

Vergaderjaar 2002–2003 Nr. 161

**28 788**

## **Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen; Brussel, 20 juni 2002**

**Nr. 1**

### **BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN**

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2003

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 10 februari 2003.

De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 12 maart 2003.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 20 juni 2002 te Brussel totstandgekomen Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (Trb. 2002, 129)<sup>1</sup>.

Een toelichtende nota bij dit Protocol treft u eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
J. G. de Hoop Scheffer

<sup>1</sup> Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

## Toelichtende nota

### Algemeen

In deze nota wordt mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken het op 20 juni 2002 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de tekeningen of modellen toegelicht. De Eenvormige Beneluxwet op de tekeningen of modellen (hierna: BTMW), bijlage bij het op 25 oktober 1966 te Brussel tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen (Trb. 1966, 292), is een gemeenschappelijke regeling van het modellenrecht in de drie Benelux-landen. Deze regeling heeft betrekking op de bescherming van het uiterlijk van twee- en driedimensionale voortbrengselen (tekeningen of modellen van nijverheid).

### Doel en inhoud van de wijzigingen

De wijzigingen betreffen de volgende drie onderwerpen:

1. Implementatie van Richtlijn nr. 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PbEG L 289; hierna: modellenrichtlijn);
2. de invoering van een register van modellengemachtigden;
3. aanvulling en verbetering van enkele bepalingen in de wet.

#### *Ad 1) Implementatie van de modellenrichtlijn*

##### *a) Algemeen*

De modellenrichtlijn harmoniseert de belangrijkste materiële aspecten van het modellenrecht. Het gaat om de definitie van model, de beschermingsvoorwaarden, de omvang van de bescherming, de inhoud van het modelrecht, de beschermingsduur, de modellen die zijn uitgesloten van bescherming, de nietigheidsgrounden, de beperkingen op het modelrecht, de uitputting van het modelrecht en de verhouding tot andere vormen van bescherming. Tevens is een bepaling opgenomen voor reparatieonderdelen, waarop hieronder nader wordt ingegaan.

Het Benelux-modellenrecht had op 28 oktober 2001 aangepast moeten zijn aan de eisen die de modellenrichtlijn aan de lidstaten oplegt. Deze termijn is helaas niet gehaald. In de eerste plaats is als reden hiervoor aan te wijzen het overleg dat in Benelux-verband nodig was. Internationale besluitvorming is gecompliceerder en veelal tijdrovender dan nationale besluitvorming. In de tweede plaats is tijdens de voorbereidingen van het onderhavige protocol gebleken dat de richtlijn op diverse plaatsen niet duidelijk was en leidde tot verschillende interpretaties tussen de (EG- en Benelux-) lidstaten, waardoor aanvullend overleg tussen de EG-lidstaten en de Europese Commissie nodig was. Gevolg van de overschrijding van de implementatietermijn is dat Nederland van de Europese Commissie een met redenen omkleed advies inzake de overschrijding van de termijn heeft ontvangen. Het advies hield in dat Nederland vóór 26 augustus 2002 alsnog aan de implementatieverplichting moest hebben voldaan. Nu Nederland nog steeds niet aan de verplichting heeft voldaan, kan de Europese Commissie een infractieprocedure starten bij het Hof van Justitie EG. Tot op heden is de Europese Commissie een dergelijke procedure niet gestart. Wegens niet-nakoming van de implementatieverplichting kan het Hof Nederland uiteindelijk een forfaitaire som of dwangsom opleggen.

Overigens vindt momenteel overleg plaats tussen de Beneluxlanden teneinde enkele procedures zodanig te wijzigen dat overschrijding van de implementatietermijn van EG-regelgeving in Benelux-regelgeving in de toekomst zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

## *b) Gevolgen van de richtlijn voor de BTMW*

De implementatie van de richtlijn in de BTMW heeft naast diverse kleinere wijzigingen ook enkele meer ingrijpende wijzigingen tot gevolg. Allereerst dient in de BTMW veel uitgebreider omschreven te worden wat onder «model», «uiterlijk» en «voortbrengsel» wordt verstaan. Wat de beschermingsvoorwaarden betreft, levert de invoering van het criterium inzake het «eigen karakter» een van de belangrijkste wijzigingen in het Benelux-modellenrecht op. Dit criterium verhoogt de beschermingsdrempel ten opzichte van de huidige wet in die zin dat waarschijnlijk minder voortbrengselen dan onder de huidige wet voor bescherming in aanmerking zullen komen. Daarnaast kent de richtlijn niet het huidige vereiste dat een voortbrengsel een gebruiksfunctie dient te hebben. Daardoor wordt de beschermingsdrempel weer enigszins verlaagd en wordt het aantal voortbrengselen dat onder de wet valt, uitgebreid. Zo zouden in de toekomst kunstvoorwerpen onder de bescherming van de gewijzigde wet kunnen vallen. Het nieuwe vereiste is in de huidige BTMW natuurlijk al bekend, maar er wordt in de gewijzigde tekst geen termijn meer aan gekoppeld, zoals de vijftigjarige termijn in de huidige BTMW.

