

ADVIES van de BENELUXRAAD VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Evaluatie EU-regelgeving modellenrecht

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad) heeft kennis genomen van het verzoek van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) om een advies uit te brengen in verband met de studie van de Europese Commissie met betrekking tot de evaluatie van EU-regelgeving inzake modellenrecht (werkdokument).

De Beneluxraad heeft deze kwestie besproken tijdens zijn vergadering op 8 juli 2020, die in verband met de COVID-19 situatie online heeft plaatsgevonden. Voor de details van de discussie kan worden verwezen naar het verslag van deze vergadering.

In vervolg op dit verzoek brengt de Beneluxraad het volgende advies uit:

1. Het bestaan van parallelle beschermingssystemen, nationaal naast Communautair

Een van de door de Commissie gestelde kernvragen betreft de wenselijkheid van het naast elkaar blijven bestaan van beschermingssystemen. Gezien het grote succes van het Gemeenschapsmodel kan men zich de vraag stellen of het wenselijk is dat nationale modellen blijven voortbestaan. Ook voor aanvragers vanuit de Benelux geldt dat het Gemeenschapsmodel een populair instrument is; van alle modelaanvragen die door Benelux-ondernemingen worden ingediend betreft nog +/- 14% een Beneluxmodel en wordt in de rest (dus +/- 86%) van de gevallen gekozen voor een Gemeenschapsmodel.

De Beneluxraad is van mening dat het samenleven van Europees en nationale modelsystemen geen keuze per Lidstaat kan zijn: het zou vreemd zijn om deze in het ene land wel te laten bestaan en in het andere niet. De Beneluxraad stelt verder vast dat er op Europees niveau geen (politieke) unanimititeit bestaat om nationale systemen af te schaffen. Het voortbestaan van parallelle beschermingssystemen is daarmee een gegeven. Opgemerkt wordt verder dat het aantal aanvragen van Beneluxmodellen ook weer niet verwaarloosbaar is. Uitgaande van het blijven voortbestaan van het Beneluxmodel, wordt de vraag gesteld of er wellicht maatregelen kunnen worden genomen om dit beschermingsregime aantrekkelijker te maken voor gebruikers, zoals het verlagen van procedurele of financiële drempels door vereenvoudiging of taksenverlaging.

De Beneluxraad meent dat het verschil in aantrekkelijkheid vooral kan worden verklaard door het verschil in territoriale omvang van de bescherming, waarbij er – anders dan voor merken waarvoor een gebruiksverplichting geldt – voor modellen geen belemmeringen zijn om te kiezen voor een territoriaal ruimere bescherming. Daaraan is ook al gauw behoefte, omdat de Benelux een zeer open economie is. De Beneluxraad staat uiteraard positief tegenover alle maatregelen om het systeem zo gebruikersvriendelijk mogelijk in te richten, maar denkt niet dat deze als primair doel een effect op de populariteit van het Beneluxmodel moeten hebben. Er wordt nog wel opgemerkt dat de taksen van het Beneluxmodel vergeleken met andere nationale systemen aan de hoge kant zijn. Met name in grote landen als Frankrijk en Duitsland

zijn deze veel lager, hetgeen wellicht mede een verklaring kan zijn voor het (relatief) hogere aantal nationale modellen in die landen.

2. Bewustwording van het bestaan van modelbescherming bij ondernemers

Promotie van bescherming van merken en modellen is in het BVIE genoemd als een van de officiële taken van BOIP. Met name voor modellen is dit een uitdaging. Het gaat om een relatief onbekend IE-recht, waarbij de overlap met andere beschermingsregimes, zoals auteursrecht en slaafse nabootsing, het lastiger maakt om het belang ervan uit te leggen.

De Beneluxraad meent dat pluspunten van het modellenrecht zijn dat een geregistreerd modelrecht een makkelijk bewijsmiddel oplevert, en op sommige punten ook een verbeterde positie door een bewijsvermoeden ten gunste van de deposant. Heel in het algemeen is de indruk dat het modelrecht de bescherming primair regelt vanuit het gezichtspunt van de ondernemer, het auteursrecht vanuit het gezichtspunt van de auteur. Verder wordt opgemerkt dat in vergelijking met andere IE-rechten (met name octrooien) geldt dat het modellenrecht niet wordt gesteund door fiscale regelingen die er in verschillende landen bestaan om innovatie te stimuleren.

3. Bescherming (definitie van model, vervangingsonderdelen)

De Beneluxraad stelt vast dat Duitsland en Frankrijk inmiddels stappen hebben gezet richting een mate van liberalisering van bescherming van vervangingsonderdelen, zodat de weg mogelijk openstaat voor harmonisering op dit punt. Deze liberalisering gaat echter minder ver dan het huidige Benelux-systeem. De kans bestaat dus dat de liberalisering in het BVIE deels moet worden teruggedraaid als er Europese overeenstemming bereikt wordt,.

De Beneluxraad merkt op het vooral wenselijk te vinden dat er harmonisatie wordt bereikt over dit belangrijke onderwerp. De bestaande verschillen tussen de landen zijn een bron van rechtsonzekerheid en zouden moeten worden weggenomen. Over de vraag welke kant die harmonisatie moet opgaan – liberalisering of juist niet – heeft de Beneluxraad geen stellige mening. Verschillende leden geven wel aan pragmatisch te willen zijn; het zou fijn zijn als er overeenstemming wordt bereikt, maar mocht dat niet lukken dan zouden zij ervoor pleiten om de rest van de discussie er niet door te laten blokkeren.

4. Weergave vereisten

Ook voor wat betreft de (technische) vereisten voor weergave van modellen is de Beneluxraad voorstander van harmonisering. Het bij EUIPO bestaande maximum van 7 afbeeldingen (bij BOIP is dit onbeperkt) lijkt voldoende. Verder worden een eenduidige toepassing van ‘disclaimers’ en een 360o-view genoemd.

5. Beschermingsomvang

Verschillende leden zijn van mening dat het voorwerp van bescherming, vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, scherper zou moeten worden afgebakend. Bescherming zou volgens hen niet (universeel) moeten gelden voor een abstracte vormgeving, maar gelinkt moeten zijn aan

een specifiek product (specialiteitsbeginsel). Hoewel de Beneluxrechtspraak (Kinderkapperstoel arrest) wellicht wat restrictief was, vinden zij de recente jurisprudentie van het HvJEU wel erg ver gaan richting een universele bescherming.

6. *Inhoudelijke toetsing / nietigheidsprocedures bij nationale bureaus*

De Beneluxraad is eerder terughoudend over invoering van een meer inhoudelijke toetsing door BOIP. Hoewel deze een toegevoegde waarde kan hebben (met name betrouwbaarheid van het register en eventueel een vermoeden van geldigheid), zou dit de procedure waarschijnlijk zodanig verzwaren (gezien het technische karakter van de toetsing) en duurder (gezien het vrij beperkte volume) maken dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Bovendien wordt in zaken over modellenrecht meestal ook een beroep op auteursrecht en slaafse nabootsing gedaan, waardoor de gang naar de rechter wellicht vaak aantrekkelijker is. Mocht er toch voor een inhoudelijk onderzoek worden geopteerd, dan zou het een denkpiste kunnen zijn om de krachten te bundelen met andere bureaus die reeds inhoudelijk onderzoek doen (hetgeen aansluit bij de werkwijze voor octrooien, waarbij het onderzoek door veel bureaus wordt uitbesteed aan het EOB).

* * *

september 2020