

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen¹

IV Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 28 maart 1995

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

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 28 maart 1995

I. Algemeen

IV-2

1. Inleiding

Het onderhavige Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) betreft de volgende onderwerpen:

- a. de bestrijding van namaak van door rechten op een tekening of model beschermde producten;
- b. de bevoegdheden van de licentiehouder;
- c. invoering van een termijn van respijt van twaalf maanden.

Onderstaand zal in algemene zin op de drie genoemde onderwerpen worden ingegaan.

2. De bestrijding van namaak van door tekeningen- of modellenrecht beschermde voortbrengselen

De afgelopen jaren is de roep uit de samenleving om de moedwillige namaak van vooral merkproducten te bestrijden, steeds sterker geworden. Merkhouders spannen zich via kostbare campagnes in om voor hun producten een exclusief karakter te verwerven. Derden maken deze producten na en parasiteren daarmee op de inspanningen die de merkhouder zich heeft getroost. Ook de rechthebbenden op tekeningen en modellen ondervinden in toenemende mate nadeel van het verschijnsel piraterij. Het betreft hier vooral producten die door hun trendgevoelige of specifieke vormgeving een toegevoegde waarde hebben verkregen, waardoor het voor derden aantrekkelijk is deze producten na te maken. Men kan hierbij denken aan meubels, kleding en huishoudelijke apparatuur.

De problemen die industriële en ambachtelijke ondernemingen ondervinden bij het handhaven van de rechten op een merk, tekening of model, zijn voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanleiding geweest een ambtelijke werkgroep in te stellen, welke tot taak had de problematiek van de piraterij van door industriële eigendomsrechten beschermde producten te onderzoeken en voorstellen te doen voor maatregelen welke daartegen door de overheid zouden kunnen worden getroffen. Het rapport van deze werkgroep, getiteld "Piraterij van producten beschermd door rechten van industriële eigendom" is in oktober 1985 gepubliceerd door de Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage. De aanbevelingen van de werkgroep hebben geleid tot het wetsvoorstel bestrijding namaakproducten, Tweede Kamer, 1989-1990, 21 641, nrs. 1 en volgende. De Wet "Bestrijding namaakproducten" is gepubliceerd in Stb. 1992, 642 en in werking getreden op 1 december 1992.

Daarnaast is overleg tussen de drie Beneluxlanden op gang gekomen over opname van bepalingen betreffende namaakbestrijding in de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) en in de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW). Het Protocol houdende wijziging van de BMW is inmiddels vastgesteld op 2 december 1992. Het onderhavige Protocol houdende wijziging van de BTMW bevat dezelfde mogelijkheden tot bestrijding van namaak als het bovengenoemde wijzigingsprotocol van de BMW. Het Protocol zal wat betreft de namaakbestrijding leiden tot wijziging van artikel 14 en de opnemings van een nieuw artikel 14bis.

In de eerste plaats krijgt de houder van het uitsluitend recht in artikel 14 de mogelijkheid naast of in plaats van schadevergoeding een vordering tot het afdragen van onrechtmatig genoten winst in te stellen. In de tweede plaats krijgt de houder van het uitsluitend recht

door artikel 14bis de bevoegdheid roerende zaken, waarmee de inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of roerende en onroerende zaken die bij de productie van die inbreukmakende zaken zijn gebruikt, als zijn eigendom op te vorderen dan wel de vernietiging of onbruikbaarmaking van deze zaken te vorderen. Tevens kan de houder gelden opvorderen waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg van de inbreuk. In de derde plaats kan de houder van het uitsluitend recht vorderen dat de inbreukmaker informatie verstrekt over de herkomst van de zaken waarmee de inbreuk is gepleegd.

