

Art. 3.1 BVIE

Art. 3.1. Tekeningen of modellen

Hendrik VANHEES

1. Art. 3.1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bepaalt vooreerst dat bescherming wordt geboden aan een tekening of model (art. 3.1, lid 1 BVIE). Vervolgens wordt zeer uitgebreid en gedetailleerd aangegeven wat een tekening of model kan zijn. Wat de omschrijving van de begrippen 'tekening' en 'model' betreft, bepaalt art. 3.1, lid 2 BVIE dat als tekening of model wordt beschouwd het *'uiterlijk' 'van een voortbrengsel' of 'een deel ervan'.*

2. Het *'uiterlijk'* van een voortbrengsel kan tweedimensionaal zijn (de decoratie van een oppervlakte). Het kan evenwel ook driedimensionaal zijn (model voor de vorm van een voortbrengsel). Het *'uiterlijk'* kan ook tegelijkertijd twee- en driedimensionaal zijn. Art. 3.1, lid 3 BVIE bepaalt dat het *'uiterlijk'* van een voortbrengsel wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan. Het uiterlijk van een voortbrengsel kan dus uit diverse kenmerken worden afgeleid, waarbij de gegeven opsomming niet uitputtend is (Gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002, pag. 9). Modellenbescherming betreft het uitzicht, het uiterlijk, het voorkomen van een voortbrengsel, en dit ongeacht of dit uiterlijk esthetisch aantrekkelijk is (D. MUSKER, Community design law, London, Sweet&Maxwell, 2002, 12).

3. Onder een '*voortbrengsel*' moet elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp worden verstaan, met inbegrip van onder meer onderdelen die bestemd zijn om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen (art. 3.1, lid 4 BVIE). Ieder voorwerp, hetzij twee- hetzij driedimensionaal, dat op industriële of ambachtelijke wijze kan worden vervaardigd is dus een voortbrengsel, waarbij art. 3.1, lid 4 BVIE een aantal voorwerpen opsomt die in ieder geval als voortbrengselen worden beschouwd. Deze opsomming is evenwel niet limitatief (U. SUTHERSANEN, Design law in Europe, London, Sweet&Maxwell, 2000, 30). Computerprogramma's worden echter krachtens de genoemde bepaling niet als voortbrengsel aangemerkt.

4. Uit de definitie van '*een tekening of model*' in art. 3.1, lid 2 BVIE blijkt dat het bij een tekening of model zowel om het uiterlijk van een volledig voortbrengsel kan gaan, alsook om het uiterlijk '*van een deel van een voortbrengsel*'. Het tekeningen- en modellenrecht moet dus niet noodzakelijk op het uiterlijk van een volledig voortbrengsel rusten, het kan ook betrekking hebben op een *deel* of een *onderdeel* ervan. Onder een *deel* verstaat men alles wat minder is dan het geheel, zonder dat dit deel als een zelfstandige eenheid kan worden gescheiden van het voortbrengsel waarvan het deel uitmaakt (Gemeenschappelijke commentaar 2002, pag. 9). Voor de inhoud van het begrip *onderdeel* wordt verwezen naar art. 3.4 BVIE.

5. Art. 3.1, lid 1 BVIE geeft ook de beschermingsvoorwaarden aan. Een tekening of model kan slechts beschermd worden indien deze nieuw is en een eigen karkater bezit. Deze beschermingsvoorwaarden worden nader inhoud gegeven in art. 3.3. BVIE.

Art. 3.2 BVIE

Art. 3.2 Uitzonderingen

Hendrik VANHEES

1. Art. 3.2 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) geeft twee situaties aan waarin geen bescherming op basis van het tekeningen- en modellenrecht kan worden verkregen.

2. Vooreerst kan geen modelbescherming worden verkregen wanneer de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie worden bepaald (art. 3.2, lid 1, sub a BVIE). Geen bescherming wordt dus toegekend aan de uiterlijke kenmerken die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van een technische functie, en die geen vrijheid ten aanzien van de vormgeving laten. Dit alles betekent evenwel niet dat de geboden bescherming wordt uitgesloten van zodra de vormgeving de technische functie van een voorwerp verbetert. Noch heeft dit tot gevolg dat tekeningen en modellen een esthetische waarde moeten bezitten (Cf. r.o. 14 richtlijn van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (P.B., 1998, L 289, 28)). De uitsluiting betreft de situatie waarbij een bepaalde technische functie *uitsluitend* door een bepaalde vormgeving wordt bereikt. Als er alternatieven bestaan in de vormgeving die de functie kunnen doen vervullen, ook al zijn deze beperkt, dan kan iedere vormgeving beschermd worden en speelt de uitzondering niet (in deze zin gaat ook de conclusie van Advocaat-generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak C-299/99 (conclusie, 23 januari 2001, zaak C-299/99, Philips t/ Remington, Jur. H.v.J., 2002, I-5475) wanneer hij i.v.m. art. 7, lid 1 richtlijn modellen, dat is omgezet door art. 3.2, lid

1, sub a BVIE, schrijft : " ... Dat betekent dat een functioneel model toch in aanmerking kan komen voor bescherming voor zover kan worden aangetoond dat dezelfde technische functie met een andere vorm kan worden bereikt. ..." (r.o. 34). In deze zin o.a. ook: VzngR. Rb. 's-Gravenhage, 17 februari 2009, B9 7585. Contra o.a.: A. QUAEDVLIEG, 'Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht', B.I.E., 2004, 533; Rb. Maastricht, 16 mei 2002, B.I.E., 2002, 436 en I.E.R., 2002, 317. Het vonnis van laatstgenoemde arrondissementsrechtbank werd bevestigd door: Hof 's-Hertogenbosch, 4 november 2003, B.I.E., 2004, 267; Hof 's-Gravenhage, 24 februari 2009, I.E.R., 2009, 211, noot HMHS; Hof 's-Gravenhage, 30 november 2010, B9 9252). In feite moet voor de toepassing van deze uitzondering een dubbele test worden uitgevoerd. Vooreerst moet worden nagegaan of door de kenmerken van de tekening of het model een technische functie wordt bereikt. Indien dit het geval is moet vervolgens worden onderzocht of deze technische functie *uitsluitend* door deze kenmerken kan worden bereikt. Pas indien de dubbele test twee positieve antwoorden oplevert kan er geen modelrecht ontstaan m.b.t. de kenmerken die tot de technische functie leiden. Wanneer bepaalde kenmerken van een voortbrengsel op basis van de hier besproken uitzondering niet beschermd kunnen worden, dan komen de andere uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel die niet onder deze uitzondering vallen mogelijkerwijze nog wel voor bescherming in aanmerking (Cf. o.a. Hof Arnhem, 4 november 2003, I.E.R., 2004, 155).

3. Krachtens art. 3.2, lid 1, sub b BVIE kan ook geen modelrecht worden verkregen indien de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om het voortbrengsel waarin de tekening of het model verwerkt is of waarop het toegepast is, mechanisch met een ander

voortbrengsel te kunnen verbinden of om het in, rond of tegen een ander voortbrengsel te kunnen plaatsen, zodat elk van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen (must fit-elementen). Uitgesloten van bescherming wordt dus het uiterlijk van een verbindingsstuk (verbindingsmodel). Een verbindingsstuk is een voorwerp dat noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moet worden om het mechanisch met een ander voorwerp te kunnen verbinden of om het in, rond of tegen een ander voorwerp te kunnen plaatsen zodat elke van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen. Een voorbeeld hiervan is de koppeling waardoor de stofzuigerslang op een stofzuiger past, of een stekker die in een stopcontact moet passen. De hier besproken uitzondering geldt niet wanneer door de vormgeving de twee voorwerpen in kwestie met elkaar verbonden worden, maar deze verbinding niet noodzakelijk is om elk van de voorwerpen hun functie te laten vervullen (U. SUTHERSANEN, Design Law in Europe, London, Sweet&Maxwell, 2000, 36). Ook geldt de uitzondering niet, en dit blijkt uit het woord 'noodzakelijkerwijs', als de interoperabiliteit bereikt kan worden via alternatieve mogelijkheden (U. SUTHERSANEN, o.c., 35). Wat deze uitzondering inzake de verbindingsmodellen betreft, geldt dat een tekening die of een model dat (de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel) tot doel heeft binnen een modulair systeem de meervoudige samenvoeging of verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk te maken, toch door het tekeningen- en modellenrecht kan worden beschermd wanneer het aan de voorwaarden van nieuwheid en eigen karakter voldoet (art. 3.2, lid 2 BVIE). Voorzieningen voor mechanische samenvoeging of verbinding kunnen bij modulaire voortbrengselen een belangrijk aspect van het innoverende karakter van die voortbrengselen en een belangrijk verkoopsargument vormen. Zij moeten bijgevolg voor bescherming in aanmerking komen (r.o. 5 richtlijn modellen). Een voorbeeld

hier is het element dat het mogelijk maakt stoelen van een bepaald type in rijen aan elkaar te schakelen of te stapelen, of elementen die bij daartoe bestemd speelgoed voor combinatiemogelijkheden zorgen (Gemmeenschappelijk commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, pag. 13).

4. Met de kenmerken van een tekening of model die krachtens de redenen vervat in art. 3.2 BVIE van bescherming worden uitgesloten, mag geen rekening worden gehouden bij het beoordelen of andere kenmerken van deze tekening of dit model aan de beschermingsvoorwaarden voldoen (r.o. 14 richtlijn modellen).

Art. 3.3 BVIE

Art. 3.3 Nieuwheid en eigen karakter

Hendrik Vanhees

Schema

- I. Inleiding
- II. Nieuwheid
- III. Eigen karakter
- IV. Tekeningen en modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld
- V. Recht van voorrang

I. Inleiding

1. Art. 3.3 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bepaalt de inhoud van de beschermingsvoorwaarden uit het tekeningen- en modellenrecht. Het geeft met name aan wanneer er sprake is van nieuwheid en eigen karakter.

II. Nieuwheid

2. Krachtens art. 3.3, lid 1, 1^e zin BVIE wordt een tekening of model als nieuw beschouwd indien er geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of, wanneer op het recht van voorrang een beroep wordt gedaan, vóór de datum van voorrang. Alle identieke modellen die ooit vóór de depot- of voorrangsdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld doen bijgevolg afbreuk aan de nieuwheid. Tekeningen of modellen worden geacht identiek te zijn indien ze daadwerkelijk identiek zijn of, wanneer de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details

verschillen (art. 3.3, lid 1, 2^e zin BVIE). Het is dus duidelijk dat men via het nieuwheidsvereiste exact gelijke modellen of modellen met beperkte verschillen van bescherming wil uitsluiten.

3. Om de nieuwheid te beoordelen moet er een vergelijking plaatsvinden tussen de tekening of het model, m.a.w. het uiterlijk, waarvoor bescherming wordt gezocht, en andere *individuele* modellen die reeds gekend zijn, waarbij de vergelijking een vergelijking van de tekeningen of modellen in hun geheel moet zijn, en er dus geen vergelijking moet plaatsvinden kenmerk per kenmerk van de betrokken tekeningen of modellen (in deze zin: U. SUTHERSANEN, Design Law in Europe, London, Sweet&Maxwell, 2000, 37). Een belangrijke vraag is natuurlijk of bij de door te voeren vergelijking rekening moet worden gehouden met het voortbrengsel waarop of waarin de tekening of het model wordt of is toegepast. Sommige auteurs menen dat dit niet het geval is (o.a. D. MUSKER, Community design law, London, Sweet&Maxwell, 2002, 25). Wijzelf kunnen dit standpunt niet bijtreden. O.i. heeft de vergelijking die binnen het kader van de nieuwheid moet plaatsvinden slechts zin wanneer het voortbrengsel waarop of waarin de tekening of het model is toegepast mee in de vergelijking wordt betrokken. Wat moet men immers vergelijken? Men moet het model waarvoor bescherming wordt gezocht vergelijken met individuele modellen die vóór de depot- of voorrangsdatum ter beschikking van het publiek zijn gesteld. Zoals verder zal blijken zijn modellen ter beschikking van het publiek gesteld wanneer ze bij een normale gang van zaken redelijkerwijs vóór het aangegeven tijdstip ter kennis zijn of konden zijn gekomen van ingewijden in de *betrokken sector* die in de Europese Unie (E.U.) of de Europees Economische Ruimte (E.E.R.) werkzaam zijn. Met het begrip 'sector' bedoelt men de beroepskring die zich met dezelfde tak van handel en

nijverheid bezighoudt. Deze sector wordt bepaald aan de hand van tekeningen of modellen en het voorwerp waarop of waarin deze zijn toegepast, of mede aan de hand van de sector waarin het voortbrengsel circuleert. Naar onze mening heeft de vergelijking die moet worden uitgevoerd binnen het kader van de beoordeling van de nieuwheid slechts zin, wanneer men nagaat, bij het beantwoorden van de vraag of een concreet model nieuw is, of er vóór de depot- of voorrangsdatum van dit model een identiek model of een model dat slechts in onbelangrijke details verschilt, in de betrokken sector gekend was. Er moet o.i. dus een vergelijking plaatsvinden tussen voortbrengselen die tot dezelfde sector behoren, waarbij het begrip sector in de aangegeven betekenis moet worden begrepen. De door te voeren vergelijking moet o.i. plaatsvinden vanuit het oogpunt van de ingewijden in de sector in kwestie.

4. De vereiste nieuwheid is een objectieve nieuwheid. Een ontwerper die volledig zelfstandig een tekening of model ontwerpt dat toevallig al eerder door een ander ontworpen is en voor het publiek beschikbaar is gesteld, heeft geen aanspraak op bescherming.

III. Eigen karakter

5. Een tekening of model wordt geacht een eigen karakter te bezitten, indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van depot of, wanneer op het recht van voorrang een beroep wordt gedaan, vóór de datum van voorrang (art. 3.3, lid 2, 1^e zin BVIE). Het criterium ter beoordeling van het eigen karakter is het verschil tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model waarvoor bescherming wordt gezocht bekijkt, en deze

die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed. Volgens de rechtsoverwegingen bij de richtlijn modellen moet dit verschil 'duidelijk' zijn (r.o. 13 richtlijn van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (P.B., 1998, L 289, 28). Onderstreept moet wel worden dat het woord 'duidelijk' enkel in de genoemde rechtsoverweging staat, maar niet terug te vinden is in de tekst van de richtlijn zelf). Waar bij de nieuwheidstest een vergelijking wordt gemaakt tussen identieke modellen, teneinde exact gelijke modellen of modellen met beperkte verschillen van bescherming uit te sluiten, gaat het bij het vereiste van het eigen karakter om overeenstemmende modellen (A. ODLE, 'Mogelijke gevolgen van de implementatie van de modellenrichtlijn en de inwerkingtreding van de modellenverordening', BMM Bull., 2002, 61). De test van het eigen karakter is bijgevolg niet bedoeld om het publiek tegen verwarring te beschermen, maar om te voorkomen dat (kleine) wijzigingen ten aanzien van reeds bestaande ontwerpen recht op bescherming zouden verlenen (A. ODLE, l.c., 61). Terecht schrijft J.M. Otero Lastres dan ook dat het vervuld zijn van het vereiste van het eigen karakter afhankelijk is van het verrichten van een scheppingsdaad (J.M. OTERO LASTRES, 'Gedanken zur Richtlinie 98/71/EG über den Rechtsschutz von Mustern und Modellen', GRUR Int., 2000, 414). Maar dit vereiste gaat evenwel verder: er moet niet alleen sprake zijn van een enkele scheppingsdaad, er moet sprake zijn van een scheppingsdaad waardoor er een afstand wordt gecreëerd met de reeds bestaande tekeningen en modellen (A. KUR, 'Die Auswirkungen des neuen Geschmacksmusterrechts auf die Praxis', GRUR, 2002, 665).

