruiker kan frappante verschillen onderscheiden die aan de gewone gebruiker voorbij gaan. Hij constateert dus iets minder snel een zelfde algemene indruk dan de gewone gebruiker, zodat ook minder snel inbreuk vastgesteld wordt. Het huidige artikel 14, onder 1, BTMW stelt geen nadere eisen aan degene die de ondergeschikte verschillen zou kunnen onderscheiden. Normaliter spreekt de jurisprudentie over het in aanmerking komende publiek. Gezien diegenen die daar vaak onder vallen, valt het te betwijfelen of het nieuwe criterium daarvan sterk zal afwijken (zie bijv. het arrest van de Nederlandse Hoge Raad 29 december 1995, NJ 1996, 546, Decaux/Mediamax).

Tweede onderdeel (huidige tekst)

Het tweede onderdeel verwijst naar Verordening (EG) nr. 3295/94 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden. Dit onderdeel komt te vervallen. EG-verordeningen zijn rechtstreeks in de lidstaten van toepassing en mogen niet in nationale wetgeving overgenomen worden (aldus vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG, zie HvJ EG 7 februari 1973, Jur. 1973, p. 101 en HvJ EG 10 oktober 1973, Jur. 1973, p. 981). Ook artikel 12, eerste lid, van de richtlijn, dat een niet-limitatieve opsomming geeft van de handelingen die onder gebruik van het model vallen, verwijst niet naar deze verordening of naar de handelingen waartegen ingevolge de verordening kan worden opgetreden. De modelhouder kan zich rechtstreeks beroepen op de verordening, zoals deze is gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 en zoals deze wellicht in de toekomst verder gewijzigd zal worden. Onder gebruik in de zin van de richtlijn en van de BTMW zullen dan ook geacht worden te vallen de wederuitvoer, plaatsing onder een schorsingsregeling, plaatsing in een vrije zone of plaatsing in vrij entrepot.

Door het schrappen van het tweede onderdeel, worden de andere onderdelen vernummerd. De hieronder genoemde onderdelen zijn aangegeven met de nieuwe nummering.

Tweede onderdeel (nieuwe tekst)

Het tweede onderdeel dat over de schadevergoeding handelt, is aangevuld met een regeling die tegemoet komt aan de eventueel nadelige effecten van het feit dat enkel na

inschrijving van het model de rechten genoemd in de artikelen 14 en 14bis ten volle geldend gemaakt kunnen worden. Het betreft hier de mogelijkheid voor (aankomend) modelhouders om een redelijke vergoeding te verkrijgen voor handelingen van derden die zijn verricht tussen de datum van het depot en de datum van publicatie van de inschrijving van het model, indien de derde op de hoogte was van het depot. Een soortgelijke regeling is ook bij andere industriële eigendomsrechten opgenomen, zoals in de BMW en in het octrooirecht.

Vijfde onderdeel

Conform artikel 15 van de richtlijn en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG dient de Benelux-uitputting van modelrechten in het omgenummerde vijfde onderdeel gewijzigd te worden in een communautaire uitputting, die in de praktijk reeds gangbaar was geworden (zie over uitputting ook hierboven in paragraaf 2 van het algemene deel). De rechten op een model kunnen niet geldend gemaakt worden ten aanzien van die voortbrengselen die in de EG in het verkeer zijn gebracht door of met toestemming van de houder van het modelrecht. Op basis van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dient deze uitputting zich tevens uit te strekken tot de bij de EER aangesloten landen.

VI-23

Zevende onderdeel

Momenteel bepaalt artikel 14, onder 8, van de BTMW dat de houder van een modelrecht geen vordering op basis van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging kan instellen voor feiten die enkel gekwalificeerd kunnen worden als inbreuk op het modelrecht. Gezien de gevolgen van deze strikte beperking, werd artikel 14, onder 8, van de BTMW vanuit verschillende hoeken bekritiseerd.

In de Nederlandse literatuur zijn regelmatig bezwaren geuit tegen artikel 14, onder 8. Diverse auteurs zijn van mening dat het onterecht is dat nabootsing van modelrechtelijk te beschermen vormgeving alleen bestreden kan worden met een modeldepot en dat wanneer men depot is vergeten, de nabootsers hun gang kunnen gaan. Zij bepleiten schrapping van dit achtste onderdeel, zodat het mogelijk wordt dat het door de Nederlandse Hoge Raad vóór 1975 geformuleerde oordeel over slaafse nabootsing ook toegepast kan worden op niet-gedeponeerde modellen. Volgens de Hoge Raad kan er in geval van slaafse nabootsing sprake zijn van strijd met de regels van geoorloofde mededinging, wanneer de nabootser zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product op bepaalde punten even goed voor een andere vormgeving had kunnen kiezen en hij door dit na te laten verwarring stichtte (HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, Hyster Karry Krane). In dit arrest en volgende arresten over dezelfde problematiek ging het steeds om modellen die dateerden van vóór de invoering van het modellenrecht.

