

Evaluatie EU-regelgeving modellenrecht (GIPP; Group of Experts on Industrial Property Policy)

Inleiding

In de periode december 2018 - april 2019 heeft de Europese Commissie een publieksconsultatie gehouden over het functioneren van het EU-modellenrecht¹. Daarnaast heeft de commissie de lidstaten een questionnaire toegestuurd². Op basis hiervan is er in december een bijeenkomst van de GIPP gehouden. Daar heeft de Commissie de resultaten van beide onderzoeken gepresenteerd en een achttal (deel)onderwerpen ter discussie gesteld³. Het betreft:

- 1) Het bestaan van parallelle beschermingsystemen, nationaal naast communautair
- 2) Bewustwording van het bestaan van modelbescherming bij ondernemers
- 3) Bescherming
 - 3.1) Definitie van model, voortbrengsel/ product en samengesteld voortbrengsel/product
 - 3.2) Zichtbaarheidsvereiste
- 4) Weergave vereisten
- 5) Inhoudelijke toetsing
- 6) Tentoonstellingsprioriteit
- 7) Beschermingsomvang
- 8) Verdergaande harmonisatie
 - 8.1) Nietigheidsprocedures bij het nationale bureau
 - 8.2) Overige punten

Voor de vragen gesteld door de Commissie wordt hier verder verwezen naar de bijlage 2.

Benelux-situatie

BOIP wil de Beneluxraad vragen om advies over toekomstige ontwikkelingen van het modellenstelsel vanuit de optiek van gebruikers van zowel het Benelux als het unitaire systeem. Dit advies zou ook een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van een (mogelijk gemeenschappelijk) standpunt van de Benelux-landen in de nu lopende discussie op EU-niveau.

Daarbij geldt als altijd dat het de leden van uw raad geheel vrij staat om onderwerpen aan te brengen en ter discussie te agenderen. Het Bureau zou in ieder geval de volgende onderwerpen ter tafel willen brengen.

¹ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en%23consultation-outcome.

² Resultaten in bijlage 1.

³ GIPP discussion paper. Bijlage 2.

1. Parallele systemen. Nationaal en unitair naast elkaar

Dit is wat het BBIE betreft een beetje de olifant in de kamer. Als er enkel wordt gekeken naar de cijfers⁴ van het aantal Benelux versus Gemeenschapsmodellen, dan is de vraag te rechtvaardigen of het nog zinvol is om door te gaan met het Benelux-modellenrecht. Het aantal Benelux-aanvragen is gezakt onder de 1000 per jaar en haalt daarmee nog geen 2% van het aantal Gemeenschapsmodel aanvragen. Daarmee is overigens lang niet alles gezegd. Het aandeel van het Benelux-model in de bescherming van modelrechten van Benelux-ondernemers lag in 2019 op 14%⁵. Het Benelux-model is wel (bijna volledig) een middel geworden dat enkel wordt gebruikt door belanghebbenden van binnen de Benelux.

Anderzijds wordt er binnen de Europese expertgroep gewezen op de voordelen voor het MKB en particulieren bij het bestaan van nationale rechten. Daarvoor wordt verwezen naar elementen als nabijheid, eigen taal, hoogte van de taksen, kleinere kans op conflicten en bescherming op maat van de bestaande behoefte.

Het BBIE zou graag willen weten wat er specifiek in de Benelux-situatie pleit voor het Benelux-model. Wat maakt dit aantrekkelijk voor gebruikers? En wat zou dit mogelijk aantrekkelijker kunnen maken. Zou bijvoorbeeld een zeer forse verlaging van de rechten leiden tot een groei in het aantal Benelux-modellen en zouden de Benelux-ondernemers daarmee ook verder worden geholpen?

Wat opvalt is dat de cijfers in de grote EU-landen (Duitsland, Frankrijk en in mindere mate de UK) veel beter zijn dan in de kleine landen. De cijfers wijzen ook uit dat vanuit deze landen de nationale route veel meer wordt gebruikt dan de Unitaire⁶. Is het wellicht aantrekkelijker om voor veel grotere gebieden te registreren? Daarbij geldt dat de EU is natuurlijk het grootste territorium is, dat ook vele malen groter is dan deze grote landen. Toch is daar de impact van de concurrentie van het Gemeenschapsmodel kleiner.