6. Bij de beoordeling van het eigen karakter moeten modellen in hun geheel met elkaar worden vergeleken, waarbij geen analyse moet plaatsvinden van details, maar waarbij men vooral moet letten op grote verschillen en niet op geringe

afwijkingen of kleine ondergeschikte verschillen die wel relevant zijn bij de beoordeling van de nieuwigheid (L. MEIJER, 'Moet de BTMW in de steigers', I.E.R., 1998, 5-6). Bij de beoordeling van het eigen karakter moeten de totaalindrukken dus met elkaar vergeleken worden, en moeten modellen dus meer van elkaar afwijken dan vereist is op grond van het nieuwigheidsvereiste (L. MEYER, l.c., 5-6 en W. HOORNEMAN, 'Heeft het modellenrecht nut naast het auteursrecht?', BMM Bull., 1999, 27 en 30).

7. Een belangrijke vraag is of de vergelijking die moet plaatsvinden, zoals ook bij het nieuwigheidsonderzoek, een vergelijking moet zijn tussen de tekening of het model waarvoor bescherming wordt gezocht en andere individuele tekeningen en modellen, of dat de tekening of het model waarvoor bescherming wordt gezocht vergeleken moet worden met een combinatie van gekende tekeningen en modellen. Naar onze mening moet de laatste vergelijking plaatsvinden. Men moet bij de beoordeling van het eigen karakter niet op zoek gaan naar het model uit het vormgevingserfgoed dat dezelfde algemene indruk geeft als het model waarvoor bescherming wordt gezocht. Men moet de algemene indruk van de tekening of het model waarvoor men bescherming zoekt vergelijken met de algemene indruk die bij een geïnformeerde gebruiker wordt gewekt bij het zien van vele modellen die deel uitmaken van het vormgevingserfgoed, en die dus een bepaalde trend, stijl of mode vertegenwoordigen (W. HOORNEMAN, l.c., 26). Opdat er sprake zou zijn van een eigen karakter moet de tekening of het model waarvoor bescherming wordt gezocht zich dusdanig onderscheiden van reeds bestaande modellen, dat er bij een geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk ontstaat (W. HOORNEMAN, l.c., 28). De tekening of het model waarvoor bescherming wordt gezocht moet zich in zijn geheel onderscheiden van stijlkenmerken, gangbare vormen, trends of

modeverschijnselen van reeds bestaande tekeningen of modellen (W. HOORNEMAN, l.c., 31).

8. Opgemerkt moet worden dat bij de vereiste vergelijking geen rekening mag worden gehouden met die aspecten van de tekening of het model die niet voor bescherming in aanmerking komen, bijv. omwille van hun techniciteit of omwille van het feit dat ze interoperabiliteit veroorzaken (R.o. 14 richtlijn modellen).

9. Bij de beoordeling van het eigen karakter moet rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model (art. 3.3, lid 2, 2^e zin BVIE). Ook moet rekening worden gehouden met de aard van het voortbrengsel waarop de tekening of het model wordt toegepast, of waarin het is verwerkt, en in het bijzonder met de bedrijfstak waarmee het verbonden is (r.o. 13 richtlijn modellen). Hoogst functionele modellen zullen, gezien de ontwerper bij de ontwikkeling ervan aan een groot aantal technische beperkingen gebonden is, doorgaans meer overeenkomsten vertonen met eerdere modellen dan modellen waar dit niet het geval is (H. SPEYART, 'Ons toekomstig recht: de modellenrichtlijn', BMM Bull., 1999, 9 en H. SPEYART, 'Toch nog een modellenrichtlijn ...', NTER, 1998, 299). Dat bij de beoordeling van het eigen karakter rekening wordt gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model, en met de aard van het voortbrengsel waarop de tekening of het model wordt toegepast, of waarin het is verwerkt, en met de bedrijfstak waarmee het verbonden is, toont aan dat het eigen karakter alleen onderzocht kan worden m.b.t. een tekening of model toegepast op een bepaald voorwerp of behorend tot een welbepaald gebied van ontwerpactiviteit.

10. Het Hof van Justitie heeft reeds toelichting gegeven bij de 'geïnformeerde gebruiker' waarvan sprake is in art. 3.3,

lid 2 BVIE. Volgens het Hof gaat het hier om een tussencategorie tussen de op het gebied van het merkenrecht gehanteerde gemiddelde consument van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip 'geïnformeerde gebruiker' kan, volgens het Hof, derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Het Hof voegt hieraan nog toe dat wat het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let, maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden.

'Geïnformeerd' suggereert dan ook volgens het Hof dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij het gebruik ervan (H.v.J., 20 oktober 2011, zaak C-281/10P, *Pepsico*, r.o. 53 en 59). In het zojuist aangehaalde arrest staat ook te lezen dat de geïnformeerde gebruiker naar zijn aard de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar dat het niet is uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop de betrokken modellen betrekking hebben. Een indirecte vergelijking die van

een onvolmaakte herinnering uitgaat is dus mogelijk (r.o. 55 t/m 58).

11. Naar onze mening moet ook bij de beoordeling van het eigen karakter een vergelijking worden gemaakt tussen tekeningen en modellen die tot dezelfde sector behoren. Er kan dus niet akkoord worden gegaan met auteurs die de opvatting verdedigen dat bij de beoordeling van het eigen karakter de algemene indrukken met elkaar vergeleken moeten worden, los van het voortbrengsel waarop of waarin de tekening of het model zich bevindt (in deze zin: D. MUSKER, o.c., 31).

IV. Tekeningen en modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld

12. Zowel voor de beoordeling van de nieuwheid als voor de beoordeling van het eigen karakter moet een vergelijking worden gemaakt tussen de tekening of het model waarvoor bescherming wordt gezocht, en tekeningen en modellen die vóór de depot- of voorrangsdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. De depot- of voorrangsdatum is bijgevolg de datum die gehanteerd wordt bij de beoordeling of de beschermingsvoorwaarden vervuld zijn (in deze zin: H. SPEYART, 'Toch nog een modellenrichtlijn', l.c., 299 en U. SUTHERSANEN, o.c., 38-39).

13. Een tekening of model wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld wanneer zij:

- gepubliceerd is na de inschrijving, of
- op andere wijze is gepubliceerd, of
- is tentoongesteld, of
- in de handel is gebracht, of
- anderszins openbaar is gemaakt,

tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet vóór de depotdatum of, wanneer een beroep wordt gedaan op het recht van voorrang, vóór de datum van

voorrang ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de E.U. of de E.E.R. werkzaam zijn (art. 3.3, lid 3, 1^e zin BVIE), wat bewezen moet worden door hem die bescherming zoekt (de houder van de tekening of het model) (A. KUR, 'Die Auswirkungen', l.c., 665 en D. MUSKER, o.c., 36). Er is dus geen sprake van een beschikbaarstelling voor het publiek bij een kennisgeving in de E.U. of E.E.R., maar buiten de kring van ingewijden in de betrokken sector. Er is daarentegen wel sprake van beschikbaarstelling voor het publiek wanneer de kennisgeving buiten de E.U. of E.E.R. gebeurt, maar er kennis is bij de ingewijden in de betrokken sector in de E.U. of E.E.R. Met het begrip 'ingewijden' wordt éénieder die deel uitmaakt van de betrokken sector bedoeld, zoals bijv. de ontwerper, de vaklieden, de beroepskringen, de verkopers en de gebruikers (J.M. OTERO LASTRES, l.c., 414). Het gaat hier kortom om het collectief geheugen. Onder het begrip 'sector' moet de beroepskring worden begrepen die zich met dezelfde tak van handel of nijverheid bezighoudt. Deze betrokken sector wordt bepaald aan de hand van het model en het voorwerp waarop of waarin het is toegepast, of mede aan de hand van de sector waarin het voortbrengsel circuleert (in deze zin: U. SUTHERSANEN, o.c., 43). Opgemerkt moet worden dat art. 3.3, lid 3, 1^e zin BVIE geen bekendheid vereist in de gehele E.U. of E.E.R. (Gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002, pag. 12). Bekendheid in een deel van de E.U. of E.E.R. heeft gevolgen voor de gehele E.U. of E.E.R., en de herkomst van deze bekendheid is hierbij van geen belang. Deze herkomst kan wel degelijk buiten de E.U. of E.E.R. gelegen zijn (Gemeenschappelijke commentaar 2002, pag. 12).

14. Een tekening of model wordt niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding

aan een derde bekendgemaakt is (art. 3.3, lid 3, 2^e zin BVIE). De hier bedoelde situatie betreft het geval waar de tekening of het model door openbaarmaking aan een derde, ondanks dat dit gebeurde onder voorwaarde van geheimhouding, aan de in de E.U. of E.E.R. werkzame ingewijden in de betrokken sector bekend werd (J.M. OTERO LASTRES, l.c., 412).

15. De beschikbaarstelling voor het publiek van een tekening of model waarvoor op grond van een inschrijving aanspraak op bescherming wordt gemaakt, wordt voor de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter van deze tekening of dit model niet in aanmerking genomen in de volgende situaties:

1. wanneer de beschikbaarstelling van de tekening of het model voor het publiek is geschied door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op grond van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen, en dit binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van depot of, indien hierop een beroep wordt gedaan, de datum van voorrang ('délai/terme de grâce' of 'termijn van respijt') (art. 3.3, lid 4, aanhef en sub a BVIE). Het doel van deze termijn van respijt is o.a. het testen op de markt van een tekening of een model, en dit vooraleer men bescherming aanvraagt (D. MUSKER, o.c., 38);
2. wanneer de beschikbaarstelling van de tekening of het model voor het publiek is geschied ten gevolge van misbruik (bijv. diefstal of industriële spionage) jegens de ontwerper of diens rechtverkrijgende, en dit binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van depot of, indien hierop een beroep wordt gedaan, de datum van voorrang (art. 3.3, lid 4 aanhef en sub b BVIE).

V. Recht van voorrang

16. Art. 3.3, lid 5 BVIE geeft een definitie van het recht van voorrang. Deze bepaling stelt dat onder het recht van

voorrang het recht wordt verstaan als bedoeld in art. 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Unieverdrag van Parijs). Op dit recht kan, krachtens dit art. 3.3, lid 5 BVIE, een beroep worden gedaan door degene die op regelmatige wijze een aanvraag om een tekening of model of een gebruiksmodel heeft ingediend in één der landen die partij zijn bij het genoemde Unieverdrag van Parijs of bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-verdrag). Krachtens de verwijzing naar het TRIPS-verdrag kan op het recht van voorrang niet alleen een beroep worden gedaan door onderdanen van lidstaten die zijn aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs, maar ook door onderdanen van lidstaten die zijn aangesloten bij het TRIPS-verdrag. Art. 2, lid 1 TRIPS-Verdrag verplicht de aangesloten landen de art. 1 tot en met 12 en 19 van het Unieverdrag van Parijs na te leven, waaronder dus ook het vermelde art. 4 inzake het recht van voorrang (Gemeenschappelijke commentaar 2002, pag. 12). Krachtens het recht van voorrang in art. 4 van het Unieverdrag van Parijs kan hij die een tekening of model gedeponeerd heeft in één van de lidstaten aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs, gedurende zes maanden na dat eerste depot in elk van de andere aangesloten landen diezelfde tekening of datzelfde model deponeren, waarbij al deze depots dezelfde datum krijgen als het eerste depot.

Art. 3.4 BVIE**Art. 3.4 Onderdelen van samengestelde voortbrengselen**

Hendrik Vanhees

1. Ook onderdelen kunnen via het tekeningen- en modellenrecht worden beschermd. Dit blijkt duidelijk uit art. 3.1, lid 4 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) dat bepaalt dat een voortbrengsel o.a. een onderdeel is dat bestemd is om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd. Onderdelen, ook wel samenstellende delen genoemd, zijn dus bedoeld om samengesteld te worden tot een samengesteld voorwerp. Onder een samengesteld voortbrengsel moet een voortbrengsel begrepen worden dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden (art. 3.4, lid 2 BVIE). Het gaat dus om een (de)monteerbaar voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke samengestelde voortbrengselen zijn: een auto, een kopieerapparaat, een lamp bestaande uit een voet en lampenkap, huishoudelijke (elektrische) apparaten. Bij onderdelen moet bijv. gedacht worden aan auto-onderdelen zoals bijv. bumpers en grilles.

2. Opdat onderdelen van samengestelde voortbrengselen door het tekeningen- en modellenrecht beschermd zouden kunnen worden moeten zij als op zichzelf staande voorwerpen voldoen aan de beschermingsvoorwaarden van nieuwheid en eigen karakter, waarbij het voldoen aan deze beschermingsvoorwaarden niet mag worden afgeleid uit de nieuwheid en het eigen karakter van het samengesteld voortbrengsel als geheel (Gemeenschappelijke

commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002, pag. 9 (dit Gemeenschappelijke commentaar is te vinden op: www.boip.int (onder 'juridisch', 'oude wetgeving')). Voor de bescherming ervan worden evenwel ook uitdrukkelijk bijkomende voorwaarden gesteld. Zo wordt een tekening die of een model dat is toegepast op of verwerkt is in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te vertonen:

1. voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft, en
2. voor zover de zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter voldoen (cf. art. 3.4, lid 1 BVIE).

Onder het genoemde 'normaal gebruik' wordt het gebruik door de eindgebruiker verstaan, met uitzondering van handelingen in verband met onderhoud of reparatie (art. 3.4, lid 3 BVIE). Het gaat dus om het normale gebruik van het voorwerp waarvoor het bestemd is.

Art. 3.6 BVIE**Art. 3.6 Restricties**

Hendrik VANHEES

Art. 3.6 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bevat een aantal gronden op basis waarvan geen recht op een tekening of model kan worden bekomen. Op basis van één of meerdere van de in deze bepaling opgesomde gronden kan de nietigheid van een tekening of model worden gevorderd. Tevens kan men, wanneer men in inbreukprocedure wordt beschuldigd van inbreuk op een beschermde tekening of model, zich mogelijk als verweer op één van deze gronden beroepen en de nietigheid vorderen van het model op basis waarvan de inbreukprocedure werd gestart. Men mag bij dit alles wel art. 3.24, lid 2 BVIE niet uit het oog verliezen. Deze bepaling maakt het onder omstandigheden mogelijk dat indien de inschrijving van een depot van een tekening of model op grond van bepaalde in art. 3.6 BVIE genoemde gronden nietig wordt verklaard, het depot gehandhaafd kan worden in gewijzigde vorm (zie over dit alles: P. VAN DER KOOIJ, 'Art. 3.6 BVIE', in Intellectuele eigendom, Ch. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 295).

Art. 3.7 BVIE**Art. 3.7 Opeising van een depot**

Hendrik Vanhees

1. Wanneer iemand een model deponeerde die hiertoe niet gerechtigd was en dit depot werd ingeschreven, dan kan de werkelijke ontwerper of diegene die krachtens art. 3.8 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) als ontwerper wordt beschouwd, of hun rechtverkrijgende(n), het recht op het Benelux-depot of de voor het Beneluxgebied uit het internationaal depot van het model voortvloeiende rechten opeisen. Deze opeising dient te gebeuren binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van publicatie van de inschrijving van het depot. Het is onbelangrijk om tot de opeising van het recht op het depot te kunnen overgaan of er in hoofde van diegene die ten onrechte deponeerde goede dan wel kwade trouw aanwezig was (P.A.C.E. VAN DER KOOIJ, 'Art. 5 BTMW', in Intellectuele eigendom, Ch. GIELEN en D.W.F. VERKADE (red.), in Tekst en Commentaar, Kluwer, Deventer, 1998, 272). Belangrijk is dat de vordering tot opeising niet binnen de genoemde termijn van 5 jaar tot resultaat geleid moet hebben. De vordering tot opeising moet enkel binnen de 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van publicatie van de inschrijving van het depot, worden ingesteld (D.W.F. VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, in Serie recht en praktijk, nr. 40, J.M. POLAK (red.), Kluwer, Deventer, 1985, 75, nr. 52). Wanneer het recht op een depot met succes wordt opgeëist, dan zal het depot op verzoek van de eiser op zijn naam worden gesteld. In het geval van een internationaal depot zorgt het Internationaal Bureau te Genève voor inschrijving en openbaarmaking van iedere verandering m.b.t. het recht op een model (P.A.C.E. VAN DER KOOIJ, 'Art. 5 BTMW', o.c., 273). De

vordering tot opeising moet bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) (het Bureau) worden ingeschreven op verzoek van de eiser, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de rechten bepaald bij uitvoeringsreglement (zie in dit verband: regel 2.10 en 4.8, sub 8, punt e Uitvoeringsreglement van het BVIE (URBVIE)). De vordering tot opeising moet enkel bij het Bureau worden ingeschreven. De opeisingsprocedure zelf zal zich niet voor dit Bureau afspelen maar voor de rechter (D.W.F. VERKADE, o.c., 74, nr. 52). Op het niet-inschrijven van de vordering tot opeising bestaat krachtens het BVIE geen sanctie. Toch is het belangrijk dat men deze vordering snel laat inschrijven, gelet op het bepaalde in art. 3.7, lid 3 BVIE.

