

Vergaderjaar 2002–2003 Nr. 6

28 616

Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken; Brussel, 11 december 2001

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2002

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 24 september 2002.

De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 oktober 2002.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 11 december 2001 te Brussel totstandgekomen Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 2002, 37).¹

Een toelichtende nota bij dit Protocol treft U eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J. G. de Hoop Scheffer

¹ Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

TOELICHTENDE NOTA

Algemeen

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State.

In deze nota wordt mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken het op 11 december 2001 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken toegelicht. De Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), bijlage bij het op 19 maart 1962 te Brussel tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de warenmerken (Trb. 1962, 58), is een gemeenschappelijke regeling van het merkenrecht in de drie Beneluxlanden.

Deze regeling heeft betrekking op individuele en collectieve merken, die dienen om waren of diensten te onderscheiden.

De citeertitel Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken is gewijzigd in Eenvormige Beneluxwet op de Merken bij het op 10 november 1983 te Brussel tot stand gekomen Protocol, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (Trb. 1983, 187).

Doel en inhoud van de wijzigingen

De wijziging van de BMW betreft de volgende vier onderwerpen:

1. Een meer letterlijke afstemming van de eenvormige wet op de tekst van de eerste richtlijn, nr. 89/104/EEG, van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten (PbEG L 1989, 40; hierna: eerste merkenrichtlijn);
2. de invoering van een oppositieprocedure;
3. de instelling van een register van merkengemachtigden;
4. aanvulling en verbetering van enkele bepalingen in de wet.

Ad 1) Afstemming op de eerste merkenrichtlijn

De eerste merkenrichtlijn is bij het op 2 december 1992 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de BMW (Trb. 1993, 12 en Trb. 1995, 169) geïmplementeerd in de BMW. Destijds is bij de aanpassing aan de richtlijn als uitgangspunt genomen de wet alleen te wijzigen indien noodzakelijk, dat wil zeggen wanneer het Beneluxrecht niet in overeenstemming zou zijn met de richtlijn dan wel twijfels daarover zouden kunnen bestaan. Het aantal wijzigingen als gevolg van de implementatie is destijds beperkt gebleven, omdat naar het toenmalig inzicht de jonge en moderne BMW op de meeste punten reeds materieel in overeenstemming was met de richtlijn en wat betreft een aantal onderwerpen zelfs model had gestaan voor de richtlijn. Het principe dat een richtlijn niet dwingt tot een systematische en letterlijke aanpassing van nationale wetgeving, maar enkel voorschrijft welk resultaat met de nationale wetgeving moet worden bereikt, pleitte voor bovenstaande benadering. In de jaren na de implementatie van de richtlijn is echter gebleken dat aan de verenigbaarheid met de richtlijn van de destijds in stand gehouden bepalingen van de BMW kan worden getwijfeld. Dit geeft aanleiding tot gecompliceerde situaties voor de rechtspraak.

Een pregnant voorbeeld hiervan betreft de verhouding tussen artikel 5, eerste lid, onder b, van de richtlijn en artikel 13, onder A, eerste lid, onder b, BMW. In de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) van 11 november 1997 in de zaak van Sabel B.V. tegen Puma AG (zaak C-251/95, Jur. 1997, I-6191, NJ 1998, 523), is bepaald dat het criterium «gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk» in de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig

kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren (verwarringscriterium). De BMW gaat in artikel 13, onder A, eerste lid, onder b, BMW echter uit van de veronderstelling dat gevaar voor verwarring reeds aanwezig is wanneer het publiek twee merken met elkaar associeert (associatiecriterium), hetgeen bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk tot een van artikel 5, eerste lid, onder b, van de richtlijn afwijkend resultaat leidt. Bij de implementatie van de richtlijn bij het Protocol van 2 december 1992 werd gemeend dat de omschrijving in artikel 13, onder A, eerste lid, onder b, BMW in lijn was met de overeenkomende bepaling uit de richtlijn. Thans blijkt echter dat deze bepaling niet langer stand kan houden.

