

Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 11 december 2017 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436

Dit Protocol tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) strekt ertoe het BVIE aan te passen aan Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten¹ (hierna: Richtlijn). De Richtlijn betreft zowel materiële als procedurele aspecten en heeft als doel de inschrijvingsstelsels te moderniseren en vereenvoudigen om te voldoen aan de toegenomen vraag van belanghebbenden naar steeds snellere, kwaliteitsvollere en eenvoudigere inschrijvingsstelsels die ook consistentere, gebruiksvriendelijker, beter toegankelijk voor het publiek en meer technologisch actueel zijn, ten bate van de groei en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen². Daarnaast beoogt de Richtlijn de harmonisering van het merkenrecht binnen de EU te versterken en de nationale (in dit geval: Benelux) merkenstelsels meer in overeenstemming te brengen met wat thans Verordening (EU) 2017/1001³ is (hierna: Uniemerkenverordening), waardoor de complementaire relatie tussen het Uniemerkenstelsel en nationale merkenstelsels wordt gewaarborgd⁴. De Richtlijn moet uiterlijk op 14 januari 2019 worden omgezet.

De Hoge Verdragsluitende Partijen achten het niet alleen aangewezen om de bepalingen van de Richtlijn zo letterlijk mogelijk over te nemen (de zgn. “*approche maximale*”), maar ook om de structuur van het BVIE meer te doen aansluiten bij die van de Richtlijn en de Uniemerkenverordening. Een in het oog springend voorbeeld hiervan is dat alle absolute en relatieve gronden voor weigering of nietigheid worden gegroepeerd in twee nieuwe bepalingen (artikel 2.2bis en 2.2ter BVIE), zodat hiernaar bij de procedures waarin deze gronden aan de orde zijn steeds korthedshalve kan worden verwezen. Verder wordt door het hele BVIE de formulering zoveel mogelijk gelijk getrokken en aangepast aan de terminologie van de Richtlijn; zo wordt bijvoorbeeld de term “*depot*” in tal van bepalingen vervangen door “*aanvraag*”. Dit maakt het BVIE leesbaarder en de opbouw logischer en bovendien herkenbaarder voor gebruikers die zowel met Beneluxmerken als met Uniemerken te maken hebben.

Het Protocol bevat vrijwel uitsluitend bepalingen waarvan de implementatie op grond van de Richtlijn verplicht is. De meest opvallende punten zijn:

- Het vereiste van grafische weergave wordt vervangen door een moderner en flexibeler vereiste, waarmee de mogelijkheden voor weergave van met name minder conventionele merktypen (zoals klankmerken) worden uitgebreid.
- Aan de specifieke uitsluitingsgronden voor vormmerken wordt toegevoegd dat deze ook voor andere kenmerken van de waren kunnen gelden.
- De bepalingen over samenloop van merken met beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen worden verruimd en er worden specifieke bepalingen met betrekking tot traditionele aanduidingen voor wijn, gegarandeerde traditionele specialiteiten en plantenrasbenamingen ingevoerd.
- Er worden bepalingen opgenomen die de merkhouders de mogelijkheid bieden om op te treden tegen een gemachtigde of vertegenwoordiger die het merk zonder zijn toestemming aanvraagt of gebruikt.

¹ PB L 336 van 23.12.2015, blz. 1.

² Consideransen 6-8 van de Richtlijn.

³ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie) (PB L 154 van 16.06.2017, blz. 1).

⁴ Considerans 5 van de Richtlijn.