Aan Belgische zijde veroorzaken het verbod op samenloop van bescherming dat opgenomen is in artikel 14, onder 8, van de BTMW en de huidige bevoegdheidsregels een specifiek probleem, namelijk versnippering van de vorderingen. Het is niet mogelijk om efficiënt te handelen teneinde een oneerlijke gedraging die bestaat uit verscheidene daden van inbreuk enerzijds, en andere daden van oneerlijke mededinging anderzijds, in haar geheel te doen staken. De eiser is verplicht om diverse afzonderlijke vorderingen voor verschillende rechters in te leiden. Daarenboven heeft de verdeling van rechtsmacht tussen de rechtbanken van koophandel enerzijds en de vrederechter en de rechtbanken van eerste aanleg anderzijds tot gevolg dat de modelhouder geen vordering tot staking van de inbreuk kan inleiden voor de rechtbank van koophandel voor feiten die gekwalificeerd kunnen worden als inbreuk in de zin van de BTMW. Om schadevergoeding te verkrijgen in het kader van inbreuk of een doorhaling van de inschrijving van het modelrecht te verkrijgen, moet men zich volgens het Belgisch recht immers wenden tot de burgerlijke rechtbanken.

De staking is daarentegen een maatregel die bevolen wordt door de rechtbanken van koop-handel voor daden van oneerlijke mededinging in de zin van de wetgeving inzake handels-praktijken. Aangezien artikel 14, onder 8, van de BTMW de mogelijkheid uitsluit om een vordering in te stellen op basis van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging voor feiten die louter inbreuk op een modelrecht opleveren, kan de vordering tot staking van dergelijke inbreuk momenteel niet bevolen worden door de rechtbank van koophandel in België. Nochtans is inbreuk eveneens een daad die in strijd is met de eerlijke handelsgebruiken wanneer ze de beroepsbelangen van een of meer verko-pers of de belangen van een of meer consumenten kan schaden. De Belgische interpretatie van dit artikel leidt tot de conclusie dat voor daden van oneerlijke mededinging die mode-linbreuk opleveren geen stakingsvordering bevolen kan worden door de rechter bevoegd voor oneerlijke mededinging (rechtbank van koophandel). Dit is in het kader van de bestrijding van namaak en piraterij een betreurenswaardig gevolg, des te meer daar de richtlijn de samenloop van bescherming toelaat. Artikel 16 van de richtlijn laat immers de bepalingen van Gemeenschapsrecht en het recht van de betrokken lidstaat inzake o.a. de oneerlijke mededinging onverlet en de ontwerp-Gemeenschapsmodellenverordening kent in artikel 100 (artikel 96 in de definitieve verordening) hetzelfde principe.

De belangrijkste reden voor het samenloopverbod bij het opstellen van de BTMW was destijds om door middel van het modellenregister een zo volledig mogelijke documentatie te verschaffen waaruit blijkt wie waarvoor bescherming claimt. Gezien echter de brede toepassing van auteursrechtbescherming op voorwerpen die ook voor modelbescherming in aanmerking zouden komen - waarbij de overlap tussen het auteursrecht en het modellen-recht met de nieuwe criteria voor modelbescherming alleen maar groter is geworden - is dit streven illusoir gebleken. Daarnaast werd betoogd dat het bestaan van een bijzondere wet - de BTMW - een minder efficiënt geachte bescherming door de meer algemene wet-geving inzake oneerlijke mededinging overbodig zou doen zijn. Ook deze gedachte moet als achterhaald beschouwd worden.

Allereerst is het niet terecht om op basis van deze redenering diegenen die om welke reden dan ook geen gebruik hebben gemaakt van de bescherming van de bijzondere wet en geen modeldepot hebben verricht over te leveren aan nabootsers die vrijelijk hun gang kunnen gaan. Ten tweede is de bescherming die de ongeoorloofde mededinging biedt een andere dan die van de BTMW. Terwijl de wetgeving inzake oneerlijke mededinging erop gericht is een goede marktwerking te verzekeren volgens de principes van gezonde mededinging, heeft intellectuele eigendomswetgeving tot doel de hoofdzakelijk individuele belangen van de houders van rechten te verdedigen door hen de middelen te geven waarmee zij kun-nen optreden tegen inbreuken op hun exploitatiemonopolie. In lijn met deze uitgangspun-ten biedt het beginsel van eerlijke mededinging bescherming tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring en biedt de BTMW bescherming tegen het gebruik van modellen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken. Beide systemen sluiten elkaar dus niet uit maar kunnen elkaar daarentegen op nuttige wijze aanvullen. De samenloop van de vordering op grond van oneerlijke mededinging en van de vordering inzake modelinbreuk mag in elk geval niet tot gevolg hebben dat de eiser via de weg van de wetgeving inzake oneerlijke mededinging een monopolie verwerft dat hij niet zou kun-nen opeisen op basis van de wetten op intellectuele eigendom.

N

Artikel 14ter

Het nieuwe artikel 14ter bevat de beperkingen op het modelrecht.