Het bovenstaande is een voorbeeld van een duidelijk inhoudelijk verschil tussen de BMW en de richtlijn, zoals uitgelegd door het HvJEG. Echter, ook bij afwijkingen die op het eerste gezicht van louter tekstuele aard zijn, kunnen zich complicaties voordoen. Uitspraken van het HvJEG geven aan hoe de bepalingen van de richtlijn uitgelegd dienen te worden. In die gevallen waarin de BMW niet letterlijk overeenstemt met de richtlijn kan zich vervolgens de vraag voordoen of deze interpretatie onverkort dient te gelden voor de overeenkomende, maar tekstueel afwijkende bepaling in de BMW. Deze vraag, die in wezen de uitleg van het Beneluxrecht betreft, dient in laatste instantie te worden voorgelegd aan het Benelux-Gerechtshof (BGH). Op deze wijze wordt de rechtspleging inzake merken in de Benelux aanmerkelijk gecompliceerd. Deze complicatie kan worden vermeden bij een letterlijke overname van de tekst van de richtlijn, zoals met dit protocol wordt beoogd.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpassing aan de richtlijn betreft het vastleggen van het moment waarop de merkhouder zijn uitsluitend recht verkrijgt. De richtlijn stelt in artikel 5, eerste lid, dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft. In de BMW was het tijdstip waarop een deposant houder werd van een uitsluitend recht op zijn merk onvoldoende scherp gedefinieerd en daardoor voor een derde niet op eenvoudige wijze te achterhalen. Deze onduidelijkheid is aanleiding geweest om een aantal bepalingen in de BMW te wijzigen met het doel het rechtscheppend moment eenduidig vast te leggen, namelijk op het tijdstip van de inschrijving van het merk. Het tijdstip waarop het depot plaatsvindt heeft hoofdzakelijk nog betekenis voor de rangorde van de depots, het recht van voorrang en de geldigheidsduur van de inschrijving van een merk. Ten overvloede wordt verder opgemerkt dat ook EG-verordening 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG L 11/1), in werking getreden op 1 januari 1996, in artikel 6 een systeem hanteert waarbij de inschrijving van een merk als rechtscheppend moment geldt.

Betrokkenen (het bedrijfsleven en octrooi- en merkengemachtigden) staan positief tegenover deze wijzigingen.

Ad 2) Invoering van een oppositieprocedure

De oppositieprocedure is een eenvoudige en snelle administratieve procedure waardoor de houder van een ouder merk zich kan verzetten tegen de inschrijving van een met zijn eigen merk conflicterend, jonger merk. De oppositieprocedure laat de procedures voor de rechter onverlet, die tot de nietigverklaring van merken kunnen leiden. Tegen oppositiebeslissingen staat bovendien een rechterlijke voorziening open. De voordelen van een dergelijke procedure liggen voor de hand: hierdoor kunnen conflicten tussen merken vroegtijdig op een snelle en goedkope manier worden beslecht. Beide partijen hebben belang bij deze procedure. De rechten van de opposant worden geconsolideerd voor zover hij de

inschrijving van met zijn eigen merk conflicterende merken kan tegengaan. Zelfs al maakt hij geen gebruik van zijn recht om oppositie in te stellen, hij blijft in het volle bezit van zijn rechten om de nietigheid van een merk voor de rechter in te roepen. Ook de verweerder in deze procedure heeft er belang bij dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over de geldigheid van zijn merk. Hierdoor wordt hem de investering (reclame, verwerven van een reputatie, enzovoort) bespaard in een merk dat later ongeldig zou blijken.

De voordelen van een oppositieprocedure zijn dermate overduidelijk, dat niet alleen alle EU-Lidstaten maar tevens de meeste andere industrielanden zich van een oppositieprocedure of een daaraan gelijkgestelde procedure hebben voorzien. De in de Benelux opgelopen achterstand heeft in die zin positief uitgewerkt, dat lering kon worden getrokken uit de in andere landen opgedane ervaring. De voor- en nadelen van het Franse systeem waarbij oppositie vóór inschrijving kan worden ingesteld en parallel loopt met de toetsing op absolute gronden, het Duitse systeem waarbij oppositie na inschrijving kan worden ingesteld en de communautaire regeling waarin oppositie na de toetsing op absolute gronden en vóór inschrijving kan worden ingesteld, werden daarbij met name onderzocht.

Na een oriëntatie op deze systemen en na kennis te hebben genomen van de wensen en opvattingen van de belanghebbende kringen, is een oppositieprocedure ontwikkeld waarvan het verloop voornamelijk in het Uitvoeringsreglement bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken zal worden geregeld. De procedure zal de volgende kenmerken hebben. Gedeponeerde merken worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd, waarna binnen een periode van enkele maanden oppositie kan worden ingesteld. Dat betekent dat de oppositie kan worden ingesteld voordat het Benelux-Merkenbureau (BMB) het depot op formele en materiële gronden heeft getoetst. De oppositie kan worden ingesteld op basis van een merk, waarvoor eerder in de Benelux bescherming is gevraagd. Vanaf het indienen van de oppositie krijgen partijen gedurende een korte periode de gelegenheid om te bezien of zij hun geschil onderling kunnen beslechten (de zogenaamde cooling-off periode).

