

**OPSTELLING**  
**door het Comité van Ministers**  
**van een Protocol houdende wijziging van de**  
**eenvormige Beneluxwet op de Merken en een Protocol**  
**houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet**  
**inzake Tekeningen of Modellen**

**M (96) 1 (\*)**

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Gelet op artikel 19 van het Benelux-Unieverdrag,

Heeft de teksten opgesteld van een Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de Merken (M (96) 2) en een Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (M (96) 3).

Deze teksten zijn hierbij gevoegd.

De Protocollen zullen worden voorgelegd aan de Verdragsluitende Partijen, teneinde na ondertekening in werking te worden gesteld, overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van ieder der Verdragsluitende Partijen.

GEDAAN te Den Haag, op 26 april 1996.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

H.A.F.M.O. van MIERLO

---

(\*) Voor het Protocol tot wijziging van de eenvormige wet op de Merken : zie onder «Warenmerken», rubriek «Wijzig. Protoc.», blz. 107.

**PROTOCOL  
HOUDENDE WIJZIGING  
VAN DE EENVORMIGE BENELUXWET  
INZAKE TEKENINGEN OF MODELLEN**

**M (96) 3**

Het Koninkrijk België,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

Bezielend door de wens hun wetgeving inzake de tekeningen en modellen aan te passen aan het verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Marrakech, 15 april 1994) en aan Verordening (EG) Nr. 3295/94 (Pb EG L341) van de Raad tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden.

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen,

*Artikel I*

De eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zoals deze wet komt te luiden nadat het Protocol houdende de wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 28 maart 1995 in werking is getreden, wordt gewijzigd als volgt :

A

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt :

Na de woorden «Onverminderd het in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom vastgestelde recht van voorrang» wordt opgenomen : of het recht van voorrang voortvloeiend uit het verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie,.

B

Artikel 8, onder 4, wordt gewijzigd als volgt :

Na de woorden «Het op artikel 4 van het Verdrag van Parijs» wordt opgenomen :  
of op het verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

C

Artikel 13, onder 4, wordt gewijzigd als volgt :

De woorden «artikel 14, onder 2 en 3» worden telkens vervangen door : artikel  
14, onder 3 en 4.

D

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt :

1. In onderdeel 1 wordt na het woord «invoer,» opgenomen : uitvoer,.
2. Onder vernummering van de onderdelen twee, drie, vier, vijf, zes en zeven tot onderscheidenlijk drie, vier, vijf, zes, zeven en acht wordt een onderdeel ingevoegd, luidende :
  2. Op grond van zijn uitsluitend recht kan de houder zich tevens verzetten tegen het plaatsen onder een schorsingsregeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a), van Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994, van door piraterij verkregen goederen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b) van genoemde verordening.

*Artikel II*

Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd Verdrag.

*Artikel III*

Dit Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

*Artikel IV*

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging, of indien voormeld Protocol van 28 maart 1995 op die dag nog niet in werking is getreden, op de dag dat het Protocol van 28 maart 1995 in werking treedt.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 7 augustus 1996, in drie exemplaren, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België,

E. DERYCKE.

Voor het Groothertogdom Luxemburg,

J.F. POOS

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

G. STRASSER

## GEMEENSCHAPPELIJK COMMENTAAR VAN DE STATEN

### Inleiding

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Marrakech, 15 april 1994), en een verordening van de Europese Unie inzake de bestrijding van de piraterij (22 december 1994, (EG) Nr. 3295/94) nopen tot wijziging van de eenvoudige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW).

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie heeft als doelstelling de wereldhandel te stimuleren. Onderdeel van dit verdrag is het Verdrag ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bestrijding van handel in nagemaakte goederen, het TRIP's verdrag (ANNEX 1C).

Doelstelling van het TRIP's verdrag is het creëren van een minimumniveau van bescherming op het gebied van de intellectuele eigendom in de bij het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie aangesloten landen. Voor de Benelux-wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom heeft het TRIP's verdrag geen ingrijpende consequenties. Het niveau van bescherming staat in de Benelux-landen op een zodanig niveau dat aan bijna alle minimumvereisten reeds wordt voldaan.

Naast de aanpassing aan het TRIP's verdrag strekt deze wijziging van de BTMW tot aanpassing aan verordening (EG) Nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte goederen of door piraterij verkregen goederen te verbieden (hierna: piraterijverordening). Deze verordening scheidt voor de douane de mogelijkheid om goederen bestemd voor het vrije verkeer, voor invoer, uitvoer, wederuitvoer, of goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst, vast te houden. Daarnaast geeft de verordening aan welke maatregelen de bevoegde autoriteiten dienen te nemen wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen.