Eerste onderdeel

Het eerste onderdeel van het nieuwe artikel 14ter bevat de eerste drie categorieën beperkingen op het modelrecht die zijn overgenomen uit artikel 13, eerste lid, van de richtlijn. De categorieën handelingen die aldaar onder a en b staan genoemd, zijn ontleend aan artikel 27 van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien van 15 december 1989. Dit zijn allereerst de handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden. Ten tweede kan de modelrechthouder zich niet verzetten tegen handelingen voor experimentele doeleinden. Hoewel het modellenrecht geen technische innovatie beschermt, kunnen producten waarvan het uiterlijk door het modellenrecht beschermd wordt wel technisch belang hebben en in die zin onderwerp zijn van experimenten. De beperking ten behoeve van het onderwijs ziet vooral op het onderwijs op scholen voor ontwerpers.

VI-25

Tweede onderdeel

De beperking van het modelrecht met betrekking tot de uitrusting van in een derde land ingeschreven schepen en vliegtuigen die tijdelijk op het grondgebied van de EG binnenkomen, komt overeen met die van het octrooirecht in artikel 5 van het Verdrag van Parijs en artikel 27 van het Akkoord (zie vorige alinea).

Derde onderdeel

In het derde onderdeel van artikel 14ter is de zogenaamde reparatieclausule opgenomen die reeds uitvoerig besproken is in het algemene deel van de toelichting. Deze reparatieclausule houdt in dat de houder van een modelrecht op een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel zich niet kan verzetten tegen de productie, verkoop en ander gebruik zoals bedoeld in artikel 14, onder 1, van onderdelen voor reparatiedoeleinden.

Ingevolge overgangsbepaling artikel V van het protocol is deze bepaling niet van toepassing op modellen die zijn gedeponeerd vóór inwerkingtreding van het protocol.

O

Artikel 15

Artikel 15 regelt wie de nietigheid kan inroepen op basis van de artikelen 4 en 5 en op basis van andere nietigheidsgronden. Door uitbreiding van het aantal nietigheidsgronden op basis van de richtlijn, wordt ook artikel 15 uitgebreid.

Eerste onderdeel

De eerste nietigheidsgrond betreft het model dat geen model is volgens de definitie van artikel 1, onder 2 en 3, BTMW (artikel 11, eerste lid, onder a, van de richtlijn; artikel 15, onder 1a, BTMW).

Ten tweede is een model nietig als het niet voldoet aan de voorwaarden voor modelbescherming, namelijk nieuwheid en eigen karakter zoals omschreven in de artikelen 1, onder 1, en de artikelen 1bis en 1ter (artikel 11, eerste lid, onder b, van de richtlijn; artikel 15, onder 1b, BTMW).

De derde nietigheidsgrond heeft betrekking op technisch bepaalde modellen (artikel 11, eerste lid, onder b, jo. artikel 7 van de richtlijn; artikel 15, onder 1c, BTMW).

De laatste nieuwe nietigheidsgrond in van artikel 15, onder 1d, betreft modellen die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde van één der Beneluxlanden (artikel 11, eerste lid, onder b, jo. artikel 8 van de richtlijn) of waarvan de kenmerkende eigenschappen onvoldoende uit het depot blijken.

Al deze gronden kunnen door iedere belanghebbende en door het openbaar ministerie worden ingeroepen.

Tweede onderdeel

De bepaling van het tweede onderdeel stelt vast wie de nietigheidsgrond van artikel 4, onder a, kan invoeren.

Daarbij doet zich echter een probleem met de richtlijntekst voor. De formulering van artikel 11, vierde lid, van de richtlijn stemt namelijk niet overeen met de bedoeling ervan. Het vierde lid bepaalt wie de hier bedoelde nietigheid kan invoeren, namelijk "de houder van het strijdige recht" als bedoeld in het eerste lid, onder d. Volgens deze laatste bepaling kan een model nietig worden verklaard wanneer "het model strijdig is met een ouder model dat na de datum van indiening van de aanvraag (...) voor het publiek beschikbaar is gesteld en dat (...) wordt beschermd als ..." etc. Het is dus het nietig te verklaren model dat strijdig is met een ander bestaand recht. De houder van het strijdige recht dient volgens deze formulering de nietigheid van zijn eigen modelrecht in te roepen. Het is duidelijk dat dat niet de bedoeling en strekking van deze bepaling kan zijn. Daarom is de BTMW conform de bedoeling van de bepaling aangepast en kan de nietigheid ingeroepen worden door de houder van het oudere recht.

Derde onderdeel

Het derde onderdeel van artikel 15 stelt vast wie de nietigheidsgronden van artikel 4, onder b en c, kan invoeren (artikel 11, vierde lid, van de richtlijn), namelijk de houder van het merk dat van oudere datum is dan het model, en de rechthebbende op het oudere auteursrecht. Hier geldt hetzelfde probleem met de richtlijntekst als hierboven bij het tweede onderdeel uiteengezet is. Ook hier moet volgens de richtlijn de nietigheid ingeroepen worden door de houder van het met het auteursrecht of merkrecht strijdige model. Om dezelfde reden als hierboven is weergegeven, is ook hier gekozen voor aanpassing van de BTMW conform de bedoeling van de richtlijn en de gebruiken in de wetgeving inzake nietigheid van industriële eigendomsrechten.

