

Benelux-Gerechtshof
Zaak A 11/4
13 juni 2012

Mr. L. Timmerman

Conclusie inzake:

MAG Instrument Incorporated

Tegen

1. Edco Eindhoven B.V.
2. P.P. Impex B.V.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als MAG, Edco en Impex. De laatste twee gezamenlijk ook als Edco c.s.

1. Korte beschrijving van het geschil

1.1 De Hoge Raad der Nederlanden heeft in zijn arrest¹ van 28 oktober 2011 een tweetal prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van art. IV van het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van 20 juni 2002 te Brussel (“het Protocol”). Voor de omschrijving van de feiten en het procesverloop waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg betrekking heeft, wordt verwezen naar rov. 3 en 4 van het arrest. De kwestie komt, verkort weergegeven, neer op het volgende.

1.2 MAG produceert en verkoopt diverse modellen zaklampen (de “Mag-Lite zaklampen”) en tracht op te treden tegen het op de markt brengen van een zaklamp (de “Alu-zaklamp”) door Edco. MAG heeft ter zake van de Mag-Lite zaklampen diverse merkdepots verricht, waaronder twee driedimensionale Benelux vormmerken voor warenklasse 11 (o.a. draagbare lampen en zaklantaarns). Naar aanleiding van een eerder gerezen geschil over (andere) door Edco in 1998 op de markt gebrachte zaklampen hebben MAG enerzijds en Edco en een aantal andere partijen anderzijds in 2000 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer is bepaald dat Edco zich zal onthouden van, verkort weergegeven, het verhandelen van kopieën of ‘look-a-likes’ van MAG’s zaklampen.

¹ HR 28 oktober 2011, *LJN* BR3059, *RvdW* 2011/1316, *IEPT* 20111028 (MAG / Edco)

1.3 Edco heeft in de periode gelegen tussen het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en het uitbrengen van de inleidende dagvaarding opnieuw zaklampen, de Alu-zaklamp, op de markt gebracht en in voorraad gehouden. De onderhavige procedure betreft een geschil tussen MAG en Edco. PP Impex, die zich in het onderhavige geding aan de zijde van Edco heeft gevoegd, wil een identieke zaklamp als de Alu-zaklamp op de markt brengen onder de naam Super-zaklamp. PP Impex heeft met het oog op haar belangen bij het op de markt brengen van haar Super-zaklamp mede verweer gevoerd tegen de vorderingen van MAG tegen Edco.

1.4 Bij de behandeling van de kwestie spelen bij de nationale instanties vorderingen van MAG op basis van auteursrechtelijke grondslag, merkenrechtelijke grondslag, slaafse nabootsing en, als voortvloeiend daarvan, schending van de vaststellingsovereenkomst. In de huidige procedure ter beantwoording van prejudiciële vragen speelt alleen de slaafse nabootsing.

1.5 De rechtbank te Amsterdam heeft de vorderingen van MAG grotendeels toegewezen.² Het hof te Amsterdam heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen afgewezen.³ MAG heeft cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden ingesteld tegen het arrest van het hof. Edco c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De conclusie van Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, D.W.F. Verkade, d.d. 8 juli 2011 strekt in het principale cassatieberoep tot het stellen van prejudiciële vragen en in het incidentele beroep tot verwerping.

1.6 Bij genoemd arrest van 28 oktober 2011 heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen over de in dat arrest in rov. 7 geformuleerde vragen van uitleg en iedere verdere beslissing aangehouden tot het Benelux-Gerechtshof over de prejudiciële vragen uitspraak zal hebben gedaan. De vragen luiden:

1. Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit

² Rb. Amsterdam 21 februari 2007, LJV BA1277, BIE 2007/146, IER 2007/63, IEPT 20070221

³ Hof Amsterdam 20 oktober 2009, LJV BK8821, IEPT 20091022

Protocol?

1.7 De achtergrond van de vragen komt, zeer kort weergegeven, op het volgende neer. Op 1 december 2003 is een wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zoals vervat in het Protocol, in werking getreden. De oude wet wordt hierna aangeduid als “BTMW (oud)”, de nieuwe als “BTMW”. Waar hierna wordt verwezen naar modellen (of het modelrecht), dan ziet dat tevens op tekeningen. Art. 14 lid 8 BTMW (oud) kende een samenloopverbod, dat er op neerkwam dat het niet mogelijk was op te treden op grond van (nationaal) recht met betrekking tot onrechtmatige daad (oneerlijke mededinging, in Nederland i.h.b. slaafse nabootsing op grond van art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”)), voor zover tegen de vermeend onrechtmatige gedragingen ook opgetreden werd of had kunnen worden op grond van het modelrecht. In de nieuwe wet werd in 2003 niet alleen de tekst over het verbodsrecht – dat in lid 1 van art. 14 stond - aangepast, ook werd het samenloopverbod opgeheven.

1.8 Art. IV van het Protocol kent een overgangsbepaling, die er op neerkomt dat onder de nieuwe wet, in ieder geval, niet opgetreden kan worden op basis van het nieuwe verbodsrecht tegen vermeende inbreuken, indien de ‘inbreukmakende’ handelingen al voor de wetwijziging waren aangevangen en onder het oude regime geen inbreuk inhielden. De prejudiciële vragen gaan in essentie over de vraag of de overgangsbepaling (vraag 1) of een andere vorm van overgangsrecht (vraag 2) inhoudt dat na de wetwijziging ook niet op grond van onrechtmatige daad opgetreden kan worden tegen handelingen waartegen onder het oude recht niet kon worden opgetreden omdat het samenloopverbod daaraan in de weg stond.

1.9 MAG enerzijds en Edco c.s. anderzijds hebben beide een memorie ingediend, gevolgd door een memorie van antwoord.

2. Inleidende beschouwingen

2.1 Hieronder zal ik enige inleidende beschouwingen wijden aan de achtergrond van de overgangsrechtelijke problematiek. A-G Verkade heeft in nrs. 4.48-4.52 van zijn conclusie voor het arrest waarin de onderhavige vragen zijn gesteld een uitvoerig overzicht gegeven van de materie.

Historische achtergrond art. IV Protocol

2.2 Bij de invoering van de BTMW (oud) op 1 januari 1975 werd een nieuw rechtsregime in het leven geroepen voor de bescherming van gebruiksvoorwerpen. De bedoeling was dat modellen om voor bescherming in aanmerking te komen gedeponerd moesten worden en daardoor kenbaar voor derden zouden zijn. In artikel 14 lid 1 BTMW (oud) was een verbodsrecht opgenomen op grond waarvan de houder van een tekening- of modelrecht zich kon verzetten tegen handelingen door een derde met een voortbrengsel dat op het

gedeponeerde recht leek. Het artikellid luidde, voor de voornoemde wetwijziging van 1 december 2003 als volgt:

“1. Op grond van zijn uitsluitend recht op een tekening of model kan de houder daarvan zich verzetten tegen elke vervaardiging, invoer, uitvoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont.”

2.3 Om er voor te zorgen dat goed gebruik zou worden gemaakt van dit regime, was bedacht dat de bescherming op grond van oneerlijke mededinging zo veel mogelijk teruggedrongen moest worden. Daarom werd in art. 14 BTMW (oud) een samenloopverbod opgenomen in lid 5, dat later is vernummerd tot lid 7⁴ en vervolgens tot lid 8⁵. Dat artikellid luidde:

“8. Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging.”