2. Wanneer iemand ten onrechte, en dus zonder toestemming van de gerechtigde, een model deponeerde, waarna dit depot werd ingeschreven, kan de werkelijke ontwerper of diegene die krachtens art. 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd, of hun rechtverkrijgende(n), ook de nietigheid inroepen van de inschrijving van het Benelux-depot of van de voor het Beneluxgebied uit het internationaal depot van dat model voortvloeiende rechten (art. 3.7, lid 1 BVIE). Diegene die gerechtigd is een model te deponeren kan er dus voor opteren om het recht op het ten onrechte verrichte depot, dat vervolgens werd ingeschreven, niet op te eisen, maar de nietigheid van de inschrijving van het depot of de vermelde rechten in te roepen. Er bestaat dus een keuzemogelijkheid. Het inroepen van de vermelde nietigheid kan evenwel te allen tijde. Dit kan dus niet alleen binnen de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van de inschrijving van het depot, maar ook daarna (D.W.F. VERKADE, o.c., 74, nr. 52). Wanneer de periode van vijf jaar om het recht op een depot of de uit een internationaal depot voor het

Beneluxgebied voortvloeiende rechten op te eisen verstreken is, kan de gerechtigde tot het depot nog steeds de nietigheid van de inschrijving van het depot of van die rechten inroepen. Ook wat het inroepen van de nietigheid betreft, is het van geen belang of het depot te goeder of te kwader trouw geschiedde (Artikelsgewijze commentaar bij art. 5 BTMW).

3. Art. 3.7, lid 2 BVIE bevat een regeling die erop gericht is te voorkomen dat diegene die tot het deponeren van een model gerechtigd is, tengevolge van de vrijwillige doorhaling van de inschrijving van het ten onrechte verrichte depot door hem die ten onrechte deponeerde, wordt beroofd van zijn in art. 3.7, lid 1 BVIE toegekende recht van opeising. Dit lid 2 bepaalt dan ook dat indien de deposant die niet tot deponering gerechtigd was de gehele of gedeeltelijke doorhaling heeft verzocht van de inschrijving van het Benelux-depot, of afstand heeft gedaan van de rechten, die voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeien, deze doorhaling of afstand geen werking heeft ten aanzien van de ontwerper of diegene die krachtens art. 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd, of hun rechtverkrijgende(n), mits het depot werd opgeëist binnen één jaar na de datum van publicatie van de doorhaling of afstand en vóór het verstrijken van de hoger besproken termijn van vijf jaar waarbinnen het recht op een ten onrechte verricht depot door de gerechtigde tot deponering kan worden opgeëist. Zoals uit de tekst van art. 3.7, lid 2 BVIE blijkt, kan het herstel zowel betrekking hebben op Benelux-depots als op internationale depots. Maar het herstel van een internationaal depot heeft natuurlijk slechts betrekking op de rechten die voor het Beneluxgebied uit dat depot voortvloeien (Artikelsgewijze commentaar bij art. 5 BTMW). Indien de opeising van het depot geschiedt buiten de zojuist aangegeven termijnen, bijv. anderhalf jaar na de datum van de publicatie van de doorhaling of afstand, of na het

verstrijken van de vijf jaar waarbinnen het recht op een ten onrechte verricht depot door de gerechtigde tot deponering kan worden opgeëist, dan is de echte rechthebbende tot deponering door de doorhaling of afstand gebonden. Het recht op het model is dan ook ten opzichte van hem vervallen. Indien de doorhaling of afstand, gelet op art. 3.7, lid 2 BVIE, geen gevolg heeft voor de echte rechthebbende tot deponering, dan moeten wel de rechten van derden veilig worden gesteld, wanneer deze het model te goeder trouw exploiteerden na de doorhaling of afstand, maar vóór de inschrijving van de vordering tot opeising. Dit gebeurt door art. 3.7, lid 3 BVIE. Art. 3.7, lid 3 BVIE bepaalt dat indien in het zojuist aangegeven tijdvak gelegen tussen de doorhaling of afstand en de inschrijving van de vordering tot opeising, een derde te goeder trouw een voortbrengsel heeft geëxploiteerd dat hetzelfde uiterlijk vertoont, dit voortbrengsel als rechtmatig in het verkeer gebracht wordt beschouwd. De in deze bepaling voorziene bescherming geldt alleen voor derden te goeder trouw. Dit zal bijv. de licentienemer van de eerste deposant zijn (P.A.C.E. VAN DER KOOI, 'Art. 5 BTMW', o.c., 273). Het is duidelijk dat het argument van de goede trouw komt te vervallen zodra de vordering tot opeising aan het Bureau is betekend, en aldaar is ingeschreven (Artikelsgewijze commentaar bij art. 5 BTMW). Exploitatie na de zojuist vermelde inschrijving is dus niet langer te goeder trouw ((P.A.C.E. VAN DER KOOI, 'Art. 5 BTMW', o.c., 273). De derde exploitant is dus verplicht zijn exploitatie te staken indien de vordering tot opeising bij het Bureau wordt ingeschreven. Voortbrengselen die hij vóór de inschrijving van de vordering tot opeising heeft vervaardigd, zullen evenwel als rechtmatig in het verkeer gebracht worden beschouwd ((Artikelsgewijze commentaar bij art. 5 BTMW).

Art.3.8**Art. 3.8 Rechten van werk- en opdrachtgevers**

1. Indien een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, de werkgever als ontwerper beschouwd.

2. Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

Hendrik VANHEES

Schema

I. De rechthebbende op een tekening of model

II. Tekeningen en modellen ontworpen door een werknemer

III. Tekeningen en modellen ontworpen in opdracht

IV. De toepassing van art. 3.8 BVIE op niet gedeponeerde modellen

I. De rechthebbende op een tekening of model

1. Krachtens art. 3.5, lid 1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) wordt, onverminderd het recht van voorrang, het uitsluitend recht op een tekening of model slechts verkregen door de inschrijving van het depot ervan, ongeacht of dit depot een Benelux-depot dan wel een internationaal depot was. Het uitgangspunt van het BVIE is dat hij die een model deponeert de rechthebbende hierop is, eens het depot is ingeschreven, ongeacht of de deposant het model in kwestie ontwierp (in deze zin ook: P. GEERTS, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Ch. GIELEN (red.), Kluwer, Deventer, 2007, 162, randnr. 200. Cf. Gerechtshof Amsterdam, 4 juli 1996, B.I.E., 1997, 229). De eerste deposant verkrijgt dus na de inschrijving van zijn depot het recht op een model. Dit uitgangspunt roept natuurlijk de vraag op wie het recht bezit om over te gaan tot het vernoemde depot.

2. Uit het BVIE, en meer specifiek uit art. 3.7, lid 1, blijkt zeer duidelijk dat de ontwerper van een tekening of model bij uitsluiting gerechtigd is tot het depot (in deze zin: Benelux Gerechtshof, 22 juni 2007, ICIP, 2007, 381, noot F. DE VISSCHER; R.W., 2007-08, 1448, noot H. VANHEES; T.B.H., 2008, 408, noot J. KEUSTERMANS; B.I.E., 2007, 601; I.E.R., 2007, 309, noot Ch. G., r.o. 9 (Electrolux t/ Sofam)). Deze ontwerper kan de echte (daadwerkelijke) ontwerper van de tekening of model zijn, of zijn rechtverkrijgende(n), dan wel diegene die krachtens art. 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd, of zijn rechtverkrijgende(n). Krachtens genoemd art. 3.8 BVIE worden, onder nauwkeurig omschreven voorwaarden, de werkgever, m.b.t. modellen die door werknemers worden ontworpen, of de opdrachtgever, m.b.t. modellen die in opdracht (op bestelling) worden tot stand gebracht, als ontwerper beschouwd.

3. Het systeem van het BVIE is duidelijk. Overeenkomstig art. 3.8 BVIE kan, indien niets anders werd overeengekomen en de in deze bepaling vooropgestelde voorwaarden vervuld zijn, de werkgever of de opdrachtgever, of hun rechtverkrijgende(n), tot de deponering van een model, dat door een werknemer respectievelijk een uitvoerder van een opdracht werd ontworpen, overgaan. In de andere gevallen zal, behoudens dat iets anders werd overeengekomen, de echte (daadwerkelijke) ontwerper tot deponering kunnen overgaan. Het BVIE zwijgt over de vraag wie als echte (daadwerkelijke) ontwerper van een tekening of model moet worden beschouwd. D.W.F. Verkade is in dit verband zeer terecht van oordeel dat de daadwerkelijke ontwerper van een tekening of model de persoon is door wiens inspanning een model, dat aan de beschermingsvoorwaarden uit het BVIE voldoet, tot stand komt (D.W.F. VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, in Serie recht en praktijk, nr. 40, POLAK, J.M. (red.), Kluwer, Deventer, 1985, 69, nr.

48). Deze opvatting werd door het Benelux Gerechtshof bijgetreden in een arrest van 22 juni 2007 (Benelux Gerechtshof, 22 juni 2007, ICIP, 2007, 381, noot F. DE VISSCHER; R.W., 2007-08, 1448, noot H. VANHEES; T.B.H., 2008, 408, noot J. KEUSTERMANS; B.I.E., 2007, 601; I.E.R., 2007, 309, noot Ch. G. (Electrolux t/ Sofam), r.o. 11).

II. Tekeningen en modellen ontworpen door een werknemer

4. Art. 3.8, lid 1 BVIE bepaalt dat wanneer een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, de werkgever, behoudens andersluidend beding, als ontwerper wordt beschouwd. Krachtens genoemde bepaling wordt de werkgever dus als (fictief) ontwerper beschouwd. Hij is gerechtigd om het depot te verrichten van het model dat door zijn werknemer werd tot stand gebracht. Opdat de werkgever evenwel als ontwerper beschouwd zou worden van een model dat door zijn werknemer werd ontworpen, is krachtens art. 3.8, lid 1 BVIE vereist dat het gaat om een model dat door de werknemer in uitoefening van zijn functie werd ontworpen. Aangenomen wordt dat dit vereiste restrictief moet worden geïnterpreteerd (D.W.F. VERKADE, o.c., 71, nr. 49). Dit houdt in dat er duidelijk een band moet bestaan tussen het ontworpen model enerzijds en de taak en de aard van de werkzaamheden van de werknemer, zoals deze voortvloeien uit zijn arbeidsovereenkomst, anderzijds (D.W.F. VERKADE, o.c., 71, nr. 49 en P. GEERTS, o.c., 163, nr. 201).

5. Van de in art. 3.8, lid 1 BVIE vervatte regel, die de werkgever als (fictief) ontwerper beschouwt, kan worden afgeweken. Dit blijkt duidelijk uit de in deze bepaling gehanteerde bewoordingen. Concreet betekent dit dat van art. 3.8, lid 1 BVIE kan worden afgeweken ten voordele van de werknemer. Van art. 3.8, lid 1 BVIE kan evenwel ook worden afgeweken ten voordele van de werkgever. Zo kan bijv. in een

arbeidsovereenkomst worden voorzien dat alle tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst door de werknemer tot stand gebrachte modellen, ook deze die niet echt in uitoefening van zijn functie werden ontworpen, aan de werkgever zullen toekomen, en de werkgever hiervan als ontwerper zal worden beschouwd (D.W.F. VERKADE, o.c., 71, nr. 49).

III. Tekeningen en modellen ontworpen in opdracht

6. Art. 3.8, lid 2 BVIE bepaalt wat tekeningen en modellen betreft die op bestelling worden ontworpen dat, behoudens andersluidend beding, diegenen die de bestelling hebben gedaan als ontwerper worden beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd. Uit de aangehaalde bepaling vloeit duidelijk voort dat hij die de opdracht geeft om een model te ontwerpen, onder voorwaarden, als de (fictieve) ontwerper van dit model wordt beschouwd, en dus het recht heeft om het depot ervan te verrichten. Uit art. 3.8, lid 2 BVIE blijkt ook duidelijk dat de opdrachtgever slechts als ontwerper wordt beschouwd, indien de bestelling door de opdrachtgever is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin het model is belichaamd. Op basis van de artikelsgewijze commentaar bij het tot 1 september 2006 van kracht zijnde art. 6 van de Eénvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen (BTMW) (dit is het huidige identieke art. 3.8 BVIE) wordt aangenomen dat deze voorwaarde is vervuld wanneer een standaardmodel wordt ontworpen met het oog op de vervaardiging daarvan op industriële schaal in het bedrijf van de opdrachtgever (Artikelsgewijze commentaar bij art. 6 BTMW (www.boip.int, onder: juridisch, wet- en regelgeving, oude wetgeving, modellen)). Hieruit vloeit in de eerste plaats voort dat indien de opdracht werd gegeven met een ander doel, zoals

bijv. het ontwerpen van een model dat voor particuliere doeleinden bestemd is, de echte ontwerper, en dus niet de opdrachtgever, als ontwerper wordt beschouwd, en tot het depot gerechtigd is (cf. de artikelsgewijze commentaar bij art. 6 BTMW). In de rechtsleer wordt ook aangenomen dat de echte ontwerper, en dus niet de opdrachtgever, ook als ontwerper zal worden beschouwd, wanneer een opdracht wordt gegeven om een model te ontwerpen enkel en alleen voor een tentoonstelling, of met het oog op het gebruik ervan in handel of nijverheid, maar niet met het oog op de vervaardiging en vervolgens de verhandeling ervan door de besteller (in deze zin: H. VANHEES, Het Beneluxmodel, Brussel, Larcier, 2006, 101, nr. 231 en D. VERKADE, o.c., 72, nr. 50). Het Benelux Gerechtshof trad in een arrest van 22 juni 2007 deze inhoud van de voorwaarde dat 'de opdracht (bestelling) moet gedaan zijn met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd' bij (Benelux Gerechtshof, 22 juni 2007, ICIP, 2007, 381, noot F. DE VISSCHER; R.W., 2007-08, 1448, noot H. VANHEES; T.B.H., 2008, 408, noot J. KEUSTERMANS; B.I.E., 2007, 601; I.E.R., 2007, 309, noot Ch. G. (Electrolux t/ Sofam), r.o. 13 e.v.). Het Hof verklaarde zeer duidelijk dat van dit 'gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd' slechts sprake is wanneer een voortbrengsel waarop of waarin het in opdracht ontworpen model wordt geïncorporeerd *zelf verhandeld* wordt (r.o. 14 van het arrest). Dit zelf verhandelen betekent volgens het Benelux Gerechtshof dat het voortbrengsel waarin het in opdracht ontworpen model geïncorporeerd is, wordt vervaardigd door de opdrachtgever, of in zijn opdracht, *en vervolgens* wordt verhandeld door de opdrachtgever of met zijn toestemming door een derde (r.o. 14 van het arrest). Vervaardiging door de opdrachtgever, of in zijn opdracht, van het voortbrengsel waarin het in opdracht ontworpen model is geïncorporeerd,

zonder verdere verhandeling door de opdrachtgever, of met zijn toestemming door een derde, is onvoldoende. Enkel de opdrachtgever die van plan is een voortbrengsel, waarin het in opdracht ontworpen model wordt geïncorporeerd, te vervaardigen of te laten vervaardigen, en vervolgens te verhandelen, of te laten verhandelen kan krachtens art. 3.8, lid 2 BVIE als ontwerper worden beschouwd (in deze zin r.o. 15 van het arrest). Wanneer een model in opdracht wordt ontworpen, met het oog op het gebruik van dit model in handel of nijverheid, maar zonder dat een voortbrengsel waarin dit model is belichaamd het voorwerp is van verhandeling door de opdrachtgever, of met zijn toestemming door een derde, dan zal de opdrachtgever niet als ontwerper van het model worden beschouwd in de zin van art. 3.8, lid 2 BVIE (r.o. 17 van het arrest). In dit geval zal de echte ontwerper als ontwerper in de zin van het BVIE worden beschouwd, en gerechtigd zijn tot het depot van het door hem in opdracht ontworpen model.