Vierde onderdeel

In het vierde onderdeel heeft betrekking op de facultatieve mogelijkheid van artikel 11, tweede lid, onder c, van de richtlijn, om de nietigheid in te roepen van een model indien dat een oneigenlijk gebruik vormt van een van de in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs genoemde zaken. Deze nietigheidsgrond kan alleen worden ingeroepen door een belanghebbende (artikel 11, vijfde lid, van de richtlijn).

Vijfde onderdeel

De nietigheidsgrond van het vijfde onderdeel verwijst naar artikel 5, onder 1, BTMW en daarmee tevens naar artikel 6. Het gaat hier om de nietigheid die kan worden ingeroepen door de ontwerper van een model dat is gedeponneerd door een derde die daartoe geen toestemming van de ontwerper had. Onder ontwerper wordt ingevolge de verwijzing in artikel 5 naar artikel 6 ook de werkgever van de ontwerper beschouwd en degene voor wie de ontwerper het model op bestelling heeft gemaakt.

Zesde onderdeel

Het zesde onderdeel is overgenomen van artikel 11, negende lid, van de richtlijn. In sommige gevallen kan het voor een derde van belang zijn om ook nadat het model is vervallen of nadat er afstand van is gedaan, nog nietigverklaring te kunnen vorderen. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een modelhouder ten aanzien van een derde met succes een beroep op zijn modelrecht heeft gedaan, waarna hij afstand van zijn model doet of waarna het modelrecht vervallen wordt verklaard, terwijl later blijkt dat de inschrijving van het modeldepot van meet af aan nietig was.

Zevende onderdeel

Het nieuwe zevende onderdeel is hetzelfde als de huidige tweede en derde volzin van artikel 15.

P

Artikel 16

Het eerste deel van artikel 16, dat luidt dat alleen de burgerlijke rechter bevoegd is uitspraken te doen in gedingen die op deze wet zijn gegrond, komt te vervallen. Allereerst is dit het gevolg van de aanpassing van de nationale wetgeving aan de 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 of door piraterij verkregen goederen te verbieden (Pb EG 1994, L 341/8), die voorschrijft dat de lidstaten in sancties moeten voorzien om de in de titel van de verordening genoemde handelingen te bestrijden. Verder wordt in dit verband verwezen naar artikel 61 van het TRIPs-Verdrag, dat de lidstaten de mogelijkheid biedt om te voorzien in strafrechtelijke procedures in geval van opzettelijke inbreuk op modelrechten, die op commerciële schaal plaatsvindt. De regeringen van de drie Beneluxlanden hebben in hun strafrecht hierin voorzien. Dit betekent dat de strafrechtbanken en niet meer enkel de civiele rechtbanken bevoegd zijn kennis te nemen van vorderingen die zijn gebaseerd op modelrechten. Tenslotte zou de uitdrukkelijke toekenning van geschillenbeslechting uitsluitend aan de burgerlijke rechtbanken kunnen verhinderen dat België de voorgenomen

wetgevende maatregelen betreffende de gerechtelijke organisatie inzake intellectuele eigendom doorvoert.

Het nieuwe tweede onderdeel van artikel 16 maakt duidelijk dat wanneer de houder van een nog niet ingeschreven modeldepot zich tot de rechter wendt in verband met een vermeende inbreuk, de rechter de zaak zal aanhouden tot het depot is ingeschreven of vernieuwd, aangezien pas de inschrijving het recht op het model doet ontstaan.

Het nieuwe derde onderdeel bevat de ambtshalve doorhaling van nietig verklaarde inschrijvingen, die ook nu in artikel 16 is geregeld.

Q

Artikel 17

Artikel 17 regelt het recht van voorgebruik. Dit houdt in dat een modelhouder niet kan optreden tegen derden die vóór de datum van depot van bedoeld model in de Benelux voortbrengselen hebben vervaardigd zonder dat deze bekend geworden zijn in de zin van artikel 1bis, onder 3, BTMW, welke voortbrengselen hetzelfde uiterlijk vertonen als dat van de modelhouder dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen. Aangezien dit recht van voorgebruik een uitzondering is op het exclusieve recht van de modelhouder en al die uitzonderingen limitatief in artikel 13 van de richtlijn opgenomen zijn, zou deze uitzondering niet in de BTMW gehandhaafd kunnen blijven. Discussies in EG-verband betreffende de omzetting van de richtlijn en artikel 25 van de ontwerp-Gemeenschapsmodellenverordening (artikel 22 in de definitieve verordening), dat het recht van voorgebruik wel kent, hebben echter duidelijk gemaakt dat het om een verzuim van de communautaire wetgever gaat. Het recht van voorgebruik is een aanvaard verschijnsel in het industriële eigendomsrecht; het is immers ook in het octrooirecht geaccepteerd. Daarom blijft het recht van voorgebruik in de BTMW gehandhaafd.

