

Benelux-Regelgeving inzake merken¹

V Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

-
1. *Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden deswege geen aansprakelijkheid.*

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

I. Algemeen

1. Inleiding

Het onderhavige Protocol tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) betreft in hoofdzaak de volgende vijf onderwerpen:

- a) aanpassing aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten (89/104/EEG, Pb EG L40);
- b) aanpassing aan de in voorbereiding zijnde verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (zie hiervoor het gewijzigd voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen d.d. 31 augustus 1984, Pb EG C 230);
- c) aanpassing aan het Protocol van 27 juni 1989 behorende bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Tractatenblad 1990, nr. 44; tevens gepubliceerd in Propriété Industrielle, Revue Mensuelle de l'OMPI, Genève, 1989, juli/aug. texte 3007);
- d) de bestrijding van de namaak van door rechten op een merk beschermde producten;
- e) de bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau (BMB) om gedeponeerde merken vóór inschrijving aan een inhoudelijke toetsing te onderwerpen.

Onderstaand zal in algemene zin op de vijf genoemde onderwerpen worden ingegaan.

2. Aanpassing aan de eerste richtlijn van de EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten

Bij de voorbereiding van de EG-richtlijn harmonisatie nationaal merkenrecht, die gelijktijdig werd behandeld met de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk, is regelmatig overleg gevoerd met geïnteresseerde kringen in de Benelux. Mede aan dit overleg is het te danken dat enkele belangrijke elementen van het Benelux merkenrecht, zoals die met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk, uiteindelijk op Gemeenschapsniveau zijn erkend.

Wat de uitvoering van de richtlijn betreft is dankbaar gebruik gemaakt van nader overleg met geïnteresseerde kringen en de schriftelijke rapporten van hun kant.

De EG-richtlijn harmonisatie nationaal merkenrecht beoogt niet een volledige harmonisatie van de verschillende merkenwetgevingen van de Lid-Staten maar beperkt zich tot die onderwerpen die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de werking van de interne markt. In verband daarmee bevat de richtlijn alleen bepalingen van materieel recht en blijven de Lid-Staten vrij eigen regels vast te stellen, bijvoorbeeld voor de inschrijvingsprocedure, al dan niet met een inhoudelijk onderzoek of oppositiemogelijkheid, of voor de nietigheids- of vervalprocedures. Voorts is de richtlijn beperkt van opzet te noemen in zover de geregelde materie niet in zijn geheel dwingend is voorgeschreven, maar op enkele plaatsen keuzes aan de Lid-Staten laat.

Uitgangspunt bij de aanpassing aan de richtlijn is geweest de wet alleen te wijzigen indien noodzakelijk, dat wil zeggen wanneer het Beneluxrecht niet in overeenstemming is met de richtlijn dan wel twijfels daarover kunnen bestaan. Dit heeft geleid tot een, vanwege het relatief jonge en moderne karakter van de BMW, beperkt aantal wijzigingen. Hierbij zij aangetekend dat een richtlijn niet dwingt tot een systematische en letterlijke aanpassing van nationale wetgeving maar slechts voorschrijft welk resultaat met de nationale wetgeving moet worden bereikt.

Onderstaand zal worden ingegaan op de bepalingen van de richtlijn, die niet tot wijziging van de BMW hebben geleid omdat het merkenrecht in de Beneluxlanden reeds met die bepalingen overeenstemt. Voor de bepalingen die wel tot een aanpassing van de BMW nopen zij verwezen naar het artikelsgewijze deel van dit commentaar.

Artikel 2 van de richtlijn, dat betrekking heeft op tekens welke voor bescherming in aanmerking komen, geeft geen aanleiding tot aanpassing van de BMW. De tekst van dit artikel komt nagenoeg overeen met artikel 1 van de BMW. Weliswaar vereist artikel 1 van de BMW anders dan artikel 2 van de richtlijn niet dat tekens voor grafische weergave vatbaar moeten zijn, in de praktijk moeten tekens wel aan dit vereiste voldoen om voor bescherming als merk in aanmerking te komen.

Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1, van de BMW. Het tweede lid van artikel 3 van de richtlijn bevat enkele optionele, dat wil zeggen ter keuze van de Lid-Staten, weigerings- en nietigheidsgronden. Een daarvan, het te kwader trouw verrichte depot, is te vinden in artikel 4, onder 6, van de BMW. De overige optionele weigerings- of nietigheidsgronden zijn niet in de BMW geregeld. Aan opname daarvan in het merkenrecht bestaat binnen de landen van de Benelux geen behoefte.

Het derde lid van artikel 3 betreft de zogenaamde inburgering, de omstandigheid dat de nietigheid van een merk niet kan worden ingeroepen wegens gemis aan onderscheidend vermogen, wanneer het merk door het gebruik daarvan in de praktijk wel onderscheidend vermogen heeft verkregen. Uit de jurisprudentie valt op te maken, dat de inburgering reeds deel uitmaakt van het Benelux-merkenrecht. Er is derhalve geen behoefte het derde lid als zodanig in de wet op te nemen.

De artikelen 4 tot en met 10 van de richtlijn nopen wel tot aanpassing van de BMW.

Artikel 11 van de richtlijn codificeert het beginsel dat een ouder merk niet kan worden ingeroepen tegen een conflicterend jonger merk, wanneer dat oudere merk, vanwege het feit dat het niet gebruikt is, voor vervallenverklaring in aanmerking komt. Artikel 3, tweede lid, van de BMW brengt ditzelfde beginsel, zij het met andere woorden, reeds tot uitdrukking. Het oudere merk kan volgens die bepaling in een geschil over de rangorde van merken alleen worden ingeroepen, indien daaraan rechten zijn verbonden die ten tijde van het geding gehandhaafd worden. Om die reden heeft artikel 11 van de richtlijn niet geleid tot aanpassing van de BMW.

Artikel 13 van de richtlijn bevat een regeling die overeenkomt met die van artikel 16, tweede lid, van de BMW, namelijk dat indien een grond tot weigering van de inschrijving van een merk dan wel de vervallen- of nietigverklaring daarvan slechts een deel van de waren of diensten betreft waarvoor het merk is gedeponeerd of is ingeschreven, de weigering of vervallen- of nietigverklaring alleen op die waren of diensten betrekking heeft.

De artikelen 12, 14 en 15, tweede lid, van de richtlijn geven aanleiding tot aanpassing van de BMW.

3. Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken

In de onder 1 genoemde harmonisatierichtlijn is reeds rekening gehouden met de verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De richtlijn bevat enkele bepalingen betreffende de verhouding tussen nationale merken en Gemeenschapsmerken. Ofschoon de besprekingen over de verordening inzake het Gemeenschapsmerk nog niet zijn afgerond, is er voor gekozen reeds nu in de BMW een regeling op te nemen inzake de verhouding tussen Gemeenschapsmerken en Benelux-merken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de desbetreffende bepalingen van de richtlijn en wordt gewaarborgd dat de inwerkingtreding van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk te zijner tijd voor de landen van de Benelux ongestoord kan verlopen.

De bepalingen van de harmonisatierichtlijn die het Gemeenschapsmerk betreffen zijn:

artikel 4, lid 2, onder (a), onderdeel (i), betreffende de voorrang van een Gemeenschapsmerk als ouder recht tegenover een jonger overeenstemmend merk, ingeschreven voor soortgelijke waren;

artikel 4, lid 2, sub (b), betreffende de voor een Gemeenschapsmerk ingeroepen anciënniteit van een ouder nationaal merk;

artikel 4, lid 3, betreffende de voorrang van een Gemeenschapsmerk als ouder recht tegenover een jonger overeenstemmend merk, ingeschreven voor niet soortgelijke waren;

artikel 14 betreffende de nietigheid en het verval van de voor een Gemeenschapsmerk ingeroepen nationale anciënniteit.

Wat deze bepalingen betreft wordt verwezen naar de toelichting op Hoofdstuk VI van het onderhavige ontwerp.

Het spreekt vanzelf dat de inwerkingtreding van deze bepalingen gekoppeld wordt aan de inwerkingtreding van de Verordening.

Voor een goed begrip van bovengenoemde bepalingen van de richtlijn worden hier de hoofdlijnen van de ontwerpverordening kort weergegeven.

Het ontwerp voorziet in een uniforme regeling van voor de gehele Gemeenschap geldende merken, Gemeenschapsmerken genaamd. Aanvragen voor een Gemeenschapsmerk kunnen worden gedeponereerd bij het nog op te richten Gemeenschapsmerkenbureau, dat ambtshalve een formele controle verricht, gevolgd door een toetsing op basis van de absolute weigeringsgronden. Deze gronden komen overeen met de dwingend voorgeschreven weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3 van de richtlijn.

Ook is voorzien in een onderzoek naar mogelijk conflicterende, reeds in het register opgenomen Gemeenschapsmerken.

