

Vergaderjaar 1996–1997

24 509

Goedkeuring van het op 28 maart 1995 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen alsmede intrekking van de Wet bestrijding namaakprodukten

Nr. 6

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 oktober 1996

Bij deze ontvangt u de schriftelijke antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Van der Hoeven, Voûte-Droste en De Koning tijdens de plenaire behandeling op 29 augustus jl¹. van het wetsvoorstel inzake de goedkeuring van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen alsmede de intrekking van de Wet bestrijding namaakprodukten (nr. 24 509).

Wat is de relatie tussen het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen en de eenvormige Beneluxwet op de merken?

Vooropgesteld dient te worden dat het voorliggende wetsvoorstel niet rechtstreeks stoelt op of is afgeleid van de eenvormige Beneluxwet op de merken. Het feit dat in beide Beneluxwetten dezelfde maatregelen gewenst zijn in verband met de bestrijding van namaak mag niet in deze zin worden uitgelegd. Een merkrecht enerzijds en een tekening- of modelrecht anderzijds geven bescherming voor verschillende objecten en de bescherming is daarom in zelfstandige, naast elkaar staande wetten geregeld. Een merkrecht beschermt het teken dat ter onderscheiding van een bepaald product of dienst wordt gebruikt, een tekening- of modelrecht geeft bescherming voor het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp.

Het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen en de Benelux Merkenwet hebben met elkaar gemeen dat zowel in het genoemde Protocol als in de Benelux Merkenwet een aantal maatregelen in verband met de bestrijding van namaak en een uitbreiding van bevoegdheden van de licentiehouder zijn opgenomen.

Toen in 1989 werd besloten maatregelen ter bestrijding van namaak in de wetgeving op te nemen leek het vastleggen van deze maatregelen in de Beneluxwetten niet op korte termijn haalbaar. Op grond hiervan is besloten de maatregelen ter bestrijding van namaak in eerste instantie nationaal te regelen om daarna vervolgens te streven naar het opnemen

¹ Zie Handelingen II nr. 36, vergaderjaar 1995–1996.

van deze maatregelen in de Beneluxwetten. Op 1 december 1992 is de Wet bestrijding namaakprodukten met hierin de maatregelen met betrekking tot zowel merken als tekeningen of modellen, in werking getreden. In Beneluxverband is vervolgens gewerkt aan de voorbereiding voor het opnemen van deze maatregelen in de eenvormige Beneluxwet op de merken en de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen. In het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992 (Trb. 1993, 12), in werking getreden op 1 januari 1996, zijn de maatregelen ter bestrijding van namaak voor de Beneluxmerken vastgelegd, evenals de uitbreiding van de bevoegdheden van de licentiehouders. Het Protocol van 28 maart 1995 tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, dat thans bij de Kamer ter goedkeuring voorligt, bevat voor de tekeningen of modellen de maatregelen ter bestrijding van namaak uit de Wet bestrijding namaakprodukten, alsmede de uitbreiding van de bevoegdheden van de licentiehouders. Door middel van dit protocol worden deze maatregelen, voor zover het de tekeningen of modellen betreft, naast Nederland ook toepasbaar in België en Luxemburg.

Wanneer de maatregelen ter bestrijding van namaak ten aanzien van tekeningen of modellen in de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen zijn opgenomen en in werking zijn getreden, wordt de Nederlandse Wet bestrijding namaakprodukten overbodig.

Wat zijn de consequenties, de effecten en de uitwerking van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen?

Belangrijkste consequentie of effect van het genoemde protocol is dat maatregelen ter bestrijding van namaak van tekeningen of modellen nu voor de gehele Benelux gaan gelden, terwijl nu deze maatregelen alleen nog maar in Nederland kunnen worden ingeroepen op grond van de Wet bestrijding namaakprodukten. Daarnaast worden de processuele bevoegdheden van de licentiehouders uitgebreid. De licentiehouders kan zelfstandig optreden tegen inbreukmakers indien hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de modelrechthebbende. Ten slotte wordt een termijn van respijt ingevoerd, waardoor een deponant voorafgaand aan het depot zijn ontwerp openbaar kan maken zonder dat de nieuwheid van het ontwerp op het moment van depot door de eerdere openbaarmaking wordt aangetast.

Het bovengenoemde protocol en daarmee het wetsvoorstel dat ter goedkeuring voorligt, brengt géén verandering in de uitputtingsregel zoals deze in de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen is opgenomen.

Wat is de reikwijdte van de uitputting in de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen?

Op grond van het Europees recht inzake het vrije verkeer van goederen, neergelegd in het EG-verdrag, is door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaald dat binnen de Europese Economische Ruimte (EER) communautaire uitputting geldt, hetgeen wil zeggen dat de houder van een krachtens de wettelijke regeling van een lid-staat verkregen recht op een tekening of model zich niet kan verzetten tegen de invoer uit een andere lid-staat van voortbrengselen beschermd door het tekening- of modelrecht onder de voorwaarde dat deze voortbrengselen door of met toestemming van de rechthebbende in die andere lid-staat in het verkeer zijn gebracht. Dit betekent dat wanneer een rechthebbende een voortbrengsel, beschermd door een tekening- of modelrecht, in bijvoorbeeld Frankrijk in het verkeer brengt, hij een derde niet kan verbieden dit voortbrengsel in de Benelux te importeren. Echter als een

derde zonder toestemming van de rechthebbende het voortbrengsel in Frankrijk in het verkeer heeft gebracht en het voortbrengsel wordt vervolgens in de Benelux geïmporteerd, dan kan de rechthebbende zich op grond van zijn tekening- of modelrecht tegen de import in de Benelux verzetten.