3. De bevoegdheden van de licentiehouders

Het vastgestelde Protocol houdende wijziging van de BMW geeft de merklicentiehouders in de eerste plaats het recht zich te voegen in door de houder van het uitsluitend recht aangestane inbreukprocedures, om rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door gedaagde genoten winst toe te laten wijzen (artikel IID). In de tweede plaats wordt het voor de licentiehouders mogelijk roerende zaken waarmee inbreuk is gepleegd en zaken die zijn gebruikt bij de productie van de inbreukmakende zaken, als zijn eigendom op te vorderen. Ook gelden die zijn verkregen als gevolg van de inbreuk kan hij opvorderen. De licentiehouders kan deze bevoegdheden uitoefenen mits hij daartoe toestemming heeft verkregen van de houder van het merkrecht (artikel 13bis, onder 4). In het licht van deze wijzigingen ligt het voor de hand de licentiehouders van het recht op een tekening of model dezelfde bevoegdheden toe te kennen als de licentiehouders van een merkrecht. Het gaat hier immers om vergelijkbare rechten.

In de gewijzigde BTMW komt de zelfstandige bevoegdheid om de in de artikelen 14, onder 2 en 3, en 14bis, onder 1, genoemde vorderingen tot schadevergoeding, afdracht van door gedaagde genoten winst en opeising van (on)roerende zaken en gelden, in te stellen, toe aan de licentiehouders als hij daartoe toestemming heeft verkregen van de houder van het uitsluitend recht.

De wijzigingen in bevoegdheden toekomende aan de licentiehouders, staan in nauw verband met de nieuwe mogelijkheden om de strijd tegen de namaak van beschermde producten te verbeteren. De licentiehouders wordt nu immers de gelegenheid gegeven zijn eigen vorderingen tegen de inbreukmaker in te stellen en binnen zijn eigen licentiegebied zelfstandig op te treden tegen namaak van beschermde producten.

4. De invoering van een termijn van respijt

Mede onder invloed van internationale ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van tekeningen of modellen en verzoeken van belanghebbenden, hebben de Regeringen van de drie Beneluxlanden besloten bij de onderhavige wijziging van de BTMW een termijn van respijt in te voeren. Een termijn van respijt betekent dat de nieuwigheid van een depot van een tekening of model niet wordt aangetast door de bekendheid van de tekening of het model in de belanghebbende kring van nijverheid of handel binnen een bepaalde periode voorafgaand aan de datum van een depot of de datum van voorrang. De bekendheid moet een gevolg zijn van het handelen van de deposant of van een derde die de tekening of het model aan de deposant heeft ontleend. Een termijn van respijt betekent echter niet dat door het enkele openbaar maken er een vermoeden van een recht op het uiterlijk van het voortbrengsel ontstaat. Het staat derden in principe vrij in de periode tot het depot, het uiterlijk van het voortbrengsel te gebruiken, zonder dat de toekomstige deposant daar op grond van de BTMW iets tegen kan ondernemen. Het blijft derhalve zaak voor de ontwerper om het uiterlijk van het voortbrengsel zo snel mogelijk na de openbaar making te deponeren. Het beginsel van een termijn van respijt vormt slechts een uitzondering op de in het tekeningen- of modellenrecht gangbare regel dat het uiterlijk van een voortbrengsel op het moment van deponering niet bekend mag zijn in belanghebbende kringen.

In het voorstel voor een verordening betreffende de juridische bescherming van modellen van nijverheid van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 december 1993, is in artikel 8 een termijn van respijt van twaalf maanden opgenomen. In het voorstel voor een richtlijn (artikel 6) is in een bepaling van gelijke strekking voorzien.

Bij besprekingen over de wijziging van de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid (Trb. 1963, 88) is de termijn van respijt eveneens ter sprake gekomen. Het Internationaal Bureau van de World Intellectual Property Organisation (WIPO) achtte deze overeenkomst echter niet de juiste plaats voor het opnemen van een termijn van respijt, onder andere omdat de Overeenkomst slechts betrekking heeft op de procedure van het depot en niet op de bescherming van de tekening of het model. Het Internationaal Bureau pleitte voor opneming van de termijn van respijt in eerste instantie in nationaal recht en vervolgens in verdragen ter harmonisatie van het materiële tekeningen- of modellenrecht.