7. De feiten in de zaak die aanleiding gaf tot het hoger vermelde arrest van het Benelux Gerechtshof waren, heel algemeen omschreven, de volgende. Een ontwerper ontwierp in opdracht een beursstand voor Batibouw. De prijsofferte vermeldde als te betalen bedrag een 'totale huurprijs'. De facturen maakten geen melding van 'huur of huurgelden', maar verwezen enkel naar de offerte (zie het arrest van het hof van beroep te Brussel in deze zaak: Brussel, 2 maart 2005, N.J.W., 2006, 565). De vraag stelde zich dan ook of een in opdracht ontworpen model dat voor eenmalig gebruik wordt verhuurd, wat uitsluit dat dit model wordt ontworpen met het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, beschouwd kan worden als een model ontworpen met het oog op gebruik in handel of nijverheid in de zin van het tot 1 september 2006 geldende art. 6, lid 2 BTMW (het huidige ongewijzigde art. 3.8, lid 2 BVIE). Gelet op de reeds

weergegeven opvatting van het Hof, opdat art. 3.8, lid 2 BVIE (oud art. 6, lid 2 BTMW) toepassing zou kunnen vinden, is het logisch dat het Benelux Gerechtshof deze vraag negatief beantwoordde. Wanneer een model in opdracht wordt ontworpen, enkel met het oog op verhuur voor eenmalig gebruik door de ontwerper van een door hem vervaardigd voortbrengsel waarin dit model is belichaamd (in casu werd door de echte ontwerper de beursstand voor eenmalig gebruik verhuurd aan de opdrachtgever), en dus niet met het oog op vervaardiging of verhandeling door de opdrachtgever van het voortbrengsel waarin dit model is belichaamd (in casu de beursstand), kan er geen sprake zijn van het ontwerpen met het oog op gebruik in handel en nijverheid in de zin van art. 3.8, lid 2 BVIE (oud art. 6, lid 2 BTMW) (r.o. 16 van het arrest). De opdrachtgever kan in dit geval dus niet als ontwerper, in de zin van laatstgenoemde bepaling, beschouwd worden.

8. Art. 3.8, lid 2 BVIE vindt slechts toepassing m.b.t. een ontworpen model voor de specifiek bestelde gebruikstoepassing (in deze zin: D. VERKADE, o.c., 72, nr. 50). Hiermee wordt bedoeld dat wanneer iemand de opdracht geeft om een dessin te ontwerpen voor een regenscherm, de opdrachtgever krachtens de regel vervat in art. 3.8, lid 2 BVIE slechts als ontwerper van het dessin zal worden beschouwd m.b.t. de toepassing ervan op een regenscherm. De werkelijke ontwerper blijft de ontwerper, en is dus bijv. gerechtigd om een depot te verrichten, wat de toepassing van dit dessin op andere voorwerpen betreft, zoals bijv. op autozetels (In deze zin ook: P. VAN DER KOOIJ, 'Art. 6 BTMW', in Intellectuele eigendom, Ch. GIELEN en D. VERKADE (red.), in Tekst en Commentaar, Kluwer, Deventer, 2005, pag. 348). De regel vervat in art. 3.8, lid 2 BVIE geldt dus niet wanneer het bestelde model toegepast zal worden op andere dan in het contract tussen een opdrachtgever en een ontwerper omschreven (aangeduide) voorwerpen.

9. Krachtens de tekst van art. 3.8, lid 2 BVIE kan van de in deze bepaling vervatte regel worden afgeweken. Dit kan zowel ten voordele van de uitvoerder van de opdracht (de echte ontwerper) (zie voor een toepassing: Rb. Haarlem, 17 januari 2007, B.I.E., 2008, 90), als ten voordele van de opdrachtgever. Zo zal de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de werkelijke ontwerper bijv. kunnen bepalen dat de opdrachtgever ook als ontwerper beschouwd zal worden wanneer het in opdracht ontworpen model toegepast zal worden op andere dan in de tussen hen bestaande overeenkomst omschreven voorwerpen.

IV. De toepassing van art. 3.8 BVIE op niet gedeponeerde modellen

10. Een belangrijke vraag is of i.v.m. een in opdracht ontworpen model of een model dat door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, en dat aan de beschermingsvoorwaarden uit het BVIE voldoet om als Beneluxmodel beschermd te kunnen worden, maar dat niet gedeponeerd wordt, ook art. 3.8 BVIE toepassing vindt. Geldt ook voor dergelijk niet gedeponeerd model, wanneer niets anders is overeengekomen, en het model het resultaat is van een bestelling gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin het is belichaamd of het werd ontworpen door een werknemer in de uitoefening van zijn functie, dat de opdracht- of werkgever als ontwerper moet worden beschouwd?

11. Het Belgische Hof van Cassatie stelde aan het Benelux Gerechtshof reeds de vraag of het voor de toepassing van art. 6, lid 2 BTMW (het huidige identieke art. 3.8, lid 2 BVIE) vereist is dat een model gedeponeerd is (Cass., 1 juni 2006, zaak nr. C.05.0371.N, www.cass.be). Het Benelux Gerechtshof beantwoordde deze vraag in een arrest van 22 juni 2007

negatief (Benelux Gerechtshof, 22 juni 2007, ICIP, 2007, 381, noot F. DE VISSCHER; R.W., 2007-08, 1448, noot H. VANHEES; T.B.H., 2008, 408, noot J. KEUSTERMANS; B.I.E., 2007, 601; I.E.R., 2007, 309, noot Ch. G. (Electrolux t/ Sofam), r.o. 12).

Art. 3.10

Art. 3.10 1. Het beroep op het recht van voorrang wordt gedaan bij het depot of door een bijzondere verklaring, af te leggen bij het Bureau in de maand, volgende op het depot, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten.

2. Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht van voorrang vervallen.

Hendrik VANHEES

1. Art. 3.10 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bevat bepalingen inzake het recht van voorrang. Art. 3.3, lid 5 BVIE geeft een definitie van het recht van voorrang. Deze bepaling stelt dat onder het recht van voorrang het recht wordt verstaan als bedoeld in art. 4 van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. Art. 4 van dit Verdrag bepaalt dat hij die op regelmatige wijze een aanvraag voor een tekening of model heeft gedeponneerd in één van de landen die lid is van het Unieverdrag van Parijs, of zijn rechtverkrijgende, voor het verrichten van het depot in de andere landen die lid zijn bij het Unieverdrag gedurende zes maanden een recht van voorrang geniet (Art. 4, A, 1 juncto C, 1 Unieverdrag van Parijs). Concreet betekent dit recht van voorrang dat onderdanen van landen die lid zijn van het Unieverdrag van Parijs, wanneer zij hun tekening of model deponeren in één van de landen van het Unieverdrag (eerste depot), en vervolgens binnen de zes maanden dezelfde tekening of hetzelfde model in één of meerdere andere Unielanden deponeren, bij dit laatstgenoemde depot of deze laatstgenoemde depots een beroep kunnen doen op het recht van voorrang. Hierdoor verkrijgt het laatstgenoemde depot of verkrijgen de laatstgenoemde depots de datum van het eerste depot (D.W.F. VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, in Serie recht en praktijk, nr. 40, J.M. POLAK (red.), Kluwer, Deventer, 1985, 81, nr. 58).

2. Het recht van voorrang uit art. 4 van het Unieverdrag van Parijs betekent naar de Benelux toe o.a. het volgende. Men kan in één van de lid-staten van het Unieverdrag een depot nemen voor zijn tekening of model (bijv. in Frankrijk), en vervolgens vijf maanden later dezelfde tekening of hetzelfde model bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) (het Bureau) deponeren. Wanneer men zich dan bij het Benelux-depot op het recht van voorrang beroept, dan verkrijgt het Benelux-depot de datum van het eerste (het Franse) depot. Niets wat er gebeurt is tussen het eerste depot en het vijf maanden later verrichte Benelux-depot kan de voor de bescherming in de Benelux vereiste nieuwheid en eigen karakter wegnemen.

3. Art. 3.10 BVIE bepaalt hoe het beroep op het recht van voorrang dient te gebeuren, en wat het gevolg is van het ontbreken van een dergelijk beroep. Krachtens art. 3.10, lid 1 BVIE moet het beroep op het recht van voorrang worden gedaan bij het depot of door een bijzondere verklaring, af te leggen bij het Bureau in de maand volgend op het depot. Dit beroep op het recht van voorrang dient te geschieden met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten. Krachtens art. 3.10, lid 2 BVIE doet het ontbreken van een dergelijk beroep het recht van voorrang vervallen.

4. Bij een meervoudig depot kan slechts ten aanzien van één of enkele van de daarin vervatte tekeningen of modellen een beroep op het recht van voorrang worden gedaan (D.W.F. VERKADE, o.c., 81, nr. 58).

5. Krachtens art. 3.3, lid 5 BVIE kan op het recht van voorrang niet alleen een beroep worden gedaan door degene die

op regelmatige wijze een aanvraag om een tekening of model of een gebruiksmodel heeft ingediend in één der landen die partij zijn bij het genoemde Unieverdrag van Parijs, maar ook door diegene die op regelmatige wijze een aanvraag om een tekening of model of een gebruiksmodel heeft ingediend in één der landen die partij zijn bij de Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-Verdrag). Krachtens de verwijzing naar het TRIPS-Verdrag, kan op het recht van voorrang niet alleen een beroep worden gedaan door onderdanen van lidstaten die zijn aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs, maar ook door onderdanen van lidstaten die zijn aangesloten bij het WTO-Verdrag, en dus bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-verdrag). Art. 2, lid 1 TRIPS-Verdrag verplicht de aangesloten landen de art. 1 tot en met 12 en 19 van het Unieverdrag van Parijs na te leven, waaronder dus ook het vermelde art. 4 inzake het recht van voorrang (Gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002, pag. 12 (dit Gemeenschappelijke commentaar is te vinden op: www.boip.int (onder 'juridisch', 'oude wetgeving'))).

Art. 3.11 BVIE**Art. 3.11 Inschrijving**

Hendrik Vanhees

1. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) (het Bureau) schrijft onverwijld Benelux-depots in, gelet op haar passieve rol bij deze depots (art. 3.11, lid 1 Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)). Het Bureau heeft niet het recht een inschrijving van een depot te weigeren wanneer dit depot ontvankelijk is (Artikelsgewijze commentaar bij art. 9 BTMW). De akten van depot worden door het Bureau ingeschreven in het Benelux-register. Na de inschrijving van een Benelux-depot door het Bureau, gaat laatstgenoemde instantie zo spoedig mogelijk over tot publicatie van de inschrijving van dit depot (art. 3.11, lid 2 BVIE). De vermelde publicatie wordt opgeschort indien het Bureau van oordeel is dat de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model strijdig is met de openbare orde of goede zeden van één van de Beneluxlanden (art. 3.11, lid 2 juncto art. 3.13, lid 1 BVIE). De vermelde publicatie wordt ook opgeschort indien de deposant gebruik maakt van de door het BVIE geboden mogelijkheid om het Bureau te verzoeken de publicatie van de inschrijving op te schorten gedurende een periode die niet meer mag bedragen dan twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van het depot of de voorrangsdatum (art. 3.11, lid 2 juncto art. 3.12 BVIE).

2. Indien de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model in de publicatie niet voldoende tot hun recht komen, kan de deposant binnen drie maanden te rekenen van de datum van de eerste publicatie, het Bureau verzoeken kosteloos een tweede

publicatie te verrichten (art. 3.11, lid 3 BVIE juncto regel 2.6 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE (URBVIE)).

3. Vanaf de datum van publicatie van de tekening of het model kan het publiek kennis nemen van de inschrijving in het register en van de bij het Benelux-depot overgelegde stukken (art. 3.11, lid 4 BVIE).

4. Opgemerkt moet worden dat art. 3.11, lid 1 BVIE ook bepaalt dat het Bureau tevens de internationale depots die gepubliceerd zijn in het 'Bulletin International des Dessins ou Modèles - International Design Gazette', en ten aanzien waarvan de deposanten verzocht hebben dat zij hun werking zullen uitstrekken over het Beneluxgebied, onverwijld in het Benelux-register inschrijft.

Art. 3.12 BVIE**Art. 3.12 Opschorting publicatie op verzoek**

...

Hendrik VANHEES

1. Krachtens art. 3.12, lid 1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) kan de deposant van een tekening of model bij het verrichten van een Benelux-depot verzoeken dat de publicatie van de inschrijving van zijn depot wordt opgeschort gedurende een periode die niet meer mag bedragen dan twaalf maanden. Deze termijn van maximum twaalf maanden waarvoor de opschorting van publicatie kan worden gevraagd, moet berekend worden vanaf de datum van het depot of, indien de deposant een beroep doet op het recht van voorrang, vanaf de datum waarop het recht van voorrang is ontstaan. Krachtens het uitvoeringsreglement bij het BVIE (URBVIE) dient de deposant die opschorting van publicatie van de inschrijving van zijn Benelux-depot wenst, hiertoe bij het depot een verzoek in te dienen onder opgave van de termijn, waarvoor opschorting van de publicatie gevraagd wordt. Tevens dient hij een door het uitvoeringsreglement verschuldigd recht te betalen. De opschorting van de publicatie van de inschrijving van een meervoudig depot kan slechts worden gevraagd voor alle tekeningen en modellen tezamen, en voor éénzelfde termijn. Indien de deposant die opschorting heeft gevraagd van de publicatie van de inschrijving van een meervoudig depot, bij afloop van de termijn van opschorting aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) (het Bureau) meedeelt dat hij slechts publicatie wenst van een deel van de tekeningen of modellen, dan dient hij dit te doen onder opgave van de nummers van de tekeningen of modellen waarvan hij publicatie wenst (zie over dit alles: regel 2.5, sub 1, 2 en 3 URBVIE).

2. Indien de deposant gebruik maakt van de door art.3.12, lid 1 BVIE geboden mogelijkheid tot opschorting van publicatie van de inschrijving van een Benelux-depot, dan schort het Bureau krachtens art. 3.12, lid 2 BVIE de publicatie op conform het verzoek. De deposant kan evenwel te allen tijde om beëindiging van de termijn van opschorting verzoeken (regel 2.5, sub 4 URBVIE).

Art. 3.13 BVIE**Art. 3.13 Strijd met openbare orde en goede zeden**

Hendrik Vanhees

1. Art. 3.6, sub e van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bepaalt dat geen recht op een tekening of model wordt verkregen door inschrijving indien de tekening of het model in strijd is met de openbare orde of de goede zeden van één van de Benelux-landen. Indien het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) (het Bureau) nu oordeelt dat dit het geval is, dan schort het de publicatie van de inschrijving van het depot op. Het zal de deposant daarvan in kennis stellen en hem verzoeken zijn depot binnen een termijn van twee maanden in te trekken. Indien de belanghebbende na het verstrijken van deze termijn zijn depot niet heeft ingetrokken, verzoekt het Bureau zo spoedig mogelijk het openbaar ministerie (OM) een vordering in te stellen tot nietigverklaring van het depot. Indien het OM van oordeel is dat er geen aanleiding bestaat tot het instellen van een dergelijke vordering, of indien de vordering werd afgewezen bij een rechterlijke beslissing die niet meer vatbaar is voor verzet, noch beroep, noch voorziening in cassatie, moet het Bureau onverwijld overgaan tot publicatie van de inschrijving van de tekening of het model.