NB: Op basis van de reacties in de GIPP-bijeenkomst, lijkt het de mening van ongeveer alle EU-landen te zijn dat afschaffing van nationale modellen niet wenselijk is. Daarvoor lijkt er dus geen politieke ruimte te bestaan.

2. Bewustwording van het bestaan van modelbescherming bij ondernemers

Uit de gehouden consultatie blijkt er duidelijk een gebrek aan kennis bij ondernemer als het gaat om het bestaan en de voordelen van modelbescherming. Zou het mogelijk zijn dit te verbeteren? Is er in uw ogen te weinig aandacht voor modellen in vergelijking met andere IE rechten? Is dit in de Benelux fundamenteel anders dan in de grote EU-landen (Duitsland, Frankrijk en in mindere mate de UK) waar veel meer nationale modellen worden geregistreerd?

⁴ Voor een overzicht van de verschillen in aanvragen en modelregistraties tussen EUIPO en BBIE zie bijlage 3.

⁵ Voor een nadere analyse van de onderliggende cijfers, zie bijlage 4.

⁶ Zie bijlage 4.

Een idee dat in de GIPP-werkgroep is genoemd is de introductie van een universeel symbool om aan de te duiden dat er modelbescherming is voor een product. (D) symbool. Zou dit een bijdrage kunnen leveren aan de bekendheid van modelbescherming bij het publiek? Hoe zou dit moeten werken (Verplichting? Handhaving?)

3. Bescherming

Definitie van model, voortbrengsel/ product en samengesteld voortbrengsel/product

In de tot nog toe gevoerde discussies lijkt er tevredenheid te bestaan op deze punten. Er wordt door verschillende landen wel gevraagd meer helderheid op het gebied van GUI's (Graphic User Interfaces). Is dat iets waar in de Benelux ook behoefte aan bestaat? Is dit aan de wetgever of kan de rechter op basis van de bestaande definities vooruit op dit (deel)gebied?

In de Europese discussie wordt ook opgemerkt dat de notie van samengesteld voortbrengsel wellicht enkel op bepaalde categorieën zou en worden toegepast. Daarmee komt het meest politieke punt uit de EU-discussie natuurlijk op tafel. In de Benelux is er gebruik gemaakt van de onder de Richtlijn geboden mogelijkheid om vervangingsonderdelen te liberaliseren. In andere EU-landen en op unitair niveau is dit niet gelukt.

Inmiddels zetten ook Frankrijk en Duitsland stappen in de richting van liberalisering. Deze is beperkt tot "must match" onderdelen, waarbij wordt aangegeven dat deze niet van de originele fabrikant afkomstig zijn. Dit gaat dus minder ver dan de huidige Benelux-situatie. Daarmee kan er zich dus een ook een scenario gaan voordoen dat er, in het kader van een volledige gelijkschakeling in de EU, een Richtlijnbevestiging voorgesteld gaat worden die de Benelux-liberalisering voor deel terug zou kunnen draaien.

Hoe wenselijk is de huidige Benelux-situatie op dit punt? Is een mindere liberalisering (on)wenselijk? Wat zijn de argumenten voor en tegen?

Zichtbaarheidsvereiste

Modelbescherming voor onderdelen wordt slechts verleend voor zover deze "bij normaal gebruik (...) zichtbaar" blijven. Is dit een duidelijk criterium? Moet er in de wetgeving een aanvulling komen die definieert wat daaronder wordt verstaan? Bij voorbeeld: Is een stofzuigerzak zichtbaar bij "normaal gebruik"? De consument ziet deze niet bij het stofzuigen, maar zal deze wel zien bij het verwisselen.

4. Weergave vereisten

Zoals al is gedaan bij de merken, kan er worden nagedacht over de manieren van weergave van modellen. Zijn er technische mogelijkheden beschikbaar om dit te verbeteren? Bijvoorbeeld waar het gaat om textuur, is het claimen van bescherming op basis van een afbeelding lastig. Kan er worden gedacht aan een wat meer open definitie die toekomstbestendig is?