2.4 Het Benelux-Gerechtshof heeft in het Prince-arrest⁶ van 21 december 1990, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, bepaald dat: (i) het samenloopverbod gold voor alle modellen waarvoor bescherming uit hoofde van de toenmalige BTMW (oud) had kunnen worden ingeroepen, ook als de registratie niet heeft plaatsgevonden (en er dus geen bescherming onder het modelrecht bestond); en (ii) toewijzing van een vordering op grond van oneerlijke mededinging alleen mogelijk was, als andere omstandigheden (dan die de grondslag vormen van een - mogelijke - inbreukvordering) aan de vordering ten grondslag zijn gelegd, die op zichzelf (dus zonder de omstandigheden die de grondslag vormen van de inbreukvordering) ook als oneerlijke mededinging zouden kwalificeren:

“18. Overwegende dat, zoals blijkt uit de gemeenschappelijke memorie van toelichting bij de BTMW, met name het Algemeen deel onder 6, men bij het totstandbrengen van de BTMW (...), voor wat betreft niet gedeponeerde modellen, heeft aanvaard dat de doelstellingen van deze wet - "voor de modellen een afdoende bescherming te verzekeren" van beperkte duur en tevens "een zo volledig mogelijke documentatie te verschaffen, waardoor iedereen zich kan overtuigen, dat een model bescherming geniet" - alleen kunnen worden verwezenlijkt indien de wet de mogelijkheid uitsluit gebruik te maken van de bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging in die gevallen waarin de BTMW bescherming zou hebben geboden, ware het niet dat "deze bescherming niet werd gevraagd danwel (...) deze is verstreken (...);

⁴ Wijziging d.m.v. het Protocol van 28 maart 1995, Trb. 1995, 133

⁵ Wijziging d.m.v. het Protocol van 7 augustus 1996, Trb. 1996, 226

⁶ BGR 21 december 1990, LJV AD1316, NJ 1991/429 (Prince)

19. dat de laatste alinea van de Toelichting onder 6 dan ook als samenvattende conclusie vaststelt dat "wanneer het gaat om namaak, zelfs slaafse namaak, van een model in de zin van art. 1", het niet is toegestaan het gemene recht in te roepen "afgezien van het feit of er een depot is geweest";

20. dat hieruit volgt dat het bepaalde in art. 14 lid 5 [het latere lid 8, A-G] geldt voor alle modellen waarvoor de bescherming uit hoofde van de BTMW had kunnen worden ingeroepen, ongeacht of zij in feite als model zijn gedeponeerd of niet (...);

(...)

26. (...) niet voor toewijzing in aanmerking komt een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag zijn gelegd die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van art. 14 bepaalde, vallen aan te merken als "inbreuk op een tekening of model";

27. (...) indien aan een vordering als onder 26 bedoeld, behalve handelingen als daar omschreven, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, zij alleen dan voor toewijzing in aanmerking kan komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht, ongeoorloofde mededinging oplevert."

Ik wijs er hier vast op dat de Benelux wetgever en het Benelux-Gerechtshof in verband met het samenloopverbod uit de oude BTMW dus ook het woord 'model' gebruikten als geen sprake was van een registratie. Dat is, zo zal straks blijken, van belang voor de uitleg van art. IV Protocol. Voorts laat (het tweede deel van) het citaat zien dat naast (al dan niet benutte) mogelijke bescherming onder het modelrecht niet veel ruimte overbleef voor bescherming op grond van onrechtmatige daad.

2.5 Om met succes een model te kunnen deponeren, gold als vereiste dat het depot plaatsvond voordat het model bekend werd gemaakt (de nieuwheidseis, tot 2003 te vinden in art. 4 lid 1 BTMW (oud), daarna in (art. 1 jo.) art. 1bis lid 1 BTMW). De sanctie hierop was de nietigheid van het depot. Het vereiste bleek een probleem, met name voor veel kleinere ondernemers. Dat heeft een rol gespeeld bij het feit dat de modelrechtelijke bescherming niet op grote schaal is aangeslagen. Bij een wetwijziging in 1995 werd wel in art. 4bis als versoepeling een 'termijn van respijt' ingevoerd, die de mogelijkheid bood om nog een depot te verrichten binnen 12 maanden na de bekendmaking. Bij de implementatie van de Modellenrichtlijn⁷ in 2003 is de termijn van respijt verplaatst naar art. 1bis onder 4a BTMW.

⁷ Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen

De invoering van de termijn van respijt heeft niet tot gevolg gehad dat de modelrechtbescherming een grote vlucht nam.

2.6 Het samenloopverbod betekende voorts (zowel zonder als met de termijn van respijt) dat personen die hadden nagelaten tijdig een depot te verrichten, min of meer met lege handen achterbleven. Er is daarom door de tijd heen veel kritiek geuit op het samenloopverbod. In de toelichting bij de wijziging van art. 14 in 2003 in het Gemeenschappelijk Commentaar⁸ (“GC”), wordt er op gewezen dat in de Nederlandse literatuur werd gepleit voor opheffing van het samenloopverbod, zodat de toepassing van de rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden omtrent slaafse nabootsing weer toegepast kon worden en nabootsers niet vrijelijk hun gang zouden kunnen gaan als was vergeten een depot te verrichten.⁹ Wat betreft de Belgische situatie, wijst het GC¹⁰ er voorts op dat het verbod op samenloop van bescherming in combinatie met de bevoegdheidsregels tot versnippering van vorderingen leidde, die eisers er toe dwong om verschillende vorderingen voor dezelfde kwestie aan verschillende rechters voor te leggen.

2.7 Bij de wetswijziging van 2003 is de BTMW in veel opzichten gewijzigd. Enkele wijzigingen zijn hiervoor al kort vermeld. De wetswijziging was vervat in het Protocol en is op 1 december 2003 in werking getreden. Bij die wetswijziging is het samenloopverbod van art. 14 lid 8 BTMW (oud) geschrapt. Art. 14 lid 1 BTMW (oud) werd ook aangepast. De bewoordingen van het verbodsrecht werden enigszins gewijzigd om het in lijn te brengen met de Modellenrichtlijn en in de aanhef werd expliciet toegevoegd dat het verbodsrecht niet in de weg zou staan aan een beroep op het gemene (nationale) recht betreffende aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Het nieuwe art. 14 lid 1 BTMW (oud) luidde:

“1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder van een tekening of model zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik 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 dat 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. Onder gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden.”

⁸ Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2001 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, hoofdstuk I onder M (toelichting bij art. 14), zevende onderdeel.

⁹ De jurisprudentie die is gebaseerd op het Hyster Karry Krane-arrest (HR 26 juni 1953, *NJ* 1954/90), waarbij voor modellen van voor de invoering van de BTMW (oud) bescherming op basis van slaafse nabootsing werd aangenomen.

¹⁰ GC, hoofdstuk I onder M (toelichting bij art. 14), zevende onderdeel.

2.8 Van belang is vervolgens in hoeverre de wijzigingen zouden gaan gelden voor al bestaande modelrechten en kwesties die onder het oude recht onder het samenloopverbod vielen. Het Protocol bevatte ook een aantal overgangsbepalingen. De bepaling in art. IV Protocol ziet op art. 14 BTMW en luidt:

“Artikel 14, onder 1 [van de nieuwe wet, A-G], is niet van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kan verzetten tegen deze handelingen krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol.”