Art. 3.14 BVIE

Art. 3.14 Geldigheidsduur en vernieuwing

Hendrik Vanhees

I. De beschermingsduur

II. De vernieuwing van de inschrijving

III. De wijziging van een tekening of model gedurende de inschrijving of naar aanleiding van de vernieuwing

I. De beschermingsduur

1. Wanneer een tekening of model aan de beschermingsvoorwaarden voldoet, dan wordt deze tekening of dit model na de inschrijving van de akte van het Benelux-depot in het Benelux-register voor een periode van vijf jaar beschermd, en dit vanaf de depotdatum (art. 3.14, lid 1, 1^e zin Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)). De houder van het recht op een tekening of model kan de beschermingsduur van vijf jaar evenwel met één of meer nieuwe tijdvakken van vijf jaar verlengen, en dit tot een totale maximale beschermingsduur van 25 jaar vanaf de depotdatum. De inschrijving kan dus met maximum vier achtereenvolgende termijnen van vijf jaar worden vernieuwd (art. 3.14, lid 2 BVIE).

2. Vóór 1 december 2003 bedroeg de beschermingstermijn maximum 15 jaar. Op 1 december 2003 werd deze uitgebreid tot maximum 25 jaar. De sinds 1 december 2003 van kracht zijnde, verlengde beschermingsduur is van toepassing op alle in het register ingeschreven tekeningen en modellen, en dit vanaf 1 december 2003 (Gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, pag. 18). Art. III van het Protocol van 20 juni 2002 houdende

wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (B.S., 14 maart 2003, 12833) bepaalt in dit verband trouwens dat art. 3.14, lid 2 BVIE sinds de inwerkingtreding van het Protocol op 1 december 2003 terugwerkende kracht heeft tot 28 oktober 2001. Er wordt krachtens deze bepaling aan de uitbreiding van de beschermingsduur dus terugwerkende kracht verleend voor de periode tussen de datum waarop de richtlijn van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (P.B., 1998, L 289, 28) ingevolge haar art. 19, lid 1 uiterlijk omgezet had moeten zijn (dit was 28 oktober 2001) en het moment waarop het Protocol in werking trad. Concreet betekent dit alles dat alle op 28 oktober 2001 in het register ingeschreven tekeningen en modellen van de verlengde beschermingsduur (tot maximum 25 jaar) genieten.

II. De vernieuwing van de inschrijving

3. De inschrijving van een Beneluxdepot kan, zoals werd aangegeven, voor vier achtereenvolgende termijnen van vijf jaren worden vernieuwd. Deze vernieuwing dient te geschieden door betaling aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) (het Bureau) van een recht voor vernieuwing. Dit recht is vastgesteld in het Uitvoeringsreglement van het BVIE (URBVIE) (B.S., 19 juli 2006, 36036, zoals gewijzigd). De betaling van dit recht dient te geschieden in de loop van het jaar dat aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving voorafgaat. Evenwel, tegen het gelijktijdig betalen van een bij het URBVIE bepaald extra recht, kan het recht tot vernieuwing nog betaald worden binnen de zes maanden die volgen op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur. Tegen betaling van een verhoogd recht wordt voor de vernieuwing van een inschrijving dus een termijn van uitstel van zes maanden toegestaan. Concreet betekent dit dat ook na het verstrijken van de beschermingsduur de inschrijving van een Benelux-depot

vernieuwd kan worden, en dit ten laatste tot zes maanden volgend op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur, zonder dat de bescherming van de tekening of het model onderbroken wordt (art. 3.14, lid 3 BVIE).

4. De vernieuwing kan, in het geval van een meervoudig depot, tot een deel van de in het meervoudig depot vervatte tekeningen of modellen worden beperkt (art. 3.14, lid 4 BVIE).

5. Wat de hier besproken vernieuwingen van de inschrijvingen van Benelux-depots betreft, herinnert het Bureau zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de eerste tot en met de vierde termijn van inschrijving aan de datum van dat verstrijken door de verzending van een kennisgeving aan de houder van de tekening of het model, en aan derden van wie rechten op de tekening of het model in het register zijn ingeschreven (art. 3.14, lid 5 BVIE). Het Bureau verzendt de hoger genoemde kennisgevingen aan het laatste hem bekende adres van betrokkenen. Het niet-verzenden of niet-ontvangen van deze brieven geeft niet de vrijheid de vernieuwing binnen de gestelde termijn na te laten. Op dit niet-verzenden of niet-ontvangen kan noch in rechte noch ten opzichte van het Bureau beroep worden gedaan (art. 3.14, lid 6 BVIE). Dit alles betekent concreet dat het recht op een tekening of model onherroepelijk vervalst, indien de houder ervan niet tijdig overgaat tot de noodzakelijke vernieuwing, en dit ten laatste tot zes maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving. De houder van een tekening of model kan zich dus niet, teneinde bijv. voor een rechter te bestrijden dat het recht op zijn tekening of model zou zijn vervallen, beroepen op het niet-verzenden door het Bureau van de herinnering van de juiste vervaldatum, of het niet ontvangen hebben van deze herinnering. Zo ook kan hij het Bureau niet aansprakelijk stellen voor het verval van het

recht op zijn tekening of model wegens het verstrijken van de geldigheidsduur, en dit op grond van het niet verzonden zijn door het Bureau van de genoemde kennisgeving, of op grond van het niet ontvangen hebben van deze kennisgeving.

6. Het Bureau schrijft de vernieuwingen in het Benelux-register in en publiceert deze overeenkomstig het URBVIE (art. 3.14, lid 7 BVIE).

III. De wijziging van een tekening of model gedurende de inschrijving of naar aanleiding van de vernieuwing

7. De gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model kan noch gedurende de inschrijving, noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan worden gewijzigd. Dit geldt wel onverminderd het bepaalde in art. 3.24, lid 2 BVIE (art. 3.14, lid 1, 2^e zin BVIE). Art. 3.24, lid 2 BVIE bevat de mogelijkheid dat, wanneer de inschrijving van het depot van een tekening of model kan wordt nietig verklaard om de volgende redenen:

- a. in de tekening of het model wordt gebruik gemaakt van een ouder merk zonder toestemming van de houder van dit merk;
- b. in de tekening of het model wordt gebruik gemaakt van een reeds bestaand auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de houder van dit auteursrecht;
- c. de tekening of het model vormt oneigenlijk gebruik van één van de in art. 6ter van het Unieverdrag van Parijs genoemde zaken;
- d. de tekening of het model is in strijd met de goede zeden of de openbare orde van één van de Beneluxlanden;
- e. de tekening of het model voldoet niet aan de voorwaarden gesteld in art. art. 3.1, lid 1 en art. 3.3 en 3.4 BVIE (niet de vereiste nieuwheid of het vereiste eigen karakter);
- f. de tekening of het model valt onder de toepassing van art. 3.2 BVIE (de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel

worden uitsluitend door de technische functie bepaald of het betreft een verbindingsmodel), het depot van de tekening of het model toch kan worden gehandhaafd in gewijzigde vorm, indien het in die (gewijzigde) vorm aan de beschermingsvoorwaarden voldoet en het zijn identiteit behoudt. Voor meer uitleg over deze problematiek wordt verwezen naar art. 3.24 BVIE.

Art. 3.16 BVIE**Art. 3.16 Beschermingsomvang**

Hendrik Vanhees

Te onderstrepen is dat de houder van de rechten op een tekening of model slechts kan optreden tegen inbreuken vanaf de inschrijving van de akte van depot in het Benelux-register. Vóór het moment van inschrijving is een vordering dus niet ontvankelijk (Gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002, pag. 6). Wel bepaalt art. 4.5, lid 2 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) dat de niet-ontvankelijkheid die voortvloeit uit het ontbreken van de inschrijving van een depot van een tekening of model, wordt opgeheven door inschrijving of vernieuwing van de inschrijving van de tekening of het model tijdens het geding. Een modelhouder kan wel vanaf de datum van het depot een redelijke vergoeding vorderen van diegene die met wetenschap van het depot handelingen heeft verricht die onder de prerogatieven van de modelhouder vallen, voor zover de modelhouder voor zijn model uitsluitende rechten heeft gekregen (art. 3.17, lid 6 BVIE).

2. Art. 3.16 BVIE regelt de rechten die toekomen aan een modelhouder. Lid 1 van deze bepaling stelt dat, onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, de houder van een tekening of model zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het gebruik (zonder zijn toestemming) van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast, en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker

geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model. Op basis van art. 3.16, lid 1 BVIE kan de houder van een tekening of model dus optreden tegen het zonder zijn toestemming gebruiken van een voortbrengsel met eenzelfde uiterlijk, dan wel met een uiterlijk dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

3. Het in art. 3.16, lid 1 BVIE vermelde begrip 'gebruik' is duidelijk een verzamelbegrip voor alle handelingen waartegen de modelhouder zich kan verzetten (Gemeenschappelijke commentaar 2002, pag. 20). Onder 'gebruiken' moet *met name* worden verstaan:

- het vervaardigen;
- het aanbieden;
- het in de handel brengen;
- het verkopen;
- het leveren;
- het verhuren;
- het invoeren;
- het uitvoeren;
- het tentoonstellen;
- het gebruiken;
- alsmede het voor één van de opgesomde handelingen in voorraad hebben (art. 3.16, lid 2 BVIE), wat meebrengt dat het opslaan zonder kennis van het doel geen inbreuk is (D. MUSKER, Community design law, London, Sweet&Maxwell, 2002, 67).

Het gebruik van de woorden 'met name' in art. 3.16, lid 2 BVIE geeft duidelijk aan dat de zich in deze bepaling bevindende opsomming van handelingen die de toestemming behoeven van de houder van de rechten op een tekening of model slechts een exemplatieve (niet-limitatieve) opsomming is, en dat nog andere handelingen onder de exclusieve rechten van de genoemde

houder kunnen vallen (Gemeenschappelijke commentaar 2002, pag. 20).

4. Op basis van art. 3.16, lid 1 BVIE kan de houder van een tekening of model optreden tegen voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk, dan wel met een uiterlijk dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. De begrippen 'het wekken van een algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker' zijn ook terug te vinden bij de definiëring van de beschermingsvoorwaarde van het 'eigen karakter' van een tekening of model. Bij het vaststellen van een andere algemene indruk moet rekening worden gehouden met de mate van vrijheid die de ontwerper had bij de ontwikkeling van het model, iets wat ook teruggevonden wordt bij het beoordelen van het eigen karakter. Hoogst functionele modellen zullen immers, gezien de ontwerper bij de ontwikkeling ervan aan een groot aantal technische beperkingen gebonden is, doorgaans meer overeenkomsten vertonen met eerdere modellen, dan modellen waar dit niet het geval is (H. SPEYAERT, 'Ons toekomstig recht: de modellenrichtlijn', BMM Bull., 1999, 9 en H. SPEYAERT, 'Toch nog een modellenrichtlijn ...', NTER, 1998, 299). Een inbreuk zal dus minder snel voorliggen. Wanneer er weinig ruimte is voor verschillen, wordt het eigen karakter bereikt met relatief geringe verschilpunten, en zal er dus minder snel van een inbreuk sprake zijn. Kleine verschilpunten kunnen hier een andere algemene indruk veroorzaken (In deze zin i.v.m. het vereiste van het eigen karakter: D. MUSKER, o.c., 33).

5. Opgemerkt moet worden dat het art. 3.16, lid 1 BVIE aanvangt met de woorden 'onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad'. Met deze woorden wil men er ondubbelzinnig de nadruk op leggen dat handelingen die niet

als inbreuk op een tekening of model te beschouwen zijn daarom nog niet rechtmatig zijn. Dergelijke handelingen kunnen onder andere bepalingen van nationaal recht vallen, en met name onder deze van de onrechtmatige daad en de eerlijke handelsgebruiken (Gemeenschappelijke commentaar 2002, pag. 20).

Art. 3.19 BVIE**Art. 3.19 Beperkingen van het uitsluitend recht**

Hendrik Vanhees

1. Art. 3.19 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bevat een aantal beperkingen op het aan een modelhouder toegekende recht. Zo kan, krachtens art. 3.19, lid 1 BVIE, een modelhouder zich niet verzetten tegen:

- a. handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden;
- b. handelingen voor experimentele doeleinden. Het betreft hier dus handelingen voor wetenschappelijk onderzoek, ongeacht of het onderzoek voor private of commerciële doeleinden wordt verricht (U. SUTHERSANEN, Design law in Europe, London, Sweet&Maxwell, 2000, 49);
- c. handelingen bestaande in de reproductie ter illustratie of ten behoeve van onderwijs, mits deze handelingen verenigbaar zijn met de eerlijke handelsgebruiken, zij niet zonder noodzaak afbreuk doen aan de normale exploitatie van de tekening of het model, en de bron wordt vermeld. Deze uitzondering ziet vooral op het onderwijs in scholen voor ontwerpers (Gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002, pag. 23).

2. Krachtens art. 3.19, lid 2 BVIE houdt het uitsluitend recht op een tekening of model evenmin het recht in zich te verzetten tegen:

- a. de uitrusting van in een ander land geregistreerde vaartuigen en luchtvaartuigen (schepen en vliegtuigen) die zich tijdelijk binnen het Beneluxgebied bevinden;
- b. de invoer in het Beneluxgebied van vervangingsonderdelen en toebehoren ter reparatie van in een ander land geregistreerde vaartuigen en luchtvaartuigen die zich tijdelijk binnen het Beneluxgebied bevinden;
- c. reparaties aan in een ander land geregistreerde vaartuigen en luchtvaartuigen die zich tijdelijk binnen het Beneluxgebied bevinden.

3. In art. 3.19, lid 3 BVIE ligt de regeling vervat inzake de bescherming van de zogenaamde 'reparatieonderdelen'. Concreet bepaalt deze bepaling die de zogenaamde reparatieclausule bevat, dat het uitsluitend recht op een tekening of model, dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel, niet het recht inhoudt zich te verzetten tegen het gebruik van de tekening of het model voor reparatie (voor reparatiedoeleinden) van dit samengestelde voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven. Deze bepaling brengt dus mee dat de houder van een modelrecht op een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel zich niet kan verzetten tegen de productie, de verkoop en ander gebruik zoals bedoeld in art. 3.16 BVIE van zijn onderdeel voor reparatiedoeleinden (Gemeenschappelijke commentaar 2002, pag. 23). Het onderdeel van een samengesteld voortbrengsel kan wel beschermd zijn als model, maar de reparatieclausule beperkt de exclusieve rechten van de houder ervan in die zin, dat hij zich niet kan verzetten tegen het gebruik (o.a. productie en verkoop) van zijn beschermde onderdeel voor de reparatie van het samengestelde voortbrengsel met de bedoeling dit samengestelde voortbrengsel zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven.

4. Krachtens art. 3.19, lid 4 BVIE kan de houder van een gedeponeerde tekening of model de hem krachtens art. 3.16 BVIE toegekende rechten niet tegenwerpen aan de handelingen die een voorgebruiker krachtens zijn recht van voorgebruik mag stellen. Het recht van voorgebruik waarvan hier sprake is ligt vervat in art. 3.20 BVIE. Dit recht komt er in essentie op neer dat wanneer iemand een model creëerde, maar (nog) niet overging tot het deponeren ervan, hem door een derde die toevallig eenzelfde model, of een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, ontwierp, en hiervoor (later) wel een depot nam, niet verhinderd kan worden om zijn model verder te vervaardigen of de vervaardiging daarvan aan te vangen. Zoals duidelijk blijkt is het recht van voorgebruik een beperking van het monopolie van diegene die wel een depot voor het door hem gecreëerde model nam.