In het eerste onderdeel van artikel 17 wordt het huidige inbreukcriterium vervangen door het nieuwe: het bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekken. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt de formulering van de rest van het onderdeel te vereenvoudigen. Inhoudelijk brengt deze verandering geen wijziging mee.

In het vierde onderdeel dient het uit het depot voortvloeiende recht vervangen te worden door het uit de inschrijving voortvloeiende recht.

R

Artikel 18

In artikel 18 is geregeld dat de modelhouder die doorhaling van zijn inschrijving wenst, daarbij rekening moet houden met het bestaan van rechten van derden. Bij deze rechten van derden worden nu ook de rechten van de pandhouder en beslaglegger gevoegd, nu in artikel 13, onder 3, het pandrecht en het beslag in de BTMW wordt opgenomen. Indien er op een modelrecht een pandrecht rust of een beslag is gelegd, geldt hetzelfde als wanneer er een licentie is gevestigd: de doorhaling kan enkel door de modelhouder en de pandrecht-houder of de beslaglegger gezamenlijk worden gevraagd. Eerder was al de BMW op dit punt aangepast en de onderhavige wijziging sluit hierbij aan (zie artikel 15A BMW).

S

Artikel 19

Artikel 19 bepaalt momenteel dat de nietigverklaring, doorhaling of afstand steeds betrekking moet hebben op het model in zijn geheel. Het zevende lid van artikel 11 van de richtlijn biedt evenwel de mogelijkheid dat een nietig verklaard modelrecht wordt gehandhaafd in gewijzigde vorm, mits het in die vorm aan de beschermingsvoorwaarden voldoet en het model zijn identiteit behoudt. Daartoe wordt artikel 19 aangepast. Wanneer door een niet al te ingrijpende wijziging van het modeldepot de oorzaak van de nietigheid weggenomen kan worden zonder dat het model zijn identiteit verliest, blijft de inschrijving gehandhaafd. Het behoud van de identiteit betekent dat een gewijzigd model slechts zo weinig mag afwijken van het oorspronkelijke model dat de draagwijdte van de bescherming niet zodanig wordt verlegd dat de modelhouder zou kunnen optreden tegen inbreuk waartegen hij eerst niet kon optreden. Dan zou immers de rechtszekerheid geschonden worden. Het beperken van de nietigheid tot een bepaald deel van het model is de meest voor de hand liggende wijze, die in ieder geval niet kan leiden tot uitbreiding of verlegging van de draagwijdte van de bescherming. In het derde onderdeel worden, conform artikel 11, zevende lid, van de richtlijn, twee modaliteiten gegeven voor de handhaving in het register: het inschrijven van een verklaring van de houder dat hij gedeeltelijk afziet van aanspraken op het modelrecht, of het inschrijven van een rechterlijk vonnis waarbij de inschrijving van het depot gedeeltelijk nietig wordt verklaard en dat niet meer vatbaar is voor verzet, noch voor beroep, noch voor voorziening in cassatie.

VI-29

T

Artikel 20

Ten gevolge van de instelling van een register van tekeningen- of modellengemachtigden worden de taken van het Bureau in het eerste onderdeel van artikel 20 uitgebreid met het verstrekken van inlichtingen uit en over dat register. Aangezien de taak van het in stand houden van het gemachtigdenregister aan het einde van de BTMW is toegevoegd, is ook de aanhef van het eerste onderdeel van artikel 20 aangepast.

Aan artikel 20 wordt een nieuw derde onderdeel toegevoegd, dat de mogelijkheid biedt dat het maandblad dat het Bureau ingevolge het eerste onderdeel, onder b, uitgeeft, in de toekomst in elektronische vorm verschijnt. Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van de elektronische media zeer hard gaan en wijzigingen van de Benelux-wetgeving geruime tijd in beslag nemen, wordt reeds nu deze mogelijkheid geschapen voor het geval in de nabije toekomst behoefte blijkt te bestaan aan de publicatie van de inschrijvingen en andere informatie op bijvoorbeeld cd-rom of on line.

U

HOOFDSTUK II

Artikel 17 van de richtlijn bepaalt dat een model dat door het modellenrecht beschermd wordt, tevens beschermd kan worden door het nationale auteursrecht. Dit betekent niet dat ieder voortbrengsel dat modelrechtelijk beschermd wordt ook altijd aanspraak moet kunnen maken op auteursrechtelijke bescherming, maar dat deze laatste bescherming niet op

voorhand uitgesloten mag worden voor die voortbrengselen die modelrechtelijk beschermd zijn. Samenloop van beide rechtsstelsels mag niet worden uitgesloten. Aangezien het auteursrecht in de EG nog niet op een zelfde wijze geharmoniseerd is als het modellenrecht nu, mag iedere lidstaat ingevolge artikel 17 zelf de omvang en de voorwaarden voor die auteursrechtelijke bescherming vaststellen, inclusief het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.

Om redenen zoals hieronder uiteengezet zullen worden, komen de artikelen 21 en 24 te vervallen.