Belanghebbenden, vooral zij die werkzaam zijn in modegevoelige industrieën, hebben de wens geuit tekeningen of modellen uit te kunnen testen voordat tot deponering wordt overgegaan. Deze mogelijkheid zou voor de betreffende industrietak tot een aanzienlijke kostenbesparing kunnen leiden, omdat in dat geval alleen de succesvolle tekeningen of modellen gedeponerd hoeven te worden en niet, zoals nu zekerheidshalve gebeurt, ook al die tekeningen of modellen die wellicht nooit in belangrijke mate commercieel gebruikt zullen worden door de deposant.

Om te voorkomen dat de nieuwheid van de tekening of het model in bovengenoemd geval reeds is aangetast voordat wordt gedeponerd, kan een termijn van respijt of een zogenaamde tentoonstellingsprioriteit worden ingevoerd. Na overleg tussen de drie Beneluxlanden is besloten voor een termijn van respijt te kiezen. Naast bovengenoemde internationale ontwikkelingen hebben de volgende redenen een rol gespeeld bij de keuze. In de eerste plaats brengt een termijn van respijt geen extra administratieve handelingen met zich mee. Wordt gekozen voor een tentoonstellingsprioriteit dan dienen de overheden van de Beneluxlanden tentoonstellingen te erkennen als plaats waar tekeningen of modellen bekend mogen worden gemaakt zonder dat dit ten koste gaat van de nieuwheid van de tekening of het model. In de tweede plaats zouden ondernemingen in het geval van een tentoonstellingsprioriteit gebonden zijn aan bekendmaking op erkende tentoonstellingen. Een termijn van respijt geeft de ondernemer de vrijheid zijn tekeningen of modellen waar dan ook uit te testen.

De invoering van een termijn van respijt houdt niet direct verband met de bestrijding van namaak van door het tekeningen- of modellenrecht beschermde producten. Toch wordt de invoering van een termijn van respijt in deze wetswijziging opgenomen, omdat deze regel eenvoudig in de bestaande wet kan worden geïmplementeerd zonder dat verdere aanpassingen van de wet noodzakelijk zijn. Bovendien is het beginsel van de termijn van respijt in belanghebbende kringen in de Beneluxlanden niet omstreden.

II. *Artikelsgewijze toelichting*

Artikel I

A. Artikel 4bis is een nieuwe bepaling in de BTMW en vormt een uitzondering op artikel 4, onder 1, van de BTMW. De bepaling geeft een deposant de mogelijkheid vóór deponering zijn model of tekening openbaar te maken, zonder daarbij de mogelijkheid van verkrijging van een modelrecht te verspelen. Door openbaarmaking is immers de kans aanwezig dat de tekening of het model feitelijk bekend wordt in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied. Deze bekendheid tast de nieuwheid echter niet aan, indien de bekendmaking van het voortbrengsel geschiedt door de deposant zelf of door een derde die zijn kennis omtrent het voortbrengsel direct of indirect aan de deposant heeft ontleend. De derde die het voortbrengsel openbaar maakt, kan dit met toestemming van de deposant hebben gedaan. De derde kan echter ook een persoon betreffen die tegen de wil van de deposant kennis omtrent het voortbrengsel heeft verkregen en aldus zonder toestemming van de deposant het voortbrengsel openbaar maakt. Ook van een dergelijke openbaarmaking mag de deposant geen nadeel ondervinden.

De nieuwhed van het gedeponeerde voortbrengsel wordt wel aangetast, indien een derde, die eenzelfde voortbrengsel onafhankelijk van de deposant heeft ontwikkeld, dit voortbrengsel vóór de deponering openbaar heeft gemaakt.

Alleen bekendmakingen die plaatsvinden binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van depot of de datum van voorrang, vallen onder de uitzondering van deze bepaling. Het voortbrengsel dat binnen de periode van twaalf maanden bekend is geworden, moet hetzelfde uiterlijk vertonen als de tekening of het model dat uiteindelijk wordt gedeponeerd dan wel mag daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen.