Na deze periode begint de eigenlijke oppositieprocedure, waarbij partijen binnen strikte termijnen de gelegenheid krijgen hun standpunt schriftelijk toe te lichten. Na uitwisseling van de standpunten en argumenten en eventueel een hoorzitting, neemt het BMB een beslissing. De termijnen zullen zodanig worden bepaald dat in de meeste gevallen binnen zes maanden na de start van de procedure op de oppositie is beslist. Tegen de beslissing van het BMB staat beroep open bij één van de Gerechtshoven in de drie Beneluxlanden.

De keuze voor een oppositieprocedure zo spoedig mogelijk na het depot heeft het voordeel dat in een vroeg stadium duidelijkheid wordt verkregen over het bestaan van conflicterende oudere rechten. Een nadeel van deze keuze is dat het geruime tijd kan duren voordat een merk kan worden ingeschreven (met name in het geval beroep tegen de beslissing van het BMB wordt ingesteld). Dit nadeel is ondervangen door de mogelijkheid van versnelde inschrijving van het gedeponeerde merk in de BMW op te nemen. Dit is vooral van belang voor deposanten die binnen zes maanden na het depot (dat wil zeggen met behoud van hun recht van voorrang) hun merk ook internationaal willen beschermen. Deze versnelde inschrijving is echter nog wel onderworpen aan het formele en materiële onderzoek door het BMB en de behandeling van een eventueel ingestelde oppositie. In voorkomend geval kan dit er toe leiden dat de inschrijving alsnog wordt doorgehaald.

Wat de kosten van de oppositieprocedure betreft, is als uitgangspunt genomen dat de te betalen oppositietaks in beginsel de kosten van de behandeling door het BMB moet dekken. Door de hoogte van de oppositietaks daarop af te stemmen, wordt tevens een zekere drempel

opgeworpen waardoor vexatoire opposities worden ontmoedigd. Indien de oppositieprocedure wordt afgesloten zonder dat het BMB een beslissing hoeft te nemen, bijvoorbeeld omdat partijen tot een vergelijk komen, zal een gedeelte van de oppositietaks worden teruggestort. De overige kenmerken van het oppositiesysteem en de juridische en administratieve vormgeving daarvan zijn verder beschreven in het Gemeenschappelijk Commentaar van de drie Benelux regeringen op artikel 6^{quater} en volgende van het onderhavige Protocol. Dit Gemeenschappelijk Commentaar is als bijlage bij deze nota gevoegd.

Belanghebbenden kunnen zich vrij breed (over de hele Benelux heen) vinden in opneming in de wet van een dergelijke procedure.

Ad 3) Instelling van een register van merkengemachtigden

Tot nu toe kende de BMW geen regeling voor de merkengemachtigden. Eenieder mag als gemachtigde een deposant of houder van een Beneluxmerk bijstaan voor het BMB en mag zich ook merkengemachtigde noemen. De meeste landen van de Europese Unie hebben wel een wettelijke regeling ten aanzien van merkengemachtigden. In deze landen worden gemachtigden uit andere EU- of EER-Lidstaten toegelaten voor de nationale bureaus op te treden indien zij op grond van een wettelijke regeling bevoegd zijn voor hun nationale bureau op te treden. Een gevolg van het ontbreken van een wettelijke regeling in de BMW is derhalve dat Benelux merkengemachtigden, althans voorzover afkomstig uit België en Nederland, in een ongelijke positie verkeren ten opzichte van hun collega's uit de meeste EU- of EER landen. Het financiële belang dat bij merken in het spel is, neemt steeds toe en er bestaat een algemeen belang om (potentiële) merkhouders, en in het bijzonder degenen, afkomstig uit de kring van het midden- en kleinbedrijf, garanties te bieden ten aanzien van een adequate begeleiding.