Duidelijk kunstzinnig karakter

In de Benelux heeft samenloop tussen auteursrechtelijke en modelrechtbescherming nooit ter discussie gestaan. In de huidige BTMW is zelfs een hoofdstuk gewijd aan modellen met een duidelijk kunstzinnig karakter die door beide wetten beschermd worden. Aangezien er onduidelijkheid heerste omtrent de gelijksoortigheid van de beide vormen van bescherming in de drie Benelux-landen en de Benelux-regeringen wilden voorkomen dat een door het Benelux-modellenrecht beschermd voortbrengsel in het ene land niet en in de andere landen wel tevens door het auteursrecht beschermd zou zijn, werd het criterium "duidelijk kunstzinnig karakter" in artikel 21 opgenomen als voorwaarde voor auteursrechtelijke bescherming. Hoewel artikel 17 van de richtlijn zoals gezegd de lidstaten de vrijheid laat om de omvang en de voorwaarden van de bescherming vast te stellen, zodat in principe het "duidelijk kunstzinnig karakter" van artikel 21, onder 1 en 2, BTMW gehandhaafd zou kunnen blijven, hebben de ontwikkelingen van de afgelopen jaren de regeringen van de Benelux-landen ertoe gebracht te besluiten de desbetreffende artikelen 21 en 24 te doen vervallen. Allereerst blijft de samenloop tussen beide beschermingsregimes, een principe dat door de richtlijn bevestigd wordt, ook zonder dit hoofdstuk bestaan. Indien een voortbrengsel aan de vereisten van beide wetten voldoet, kan het op beide beschermingsregimes aanspraak maken. Ten tweede is artikel 21, onder 1 en 2, achterhaald door de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof, dat verduidelijkt heeft dat met het criterium "duidelijk kunstzinnig karakter" hetzelfde bedoeld wordt als met het algemene auteursrechtelijke toetsingscriterium. In het Screenoprints-arrest van 22 mei 1987 bepaalde het Benelux-Gerechtshof dat voor de in artikel 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat het model kan worden aangemerkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt - op het gebied van de (toegepaste) kunst. Overigens is ook de onduidelijkheid omtrent de Belgische wetgeving, die destijds de aanleiding was om deze bepaling op te nemen, door de Belgische jurisprudentie opgeklaard (Cass., 27 mei 1935, Pas., 1935, I, 257; Cass., 15 maart 1965, Pas., 1965, I, 746; Cass., 21 juni 1976, Pas., 1976, I, 1147; Cass., 27 april 1989, Pas., I, 908; Rb. Gent, 5 mei 2000, I.R.D.I., 2000, 108). Daarenboven is het verwarringscheppende artikel 21 van de Belgische Auteurswet van 22 maart 1886, dat stelde dat "een kunstwerk dat door middel van nijverheidsprocédés verveelvoudigd wordt of dat in de nijverheid toepassing vindt, niettemin aan de bepalingen van de auteurswet onderworpen blijft" niet overgenomen in de nieuwe wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Aangezien het voor de inhoud van het auteursrecht geen verschil maakt of het werk tevens als voortbrengsel in de zin van de BTMW beschouwd kan worden, mag geconcludeerd worden dat artikel 21, onder 1 en 2, gevoeglijk geschrapt kan worden. In de artikelen 22 en 23 komt de toevoeging "met een duidelijk kunstzinnig karakter" te vervallen. Tevens wordt de term "kunstwerk" vervangen door de in het auteursrecht algemeen gangbare term "werk".

Instandhoudingsverklaring

Op artikel 21, onder 3, en op het daarmee samenhangende artikel 24 is altijd al veel kritiek geuit. Volgens deze artikelen moet degene die zowel een modelrecht als een auteursrecht op een voortbrengsel bezit, wanneer hij wil dat het auteursrecht wordt gehandhaafd na verval of nietigverklaring van het modelrecht, daartoe een instandhoudingsverklaring afleggen, welke ingeschreven wordt in het Benelux-register. Het artikel is destijds in de BTMW opgenomen omdat de publicatie van de rechten waarop bescherming geclaimd werd, een van de belangrijkste beginselen van de BTMW is. Inmiddels is door de Nederlandse Hoge Raad bevestigd dat deze bepaling niet in overeenstemming is met artikel 5, tweede lid, van de Berner Conventie, dat voorschrijft dat auteurs ten aanzien van de werken waarvoor zij krachtens de Conventie zijn beschermd, aan geen enkele formaliteit onderworpen zijn ten aanzien van het genot en de uitoefening van hun auteursrecht (HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671). In artikel 9 van het TRIPs-verdrag wordt de verdragsstaten eveneens opgelegd dit artikel uit de Berner Conventie na te leven. De hierboven vermelde elementen rechtvaardigen een schrapping van artikel 21, onder 3, en van artikel 24.

VI-31

V

HOOFDSTUK III

Het nieuwe hoofdstuk V bevat de bepalingen inzake het register van tekeningen- of modelleengemachtigden (hierna: modelleengemachtigden, zie de voetnoot op de eerste pagina van deze toelichting).

