

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C – 2006/11569]

1 DECEMBER 2006. — Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie als bedoeld in artikel 1.2 lid 2, sub a, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna BVIE),

Gelet op het bepaalde in artikel 1.7, lid 1, BVIE,

Bezield door de wens om in het BVIE de wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om de conformiteit met de richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG. L 157 van 30.4.2004 en PbEG. L 195 van 02/06/2004) te verzekeren,

Heeft het volgende beslist :

Artikel I

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt gewijzigd als volgt :

A.

Artikel 2.21 komt te luiden als volgt :

« Artikel 2.21 Schadevergoeding en andere vorderingen

1. Onder dezelfde voorwaarden als in artikel 2.20, lid 1, kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling bedoelde gebruik lijdt.

2. De rechter die de schadevergoeding vaststelt :

a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de merkhouders door de inbreuk heeft geleden; of

b. kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het merk te gebruiken.

3. De rechter kan bij wijze van schadevergoeding op vordering van de merkhouders bevelen tot de afgifte aan de merkhouders, van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.

4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouders een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 2.20, lid 1, bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

5. De merkhouders kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 2.32, lid 4 en 5, toegekende bevoegdheid.

6. De merkhouders kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 2.20, voor zover de merkhouders daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen. »

B.

Artikel 2.22 komt te luiden als volgt :

« Artikel 2.22 Nevenvorderingen

1. Onverminderd de aan de merkhouders wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de merkhouders de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C – 2006/11569]

1^{er} DECEMBRE 2006. — Décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005

Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux visé à l'article 1.2, alinéa 2, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après CBPI),

Vu les dispositions de l'article 1.7, alinéa 1^{er}, de la CBPI,

Animé du désir d'apporter à la CBPI les modifications qui s'imposent pour assurer la conformité avec la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JOCE L 157 du 30.4.2004 et JOCE L 195 du 02/06/2004),

A pris la présente décision :

Article I

La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit :

A.

L'article 2.21 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.21 Réparation des dommages et autres actions

1. Dans les mêmes conditions qu'à l'article 2.20, alinéa 1, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de cette disposition.

2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts :

a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte; ou

b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque.

3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire de la marque des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.

4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 2.20, alinéa 1^{er}, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.

5. Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 2.32, alinéas 4 et 5.

6. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés à l'article 2.20, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.»

B.

L'article 2.22 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.22 Demandes additionnelles

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire de la marque à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire de la marque le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

2. De bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van zijn recht en omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.

3. Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet, kan de rechter op grond van deze bepaling tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een merkrecht inbreuk te maken, op vordering van de merkhouder een voorlopig bevel uitvaardigen :

a. strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een merkrecht, of

b. waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of

c. waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouder.

4. De rechter kan op vordering van de merkhouder in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

5. Het in lid 4 bedoelde bevel kan eveneens worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, de inbreukmakende diensten op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend.

6. De rechter kan op vordering van de merkhouder een bevel uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn merkrecht te maken.

7. De rechter kan, op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen. »

C.

Artikel 2.32 wordt gewijzigd als volgt :

In lid 4, worden de woorden «artikel 2.21, lid 1 en 2» vervangen door de woorden «artikel 2.21, lid 1 tot en met 4».

D.

Artikel 3.17 komt te luiden als volgt :

« Artikel 3.17 Schadevergoeding en andere vorderingen

1. De houder kan op grond van het uitsluitend recht slechts schadevergoeding vorderen voor de in artikel 3.16 opgesomde handelingen, indien deze hebben plaatsgevonden na de in artikel 3.11 bedoelde publicatie, waarin de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model op voldoende wijze werden weergegeven.

2. De rechter die de schadevergoeding vaststelt :

a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model door de inbreuk heeft geleden; of

b. kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om de tekening of het model te gebruiken.

3. De rechter kan bij wijze van schadevergoeding op vordering van de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model bevelen tot de afgifte aan deze houder, van de goederen die een inbreuk maken op een tekening- of modelrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.

4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 3.16, bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

5. De houder van het uitsluitend recht op een tekening of model kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 3.26, lid 4, toegekende bevoegdheid.

2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.

3. Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas et à la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l'encontre du contrevenant supposé ou à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de marque, une ordonnance de référé :

a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de marque, ou

b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de marque se poursuivent, ou

c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de la marque.