Het rechtscheppende moment van het modellenrecht verschuift van het depot naar de inschrijving van het model. Dat wil zeggen dat er een volwaardige bescherming toegekend wordt door de inschrijving van het model en niet, zoals thans nog het geval is, door het depot. De maximale beschermingsduur gaat van 15 naar 25 jaar.

De omvang van de modelbescherming wordt niet ingrijpend gewijzigd. Het huidige inbreukcriterium – er is sprake van inbreuk indien het inbreukmakend model slechts ondergeschikte verschillen vertoont met het beschermde model (artikel 14, onder 1) – wijkt niet veel af van het inbreukcriterium van de richtlijn: er is sprake van inbreuk als het beschermde model en het inbreukmakende model bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken (artikel 9, eerste lid). De handelingen waartegen de modelrechthebbende kan optreden, worden in de gewijzigde BTMW niet meer limitatief opgesomd zoals dat in de huidige BTMW het geval is.

De uitputtingsregel in de richtlijn noopt weliswaar tot wijziging van het huidige artikel 14, onder 6, dat uitgaat van Benelux-uitputting terwijl de richtlijn communautaire uitputting voorschrijft, maar deze bepaling was al geruime tijd een dode letter door de vaste jurisprudentie betreffende EER-uitputting van het Hof van Justitie van de EG.

In artikel 17 BTMW is een recht van voorgebruik opgenomen. Het recht van voorgebruik kan worden gezien als een beperking van het modelrecht. Om die reden had het recht van voorgebruik in artikel 13 van de modellenrichtlijn opgenomen moeten worden. De Europese Commissie heeft na de totstandkoming van de richtlijn aangegeven dat het ontbreken van het recht van voorgebruik een verzuim is van de communautaire wetgever. De Europese Commissie heeft inmiddels laten weten dat indien er mocht worden besloten om in verband met het recht op voorgebruik tot wijziging van de modellenrichtlijn over te gaan, dat zeker niet eerder zal gebeuren dan na de evaluatie die in artikel 18 van de modellenrichtlijn is voorzien. Artikel 18 van de richtlijn bepaalt dat uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van de richtlijn, i.e. oktober 2004, deze evaluatie zal plaatsvinden. Eén jaar hierna dient de Commissie eventueel wenselijke wijzigingen van deze richtlijn voor te stellen aan het Europees Parlement en de Raad.

## *c) Bescherming van reparatieonderdelen*

In de richtlijn is een bijzondere bepaling voor reparatieonderdelen opgenomen. Sommige door het modellenrecht beschermde voortbreng-

selen zijn zogenaamde samengestelde voortbrengselen, die uit verschillende onderdelen bestaan (bijvoorbeeld auto's en (huishoudelijke) elektrische apparaten). Die onderdelen zijn soms apart als model beschermd (mits ze een bij normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel zichtbaar onderdeel zijn). Wanneer een onderdeel daarvan kapot gaat, kan het voortbrengsel gerepareerd worden door het onderdeel te vervangen.

Over de vraag of onderdelen (die niet uitsluitend door hun technische functie worden bepaald) onder de modelrechtelijke bescherming zouden moeten vallen, is in EG-verband lang gediscussieerd. Hoewel de discussie in principe ging over reparatieonderdelen in het algemeen, had zij in feite voornamelijk betrekking op auto-onderdelen. De markt voor auto-onderdelen is immers een zeer omvangrijke. Diverse auto-onderdelen moeten niet alleen technisch gezien passen in de te repareren auto, ook het uiterlijk dient volledig aan te sluiten bij het totaalontwerp van de auto. Wie dus een modelrecht heeft op de auto en op onderdelen ervan, beheerst gedurende 25 jaar de markt voor de reparatie van de auto, omdat niemand anders dan de rechthebbende zonder diens toestemming dergelijke modelrechtelijk beschermde onderdelen mag produceren en alleen identiek vormgegeven onderdelen verkoopbaar zijn. Een modelrecht op dergelijke onderdelen sluit aldus de markt volledig af voor iedere vorm van concurrentie.