Artikel 31 voorziet in het register van modelleengemachtigden waarvan de vereisten bij uitvoeringsreglement worden vastgesteld. Dit register wordt bijgehouden door het Bureau.

Ingeschreven kunnen worden, blijkens onderdeel 2, degenen die beschikken over een diploma of ander soortgelijk bewijsstuk, dat daartoe door de Raad van Bestuur van het Bureau is aangewezen. Ook kunnen worden ingeschreven degenen die beschikken over een door de directeur van het Bureau afgegeven getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met goed gevolg een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. De voorwaarden voor de proeve van bekwaamheid zullen in het uitvoeringsreglement worden vastgesteld. Deze proeve kan worden afgelegd door degenen die in een ander EU of EER land krachtens een wettelijke regeling bevoegd zijn voor hun nationaal bureau als gemachtigde op te treden, en zal beperkt blijven tot de toetsing van kennis van de Beneluxregelgeving. Tenslotte worden ook degenen ingeschreven die van de directeur van het Bureau een ontheffing hebben gekregen van de plicht om een dergelijk document over te leggen. Deze ontheffing zal worden verleend aan degenen die gebruik maken van de overgangsregeling, die in het uitvoeringsreglement zal worden vastgesteld. Verder zal deze ontheffing slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend aan personen die over een bijzonder ruime kennis en ervaring op het gebied van het modellenrecht beschikken.

De voorwaarden voor erkenning van een diploma zijn in onderdeel 3 neergelegd en kunnen nader worden uitgewerkt in het Uitvoeringsreglement. Voorop staat dat het examen waarmee het diploma behaald kan worden leidt tot voldoende kennis van de BTMW en van de belangrijkste internationale regelingen met betrekking tot het modellenrecht, zoals de EG-richtlijn, de EG-Gemeenschapsmodellenverordening, de Overeenkomst van 's-Gravenhage en de Akte van Genève en de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen. Bovendien moet het leiden tot voldoende vaardigheid om deze regelingen te kunnen toepassen, waarmee bedoeld wordt

dat de betrokkene in staat moet zijn om iemand zelfstandig als modellengemachtigde te vertegenwoordigen. Gelet op het belang van de erkenning van een diploma, zowel voor de diploma-verstrekende organisatie als voor de bezitters daarvan, is het passend geacht dat de Raad van Bestuur van het Bureau over het al dan niet erkennen beslist.

Artikel 32 voorziet in de beroepsmogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de regeling inzake het beroep tegen een weigering op absolute gronden uit de BMW.

Artikel 33 verbiedt degenen die niet in het register van modellengemachtigden bij het Bureau zijn ingeschreven, zich aan te duiden alsof zij dat wel zijn. Hiertegen kan iedere belanghebbende zich gerechtelijk verzetten. Belanghebbenden zullen niet alleen degenen zijn die wel in het register zijn ingeschreven. Ook anderen, zoals organisaties van modellengemachtigden en afnemers van de diensten van de modellengemachtigden, kunnen een actie instellen. Niet-ingeschrevenen zullen zich echter wel modellengemachtigde mogen noemen.

Artikel II

De voorwaarde van eigen karakter voor de bescherming als model is nieuw in de BTMW. Het betekent dat een hogere drempel voor bescherming wordt gelegd. Er zullen dus modellen zijn die in het Benelux-register zijn ingeschreven, die wel aan de huidige beschermingsvereisten voldoen, maar niet een eigen karakter hebben. Deze modellen zouden dus ingevolge artikel 11, eerste lid, onder b, j° artikel 5 van de richtlijn en artikel 15, onder 1b, BTMW na inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW nietig verklaard kunnen worden. Het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid en rechtvaardigheid om bestaande rechten te ontnemen. Ditzelfde geldt voor de nieuwe of gewijzigde nietigheidsgronden die zijn opgenomen in artikel 4 onder a, b, c en d en artikel 15, onder 1a, b en c. Daarom is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 11, achtste lid, van de richtlijn om deze nietigheidsgrond buiten toepassing te laten voor modellen die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW reeds gedeponeerd waren, ook als de inschrijving van dat depot plaatsvindt na inwerkingtreding. Dit is neergelegd in artikel II van de overgangsbepalingen.

Artikel III

De richtlijn biedt geen mogelijkheid voor een overgangsbepaling ten aanzien van de verlenging van de beschermingsduur, zodat deze van toepassing zal zijn op alle modellen die op het moment van inwerkingtreding van het protocol in het register zijn ingeschreven. In artikel III is een overgangsbepaling opgenomen die terugwerkende kracht verleent aan deze uitbreiding van de beschermingsduur voor de periode tussen de datum waarop de richtlijn ingevolge artikel 19 uiterlijk ingevoerd moet zijn (28 oktober 2001) in de nationale wetgeving en het moment waarop dit protocol tot implementatie van de richtlijn in werking treedt. Deze terugwerkende kracht bevestigt de rechtstreekse werking van artikel 10 van de richtlijn met ingang van 28 oktober 2001 ingevolge artikel 10 EG-Verdrag en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG (zaak 8/81 d.d. 19 jan. 1982, Jur. 1982, p. 53 (Becker), zaak 152/84 d.d. 26 febr. 1986, Jur. 1986, p. 737 (Marshall) en zaak 103/88 d.d. 22 juni 1989, Jur. 1989, p. 1839 (Fratelli Costanzo)), op basis waarvan het Bureau als uitvoerende dienst van de drie Beneluxlanden de plicht heeft de richtlijn na het verstrijken van de implementatietermijn rechtstreeks toe te passen (zie ook de mededeling hieromtrent in het Benelux Tekeningen- of Modellenblad van 21 augustus 2001, 27e jaargang No. 8, p. VIII).

