

Brussel, 12 juni 2006

06-PIC(NO-013)NL

**Werkgroep « Intellectuele en
commerciële eigendom »**

**Memorie van toelichting bij de 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.**

I. Algemeen

Het onderhavige Protocol tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna BVIE) strekt ertoe het BVIE aan te passen aan 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).

Deze richtlijn beoogt de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren teneinde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten effectiever te kunnen bestrijden. Inbreuken hebben steeds vaker een grensoverschrijdend karakter en verschillen in nationale handhavingsregelingen zijn schadelijk voor de interne markt en bemoeilijken een doeltreffende bestrijding van inbreuk. Terwijl enerzijds de rechthebbende in diverse lidstaten op verschillende manieren en met verschillende procedures, maatregelen en rechtsmiddelen inbreuken moet bestrijden, kunnen inbreukmakers anderzijds gebruik maken van die verschillen door hun activiteiten te richten op landen waar de bestrijding ervan het minst doeltreffend is. Maar ook heeft de economie te lijden onder inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Zij hinderen investeringen, innovatie en creativiteit en doen afbreuk aan het vertrouwen van het bedrijfsleven in de interne markt. Zonder afdoende handhavingsmogelijkheden dreigt het materiële recht inzake de intellectuele eigendom te verzwakken. Dit zijn de verschillende redenen om de civielrechtelijke handhaving te harmoniseren tot een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming. De lidstaten dienen maatregelen te nemen teneinde de positie van de houder van een intellectueel eigendomsrecht te versterken en de inbreukprocedures duidelijker en eenvormiger te maken. De richtlijn moet uiterlijk op 29 april 2006 worden omgezet.

Aangezien het BVIE op enkele punten moet gewijzigd worden teneinde te voldoen aan de verplichtingen van de richtlijn, heeft het Comité van Ministers als bedoeld in artikel 1.2, lid 2, sub a, van het BVIE, overeenkomstig artikel 1.7, lid 1, BVIE, de noodzakelijke wijzigingen aan het BVIE aangebracht. Deze wijzigingen worden verder toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.

II. Artikelsgewijze toelichting

A.

Deze wijziging vloeit voort uit artikel 13 van de richtlijn. Concreet werd een nieuw tweede en derde lid ingevoegd in artikel 2.21 BVIE, en werden het huidige tweede, derde en vierde lid vernummerd tot respectievelijk het vierde, vijfde en zesde lid. In het nieuwe vierde lid werd tevens een verwijzing opgenomen naar het in artikel 2.20, lid 1, bedoelde gebruik, welke door deze vernummering van de leden, noodzakelijk werd.

Het nieuwe tweede lid betreft de omzetting van artikel 13, lid 1, alinea 2, van de richtlijn. Het bevat regels omtrent de begroting van de schadevergoeding door de rechter. In het artikel 2.21, lid 2, sub a, BVIE wordt overeenkomstig de richtlijn aangegeven dat de rechter met alle passende aspecten rekening moet houden bij vaststellen van de schadevergoeding, en dat die passende aspecten onder meer kunnen bestaan in: 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 merkhouder door de inbreuk heeft geleden. Tevens wordt in artikel 2.21, lid 2, sub b BVIE overeenkomstig de richtlijn bepaald dat de rechter in passende gevallen de schadevergoeding kan 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. In dit verband kan verwezen worden naar overweging 26 van de richtlijn, waarin onder meer aangegeven wordt: "Als alternatief, bijvoorbeeld indien de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan het bedrag van de schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken. De bedoeling is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding, maar wel schadeloosstelling mogelijk te maken die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de kosten van de rechthebbende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek".

Het nieuwe derde lid betreft de afgifte bij wijze van schadevergoeding aan de merkhouder 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 mogelijkheid voor de rechter om dergelijke afgifte te bevelen, bevindt zich in het huidige BVIE in artikel 2.22, lid 1. Aangezien dat artikel 2.22, lid 1, echter gewijzigd dient te worden teneinde artikel 10 van de richtlijn om te zetten, werd deze mogelijkheid om de afgifte bevelen verplaatst naar artikel 2.21 BVIE. Tevens kan de rechter gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding. Dit laatste is een overname van het huidige artikel 2.22, lid 3, BVIE.

B.