In het verleden kon tegen goederen die onder een schorsingsregeling waren geplaatst niet worden opgetreden, omdat ten aanzien van deze goederen geen bevoegdheden bestonden. Door de piraterijverordening verandert deze situatie. De douane kan verdachte goederen vasthouden, waarna de rechthebbende de mogelijkheid heeft beslag te laten leggen op deze goederen. Via een gerechtelijke procedure kan de rechthebbende vervolgens de namaak vast laten stellen. De burgerlijke rechter kan echter pas namaak vaststellen en vervolgens maatregelen uitvaardigen als de goederen die zich onder een schorsingsregeling bevinden inbreukmakend zijn in de zin van de BTMW. Om dit mogelijk te maken is aan artikel 14 BTMW een nieuw onderdeel toegevoegd.

## De wijzigingen

Het TRIP's verdrag noopt op slechts één punt tot wijziging van de BTMW. De kring van personen die in de Beneluxlanden een beroep kunnen doen op het recht van voorrang moet worden uitgebreid tot onderdanen van de leden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt uit artikel 1, derde lid, in samenhang met artikel 2, eerste lid, van het TRIP's verdrag.

In de nu geldende BTMW is de kring van personen beperkt tot onderdanen van landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Parijs. De verplichting uit het TRIP's verdrag noopt tot aanpassing van de artikelen 3 en 8, onderdeel 4, in de BTMW die verwijzen naar het recht van voorrang gegrond op het Verdrag van Parijs.

De aanpassing aan de piraterijverordening vergt een wijziging van de inhoud van het recht in de BTMW. Artikel 1, tweede lid, van de piraterijverordening bepaalt dat op grond van communautaire of nationale wetgeving vastgesteld dient te worden of er sprake is van inbreuk. Tegen welke handelingen met inbreukmakende goederen de rechthebbende zich kan verzetten staat in artikel 2 van de piraterijverordening.

Invoer en het in het vrije verkeer brengen van door piraterij verkregen goederen zijn handelingen die op grond van artikel 14 onder 1, BTMW reeds inbreukmakend zijn in de Beneluxlanden. Volgens de verordening dient de rechthebbende zich ook te kunnen verzetten tegen de uitvoer en wederuitvoer van door piraterij verkregen goederen. Daar wederuitvoer wordt beschouwd als een bijzondere vorm van uitvoer, is in artikel 14, onder 1, BTMW volstaan met de toevoeging van uitvoer aan het lijstje van handelingen. Naast de handelingen invoer, uitvoer, wederuitvoer en het in het vrije verkeer brengen van door piraterij verkregen goederen noemt de verordening ook de mogelijkheid op te treden tegen door piraterij verkregen goederen die zijn geplaatst onder een schorsingsregeling. Plaatsing onder een schorsingsregeling van door piraterij verkregen goederen werd in de BTMW niet als inbreukmakend aangemerkt. Een nieuw onderdeel 2 van artikel 14 BTMW maakt het mogelijk dat actie kan worden ondernomen tegen door piraterij verkregen goederen die zijn geplaatst onder een schorsingsregeling. Voor hetgeen moet worden verstaan onder een schorsingsregeling verwijst de piraterijverordening in artikel 1, eerste lid, onder a) naar artikel 84, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Pb EG nr. L 302, 19-10-1992, blz. 1). Voorbeelden van schorsingsregelingen zijn extern douanevervoer, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht en tijdelijke invoer. In artikel 1, tweede lid, onder b), van de piraterijverordening is gedefinieerd welke goederen voor het modelrecht als door piraterij verkregen beschouwd moeten worden. Dit zijn goederen die kopieën zijn of kopieën bevatten van het model dat zonder toestemming van de houder van het modelrecht of van een door de houder in het produktieland gemachtigd persoon, zijn vervaardigd.

De verordening vereist krachtens artikel 11 dat de lid-staten strafrechtelijke sancties vaststellen op de namaak van onder andere tekeningen en modellen. Artikel 16 van de BTMW vormt geen belemmering voor het vaststellen van sancties op de namaak

van tekeningen en modellen. Uit de tekst van artikel 16 volgt immers alleen dat geschillen die zijn gegrond op de BTMW een uitspraak van de burgerlijke rechter behoeven. Het staat de Beneluxlanden derhalve vrij sancties tegen de namaak van tekeningen of modellen op te nemen in hun nationale strafrecht.

Ter uitvoering van artikel I, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd verdrag.

---