

Benelux-Regelgeving inzake merken¹

VII Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

-
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 11 december 2001

Inleiding

Het onderhavige Protocol tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) betreft in hoofdzaak vier 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) de invoering van een oppositieprocedure die weliswaar niet formeel door voornoemde richtlijn is voorgeschreven, doch desalniettemin bijdraagt aan het streven naar harmonisatie in de interne markt, nu in de Europese Gemeenschap alleen de Benelux niet over een oppositieprocedure of een daaraan gelijkwaardige procedure beschikt;
- c) de invoering van een register van merkengemachtigden;
- d) wijzigingen die los staan van voornoemde onderwerpen.

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

De richtlijn tot aanpassing van het merkenrecht in de Lid-Staten is bij het Protocol van 2 december 1992 geïmplementeerd in de BMW. Zoals in het Gemeenschappelijk Commentaar bij het Protocol van 2 december 1992 is aangegeven, is destijds 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 voor 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, lid 1, onder b, van de richtlijn en artikel 13, onder A, lid 1, onder b. 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, 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 het oude artikel 13, onder A, lid 1, onder b, 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, lid 1, 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 het oude artikel 13, onder A, lid 1, onder b, in lijn was met de overeenkomende bepaling uit de richtlijn. Thans blijkt echter dat deze oude 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 (approche maximale), zoals met het onderhavige 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, lid 1 dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft. In de oude 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 de EG-verordening 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (Pb EG 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.

Invoering van een oppositieprocedure

De oppositie 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 rechtsprocedures onverlet, die tot de nietigverklaring van merken kunnen leiden. Tegen oppositiebeslissingen staat bovendien een voorziening open voor de rechter.

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 opgeloo-

pen 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 voor 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 voor 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 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 depositanten 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.

Op de overige kenmerken van het oppositiesysteem en de juridische en administratieve vormgeving daarvan zal bij het artikelsgewijze commentaar op artikel 6quater en volgende nader worden ingegaan.

Invoering van een register van merkengemachtigden

Tot nu toe kende de BMW geen regeling voor de merkengemachtigden. Eenieder mag als gemachtigde een depositant 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 Lid-Staten 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 hebben de regeringen besloten een wettelijke regeling ten aanzien van de merkengemachtigden in de BMW op te nemen. Door de belanghebbende kringen is daar ook reeds sedert enige jaren op 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.

VII-5

Wijzigingen die los staan van voornoemde onderwerpen

In het kader van het onderhavige protocol achten de regeringen het zinvol tevens correcties van en aanvullingen op een beperkt aantal bepalingen van de BMW aan te brengen. Het betreft de volgende bepalingen.

Artikel 6ter en 8 zijn aangevuld met een bevoegdheidsregel voor het geval dat noch een deponent, 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 invoeren 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.

Het oude artikel 38 bepaalt onder meer dat de bepalingen uit de BMW geen afbreuk doen aan het Verdrag van Parijs en de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Overeenkomst van Madrid). Deze bepaling is aangevuld met een verwijzing naar het Verdrag tot Oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

A. In het Gemeenschappelijk Commentaar bij het Protocol van 2 december 1992 werd gesteld dat de tekst van artikel 1 nagenoeg zou overeenkomen met artikel 2 van de richtlijn, dat de tekens welke voor bescherming in aanmerking komen opsomt. Het feit dat de tekens voor grafische voorstelling vatbaar moeten zijn is destijds niet opgenomen, omdat werd aangenomen dat in de praktijk tekens wel aan dit vereiste moesten voldoen om voor bescherming als merk in aanmerking te komen. In het uitvoeringsreglement is immers bepaald dat het Beneluxdepot van een merk geschiedt door indiening van een document waarop de afbeelding van het merk voorkomt. Het past in het kader van de aanpak maximale, zoals die met het onderhavige protocol wordt nagestreefd, om het element van de vatbaarheid voor grafische weergave alsnog expliciet in de omschrijving van voor bescherming vatbare tekens op te nemen.

