

Brussel, 13 juni 2006

06-PIC(NO-014)NL

**Wergroep « Intellectuele en
commerciële eigendom »**

Ontwerp van Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25.2.2005.

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie als bedoeld in artikel 1.2 lid 2, sub a, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE),

Gelet op het bepaalde in artikel 1.7, lid 1, BVIE,

Beziend door de wens om in het BVIE de wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om de conformiteit met de richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG. L 157 van 30.4.2004 en PbEG. L 195 van 02/06/2004) te verzekeren,

Heeft het volgende beslist:

Artikel I

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt gewijzigd als volgt:

A.

Artikel 2.21 komt te luiden als volgt:

«Artikel 2.21 Schadevergoeding en andere vorderingen

1. Onder dezelfde voorwaarden als in artikel 2.20, lid 1, kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling bedoelde gebruik lijdt.
2. De rechter die de schadevergoeding vaststelt:
 - a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de merkhouders door de inbreuk heeft geleden; of
 - b. kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het merk te gebruiken.

3. De rechter kan bij wijze van schadevergoeding op vordering van de merkhouders bevelen tot de afgifte aan de merkhouders, van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.
4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouders een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 2.20, lid 1, bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.
5. De merkhouders kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 2.32, lid 4 en 5, toegekende bevoegdheid.
6. De merkhouders kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 2.20, voor zover de merkhouders daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.»

B.

Artikel 2.22 komt te luiden als volgt:

«Artikel 2.22 Nevenvorderingen

1. Onverminderd de aan de merkhouders wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de merkhouders de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.
2. De bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van zijn recht en omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.
3. Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet, kan de rechter op grond van deze bepaling tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een merkrecht inbreuk te maken, op vordering van de merkhouders een voorlopig bevel uitvaardigen:
 - a. strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een merkrecht, of
 - b. waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of
 - c. waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouders.

4. De rechter kan op vordering van de merkhouders in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouders mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.
5. Het in lid 4 bedoelde bevel kan eveneens worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, de inbreukmakende diensten op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend.
6. De rechter kan op vordering van de merkhouders een bevel uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn merkrecht te maken.
7. De rechter kan, op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen.
»

C.

Artikel 2.32 wordt gewijzigd als volgt:

In lid 4 worden de woorden "artikel 2.21, lid 1 en 2" vervangen door de woorden "artikel 2.21, lid 1 tot en met 4".

D.

Artikel 3.17 komt te luiden als volgt:

«Artikel 3.17 Schadevergoeding en andere vorderingen»

1. De houder kan op grond van het uitsluitend recht slechts schadevergoeding vorderen voor de in artikel 3.16 opgesomde handelingen, indien deze hebben plaatsgevonden na de in artikel 3.11 bedoelde publicatie, waarin de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model op voldoende wijze werden weergegeven.
2. De rechter die de schadevergoeding vaststelt:
 - a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model door de inbreuk heeft geleden; of
 - b. kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om de tekening of het model te gebruiken.

3. De rechter kan bij wijze van schadevergoeding op vordering van de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model bevelen tot de afgifte aan deze houder, van de goederen die een inbreuk maken op een tekening- of modelrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.
4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 3.16, bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.
5. De houder van het uitsluitend recht op een tekening of model kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 3.26, lid 4, toegekende bevoegdheid.
6. Vanaf de datum van depot kan een redelijke vergoeding gevorderd worden van degene die met wetenschap van het depot handelingen heeft verricht als bedoeld in artikel 3.16, voor zover de houder daarvoor uitsluitende rechten heeft gekregen. »

E.

Artikel 3.18 komt te luiden als volgt:

«Artikel 3.18 Nevenvorderingen

1. Onverminderd de aan de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een tekening- of modelrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.
2. De bepalingen van het nationale recht omtrent de middelen van bewaring van zijn recht en omtrent de rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.
3. Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet, kan de rechter op grond van deze bepaling tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een tekening of modelrecht inbreuk te maken, op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model een voorlopig bevel uitvaardigen:
 - a. strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een tekening- of modelrecht, of
 - b. waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een tekening- of modelrecht wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of

- c. waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een tekening- of modelrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de houder.
4. De rechter kan op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaal van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de houder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.
5. Het in lid 4 bedoelde bevel kan eveneens worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, de inbreukmakende diensten op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend.
6. De rechter kan op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model een bevel uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn tekening- of modelrecht te maken.
7. De rechter kan, op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen.
»

F.

Artikel 3.26 wordt gewijzigd als volgt:

In lid 4 worden de woorden “artikel 3.17, lid 1 en 2” vervangen door de woorden “artikel 3.17, lid 1 tot en met 4”.

Artikel II

Overeenkomstig artikel 1.7, lid 1, BVIE worden bovenstaande wijzigingen gepubliceerd in het officiële publicatieblad van ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen. Deze treden in werking op de eerste dag van de maand volgende op de laatste publicatie.

Gedaan te , op .

De voorzitter van het Comité van Ministers,