B. In de huidige BTMW heeft de licentiehouders geen zelfstandige bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen van een persoon die inbreuk maakt op het uitsluitend recht van de houder. In de gewijzigde tekst van artikel 13, onder 4, krijgt de licentiehouders de bevoegdheid zich te voegen in een procedure die de houder van het uitsluitend recht op grond van artikel 14, onder 2 of 3, heeft aangespannen. De licentiehouders krijgt hierdoor de mogelijkheid vorderingen tot schadevergoeding en tot het afdragen van een evenredig deel van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst in te stellen. De licentiehouders krijgt op grond van deze bepalingen echter ook de bevoegdheid geheel zelfstandig de vorderingen van artikel 14, onder 2 en 3, in te stellen, mits de houder van het uitsluitend recht hiervoor toestemming aan de licentiehouders heeft verleend.

C. Artikel 14, onder 3, biedt de houder van het uitsluitend recht de mogelijkheid een vordering tot schadevergoeding en een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst cumulatief in te stellen. De vordering tot winstafdracht kan ook worden ingesteld in plaats van een vordering tot schadevergoeding. In het geval van een vordering tot schadevergoeding dient de houder van het uitsluitend recht zijn eigen schade te bewijzen. Dit kan in de praktijk problemen opleveren daar er gevallen denkbaar zijn dat de houder geen direct aantoonbare schade heeft. In een dergelijk geval kan het eenvoudiger zijn vast te stellen welk voordeel de inbreukmaker heeft genoten door zijn onrechtmatig handelen. Daarbij wordt niet van de houder van het uitsluitend recht gevorderd het genoten voordeel aan te tonen, want de houder kan tevens vorderen dat de inbreukmaker rekening en verantwoording aflegt omtrent zijn onrechtmatig genoten voordeel. Deze vordering gaat in het algemeen verder dan hetgeen in civielrechtelijke procedures is toegestaan. De reden voor deze afwijking is dat het onredelijk wordt geacht dat de pleger van een moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat trekt uit zijn onrechtmatig handelen. De rechter dient de vordering van de houder tot het afdragen van de onrechtmatig genoten winst af te wijzen, indien de inbreuk niet te kwader trouw heeft plaatsgevonden of de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

Bij het indienen van zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst, is het ter beoordeling van de rechter in welke mate hij de vorderingen zal toewijzen.

De houder van het uitsluitend recht kan volgens artikel 14, onder 4, namens de licentiehouders een vordering tot schadevergoeding en/of een vordering tot het afdragen van genoten winst instellen. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de licentiehouders om zich op grond van artikel 13, onder 4, in een procedure te voegen of zelfstandig een procedure op te starten.

D. Om de positie van de houder van een uitsluitend recht ten opzichte van de moedwillige inbreukmaker verder te versterken, zijn in artikel 14bis enkele rechtsmiddelen opgenomen die de houder in staat stellen zaken en gelden die verband houden met de inbreuk op te vorderen, zaken te vernietigen of onbruikbaar te maken.

In artikel 14bis, onder 1, wordt de houder in de eerste plaats de mogelijkheid geboden roerende zaken waarmee inbreuk wordt gepleegd als zijn eigendom op te vorderen. Door deze vorderingen tezamen met vorderingen tot beslaglegging in te stellen, kan worden voorkomen dat inbreukmakende zaken in het verkeer worden gebracht. De opvordering van inbreukmakende zaken is beperkt tot roerende zaken. De kans dat onroerende zaken na een geconstateerde inbreuk in het verkeer gebracht worden, is te verwaarlozen. In de tweede plaats kan de houder zaken als zijn eigendom opvorderen die gebruikt zijn bij de productie van de inbreukmakende zaken. De houder van het uitsluitend recht kan op deze manier

voorkomen dat de inbreukmaker voortgaat met de vervaardiging van inbreukmakende zaken. De vordering betreffende de productiemiddelen kan zowel betrekking hebben op roerende als onroerende zaken.

In de derde plaats zal de houder van het uitsluitend recht gelden op kunnen vorderen, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van de inbreuk zijn verkregen. Bij de beoordeling van deze vordering zal de rechter naar verwachting rekening houden met hetgeen de houder reeds heeft gevorderd op grond van artikel 14, onder 2 en 3.