Ook voor wat betreft de tweede alinea van artikel 1 is er voor een tekstueel nauwere aansluiting bij artikel 3, lid 1, onder e, van de richtlijn gekozen.

B. De wijziging van lid 1 van artikel 3 is noodzakelijk in het kader van de eenduidige vastlegging van het moment waarop de deposant een uitsluitend recht op een merk verkrijgt. Door de thans aangebrachte wijziging wordt duidelijk dat dit moment is vastgelegd op het tijdstip van inschrijving van het merk.

De redactionele wijziging van lid 2 van artikel 3 heeft betrekking op de reeds in het algemene gedeelte van dit Gemeenschappelijk Commentaar gememoreerde uitspraak van het HvJEG in de zaak Sabel B.V. tegen Puma AG. Hierop zal onder punt N nog nader worden ingegaan.

De redactionele wijziging heeft onder meer tot gevolg dat het begrip "ouder merk" in lid 2, onder b, van artikel 3 zijn intrede doet. Het begrip "ouder merk" werd al gehanteerd in artikel 3, lid 2, onder c. In artikel 4, lid 2, van de richtlijn is een catalogus opgenomen die aangeeft wat onder een "ouder merk" moet worden verstaan. De BMW bevat geen dergelijke catalogus van oudere merken, maar houvast voor de bepaling van dit begrip wordt geboden door artikel 3, lid 1, voor Benelux en internationale inschrijvingen, artikel 4, onder 5, voor algemeen bekende merken en de artikelen 44 en 45 voor inschrijvingen van Gemeenschapsmerken. Het is derhalve niet nodig expliciet een catalogus van oudere merken in de BMW op te nemen.

De marginale wijziging van artikel 3, lid 2, onder c, betreft, in het kader van de aanpak maximale, de verwijdering van het woord "kan" in de zinsneden "kan worden getrokken" en "kan worden gedaan", conform artikel 4, lid 4, onder a, van de richtlijn.

C. Artikel 4, betreffende de nietigheidsgronden, is gewijzigd ten behoeve van de vastlegging van het rechtscheppend moment op het tijdstip van inschrijving. Verder wordt verwezen naar de nieuwe artikelen die in verband met de oppositieprocedure zijn opgenomen.

Het nieuwe onderdeel 2 van artikel 4 is integraal overgenomen van artikel 3, lid 1, onder g, van de richtlijn, met dien verstande dat de bepaling naar het enkelvoud is getransformeerd om meer in lijn te blijven met de formulering van de overige nietigheidsgronden. De wijziging heeft inhoudelijk tot gevolg dat misleiding niet noodzakelijkerwijs betrekking hoeft te hebben op de relatie tussen het merk en de waren waarvoor het is gedeponereerd. In de meeste gevallen zal het echter zo zijn dat wanneer er sprake is van misleiding deze voortvloeit uit de relatie tussen het merk en de waar waarvoor het is gedeponereerd, zoals ook mag blijken uit de niet-limitatieve opsomming van vormen van misleiding in dit nieuwe onderdeel.

D. Lid 1 van artikel 5 heeft onder a een kleine wijziging ondergaan, waarin wordt bepaald dat het recht op een merk vervalt door het verstrijken van de inschrijvingsduur van het merk in plaats van door het verstrijken van de inschrijvingsduur van het depot.

De redactie van lid 2 van artikel 5 is herzien. De aanhef van dit lid bepaalt dat de datum van inschrijving als referentietijdstip geldt voor het vervallen verklaren van een merk. Dit stemt overeen met de artikelen 10 en 12 van de richtlijn.

Artikel 5, lid 2, onder a, dat voorziet in de omstandigheid dat het recht op een merk vervalt omdat er zonder geldige reden gedurende een termijn van vijf jaren geen normaal gebruik van het merk wordt gemaakt, wordt gewijzigd. In de oude BMW was de start van deze termijn niet eenduidig gedefinieerd. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van de richtlijn beoogt de wijziging aan te geven dat de start van voornoemde termijn na het moment van de inschrijving van het merk ligt. Benadrukt wordt dat de aanvang van de termijn van vijf jaar niet noodzakelijkerwijze samenvalt met het moment van de inschrijving van het merk, maar kan aanvangen op een willekeurig tijdstip na de inschrijving, zolang het merk is ingeschreven.