2.9 Duidelijk is dat de overgangsbepaling regelt dat niet op basis van de nieuwe bewoordingen van het uitsluitende recht van art. 14 lid 1 BTMW, dat wordt verkregen met een geregistreerd modelrecht, kan worden opgetreden tegen handelingen van derden die buiten de reikwijdte van het uitsluitende recht onder het oude art. 14 lid 1 BTMW (oud) vielen en waarmee al voor 1 december 2003 was begonnen. Oftewel: was onder het oude recht geen sprake van inbreuk op het modelrecht, maar onder het nieuwe wet, dan mag niet als nog worden opgetreden tegen al eerder begonnen handelingen op grond van dat nieuwe modelrecht.

2.10 Daarmee is niet duidelijk of de overgangsbepaling van art. IV Protocol ook iets zegt over de opheffing van het samenloopverbod. Als de overgangsbepaling (of een ongeschreven overgangsregime dat daarmee vergelijkbaar is) daar ook op ziet, dan kunnen nabootsingshandelingen die voor 1 december 2003 zijn aangevangen niet met een actie op grond van onrechtmatige daad worden bestreden.

2.11 Op 1 september 2006 is de BTMW, evenals de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, vervangen door het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”). Art. 14 lid 1 BTMW is daarbij (gesplitst in twee leden, maar qua bewoordingen ongewijzigd) opgenomen als art. 3.16 BVIE. Art. 5.5 BVIE bevat een overgangsbepaling, dat als uitgangspunt neemt dat rechten die onder de BTMW bestonden, dienen te worden geëerbiedigd. Het artikellid luidt:

“5.3 De rechten die onder de eenvormige Beneluxwet op de merken onderscheidenlijk de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen bestonden, worden gehandhaafd.”

Daarmee bevat deze overgangsbepaling geen zelfstandige aanwijzingen hoe het overgangsregime met betrekking tot een beroep op onrechtmatige daad moet gelden. Wel laat het zien dat bij de overgang van de BTMW naar het BVIE eerbiediging van bestaande rechten uitgangspunt was.

2.12 De wetsgeschiedenis geeft het nodige inzicht in de redenen voor de wetwijziging, maar gaat niet (expliciet) in op het overgangsrecht met betrekking tot het samenloopverbod. Het gaat - met betrekking tot het overgangsrecht bij art. 14 BTMW - alleen in op situaties waarin sprake is van modelrechtelijke bescherming, onder verwijzing naar art. 12 lid 2 van de Modellenrichtlijn.

2.13 De toelichting gaat in onderdeel M van het GC vrij uitgebreid in op de wijziging van art. 14 BTMW. De toelichting luidt, voor zover hier van belang (onderstreping A-G):

“Artikel 14 [BTMW (oud), A-G] geeft de omvang van het modelrecht aan: waartegen kan de modelhouder zich verzetten (eerste onderdeel) (...). Verder (...) is bescherming op grond van onrechtmatige daad uitgesloten als een modelrechtelijk te beschermen voortbrengsel ten onrechte niet gedeponereerd is (achtste onderdeel).

Eerste onderdeel

Nu artikel 14, onder 8, BTMW [oud, A-G] komt te vervallen, wordt de aanhef van artikel 14, onder 1, aangepast in overeenstemming met artikel 13A, onder 1, BMW, door vermelding van de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Zoals destijds in het gemeenschappelijk commentaar bij artikel 13 BMW is vermeld, leggen de inleidende bewoordingen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen die niet als inbreuk op het model zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het nationale recht van de Beneluxlanden vallen, en dan met name onder dat van de onrechtmatige daad en de eerlijke handelsgebruiken.

In artikel 14, onder 1, BTMW wordt conform artikel 12, eerste lid, van de richtlijn het begrip "gebruik" geïntroduceerd in het modellenrecht als het verzamelbegrip voor alle handelingen waartegen de modelhouder zich kan verzetten. De term wordt gedefinieerd in de tweede volzin van het eerste onderdeel door een niet-limitatieve opsomming van handelingen die onder dat gebruik vallen. De huidige opsomming is limitatief, maar wel dermate ruim dat niet te verwachten is dat er in de toekomst in de praktijk veel handelingen verboden zullen worden die niet onder de huidige formulering van het eerste onderdeel van artikel 14 zouden vallen. Met name is dit te verwachten omdat in de huidige opsomming reeds de ruime term "gebruik" is opgenomen. Voor die handelingen die toch onder de huidige wet buiten, maar onder de nieuwe wet binnen artikel 14, onder 1, vallen, is in artikel IV een overgangsbepaling opgenomen die voorkomt dat opgetreden zou kunnen worden tegen dergelijke handelingen, wanneer zij vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit protocol een aanvang hebben genomen. Artikel 12, tweede lid van de richtlijn verplicht immers tot het opnemen van een dergelijke bepaling.

(...)

Zevende onderdeel

Momenteel bepaalt artikel 14, onder 8, van de BTMW dat de houder van een modelrecht geen vordering op basis van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging kan instellen voor feiten die enkel gekwalificeerd kunnen worden als inbreuk op het modelrecht. Gezien de gevolgen van deze strikte beperking, werd artikel 14, onder 8, van de BTMW vanuit verschillende hoeken bekritiseerd.

(...)

De belangrijkste reden voor het samenloopverbod bij het opstellen van de BTMW was destijds om door middel van het modellenregister een zo volledig mogelijke documentatie te verschaffen waaruit blijkt wie waarvoor bescherming claimt. Gezien echter de brede toepassing van auteursrechtbescherming op voorwerpen die ook voor modelbescherming in aanmerking zouden komen - waarbij de overlap tussen het auteursrecht en het modellenrecht met de nieuwe criteria voor modelbescherming alleen maar groter is geworden – is dit streven illusoir gebleken. Daarnaast werd betoogd dat het bestaan van een bijzondere wet - de BTMW - een minder efficiënt geachte bescherming door de meer algemene wetgeving inzake oneerlijke mededinging overbodig zou doen zijn. Ook deze gedachte moet als achterhaald beschouwd worden.

Allereerst is het niet terecht om op basis van deze redenering diegenen die om welke reden dan ook geen gebruik hebben gemaakt van de bescherming van de bijzondere wet en geen modeldepot hebben verricht over te leveren aan nabootsers die vrijelijk hun gang kunnen gaan. Ten tweede is de bescherming die de ongeoorloofde mededinging biedt een andere dan die van de BTMW. Terwijl de wetgeving inzake oneerlijke mededinging erop gericht is een goede marktwerking te verzekeren volgens de principes van gezonde mededinging, heeft intellectuele eigendoms wetgeving tot doel de hoofdzakelijk individuele belangen van de houders van rechten te verdedigen door hen de middelen te geven waarmee zij kunnen optreden tegen inbreuken op hun exploitatiemonopolie. In lijn met deze uitgangspunten biedt het beginsel van eerlijke mededinging bescherming tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring en biedt de BTMW bescherming tegen het gebruik van modellen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken. Beide systemen sluiten elkaar dus niet uit maar kunnen elkaar daarentegen op nuttige wijze aanvullen. De samenloop van de vordering op grond van oneerlijke mededinging en van de vordering inzake modelinbreuk mag in elk geval niet tot gevolg hebben dat de eiser via de weg van de wetgeving inzake oneerlijke mededinging een monopolie verwerft dat hij niet zou kunnen opeisen op basis van de wetten op intellectuele eigendom.”