Vervolgens wordt de aanvraag gepubliceerd met het oog op de mogelijkheid van oppositie tegen inschrijving, in te stellen door houders van oudere rechten die zich kunnen beroepen op relatieve weigeringsgronden die nagenoeg overeenkomen met de relatieve weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 4 van de richtlijn. Zowel tegen beslissingen genomen bij de ambtshalve toetsing als die genomen in de oppositieprocedure is een interne beroepsgang bij het Bureau gecreëerd door instelling van een afdeling van beroep. Vervolgens bestaat de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij het Europese Hof van Justitie. Na inschrijving van het merk is het mogelijk de nietigheid of het verval van het merk bij het Bureau in te roepen, wederom met de mogelijkheid van intern beroep bij de afdeling van beroep. Kwesties van verval of nietigheid kunnen echter ook aan de orde worden gesteld in het kader van door de houders van Gemeenschapsmerken ingestelde inbreukacties bij de nationale rechterlijke instanties die tot kennisneming daarvan bevoegd zijn verklaard.

Definitieve aanvaarding van het nieuwe merkensysteem van de Gemeenschap wordt met name nog bemoeilijkt door problemen rond de keuze van de vestigingsplaats van het Bureau, het toepasselijke talenregime en kwesties van financiële aard.

4. Het Protocol van 27 juni 1989 behorende bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, verder aan te duiden als Protocol van Madrid

Ofschoon ook dit instrument nog niet in werking is getreden, is het gewenst nu reeds met de toekomstige situatie met betrekking tot internationale inschrijvingen rekening te houden in de BMW. Te verwachten is dat inwerkingtreding zal plaats vinden over slechts enkele jaren.

Het Protocol van Madrid heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt beoogd het systeem van internationale inschrijving te koppelen aan het toekomstig EG-merkenstelsel. In de eerste plaats door het mogelijk te maken de Gemeenschap als zodanig aan te wijzen als territoire waarvoor bescherming wordt verlangd. In tweede plaats door de houder van een Gemeenschapsmerk de mogelijkheid te bieden internationale bescherming te zoeken in landen buiten de Gemeenschap. Anderzijds is het doel, door enkele veranderingen in het

systeem van internationale inschrijving de procedure aantrekkelijk te maken voor landen, vooral die van de Gemeenschap, die tot nu toe niet hebben deelgenomen.

Kort samengevat gaat het om de volgende veranderingen. Anders dan volgens de Overeenkomst van Madrid is het niet meer nodig de internationale aanvraag op een merkinschrijving in het land van oorsprong te baseren. Ingevolge het Protocol van Madrid kan, met het oog op een spoedige internationale bescherming, een internationale aanvraag worden gebaseerd op een aangevraagd merk in het land van oorsprong. Deze vernieuwing bleek noodzakelijk voor aangevraagde merken in landen die een langdurige inschrijvingsprocedure kennen.

Voorts is een wijziging aangebracht in de termijn binnen welke landen waarvoor bescherming wordt gevraagd verplicht zijn de gronden bekend te maken waarop de bescherming kan worden geweigerd. In het systeem van de Overeenkomst van Madrid is deze termijn twaalf maanden; het Protocol van Madrid kent een termijn van achttien maanden die voldoende is voor de ambtshalve toetsing van vormvoorschriften en absolute en relatieve weigeringsgronden. Daarenboven kunnen voor landen waar een oppositieprocedure is voorzien, binnengekomen opposities zelfs nog na die achttien maanden worden bekendgemaakt als eventuele weigeringsgronden.

Ook is een vernieuwing aangebracht op het gebied van de taxen. In het huidige systeem wordt per land waarvoor bescherming wordt gevraagd een uniforme, vrij lage taxen betaald, waarvan het totaal per jaar volgens een bepaalde sleutel over die aangewezen landen wordt verdeeld. Om te voorkomen dat nieuw toetredende landen via het internationale systeem aanzienlijk minder taxen zouden ontvangen dan via de gebruikelijke nationale indiening, voorziet het Protocol van Madrid in de mogelijkheid dat landen voor elk verzoek om bescherming een zogenaamde individuele taxen vragen, waarvan de hoogte vergelijkbaar is met die van de nationale taxen.

Een vierde vernieuwing is de invoering van de mogelijkheid van omzetting van een internationale inschrijving volgens het Protocol van Madrid in nationale aanvragen. Met name kan dit van belang zijn wanneer de aanvraag of inschrijving in het land van oorsprong wordt doorgehaald. De internationale inschrijving verliest namelijk zijn effect wanneer in de periode van vijf jaar na de datum van de inschrijving, de aanvraag of inschrijving in het land van oorsprong wordt doorgehaald. De voormalige houder van de inschrijving kan, met behoud van de datum van de internationale aanvraag, omzetting van de inschrijving bereiken in nationale aanvragen in zoveel landen als waarvoor bescherming bestond.

Tenslotte kan hier nog melding gemaakt worden van de bepaling in het Protocol van Madrid, waarbij voor vele jaren na inwerkingtreding, de toestand met betrekking tot de landen die voor de inwerkingtreding van het Protocol van Madrid deelnemen aan het bestaande systeem van de Overeenkomst van Madrid, niet wordt gewijzigd door het Protocol van Madrid. Dit heeft tot gevolg dat in de verhouding tussen die landen alleen de Overeenkomst van Madrid wordt toegepast en dat in de verhouding tussen deze landen en nieuwe "Protocol-landen" alsmede tussen de "Protocol-landen" onderling het Protocol van Madrid wordt toegepast.

Een enkele nadere toelichting zal gegeven worden bij artikel 7 en het nieuwe hoofdstuk VII van het onderhavige Protocol.

De desbetreffende bepalingen van de BMW zullen pas in werking treden nadat het Protocol van Madrid voor de landen van de Benelux van kracht is geworden.

5. De bestrijding van namaak van door merken beschermde waren en diensten

In het afgelopen decennium deed zich steeds meer de behoefte gevoelen de moedwillige namaak van merkartikelen te bestrijden. Te constateren viel dat dit verschijnsel, veelal aangeduid als merkenpiraterij, hand over hand toenam. De eerste vormen van merkenpiraterij manifesteerden zich ten aanzien van gebruiksartikelen zoals kleding, horloges en sportartikelen. Het waren vooral de gerenommeerde en daarmee vaak de exclusieve merken, die gevoelig voor piraterij bleken. De hoge kosten die voor de merkhouder gepaard gaan met het creëren en beschermen van die exclusiviteit, betekenen automatisch een relatief zeer grote winstmarge voor piraten die immers parasiteren op de inspanningen van de

merkhouders. Ook buiten de sfeer van de luxe-artikelen doet het verschijnsel piraterij zich voor. Het kan daarbij gaan om activiteiten die een gevaar voor de veiligheid of de volksgezondheid vormen, zoals de namaak van vliegtuig- en auto-onderdelen, pacemakers, remvloeistof, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.

Merkhouders schatten de schade die zij ten gevolge van merkenpiraterij lijden op ongeveer 5% van hun omzet. Het valt derhalve niet moeilijk in te zien dat het mondiaal gezien om zeer grote bedragen gaat. In toenemende mate wordt de merkenpiraterij grootschalig en goed georganiseerd bedreven, waarbij soms grote internationale netwerken worden opgebouwd. Merkhouders ondervinden grote moeite om hun rechten adequaat te handhaven. Een van de manco's die de industrie ervaart is het gebrek aan mogelijkheden om in rechte effectief tegen piraterij op te treden. Een vergelijkbare problematiek doet zich voor ten aanzien van producten die zijn beschermd door rechten op een tekening of model.

Deze ontwikkelingen zijn voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanleiding geweest om in de nationale wetgeving bepalingen op te nemen ter bestrijding van de namaak van producten beschermd door rechten op een merk of op een tekening of model. Voor het wetsvoorstel terzake zij verwezen naar de kamerstukken van de Tweede Kamer, 1989/90 21 641, nrs. 1 en volgende. De bepalingen van dit wetsvoorstel zijn ontleend aan het rapport van een in Nederland ingestelde ambtelijke werkgroep, welke tot taak had om de problematiek van de piraterij met door industriële eigendomsrechten beschermde producten te onderzoeken en voorstellen te doen voor maatregelen welke daartegen door de overheid zouden kunnen worden getroffen. Het rapport van deze werkgroep, getiteld Piraterij van producten beschermd door rechten van industriële eigendom, is in oktober 1985 gepubliceerd door de Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. Na uitvoerig ambtelijk overleg tussen de regeringen van de drie landen van de Benelux en consultatie van belanghebbenden is besloten om de door genoemde werkgroep voorgestelde wettelijke maatregelen ter bestrijding van de piraterij met door merkenrechten beschermde producten in de BMW op te nemen.

Het overleg heeft ertoe geleid, dat op enkele punten de redactie van de in het Protocol opgenomen bepalingen afwijkt van de door genoemde werkgroep voorgestelde teksten.