Artikel IV

In overeenstemming met artikel 12, tweede lid, van de richtlijn is in artikel IV een overgangsbepaling overgenomen die voorkomt dat opgetreden zou kunnen worden tegen handelingen die onder de huidige wet niet en onder de nieuwe wet wel inbreuk op het modelrecht inhouden, wanneer die handelingen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit protocol een aanvang hebben genomen. De huidige opsomming van handelingen in artikel 14, onder 1, BTMW is dermate ruim dat niet te verwachten is dat er in de toekomst in de praktijk veel handelingen verboden zullen worden die niet onder de huidige formulering van het eerste onderdeel van artikel 14 zouden vallen. Voor die eventuele gevallen is deze overgangsbepaling opgenomen, waartoe artikel 12, tweede lid van de richtlijn immers verplicht.

VI-33

Artikel V

De in artikel 14ter, onder 3, opgenomen reparatieclausule wordt in artikel V van de overgangsbepalingen alleen van toepassing verklaard op modellen die na de inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW gedeponereerd zijn. In de Benelux is het depot van reparatiemodellen altijd mogelijk geweest en mits zij aan de voorwaarden voor bescherming voldoen, kan er een beroep op gedaan worden. Het is daarom niet rechtvaardig om deze rechthebbers hun bestaande rechten op reparatiemodellen te ontnemen.

Artikel VIII

Het is van belang dat de mogelijkheid van inschrijving in het register van modellengemachtigden toegankelijk is voor alle gemachtigden in de Benelux, onafhankelijk in welk land zij gevestigd zijn of welke taal zij spreken. De regeling zal derhalve eerst in werking treden wanneer voldoende gegarandeerd is dat er daartoe een adequate infrastructuur aanwezig is. Daarom is de bepaling opgenomen dat de artikelen van het Protocol op een verschillende datum in werking kunnen treden.

Ook wordt de mogelijkheid geopend om voor de verschillende bepalingen een verschillende datum van inwerkingtreding te bepalen. Dit wordt wenselijk geacht, omdat er tussen het tijdstip dat het register voor inschrijving van modellengemachtigden wordt opengesteld en het moment dat degenen die op dat moment voor inschrijving in aanmerking komen, ook daadwerkelijk zijn ingeschreven, een zekere periode kan liggen. De bepalingen die aan het al dan niet ingeschreven zijn gevolgen verbinden wat betreft de aanduiding als ingeschreven modellengemachtigde dienen eerst dan in werking gesteld te worden nadat deze periode is afgesloten.

BIJLAGE

Transponeringstabel Richtlijn - BTMW

Richtlijn	BTMW
art. 1 onder a	art. 1 onder 2 en 3
art. 1 onder b	art. 1 onder 4
art. 1 onder c	art. 1ter onder 2
art. 3 lid 1 jo. art. 12 lid 1	art. 3 onder 1
art. 3 lid 2	art. 1 onder 1
art. 3 lid 3	art. 1ter onder 1
art. 3 lid 4	art. 1ter onder 3
art. 4	art. 1bis onder 1
art. 5	art. 1bis onder 2
art. 6	art. 1bis onder 3 en 4
art. 7	art. 2
art. 8	art. 4 onder e
art. 9	art. 14 onder 1
art. 10	art. 12 onder 2
art. 11 lid 1 onder a	art. 15 onder 1a
art. 11 lid 1 onder b	art. 15 onder 1b, c en d
art. 11 lid 1 onder c	art. 5 onder 1
art. 11 lid 1 onder d	art. 4 onder a
art. 11 lid 2 onder a	art. 4 onder b
art. 11 lid 2 onder b	art. 4 onder c
art. 11 lid 2 onder c	art. 4 onder d
art. 11 lid 3	art. 15 onder 5
art. 11 lid 4	art. 15 onder 2 en 3
art. 11 lid 5	art. 15 onder 4
art. 11 lid 6	art. 15 onder 1d
art. 11 lid 7	art. 12 onder 1 en art. 19
art. 11 lid 8	art. II
art. 11 lid 9	art. 15 onder 6
art. 12 lid 1	art. 14 onder 1
art. 12 lid 2	art. IV
art. 13	art. 14ter onder 1 en 2
art. 14	art. 14ter onder 3
art. 15	art. 14 onder 6

VI-34