- De rechten van de merkhouder worden op verschillende punten versterkt. Zo wordt bepaald dat in voorkomend geval kan worden opgetreden tegen gebruik van een merk als (deel van) een handels- of bedrijfsnaam, tegen gebruik van een merk in vergelijkende reclame op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG⁵ en worden de mogelijkheden om op te treden tegen namaakgoederen in transit versterkt. Verder worden de mogelijkheden om op te treden tegen voorbereidende handelingen versterkt en wordt een bepaling opgenomen die het recht van de merkhouder verankert om verwording tot soortnaam tegen te gaan door van uitgever van woordenboeken te verlangen dat wordt vermeld dat het om een ingeschreven merk gaat.
- Tegenover de versterking van de aan het merk verbonden rechten staat dat de beperkingen en verweermiddelen worden uitgebreid. Zo wordt bepaald dat niet kan worden opgetreden tegen gebruik van niet-onderscheidende tekens of aanduidingen en wordt de bepaling over refererend merkgebruik aangescherpt. Verder wordt bepaald dat de verweerder niet alleen kan verlangen dat de eisende partij die zich op een ouder merk beroept het instandhoudend gebruik daarvan aantoonst in de periode voorafgaand aan het instellen van de vordering, maar ook in de periode voorafgaand aan de aanvraag van het jongere merk.
- Er worden bepalingen opgenomen over merken als vermogensbestanddeel en de mogelijkheden voor houders van exclusieve licenties om op te treden tegen inbreuk worden versterkt.
- Tenslotte worden er enkele bepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat de belangrijkste procedurele regels van de verschillende merkensystemen in de EU met elkaar in overeenstemming worden gebracht, met als doel de inschrijving van merken in de hele EU te vereenvoudigen en gemakkelijker te beheren⁶. Zo worden de aan de classificatie van waren en diensten te stellen vereisten, conform de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie⁷, gecodificeerd. Verder wordt het verplicht om efficiënte en snelle procedures beschikbaar te stellen bij de registrerende instantie – voor de Benelux is dit het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) – waarmee belanghebbenden zich tegen de inschrijving van een aanvraag kunnen verzetten (oppositieprocedure) of de nietigheid of het verval van een ingeschreven merk kunnen invoeren (procedure tot nietig- of vervallenverklaring). Bij het BBIE bestaat een oppositieprocedure sinds 2004⁸ en wordt een procedure tot nietig- of vervallenverklaring ingevoerd bij Protocol van 16 december 2014⁹. Beide procedures worden door het onderhavige Protocol enigszins aangepast in die zin dat de Richtlijn noopt tot een uitbreiding van de gronden die erin kunnen worden ingeroepen.

De Richtlijn bevat ook enkele optionele bepalingen. De Hoge Verdragsluitende Partijen achten het in de meeste gevallen niet wenselijk om die in het BVIE op te nemen.

Uitzondering hierop vormen de certificeringsmerken (het nieuwe hoofdstuk 8bis BVIE). De invoering van een regeling daarvoor is op grond van artikel 28 van de Richtlijn niet verplicht, maar de Hoge Verdragsluitende Partijen menen dat er eigenlijk geen andere optie is dan hierin te voorzien. De huidige definitie van collectieve merken in het BVIE (artikel 2.34) is immers zeer ruim en omvat zowel de door de Richtlijn gedefinieerde collectieve merken als certificeringsmerken. Niet-implementering zou dus een beperking van de beschermingsmogelijkheden tot gevolg hebben. Voor de uitwerking van de regeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de overeenkomstige regeling in de artikelen 83 tot en met 92 van de Uniemerkenverordening.

Voor bestaande inschrijvingen van collectieve merken, die na inwerkingtreding van dit Protocol ofwel onder het regime van de collectieve merken ofwel onder het regime van de certificeringsmerken zullen vallen, wordt in een overgangsregeling voorzien. Op deze merken blijven de oude bepalingen van kracht, totdat de houder ervan – uiterlijk bij vernieuwing en met een minimum van drie maanden vanaf de inwerkingtreding van onderhavig

⁵ Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21).

⁶ Considerans 9 van de Richtlijn.

⁷ HvJEU, zaak C-307/10, 19 juni 2012; Chartered Institute of Patent Attorneys / Registrar of Trade Marks (ECLI:EU:C:2012:361).

⁸ Protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (inwerkingtreding op 01.01.2004).

⁹ Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken; dit Protocol is ten tijde van het opstellen van onderhavig Protocol nog niet in werking getreden.