Artikel 14 van de richtlijn schrijft voor dat de lidstaten hun bestaande wettelijke bepalingen over het gebruik van dergelijke onderdelen voor het repareren van samengestelde voortbrengselen handhaven. Hierop is één uitzondering gemaakt: lidstaten mogen die bepalingen alleen wijzigen als daarmee een liberalisering van de onderdelenmarkt wordt beoogd. Dit is een compromis omdat volledige harmonisatie op dit punt niet haalbaar was. Bovendien is het een tijdelijk compromis en de Europese Commissie dient uiterlijk op 28 oktober 2005 een voorstel te doen tot wijziging van de richtlijn teneinde de interne markt op dit punt te voltooien.

Liberalisering van de reparatiemarkt was destijds het uitgangspunt van de Europese Commissie in de discussie rond de reparatieonderdelen, welk standpunt door Nederland, België en Luxemburg gesteund is. Daarom wordt nu ook gebruik gemaakt van de gelegenheid die de richtlijn biedt, om dit standpunt in de Benelux-wet te effectueren.

De huidige BTMW bevat geen specifieke bepalingen voor de bescherming van zulke onderdelen. Indien zij aan de vereisten voor bescherming voldoen, worden zij op gelijke voet behandeld als alle andere modellen. De Regeringen van de drie Benelux-landen hebben met de tekst van het nieuwe artikel 14ter, onder 3, BTMW aansluiting gezocht bij de inhoud van de Gemeenschapsmodellenverordening. In afwachting van definitieve harmonisatie in de richtlijn is in de Gemeenschapsmodellenverordening een bepaling opgenomen die zoveel mogelijk recht doet aan de niet-geharmoniseerde situatie (artikel 110 van Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, PbEG 2002, L3).

Op grond van artikel 14ter, onder 3, van de gewijzigde BTMW kan de Benelux-modelbescherming niet meer worden ingeroepen voor onderdelen die na inwerkingtreding van dit BTMW-protocol zijn gedeponneerd en die worden gebruikt voor reparatiedoeleinden. Onderdelen die niet voor reparatiedoeleinden bedoeld zijn, blijven wel beschermbaar, want de modelhouder heeft gedurende de normale beschermingstermijn van 25 jaar het recht om op te treden tegen namaak van onderdelen die worden gebruikt voor de assemblage van nieuwe samengestelde producten. Op deze wijze is recht gedaan aan alle betrokken belangen.

De uitsluiting van de bescherming van onderdelen die worden gebruikt voor de reparatie van samengestelde voortbrengselen is in overeenstemming met artikel 26 van de TRIPs-Overeenkomst (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bijlage bij de

Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-Overeenkomst), Marrakesh 15 april 1994, Trb. 1994, 235). Er zijn volgens dit artikel beperkte uitzonderingen op de bescherming mogelijk mits deze niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van beschermde modellen en niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de eigenaar van het beschermde model schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden. Juist deze belangenafweging heeft, zoals hierboven uiteengezet, geleid tot de beperking van de bescherming.

#### *Ad 2) Invoering van een register van modellengemachtigden*

Tot nu toe kende de BTMW geen regeling voor de modellen-gemachtigden. Een ieder mag als gemachtigde een deposant of houder van een Beneluxmodel bijstaan voor het BTMB en mag zich ook modellengemachtigde noemen. De meeste landen van de Europese Unie hebben wel een wettelijke regeling ten aanzien van gemachtigden. In deze landen worden gemachtigden uit andere EU- of EER-lidstaten toegelaten voor de nationale bureaus op te treden indien zij op grond van een wettelijke regeling bevoegd zijn voor hun nationale bureau op te treden. Een gevolg van het ontbreken van een wettelijke regeling in de BTMW is derhalve dat Benelux-modellengemachtigden, althans voor zover afkomstig uit België en Nederland, in een ongelijke positie verkeren ten opzichte van hun collega's uit de meeste EU- of EER-landen. Het financiële belang dat bij modellen in het spel is, neemt steeds toe en er bestaat een algemeen belang om (potentiële) modelhouders, en in het bijzonder degenen, afkomstig uit de kring van het midden- en kleinbedrijf, garanties te bieden ten aanzien van een adequate begeleiding.