In dit Protocol zijn bepalingen opgenomen, die het arsenaal aan juridische mogelijkheden voor merkhouders om piraterij te bestrijden en te voorkomen, uitbreiden. Deze bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 13 en 13 bis van de BMW. In de eerste plaats wordt het de merkhouders mogelijk gemaakt om naast of in plaats van vergoeding van geleden schade een veroordeling tot het afdragen van onrechtmatig genoten winst te vorderen. In de tweede plaats krijgt de merkhouders de bevoegdheid om inbreukmakende goederen alsmede productiemiddelen die bij de vervaardiging van die goederen zijn gebruikt als zijn eigendom op te vorderen of de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Deze bevoegdheid bestaat ook ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is gemaakt dat zij als gevolg van inbreuk zijn verkregen. Deze bevoegdheid stelt de merkhouders tevens in staat om direct beslag te leggen, waardoor voorkomen kan worden dat de inbreukmaker de desbetreffende goederen of gelden buiten bereik van de rechthebbende brengt. Genoemde vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking in het geval niet is vastgesteld, dat de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze vorderingen ook worden ingezet in gevallen van niet opzettelijke inbreuk, die zich in het economisch verkeer tussen concurrenten kunnen voordoen. In de derde plaats krijgt de merkhouders de bevoegdheid te vorderen, dat de inbreukmaker verplicht wordt om informatie te verschaffen over de herkomst van de inbreukmakende goederen. Hierdoor wordt de merkhouders in staat gesteld om eerdere schakels in het productie- en distributieproces te achterhalen. Deze bepaling is van nut omdat de bestrijding van piraterij effectiever zal zijn naarmate dichter bij de bron kan worden opgetreden.

Tenslotte zij vermeld, dat bovengenoemde bepalingen onverlet laten dat de merkenpiraterij ook langs andere wegen bestreden kan worden. Te denken valt hierbij aan maatregelen om gepirateerde producten aan de grens op te houden en strafrechtelijke vervolging van opzettelijke piraterij. Deze middelen vloeien voort uit het nationale recht van ieder van de Beneluxlanden dan wel uit regelgeving van de Europese Economische Gemeenschap.

6. Bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om gedeponeerde merken ambtshalve inhoudelijk te toetsen.

In het begin van de jaren tachtig heeft de Beneluxvereniging van merken- en modellenge-machtigden (BMM), thans Benelux-vereniging voor merken- en modellenrecht geheten, voorstellen gedaan tot wijziging van de BMW, die onder meer gericht waren op invoering van een inhoudelijke toetsing door het BMB van depots aan de zogenaamde absolute nietigheidsgronden en op invoering van een oppositieprocedure bij het BMB waarbij houders van ingeschreven merken bezwaar zouden kunnen maken tegen inschrijving van jongere depots die mogelijk met bestaande rechten zouden conflicteren. Toen aanvankelijk deze voorstellen ook door het bedrijfsleven in de Benelux leken te worden ondersteund, hebben de regeringen van de landen van de Benelux hierop gerichte wetsteksten ontwikkeld die aan het eind van de jaren tachtig aan de geïnteresseerde kringen zijn voorgelegd. Bij die gelegenheid echter bleek met name over de invoering van een oppositieprocedure een zo groot verschil van mening te bestaan onder de betrokken vertegenwoordigers van bedrijfsleven en merkengemachtigden dat in het onderhavige Protocol geen bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot deze primair in het belang van het bedrijfsleven ontworpen procedure. Om de navolgende redenen zijn wel bepalingen voorzien met het oog op een inhoudelijke toetsing van depots, ambtshalve uit te voeren door het BMB.

V-7

Een van de voornaamste oogmerken van de BMW was een systeem te bieden volgens hetwelk er geen merkrechten kunnen zijn waarvan het bestaan niet blijkt uit het door het BMB gehouden register. In dit opzicht is de wet geslaagd en valt er bij de geïnteresseerde kringen tevredenheid te constateren.

Het is echter gebleken dat met het gekozen systeem het beoogde doel - de informatie over mogelijk bestaande rechten - in zoverre voorbij is geschoten dat het merkenregister een aantal tekens bevat die ieder onderscheidend vermogen missen, tekens die zijn gedeponeerd voor waren of diensten voor welke het gebruik van het merk evident tot misleiding van het publiek zou leiden of tekens die anderzins geen merk kunnen of mogen zijn.

Deposanten van deze in enig opzicht ondeugdelijke en ongeoorloofde merken zijn kennelijk niet op de hoogte van de gebreken die hun depots vertonen. Over de formele gebreken worden zij door het BMB ingelicht, hetgeen na eventuele regularisering leidt tot inschrijving van het merk, waarvan hen een bewijs wordt gestuurd. Bij een dergelijke gang van zaken kan het zijn dat de deposant, die immers niet is geïnformeerd over eventuele inhoudelijke gebreken, ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat hij over een geldig recht beschikt dat hij meent aan derden te kunnen tegenwerpen. Indien de deposant tot dit laatste overgaat, kan de aangesproken derde op zijn beurt eveneens in verwarring worden gebracht. Dit geldt evenzeer indien een derde afgaat op in het merkenregister ingeschreven merken. Aan dergelijke ongewenste situaties die zich met name voordoen bij kleinere en middelgrote bedrijven die zich niet of in onvoldoende mate laten adviseren door vakbekwame merkenrecht specialisten kan op eenvoudige wijze door de controle van het Bureau een eind worden gemaakt. Dit probleem speelt minder bij de grotere bedrijven die ofwel zelf over merkdeskundigen beschikken ofwel de traditie kennen zich door vakbekwame specialisten te laten bijstaan.

Een ander negatief aspect van het ontbreken van enige inhoudelijke controle door het Bureau is het feit dat ook de absoluut ontoelaatbare merken betrokken worden bij de vrijwillige en verplichte onderzoeken van het Bureau naar bestaande inschrijvingen. Ook hier is het mogelijk, vooral wanneer de ontvanger van het onderzoeksrapport niet ter zake kundig is of zich niet vakkundig laat adviseren, dat hij ten onrechte meent dat het bij deze in het onderzoeksrapport voorkomende van waarde verstoken merken gaat om valide rechten waarmee hij dus rekening moet houden.

Bovendien wordt erop gewezen dat in alle overige lidstaten van de EEG, met uitzondering van Italië, depots inhoudelijk op absolute gronden worden getoetst, terwijl ook daarbuiten bijv. in Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Oostenrijk deze controle als een taak van de overheid wordt gezien. Ook de ontwerp-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voorziet in de ambtshalve toetsing en de mogelijkheid tot weigering van inschrijving. Voorts zal de invoering van een ambtshalve toetsing met inbegrip van een gecentraliseerde

beroepsmogelijkheid bijdragen tot een grotere duidelijkheid ten aanzien van de criteria van deugdelijkheid en geoorloofdheid.

Een belangrijk argument voor invoering van de procedure is ook dat hiermee een versoepeling van de internationale inschrijvingsprocedure volgens de Overeenkomst van Madrid kan worden bereikt. Een onderzoek door het BMB heeft uitgewezen dat in een belangrijk aantal gevallen internationale merken gebaseerd op Benelux inschrijvingen worden geweigerd in het buitenland wegens gemis aan onderscheidend vermogen of wegens misleidend karakter. In dit opzicht kan de prealabele toetsing op deze gronden door het BMB in voorkomende gevallen tot een kostenbesparing voor de deposant aanleiding geven en teleurstellingen voorkomen.

V-8

Het bovenstaande maakt de wenselijkheid duidelijk om het register betrouwbaarder te maken en de rechtszekerheid voor deposanten en derden te bevorderen. Hiertoe voorziet het Protocol in de verlening aan het BMB van de bevoegdheid zowel Benelux als internationale depots aan de genoemde absolute eisen te toetsen en bij negatieve bevinding de aanvrager uit te nodigen de geconstateerde bezwaren op te heffen dan wel de inschrijving te weigeren met vervolgens de mogelijkheid voor deposanten van de eventuele weigering in beroep te gaan bij de burgerlijke rechter.

Het valt niet te ontkennen dat met de onderhavige toetsing slechts tot op zekere hoogte de betrouwbaarheid van het register wordt bevorderd. Voorzover door belanghebbenden geen actie wordt ondernomen, blijven in het register mogelijk met elkaar conflicterende merken voorkomen en ook merken die door ontbreken van gebruik als vervallen moeten worden beschouwd. Het signaleren van dergelijke onvolkomenheden in het register ligt meer op de weg van de belanghebbenden in het bedrijfsleven. Het algemeen belang wordt echter gediend met toetsing door het BMB op absolute nietigheidsgronden.

Naar verwachting zal de inhoudelijke toetsing geen aanleiding geven tot een structurele, aan deposanten door te berekenen kostenverhoging. Enerzijds zal de nieuwe taak van het BMB door een aangepaste organisatie van de administratie nauwelijks een verzwaring opleveren, terwijl anderzijds buitenlandse ervaring leert dat naarmate de praktijk zich ontwikkelt en duidelijkheid wordt verkregen over de door het BMB gehanteerde normen, het aantal regularisaties en weigeringen een zeer laag niveau bereikt.

Mede gezien de door geïnteresseerde kringen reeds gemaakte opmerkingen, zal het nog in richtlijnen vast te leggen toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren. Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux Gerechtshof, zijn getrokken.

II. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

A. Volgens artikel 6, lid 1, van de richtlijn heeft de merkhouder niet het recht een ander te verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van onder meer diens naam en adres voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Deze beperking van het recht van de merkhouder wordt opgenomen in artikel 13 (zie bij de toelichting op onderdeel L) en heeft tot gevolg dat de enigszins anders geformuleerde beperking met betrekking tot een gebruik van geslachtsnamen in de tweede alinea van artikel 2 kan vervallen.

