

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



A 2011/4/10

**ARREST van 15 februari 2013**

**In de zaak A 2011/4**

Inzake:

MAG

tegen:

EDCO C.S.

*Procestaal: Nederlands*

**ARRET du 15 février 2013**

**Dans l'affaire A 2011/4**

En cause :

MAG

contre:

EDCO C.S.

*Langue de la procédure : le néerlandais*

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
FAX (0) 2.513.42.06  
[curia@benelux.int](mailto:curia@benelux.int)

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL. (0) 2.519.38.61  
FAX (0) 2.513.42.06  
[Curia@benelux.int](mailto:Curia@benelux.int)

**Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2011/4 het volgende arrest gewezen.**

1. Op de voet van art. 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (hierna: het Verdrag) heeft de Hoge Raad der Nederlanden in een arrest van 28 oktober 2011 in de zaak nr. 10/00642 van de vennootschap naar buitenlands recht MAG INSTRUMENT INC. tegen (1.) EDCO EINDHOVEN B.V. en (2.) P.P. IMPEX B.V. vragen van uitleg gesteld over het Protocol van Brussel van 20 juni 2002, houdende wijziging van de (voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna respectievelijk: het Protocol en de BTMW). Partijen worden hierna ook aangeduid als onderscheidenlijk MAG, Edco en PP Impex.

**Ten aanzien van de feiten**

2. Uit het arrest van de Hoge Raad blijken de volgende feiten:

- (i) MAG produceert en verkoopt door haar in diverse modellen ontworpen zaklampen, verder aangeduid als de Mag-Lite zaklampen. Ter zake van deze Mag-Lite zaklampen heeft zij diverse merkdepots verricht, waaronder twee Benelux-depots van driedimensionale vormmerken voor onder meer draagbare lampen en zaklantaarns.
- (ii) Naar aanleiding van een eerder gerezen geschil over 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, kort gezegd, het verhandelen van 'look-a-likes' van zaklampen van MAG.
- (iii) Edco heeft in de periode gelegen tussen het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en het uitbrengen van de het hoofdgeding inleidende dagvaarding onder meer binnen het arrondissement Amsterdam opnieuw zaklampen (de 'Alu-zaklamp') op de markt gebracht en in voorraad gehouden. 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, uitgevoerd in verschillende kleuren onder de naam 'Super-zaklamp'.

3. MAG stelt zich in het hoofdgeding, kort gezegd, op het standpunt dat Edco met het op de markt brengen en in voorraad houden van de Alu-zaklamp inbreuk maakt op haar auteursrecht op de vorm van enkele van haar zaklampen en op haar merkenrechten op die lampen, en onrechtmatig jegens MAG handelt aangezien deze zaklamp een slaafse nabootsing is van de genoemde zaklampen van MAG.

De rechtbank heeft de vorderingen van MAG grotendeels toegewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen afgewezen.

### **De vragen van uitleg**

4. De door de Hoge Raad gestelde vragen van uitleg hebben betrekking op de vorderingen van MAG, voor zover gebaseerd op slaafse nabootsing. 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 Protocol?*

### **Ten aanzien van het verloop van het geding**

5. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

6. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen.

Voor MAG heeft mr. A.R.T. Odle, advocaat te Amsterdam, een memorie ingediend. Voor Edco en PP Impex hebben de mrs. W.A. Hoyng, N.W. Mulder en A. Tsoutsanis, advocaten te Amsterdam, een memorie ingediend. Vervolgens zijn voor partijen door hun respectieve advocaten nog memories van antwoord ingediend.

De plaatsvervangend Advocaat-Generaal L. Timmerman heeft op 13 juni 2012 schriftelijk geconcludeerd. De advocaat van MAG heeft schriftelijk gereageerd op die conclusie.

## Ten aanzien van het recht

*Over de eerste en de tweede vraag*

7. Het gaat bij beide vragen om het overgangsrecht bij de inwerkingtreding op 1 december 2003 van het Protocol. In het bijzonder gaat het erom hoe het overgangsrecht luidt met betrekking tot de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW (oud).

8. Voor de beantwoording van deze vragen zijn de navolgende bepalingen van Beneluxrecht van belang.

Art. 14, leden 1 en 8 BTMW (oud) luiden tot 1 december 2003:

*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.*

*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.*

Bij het Protocol is art. 14 lid 1 BTMW (oud) gewijzigd en is lid 8 komen te vervallen. De eerste zin van lid 1 is komen te luiden:

*“Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder...” (enz.)*

De tekst van lid 1 is voorts aangepast ter implementatie van de Europese Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998).

9. Art. 14 lid 8 BTMW (oud) verhinderde dat de houder van een tekening of model zich tegen een beweerde inbreuk daarop bediende van het gemene recht inzake ongeoorloofde mededinging (hierna: het samenloopverbod). Het samenloopverbod gold ongeacht de vraag of tekening of model als zodanig overeenkomstig de BTMW waren gedeponeerd en liet slechts die vorderingen wegens ongeoorloofde mededinging toe waaraan omstandigheden ten grondslag waren gelegd die ook op zichzelf – dat wil zeggen: indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten – oneerlijke mededinging zouden opleveren (BenGH 21 december 1990 (A 89/6, Prince Man. / van Riel-Gijzen)).