2.14 De toelichting bij art. IV Protocol in het GC gaat, zoals gezegd, alleen (duidelijk) in op de wijziging met betrekking tot de omvang van het verbodsrecht. De toelichting luidt:

“In overeenstemming met artikel 12, tweede lid, van de richtlijn is in artikel IV een overgangsbepaling overgenomen die voorkomt dat opgetreden zou kunnen worden tegen handelingen die onder de huidige wet niet en onder de nieuwe wet wel inbreuk op het modelrecht inhouden, wanneer die handelingen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit protocol een aanvang hebben genomen. De huidige opsomming van handelingen in artikel 14, onder 1, BTMW is dermate ruim dat niet te verwachten is dat er in de toekomst in de praktijk veel handelingen verboden zullen worden die niet onder de huidige formulering van het eerste onderdeel van artikel 14 zouden vallen. Voor die eventuele gevallen is deze overgangsbepaling opgenomen, waartoe artikel 12, tweede lid van de richtlijn immers verplicht” (onderstreping A-G).

2.15 In art. 12 lid 2 Modellenrichtlijn staat dat geen beroep kon worden gedaan op (de reikwijdte van) het nieuwe modelrecht, als dat onder het oude regime ook niet kon. De tekst beperkt zich expliciet tot ‘een beroep op het modelrecht’:

“2. In zoverre krachtens de wetgeving van een lidstaat handelingen (...) niet voorkomen konden worden vóór de datum waarop de bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn in werking zijn getreden, kan op het modelrecht geen beroep worden gedaan om te beletten dat die handelingen worden voortgezet door degene die er vóór die datum mee begonnen was.”

Dat de richtlijn hiertoe beperkt is, is ook logisch omdat de richtlijn niet bedoeld is om een regeling voor het gemene recht met betrekking tot oneerlijke mededinging te treffen. Uit het ontbreken van een regeling op dat punt in de Richtlijn valt m.i. dan ook niet zonder meer, a contrario, af te leiden dat de regeling in art. IV Protocol daar niet op ziet.

2.16 Voor zover mij bekend, heeft het Benelux-Gerechtshof noch één van de hoogste rechters van de Beneluxlanden zich eerder uitgelaten over de onderhavige vragen. Wel is er enige rechtspraak van lagere rechters. Daarin wordt, voor zover mij bekend, telkens geoordeeld dat art. IV Protocol ook ziet op handelingen waartegen eerder dankzij het samenloopverbod niet kon worden opgetreden. In chronologische volgorde gaat het om de volgende uitspraken.

2.17 De voorzieningenrechter van Rechtbank Haarlem oordeelde in een vonnis¹¹ van 10 juni 2004 dat art. IV Protocol ook ziet op handelingen waartegen op grond van art. 14 lid 8 BTMW (oud) niet kon worden opgetreden.

2.18 In gelijke zin oordeelde¹² de (voorzitter van de) Rechtbank van Koophandel Gent op 12 juli 2004: de eiseres kon zich niet op de wettelijke bepalingen inzake oneerlijke mededinging beroepen, voor zover het slaafs kopiëren, parasitaire mededinging of aanhaking

¹¹ V.zr. Rb. Haarlem, 10 juni 2004, *LJN AP1344, BIE 2006/10 (Hasbro / Tulip Toys)*, rov. 5.4

¹² (V.z.) Rechtbank van Koophandel Gent, 12 juli 2004, *IRDI 2005*, p. 191 (*NV Delta Light v NV Aluvision*), rov. 3.4

betrof, omdat art. IV Protocol zo moet worden begrepen dat ook handelingen waartegen men zich dankzij art. 14 lid 8 BTMW (oud) niet kon verzetten daaronder vallen.

2.19 In zijn *IMPAG/Otto Simon*-arrest¹³ van 31 augustus 2006 heeft Hof Den Haag uit art. IV Protocol afgeleid dat met betrekking tot handelingen die worden verricht door degene die daar voor de inwerkingtreding van het Protocol mee is begonnen, “*het oude lid 8 van art. 14 BTMW onverkort geldt*”.

2.20 De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft in een vonnis¹⁴ van 7 april 2011, met betrekking tot een vordering op basis van slaafse nabootsing over een ‘fietstransportvoordrager’ ook geoordeeld dat art. IV Protocol “*aldus gelezen dient te worden dat handelingen die vóór 1 december 2003 niet onrechtmatig waren, maar dat door de wetswijziging wel zouden worden, uitgezonderd worden van dit nieuwe artikel, als die handelingen nog voortduren.*” In die zaak was dat naar het oordeel van de rechter overigens niet aan de orde omdat gedaagde naar eigen zeggen de litigieuze drager pas sinds 2010 importeerde.

3. Beantwoording van de prejudiciële vragen

3.1 Ik meen dat de eerste prejudiciële vraag bevestigend beantwoord dient te worden en dat de tweede vraag, indien uw Hof de eerste vraag ontkennend zou beantwoorden, bevestigend beantwoord dient te worden. De overwegingen die daartoe leiden, volgen hieronder. Daaraan voorafgaand wil ik het volgende opmerken.

Opmerking vooraf

3.2 Ik meen dat de prejudiciële vragen als uitgangspunt nemen dat, als één daarvan bevestigend wordt beantwoord, daarmee gegeven is dat na de inwerkingtreding van de latere BTMW (en het huidige BVIE) niet op grond van onrechtmatige daad kan worden opgetreden tegen de in art. IV Protocol bedoelde handelingen. De vragen van de Hoge Raad gaan kennelijk van deze veronderstelling uit. Ook partijen vatten de vragen zo op.

3.3 Het is m.i. niet zonder meer duidelijk dat een bevestigend antwoord op één van de vragen inderdaad die consequentie heeft. De bepaling in art. IV Protocol bestaat in de kern uit twee elementen. Ten eerste zijn er de handelingen waarop de overgangsbepaling ziet en ten tweede de regel(s) die door de overgangsbepaling van toepassing uitgesloten worden (met betrekking tot genoemde handelingen). Ik meen dat de eerste prejudiciële vraag, die op art. IV Protocol ziet, zich naar de letter beperkt tot het eerste element. De tweede prejudiciële vraag doet in feite hetzelfde, maar dan in het licht van ongeschreven overgangrecht. De vraag stelt (ook) alleen aan de orde of op grond van ongeschreven overgangrecht

¹³ Hof Den Haag, 31 augustus 2006, rolnr. 01/1322, *IEPT* 20060831 (*Impag / Otto Simon*) rov. 13

¹⁴ Vzr. Rb. Amsterdam, 7 april 2011, *LJN* BQ3336 (*Dowell / Steco*), rov. 4.4

art. 14 lid 1 BTMW met betrekking tot dezelfde handelingen buiten toepassing moet blijven. Ook daarbij is, louter op basis van de bewoordingen van de vraag, niet zonder meer duidelijk wat het buiten toepassing blijven betekent. De Hoge Raad heeft kennelijk bedoeld aan de orde te stellen of art. IV Protocol of ongeschreven overgangsrecht tot gevolg heeft dat een partij als MAG zich niet (op grond van onrechtmatige daad) kan verzetten tegen handelingen die ten tijde van de BTMW oud zijn begonnen en waartegen toen niet kon worden opgetreden. De vragen zijn door partijen ook in die zin opgevat. Ik zal de vragen bij de behandeling hierna ook op die manier opvatten.