B. In artikel 3, lid 1, is de aanduiding van de Overeenkomst van Madrid aangepast aan de thans geldende benaming.

Artikel 4, lid 1, onder a en b, van de richtlijn geeft meer in detail aan hetgeen thans reeds in artikel 3, lid 2, onder a, van de wet is geregeld. De nieuwe formulering van artikel 3, lid 2,

onder a en b, is ontleend aan artikel 4, lid 1, van de richtlijn. Een overeenkomstige formulering is opgenomen in artikel 13, lid 1, onder a en b, van de wet. Voor de betekenis van deze wijziging zij verwezen naar de toelichting op de wijziging van artikel 13 (zie onder L).

Het huidige artikel 3, lid 2, bepaalt tevens dat bij de beoordeling van rangorde ook rekening wordt gehouden met rechten op overeenstemmende collectieve merken, ongeacht de waren waarvoor deze werden gedeponereerd. Deze bepaling stemt overeen met artikel 26, lid 2, op grond waarvan de houder van het collectieve merk zich kan verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend teken, ongeacht de waren waarvoor dit gebruik plaatsvindt. Beide bepalingen zijn destijds ingegeven door de specifieke waarborgfunctie van het collectieve merk. Voor individuele merken geldt op grond van het huidige artikel 3, lid 2, onder a, dat zij alleen ingeroepen kunnen worden tegen overeenstemmende merken voor soortgelijke waren.

Op grond van artikel 5 van de richtlijn moet de ruimere beschermingsomvang van artikel 26, lid 2, met betrekking tot het collectieve merk verdwijnen. Wat betreft de beschermingsomvang maakt de richtlijn geen onderscheid tussen individuele en collectieve merken. In verband daarmee is het huidige onderdeel b van artikel 3, lid 2, geschrapt en is onderdeel a uitgebreid tot collectieve merken.

Artikel 4, lid 3, van de richtlijn verplicht de Lid-Staten van de Benelux rekening te houden met het bestaan van Gemeenschapsmerken (zie de toelichting bij onderdeel V) die in rangorde komen vóór overeenstemmende Beneluxmerken, ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die van het oudere Gemeenschapsmerk. Een ouder Gemeenschapsmerk dat bekendheid geniet in de Gemeenschap kan in dat geval tegen een jonger nationaal merk worden ingeroepen, indien door het gebruik van het jongere merk, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk. Artikel 4, lid 4, onder a, van de richtlijn biedt Lid-Staten de mogelijkheid een overeenkomstige bepaling op te nemen voor bekende nationale merken. Van deze optie is gebruik gemaakt in het nieuwe onderdeel "c" van artikel 3, lid 2. Hierbij heeft een belangrijke rol gespeeld, dat het onwenselijk is dat in de toekomst bekende Gemeenschapsmerken beter beschermd worden tegen overeenstemmende jongere merken dan bekende Beneluxmerken.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het begrip bekend merk niet verward mag worden met het begrip algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

C. Zoals reeds vermeld in het algemeen gedeelte van dit commentaar bevat het Protocol bepalingen betreffende een inhoudelijke toetsing van merken door het Benelux Merkenbureau (zie onderdeel F) met de mogelijkheid voor deposanten tegen beslissingen van het BMB op dit punt in beroep te gaan bij de burgerlijke rechter. Een onherroepelijke beslissing het depot geheel of gedeeltelijk niet in te schrijven komt neer op gehele of gedeeltelijke nietigheid van het depot en staat dus rechtsverkrijging in de weg. In verband hiermee moet artikel 4 worden aangevuld met een verwijzing naar de twee bepalingen betreffende de ambtshalve toetsing, te weten de artikelen 6bis en 6ter, die evenals artikel 14 nadere

In verband met de wijziging van artikel 3, lid 2, waarbij het collectieve merk in de rangordebepaling gelijk is gesteld met het individuele merk is het wenselijk onderdeel 3 van artikel 4 eveneens aan te passen. In de nieuwe tekst van onderdeel 3 worden de houders van collectieve merken gedurende drie jaren na het verval van hun rechten alleen nog beschermd tegen overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten. Met deze wijziging wordt toepassing gegeven aan de optionele aanvullende nietigheidsgrond van artikel 4, lid 4, onder d, van de richtlijn.

Een derde wijziging van artikel 4 vloeit voort uit artikel 4, lid 4, onder f, van de richtlijn, op grond waarvan de Lid-Staten met betrekking tot vervallen individuele merken kunnen bepalen, dat deze nog gedurende een termijn van twee jaren na verval kunnen worden tegengeworpen aan een jonger overeenstemmend merk dat voor soortgelijke waren of diensten is ingeschreven.

V-10

Tenslotte is in verband met de wijziging van artikel 5 de verwijzing naar dit artikel in onderdeel 4 van artikel 4 anders geredigeerd.

D. In artikel 5 is in verband met artikel 12 van de richtlijn een onderscheid gemaakt tussen enerzijds vervalgronden die van rechtswege werken (lid 1) en anderzijds vervalgronden die, met inachtneming van artikel 14, onder C, (zie onderdeel N), door de rechter kunnen worden toegepast (lid 2). De verwijzing in het tweede lid naar artikel 14, onder C, analoog aan de aanhef van artikel 4, is met name van belang omdat het invoeren van het verval van een merkrecht op grond van niet-gebruik niet meer in alle gevallen mogelijk is (zie hiervoor de toelichting bij onderdeel N).

Voorts is artikel 5 in de leden 2 en 3 aangevuld met bepalingen van de richtlijn. In lid 2, onder a, is op grond van de artikelen 10, lid 1 en 12, lid 1, van de richtlijn een algemeen geldende non usus termijn van 5 jaar opgenomen, lopend vanaf de inschrijving dan wel vanaf een later tijdstip, na het verstrijken waarvan het niet gebruikte merk vervallen kan worden verklaard. In lid 3 wordt in navolging van artikel 10 van de richtlijn een opsomming gegeven van handelingen die voor de toepassing van het tweede lid, onder a, worden beschouwd als gebruik van het merk. Dit betreft:

a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm, waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;

b. het aanbrengen van het merk op waren of verpakking daarvan, uitsluitend met het oog op uitvoer;

en

c. het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder.

In lid 2, onder a, dat overeenkomt met het huidige lid 3 van artikel 5, is geen bepaling meer opgenomen betreffende de verdeling van de bewijslast ten aanzien van niet-gebruik van het merk, in het geval het in een geding gestelde niet-gebruik heeft plaatsgevonden in een tijdvak, dat meer dan zes jaren voor het uitbrengen van de dagvaarding ligt. Deze bepaling is thans overbodig.

Lid 2, onder b, komt nagenoeg overeen met het huidige onderdeel 4 en is voor alle duidelijkheid aangevuld met het voorschrift dat ook door nalatigheid van de merkhouder een merk tot soortnaam kan verworden (zie artikel 12, lid 2, onder a, van de richtlijn). Lid 2, onder c, tenslotte bevat een nieuwe vervalgrond die is voorgeschreven door de richtlijn in artikel 12, lid 2, onder b.: “voorzover het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de geografische herkomst van deze waren”.

E. De wijzigingen in artikel 6 berusten op de introductie van een inhoudelijke toetsing van depots door het BMB, op de wens de inschrijvingsprocedure te verduidelijken en te vereenvoudigen en op de wens het thans in het uitvoeringsreglement voorgeschreven onderzoek naar eerdere inschrijvingen in de wet zelf vast te leggen.

Onderdeel A, lid 1, betreft de formele controle door het BMB of de nationale dienst waar het depot is verricht, op in het uitvoeringsreglement nader vast te stellen vereisten waaraan moet zijn voldaan voor het toekennen van een depotdatum. Indien aan deze zogenaamde minimale vereisten is voldaan wordt de datum van het depot vastgesteld: de datum van ontvangst van de stukken. Indien aan de vereisten niet is voldaan kan geen depotdatum worden vastgesteld. De deposant kan de hem meegedeelde formele gebreken herstellen, waarna de datum van depot wordt vastgesteld op de dag waarop alsnog aan de minimale vereisten wordt voldaan. Wanneer de gebreken niet worden opgeheven worden de overgelegde stukken niet als een depot beschouwd.

Onderdeel A, lid 2, betreft het onderzoek naar de bij uitvoeringsreglement vast te stellen overige vormvereisten. Het niet voldoen aan deze vereisten is niet van invloed op het vaststellen van de depotdatum. Indien gebreken zijn geconstateerd kan alsnog op uitnodiging

van het Bureau of de betrokken nationale dienst binnen een bepaalde termijn aan de eisen worden voldaan. Wordt het depot niet geregulariseerd, dan vervalt het ingevolge onderdeel A, lid 3.

In het vierde lid van onderdeel A is verder bepaald dat de nationale diensten die depots ontvangen deze, nadat is vastgesteld dat ze aan de gestelde vereisten voldoen, doorsturen naar het BMB.

Tenslotte kan wat het bepaalde onder A betreft worden opgemerkt, dat in afwijking van het huidige artikel 6, onder A, er geen sprake meer is van het opmaken van een akte van depot. In de praktijk van het BMB en de nationale diensten wordt deze handeling als overbodig ervaren.