10. Art. IV van het Protocol bevat met betrekking tot art. 14, zoals gewijzigd bij het Protocol, de volgende overgangsbepaling:

*“Artikel 14, onder 1, 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.”*

11. Met de schrapping van lid 8 van art. 14 zijn de mogelijkheden van de houder van een tekening of model zich te verzetten tegen tekeningen en modellen die inbreuk daarop maken, verruimd. De strekking van de door de Hoge Raad gestelde vragen is, of deze verruiming ook gevolgen heeft voor gedragingen die, anders dan voordien, met behulp van het gemene recht inzake oneerlijke mededinging – in Nederland: de rechtspraak inzake de slaafse nabootsing – bestreden zouden kunnen worden, maar waarmee een begin was gemaakt voordat het Protocol in werking trad.

12. De toelichting, vervat in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol – hierna: het GC – behelst in onderdeel M omtrent het overgangsrecht met betrekking tot art. 14 lid 1 onder meer:

*“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.”,*

alsmede:

*“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.”*

Genoemd art. 12 lid 2 van de richtlijn – dat is de Europese Modellenrichtlijn, vermeld hiervoor in rov. 8 – luidt:

*“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.”*

13. Art. IV van het Protocol regelt niet met zoveel woorden de overgangsrechtelijke gevolgen van de schrapping van het achtste lid van art. 14. De omstandigheid dat het nieuwe eerste lid, waarop art. IV blijkens zijn bewoordingen ziet, met zijn aanvangswoorden de opheffing van het samenloopverbod bevestigt, doet daaraan niet af. Het buiten toepassing laten van die aanvangswoorden, die art. IV voor de daar bedoelde gevallen voorschrijft, zegt immers nog niets over de gevolgen van de schrapping van lid 8. Nu bovendien de hiervoor vermelde citaten uit het GC onmiskenbaar slechts betrekking hebben op het overgangsrecht betreffende de verruiming van de beschermingsomvang van het modelrecht – de voorbehouden handelingen – in lid 1, terwijl ook elders in het GC omtrent het overgangsrecht ter zake van de opheffing van het samenloopverbod niets is opgemerkt, moet worden geoordeeld dat art. IV van het Protocol niet mede betrekking heeft op de gevolgen van die opheffing.

14. De eerste vraag dient derhalve ontkennend te worden beantwoord.

15. Bij de beantwoording van de tweede vraag dient te worden vooropgesteld dat hetgeen art. IV van het Protocol met betrekking tot overgangsrechtelijke gevolgen van de uitbreiding van de beschermingsomvang van het modelrecht bepaalt – hetgeen erop neerkomt dat de onder de oude regelgeving bestaande rechten en aanspraken van derden worden geëerbiedigd – in lijn is met hetgeen in de regel in de Benelux en de Europese Unie geldt bij het introduceren van nieuwe rechten of het verruimen van de beschermingsomvang van bestaande rechten van intellectuele eigendom. Daartoe kan worden gewezen op bepalingen als art. 5.3 en 3.20 BVIE en de overgangsbepalingen in de Europese richtlijnen 87/54 (art. 10 lid 3), 91/250 (art. 9 lid 2), 92/100 (art. 13), 2006/115 (art. 11), 93/83 (art. 7 lid 1), 93/98 (art. 10 lid 3), resp. 2006/116 (art. 10 lid 3), 96/9 (art. 14 lid 4) en 2001/29 (art. 10 lid 2).

16. Het aan de genoemde overgangsbepalingen ten grondslag liggende beginsel van billijkheid en rechtszekerheid voor degene die onder voorheen bestaande regelgeving rechtmatig een gedraging is gaan verrichten die onder de nieuwe regelgeving inbreukmakend is, geldt in gelijke mate voor degene die onder de BTMW van vóór 1 december 2003 rechtmatig handelingen is gaan verrichten waartegen een rechthebbende zich onder de nieuwe regelgeving met een beroep op oneerlijke mededinging zou kunnen verzetten.

17. Ten slotte ligt het ook voor de hand dat het overgangsrechtelijke regime dat voor de door het Protocol gebrachte wijzigingen van de BTMW geldt, zoveel mogelijk uniform is voor alle voor de inwerkingtreding daarvan verrichte gedragingen.

18. Op grond van dit alles dient de tweede vraag bevestigend te worden beantwoord.

### **Ten aanzien van de kosten**

19. Het Hof moet volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

De kosten worden vastgesteld op €1.500.

### **Verklaring voor recht**

20. Uit het voorgaande volgt dat de vragen aldus moeten worden beantwoord:

*Met betrekking tot de eerste vraag:*

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 niet zijn 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.

*Met betrekking tot de tweede vraag:*

Als regel van overgangsrecht moet worden aangenomen dat art. 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 het 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.

Aldus gewezen op 28 januari 2013 door E. J. Numann, president, de ridder J. de Codt, tweede vicepresident, M.-P. Engel, E. Dirix, G. Santer, C.A. Streefkerk, rechters, A. Hammerstein, E. Conzémus, P. Maffei, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te 's-Gravenhage, op 15 februari 2013 door de heer E. J. Numann, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Timmerman, plaatsvervangend Advocaat-Generaal en A. van der Niet, hoofdgriffier.

A. van der Niet

E.J. Numann