4. A la demande du titulaire de la marque dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.

5. L'injonction visée à l'alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a fourni, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.

6. Le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, rendre une injonction de cessation de services à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de marque.

7. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l'information concernant la décision.»

C.

L'article 2.32 est modifié comme suit :

A l'alinéa 4, les mots «article 2.21, alinéas 1 et 2» sont remplacés par les mots «article 2.21, alinéas 1 à 4».

D.

L'article 3.17 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 3.17 Réparation des dommages et autres actions

1. Le droit exclusif ne permet au titulaire de réclamer réparation pour les actes énumérés à l'article 3.16, que si ces actes ont eu lieu après la publication visée à l'article 3.11, révélant suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.

2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts :

a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle du fait de l'atteinte; ou

b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le dessin ou modèle.

3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.

4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 3.16, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.

5. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 3.26, alinéa 4.

6. Vanaf de datum van depot kan een redelijke vergoeding gevorderd worden van degene die met wetenschap van het depot handelingen heeft verricht als bedoeld in artikel 3.16, voor zover de houder daarvoor uitsluitende rechten heeft gekregen. »

E.

Artikel 3.18 komt te luiden als volgt :

« Artikel 3.18 Nevenvorderingen

1. Onverminderd de aan de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een tekening- of modelrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.

2. De bepalingen van het nationale recht omtrent de middelen van bewaring van zijn recht en omtrent de rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.

3. Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet, kan de rechter op grond van deze bepaling tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een tekening of modelrecht inbreuk te maken, op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model een voorlopig bevel uitvaardigen :

a. strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een tekening- of modelrecht, of

b. waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een tekening- of modelrecht wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of

c. waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een tekening- of modelrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de houder.

4. De rechter kan op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de houder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

5. Het in lid 4 bedoelde bevel kan eveneens worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, de inbreukmakende diensten op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend.

6. De rechter kan op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model een bevel uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn tekening- of modelrecht te maken.

7. De rechter kan, op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen. »

F.

Artikel 3.26 wordt gewijzigd als volgt :

In lid 4 worden de woorden « artikel 3.17, lid 1 en 2 » vervangen door de woorden « artikel 3.17, lid 1 tot en met 4 ».

Artikel II

Overeenkomstig artikel 1.7, lid 1, BVIE worden bovenstaande wijzigingen gepubliceerd in het officiële publicatieblad van ieder der Hoge Verdragssluitende Partijen. Deze treden in werking op de eerste dag van de maand volgende op de laatste publicatie.

Gedaan te Den Haag, op 1 december 2006.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

B.R. BOT

Memorie van toelichting

I. Algemeen

De onderhavige Beschikking tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna BVIE) strekt ertoe het BVIE aan te passen aan de richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG. L 157 van 30.4.2004 en PbEG. L 195 van 02/06/2004).

6. A compter de la date de dépôt, une indemnité raisonnable peut être exigée de celui qui, en connaissance du dépôt, a effectué des actes tels que visés à l'article 3.16, dans la mesure où le titulaire a acquis des droits exclusifs à ce titre. »

E.

L'article 3.18 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 3.18 Demandes additionnelles

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.

3. Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas et à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l'encontre du contrevenant supposé ou à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de dessin ou modèle, une ordonnance de référé :

a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de dessin ou modèle, ou

b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de dessin ou modèle se poursuivent, ou

c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du dessin ou modèle.

4. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.

5. L'injonction visée à l'alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a fourni, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.

6. Le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, rendre une injonction de cessation de services à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de dessin ou modèle.

7. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l'information concernant la décision. »

F.

L'article 3.26 est modifié comme suit :

A l'alinéa 4, les mots « article 3.17, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « article 3.17, alinéas 1 à 4 ».

Article II

Conformément à l'article 1.7, alinéa 1, de la CBPI, les modifications susmentionnées sont publiées au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes. Elles entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière publication.

Fait à La Haye, le 1^{er} décembre 2006.

Le Président du Comité de Ministres,

B.R. BOT

Exposé des motifs

Généralités

La présente Décision portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après la CBPI) a pour objet d'adapter la CBPI à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JOCE L 157 du 30.4.2004 et JOCE L 195 du 02/06/2004).