Daarnaast geldt in de Benelux dat er in beginsel een oneindig aantal afbeelding per model kan worden ingediend (CD: max 7). Is dit behulpzaam voor het register? Of kan het ook zo zijn dat de claim er juist door wordt vertroebeld?

5. Inhoudelijke toetsing

Tjechië, Finland, Hongarije en Roemenië verrichten een inhoudelijke toetsing naar nieuwheid en eigen karakter van modelaanvragen. Voordeel hiervan is dat er een beter register ontstaat. De verleende rechten zijn getoetst en er kan op worden vertrouwd dat deze bij een rechter geldig zullen blijken. Nadeel is dat dit de procedure vertraagd en (veel) duurder maakt. Het is een onderzoek dat bovendien moeilijk uit te voeren is. Er is gespecialiseerde kennis nodig aangezien het veelal gaat om meer technische dan juridische discussies. Kennis waarover BOIP niet beschikt.

Zou een dergelijke toetsing voor Benelux-ondernemers een meerwaarde bieden, die de meerprijs waard is (rekening houdend met het feit dat deze extra kosten het verschil met de kosten van het communautaire model verder zouden verkleinen, wat het huidige, in punt 1 geschetste beeld zou kunnen verergeren)? Of kan er beter worden gezocht naar goede (AI?) tools die zelf zoeken mogelijk maken? Zou het zinvol zijn dit te harmoniseren voor de hele Unie en zo ja, op welke manier?

6. Tentoonstellingsprioriteit

Dit is een onderwerp dat door een aantal landen geagendeerd is maar voor de Benelux niet als een probleem wordt ervaren. Het BBIE heeft dergelijke claims nooit gekregen.

7. Beschermingsomvang

Er is een tamelijk ruime bescherming gedefinieerd. Voldoet deze? Is het ook helder? Loopt de wetgeving nog in lijn met de jurisprudentie van het Hof van Justitie?

8. Verdere harmonisatie

Nietigheidsprocedures bij het Bureau

Op EU-niveau wordt gesproken over een verplichte invoering van een nietigheidsprocedure bij de nationale bureaus. Zoals dit ook bij de merken is gedaan. Er kan hiermee een wat vlottere en goedkopere procedure dan die voor normale rechtbanken en hoven worden opgezet die door IE-specialisten wordt behandeld. Dit hangt dus samen met een gelijke toegang tot zo'n procedure in alle lidstaten.

Tegelijkertijd is het zo dat het aantal nietigheidsuitspraken over modellen in de Benelux verwaarloosbaar is. Daarmee wordt het dus zeer uitdagend voor BOIP om dit uit te kunnen voeren; het invoeren van een volledig nieuwe procedure voor een zeer klein aantal zou waarschijnlijk grote efficiencyproblemen met zich meebrengen. Er is juridische kennis vereist die heel weinig zal worden toegepast. Daar komt bij dat

er daarnaast ook niet-juridisch kennis nodig is. Denk aan technische kennis en kennis op het gebied van vormgeving. Dit heeft BOIP in het geheel niet in huis. Heeft dit een meerwaarde voor Benelux-modellen?

Overige punten

Zijn er nog andere zaken waar naar harmonisatie kan worden gestreefd:

- Deferment of publication; zou dit in alle lidstaten verplicht moeten worden ingevoerd?
- Right to the design; is er behoefte aan meer duidelijkheid aan wie het recht toekomt (wat is de rol van de designer?). Mogen de modelrechtelijke en auteursrechtelijke claim uiteenlopen? Als deze hetzelfde zijn, wat is dan de toegevoegde waarde of wenselijkheid van twee systemen met verschillen die hetzelfde beschermen?
- Object of property: moet er hier een Europese regeling voor komen?
- Handhaving: er zou een aanwijzing voor rechters moeten komen over de beoordeling van ongeregistreerde modellen, dit moet worden geharmoniseerd. Waar ligt het verschil in beoordeling met een geregistreerd modelrecht? Ook het vaststellen van het moment van ontstaan van een ongeregistreerd modelrecht kan lastig zijn.
- Breedte van aanvragen: Het is mogelijk zeer brede modelrechten aan te vragen over een veelheid van klassen. Is dit eigenlijk wel wenselijk?