

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 februari 2005**

M (2006) 6

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,

Bezield 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 licentiehouders 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 distributiekkanalen 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 Den Haag, op 1 december 2006.

De voorzitter van het Comité van Ministers,

B.R. BOT

Memorie van toelichting

I. Algemeen

De onderhavige Beschikking 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 vernumming 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 merkhouders 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 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. 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 merkhouders 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 merkhouders 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 uitvoeren waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouders. 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 merkhouders. 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 merkhouders 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 bekommen 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 bekommen. 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.