Het huidige onderdeel B van artikel 6 voorziet in de mogelijkheid door uitvoeringsbepalingen het onderzoek naar eerdere inschrijvingen door het BMB als verplichte stap in de procedure op te nemen. Vanaf 1976 tot op heden wordt dit onderzoek door het reglement verplicht gesteld. Aangezien de voornaamste stappen in de inschrijvingsprocedure in de wet dienen te worden geregeld en alleen nadere detaillering aan het reglement dient te worden overgelaten, is het thans aangewezen het beginsel van het onderzoek in de wet zelf vast te leggen en niet meer te delegeren aan het uitvoeringsreglement. De praktijk zal hierdoor niet veranderen.

Ten opzichte van de huidige regeling is een in de praktijk wenselijk gebleken wijziging in het systeem aangebracht door in onderdeel B, onder a, te bepalen, dat niet alleen een reeds verricht onderzoek voor de ontvankelijkheid van het depot voldoende is maar ook een binnen drie aan het depot voorafgaande maanden bij het Bureau ingediend verzoek tot het instellen van een onderzoek.

Onderdeel C treedt in de plaats van het huidige onderdeel C, dat gezien de inhoudelijke toetsing van depots door het BMB is geschrapt. De toetsing houdt immers in dat er wel een onderzoek plaatsvindt naar de inhoud van het depot, waarvan de uitkomst de deposant kan worden tegengeworpen.

In het nieuwe onderdeel C zijn elementen van het huidige artikel 6, onder B, tweede alinea en artikel 8, eerste alinea, opgenomen.

Anders dan in het huidige artikel 6, onder B, wordt niet meer gerefereerd aan de akte van depot en de daarmee samenhangende aspecten. Volstaan is met te bepalen dat het Benelux-depot na de handavingsverklaring naar aanleiding van het onderzoek naar eerdere inschrijvingen wordt ingeschreven en dat aan de deposant een bewijs van inschrijving wordt verstrekt. Een en ander met inachtneming van het nieuwe artikel 6bis, op grond waarvan het BMB de inschrijving van het depot kan weigeren.

Onderdeel D ten slotte komt overeen met het huidige onderdeel D, met dien verstande dat niet meer naar de akte van depot wordt verwezen.

F. De artikelen 6bis en 6ter betreffen de inhoudelijke toetsing van depots door het BMB.

Lid 1 van artikel 6bis geeft aan aan welke gronden door het BMB zal worden getoetst. De toetsingsgronden zijn ontleend aan artikel 14, onder A. Het BMB kan de inschrijving van een depot weigeren, indien het gedeponeerde merk elk onderscheidend kenmerk mist of uitsluitend beschrijvend van aard is (lid 1, onder a) dan wel in strijd is met de openbare orde of goede zeden of indien het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek kan leiden (lid 1, onder b).

Overeenkomstig het huidige artikel 16 is in het tweede lid van artikel 6bis bepaald, dat de weigering in te schrijven het teken dat een merk vormt in zijn geheel moet betreffen, maar wel beperkt kan zijn tot een of meer van de waren of diensten, waarvoor het merk is gedeponeerd.

Ingevolge het derde lid gaat het BMB, ingeval een van deze absolute nietigheidsgronden aanwezig wordt geacht, over tot een gemotiveerde kennisgeving daarvan aan de deposant die in de gelegenheid wordt gesteld te antwoorden.

Indien na het antwoord van de deposant of bij ontbreken van enige reactie er nog steeds bezwaren bestaan, volgt de gemotiveerde gehele of gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven, waarbij de deposant tevens op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid de zaak aan de rechter voor te leggen, een en ander overeenkomstig het vierde lid.

In het vijfde lid wordt de definitieve beslissing van het Bureau het depot niet in te schrijven, gelijk gesteld met nietigheid van het depot. De nietigheid gaat eerst in vanaf het moment dat de beslissing van het BMB onherroepelijk is geworden. Hiervan is sprake indien de deposant de beroepstermijn ongebruikt heeft laten verstrijken dan wel wanneer het in artikel 6ter bedoelde verzoek door de rechter is afgewezen.

Het nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar genoemde beroepsinstanties in de Benelux teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen over beslissingen van het BMB, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven. De aanvrager dient daartoe een verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot in te dienen. Om het aantal rechtsgangen te beperken zijn niet de rechtbanken aangewezen, maar slechts de drie Hoven in Brussel, Den Haag en Luxemburg.

G. In artikel 7 wordt vastgesteld dat de term “internationale depots” in de BMW zowel op depots krachtens de Overeenkomst van Madrid als depots krachtens het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betrekking heeft. Daarmee worden internationale inschrijvingen krachtens het Protocol van Madrid onder de toepassing van de BMW gebracht.

Artikel 49 (zie onderdeel W) leidt ertoe dat alle overige bepalingen in de BMW inzake internationale depots van overeenkomstige toepassing zijn op internationale depots ingevolge het genoemde Protocol.

Het huidige artikel 7 biedt de wettelijke grondslag voor de heffing door het BMB van de nationale rechten, bedoeld in artikel 8 (1) van de Overeenkomst van Madrid. Artikel 7 is in het onderhavige Protocol aangevuld met een overeenkomstige grondslag voor de heffing van een nationaal recht ingevolge artikel 8 (1) van het genoemde Protocol van Madrid. Daarnaast wordt nu ook een wettelijke basis gegeven voor de mogelijkheid dat het BMB individuele rechten gaat heffen, bedoeld in artikel 8 (7) (a) van het Protocol van Madrid. Deze wijziging leidt ertoe dat dit individuele recht kan worden aangemerkt als een recht “geïnd op grond van de eenvormige wet” in de zin van artikel 6 van het Benelux-Verdrag inzake de merken.

H. In de nieuwe opzet is artikel 8 beperkt tot de inschrijvingsprocedure in de Benelux van internationale merken, die worden behandeld volgens de Overeenkomst van Madrid en ingevolge artikel 49 volgens het daarbij behorende Protocol. De inschrijvingsprocedure betreffende Beneluxdepots wordt immers thans in hoofdzaak geregeld in de artikelen 6, 6bis, en 6ter.

Het eerste lid van artikel 8 bepaalt, in enigszins andere bewoordingen, hetgeen is opgenomen in het huidige artikel 8, lid 1, ten aanzien van internationale depots, te weten dat het BMB de internationale depots ten aanzien waarvan verzocht is de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied inschrijft.

Voorts wordt in het eerste lid bepaald, dat de internationale depots aan een inhoudelijke toetsing worden onderworpen, evenals dit het geval is met Beneluxdepots en wel door artikel 6bis, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Het tweede lid geeft, analoog aan het derde lid van artikel 6bis, de procedure aan die gevolgd wordt indien het BMB van oordeel is dat absolute weigeringsgronden inschrijving in de weg staan.

Overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid en het daarbij behorende Protocol, moeten de door het BMB bij de toetsing aan de absolute nietigheidsgronden geconstateerde bezwaren binnen respectievelijk één jaar (Overeenkomst van Madrid) en anderhalf jaar (Protocol van Madrid) na de internationale inschrijving aan het Internationale Bureau te Genève worden meegedeeld door middel van een gehele of gedeeltelijke, voorlopige of definitieve weigering van de bescherming.

Daarna kan de deposant, op nader in het uitvoeringsreglement te bepalen wijze, antwoorden op de weigering. Worden de bezwaren door de deposant niet opgeheven, dan volgt - door de van overeenkomstige toepassingsverklaring van artikel 6bis, vierde lid - de mededeling aan de deposant van de uiteindelijke beslissing van het BMB de bescherming te weigeren en niet over te gaan tot inschrijving, eveneens met vermelding van de beschikbare rechtsmiddelen.

Het derde lid voorziet erin dat inzake internationale depots ten aanzien waarvan de bescherming is geweigerd de reeds genoemde verzoekschriftprocedure kan plaatsvinden, waarbij vanzelfsprekend een enigszins andere competentieregeling is vastgesteld dan ten aanzien van Beneluxdepots.

Tenslotte bepaalt het vierde lid dat van uiteindelijke, niet meer voor beroep openstaande, beslissingen ten aanzien van internationale depots die het onderwerp van een weigeringsprocedure zijn geweest, het Internationale Bureau te Genève op de hoogte wordt gebracht. Dit kunnen zijn de niet beroepen beslissingen van het BMB dan wel de uitkomsten van de verzoekschriftprocedures.

De tweede en derde alinea van het huidige artikel 8 inzake de wettelijke datum van inschrijving en de eventuele vermelding van datum en grondslag van de voorrang zijn als overbodig komen te vervallen. Uit het systeem van de BMW en van de Overeenkomst van Madrid vloeit zonder meer voort, dat het depot waaraan een datum is toegekend rechts-scheppend is. Voorts spreekt het vanzelf dat de inschrijving naast andere gegevens de datum en grondslag van een ingeroepen voorrang vermeldt.

I. In verband met de vastlegging van het onderzoek naar eerdere inschrijvingen van Benelux- en internationale depots in de wet zelve, zijn in artikel 9, tweede alinea, de woorden "in voorkomende gevallen" niet meer op hun plaats en derhalve geschrapt.