Op grond van deze omstandigheden is besloten een wettelijke regeling ten aanzien van de modellengemachtigden in de BTMW op te nemen. Een identieke regeling wordt in de Benelux-Merkenwet opgenomen voor merkengemachtigden. Door de belanghebbende kringen is daarop ook sedert enige jaren aangedrongen. Bij het bepalen van de strekking die een wettelijke regeling voor de modellengemachtigden zou moeten hebben, is het volgende overwogen. «De regeringen zijn van mening dat een voorwaarde voor een wettelijke regeling op het terrein van vrije beroepen is, dat daarmee een algemeen belang wordt gediend. Gelet op bovengenoemde omstandigheden zijn de regeringen ervan overtuigd dat daarvan bij de modellengemachtigden sprake is. Wel dient ook dan de regeling in proportie te zijn tot de te dienen doelen». De wettelijke regeling beoogt, naast het bieden aan (potentiële) modelhouders van de mogelijkheid zich van een adequate begeleiding te verzekeren, ook het wegnemen van ongelijkheid met modellengemachtigden uit andere EU- of EER-landen. Daartoe wordt in de BTMW een register van gemachtigden opgenomen, waaruit kan worden afgeleid wie aan eisen van vakbekwaamheid voldoet. Anderen dan de in dit register ingeschrevenen mogen niet de schijn opwekken dat zij in het register bij het BTMB zijn opgenomen, bijvoorbeeld door zich registermodellengemachtigde of erkende modellen-gemachtigde te noemen. De inschrijving in dit register is echter geen voorwaarde om als gemachtigde voor het BTMB te mogen optreden; ook anderen blijven daartoe bevoegd.

Om aan de hierboven weergegeven doelstellingen te voldoen is het afdoende en in proportie tot het beoogde doel geoordeeld de regeling te beperken tot titelbescherming. De modellengemachtigden hadden overigens graag een verdergaande regeling gezien, waarbij alleen de ingeschreven gemachtigden zich modellengemachtigde mochten noemen. Deze wens van de gemachtigden is niet gevolgd. Het gaat er immers om de aanvrager of houder van een model de keuze te geven zich al dan niet te laten bijstaan door een gemachtigde die aan eisen van bekwaamheid voldoet. Door het scheppen van het register en door alleen

degenen die daarin ingeschreven zijn, toe te staan zich met een speciale aanduiding, zoals registermodellengemachtigde of erkende modellen-gemachtigde, te manifesteren, wordt daarin voorzien. Het zou voor anderen die sinds jaar en dag als modellengemachtigde werkzaam zijn, niet billijk zijn hen van hun aanduiding te ontdoen, zeker niet nu daar geen redelijk doel mee beoogd zou worden.

### *Ad 3) Aanvulling en verbetering van enkele bepalingen*

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele andere aanpassingen en verbeteringen aan te brengen.

- Ten eerste worden diverse technische en tekstuele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de BTMW meer in overeenstemming te brengen met algemeen aanvaarde uitgangspunten voor de formulering van wetgeving (zoals met betrekking tot verwijzingen binnen de wet en consequente terminologie van bepaalde begrippen).
- Ten tweede worden enkele procedurele artikelen met betrekking tot het depot, de inschrijving en de betaling van vernieuwingstaks in overeenstemming gebracht met de overeenkomstige artikelen uit de eenvormige Beneluxwet op de Merken (Benelux-Merkenwet, hierna: BMW). De artikelen 8, 9 en 12 worden vereenvoudigd doordat enkele onderdelen zijn verplaatst naar het Uitvoeringsreglement en enkele onderdelen die al in het Uitvoeringsreglement zijn geregeld, worden verwijderd.
- Ten derde wordt in de artikelen 13, onder 3, en 18, onder 1, BTMW het pand- en beslagrecht ingevoerd op dezelfde wijze als reeds in de BMW is geschied.
- Ten vierde is de BTMW aangepast aan de Gemeenschapsmodellenverordening waar dat ingevolge de modellenrichtlijn is aangegeven.
- Tenslotte worden enkele wijzigingen aangebracht met het oog op de vervollediging van het Benelux-modellenrecht:
  - ten opzichte van internationale instrumenten: toevoeging van een verwijzing naar de TRIPs-Overeenkomst, bijlage bij de WTO-Overeenkomst, in de voorrangsbepaling, het nieuwe artikel 1bis, onder 5;
  - ten opzichte van het strafrecht: schrapping in artikel 16 van de exclusieve bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken om te oordelen over vorderingen die op de BTMW berusten;
  - ten opzichte van het auteursrecht: doorhaling van de artikelen 21 en 24 betreffende enkele aspecten van de samenloop tussen modellenrecht en auteursrecht, namelijk het vereiste van een duidelijk kunstzinnig karakter en de instandhoudingsverklaring.