5. In art. 3.19, lid 5 BVIE ligt de communautaire uitputting **vervat**. Deze communautaire uitputting houdt in dat de krachtens art. 3.16 BVIE aan een tekening of model verbonden rechten niet gelden voor handelingen die betrekking hebben op voortbrengselen die in één der Lid-Staten van de Europese Unie (EU) of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER.) in het verkeer zijn gebracht door de modelhouder of met diens toestemming. I.v.m. de communautaire uitputting kan verder verwezen worden naar de bespreking van art. 2.23, lid 3 BVIE inzake merken.

6. Krachtens art. 3.19, lid 5 BVIE kunnen geen van de vorderingen van de modelhouder betrekking hebben op voortbrengselen die vóór de datum van het depot in het Beneluxgebied in het verkeer werden gebracht. Deze bepaling brengt bijgevolg mee dat voortbrengselen die vóór het depot in

het Beneluxgebied in het verkeer werden gebracht, steeds verder verhandeld kunnen worden. Terecht stelt D. Verkade dat het hier een vrijwel theoretische situatie betreft, daar deze voortbrengselen, doordat zij in het Beneluxgebied in het verkeer werden gebracht, meestal zullen verhinderen dat ervoor later nog een geldige modelbescherming kan worden bekomen. Immers, meestal zullen deze voortbrengselen de nieuwheid en het eigen karakter wegnemen van de later gedeponeerde tekeningen- en modellen (D. VERKADE, 'Art. 14 BTMW', in Intellectuele eigendom, Ch. GIELEN en D.W.F. VERKADE (red.), in Tekst en Commentaar, Kluwer, Deventer, 1998, 289, randnr. 11).

Art. 3.20 BVIE**Art. 3.20 Recht van voorgebruik**

...

Hendrik Vanhees

1. Krachtens art. 3.19, lid 4 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) kan de houder van een gedeponeerde tekening of model de hem krachtens art. 3.16 BVIE toegekende rechten niet tegenwerpen aan de handelingen die een voorgebruiker krachtens zijn recht van voorgebruik mag stellen. Het recht van voorgebruik waarvan in de aangehaalde bepaling sprake is ligt vervat in art. 3.20 BVIE. Dit recht komt er in essentie op neer dat wanneer iemand een model creëerde, maar (nog) niet overging tot het deponeren ervan, hem door een derde die toevallig eenzelfde model, of een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, ontwierp, en hiervoor (later) wel een depot nam, niet verhinderd kan worden om zijn model verder te vervaardigen of de vervaardiging daarvan aan te vangen. Het recht van voorgebruik is bijgevolg een beperking van het monopolie van diegene die wel een depot voor het door hem gecreëerde model nam.

2. Het recht van voorgebruik wordt in de eerste plaats toegekend aan hem die vóór de datum van het depot van een model, of vóór de datum van voorrang, indien op het recht van voorrang een beroep werd gedaan bij het depot, binnen het Beneluxgebied voortbrengselen heeft vervaardigd die hetzelfde uiterlijk vertonen als het gedeponeerde model, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken

(art. 3.20, lid 1 BVIE). Het komt in de tweede plaats toe aan hem die vóór de datum van het depot van een model, of vóór de datum van voorrang, indien op het recht van voorrang een beroep werd gedaan bij het depot, binnen het Beneluxgebied een *begin heeft gemaakt met de uitvoering van zijn voornemen tot vervaardiging* van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (art. 3.20, lid 2 BVIE). Met 'een begin maken met de uitvoering van het voornemen tot vervaardiging' bedoelt men dat de nodige voorbereidingen werden getroffen voor de daadwerkelijke en wezenlijke vervaardiging, bijv. door het vervaardigen van een standaardmodel en door het aanschaffen van de voor vervaardiging benodigde grondstoffen (Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III, IV van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna verkort geciteerd: Toelichting van het BBIE) (te vinden op www.boip.int - onder 'juridisch'), toelichting bij art. 3.20 BVIE).

3. Een recht van voorgebruik kan slechts toekomen aan iemand die *binnen het Beneluxgebied* voortbrengselen heeft vervaardigd of een begin heeft gemaakt met de uitvoering van zijn voornemen tot vervaardiging van voortbrengselen. Het recht van voorgebruik kan slechts verkregen worden indien de handelingen waaraan dit recht zijn ontstaan onleent, namelijk de juist vermelde vervaardiging of het aanvang nemen met de vervaardiging, te goeder trouw zijn verricht. Concreet wil dit zeggen dat via deze handelingen niet op ongeoorloofde wijze wordt nageemaakt wat reeds eerder werd ontworpen of vervaardigd door de houder van het modelrecht of door degene van wie de houder dit recht heeft verkregen (Toelichting van het BBIE bij art. 3.20 BVIE). Gelet op dit alles bepaalt art. 3.20, lid 3 BVIE dan ook uitdrukkelijk dat het recht van voorgebruik in geen geval toekomt aan de persoon die het model zonder

toestemming van de ontwerper heeft nagemaakt. Met deze bepaling wordt dus uitdrukkelijk gesteld dat geen voorgebruik kan ontstaan in het geval van ontlending zonder toestemming van de ontwerper, wiens model later werd gedeponneerd. De bewijslast dat de voorgebruiker zonder toestemming zou hebben ontleend rust op de houder van het depot van de tekening of het model waaraan ontleend zou zijn (D.W.F. VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, in Serie recht en praktijk, nr. 40, J.M. POLAK (red.), Kluwer, Deventer, 1985, 95, nr. 71).

4. De houder van het recht van voorgebruik mag, met uitzondering van de invoer in de Benelux, naast de houder van de inschrijving van het depot ten nadele van wie het recht van voorgebruik bestaat, alle in art. 3.16 BVIE genoemde handelingen (blijven) stellen (Toelichting van het BBIE bij art. 3.20 BVIE). Hij die een recht van voorgebruik bezit, kan dus de vervaardiging van zijn voortbrengsel voortzetten, indien hij dit voortbrengsel reeds vervaardigde. Indien hij een begin maakte met de uitvoering van zijn voornemen tot vervaardiging, kan hij een aanvang met de genoemde vervaardiging maken (art. 3.20, lid 4 BVIE).

5. De houder van het recht van voorgebruik kan geen vordering (verbods- en/of schadevergoedingsactie) instellen tegen diegene die inbreuk zou maken op het model in verband waarmee hij het recht van voorgebruik geniet. Ook kan hij geen licentie verlenen m.b.t. het model in verband waarmee hij het recht van voorgebruik geniet (Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Ch. GIELEN (red.), Deventer, Kluwer, 2007, 179, nr. 221).

6. Het recht van voorgebruik kan overgaan op derden. Dit kan evenwel slechts wanneer deze overgang gebeurt tezamen met het

bedrijf waarin de handelingen, die hebben geleid tot het ontstaan van dit recht, hebben plaatsgevonden (art. 3.20, lid 5 BVIE). Het recht van voorgebruik kan dus niet op zich overgaan. Het kan slechts overgaan naar de persoon die het bedrijf van de houder van het recht heeft verkregen (Toelichting van het BBIE bij art. 3.20 BVIE).

Art. 3.21 BVIE**Art. 3.21 Doorhaling op verzoek**

Hendrik Vanhees

1. De houder van de inschrijving van een Benelux-depot kan te allen tijde op vrijwillige basis de doorhaling van deze inschrijving verzoeken (art. 3.22, a en art. 3.21, lid 1 Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)). Hij moet evenwel, wat deze vrijwillige doorhaling betreft, de regels vervat in art. 3.21 BVIE respecteren. Zo vloeit uit art. 3.21, lid 1 BVIE duidelijk voort dat hij slechts, op om het even welk moment, tot deze vrijwillige doorhaling kan overgaan wanneer er geen rechten van derden bestaan, die bij overeenkomst zijn vastgelegd of in rechte worden vervolgd en welke ter kennis van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) (het Bureau) zijn gebracht.

2. De houder van de inschrijving van een Benelux-depot kan dus in de eerste plaats niet tot de vrijwillige doorhaling van de inschrijving overgaan wanneer derden rechten m.b.t. de tekening of het model, waarvan het depot is ingeschreven, bezitten die bij schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd (P.A.C.E. VAN DER KOOIJ, 'Art. 18 BTMW', in Ch. GIELEN en D. VERKADE (red.), Intellectuele eigendom - Tekst & commentaar, Kluwer, Deventer, 1998, 294) en die uit het register van de Benelux-depots blijken. Bij deze derden kan in de eerste plaats natuurlijk worden gedacht aan licentienemers. In dit verband bepaalt art. 3.21, lid 3 BVIE trouwens dat indien een licentie is ingeschreven de doorhaling van de inschrijving van de tekening of het model (of van de licentie) slechts kan worden gevraagd door de houder van de inschrijving en door de licentiehouder (licentienemer) gezamenlijk. Bij de bescherming

van de rechten van derden die bij schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd en ter kennis van het Bureau zijn gebracht kan men ook denken aan de bescherming van andere rechten en aanspraken die bijv. voortvloeien uit pand en beslag (Artikelsgewijze commentaar bij art. 18 BTMW en P.A.C.E. VAN DER KOOIJ, 'Art. 18 BTMW', l.c., 294). In dit verband bepaalt art. 3.21, lid 3, 2^e zin BVIE immers dat indien een pandrecht of een beslag is ingeschreven de doorhaling van de inschrijving van de tekening of het model (of van het pandrecht of beslag) slechts kan worden gevraagd door de houder van de inschrijving en door de houder van het pandrecht of beslag gezamenlijk.

3. De houder van de inschrijving van een Benelux-depot kan in de tweede plaats niet tot de vrijwillige doorhaling van de inschrijving overgaan wanneer derden rechten m.b.t. de tekening of het model, waarvan het depot is ingeschreven, beweren te bezitten die in rechte worden vervolgd en die uit het register van de Benelux-depots blijken (art. 3.21, lid 1 BVIE). Hierbij kan bijv. worden gedacht aan een derde die een op art. 3.7 BVIE gegronde vordering tot opeising van het Benelux-depot instelde (Artikelsgewijze commentaar bij art. 18 BTMW).

4. In de twee zojuist aangegeven situaties waarin de houder van een inschrijving van een Benelux-depot niet kan overgaan tot de vrijwillige doorhaling van de inschrijving, zal het Bureau deze vrijwillige doorhaling weigeren indien de genoemde houder, ondanks het bestaan van rechten van derden, er toch om zou verzoeken.

5. In het geval van een meervoudig depot hoeft de vrijwillige doorhaling niet voor alle tekeningen of modellen die onder dit depot vallen te gelden. Bij een dergelijk meervoudig depot kan

de vrijwillige doorhaling slechts betrekking hebben op een deel van de in dat depot vervatte tekeningen of modellen (art. 3.21, lid 2 BVIE).

6. De vrijwillige doorhaling geldt voor het gehele Benelux-gebied, en dit ondanks enige andersluidende verklaring (art. 3.21, lid 4 BVIE). Ook geldt ze voor de tekening of het model in zijn geheel (art. 3.24, lid 1 BVIE).

7. Het i.v.m. de vrijwillige doorhaling in art. 3.21 BVIE bepaalde geldt eveneens ten aanzien van de afstand van de bescherming die voor het Benelux-gebied uit een internationaal depot voortvloeit (art. 3.21, lid 5 BVIE).

ART. 3.22 BVIE**Art. 3.22 Verval van het recht**

Hendrik VANHEES

1. Art. 3.22 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bevat de gronden op basis waarvan het recht op een Beneluxmodel kan vervallen. Het verval werkt steeds vanaf het tijdstip waarop de reden van het verval zich voordoet. Het verval werkt dus steeds ex nunc, vanaf nu.

2. Het recht op een Beneluxmodel kan in de eerste plaats vervallen door de vrijwillige doorhaling van de inschrijving van het Benelux-depot op een tekening of model (art. 3.22, sub a BVIE). Het principe is dat de houder van de inschrijving van een Benelux-depot te allen tijde op vrijwillige basis de doorhaling van deze inschrijving kan verzoeken (cf. art. 3.21, lid 1 BVIE). Hij moet evenwel, wat deze vrijwillige doorhaling betreft, de regels vervat in art. 3.21 BVIE respecteren. Zo vloeit uit art. 3.21, lid 1 BVIE duidelijk voort dat hij slechts, op om het even welk moment, tot deze vrijwillige doorhaling kan overgaan wanneer er geen rechten van derden bestaan, die bij overeenkomst zijn vastgelegd of in rechte worden vervolgd en welke ter kennis van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) (het Bureau) zijn gebracht. Zo ook bepaalt art. 3.21, lid 3 BVIE dat indien een licentie is ingeschreven de doorhaling van de inschrijving van de tekening of het model slechts kan worden gevraagd door de houder van de inschrijving en door de licentiehouders (licentienemers) gezamenlijk, en dat indien een pandrecht of een beslag is ingeschreven de doorhaling van de inschrijving van de tekening of het model slechts kan worden gevraagd door de houder van de

inschrijving en door de houder van het pandrecht of beslag gezamenlijk.

3. Het recht op een Beneluxmodel vervalt ook door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van een Beneluxdepot (art. 3.22, sub a BVIE). Voor de geldigheidsduur van een Beneluxmodel kan verwezen worden naar art. 3.14 BVIE. Concreet kan het uitsluitend recht op een tekening of model vervallen 5, 10, 15, 20 of 25 jaar na het depot van de tekening of het model. Dit recht zal 5, 10, 15 of 20 jaar na de datum van het depot vervallen indien niet tijdig werd overgegaan tot een vernieuwing van de inschrijving. Men mag in dit verband wel niet uit het oog verliezen dat de vernieuwing van de inschrijving van een Benelux-depot kan plaatsvinden tot 6 maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving (cf. art. 3.14, lid 3 BVIE). Dus pas wanneer deze zes maanden verstreken zijn na de genoemde termijn van 5, 10, 15 of 20 jaar, en er niet om een vernieuwing van de inschrijving werd verzocht, vervalt het recht door het verstrijken van de geldigheidsduur van het Benelux-depot. Het uitsluitend recht op een tekening of model zal in ieder geval vervallen 25 jaar na de datum van het depot, daar de maximum beschermingsduur van het recht op een tekening of model 25 jaar is.

4. Het uitsluitend recht op een tekening of model vervalt ook door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het internationaal depot of door de afstand van de rechten die voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeien (art. 3.22, sub b BVIE). Bij de genoemde afstand van zijn rechten voor de Benelux moet de houder van het internationaal depot wel de hoger genoemde regels vervat in art. 3.21 BVIE respecteren (art. 3.21, lid 5 BVIE).

5. Overeenkomstig art. 3.22, sub b BVIE vervalt het uitsluitend recht op een tekening of model ook door de ambtshalve doorhaling van het internationaal depot, zoals bedoeld in art. 6, lid 4, onder c van de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid. Het betreft hier een situatie waarin de deposant niet binnen de voorgeschreven termijnen opeisbare taksen betaalde.

6. Art. 3.22 aanhef BVIE bepaalt dat het recht op een tekening of model vervalt op grond van de in deze bepaling limitatief opgesomde vervalgronden, evenwel behoudens het bepaalde in art. 3.7, lid 2 BVIE. Laatstgenoemde bepaling bevat een regeling die erop gericht is te voorkomen dat diegene die tot het deponeren van een model gerechtigd is, tengevolge van de vrijwillige doorhaling van de inschrijving van een Benelux-depot of van de vrijwillige afstand van de rechten die voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeien, door hem die ten onrechte deponeerde, wordt beroofd van zijn in art. 3.7, lid 1 BVIE voorziene recht van opeising van het Benelux-depot of van de voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiende rechten.