J. In artikel 10 zijn enkele wijzigingen van praktische aard aangebracht. In de vierde alinea is het vaak te streng geachte systeem van vernieuwing van de inschrijving enigszins versoepeld. Gehandhaafd is het huidige voorschrift dat vernieuwing moet worden verzocht binnen zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, onder betaling van de gebruikelijke vernieuwingstaxe. Volgens het onderhavige Protocol is het echter ook nog mogelijk dat binnen zes maanden na de vervaldatum alsnog de vernieuwing wordt verzocht, mits met gelijktijdige betaling van een extra taxe. Ook in dat geval gaat de vernieuwing in op de datum van verval van de inschrijving.

De vijfde alinea en de eerste volzin van de zesde alinea voorzien in een voor het BMB eenvoudige procedure inzake het verzenden van herinneringsbrieven voor de vernieuwing. Het BMB hoeft deze herinneringsbrieven slechts aan één adres te versturen, te weten aan dat van de merkhouders ingeval geen gemachtigde- of correspondentie-adres is opgegeven dan wel aan één van deze laatstgenoemde adressen, indien deze wel zijn opgegeven.

K. Naar aanleiding van door belanghebbenden gemaakte bezwaren is de veelal te ver-gaand geachte sanctie van nietigheid in artikel 11, onderdeel A, onder 1, voor licenties die niet schriftelijk zijn vastgelegd uit de wet verwijderd. Tussen partijen dienen ook de in de praktijk voorkomende mondelinge licentieovereenkomsten volledig te worden gerespec-teerd.

In artikel 11 is onderdeel B aangepast aan artikel 8.2 van de richtlijn, dat een ruimere mer-kenrechtelijke strekking kent met betrekking tot onrechtmatige, buiten de grenzen van de licentie vallende, handelingen van het huidige onderdeel B.

Het huidige recht kent slechts de mogelijkheid van een merkenrechtelijke actie tegen over-schrijdingen van de licentiebepalingen inzake beperking van de duur van de licentie of beperking tot een deel van de waren waarvoor het merk is gedeponeed. Ingevolge de richtlijn worden hier aan toegevoegd overschrijdingen van beperkingen inzake de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, inzake het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren. Ten opzichte van de tekst van de richtlijn is nog de verfijning aange-bracht dat het in het laatstgenoemde geval niet alleen gaat om de door de licentiehouder vervaardigde waren die in strijd zouden zijn met de kwaliteitsvoorschriften van de licentie,

maar om alle door de licentiehouders in het verkeer gebrachte waren, met inbegrip van waren die van derden zijn betrokken.

Onderdeel C is naar aanleiding van verzoeken van belanghebbenden meer in overeenstemming gebracht met andere bestaande regelingen op het gebied van de industriële eigendom inzake pandrechten en beslagen (zie ook artikel 15, onderdeel A). Hier wordt nu voorzien in de zogenaamde derdenwerking van pandrechten en beslagen, welke zijn ingeschreven in het merkenregister, op de wijze zoals voorzien voor overdracht, overgang of licentie.

De formulering van artikel 11, onder D, is aangepast aan de wijziging van artikel 13, waarbij de merkhouders de bevoegdheid krijgt om naast of in plaats van vergoeding van schade ten gevolge van inbreuk op zijn merk ook afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen. Daarnaast is in de tweede volzin van dit onderdeel de mogelijkheid geopend dat de licentiehouders zelfstandig de bovengenoemde vorderingen kan instellen, indien hij de bevoegdheid hiertoe van de merkhouders heeft bedongen. Onder de bestaande tekst van artikel 11, onder D, was de licentienemer alleen gerechtigd om tezamen met de merkhouders schadevergoeding te vorderen.

L. Artikel 5 van de richtlijn betreft de beschermingsomvang van het merk en heeft op een aantal plaatsen geleid tot wijziging van artikel 13 van de BMW.

Het eerste lid van artikel 5 van de richtlijn geeft onder a en b, de merkhouders een verbodsrecht ten aanzien van gebruik van zijn merk of een daarmee overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het is ingeschreven of voor soortgelijke waren. Volgens het eerste lid van artikel 5 wordt, behalve voor de gevallen waarbij sprake is van gebruik van het merk zelf en voor dezelfde waren, voor het vaststellen van de inbreuk vereist dat door het gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan, met inbegrip van het gevaar dat tussen het gedeponeerde merk en het gebruikte teken een associatie wordt gewekt. Onder meer uit de notulen van de Raadsvergadering waarin de richtlijn is vastgesteld, waarbij Raad en Commissie constateren dat het associatiegevaar een begrip is dat is ontwikkeld door Benelux jurisprudentie, valt af te leiden dat de uitleg van het begrip overeenstemming door het Benelux Gerechtshof (zaak A 82/5, "Union", "Julien Verschuere", Benelux Gerechtshof Jurisprudentie 1983) een Gemeenschapsrechtelijk aanvaarde norm is zodat in beginsel de tekst van het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 1, gehandhaafd zou kunnen worden. Nu de tekst van de richtlijn refereert aan het begrip associatie is het naar ons oordeel gewenst deze in het Beneluxrecht ontwikkelde notie dan ook in de tekst van de wet zelf vast te leggen. Hiermee wordt tevens mogelijke onduidelijkheid over de beschermingsomvang weggenomen. In de eerste plaats is overeenkomstig de tekst van de richtlijn een onderscheid gemaakt in artikel 13.A.1 onder a en b, tussen het geval waarin sprake is van een gebruik van het merk zelf voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven (onder a) en een gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (onder b).

Voorts is in de bepaling onder b overeenkomstig de tekst van de richtlijn en ook het genoemde Union arrest aangegeven dat, wil van inbreuk sprake zijn, de overeenstemming zodanig moet zijn dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het merk en het teken. Hierbij zij opgemerkt dat het in de richtlijn opgenomen begrip "verwarringsgevaar" niet is opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat aan dit begrip, anders dan volgens de bewoordingen van de Richtlijn traditioneel, in het Beneluxrecht, een meer beperkte betekenis wordt toegekend. Een letterlijke overname van de richtlijn op dit punt zou derhalve tot onwenselijke misverstanden in de Benelux over de beschermingsomvang van een merk kunnen leiden. Inhoudelijk voldoet de voorgestelde bepaling aan de richtlijn. Het is immers niet denkbaar dat een teken met een beschermd merk wordt verward zonder dat er tussen dat teken en het merk een associatie is gewekt.

Het optionele tweede lid van artikel 5 van de richtlijn komt in wezen overeen met het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 2, van de BMW, voorzover dat betrekking heeft op het gebruik van tekens voor niet soortgelijke waren.

Ingevolge de richtlijn is het echter noodzakelijk dat de merkhouders de bescherming met betrekking tot overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren alleen kan invoeren

wanneer diens merk in de Benelux bekend is, een element dat in de huidige tekst van artikel 13, onderdeel A, onder 2 ontbreekt.

Voorts is het gewenst het huidige begrip schade in artikel 13, onderdeel A, onder 2, overeenkomstig de richtlijn nader te definiëren als bestaande uit het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk. Deze vormen van schadeberokkening, die grotendeels overeenstemmen met de uitleg die in de Benelux jurisprudentie aan het begrip schade wordt gegeven (zie hieronder het arrest van het Benelux Gerechtshof Clareyn/Klarein, Zaak A 74/1, Benelux Gerechtshof Jurisprudentie 1975-1979), zijn opgenomen in artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder c.

Wat betreft de resterende materie van het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 2, nl. de bescherming tegen het gebruik van tekens anders dan ter onderscheiding van waren is ter verduidelijking van de systematiek een aparte bepaling in artikel 13, onderdeel A, lid 1, opgenomen en wel onder d, waarbij, evenals dit het geval is voor artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder c, de schade nader is gedefinieerd. Deze bepaling is in overeenstemming met artikel 5, vijfde lid, van de richtlijn dat bepalingen van nationaal recht onverlet laat inzake bescherming tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het derde lid van artikel 5 van de richtlijn geeft enkele voorbeelden van gebruik waartegen de merkhouders met name kan optreden. Om elke twijfel over het inbreukmakend karakter van deze handelingen uit te sluiten zijn de voorbeelden a tot en met d in artikel 13, onderdeel A, als een nieuw tweede lid opgenomen.

De huidige tweede alinea van artikel 13, onderdeel A, is in verband met de nieuwe nummering als derde lid opgenomen.

Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid dat de merkhouders naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering tot afdracht van ten gevolge van inbreukmakend gebruik van het merk genoten winst instelt. In de praktijk is gebleken, dat het aantonen van geleden schade de merkhouders voor aanzienlijke bewijsrechtelijke problemen kan plaatsen. De omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst is veelal eenvoudiger vast te stellen. De bepaling legt bovendien geen bewijslast op de merkhouders omdat deze tevens kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt.

Het betreft hier een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan. De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de plegger van moedwillige inbreuk ondanks een rechtelijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. Om deze reden is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. In het geval de rechthebbende zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst heeft ingesteld, kan de rechter bij afwijzing van de meest vergaande vordering de minder vergaande vordering wel toewijzen.

Volgens het vijfde lid kan de merkhouders de vordering namens of mede namens de licentiehouders instellen. Uitdrukkelijk is bepaald dat deze mogelijkheid de bevoegdheden die de licentiehouders op grond van artikel 11, onder D, heeft onverlet laat. Een door de merkhouders namens een licentiehouders ingestelde vordering hoeft de desbetreffende licentiehouders er derhalve niet van te weerhouden zich desgewenst in de procedure te voegen.