Bespreking van de eerste prejudiciële vraag

3.4 Ik meen dat de nodige twijfel kan bestaan of naar de letter van art. IV Protocol de eerste prejudiciële vraag bevestigend beantwoord dient te worden, maar dat bevestigende beantwoording naar de ratio en strekking van het artikel in ieder geval op zijn plaats is.

Interpretatie van de tekst van art. IV Protocol

3.5 De bewoordingen van art. IV Protocol zijn niet eenduidig over de toepasselijkheid op handelingen die eerder door het samenloopverbod waren beschermd, maar m.i. zijn de aanwijzingen die pleiten voor toepasselijkheid sterker dan die ertegen pleiten.

3.6 Het antwoord op de vraag of art. IV Protocol ziet op handelingen waartegen op grond van het samenloopverbod onder het oude recht niet kon worden opgetreden¹⁵ is de tekst van de bepaling vrij eenduidig. Het artikel spreekt over handelingen (i) waar de betreffende persoon al voor 1 december 2003 mee begonnen was en (ii) waartegen verzet niet mogelijk was op grond van (héél) artikel 14 BTMW (oud). De tekst wijst, in ieder geval wat dit element betreft, m.i. dus in de richting van een uitleg waarbij het samenloopverbod van het oude lid 8 wél een rol speelt. A-G Verkade meent daarom terecht dat de tekst van art. IV Protocol ruim genoeg is om toepasselijkheid daarvan op bestrijding op grond van onrechtmatige daad mogelijk te achten¹⁶.

3.7 Wel moet opgemerkt worden dat de tekst van art. IV Protocol verwijst naar handelingen waar “*de houder van de tekening of het model*” zich niet tegen kon verzetten. MAG¹⁷ meent dat de overgangsbepaling daarom alleen op daadwerkelijke houders van een geregistreerde tekening of een geregistreerd model ziet en dus, kennelijk, geen betrekking zou hebben op handelingen waar het samenloopverbod op zag. Ik meen dat die redenering niet opgaat. Dit deel van art. IV Protocol verwijst naar de situatie onder het oude recht, zodat het voor de hand ligt bij de uitleg van de bewoordingen bij dat oude recht aan te sluiten. Het samenloopverbod van art. 14 lid 8 BTMW (oud) sprak van “*feiten die alleen inbreuk op een*

¹⁵ Waar de eerste vraag van de Hoge Raad zich - zoals gezegd - in een strikte, letterlijke lezing toe beperkt.

¹⁶ Zie met name nr. 4.50.3 conclusie A-G Verkade.

¹⁷ Memorie MAG d.d. 11 januari 2012, par. 23

tekening of model inhouden". Zoals hiervoor vermeld (par. 2.4) komt uit het Prince-arrest duidelijk naar voren dat het woord 'model' hier zowel geregistreerde als niet-geregistreerde (maar in zijn oorsprong voor registratie vatbare) modellen omvatte. Daaruit vloeit m.i. voort dat ook degene aan wie een niet-geregistreerd (of verlopen) model toekomt, aangeduid kan worden als 'houder' van dat model in de zin van art. IV Protocol en dat een beperktere uitleg van het woord 'houder' hier niet op zijn plaats is.

3.8 Daar komt bij dat de redenering van MAG ook logisch gezien niet juist is. De verwijzing naar 'de houder' zegt niets over de toepasselijkheid op handelingen die werden bestreken door het samenloopverbod. Het zou de groep beperken waarvoor de overgangsbepaling geldt. Houders van geregistreerde modellen zouden geen beroep mogen doen op het nieuwe recht met betrekking tot handelingen waartegen ze onder het oude recht niet konden optreden. Of dat alleen ziet op optreden op grond van het modelrecht of ook op optreden op grond van de onrechtmatige daad, is daarmee nog niet bepaald. En voor 'houders' van niet-geregistreerde modellen zou in het overgangsrecht niets geregeld zijn. Daaruit volgt nog niet zonder meer dat zij dus direct mogen optreden. De ongerijmde consequentie van de uitleg van MAG zou voorts zijn dat de houders van geregistreerde modellen geen beroep kunnen doen op het nieuwe art. 14 lid 1 BTMW (mogelijk inclusief de opheffing van het samenloopverbod waar de aanhef van het artikellid naar verwijst), terwijl 'houders' van niet-geregistreerde modellen daar (mogelijk) wel een beroep op zouden mogen doen. Ik kan mij niet goed voorstellen dat de overgangsbepaling is bedoeld om houders van geregistreerde modellen (mogelijk) in een slechtere positie te brengen dan partijen die geen geregistreerd model hebben.

3.9 Van Nispen¹⁸, Vollebregt¹⁹ en Geerts²⁰ wijzen er op dat er geen overgangsbepaling in het Protocol is opgenomen voor de opheffing van art. 14 lid 8 BTMW (oud). Dat is juist voor zover wordt bedoeld dat art. IV Protocol de opheffing van lid 8 niet met zoveel woorden buiten toepassing verklaart. Als mijn voorgaande betoog - dat art. IV in verband met de *handelingen* waar het op ziet verwijst naar heel art. 14 BTMW (oud), dus inclusief het achtste lid, en met betrekking tot de bepaling van die reikwijdte van het artikel het samenloopverbod dus wel mee lijkt te nemen - juist is, is wel iets bepaald met betrekking tot dit element van art. IV Protocol, de *handelingen*.

3.10 In dat geval zou het wat ongerijmd zijn als hetzelfde art. IV Protocol vervolgens niets regelt met betrekking tot de *gevolgen* van het opheffen van het samenloopverbod. Er zijn wel argumenten om te menen dat art. IV Protocol ook in dat opzicht iets regelt. De buiten toepassingverklaring ziet op heel lid 1 van het nieuwe art. 14. Grammaticaal bezien valt de nieuwe aanhef van het artikellid daar ook onder. En die aanhef luidt: "*Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad,*

¹⁸ C.J.J.C. van Nispen, *Groene losbladige, Onrechtmatige daad IV*, aant. 276

¹⁹ E.R. Vollebregt, 'Slaafse nabootsing na implementatie van de Modellenrichtlijn', in: *IER* 2003/1, p. 9-15

