

Vergaderjaar 1989–1990

21 641

Regelen inzake de bestrijding van namaak van produkten, beschermd door rechten op een merk of rechten op een tekening of model (Wet bestrijding namaakprodukten)

A

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

Voorstel van wet

Artikel 1, vijfde lid, kwam in de tekst, zoals aan de Raad van State voorgelegd, niet voor.

In de in artikel 3 voorgestelde nieuwe tekst van artikel 337, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, luidde de zinsnede «binnen Nederland invoert»: binnen het rijk in Europa invoert.

Memorie van toelichting

De derde alinea, laatste volzin, van paragraaf I Algemeen, luidde als volgt:

Dit rapport, uitgebracht in augustus 1984, heeft geleid tot de aanbieding aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel tot wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken. De Tweede Kamer heeft dit voorstel inmiddels aanvaard (TK 20, 8 november 1988, nr. 20-1020).

Paragraaf I Algemeen luidde vanaf de zesde alinea als volgt:

Het voorliggende wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de voornemens die het kabinet in zijn standpunt kenbaar maakte. Het moet er in de eerste plaats toe leiden de betrokkenen, bij wie de primaire verantwoordelijkheid voor de

bestrijding van namaakprodukten ligt, meer civielrechtelijke middelen te verschaffen voor deze bestrijding. Daarnaast kan, als sluitstuk daarop, namaak met behulp van het strafrecht worden bestreden. Dit wetsvoorstel bevat hiertoe mede een wijziging van het Wetboek van Strafrecht. In het wetsvoorstel wordt van namaak en niet van piraterij gesproken omdat dat beter aansluit bij het internationale spraakgebruik.

Reeds hier zij er op gewezen dat een tweetal aanbevelingen van de werkgroep niet in het voorliggende wetsvoorstel zijn vervat, aangezien wij van oordeel zijn dat deze aanbevelingen hun beslag dienen te krijgen door middel van een wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW, Trb. 1962, 58, laatstelijk Trb. 1986, 179) en een wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake de bescherming van tekeningen of modellen (BTMW, Trb. 1966, 292). Het betreft de aanbeveling tot invoering van een vordering tot afdracht van de door de inbreukmaker ten gevolge van zijn handelen genoten winst als alternatief voor de vordering tot schadevergoeding en de aanbeveling tot het toekennen aan de licentienemer van een zelfstandige vordering tot schadevergoeding of afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst. In de opzet van de Beneluxwetten past niet dat de daarin vastgelegde

vordering tot schadevergoeding door de nationale wetgever wordt aangevuld met de mogelijkheid als alternatief een vordering tot afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst in te stellen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de bevoegdheid van de licentienemer tot het zelfstandig instellen van deze vorderingen. De artikelen 11, onder D, van de BMW respectievelijk 13, vierde lid, van de BTMW verzetten zich tegen een nationaal vastgestelde zelfstandige bevoegdheid.

Inmiddels vindt overleg plaats met de beide Beneluxpartners over een mogelijke opnemng van de genoemde vorderingen in de beide eenvormige Beneluxwetten.

Daarnaast zij het volgende opgemerkt. Door belanghebbende kringen is naar voren gebracht dat een in de wet vastgelegde verplichting tot het noemen van de voorman effectieve bestrijding van namaak zou vergemakkelijken. Wij menen echter dat een specifieke wettelijke bepaling achterwege kan blijven nu de rechtspraak daaraan reeds in belangrijke mate tegemoet komt. Uit recente jurisprudentie blijkt dat het antwoord op de vraag, of de zorgvuldigheid degene, die op een anders merkrecht inbreuk heeft gemaakt, jegens die ander betaamt, hem verplicht tot het geven van inlichtingen aangaande toeleveranciers, in de eerste plaats afhangt van

de aard van de verweten handelingen. Naar het oordeel van de Hoge Raad kan een zodanige verplichting worden aanvaard, indien er sprake is van desbewust in het handelsverkeer brengen of ter verhandeling aanbieden van een vervalsing van het produkt van de rechthebbende op het merk, zulks onder dit merk en in een verpakking die met die van de rechthebbende een bedrieglijke gelijkenis vertoont. Indien een geval van deze aard zich voordoet, zal voorts voor het aanvaarden van een zodanige verplichting nodig zijn dat bij uitblijven van voormelde inlichtingen gevaar bestaat dat derden zullen voortgaan met het verrichten van handelingen van voormelde aard of dat geen vergoeding zal kunnen worden verkregen voor de schade die door de in die handelingen besloten liggende desbewuste merkinbreuken aan de rechthebbende op het merk is of zal worden toegebracht (NJ 1988, nr. 722; Chloé c.s./Peeters).

De door de Hoge Raad aangegeven voorwaarden rechtvaardigen de conclusie dat bij de inbreuken waarop het onderhavige wetsvoorstel betrekking heeft een verplichting tot het noemen van de voorman in beginsel aanwezig is.

Het voorliggende wetsvoorstel bevat de volgende regelen, genoemd in het regeringsstandpunt, te weten: regelen met betrekking tot een actie tot opvordering, dan wel vernietiging of onbruikbaarmaking van nagemaakte merkartikelen en tekeningen of modellen alsmede het leggen van beslag daarop en op de daarvoor gebruikte produktiemiddelen en een wijziging van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht. Voor een nadere toelichting op deze regelen zij verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

Het voorstel voorziet tevens in een regeling, verband houdend met de afhandeling van verzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening (EEG) nr. 3842/86 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 december 1986 (Pb. EG L 357) tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen van namaakartikelen te verbieden.

In de tekst, zoals aan de Raad van State voorgelegd, kwam de laatste alinea van de toelichting op artikel 1 niet voor.

De tweede alinea, tweede volzin, van de toelichting op artikel 2 luidde als volgt:

Artikel 2, eerste lid, van het onderhavige wetsvoorstel geeft de wettelijke grondslag voor het vragen van zo'n bedrag.

De laatste alinea van de toelichting op artikel 2 kwam in de tekst, zoals aan de Raad van State voorgelegd, niet voor.