Het zesde lid van artikel 13 van de BMW is ontleend aan het eerste lid van artikel 6 van de richtlijn inzake beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. De onder a genoemde beperking betreffende het gebruik door een derde van diens naam en adres is reeds bij het commentaar op de wijziging van artikel 2 van de BMW vermeld. Hierbij kan nog worden aangetekend dat volgens de notulen van de meer genoemde Raadsvergadering de term “diens naam” alleen de naam van natuurlijke personen betreft. Verder is onder b vermeld dat het verbodsrecht zich evenmin uitstrekt tot het gebruik door derden van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, bestemming en andere beschrijvende aanduidingen. Ten

slotte is op grond van het onder c bepaalde derden toegestaan het merk te gebruiken, indien zulks nodig is om de bestemming van een waar aan te geven, met name als accessoire of onderdeel, een en ander voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

In het zevende lid van artikel 13 van de BMW is het tweede lid van artikel 6 van de richtlijn overgenomen. Bepaald wordt dat het merkrecht niet kan worden ingeroepen ten aanzien van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, voorzover dat recht erkend is ingevolge wetgeving van een der Beneluxlanden. Hierbij kan gedacht worden aan een op beperkte schaal gevoerde handelsnaam.

Tenslotte is in het achtste lid van artikel 13 gevolg gegeven aan artikel 7, lid 1, van de richtlijn. Anders dan de huidige derde alinea wordt bepaald dat uitputting van het merkrecht plaatsvindt indien de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Daarbij is, eveneens in afwijking van de huidige derde alinea, het tweede lid van artikel 7 van de richtlijn overgenomen en bepaald dat de uitputting niet plaatsvindt, indien er voor de merkhouder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

M. Het nieuwe artikel 13bis bevat enkele rechtsmiddelen waardoor de merkhouder effectiever kan optreden tegen inbreuk op zijn recht. Zoals reeds in het algemeen gedeelte van dit commentaar is uiteengezet, strekken deze bepalingen ertoe de merkhouder beter in staat te stellen het moedwillig inbreukmaken op zijn recht te bestrijden.

Het eerste lid geeft de merkhouder de mogelijkheid om zaken waarmee inbreuk op zijn recht wordt gemaakt als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Deze bevoegdheid stelt hem in staat te voorkomen dat inbreukmakende zaken in het verkeer gebracht worden, mede door de met het vorderingsrecht samenhangende mogelijkheid om op de inbreukmakende zaken beslag te leggen (artikel 13bis, tweede lid). Voor inbreukmakende zaken is het eerste lid beperkt tot roerende zaken. Voor onroerende zaken is de kans dat zij ondanks een geconstateerde inbreuk in het verkeer gebracht worden te verwaarlozen.

De merkhouder kan ook productiemiddelen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken opvorderen. Hierdoor kan hij voorkomen, dat de inbreukmaker voortgaat met het produceren van inbreukmakende zaken. Voor productiemiddelen is geen beperking tot roerende zaken aangebracht. Bij deze zaken is het al dan niet roerend zijn niet van belang omdat in beide gevallen de kans bestaat, dat hun gebruik bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken wordt voortgezet. Het eerste lid geeft voorts de mogelijkheid om gelden, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van inbreuk verkregen zijn op te vorderen. Dit is, wederom in combinatie met de mogelijkheid om beslag te leggen, van belang om te voorkomen dat de onrechtmatig verkregen gelden buiten bereik van de merkhouder gebracht worden. Naar verwacht mag worden zal de rechter bij de beoordeling van een vordering op grond van artikel 13, onder A, derde en vierde lid, rekening houden met de gelden die reeds door de merkhouder op grond van de onderhavige bepaling zijn verkregen.

Een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt door de rechter afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. In die gevallen bestaat er geen noodzaak om de vergaande vorderingsmogelijkheid van het eerste lid toe te kennen. Naar mag worden aangenomen zal de inbreukmaker te goeder trouw, nadat geconstateerd is dat hij inbreuk op het recht van een ander maakt, uit eigen beweging afzien van voortgaande inbreuk.

Vanwege het feit dat er in de Benelux geen uniform beslagsrecht bestaat is ervan afgezien hieromtrent in de BMW een regeling te treffen. Het tweede lid verwijst voor de mogelijkheden tot het leggen van conservatoir of executoriaal beslag naar het nationale recht van de landen van de Benelux.

Het derde lid biedt de rechter de mogelijkheid om aan het bevel tot afgifte op grond van het eerste lid de voorwaarde te verbinden dat de eiser een bepaalde vergoeding betaalt. Deze bepaling stelt de rechter in staat om in voorkomende gevallen een onredelijke

beoordeling van de eiser en benadeling van de gedaagde te corrigeren. Van onredelijkheid zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn in het geval dat de waarde van de af te geven zaken onevenredig hoog is in verhouding tot het belang van de eiser bij afgifte daarvan.

Het vierde lid geeft aan de licentiehouder het recht om een vordering als bedoeld in het eerste lid in te stellen, indien en voor zover hij daarbij belang heeft en toestemming van de merkhouder heeft verkregen.

Het vijfde lid is bedoeld om de merkhouder in staat te stellen eerdere schakels in de keten van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en zodoende de inbreuk dichterbij de bron te bestrijden. Hiertoe kan hij vorderen dat een inbreukmaker al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee de inbreuk gepleegd is bekend maakt en alle daarop betrekking hebbende gegevens verstrekt. De bepaling is derhalve zo geformuleerd, dat de vordering zowel het mededelen van wetenschap bij de inbreukmaker omtrent de herkomst als het overleggen van bescheiden die daarop betrekking hebbende gegevens bevatten, kan betreffen.

V-17

N. Zoals reeds is vermeld bij de toelichting op onderdeel B moet de bijzondere positie van collectieve merken bij de rangordebepaling van artikel 3, lid 2, van de BMW worden opgeheven. In verband daarmee is in artikel 14, onder A, het onder b van lid 1 bepaalde vervallen en is in artikel 14, onderdeel B, onder 1 “een overeenstemmend individueel merk” gewijzigd in “een overeenstemmend merk”.

Evenals artikel 14, onder C, van de BMW gaat de richtlijn in artikel 12 uit van het beginsel dat het recht op een merk, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de verplichting het merk normaal te gebruiken, kan worden vervallen verklaard. Op dit beginsel biedt artikel 12 van de richtlijn echter de uitzondering dat vervallenverklaring niet meer kan worden gevorderd indien de merkhouder na het verstrijken van de termijn van vijf jaren doch tijdig voor het instellen van de bedoelde vordering het merk voor het eerst of opnieuw is gaan gebruiken. Het tijdig (her)opvatten van het gebruik is in artikel 12 van de richtlijn aldus beperkt dat begin van het gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring niet in aanmerking wordt genomen, indien de voorbereiding van het begin van het gebruik wordt getroffen nadat de merkhouder zich van de mogelijkheid dat een dergelijke vordering kan worden ingesteld bewust is geworden.

Bovenstaande regeling van artikel 12 van de richtlijn, die er toe leidt dat de merkhouder met terugwerkende kracht zijn recht kan herstellen, is opgenomen in onderdeel C, onder 1, van artikel 14.

In de richtlijn ontbreekt een regeling ten behoeve van de derde die het merk of een overeenstemmend teken heeft gedeponeerd in de periode dat het achteraf herstelde merk kon worden vervallen verklaard, een verfijning die wel is aangebracht in het ontwerp van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk. In overleg met de geïnteresseerde kringen is besloten de gerechtvaardigde belangen van genoemde derden te laten prevaleren boven die van de merkhouder die zijn recht herstelt. In verband daarmee is in onderdeel C, onder 2, bepaald dat de houder van het herstelde recht noch de nietigheid van het depot kan inroepen dat is verricht in de periode waarin het herstelde oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard, noch zich kan verzetten tegen het gebruik van het aldus gedeponeerde merk. Dit betekent dat de houders van beide merken elkaar moeten dulden, zowel in het economische verkeer als in het merkenregister.

O. Artikel 9 van de richtlijn schrijft in het eerste lid voor dat de houder van een ouder merk die het gebruik van een jonger merk gedurende vijf jaren heeft gedoogd, niet meer op grond van het oudere merk de nietigheid van het jongere kan vorderen, noch bezwaar kan maken tegen het gebruik van dat jongere merk voor de waren of diensten waarvoor het is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

In het eerste lid van artikel 14bis is deze vorm van rechtsverwerking overgenomen. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van de optie van artikel 9, lid 2, van de richtlijn door deze rechtsverwerking ook van toepassing te laten zijn ingeval er sprake is van het gedogen van het gebruik van een merk dat is ingeschreven voor niet soortgelijke waren of diensten onder de omstandigheden aangegeven in artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder c. Ofschoon niet uitdrukkelijk aangegeven in de richtlijn, spreekt het vanzelf dat de rechtsverwerking

ook toepassing moet vinden, indien het gebruik van een Gemeenschapsmerk dat is ingeschreven voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gedoogd. Ter vermijding van ieder misverstand zij erop gewezen, dat de uitzondering aan het slot van lid 1 voor het geval het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd, niet tot gevolg heeft dat artikel 14bis een grondslag bevat om depots te kwader trouw aan te vechten. Daarvoor dient artikel 14, onderdeel B, onder 2, te worden ingeroepen. Artikel 14bis ziet uitsluitend op acties die de houder van een ouder merk op grond van artikel 14, onderdeel B, onder 1, tegen de houder van een jonger merk kan instellen.