Art. 3.24**Art. 3.24 Reikwijdte van de nietig- en vervallenverklaring en de vrijwillige doorhaling**

Hendrik VANHEES

1. Art. 3.24, lid 1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) is duidelijk: de nietigverklaring, de vrijwillige doorhaling en de afstand van een Beneluxmodel hebben steeds betrekking op de gehele tekening of het gehele model. Wat de nietigverklaring betreft bestaat hierop wel een uitzondering. Art. 3.24, lid 2 BVIE bevat immers de mogelijkheid dat, wanneer de inschrijving van het depot van een tekening of model kan wordt nietig verklaard om de volgende redenen:

- a. in de tekening of het model wordt gebruik gemaakt van een ouder merk zonder toestemming van de houder van dit merk;
- b. in de tekening of het model wordt gebruik gemaakt van een reeds bestaand auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de houder van dit auteursrecht;
- c. de tekening of het model vormt oneigenlijk gebruik van één van de in art. 6ter van het Unieverdrag van Parijs genoemde zaken;
- d. de tekening of het model is in strijd met de goede zeden of de openbare orde van één van de Beneluxlanden;
- e. de tekening of het model voldoet niet aan de voorwaarden gesteld in art. 3.1, lid 1 en art. 3.3 en 3.4 BVIE (niet de vereiste nieuwheid of het vereiste eigen karakter);
- f. de tekening of het model valt onder de toepassing van art. 3.2 BVIE (de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel worden uitsluitend door de technische functie bepaald of het betreft een verbindingsmodel),

het depot van de tekening of het model toch kan worden gehandhaafd in gewijzigde vorm, indien het in die (gewijzigde) vorm aan de beschermingsvoorwaarden voldoet en het zijn identiteit behoudt. Wanneer dus door een niet al te ingrijpende wijziging van het modeldepot de oorzaak van de nietigheid kan worden weggenomen zonder dat het model zijn identiteit verliest, blijft de inschrijving gehandhaafd. Het behoud van de identiteit betekent dat een gewijzigd model slechts zo weinig mag afwijken van het oorspronkelijke model dat de draagwijdte van de bescherming niet zodanig verlegd wordt dat de modelhouder zou kunnen optreden tegen een inbreuk waartegen hij eerst niet kon optreden. Door dit laatste zou immers de rechtszekerheid worden geschonden. Krachtens art. 3.24, lid 3 BVIE kan deze handhaving in gewijzigde vorm bestaan in de inschrijving van een verklaring van de houder dat hij gedeeltelijk afziet van aanspraken op het modelrecht, of van een rechterlijke beslissing waarbij het modelrecht gedeeltelijk nietig is verklaard en die niet meer vatbaar is voor verzet noch voor hoger beroep noch voor voorziening in cassatie.

Art. 3.25 BVIE**Art. 3.25. Overgang**

1. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan overgaan.

2. Nietig zijn:

a. overdrachten onder levenden, die niet schriftelijk zijn vastgelegd;

b. overdrachten of andere overgangen, die niet op het gehele Benelux-gebied betrekking hebben.

Hendrik VANHEES

1. Art. 3.25, §1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bepaalt dat het uitsluitend recht op een tekening of model kan overgaan. Onder het begrip 'overgang' moeten overdrachten, evenals andere vormen van overgang (zoals erfopvolging) worden begrepen. Het BVIE bevat slechts enkele regels die nageleefd moeten worden bij de overgang van een recht op een tekening of model. Het nationale recht zal bijgevolg een aanvullende werking hebben. De overgang van een modelrecht kan geschieden los van het handelsfonds van de handelaar of de handelsvennootschap die dit recht bijv. overdraagt.

2. Art. 3.25, §2, aanhef en sub a BVIE bepaalt dat de overdrachten onder levenden schriftelijk moeten worden vastgelegd, en dit op straffe van nietigheid. Bij een overdracht onder levenden moet niet alleen aan een verkoop of een schenking worden gedacht, maar ook aan een inbreng in eigendom in een vennootschap of aan de inbreng, bij een huwelijk, in de gemeenschappelijke boedel. Voor de overdracht onder levenden van het uitsluitend recht op een tekening of model is dus een geschrift vereist, waarbij dit vereiste van een geschrift een geldigheidsvereiste voor de overdracht is. Het BVIE geeft wel niet aan waaruit dit geschrift kan bestaan. Dit kan dus bijv. een authentieke akte zijn, maar ook een onderhandse akte. In ieder geval is het voldoende, maar

noodzakelijk, dat er een geschrift voorhanden is waaruit de noodzakelijke wilsovereenstemming, en dus de wil tot overdracht en de aanvaarding van de overdracht ondubbelzinnig blijkt (in deze zin: A. VERSCHUUR, 'Art. 2.31 BVIE', in Intellectuele eigendom, Ch. GIELEN en D.W.F. VERKADE (red.), in Tekst en Commentaar, Kluwer, Deventer, 2009, 269). Art. 3.25, §2, a BVIE eist slechts een schriftelijke vastlegging voor overdrachten onder levenden. Dit betekent niet dat een schriftelijk stuk niet nodig zal zijn bij andere overgangen, zoals een overgang bij erfopvolging. Ook bij dergelijke overgangen zal een schriftelijk stuk noodzakelijk zijn, zij het niet voor de geldigheid van de overgang, maar wel voor de tegenstelbaarheid ervan aan derden. Krachtens art. 3.27 BVIE kan een overdracht of andere overgang immers slechts aan derden worden tegengeworpen, dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van de overgang blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring (In deze zin: E. ARKENBOUT en M. DE BOER, 'Art 13 BTMW', in Intellectuele eigendom, Ch. GIELEN en D.W.F. VERKADE (red.), in Tekst en Commentaar, Kluwer, Deventer, 2005, 357, die wel schrijven dat bij laatstgenoemde schriftelijk stukken, uit dat geschrift de overgang niet expliciet dient te blijken).

3. Krachtens art. 3.25, §2, aanhef en sub b BVIE is de overdracht of andere overgang die niet op het gehele Benelux-gebied betrekking heeft nietig. De overgang van het uitsluitend recht op een tekening of model dient dus steeds betrekking te hebben op het ganse Beneluxgebied, en kan niet beperkt zijn of worden tot één of twee Beneluxlanden.

Art. 3.26 BVIE**Art. 3.26. Licentie**

1. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan voorwerp van een licentie zijn.
2. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan door de houder daarvan ingeroepen worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin de tekening of het model mag worden gebruikt, de voortbrengselen waarvoor de licentie is verleend en de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte voortbrengselen.
3. De doorhaling van de inschrijving van de licentie in het register vindt slechts plaats op gezamenlijk verzoek van merkhouder en de licentiehouder.
4. De licentiehouder is bevoegd in een door de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model ingestelde vordering als bedoeld in artikel 3.17, lid 1 tot en met 4, tussen te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen. Een zelfstandige vordering als bedoeld in artikel 3.17, lid 1 tot en met 4, kan de licentiehouder slechts instellen indien hij de bevoegdheid daartoe van de houder van het uitsluitend recht heeft bedongen.
5. De licentiehouder heeft het recht de in artikel 3.18, lid 1, bedoelde bevoegdheden uit te oefenen voorzover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model heeft verkregen.

Hendrik VANHEES

1. Licenties i.v.m. modelrechten
2. Bevoegdheden van de licentienemer bij een modelinbreuk

1. Licenties i.v.m. modelrechten

1. Art. 3.26, §1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bepaalt uitdrukkelijk dat het uitsluitend recht op een tekening of model het voorwerp kan uitmaken van een licentie. Deze licentie kan verleend worden los van het handelsfonds van de handelaar of de handelsvennootschap die

het modelrecht in licentie geeft. De verleende licentie kan een al dan niet exclusieve licentie zijn.

2. Uit het stilzwijgen van art. 3.26 BVIE vloeit voort dat een al dan niet exclusieve licentie vormvrij kan worden verleend. Er is dus niet, zoals voor de overdracht van modelrechten onder levenden, vereist dat deze verlening, op straffe van nietigheid, schriftelijk moet geschieden. Zij kan bijgevolg ook mondeling worden verleend (In deze zin: Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III, IV van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna verkort geciteerd: Toelichting van het BBIE) (te vinden op www.boip.int - onder 'juridisch'), toelichting bij art. 3.26 BVIE en E. ARKENBOUT en M. DE BOER, 'Art. 13 BTMW', in Intellectuele eigendom, Ch. GIELEN en D.W.F. VERKADE (red.), in Tekst en Commentaar, Kluwer, Deventer, 2005, 357). Ook vloeit uit het stilzwijgen van art. 3.26 BVIE voort, dat de verlening van een al dan niet exclusieve licentie niet noodzakelijk betrekking moet hebben op het gehele Beneluxgebied (in deze zin: Toelichting van het BBIE bij art. 3.26 BVIE). Een al dan niet exclusieve licentie kan verleend worden voor slechts één of twee Beneluxlanden, dan wel voor slechts een gedeelte of enkele gedeelten van het Benelux territorium.

3. Licentieovereenkomsten, ongeacht het feit of het al dan niet exclusieve licenties betreft, bevatten meestal tal van voorwaarden waaronder de licentie verleend is. Zo wordt bijv. bijna steeds in een licentieovereenkomst bepaald voor hoelang de licentie wordt verleend. Ook worden bijna steeds de voortbrengselen waarvoor de licentie wordt verleend gespecificeerd, en meestal worden ook contractuele afspraken gemaakt i.v.m. de kwaliteit van de voortbrengselen die de al dan niet exclusieve licentienemer in het verkeer mag brengen. Een belangrijke vraag is dan ook op welke grond de houder van

een modelrecht kan optreden tegen zijn licentienemer indien deze de voorwaarden waaronder de licentie werd verleend niet naleeft. Art. 3.26, §2 BVIE bepaalt in dit verband dat het uitsluitend recht op een tekening of model door de houder daarvan kan worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin de tekening of het model mag worden gebruikt, de voortbrengselen waarvoor de licentie is verleend en de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte voortbrengselen. Bij het niet naleven van de in art. 3.26, §2 BVIE uitdrukkelijk vermelde aspecten van de verleende licentieovereenkomst, wordt de licentienemer geacht een inbreuk te plegen op het modelrecht van de licentiegever, zodat de licentiegever tegen de licentienemer kan optreden wegens een inbreuk op zijn modelrechten. De licentiegever kan er in deze situaties evenwel ook voor opteren om de licentienemer niet aan te pakken op basis van een inbreuk op zijn modelrechten, maar wegens een contractuele wanprestatie (in deze zin ook: Toelichting van het BBIE bij art. 3.26 BVIE). Deze contractuele wanprestatie kan hij natuurlijk ook altijd in subsidiaire orde inroepen, wanneer hij de licentienemer in de eerste plaats wegens een inbreuk op zijn modelrechten zou vervolgen. Bij het niet naleven van de in art. 3.26, §2 BVIE uitdrukkelijk vermelde aspecten van de verleende licentieovereenkomst geldt de communautaire uitputting niet voor de voorwerpen die in strijd met deze vermelde licentiebeperkingen in het verkeer werden gebracht. Deze voorwerpen worden immers niet geacht door de modelhouder of met zijn toestemming in de Europese Unie (E.U.) of de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) in het verkeer te zijn gebracht (E. ARKENBOUT en M. DE BOER, l.c., 357). Wanneer een licentienemer andere voorwaarden van de door hem gesloten licentie, dan deze vermeld in art. 3.26, §2 BVIE, niet

naleeft, kan de licentiegever hem enkel aanspreken op basis van een contractuele wanprestatie.

4. Art 3.26, §3 BVIE bepaalt dat de doorhaling van de inschrijving van een licentie in het register slechts kan plaatsvinden op gezamenlijk verzoek van de modelhouder en de licentiehouder. Alhoewel in de letterlijke Nederlandstalige tekst van art. 3.26, §3 BVIE sprake is van 'de merkhouders', wordt daarmee 'de modelhouder' bedoeld (cf. de toelichting van het BBIE bij art. 3.26 BVIE), mede gelet op de Franstalige tekst van deze bepaling die spreekt over 'le titulaire du dessin ou modèle'.

2. Bevoegdheden van de licentienemer bij een modelinbreuk

5. Art. 3.26, §4 en §5 BVIE bevat bepalingen betreffende de bevoegdheden van een licentienemer in het geval van een modelinbreuk.

Art. 3.27 BVIE**Art. 3.27 Derdenwerking**

De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel van de akte, waaruit van die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen.

Hendrik VANHEES

1. Art. 3.27, 1^e zin van Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bevat regels m.b.t. de vraag of de overdracht of andere overgang van, of de licentieverlening i.v.m. het uitsluitend recht op een tekening of model tegenstelbaar is aan derden, en hoe deze tegenstelbaarheid gerealiseerd moet worden. Wat de overdracht onder levenden betreft, vereist art. 3.25, §2, sub a BVIE, op straffe van nietigheid, een geschrift. Opdat dergelijke overdracht evenwel aan derden zou kunnen worden tegengeworpen, moet de overdracht, op de hierna nog te bespreken wijze, krachtens art. 3.27 BVIE worden ingeschreven in het Benelux-register. Dit laatste brengt mee dat indien een overdracht onder levenden schriftelijk plaatsvond, maar er geen inschrijving van de overdracht in het register gebeurde, de overdracht onder levenden wel geldig is, maar niet aan derden tegenstelbaar is. Zo ook kan een andere overgang (bijv. erfopvolging) of licentie wel geldig zijn, maar geen derdenwerking hebben bij gebreke aan de benodigde inschrijving ervan in het register (In deze zin: E.J. ARKENBOUT en M.J. DE BOER, Art. 13 BTMW, in Intellectuele eigendom, Ch. GIELEN en D.W.F. VERKADE (red.), in Tekst en Commentaar, Kluwer, Deventer, 2005, 358). Het initiatief om

tot inschrijving in het register van een overgang of licentie over te gaan ligt volledig bij de partijen in kwestie (E.J. ARKENBOUT en M.J. DE BOER, l.c., 358).

2. Krachtens art. 3.27, 1^e zin BVIE is de tegenstelbaarheid aan derden van een overdracht of andere overgang van en een licentieverlening i.v.m. het uitsluitend recht op een tekening of model mogelijk, maar slechts na de inschrijving van het depot van een uittreksel van de akte, waaruit van die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten. Voor de tegenstelbaarheid aan derden is er dus een depot nodig van een uittreksel van een akte of van een verklaring, en vervolgens de inschrijving hiervan in het betreffende Benelux-register.

3. Wat gedeponneerd kan worden, en vervolgens ingeschreven, is in de eerste plaats een uittreksel van de akte, waaruit een overgang of een licentie blijkt (bijv. een uittreksel uit een koop-verkoopakte of uit een akte waaruit de inbreng in een vennootschap blijkt). Onder het begrip 'akte' moet niet alleen een onderhandse of notariële akte verstaan worden. Hieronder kan ook een vonnis of arrest begrepen worden waarin het bestaan van een overgang of licentie is vastgesteld (in deze zin: Memorie van toelichting bij het Benelux-Verdrag en de Eenvormige wet inzake Tekeningen of Modellen - B. Eenvormige wet - II. Artikelsgewijze commentaar bij art. 13 BTMW (en nu dus art. 3.27 BVIE), waarin aangegeven wordt dat het begrip 'akte' in art. 13 BTMW een zeer algemene betekenis heeft. In deze zin ook: Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III, IV van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (te vinden op www.boip.int - onder 'juridisch'),

toelichting bij art. 3.27 BVIE. In deze zin kan ook worden gelezen: E.J. ARKENBOUT en M.J. DE BOER, l.c., 358). Over wat juist in het gedeponeerde uittreksel moet staan zwijgt het BVIE. Aangenomen kan worden dat uit dit uittreksel het bestaan van een overgang of licentie moet blijken, evenals de identiteit van de betrokken partijen. Ook een door de bij de overgang of licentie betrokken partijen opgestelde en ondertekende verklaring, die op deze overdracht, overgang of licentie betrekking heeft, kan worden gedeponeerd en vervolgens ingeschreven.

4. Het depot van het zojuist besproken uittreksel of van de betreffende verklaring moet worden verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten (cf. regel 3.1, regel 3.2, sub 3 en 4, regel 4.8, sub 8, a en regel 4.10 Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (URBVIE)).