Vorderingen die worden ingesteld op grond van artikel 14bis, onder 1, worden afgewezen indien niet te kwader trouw inbreuk is gemaakt op het uitsluitend recht op een tekening of model. De ingrijpende rechtsmiddelen van artikel 14bis, onder 1, zijn in dergelijke gevallen niet te rechtvaardigen.

De vorderingen die de houder op grond van artikel 14bis, onder 1, kan instellen, zullen in de meeste gevallen worden gecombineerd met het nationale beslagrecht, waarnaar in artikel 14bis, onder 2, wordt verwezen, omdat pas door de te volgen beslagleggingsprocedure de zaken en gelden in eigendom van de houder van het uitsluitend recht of de licentiehouder terecht zullen komen. Nationaal recht is van toepassing daar er in de Benelux op dit gebied geen uniform recht bestaat.

Artikel 14bis, onder 3, geeft de rechter de mogelijkheid om aan het bevel tot afgifte op grond van artikel 14bis, onder 1, de voorwaarde te verbinden dat de eiser een bepaalde vergoeding betaalt. Deze bepaling stelt de rechter in staat om in voorkomende gevallen een onredelijke bevoordeling van de eiser en benadeling van de gedaagde te corrigeren. Van onredelijkheid zou sprake kunnen zijn in het geval dat de waarde van de af te geven zaken onevenredig hoog is in verhouding tot het belang van de eiser bij de afgifte ervan.

De inhoud van artikel 14bis, onder 4, geeft de licentiehouder de mogelijkheid zelfstandig een procedure te starten. De licentiehouder kan in deze procedure de in artikel 14bis, onder 1, genoemde vorderingen tegen een inbreukmaker instellen voor zover deze vorderingen strekken tot bescherming van rechten waarvan de uitoefening hem bij licentieovereenkomst is toegestaan. Voordat de licentiehouder zelfstandig kan optreden, dient hij daartoe toestemming van de houder van het uitsluitend recht te hebben verkregen.

Artikel 14bis, onder 5, is bedoeld om de houder van het uitsluitend recht in staat te stellen eerdere schakels in de keten van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen. Een meer effectieve namaakbestrijding zal hierdoor mogelijk worden. De houder kan vorderen dat een inbreukmaker al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee inbreuk werd gepleegd, bekend te maken en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken.

Artikel II

Door opneming van deze overgangsbepaling in het Protocol blijft de werking van artikel 4bis van de Eenvormige wet beperkt tot voortbrengselen die nà de inwerkingtreding van het Protocol feitelijk bekend zijn geworden in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied. Voor de inwerkingtreding van het Protocol leidde de feitelijke bekendheid van het uiterlijk van een voortbrengsel, voorafgaand aan deponering daarvan, er toe dat dit latere depot aantastbaar was wegens het ontbreken van nieuwhed. Er zou een situatie van rechtsonzekerheid ontstaan als een derde die zijn kennis omtrent het voortbrengsel aan de latere deposant heeft ontleend, plotsklaps na de inwerkingtreding van het Protocol geconfronteerd zou kunnen worden met een modelrecht, terwijl hij zich reeds moeite heeft getroost om het voortbrengsel op de markt te brengen. De derde mocht immers in de veronderstelling verkeren dat het uiterlijk van het voortbrengsel zich door de openbaarmaking in het publiek domein bevond. Het is daarom onwenselijk als vanaf het moment van inwerkingtreding van het Protocol een beroep mogelijk zou zijn op artikel 4bis van de Eenvormige wet voor voortbrengselen die vóór de inwerkingtreding van het Protocol feitelijk bekend zijn geworden. Om een periode van rechtsonzekerheid te vermijden, is onderhavige bepaling opgenomen.

Artikel III

Teneinde elk misverstand te vermijden, bevestigt artikel III de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof voor de uitlegging van de Eenvormige wet zoals gewijzigd door het Protocol.

Artikelen IV en V

Deze artikelen spreken voor zich.

IV-7

IV-8