Op grond van deze omstandigheden is besloten een wettelijke regeling ten aanzien van de merkengemachtigden in de BMW op te nemen. Door de belanghebbende kringen is daarop ook sedert enige jaren aangedrongen. Bij het bepalen van de strekking die een wettelijke regeling voor de merkengemachtigden zou moeten hebben is het volgende overwogen. «De regeringen zijn van mening dat een voorwaarde voor een wettelijke regeling op het terrein van vrije beroepen is, dat daarmee een algemeen belang wordt gediend. Gelet op bovengenoemde omstandigheden zijn de regeringen ervan overtuigd dat daarvan bij de merkengemachtigden sprake is. Wel dient ook dan de regeling in proportie te zijn tot de te dienen doelen». De wettelijke regeling beoogt, naast het bieden aan (potentiële) merkhouders van de mogelijkheid zich van een adequate begeleiding te verzekeren ook het wegnemen van ongelijkheid met merkengemachtigden uit andere EU- of EER landen. Daartoe wordt in de BMW een register van gemachtigden opgenomen, waaruit kan worden afgeleid wie aan eisen van vakbekwaamheid voldoet. Anderen dan de in dit register ingeschrevenen mogen niet de schijn opwekken dat zij in het register bij het BMB zijn opgenomen. Met uitzondering van de oppositieprocedure is de inschrijving in dit register echter geen voorwaarde om als gemachtigde voor het BMB te mogen optreden; ook anderen blijven daartoe bevoegd.

Om aan de hierboven weergegeven doelstellingen te voldoen is het afdoende en in proportie tot het beoogde doel geoordeeld de regeling te beperken tot titelbescherming. De merkengemachtigden hadden overigens graag een verdergaande regeling gezien, waarbij alleen de ingeschreven gemachtigden zich merkengemachtigde mochten noemen. Deze wens van de merkengemachtigden is niet gevolgd. Het gaat er immers om de aanvrager of houder van een merk de keuze te geven zich

al dan niet te laten bijstaan door een gemachtigde die aan eisen van bekwaamheid voldoet. Door het scheppen van het register en door alleen degenen die daarin ingeschreven zijn, toe te staan zich met een speciale aanduiding, zoals registermerkemachtigde of erkende merkemachtigde, te manifesteren, wordt daarin voorzien. Het zou voor anderen die sinds jaar en dag als merkemachtigde werkzaam zijn, niet billijk zijn hen van hun aanduiding te ontdoen, zeker niet nu daar geen redelijk doel mee beoogd zou worden.

Ad 4) Aanvulling en verbetering van enkele bepalingen

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt enkele aanpassingen en verbeteringen van beperkte strekking in de Eenvormige Beneluxwet aan te brengen. Het betreft een beperkt aantal bepalingen:

- Artikel 6ter en 8 zijn aangevuld met een bevoegdheidsregel voor het geval dat noch een deposant, noch diens gemachtigde een adres heeft binnen de Benelux.
- Artikel 12A bepaalt dat voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Verdrag van Parijs) geen inschrijving is vereist alvorens de houder van een dergelijk merk een rechtsvordering kan instellen. Tevens wordt voorzien in een redelijke vergoeding, welke de houder van een inschrijving van een merk kan vorderen van derden, die in de periode tussen de publicatie van het depot en de datum van inschrijving handelingen hebben verricht, die aan de merkhouder zijn voorbehouden.
- Artikel 14B, onderdeel 2, is gewijzigd teneinde expliciet vast te stellen dat het inroepen van de nietigheid van de inschrijving van een merk dat verwarring kan scheppen met een algemeen bekend merk dat door een derde te kwader trouw is gedeponeerd, niet aan een termijn is gebonden.
- Artikel 38 bepaalt onder meer dat de bepalingen uit de BMW geen afbreuk doen aan het op het op 20 maart 1883 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom, zoals laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Trb. 1969, 144 en Trb. 1970, 187), het Verdrag van Parijs, en de op 14 april 1891 te Madrid tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Trb. 1969, 143 en Trb. 1970, 186), de Overeenkomst van Madrid. Deze bepaling is aangevuld met een verwijzing naar het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie (Trb. 1994, 235).

Artikelsgewijze toelichting

Voor een gedetailleerde toelichting op de artikelen van het protocol wordt verwezen naar het Gemeenschappelijk Commentaar van de drie Benelux regeringen op het protocol, dat ter informatie hierbij wordt gevoegd.

Koninkrijkspositie

Het protocol zal, wat het Koninkrijk betreft, evenals de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, alleen voor Nederland gelden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
J. G. Wijn