²⁰ P.G.F.A. Geerts, *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*, 2009, aant. 6 bij artikel 3.16 BVIE en P.G.F.A. Geerts, 'Nog een gedachte naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de zaklampenzaak', *B9* 10010

kan de houder (...)”. Kan dat zo begrepen worden dat daarmee ook de opheffing van het samenloopverbod buiten toepassing wordt verklaard? De nieuwe aanhef valt niet zonder meer gelijk te stellen met de opheffing van lid 8 en is op zichzelf ook niet de grondslag om op te treden op grond van onrechtmatige daad. Het is slechts een verwijzing naar die grondslag, met de verduidelijking dat er geen samenloopverbod bestaat. De grondslag zelf moet in het gemene recht worden gezocht, zoals het voor deze zaak relevante Nederlandse art. 6:162 BW. En *die* grondslag wordt niet (met zoveel worden) buiten toepassing verklaard in de overgangsbepaling. Deze redeneertrant zou de aanhef echter betekenisloos maken. Als de aanhef wel betekenis heeft, is er m.i. veel voor te zeggen om de verwijzing in art. IV Protocol naar de aanhef op te vatten als de pendant van de opheffing van het samenloopverbod. Het buiten toepassing laten van die pendant in het overgangsrecht zou dan ook betekenen dat het samenloopverbod met betrekking tot de handelingen waar art. IV Protocol naar verwijst van kracht blijft. Er is m.i. veel voor te zeggen deze betekenis te hanteren, aangezien in de toelichting in het GC ook duidelijk het verband tussen de opheffing van lid 8 en de nieuwe aanhef van lid 1 wordt benadrukt: *“Nu artikel 14, onder 8, BTMW komt te vervallen, wordt de aanhef van artikel 14, onder 1, aangepast in overeenstemming met artikel 13A, onder 1, BMW, door vermelding van de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Zoals destijds in het gemeenschappelijk commentaar bij artikel 13 BMW is vermeld, leggen de inleidende bewoordingen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen die niet als inbreuk op het model zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het nationale recht van de Beneluxlanden vallen, en dan met name onder dat van de onrechtmatige daad en de eerlijke handelsgebruiken.”*²¹

Interpretatie art. IV Protocol naar ratio en strekking

3.11 De ratio van art. IV Protocol en de strekking van de toelichting daarbij, wijzen op eerbiediging van bestaande rechten van partijen die een model voor 2003 zijn gaan namaken. A-G Verkade wijst er op dat de ratio van art. IV Protocol is *“dat het niet aangaat bevoegdheden te verkorten van hen die - rechtens correct - het gelijke(nd)e product zijn gaan (na-)maken, en daartoe allicht investeringen hebben gedaan.”*²² Ik laat in het midden of onderdeel van de ratio ook is ‘dat het niet aangaat’, maar in ieder geval is duidelijk dat de ratio van art. IV Protocol is om de rechten van dergelijke ‘namakers’ ongemoeid te laten. Verkade merkt voorts op dat de strekking van de toelichting bij het artikel is: *“dat verruiming van bescherming niet zouden mogen [worden, A-G] tegengeworpen aan derden die met de desbetreffende, voorheen niet inbreukmakende handelingen waren begonnen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol”*.²³ De nieuwe aanhef van art. 14 lid 1 BTMW, waarin de positieve formulering van de opheffing van het samenloopverbod is geformuleerd, is ook een verruiming van de bescherming voor

²¹ GC, onderdeel M, toelichting bij art. 14 lid 1 BTMW

²² Conclusie A-G Verkade, par. 4.51.5

²³ Conclusie A-G Verkade, par. 4.51.3

modelrechthouders. Daarom, aldus Verkade, “*is die strekking één op één van toepassing te achten op de verruiming krachtens de nieuwe aanhef van art. 14 lid 1 (in samenhang met de schrapping van art. 14 lid 8).*” Ik ben het met A-G Verkade eens.²⁴ Daarbij geldt echter wel de volgende kanttekening. Het m.i. duidelijk is dat de opheffing van het samenloopverbod een verruiming inhoudt en ook dat de ratio en strekking van het overgangsrecht inhouden dat bestaande rechten van ‘namakers’, voor zover als art. IV Protocol reikt, te eerbiedigen. Daarmee is strikt genomen niet de vraag beantwoord wat die reikwijdte van art. IV Protocol is.

3.12 A-G Verkade en partijen hebben nog de parallel met andere overgangsregimes gelegd. Op het gebied van intellectueel eigendomsrecht valt op dat het gebruikelijk is om het idee van eerbiediging van bestaande rechten als uitgangspunt te nemen in het overgangsrecht. A-G Verkade wijst²⁵ op overgangsartikelen in richtlijnen 87/54, art. 10 lid 3 (topografieën van halfgeleiders); 91/250, art. 9 lid 2 (auteursrecht op computerprogramma's); 92/100, art. 13 resp. 2006/115, art. 11 (verhuur- en leenrecht); 93/83, art. 7 lid 1 (satelliet en kabel); 93/98, art. 10 lid 3 resp. 2006/116, art. 10 lid 3 (beschermingsduur, mede in verband met 'herlevende' auteursrechten); 96/9, art. 14 lid 4 (databanken); en 2001/29, art. 10 lid 2 (auteursrecht in de informatiemaatschappij) en – buiten het overgangsrecht – ziet hij een analogie met het in de BTMW en in de ROW van oudsher bestaande zgn. 'voorgebruiksrecht' (art. 17 BTMW (oud; thans art. 3.20 BVIE) resp. art. 55 ROW 1995). MAG merkt op zich terecht op dat in die bepalingen toch vooral intellectuele eigendomsrechten aan de orde zijn en in casu een beroep op onrechtmatige daad. Het is juist dat art. IV Protocol het al dan niet bestaan van een actie op grond van onrechtmatige daad betreft. Het bijzondere is dat het artikel alleen iets zegt over de actie op grond van onrechtmatige daad, *voor zover* deze samenloopt met een (mogelijke) actie op grond van het modelrecht. Het knoopt dus aan bij beide regimes. Ik meen dat er goede reden is om daarom toch juist aan te sluiten bij overgangsregimes zoals die gebruikelijk zijn bij intellectuele eigendomsrechten.

3.13 De parallel met het Nederlandse art. 68a Overgangswet Nieuw BW, waar MAG zich in par. 38 – 39 van haar memorie op beroept, vind ik minder overtuigend. Ook A-G Verkade wijst in zijn conclusie op dat uitgangspunt²⁶, wanneer hij zoekt naar een argument voor de opvattingen van Vollebregt en Van Nispen. Artikel 68a ONBW stelt de onmiddellijke werking van nieuwe bepalingen als hoofdregel bij de invoering van (boeken 3 – 8 van) het nieuwe (Nederlandse) Burgerlijk Wetboek in grofweg begin jaren negentig van de vorige eeuw. De gedachte achter de hoofdregel is dat ‘nieuw’ recht een verbetering t.o.v. ‘oud’ recht veronderstelt. Dat doet er niet aan af dat in voorkomende gevallen een ander overgangsregime wordt vastgesteld. De parallel met het Nederlandse BW gaat m.i. ook mank, ten eerste omdat sprake is van een Nederlandse wet, die in Benelux-context niet zonder meer leidend hoeft te zijn. Bovendien kent het overgangsrecht voor het BW een aanzienlijke hoeveelheid

²⁴ Terzijde merk ik op dat hieraan niet af doet dat, zoals ook in de toelichting staat (GC, hoofdstuk I onder M, laatste alinea), sprake is van twee verschillende vormen van bescherming, namelijk optreden tegen inbreuken respectievelijk optreden o.g.v. onrechtmatige daad.