5. Het uitsluitend recht op tekeningen en modellen kan het voorwerp uitmaken van pand of beslag. De bepalingen die gelden om een overdracht of overgang van, of een licentie i.v.m. modelrechten tegenstelbaar te maken aan derden, zijn ook van toepassing op pandrechten en beslagen (art. 3.27, 2^e zin BVIE). Ook hier zal dus bijv. een uittreksel uit de pandakte, of een rechterlijke beslissing waarbij het bestaan van een pandrecht is vastgesteld (in deze zin: Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III, IV van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (te vinden op www.boip.int - onder 'juridisch'), toelichting bij art. 3.27 BVIE), of het proces-verbaal van het plaatsgevonden beslag gedeponeerd en ingeschreven moeten worden, met inachtneming van de bij het uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten, en tegen betaling

van de verschuldigde rechten (cf. regel 3.1, regel 3.2, sub 3 en 4, regel 4.8, sub 8, a en regel 4.10 URBVIE).

Art. 3.28 BVIE**Art. 3.28 Samenloop**

1. Door de ontwerper van een krachtens de auteurswet beschermd werk aan een derde verleende toestemming tot het verrichten van een depot voor een tekening of model, waarin dat werk is belichaamd, houdt overdracht in van het op dit werk betrekking hebbende auteursrecht, voorzover bedoeld werk in die tekening of dat model is belichaamd.

2. De deposant van een tekening of model wordt vermoed tevens de houder te zijn van het desbetreffende auteursrecht; dit vermoeden geldt echter niet ten aanzien van de werkelijke ontwerper of zijn rechtverkrijgende.

3. Onverminderd de toepassing van artikel 3.25 houdt overdracht van het auteursrecht inzake een tekening of model tevens overdracht in van het recht op de tekening of het model en omgekeerd.

Hendrik VANHEES

I. Inleiding

II. Art. 3.28, lid 1 BVIE

III. Art. 3.28, lid 2 BVIE

IV. Art. 3.28, lid 3 BVIE

I. Inleiding

1. Tekeningen en modellen die bescherming genieten krachtens het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) kunnen (cumulatief) ook beschermd worden door het auteursrecht. Art. 3.28 BVIE bevat, wat tekeningen en modellen betreft die tegelijkertijd door het BVIE en het auteursrecht beschermd worden, een aantal vermoedens m.b.t. de vraag wie in deze situatie van cumulatieve bescherming in het bezit is van de op deze tekeningen en modellen rustende model- en auteursrechten. Het doel van deze vermoedens is duidelijk ervoor te zorgen dat beide rechten in dezelfde handen blijven.

II. Art. 3.28, lid 1 BVIE

2. Art. 3.28, lid 1 BVIE bepaalt dat de door de ontwerper van een krachtens de auteurswet beschermd werk aan een derde verleende toestemming tot het verrichten van een depot voor

een tekening of model, waarin dat werk is belichaamd, de overdracht inhoudt van het op dit werk betrekking hebbende auteursrecht, voorzover bedoeld werk in die tekening of dat model is belichaamd. Deze bepaling betreft de situatie waarin iemand een auteursrechtelijk beschermd werk tot stand brengt, bijv. een dessin, en aan een derde (bijv. een fabrikant) de toestemming verleent dit werk te verwerken in een bepaald voortbrengsel, en dit voortbrengsel te deponeren als tekening of model (Artikelsgewijze toelichting bij art. 22 BTMW). Door art. 3.28, lid 1 BVIE is er nu het onweerlegbaar vermoeden (vermoeden juris et de jure) (Artikelsgewijze toelichting bij art. 22 BTMW en D. VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, in Serie recht en praktijk, nr. 40, J. POLAK (red.), Deventer, Kluwer, 1985, 160, nr. 118) dat de auteur door het verlenen van het recht om de tekening of het model, waarop of waarin zijn auteursrechtelijk beschermd werk zich bevindt, te deponeren tevens (tegelijkertijd) afstand doet van zijn auteursrecht op zijn creatie, en dit voor de toepassing of verwerking van zijn creatie op of in de tekening die of het model dat gedeponeerd zal worden (Artikelsgewijze toelichting bij art. 22 BTMW)). Deze toestemming tot het deponeren als tekening of model, op naam van diegene die het depot daadwerkelijk verricht, kan zowel impliciet als expliciet worden gegeven (D. VERKADE, 'Art. 22 BTMW', in Intellectuele eigendom, Ch. GIELEN en D.W.F. VERKADE (red.), in Tekst en Commentaar, Kluwer, Deventer, 2005, 375, nr. 1). Het Gerechtshof te Amsterdam oordeelde, in een arrest van 23 februari 2010 (Hof Amsterdam, 23 februari 2010, B9 8666, Bull.BMM, 2011, 50 en I.E.R., 2010, 439, noot HMHS) dat art. 3.28, lid 1 BVIE een onweerlegbaar vermoeden bevat, en dat deze bepaling niet vereist dat het auteursrecht reeds terstond bij het verlenen van de bedoelde toestemming tot deponeren overgaat, aangezien niet reeds bij het verlenen van die

toestemming, maar pas bij het gebruik maken daarvan, het uitsluitend recht op het model ontstaat.

3. De afstand van het auteursrecht die voortvloeit uit art. 3.28, lid 1 BVIE betreft slechts een afstand van auteursrechten voor de toepassing van de beschermde creatie op de tekening die of het model dat gedeponeerd wordt. De auteur (ontwerper) van de auteursrechtelijk beschermde creatie behoudt zijn auteursrecht voor iedere andere toepassing of gebruik (dit vloeit duidelijk voort uit de artikelsgewijze toelichting bij art. 22 BTMW. Zie tevens in deze zin: D. VERKADE, 'Art. 22 BTMW', l.c., 375, nr. 1; D. VERKADE, o.c., 159, nr. 117; P. GEERTS, in Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Ch. GIELEN (red.), Kluwer, Deventer, 2007, 189, nr. 230).

III. Art. 3.28, lid 2 BVIE

4. Art. 3.28, lid 2 BVIE bepaalt dat de deposant van een tekening of model wordt vermoed tevens de houder te zijn van het desbetreffende auteursrecht, maar dat dit vermoeden echter niet geldt ten aanzien van de werkelijke ontwerper of zijn rechtverkrijgende. Deze bepaling heeft het geval van ontvreemding op het oog (Artikelsgewijze toelichting bij art. 22 BTMW). Iemand verwerkt zonder toestemming van de auteur een auteursrechtelijk beschermde creatie in een tekening of model, en deponeert vervolgens deze tekening of dit model. Voor deze situatie bevat art. 3.28, lid 2 BVIE het vermoeden dat de deposant tevens het auteursrecht op de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model bevat. Het is evenwel uiterst belangrijk aan te stippen dat dit vermoeden slechts geldt t.o.v. derden (In deze zin: D. VERKADE, 'Art. 22 BTMW', l.c., 298, nr. 1 en P. Geerts, l.c., 189, nr. 230), en dit tot bewijs van het tegendeel (artikelsgewijze toelichting bij art. 22 BTMW). De echte auteur, of zijn rechtverkrijgende, en enkel hij (artikelsgewijze toelichting bij art. 22 BTMW), kan steeds

het tegendeel bewijzen. Hij kan steeds bewijzen dat hij het auteursrecht op de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model bezit, door aan te tonen dat de deposant zonder zijn toestemming zijn auteursrechtelijk beschermde creatie in de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model verwerkte, en tot het depot van deze tekening of dit model overging (artikelsgewijze toelichting bij art. 22 BTMW).

5. Het in art. 3.28, lid 2 BVIE vervatte vermoeden geldt slechts m.b.t. het auteursrecht toegepast op de tekening die of het model dat gedeponeerd is. Het heeft geen betrekking op het auteursrecht voor iedere andere toepassing of gebruik (in deze zin: D. VERKADE, o.c., 159, nr. 117).

IV. Art. 3.28, lid 3 BVIE

6. Art. 3.28, lid 3 BVIE heeft tot doel te vermijden dat bij een creatie die zowel door het auteursrecht als door het tekeningen- en modellenrecht wordt beschermd, bij de overdracht van één van beide rechten, de twee rechten van elkaar worden gescheiden, en bijgevolg in verschillende handen terecht komen (in deze zin: artikelsgewijze toelichting bij art. 22 BTMW). Daarom stelt deze bepaling dat de overdracht van het auteursrecht inzake een tekening of model tevens de overdracht inhoudt van het modelrecht op de tekening of het model, en omgekeerd.

7. Art. 3.28, lid 3 BVIE vangt aan met de woorden 'Onverminderd de toepassing van art. 3.25 BVIE'. De betekenis van deze aanhef is, dat wanneer het modelrecht in eigendom overgaat, deze overdracht steeds betrekking heeft op het gehele Beneluxgebied (in deze zin: D. VERKADE, 'Art. 22 BTMW', l.c., 376, nr. 3), ook indien de overdracht geschiedt tengevolge van de toepassing van art. 3.28, lid 3 BVIE, en dus tengevolge van het feit van de overdracht van het auteursrecht

op de tekening of het model. Tevens brengen deze woorden mee dat de overdracht onder levenden steeds schriftelijk moet worden vastgelegd (in deze zin: D. VERKADE, o.c., 161, nr. 120) en steeds moet worden ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), teneinde te kunnen worden tegengeworpen aan derden (in deze zin: D. VERKADE, 'Art. 22 BTMW', l.c., 376, nr. 3), ook indien de overdracht een gevolg is van de toepassing van art. 3.28, lid 3 BVIE, en dus ook indien de overdracht automatisch voortvloeit uit de overdracht van het op de tekening of het model rustende auteursrecht.

Art. 3.29 BVIE**Art. 3.29 Auteursrecht van werk- en opdrachtgevers**

Wanneer een tekening of model onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 3.8 werd ontworpen, komt het auteursrecht inzake bedoelde tekening of model toe aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ontwerper wordt beschouwd.

Hendrik VANHEES

1. Wat tekeningen en modellen betreft die door een werknemer worden tot stand gebracht bepaalt art. 3.8, lid 1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) dat indien een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, behoudens andersluidend beding, de werkgever als ontwerper wordt beschouwd. M.b.t. tekeningen en modellen die in opdracht worden tot stand gebracht bepaalt het tweede lid van art. 3.8 BVIE dat indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd. Uit dit art. 3.8 BVIE blijkt duidelijk dat de modelrechten rustend op tekeningen en modellen die door werknemers of in opdracht worden tot stand gebracht, in tegenstelling tot wat het geval is m.b.t. de op deze tekeningen en modellen rustende auteursrechten, onder de in deze bepaling aangegeven voorwaarden ten originele titel toekomen aan de werkgever of de opdrachtgever. Immers, krachtens art. 6, lid 1 van de auteurswet van 30 juni 1994 (A.W.) is de oorspronkelijke auteursrechthebbende de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd. Krachtens laatstgenoemde bepaling komen bijgevolg de auteursrechten, zowel de vermogens- als de morele rechten, op een beschermde creatie ten originele titel toe aan de

persoon die de creatie daadwerkelijk tot stand brengt of bracht: hij is de auteur van het auteursrechtelijk beschermd werk. Deze in art. 6, lid 1 A.W. vervatte fundamentele regel m.b.t. de vraag wie als auteur van een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden beschouwd, blijft in de A.W. ook behouden m.b.t. werken die worden tot stand gebracht in opdracht of in uitvoering van een arbeidsovereenkomst of (ambtenaren)statuut. Het is dus steeds de uitvoerder van de opdracht, of de werknemer of ambtenaar die een auteursrechtelijk beschermd werk daadwerkelijk tot stand brengt die door de A.W. als auteur van dit werk wordt beschouwd, en die alle op dit werk rustende auteursrechtelijke prerogatieven, en dus zowel de vermogens- als de morele rechten, verwerft.

2. Teneinde nu te voorkomen dat m.b.t. tekeningen en modellen gemaakt door een werknemer, of in opdracht, de modelrechten en de auteursrechten die erop rusten aan verschillende personen toekomen, wordt in art. 3.29 BVIE m.b.t. het auteursrecht rustend op tekeningen en modellen die door een werknemer of in opdracht worden tot stand gebracht, dezelfde regel toegepast als deze die vervat ligt in art. 3.8 BVIE (artikelsgewijze commentaar bij art. 23 van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen (BTMW)

(www.boip.int, onder: juridisch, wet- en regelgeving, oude wetgeving, modellen)). Uit art. 3.29 BVIE vloeit dan ook voort dat wanneer tekeningen en modellen door een werknemer in de uitoefening van zijn functie worden ontworpen, het auteursrecht inzake bedoelde tekeningen en modellen toekomt aan de werkgever. M.b.t. tekeningen en modellen die op bestelling worden ontworpen, waarbij de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd, vloeit uit art. 3.29 BVIE voort, dat het auteursrecht inzake

bedoelde tekeningen en modellen toekomt aan diegene die de bestelling heeft gedaan. Dit alles geldt evenwel behoudens andersluidend beding. Dat vrij contractueel kan worden overeengekomen aan wie de modelrechten, respectievelijk de auteursrechten toekomen, vloeit naar onze mening voort, wat de modelrechten betreft, uit art. 3.8 BVIE, dat uitdrukkelijk voorziet dat de modelrechten bij overeenkomst kunnen worden toegekend aan de werknemer of uitvoerder van de opdracht. Wat de auteursrechten betreft vloeit dit voort uit het toepasselijk verklaren door art. 3.29 BVIE van het systeem vervat in art. 3.8 BVIE op deze auteursrechten. Zoals aangegeven geldt de regeling van art. 3.8 BVIE, conform de letterlijke tekst van deze bepaling, behoudens andersluidend beding. Dit alles brengt mee dat in een overeenkomst tussen werknemer en werkgever en tussen een opdrachtgever en de uitvoerder van de opdracht geldig overeengekomen kan worden dat de auteursrechten en modelrechten niet in dezelfde handen komen, dan wel in handen van de werknemer of de uitvoerder van de opdracht.

3. Wanneer gesproken wordt over het auteursrecht, dat krachtens art. 3.29 BVIE toekomt aan de werkgever of opdrachtgever, gaat het slechts gaat om het auteursrecht toegepast op de betreffende tekening of het betreffende model. Het auteursrecht voor andere toepassingen komt krachtens laatstgenoemde bepaling niet aan de werkgever of opdrachtgever toe, maar blijft, overeenkomstig de in de A.W. vervatte regeling, bij de daadwerkelijke maker (ontwerper) van de tekening of het model, en meer bepaald bij de werknemer of de uitvoerder van de opdracht (in deze zin: D.W.F. VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, in Serie recht en praktijk, nr. 40, J.M. POLAK (red.), Kluwer, Deventer, 1985, 159, nr. 117).

4. Een belangrijke vraag is of art. 3.29 BVIE ook toepassing vindt op niet gedeponeerde maar wel auteursrechtelijk beschermde modellen. De opvattingen hierover zijn verdeeld (zie voor deze toepasselijkheid o.a.: F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Brussel, Bruylant, 2000, 190-191, randnr. 229, voetnoot 64; F. GEVERS, 'Noot onder Rb. Brussel, 28 maart 2007', ICIP, 2007, 373; D. VISSER, 'Opdrachtgeversauteursrecht', AMI, 2009/3, 97-98; Gent, 13 maart 2006, IRDI, 2006, 220. Zie tegen deze toepasselijkheid o.a: F. BRISON, 'Le titulaire du droit d'auteur', DAOR, 1992, nr. 22, 102; A. CRUQUENAIRE, 'Le sort des droits d'auteur afférents aux créations réalisées durant l'exécution du contrat de travail', J.T.T., 2001, 44; E. DERCLAYE en A. STROWEL, Droit d'auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimédia, Brussel, Bruylant, 2001, 124-125, nr. 135, en voetnoot 385; P. GEERTS, in Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Ch. GIELEN (red.), Kluwer, Deventer, 2007, 190, nr. 230; W. HAARDT, 'Het recht op een tekening of model en het auteursrecht', N.J.B., 1974, 1177; W. VAN DIJK, Modellenrecht in de Beneluxlanden, Amsterdam, Merkenbureau Van der Graaf & Co BV, 1975, 90 en D. VERKADE, o.c., 67, randnr. 44 en 162-163, randnr. 122; Rb. Brussel, 28 maart 2007, ICIP, 2007, 357, noot F. GEVERS).