Deze richtlijn beoogt de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren teneinde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten effectiever te kunnen bestrijden. Inbreuken hebben steeds vaker een grensoverschrijdend karakter en verschillen in nationale handhavingsregelingen zijn schadelijk voor de interne markt en bemoeilijken een doeltreffende bestrijding van inbreuk. Terwijl enerzijds de rechtgebende in diverse lidstaten op verschillende manieren en met verschillende procedures, maatregelen en rechtsmiddelen inbreuken moet bestrijden, kunnen inbreukmakers anderzijds gebruik maken van die verschillen door hun activiteiten te richten op landen waar de bestrijding ervan het minst doeltreffend is. Maar ook heeft de economie te lijden onder inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Zij hinderen investeringen, innovatie en creativiteit en doen afbreuk aan het vertrouwen van het bedrijfsleven in de interne markt. Zonder afdoende handhavingsmogelijkheden dreigt het materiële recht inzake de intellectuele eigendom te verzwakken. Dit zijn de verschillende redenen om de civielrechtelijke handhaving te harmoniseren tot een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming. De lidstaten dienen maatregelen te nemen teneinde de positie van de houder van een intellectueel eigendomsrecht te versterken en de inbreukprocedures duidelijker en eenvormiger te maken. De richtlijn moet uiterlijk op 29 april 2006 worden omgezet.

Aangezien het BVIE op enkele punten moet gewijzigd worden teneinde te voldoen aan de verplichtingen van de richtlijn, heeft het Comité van Ministers als bedoeld in artikel 1.2, lid 2, sub a, van het BVIE, overeenkomstig artikel 1.7, lid 1, BVIE, de noodzakelijke wijzigingen aan het BVIE aangebracht. Deze wijzigingen worden verder toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.

II. Artikelsgewijze toelichting

A.

Deze wijziging vloeit voort uit artikel 13 van de richtlijn. Concreet werd een nieuw tweede en derde lid ingevoegd in artikel 2.21 BVIE, en werden het huidige tweede, derde en vierde lid vernummerd tot respectievelijk het vierde, vijfde en zesde lid. In het nieuwe vierde lid werd tevens een verwijzing opgenomen naar het in artikel 2.20, lid 1, bedoelde gebruik, welke door deze vernumming van de leden, noodzakelijk werd.

Het nieuwe tweede lid betreft de omzetting van artikel 13, lid 1, alinea 2, van de richtlijn. Het bevat regels omtrent de begroting van de schadevergoeding door de rechter. In het artikel 2.21, lid 2, sub a, BVIE wordt overeenkomstig de richtlijn aangegeven dat de rechter met alle passende aspecten rekening moet houden bij vaststellen van de schadevergoeding, en dat die passende aspecten onder meer kunnen bestaan in: de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderiving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de merkhouders door de inbreuk heeft geleden. Tevens wordt in artikel 2.21, lid 2, sub b BVIE overeenkomstig de richtlijn bepaald dat de rechter in passende gevallen de schadevergoeding kan vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het merk te gebruiken. In dit verband kan verwezen worden naar overweging 26 van de richtlijn, waarin onder meer aangegeven wordt: «Als alternatief, bijvoorbeeld indien de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan het bedrag van de schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken. De bedoeling is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding, maar wel schadeloosstelling mogelijk te maken die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de kosten van de rechthebbende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek ».

Het nieuwe derde lid betreft de afgifte bij wijze van schadevergoeding aan de merkhouders van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze mogelijkheid voor de rechter om dergelijke afgifte te bevelen, bevindt zich in het huidige BVIE in artikel 2.22, lid 1. Aangezien dat artikel 2.22, lid 1, echter gewijzigd dient te worden teneinde artikel 10 van de richtlijn om te zetten, werd deze mogelijkheid om de afgifte bevelen verplaatst naar artikel 2.21 BVIE. Tevens kan de rechter gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding. Dit laatste is een overname van het huidige artikel 2.22, lid 3, BVIE.