Protocol – heeft aangegeven welk van beide regimes op zijn merk van toepassing is. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze keuze ligt bij de merkhouder; het BBIE zal daarop geen controle uitoefenen.

Verder menen de Hoge Verdragsluitende Partijen dat het wenselijk is om een regeling omtrent het op merken of tekeningen of modellen als onderdeel van het vermogen toepasselijke recht in het BVIE op te nemen, dit in het verlengde van artikel 23 van de Richtlijn dat voorziet in de vestiging van zakelijke rechten op merken en wordt overgenomen in het nieuwe artikel 2.32bis BVIE. Bij ontbreken van een dergelijke regeling is immers niet duidelijk welk recht van toepassing is, nu Benelux-merken en -tekeningen of -modellen behoren tot de rechtssfeer van (drie) verschillende landen. Dit wordt nu zowel voor merken als voor tekeningen of modellen eenduidig vastgelegd in het nieuwe artikel 4.8bis. Deze bepaling is in hoge mate geïnspireerd op artikel 19 van de Uniemerkenverordening en artikel 27 van de Gemeenschapsmodellenverordening¹⁰, met dien verstande dat de Hoge Verdragsluitende Partijen, anders dan in deze verordeningen, als ijkmoment niet hebben gekozen voor “de betrokken dag” (of het moment waarop het zakelijk recht wordt gevestigd), maar voor “de datum van de aanvraag om inschrijving”. Hiermee wordt voorkomen dat het op een bepaalde inschrijving toepasselijk recht in de loop van de tijd verandert en wordt dus de rechtszekerheid vergroot. Argumenten hiervoor kunnen worden gevonden in de Rome II verordening¹¹, waarin veel belang wordt gehecht aan voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Bovendien is dit in lijn met de regeling in het octrooirecht¹².

Tenslotte achten de Hoge Verdragsluitende Partijen het aangewezen een wijziging aan te brengen die geen verband houdt met de Richtlijn. In de artikelen 2.16, lid 3, sub b, BVIE (afsluitingsgrond met betrekking tot de oppositieprocedure) en 2.30ter, lid 3, sub a (nieuw sub b), BVIE (afsluitingsgrond met betrekking tot de procedure voor nietigverklaring of vervallenverklaring) was bepaald dat wanneer de verweerder niet reageert hij wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten. Vanuit de praktijk is er, met name vanuit de rechterlijke macht, op gewezen dat deze formulering twijfel kon oproepen of de beslissing tot afsluiting van de procedure vatbaar was voor beroep, hetgeen wel het geval is (Benelux-Gerechtshof, zaak A 2008/1, 26 juni 2009). Om elke mogelijke twijfel uit te sluiten, wordt de formulering van de bepalingen aangepast. Met deze aanpassing is geen materiële wijziging beoogd.

Over de voorgestelde wijzigingen heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met belanghebbende kringen in de Benelux.

Aangezien dit Protocol niet uitsluitend wijzigingen bevat die noodzakelijk zijn om de conformiteit van het BVIE met de Richtlijn te verzekeren, heeft het Benelux Comité van Ministers zich overeenkomstig artikel 1.7, lid 2, BVIE beperkt tot het vaststellen van de tekst van dit Protocol en de aanbieding ervan aan de Hoge Verdragsluitende Partijen ter instemming en goedkeuring. Overeenkomstig artikel IV zal het Protocol op de eerste dag van de derde maand na neerlegging van het laatste ratificatie-instrument inwerkingtreden, doch niet eerder dan de inwerkingtreding van twee eerdere Protocollen houdende wijziging van het BVIE¹³. Zoals reeds vermeld moet de Richtlijn uiterlijk op 14 januari 2019 zijn omgezet.

¹⁰ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PB L 3 van 05.01.2002, blz. 1).

¹¹ Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (PB L 199 van 31.07.2007, blz 40).

¹² Artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt (PB L 361 van 31.12.2012, blz. 1).

¹³ Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) en Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken; beide Protocollen zijn ten tijde van het opstellen van onderhavig Protocol nog niet in werking getreden.