Er is een meer ingrijpende wijziging aangebracht en die betreft het schrappen van artikel 14, onder 8, dat de samenloop uitsluit van de bescherming die verworven wordt door toepassing van de BTMW en de nationale wetgeving inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging. Momenteel bepaalt artikel 14, onder 8, dat de houder van een modelrecht geen vordering op basis van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van ongeoorloofde mededinging (onrechtmatige daad) kan instellen voor feiten die enkel gekwalificeerd kunnen worden als inbreuk op het modelrecht. Gezien de gevolgen van deze strikte beperking, werd artikel 14, onder 8, vanuit verschillende hoeken bekritiseerd. De belangrijkste reden voor het samenloopverbod bij het opstellen van de BTMW was destijds om door middel van het modellenregister een zo volledig mogelijke documentatie te verschaffen waaruit blijkt wie waarvoor bescherming claimt. Echter, door de brede toepassing van auteursrechtbescherming op voorwerpen die ook voor modelbescherming in aanmerking zouden komen – waarbij de overlap tussen

het auteursrecht en het modellenrecht met de nieuwe criteria voor modelbescherming alleen maar groter is geworden – is dit streven illusoir gebleken. Daarnaast werd betoogd dat het bestaan van een bijzondere wet – de BTMW – een minder efficiënt geachte bescherming door de meer algemene wetgeving inzake ongeoorloofde mededinging overbodig zou doen zijn. Ook deze gedachte moet als achterhaald beschouwd worden. Allereerst is het niet terecht om op basis van deze redenering diegenen die om welke reden dan ook geen gebruik hebben gemaakt van de bescherming van de bijzondere wet en geen modeldepot hebben verricht, over te leveren aan nabootsers die als gevolg van het uitsluiten van samenloop van modelbescherming en een actie uit onrechtmatige daad, vrijelijk hun gang kunnen gaan. Ten tweede is de bescherming die de ongeoorloofde mededinging biedt een andere dan die van de BTMW. Terwijl de wetgeving inzake ongeoorloofde mededinging erop gericht is een goede marktwerking te verzekeren volgens de principes van gezonde mededinging, heeft intellectuele eigendomswetgeving tot doel de hoofdzakelijk individuele belangen van de houders van rechten te verdedigen door hen de middelen te geven waarmee zij kunnen optreden tegen inbreuken op hun exploitatiemonopolie. In lijn met deze uitgangspunten biedt het beginsel van geoorloofde mededinging bescherming tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring en biedt de BTMW bescherming tegen het gebruik van modellen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken. Beide systemen sluiten elkaar dus niet uit maar kunnen elkaar daarentegen op nuttige wijze aanvullen.

Door het schrappen van artikel 14, onder 8, wordt het mogelijk dat het door de Hoge Raad vóór 1975 geformuleerde oordeel over slaafse nabootsing ook toegepast gaat worden op niet-gedeponeerde modellen. Volgens de Hoge Raad kan er in geval van slaafse nabootsing sprake zijn van strijd met de regels van geoorloofde mededinging, wanneer de nabootser zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product op bepaalde punten even goed voor een andere vormgeving had kunnen kiezen en hij door dit na te laten verwarring stichtte (HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, Hyster Karry Krane).

De samenloop van de vordering op grond van onrechtmatige daad en van de vordering inzake modelinbreuk mag in elk geval niet tot gevolg hebben dat de eiser via de weg van de wetgeving inzake ongeoorloofde mededinging een monopolie verwerft dat hij niet zou kunnen opeisen op basis van de wetten op intellectuele eigendom.

Daarnaast was er in de Belgische procesrechtelijke wetgeving en organisatie van de rechterlijke macht een reden gelegen om artikel 14, onder 8, te schrappen.

Voor een gedetailleerde toelichting op de artikelen van het protocol wordt verwezen naar het Gemeenschappelijk Commentaar van de drie Benelux-regeringen op het protocol, dat ter informatie hierbij is gevoegd<sup>1</sup>.

### **Koninkrijkspositie**

Het protocol zal, wat het Koninkrijk betreft, evenals de Eenvormige Beneluxwet op de tekeningen of modellen, alleen voor Nederland gelden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  
J. G. Wijn

---

<sup>1</sup> Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.