Cette directive vise à harmoniser le respect des droits de propriété intellectuelle afin de pouvoir combattre plus efficacement les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Les atteintes ont de plus en plus souvent un caractère transfrontalier et les disparités existant entre les régimes nationaux en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur entravant une lutte efficace contre les atteintes. Alors que les titulaires de droits dans les divers états membres doivent combattre les atteintes de différentes manières et en faisant appel à des procédures, des mesures et des voies de recours différentes, les contrevenants peuvent se servir quant à eux de ces disparités pour centrer leurs activités sur les pays où la répression de ces atteintes est la moins effective. Mais l'économie a également à souffrir des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Elles freinent les investissements, l'innovation et la création et portent préjudice à la confiance des entreprises dans le marché intérieur. Le droit matériel de la propriété intellectuelle risque de s'affaiblir à défaut de moyens adéquats pour faire respecter le droit. Ce sont là les raisons d'harmoniser les législations en droit civil afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle. Les états membres doivent prendre des mesures afin de renforcer la position du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et de clarifier et d'uniformiser les procédures relatives aux atteintes. La directive doit être transposée au plus tard le 29 avril 2006.

Etant donné que la CBPI doit être modifiée sur quelques points afin de satisfaire aux obligations de la directive, le Comité de Ministres, tel que visé à l'article 1.2, alinéa 2, sous a, de la CBPI, a apporté les modifications qui s'imposaient à la CBPI, conformément à l'article 1.7, alinéa 1^{er}, de la CBPI. Ces modifications sont commentées ci-après dans le commentaire des articles.

II. Commentaire des articles

A.

Cette modification découle de l'article 13 de la directive. Concrètement, des alinéas 2 et 3 nouveaux ont été insérés à l'article 2.21 CBPI, tandis que les alinéas 2, 3, et 4 actuels ont reçus les numéros 4, 5 et 6. Le nouvel alinéa 4 comporte en outre une référence à l'usage visé à l'article 2.20, alinéa 1^{er}, laquelle est devenue indispensable à cause de la nouvelle numérotation de ces alinéas.

L'alinéa 2 nouveau concerne la transposition de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive. Il contient des règles à propos de l'estimation des dommages-intérêts par le tribunal. L'article 2.21, alinéa 2, sous a, de la CBPI prévoit conformément à la directive que le tribunal doit prendre en considération tous les aspects appropriés lorsqu'il fixe les dommages-intérêts et que ces aspects appropriés peuvent comprendre notamment les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte. De plus, l'article 2.21, alinéa 2, sous b, de la CBPI prévoit conformément à la directive que le tribunal peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle. On peut se référer dans ce contexte au considérant 26 de la directive qui indique entre autres: «Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droits tels que les frais de recherche et d'identification ».

Le nouvel alinéa 3 concerne la délivrance au titulaire de la marque, à titre de dommages-intérêts, des marchandises qui portent atteinte au droit de marque ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces marchandises. Cette possibilité donnée au tribunal d'ordonner pareille délivrance se trouve dans l'actuelle CBPI à l'article 2.22, alinéa 1^{er}. Toutefois, étant donné qu'il convient de modifier l'article 2.22, alinéa 1^{er}, afin de transposer l'article 10 de la directive, cette possibilité d'ordonner la délivrance a été déplacée à l'article 2.21 de la CBPI. Le tribunal peut en outre ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe. Ce dernier point est une reprise de l'article 2.22 actuel, alinéa 3, de la CBPI.

B.

Het grootste aantal wijzigingen die aan het BVIE worden aangebracht in het kader van de richtlijn, worden doorgevoerd in artikel 2.22 BVIE. Dit wordt verklaard door het feit dat artikel 2.22 BVIE, met als titel «Nevenvorderingen», met uitzondering van de schadevergoeding, de voornaamste actiemiddelen groepeerde van de merkhouder om op te treden tegen inbreuken op zijn merkrecht.

Het artikel 2.22 BVIE bevatte reeds een aantal actiemiddelen (bijvoorbeeld vernietiging van inbreukmakende goederen, het recht op informatie) die ook in de richtlijn voorzien worden. De voorwaarden en modaliteiten van die actiemiddelen stemmen echter niet steeds overeen met de door de richtlijn voorziene bepalingen. Tevens legt de richtlijn ook op om enkele actiemiddelen te voorzien die zich nog niet in het BVIE bevonden.