Het grootste aantal wijzigingen die aan het BVIE worden aangebracht in het kader van de richtlijn, worden doorgevoerd in artikel 2.22 BVIE. Dit wordt verklaard door het feit dat artikel 2.22 BVIE, met als titel "Nevenvorderingen", met uitzondering van de schadevergoeding, de voornaamste actiemiddelen groepeerde van de merkhouder om op te treden tegen inbreuken op zijn merkrecht. Het artikel 2.22 BVIE bevatte reeds een aantal actiemiddelen (bijvoorbeeld vernietiging van inbreukmakende goederen, het recht op informatie) die ook in de richtlijn voorzien worden. De voorwaarden en modaliteiten van die actiemiddelen stemmen echter

niet steeds overeen met de door de richtlijn voorziene bepalingen. Tevens legt de richtlijn ook op om enkele actiemiddelen te voorzien die zich nog niet in het BVIE bevonden.

De wijziging van het 2.22, lid 1, BVIE, vloeit voort uit artikel 10 van de richtlijn. Artikel 2.22, lid 1, BVIE bevatte reeds enkele actiemiddelen die ertoe strekken te voorkomen dat inbreukmakende zaken in het verkeer worden gebracht, alsook de vernietiging ervan te bekomen. In het kader van de omzetting van artikel 10 van de richtlijn, is het noodzakelijk deze bepaling aan te passen. De mogelijkheid die in artikel 2.22, lid 1, voorzien werd om de afgifte aan de merkhouder te bevelen van de inbreukmakende goederen, en de daarmee samenhangende correctiemogelijkheid voor de rechter voorzien in art. 2.22, lid 3, BVIE, werd verplaatst naar artikel 2.21, lid 3, BVIE.

De wijziging van artikel 2.22, lid 3 BVIE, vloeit voort uit artikel 9, lid 1, sub a, van de richtlijn. Het artikel 9 van de richtlijn betreft de voorlopige en conservatoire maatregelen. In artikel 9, lid 1, sub a, wordt onder andere bepaald dat de rechterlijke instanties van de lidstaten een voorlopig bevel moeten kunnen uitvaardigen waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouder. In het kader van deze bepaling dient het dus mogelijk te zijn dat de nationale rechter in het kader van een voorlopige procedure een *prima facie* inbreuk vaststelt, en toestaat dat die *prima facie* inbreuk wordt voortgezet op voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouder. Aangezien het procesrecht van de Beneluxlanden niet steeds deze mogelijkheid voorziet, en de richtlijn deze bepaling oplegt, is het noodzakelijk deze bepaling in het BVIE op te nemen. Met de zinsnede "*Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet*" in de aanhef van het derde lid, wordt aangegeven dat in de Beneluxlanden waar het procesrecht wel in de mogelijkheden bepaald in artikel 9, lid 1, sub a, van de richtlijn, voorziet, de merkhouder zijn vordering op de nationale bepaling van procesrecht kan steunen.

De wijziging van artikel 2.22, lid 4 en 5, BVIE, vloeit voort uit artikel 8 van de richtlijn betreffende het recht op informatie. Artikel 2.22, lid 4, BVIE bevatte reeds een bepaling in verband met het recht op informatie. Het dient echter te worden aangepast teneinde te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 8 van de richtlijn. Wat de inhoud van de informatie betreft, kan tevens verwezen worden naar artikel 8, lid 2, van de richtlijn, waarin bepaald wordt:

"Art.8. 2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat naar gelang passend is:

- a) de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en kleinhandelaren;
- b) inlichtingen over de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs."

De wijziging van artikel 2.22, lid 6, vloeit voort uit artikel 11 van de richtlijn.

De wijziging van artikel 2.22, lid 7, vloeit voort uit artikel 15 van de richtlijn.

C.

De wijziging van artikel 2.32, lid 4, BVIE, vloeit voort uit de wijziging van artikel 2.21 BVIE. Het artikel 2.32, lid 4, BVIE betreft de vraag in welke mate licentiehouders de mogelijkheid hebben om schadevergoeding te bekomen voor de door hen geleden schade. Er wordt verwezen naar artikel 2.21 BVIE, waar de actiemogelijkheden voor de merkhouders zijn opgenomen om schadevergoeding te bekomen. Aangezien artikel 2.21 BVIE gewijzigd wordt, en meer bepaald enkele leden in verband met de schadevergoeding worden toegevoegd in het kader van de richtlijn, is het noodzakelijk om in artikel 2.32, lid 4, BVIE ook naar die extra leden van artikel 2.21 BVIE te verwijzen.

D, E en F.

De wijzigingen onder de punten D, E en F hebben betrekking op bepalingen over tekeningen of modellen (de artikelen 3.17, 3.18 en 3.26 BVIE) en zijn identiek aan de wijzigingen die betrekking hebben op de bepalingen over merken (de artikelen 2.21, 2.22 en 2.32 BVIE). Hier wordt dus volstaan met verwijzing naar de toelichting bij respectievelijk de punten A, B en C.