

Richtlijn

- Art. 3: Definitie van een merk – schrapping van vereiste dat een teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling
- Art. 4: Absolute gronden voor weigering / nietigverklaring
 - Beschermde geografische aanduidingen (art. 4(i)(j) (zie ook art. 5(3)(d))
 - Gronden die in andere lidstaten of in andere (ook niet-EU) talen bestaan (art. 4(2)) (toelichting ontbreekt)
- Art. 5: Relatieve gronden
 - o Bekende merken (art. 5(3)(a)): wordt verplichte grond, ook voor identieke / soortgelijke waren of diensten, NB: formulering “in a Member State” (vgl art. 10(2)(c): “in the Member State”)
 - o Depot door agent / vertegenwoordiger zonder toestemming merkhouders (art. 5(3)(b))
 - o Verwarring met een buiten de EU beschermd en gebruikt merk, indien gebruik te kwader trouw is (art. 5(3)(c))
 - o Beschermde geografische aanduidingen (art. 5(3)(d))
 - o NB: het huidige art. 4(4)(d)(e)(f) wordt geschrapt (toelichting ontbreekt) (vgl art 2.4 (c)(d) BVIE)
- Art. 8: Gebrek aan onderscheidend vermogen of bekendheid als verweer in relatieve nietigheidsprocedures (toelichting ontbreekt)
- Art. 10-11: Rechten verbonden aan een merk
 - o Onverminderd oudere rechten (art. 10(2))
 - o Dubbele identiteit / herkomstfunctie (art. 10(2)(a), 19^e Considerans)
 - o Verplichte bescherming bekende merken (art. 10(2)(c))
 - o Gebruik als handelsnaam (art. 10(3)(d))
 - o Gebruik in vergelijkende reclame (art. 10(3)(f))
 - o Verbod op import wanneer alleen de verkoper een commerciële partij is (art. 10(4))
 - o Goederen in transit (art. 10(5))
 - o Voorbereidende handelingen (art. 11)
- Art. 12: Gebruik in woordenboeken (toelichting ontbreekt)
- Art. 13: Gebruik door agent / vertegenwoordiger zonder toestemming merkhouders
- Art. 14: Beperkingen van de gevolgen van het merkrecht
 - o Ook voor niet-onderscheidende tekens (art. 14(b))
 - o Refentieel gebruik (art. 14(c))
 - o Voorbeelden van gevallen waarin gebruik niet volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is (art. 14(2))
- Art. 16: Normaal gebruik – NB: let op lid 2 (vgl art. 2.8(2) BVIE)
- Art. 17: Non usus als verweer in inbreukprocedures
- Art. 18: Overige verweren in inbreukprocedures
- Art. 22-27: Merken als onderdeel van het vermogen (overdracht, pandrecht, beslag, insolventie, licentie)
- Art. 28-37: Collectieve merken / certificeringsmerken (art. 29)
- Art. 38: Voorwaarden depot
- Art. 39: Voorwaarden ontvankelijkheid depot
- Art. 40: Classificatie (codificatie IP Translator (C-307/10))
- Art. 41: Verbod op ambtshalve toetsing op relatieve gronden
- Art. 42: Invoering “third party observations”
- Art. 43: Opsplitsing van depots en inschrijvingen
- Art. 44: Takse per klasse voor depot en vernieuwing
- Art. 45: Verplichte invoering administratieve oppositieprocedure
NB: de gronden zijn veel ruimer dan het BVIE (huidig en toekomstig)
- Art. 46: Non usus als verweer in oppositieprocedure
- Art. 47: Verplichte invoering administratieve procedure voor nietig- of vervallenverklaring
NB: de gronden zijn veel ruimer dan het BVIE (toekomstig)
- Art. 48: Non usus als verweer in procedure tot nietigverklaring
- Art. 49: Gevolgen van verval (ex nunc) en nietigheid (ex tunc) (NB: een bepaling à la het huidige art. 55(3) CTMR ontbreekt)
- Art. 50-51: Geldigheidsduur / vernieuwing
- Art. 52-53: Samenwerking / convergentie

Verordening (samenvatting in par. 5 – pag. 6-11 – van het document van de Commissie)

- Aanpassing terminologie / governance: “Community trade mark” wordt “European trade mark”, “Office for harmonization in the internal market” wordt “European Union Trade Marks and Designs Agency”... Er worden verschillende maatregelen genomen om bestuur en efficiency van EU agentschappen te verbeteren.
- Definitie van een merk – schrapping van vereiste dat een teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling (art. 4)
- Beschermd geografische aanduidingen (art. 7)
- Rechten verbonden aan een Europees merk (art. 9) (zie art. 10-11 Richtlijn)
- Beperkingen van de gevolgen van het merkrecht (art. 12) (zie art. 14 Richtlijn)
- Indiening via nationale bureaus wordt afgeschaft (art. 25)
- Maand betaaltermijn voor depots wordt afgeschaft (art. 27)
- Classificatie (art. 28) (zie art. 40 Richtlijn; er wordt een termijn gesteld om pre-IP Translator EU inschrijvingen te “repareren”)
- Onderzoek (zowel door OHIM als NO’s) wordt afgeschaft (art. 38, 155), waardoor publicatie sneller kan (art. 39)
- De termijn waarbinnen “third party observations” kunnen worden ingediend, wordt verruimd.
- Herziening van inter partes beslissingen wordt afgeschaft (art. 62)
- Invoering certificeringsmerken (art. 74b-74k) (zie art. 29 Richtlijn)
- De procedure voor voortzetting van procedures wordt gestroomlijnd (art. 82)
- Definitie taakstelling OHIM (art. 123b)
- Basis voor samenwerking (convergence) met NO’s en financiering daarvan (art. 123c)
- De oppositietermijn voor internationale aanvragen met aanduiding EU wordt verkort (art. 156)
- Vaststelling Implementing Regulations en Fees Regulation wordt bevoegdheid Commissie (art. 290 Verdrag van Lissabon)