De wijziging van het 2.22, lid 1, BVIE, vloeit voort uit artikel 10 van de richtlijn. Artikel 2.22, lid 1, BVIE bevatte reeds enkele actiemiddelen die ertoe strekten te voorkomen dat inbreukmakende zaken in het verkeer worden gebracht, alsook de vernietiging ervan te bekomen. In het kader van de omzetting van artikel 10 van de richtlijn, is het noodzakelijk deze bepaling aan te passen. De mogelijkheid die in artikel 2.22, lid 1, voorzien werd om de afgifte aan de merkhouder te bevelen van de inbreukmakende goederen, en de daarmee samenhangende correctiemogelijkheid voor de rechter voorzien in art. 2.22, lid 3, BVIE, werd verplaatst naar artikel 2.21, lid 3, BVIE.

De wijziging van artikel 2.22, lid 3 BVIE, vloeit voort uit artikel 9, lid 1, sub a, van de richtlijn. Het artikel 9 van de richtlijn betreft de voorlopige en conservatoire maatregelen. In artikel 9, lid 1, sub a, wordt onder andere bepaald dat de rechterlijke instanties van de lidstaten een voorlopig bevel moeten kunnen uitvaardigen waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouder. In het kader van deze bepaling dient het dus mogelijk te zijn dat de nationale rechter in het kader van een voorlopige procedure een prima facie inbreuk vaststelt, en toestaat dat die prima facie inbreuk wordt voortgezet op voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouder. Aangezien het procesrecht van de Beneluxlanden niet steeds deze mogelijkheid voorziet, en de richtlijn deze bepaling oplegt, is het noodzakelijk deze bepaling in het BVIE op te nemen. Met de zinsnede «Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet» in de aanhef van het derde lid, wordt aangegeven dat in de Beneluxlanden waar het procesrecht wel in de mogelijkheden bepaald in artikel 9, lid 1, sub a, van de richtlijn, voorziet, de merkhouder zijn vordering op de nationale bepaling van procesrecht kan steunen.

De wijziging van artikel 2.22, lid 4 en 5, BVIE, vloeit voort uit artikel 8 van de richtlijn betreffende het recht op informatie. Artikel 2.22, lid 4, BVIE bevatte reeds een bepaling in verband met het recht op informatie. Het dient echter te worden aangepast teneinde te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 8 van de richtlijn. Wat de inhoud van de informatie betreft, kan tevens verwezen worden naar artikel 8, lid 2, van de richtlijn, waarin bepaald wordt :

« Art.8. 2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat naar gelang passend is :

a) de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en kleinhandelaren;

b) inlichtingen over de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs. »

De wijziging van artikel 2.22, lid 6, vloeit voort uit artikel 11 van de richtlijn.

De wijziging van artikel 2.22, lid 7, vloeit voort uit artikel 15 van de richtlijn.

C.

De wijziging van artikel 2.32, lid 4, BVIE, vloeit voort uit de wijziging van artikel 2.21 BVIE. Het artikel 2.32, lid 4, BVIE betreft de vraag in welke mate licentiehouders de mogelijkheid hebben om schadevergoeding te bekomen voor de door hen geleden schade. Er wordt verwezen naar artikel 2.21 BVIE, waar de actiemogelijkheden voor de merkhouder zijn opgenomen om schadevergoeding te bekomen. Aangezien artikel 2.21 BVIE gewijzigd wordt, en meer bepaald enkele leden in verband met de schadevergoeding worden toegevoegd in het kader van de richtlijn, is het noodzakelijk om in artikel 2.32, lid 4, BVIE ook naar die extra leden van artikel 2.21 BVIE te verwijzen.

D, E en F.

De wijzigingen onder de punten D, E en F hebben betrekking op bepalingen over tekeningen of modellen (de artikelen 3.17, 3.18 en 3.26 BVIE) en zijn identiek aan de wijzigingen die betrekking hebben op de bepalingen over merken (de artikelen 2.21, 2.22 en 2.32 BVIE). Hier wordt dus volstaan met verwijzing naar de toelichting bij respectievelijk de punten A, B en C.

B.

C'est à l'article 2.22 CBPI qu'ont été apportées la plupart des modifications nécessaires dans le cadre de la directive. Ceci s'explique par le fait que l'article 2.22 CBPI, intitulé «Demandes additionnelles», regroupe, excepté les dommages-intérêts, les principaux moyens d'action du titulaire de la marque pour contrer les atteintes à son droit de marque.