Wanneer het Hof van Justitie heeft vastgesteld dat het recht van een lid-staat strijdig is met de regels van het EG-verdrag zijn niet langer de nationale regels geldend recht, maar moet het nationale recht worden toegepast met inachtneming van de uitspraak van het Hof van Justitie. In de Benelux is voor het tekening- of modelrecht op grond van de eerdergenoemde jurisprudentie van het Hof van Justitie derhalve de communautaire uitputting van toepassing. In artikel 14, lid 3, van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen waarin staat dat het recht op een tekening of model is uitgeput als het in de Benelux door of met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht, moet aldus op grond van de uitspraak van het Hof van Justitie in plaats van de Benelux de EER worden gelezen.

Is er strijdigheid van dit wetsvoorstel met een EU-richtlijn?

Er is geen richtlijn van de Europese Unie op het gebied van het tekening- of modelrecht. Er vinden op dit moment echter wel besprekingen plaats in Brussel over een voorstel voor een richtlijn en een verordening inzake tekeningen of modellen. In beide voorstellen is een bepaling opgenomen die de uitputting van rechten regelt. Uit discussies over deze bepaling in het voorstel voor de richtlijn is naar voren gekomen dat een meerderheid van de lid-staten een voorkeur had voor communautaire uitputting, dat wil zeggen dat het recht van de rechthebbende is uitgeput in de EER als de tekening of het model door of met zijn toestemming in de EER in het verkeer is gebracht. Overigens dient door de jurisprudentie van het Hof van Justitie in de lid-staten met betrekking tot het tekening- of modelrecht nu reeds te worden uitgegaan van communautaire uitputting. Het geldende recht op grond van de jurisprudentie van het Hof zou naar aanleiding van het huidige richtlijnvoorstel aldus expliciet in de wetgeving van de lid-staten moeten worden opgenomen. Nederland zal bij de besprekingen over het richtlijnvoorstel de thans feitelijk aan het licht gekomen nadelen van het beginsel van communautaire uitputting uitdrukkelijk aan de orde stellen. Wanneer de richtlijn eenmaal is vastgesteld zullen de bepalingen uit de richtlijn moeten worden overgenomen in de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.

Waarom bestaat er een Benelux Merkenbureau naast een Europees Merkenbureau?

Het Benelux Merkenbureau registreert sinds 1 januari 1971 de depots van merken op grond van de eenvormige Beneluxwet op de merken. Het Benelux merkrecht dat daarmee wordt verkregen geldt alleen voor het territoire van de drie Beneluxlanden.

Het Europees Merkenbureau registreert depots van merken op grond van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PbEG L 11). Het Europees Merkenbureau verleent sinds 1 april 1996 Europese merkrechten die gelding hebben voor het gehele gebied van de Gemeenschap.

Door de Merkenrichtlijn van 21 december 1988 (89/104/EEG, PbEG L 40) is het nationale merkenrecht van de lid-staten van de Europese Unie geharmoniseerd. De bepalingen betreffende de voorwaarden voor de bescherming en de omvang van het merkrecht zoals deze zijn opgenomen

in de richtlijn, zijn daarna in dezelfde vorm overgenomen in de Gemeenschapsmerkenverordening. Dit betekent dat met een Benelux merkrecht eenzelfde recht wordt verkregen als met Europees merkrecht, met als enige verschil het gebied waarin het merkrecht geldt, respectievelijk het Beneluxgebied en het gebied van de Gemeenschap.

Het is mogelijk maar niet zinvol om een Benelux merkrecht en een Europees merkrecht naast elkaar te verwerven, omdat zowel het Benelux als het Europees merkrecht gelding heeft in de drie Beneluxlanden. Een van de twee rechten is in een dergelijk geval overbodig. De ondernemer zal in de praktijk altijd een keuze maken tussen een Benelux en een Europees merkrecht.

Is het doelmatig een Benelux Merkenbureau en een Europees Merkenbureau naast elkaar te laten bestaan?

Uit het antwoord op de vorige vraag kan worden afgeleid dat beide bureaus naast elkaar bestaansrecht hebben. De keuze voor een Benelux merkrecht danwel een Europees merkrecht zal meestal afhankelijk zijn van het gebied waarin het merk wordt gebruikt. Is een onderneming met zijn merk slechts actief in de Benelux, zoals bijvoorbeeld veel ondernemingen die behoren tot het midden- en kleinbedrijf, dan heeft een Benelux merkrecht voordelen boven een Europees merkrecht. Een registratie van het merk bij het Benelux Merkenbureau is namelijk goedkoper dan een registratie bij het Europees Merkenbureau. De reden hiervoor is dat een Europees merkrecht gelding heeft in de gehele Gemeenschap. Een ander bijkomend voordeel van een Benelux merkrecht is dat tegen een Beneluxmerk alleen de merken kunnen worden ingeroepen die eveneens gelding hebben in de Benelux. Wordt een Europees merk aangevraagd dan kunnen ook alle nationale merken die in de lid-staten gelding hebben tegen het merk worden ingeroepen. De kans is dan aanzienlijk groter dat de houder van een bestaand merk zich tegen het gebruik van dit merk kan verzetten, omdat het merk te veel op het bestaande merk lijkt. De registratie van het merk bij het Europees Merkenbureau wordt interessant wanneer het merk in een groot aantal landen van de Gemeenschap wordt gebruikt. Registratie van het merk in de afzonderlijke lid-staten is in dat geval duurder dan de registratie van een Europees merk. Bovendien heeft de aanvrager van een Europees merkrecht te maken met slechts één bureau en één aanvraagprocedure in plaats van meerdere nationale bureaus en evenzovele aanvraagprocedures.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
A. van Dok-van Weele