²⁵ Conclusie A-G Verkade, par. 4.51.5

²⁶ Conclusie A-G Verkade, nr. 4.52.2

uitzonderingen en specifieke bepalingen. Voorts gaat de achterliggende gedachte, dat de opheffing van het samenloopverbod moet worden vergeleken met optreden op basis van een algemeen civielrechtelijk leerstuk en niet met optreden op grond van een intellectueel eigendomsrecht, enigszins mank. Het algemene civiele recht zoals te vinden in boeken 3 – 8 NBW ziet op zeer uiteenlopende situaties, rechtshandelingen en vermogensrechten, die bovendien eenmalig kunnen zijn of juist een meer voortdurend karakter hebben, terwijl het soort situatie waar de onderhavige kwestie op ziet vanuit economisch perspectief sterk lijkt op de situatie die bij intellectueelrechtelijke overgangsregimes aan de orde is: één partij wil (in beginsel structureel) een bepaald product verhandelen, een andere partij wil dat voorkomen omdat hij meent betere rechten te hebben.

3.14 Ik meen dat ook aan het overgangsrecht uit het latere BVIE een argument te ontlenuen is voor de gedachte dat eerbiediging van bestaande rechten het uitgangspunt moet zijn. Zoals hiervoor al vermeld in par. 2.11, neemt het BVIE in art. 5.3 ook eerbiediging als uitgangspunt door aan te sluiten bij het oude recht onder de BTMW: *“De rechten die onder de eenvormige Beneluxwet op de merken onderscheidenlijk de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen bestonden, worden gehandhaafd.”* Deze bepaling geeft niet expliciet aan hoe het zit met rechten in verband met het oude samenloopverbod, maar verwijst slechts naar het eerdere regime (waarvan de uitleg in casu ter discussie staat). Wel laat het zien dat bij de overgang naar het BVIE de eerbiediging van bestaande rechten voor *alle* bestaande rechten geldt, dus ook waar het samenlooperikelen betreft.

3.15 Voor zover de vergelijking met andere overgangsregimes voor de onderhavige vragen een rol moet spelen, meen ik daarom dat die vergelijking wijst in de richting van eerbiediging van de bestaande rechten met betrekking tot handelingen die onder het oude recht door het samenloopverbod werden beschermd.

3.16 Ik meen dat de rechtszekerheid in twee opzichten een belangrijke rol speelt bij de beantwoording van de prejudiciële vragen. Enerzijds hecht ik aan de al in de hiervoor besproken ratio vervatte rechtszekerheid voor de ‘namakers’ dat rechten die zij voor de wetwijziging hadden en waar zij (veelal) hun activiteiten en investeringen op hebben afgestemd, niet al te snel zullen wegvallen door een wetwijziging. Juist als twijfel bestaat over de juiste uitleg van een bepaling, moet m.i. terdege rekening worden gehouden met dergelijke belangen.²⁷ Daar komt bij dat het m.i. in de regel wenselijk is te kiezen voor een uitleg die zo veel mogelijk uniformiteit brengt in de overgangsrechtelijke situatie. Dat komt de overzichtelijkheid en eenvoud van het toepasselijke recht ten goede. Het is niet aantrekkelijk als binnen de aanpassing van de BTMW enerzijds expliciet eerbiediging van

²⁷ Terzijde merk ik op dat het argument dat MAG hier tegenover heeft gesteld in par. 51 van haar Memorie m.i. niet opgaat. Het is op zich juist dat tegenover de belangen van deze ‘namaker’ de belangen staan van de houder van het (al dan niet geregistreerde) model die (mogelijk) veelal grotere investeringen heeft gedaan. De vergelijking gaat m.i. mank. Een houder die bepaalde concurrentie - die eerder rechtmatig was - moet blijven dulden, wordt wezenlijk anders getroffen dan een partij die bepaalde activiteiten eerst rechtmatig uitoefende, maar die zal moeten staken als gevolg van een wetwijziging.

rechten als uitgangspunt wordt genomen en anderzijds (wellicht, impliciet) onmiddellijke werking van een vergelijkbare wijziging. Om dergelijke diversiteit aan te nemen, moeten m.i. goede redenen en voldoende duidelijke aanwijzingen in de wet te vinden zijn dat dát de bedoeling is. En zulke aanwijzingen zijn er m.i. niet (voldoende).

3.17 Tot slot blijkt – zoals hiervoor al vermeld in par. 2.17 – 2.20 - dat in de jurisprudentie, voor zover mij bekend, ook telkens wordt aangenomen dat in art. IV Protocol de opheffing van het samenloopverbod buiten toepassing wordt verklaard voor handelingen waartegen onder het oude recht dankzij dat samenloopverbod niet kon worden opgetreden.

Parlementaire geschiedenis

3.18 De ‘parlementaire’ geschiedenis staat m.i. niet in de weg aan de bevestigende beantwoording van de eerste prejudiciële vraag. De toelichting van Beneluxwetgever gaat niet in op de toepasselijkheid van art. IV Protocol op de opheffing van het samenloopverbod. Een analyse van de bewoordingen van de toelichting lijkt in eerste instantie in de richting te wijzen dat het artikel geen regeling met betrekking tot de opheffing van het samenloopverbod bevat, maar bij nadere bestudering kan er juist een argument voor toepassing daarop uit worden gehaald. Ik zal een en ander hierna nader toelichten.

3.19 Als naar de bewoordingen van de toelichting in het GC bij de wijzigingen in art. 14 BTMW wordt gekeken, springt direct in het oog dat de toelichting zich richt op handelingen die onder de oude wet niet maar onder de nieuwe wet wel “*inbreuk op het modelrecht*” vormen, zoals hiervoor (zie par. 2.13) al uiteengezet. Dat zou kunnen worden gezien als een aanwijzing dat art. IV Protocol niet ziet op handelingen waarvoor het samenloopverbod gold. Ook de opmerking in de toelichting bij art. 14 lid 1 BTMW in het GC, dat art. IV Protocol is opgenomen “*voor die handelingen die in de huidige wet buiten, maar onder de nieuwe wet binnen artikel 14, onder 1, vallen*”, waarbij dus ook voor wat betreft de oude wet alleen naar het eerste lid wordt verwezen, wijst in die richting (zie hiervoor, par. 2.14).

3.20 Anders dan Wellens²⁸ en Diekman²⁹ stellen, meen ik dat dit in ieder geval niet betekent dat het GC (in de woorden van Wellens): “*stelt (...) dat de regeling in artikel 4 van het Protocol (...) enkel betrekking heeft op de niet-toepasselijkheid van artikel 14.1 (nieuw) BTMW op modelinbreuken die een aanvang hebben genomen vóór 1 december 2003, maar op geen enkele manier de afschaffing van artikel 14.8 (oud) BTMW betreft*”. Die conclusie lijkt mij niet uit dit voorbeeld te volgen en mij is niet duidelijk waarin zij deze vermeende stelling wel lezen.

²⁸ V. Wellens, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Larcier: Brussel 2007, p. 66

²⁹ W. Diekman, ‘De nieuwe BTMW en het overgangsrecht’, in: *BMM Bulletin* 2004, p. 187

3.21 Van Nispen³⁰, Vollebregt³¹ en Geerts³² constateren ook dat de toelichting in het GC (net als art. IV Protocol zelf) niet naar (de gevolgen voor) de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW (oud) verwijst en menen dat een overgangsregeling in dat opzicht dus ontbreekt. Van Nispen en Vollebregt menen uit het ontbreken van een verwijzing naar art. 14 lid 8 BTMW (oud) op te kunnen maken dat, *a contrario*, een beroep op slaafse nabootsing direct weer mogelijk is. Met Geerts meen ik dat die gevolgtrekking in ieder geval niet (zonder meer) juist is. Geerts meent dat de gevolgen van afschaffing van het samenloopverbod op dezelfde wijze beoordeeld kunnen worden als voorzien in art. IV Protocol, maar doet dan op grond van analoge toepassing. Allen menen dus dat art. IV Protocol zelf niet van toepassing is. A-G Verkade merkt terecht op dat de toelichting slechts zwijgt en niet ‘contrair’ is.³³ Een andere uitleg van het artikel is dus mogelijk. Hij meent daarom dat geen conclusies kunnen worden verbonden aan de tekst van het GC. Ik deel die opvatting.