L'article 2.22 CBPI comportait déjà quelques moyens d'actions (par exemple la destruction des marchandises contrefaisantes, le droit d'information) prévus dans la directive. Les conditions et les modalités de ces moyens d'action ne correspondaient cependant pas toujours aux dispositions prévues par la directive. De plus, la directive impose de prévoir des moyens d'action qui ne se trouvaient pas encore dans la CBPI.

La modification de l'article 2.22, alinéa 1, de la CBPI découle de l'article 10 de la directive. L'article 2.22, alinéa 1, de la CBPI comportait déjà quelques moyens d'action tendant à éviter la mise en circulation de biens contrefaisants, de même qu'à obtenir leur destruction. Dans le cadre de la transposition de l'article 10 de la directive, il est nécessaire d'adapter cette disposition. La possibilité prévue à l'article 2.22, alinéa 1, d'ordonner la délivrance des marchandises contrefaisantes au titulaire de la marque et la mesure correctrice corrélative permise au tribunal à l'article 2.22, alinéa 3, de la CBPI ont été déplacées à l'article 2.21, alinéa 3, de la CBPI.

La modification de l'article 2.22, alinéa 3, de la CBPI découle de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive. L'article 9 de la directive concerne les mesures provisoires et conservatoires. L'article 9, alinéa 1 sous a), prévoit entre autres que les autorités judiciaires des états membres doivent pouvoir rendre une ordonnance de référé visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à un droit de marque à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de la marque. Dans le cadre de cette disposition, il doit donc être possible que le tribunal national constate prima facie une atteinte dans le cadre d'une procédure provisoire et autorise la poursuite de cette atteinte prima facie à condition que soit constituée une garantie pour l'indemnisation du titulaire de la marque. Etant donné que le droit de la procédure des pays du Benelux ne prévoit pas toujours cette possibilité et que la directive impose cette disposition, il est nécessaire de reprendre cette disposition dans la CBPI. Le membre de phrase «Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas» au début de l'alinéa 3 indique que le titulaire de la marque peut fonder son action sur la disposition nationale du droit de la procédure dans les pays du Benelux où le droit de la procédure prévoit les possibilités visées à l'article 9, alinéa 1 sous a), de la directive.

La modification de l'article 2.22, alinéas 4 et 5, de la CBPI découle de l'article 8 de la directive concernant le droit d'information. L'article 2.22, alinéa 4, CBPI contenait déjà une disposition en rapport avec le droit à l'information. Il convient néanmoins de l'adapter pour satisfaire aux conditions fixées à l'article 8 de la directive. En ce qui concerne le contenu de l'information, on peut également faire référence à l'article 8, paragraphe 2, de la directive qui prévoit :

« Art.8. 2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas :

a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. »

La modification de l'article 2.22, alinéa 6, découle de l'article 11 de la directive.

La modification de l'article 2.22, alinéa 7, découle de l'article 15 de la directive.

C.

La modification de l'article 2.32, alinéa 4, de la CBPI découle de la modification de l'article 2.21 de la CBPI. L'article 2.32, alinéa 4, de la CBPI concerne la question de savoir dans quelle mesure les licenciés ont la possibilité d'obtenir la réparation du préjudice qu'ils ont subi. Il est fait référence à l'article 2.21 de la CBPI qui reprend les moyens d'action du titulaire de la marque pour obtenir la réparation de son préjudice. Etant donné que l'article 2.21 de la CBPI est modifié et, en particulier, que plusieurs alinéas sont ajoutés en rapport avec les dommages-intérêts dans le cadre de la directive, il est nécessaire de faire référence à ces alinéas supplémentaires de l'article 2.21 CBPI dans l'article 2.32, alinéa 4, de la CBPI.

D, E et F.

Les modifications prévues sous les points D, E et F concernent les dispositions relatives aux dessins ou modèles (les articles 3.17, 3.18 et 3.26 de la CBPI) et sont identiques aux modifications apportées aux dispositions relatives aux marques (les articles 2.21, 2.22 et 2.32 de la CBPI). On se contentera donc de faire référence ici au commentaire portant respectivement sur les points A, B et C.