In het tweede lid van artikel 14bis is de inhoud van het derde lid van artikel 9 van de richtlijn overgenomen en is voor alle duidelijkheid bepaald dat de rechtsverwerking niet inhoudt dat het later gedeponeerde merk kan worden ingeroepen tegen het gebruik van het eerdere merk.

Te vermelden is hier nog dat, blijkens de notulen van de Raadsvergadering waarin de richtlijn is vastgesteld, Raad en Commissie van oordeel zijn dat het bepaalde in artikel 9, (1) en (2), van de richtlijn niet afdoet aan de eventuele bevoegdheid van nationale autoriteiten om overeenkomstig het nationale recht te beslissen dat rechtsverwerking met betrekking tot de onderhavige acties tegen een jonger merk heeft plaatsgevonden op grond van andere omstandigheden, zelfs indien het gedogen heeft plaatsgevonden gedurende minder dan vijf jaren.

P. Zoals reeds toegelicht bij onderdeel K is het gewenst de situatie met betrekking tot pandrechten en beslagen te wijzigen. Ingevolge de wijziging van artikel 15, onder A, kan, indien een pandrecht of beslag is ingeschreven, doorhaling van de inschrijving van het merk alleen worden verzocht door de houder van de inschrijving en de pandhouder of beslaglegger gezamenlijk.

Q. Artikel 15, lid 2, van de richtlijn laat de keuze aan de Lid-Staten om te bepalen dat geografische herkomstaanduidingen als collectieve merken beschermd kunnen zijn. Deze bescherming kan echter volgens de richtlijn niet leiden tot een verbod van het gebruik door derden van dergelijke aanduidingen dat plaatsvindt overeenkomstig eerlijke handelsgebruiken, met name niet wanneer een derde het recht heeft de desbetreffende geografische aanduiding te gebruiken.

Aangezien in de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk voorzien is in deze mogelijkheid van bescherming is het gewenst van de geboden optie gebruik te maken. Hiertoe is artikel 19 overeenkomstig het bovenstaande aangevuld. Het praktische nut van de bepaling moet vooral worden gezien in de mogelijkheid dat houders van dergelijke collectieve merken ook op basis van het merkenrecht optreden tegen het gebruik van tekens die ten onrechte de indruk wekken dat de waren uit het desbetreffende gebied afkomstig zijn.

R. Aangezien de inhoudelijke toetsing van depots ingevolge artikel 6bis en 8 ook zal plaatsvinden ten aanzien van collectieve merken is in artikel 24 de verwijzing naar artikel 6 aangevuld met een verwijzing naar deze twee artikelen.

S. Eenvoudigheidshalve is in artikel 25 bepaald, dat de verplichte mededeling van wijzigingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, behorende bij collectieve merken, alleen nog aan het BMB kan worden gedaan en niet meer aan de nationale diensten.

T. Zoals reeds is toegelicht bij onderdeel B maakt de richtlijn geen onderscheid tussen individuele en collectieve merken waar het de beschermingsomvang van het merk betreft. In verband daarmee zijn de tweede en derde alinea van artikel 26 geschrapt. De houder van een collectief merk zal alleen de bepalingen van artikel 13 kunnen inroepen.

U. In verband met de toevoeging aan de BMW van de nieuwe hoofdstukken VI en VII is voor alle duidelijkheid in artikel 39 een verwijzing naar deze hoofdstukken toegevoegd zodat ook de bepalingen inzake de verhouding tussen enerzijds het Gemeenschapsmerk en het Protocol behorende bij de Overeenkomst van Madrid en anderzijds de BMW, geacht worden mede betrekking te hebben op dienstmerken.

V. De artikelen 44, 45 en 46 van het nieuw toe te voegen hoofdstuk VI van de BMW betreffen uitvoering van de voorschriften van de richtlijn die rechtstreeks betrekking hebben op het Gemeenschapsmerk.

Artikel 4, lid 2, (a) (i), van de richtlijn houdt de verplichting in het Benelux merkenrecht zo aan te vullen dat ook met depots voor Gemeenschapsmerken, mits deze tot inschrijving leiden, in de rangordebepaling ten opzichte van jongere Beneluxdepots en internationale depots rekening wordt gehouden voor zover er sprake is van overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van waren of diensten.

Artikel 4, lid 3, geeft eenzelfde verplichting voor het geval een ouder Gemeenschapsmerk overeenstemt met een Beneluxdepot of internationaal depot maar is gedeponereerd voor niet-soortgelijke waren, wanneer het Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk.

Beide gevallen van rangordebepaling zijn opgenomen in artikel 44 door artikel 3, lid 2, en artikel 14, onderdeel B, onder 1, van overeenkomstige toepassing te verklaren op Gemeenschapsmerken.

In de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk is voorzien in de mogelijkheid dat de houders van Gemeenschapsmerken zich kunnen blijven beroepen op oudere rechten in de Lid-Staten, ontleend aan overeenkomstige nationale of internationale inschrijvingen aldaar, zelfs indien de desbetreffende inschrijving vrijwillig is doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan is verstreken. De houder van een Gemeenschapsmerk kan dus zonder verlies van rechten van zijn aan het Gemeenschapsmerk ten grondslag liggende nationale of internationale inschrijvingen afstand doen. Dit oudere recht is met de term anciënniteit aangeduid.

Artikel 4, lid 2 onder b, van de richtlijn verplicht om in het Benelux merkenrecht ook bij de bepaling van de rangorde rekening te houden met Gemeenschapsmerken ten aanzien waarvan de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken. In artikel 45 is hieraan gevolg gegeven door op deze situatie artikel 3, tweede lid en artikel 14, onderdeel B, lid 1, van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Artikel 14 van de richtlijn schrijft voor dat ingeval de anciënniteit voor een Gemeenschapsmerk wordt ingeroepen van een ouder merkrecht dat reeds is vervallen door vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, de nietigheid of het verval van dat oudere recht achteraf kan worden vastgesteld. Te denken valt hierbij aan de situatie dat ten onrechte de anciënniteit wordt ingeroepen omdat het recht reeds op andere gronden dan de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur nietig of vervallen moet worden geacht. Artikel 46 voorziet in een en ander.

Artikel 47 bepaalt dat het BMB de ingeschreven Gemeenschapsmerken in het Benelux-register inschrijft, overeenkomstig de praktijk die thans wordt gehanteerd ten aanzien van internationale inschrijvingen.

Analoog aan het huidige artikel 38 wordt in artikel 48 bepaald dat ook de verordening inzake het Gemeenschapsmerk voorrang geniet boven de BMW.

W. Naast hetgeen bepaald is in artikel 7 wordt met het nieuwe hoofdstuk VII in artikel 49 zeker gesteld dat de depots verricht ingevolge het Protocol van 27 juni 1989 bij de Overeenkomst van Madrid onder de werking van de BMW vallen

III. Overgangsbepalingen

Artikel II

Nu artikel 3, tweede alinea, inhoudelijk is gewijzigd, is het noodzakelijk te bepalen dat op de depots verricht vóór inwerkingtreding van dit Protocol de oude tekst van de tweede alinea van toepassing blijft. Aan de eventuele rechten gebaseerd op de huidige rangorderege-

ling mag immers door de invoering van een andere rangorderegeling geen afbreuk worden gedaan.

Artikel III

Eveneens is het nodig dat voor depots verricht voor de inwerkingtreding van dit Protocol de huidige tekst van artikel 4, onder 3 en 4, van toepassing blijft. Aan de eventuele rechten ontleend aan deze nietigheidsgonden mag geen afbreuk worden gedaan door de gewijzigde redactie van deze bepalingen.

V-20

Artikel IV

In verband met de wijziging van artikel 5 met betrekking tot de non usus termijn, waarbij de huidige termijn van drie jaren na depot is vervangen door de algemene termijn van vijf jaren na de inschrijving, is het nodig eventuele rechten zeker te stellen die zijn gebaseerd op het huidige artikel 5 met betrekking tot depots verricht tenminste drie jaren voor het in werking treden van het Protocol. Ten aanzien van depots verricht binnen drie jaren vóór het in werking treden van het Protocol geldt de juistere geachte non usus termijn van vijf jaren na de inschrijving.

Artikel V

Aangezien het volgens onderdeel N mogelijk is door (weder)opneming van het gebruik een in beginsel vervallen recht te herstellen is het in het belang van de rechtszekerheid noodzakelijk te bepalen, dat door de houders van depots als bedoeld in artikel IV geen beroep kan worden gedaan op een gebruik dat plaats heeft gevonden vóór de inwerkingtreding van het Protocol. Daaruit volgt dat zij wel beroep kunnen doen op een gebruik dat plaats vindt na die datum.

Artikel VI

Teneinde elk misverstand te vermijden bevestigt artikel VI uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof voor de uitlegging van de eenvormige wet zoals gewijzigd door het Protocol.

IV. Slotbepalingen

De artikelen VII en VIII spreken voor zich.