3.22 Bij dit alles is van belang dat de overgangsbepaling, aldus de toelichting, is opgenomen omdat art. 12 lid 2 Modellenrichtlijn daartoe verplicht. Dat zou, in de lijn van Van Nispen, Vollebregt en Geerts, een indicatie kunnen zijn dat de wetgever niet meer met art. IV Protocol beoogde dan verplicht was onder de richtlijn. Aan de andere kant kan ook worden betoogd dat de wetgever eenvoudigweg de opheffing van het samenloopverbod niet voor ogen heeft gestaan. De wetswijziging in 2003 had drie doelen. Eén daarvan was de implementatie van de Modellenrichtlijn, een andere was het doorvoeren van een aantal op zich staande wijzigingen, waarvan de opheffing van het samenloopverbod een belangrijke was. Daar waar de Modellenrichtlijn uit systematisch oogpunt beperkt was tot het modelrechtelijke regime, is goed voor te stellen dat de Benelux-wetgever bij het opstellen van de toelichting bij art. IV Protocol slechts oog had voor die gevallen. Hetgeen de wetgever bewust voor ogen heeft gestaan bij het opstellen van voorbeelden in de toelichting, hoeft overigens niet samen te vallen met de uiteindelijke betekenis van een bepaling, al is zoiets veelal wel een duidelijk argument.

3.23 Als nader naar de bewoordingen in het GC wordt gekeken, valt iets anders op. Het samenloopverbod van art. 14 lid 8 BTMW (oud) wordt daar aldus uitgelegd dat “*de houder van een modelrecht*” geen vordering op basis van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging kon instellen als sprake was van inbreuk op een modelrecht. Het was, zoals hiervoor (par. 2.4) al vermeld, echter met name op grond van het Prince-arrest al geruime tijd vaste jurisprudentie dat het samenloopverbod ook zag op situaties dat er geen geregistreerd model was (maar sprake zou zijn geweest van inbreuk als een dergelijke registratie wel had gegolden). Het is niet aannemelijk dat de Benelux-wetgever bij de toelichting op het Protocol de bedoeling had om het oude samenloopverbod in strijd met de

³⁰ C.J.J.C. van Nispen, *Groene losbladige, Onrechtmatige daad IV*, aant. 276

³¹ E.R. Vollebregt, ‘Slaafse nabootsing na implementatie van de Modellenrichtlijn’, in: *IER* 2003/1, p. 9-15

³² P.G.F.A. Geerts, *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*, 2009, aant. 6 bij artikel 3.16 BVIE en P.G.F.A. Geerts, ‘Nog een gedachte naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de zaklampenzaak’, *B9* 10010

³³ Par. 4.51.2 conclusie A-G Verkade

heersende jurisprudentie en literatuur zo uit te leggen dat het alleen zag op houders van een geregistreerd model. Ik meen daarom dat de betekenis van begrippen als ‘houder’ en ‘inbreuk op een modelrecht’ in de toelichting niet zonder meer beperkt is tot gevallen waar inderdaad sprake is van inbreuk op een geregistreerd model. Daaruit volgt m.i. dat zeer de vraag is of de toelichting een al te beperkende betekenis moet worden toegedicht. Het is m.i. ook een verdere aanwijzing dat de betekenis van de woordkeuze ‘houder van de tekening of het model’ in art. IV Protocol zelf begrepen kan worden als een verwijzing naar zowel houders van geregistreerde modellen als houders die hadden kunnen registreren, zoals hiervoor (par. 3.7) al signaleerd.

3.24 In het GC is m.i. ook een indirecte aanwijzing te vinden die pleit voor toepassing van het overgangsregime van art. IV Protocol op de opheffing van het samenloopverbod. Die aanwijzing is dat de wetgever met de opheffing van het samenloopverbod een houder van een (al dan niet geregistreerd) modelrecht bepaald geen vrij spel heeft willen geven. In de toelichting bij art. 14 BTMW, onder kopje ‘Zevende onderdeel’ eindigt de tekst met de opmerking dat de (weer geopende mogelijkheid tot) samenloop *“in elk geval niet tot gevolg (mag, A-G) hebben dat de eiser via de weg van de wetgeving inzake oneerlijke mededinging een monopolie verwerft dat hij niet zou kunnen opeisen op basis van de wetten op intellectuele eigendom”*. De strekking van deze passage ziet uiteraard op de reikwijdte van mogelijke samenloop, maar kan m.i. ook een rol spelen bij de interpretatie van het overgangsrecht. Als de Benelux-wetgever duidelijk paal en perk stelt aan de gevolgen van de opheffing van het samenloopverbod, dan kan dat m.i. ook als aanwijzing dienen dat de wetgever niet de bedoeling heeft gehad in het overgangsrechtelijke regime zo veel mogelijk vrij baan te geven.

3.25 In de parlementaire geschiedenis bij de behandeling van het wetsvoorstel in de afzonderlijke lidstaten heb ik geen aanwijzing ontdekt die nadere duidelijkheid geeft met betrekking tot de voorliggende vragen.

Tussenconclusie

3.26 Dit alles overziend meen ik dat, alhoewel getwijfeld kan worden hoe het antwoord op de eerste prejudiciële vraag moet luiden als art. IV Protocol naar de letter wordt gelezen, die bepaling uitgelegd naar diens ratio en strekking tot de slotsom leidt dat de eerste prejudiciële vraag bevestigend beantwoord dient te worden.

Beantwoording van de tweede prejudiciële vraag

3.27 Als uw Hof zou menen dat art. IV Protocol naar de letter moet worden uitgelegd en dat de uitkomst daarvan is dat de eerste vraag ontkennend beantwoord dient te worden, meen ik dat de ratio van de regel, de strekking van de toelichting, de rechtszekerheid en de wenselijkheid van uniformiteit in het overgangsrecht, zoals die hiervoor zijn besproken, aanleiding geven om art. IV Protocol *naar analogie* toe te passen op handelingen waartegen

op grond van het samenloopverbod onder het oude recht niet kon worden opgetreden. In gelijke zin betoogt Geerts³⁴. Dat zou betekenen dat de tweede prejudiciële vraag bevestigend beantwoord dient te worden.

4. Conclusie

Ik ben, op grond van het voorgaande, van mening uw Hof te kunnen adviseren als volgt te antwoorden op de door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde prejudiciële vragen:

Vraag 1:

Art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, dient aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol.

Vraag 2 (indien uw Hof van mening is dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord):

Als regel van overgangsrecht dient te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol.

Plaatsvervangend Advocaat-Generaal

L. Timmerman

³⁴ P.G.F.A. Geerts, *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*, 2009, aant. 6 bij artikel 3.16 BVIE en P.G.F.A. Geerts, 'Nog een gedachte naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de zaklampenzaak', B9 10010, beide voormeld.