Artikel 5, lid 2, onder b, is aangepast aan artikel 12, lid 2, onder a, van de richtlijn en voorziet in de omstandigheid dat het recht op een merk vervalt ten gevolge van hetgeen in de literatuur vaak als verwording tot soortnaam wordt aangeduid. Volgens de nieuwe bepaling dient voor de vaststelling van het feit dat een merk verworden is tot een gebruikelijke benaming voor de waar, gelet te worden op de wijze waarop deze waar in de handel wordt aangeduid.

Artikel 5, lid 2, onder c, wordt aangevuld met het vereiste dat het gebruik door de merkhouder of met zijn instemming dient te geschieden, overeenkomstig artikel 12, lid 2, onder b, van de richtlijn. Deze specificatie is reeds opgenomen in artikel 5, lid 3, onder c, maar betreft alleen artikel 5, lid 2, onder a. Het streven naar maximale aanpassing aan de richtlijn maakt deze aanvulling noodzakelijk.

In artikel 5, lid 3, onder a, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "kenmerk" vervangen door het woord "vermogen", overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder a, van de richtlijn. Opgemerkt wordt dat ook in het overeenkomstige artikel 5C, lid 2, van het Verdrag van Parijs het woord "kenmerk" wordt gebezigd. De regeringen menen echter dat met beide begrippen materieel hetzelfde wordt bedoeld. Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in de twaalfde considerans bij de richtlijn.

E. Het nieuwe artikel 6, onder A, lid 5, voorziet in de publicatie van depots. Deze publicatie is noodzakelijk geworden in verband met het nieuwe artikel 6quater. De termijn waarbinnen oppositie kan worden ingesteld wordt immers berekend vanaf de publicatie van het depot. Publicatie van een depot zal plaatsvinden indien aan de vereisten voor het vaststellen van een datum van depot is voldaan en de opgegeven waren correct zijn gerangschikt. De omvang van het recht is dan immers voor derden, waaronder potentiële opposanten, duidelijk. Het BMB zal ernaar streven de publicatie van depots zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden.

De wijzigingen in onderdeel C zijn ingegeven door de invoering van de oppositieprocedure.

Het nieuwe onderdeel E voorziet in de mogelijkheid om, indien aan alle formele vereisten is voldaan, het BMB te verzoeken om onverwijld tot inschrijving over te gaan, niettegenstaande de mogelijkheid dat het depot het voorwerp is of kan worden van een weigering op absolute gronden of een oppositie. De bepaling wordt opgenomen om tegemoet te komen aan de mogelijke bezwaren die verbonden zijn aan het feit dat in het nieuwe systeem de inschrijving rechtscheppend is en dat gekozen is voor een oppositieprocedure vóór inschrijving. Zowel een weigering op absolute gronden als een oppositie kunnen langdurige procedures tot gevolg hebben, waarbij komt dat een weigering op absolute gronden een opschortend effect heeft op de behandeling van een oppositie. Om de deposant toch in de gelegenheid te stellen om zijn rechten in een vroeg stadium geldend te maken en hem de mogelijkheid te bieden om een internationaal depot conform de Overeenkomst van Madrid te verrichten, is dit onderdeel ingevoerd. Het spreekt voor zich dat er voor de deposant risico's verbonden zijn aan de uitoefening van de door een inschrijving krachtens dit onderdeel verkregen rechten. Een weigering op absolute gronden of een oppositie kunnen immers tot gevolg hebben dat de inschrijving wordt doorgehaald.

F. De wijzigingen in artikel 6bis beogen de gronden te verduidelijken waarop het BMB bevoegd is de inschrijving van een merk te weigeren. In het oude artikel 6bis zou de verwijzing door de woorden "met name" naar artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs met betrekking tot het onderscheidend vermogen suggereren dat de toetsingsbevoegdheid van het BMB zich tot dit onderscheidend vermogen zou beperken. Doordat in de nieuwe tekst de bewoordingen van artikel 3, lid 1, onder a, b, c en d, van de richtlijn zijn overgenomen, wordt duidelijk dat de toetsingsbevoegdheid van het BMB betrekking heeft op alle in dit artikel genoemde gronden.

Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat onderdeel a twee aspecten van weigeringsgronden behelst, naast het ontbreken van onderscheidend vermogen zoals bedoeld onder b. Het gaat om tekens die niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling of die van bescherming als vormmerk zijn uitgesloten ingevolge de tweede alinea van artikel 1. Het BMB was en is bevoegd dergelijke merken te weigeren.

Ondanks het feit dat er enige tekstuele verschillen bestaan tussen artikel 3, lid 1, onder c, van de richtlijn en artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, wordt met de onderhavige wijziging geen materieel verschil beoogd. Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in de twaalfde alinea van de considerans bij de richtlijn.

De wijziging van lid 4 heeft betrekking op het feit dat de inschrijving van het merk als rechtscheppend moment geldt. Het depot heeft voor wat betreft dit lid geen juridische betekenis meer.

Artikel 6bis, lid 5, komt te vervallen. Aangezien het in het nieuwe systeem de inschrijving is die rechtscheppend is, is het niet langer zinvol om in de nietigheid van depots te voorzien. In plaats daarvan is lid 4 aangevuld met een bepaling die het definitief worden van een weigeringsbeslissing regelt. In navolging van het arrest van het BGH inzake BIO-MILD (zaak A 98/2), is hierin tevens expliciet vastgelegd dat tegen een beslissing van het appèlgerecht cassatieberoep openstaat.

G. Artikel 6ter is aangevuld met een regeling die het bevoegde gerecht bepaalt voor het geval dat noch de deposant, noch diens gemachtigde een adres in de Benelux heeft. In zodanig geval is het aan de deposant een keuze uit een van de drie bevoegde gerechten te maken. Verder is ook in dit artikel expliciet vastgelegd dat tegen een beslissing van het appèlgerecht cassatieberoep openstaat en dat dit opschortende werking heeft. Tenslotte is, met het oog op de leesbaarheid, besloten het artikel in vier leden op te splitsen.

H. Artikel 6quater bepaalt de oppositiegronden; het gaat uitsluitend om conflicten tussen merken. Oppositie staat open voor de merkhouders of een daartoe gemachtigde licentiehouder en kan worden ingesteld binnen een termijn, die wordt berekend vanaf de publicatie van het depot. De termijn bedraagt twee maanden en gaat lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op deze publicatie.

In artikel 6quinquies wordt bepaald dat partijen zelf kunnen optreden in een oppositieprocedure, of zich kunnen laten vertegenwoordigen. De aard van de procedure leidt ertoe dat bijzondere vaardigheden worden verlangd. Er is dan ook voor gekozen om in een regeling te voorzien waarin gewaarborgd is dat partijen, indien zij zich wensen te laten vertegenwoordigen, van een deskundige vertegenwoordiging worden voorzien. Een binnen de EU of de EER gevestigde rechtspersoon kan zich door een werknemer laten vertegenwoordigen. Deze mag tevens optreden namens ondernemingen die economisch met deze rechtspersoon verbonden zijn, ook indien deze ondernemingen buiten de EU of de EER gevestigd zijn. Zoals reeds is aangegeven in het algemeen deel van dit commentaar, is hierbij in ruime mate rekening gehouden met de Europese regelgeving. De regeringen benadrukken dat niet binnen de EU of EER gevestigde partijen verplicht zijn zich bij het voeren van oppositie te laten vertegenwoordigen.

Artikel 6sexies regelt het verloop van de oppositieprocedure.

Onderdeel A legt het beginsel van hoor en wederhoor vast voor de behandeling van de oppositie. Daarnaast is bepaald dat het BMB de oppositie binnen een redelijke termijn zal

behandelen. Verder delegeert dit onderdeel de regeling van het verloop van de procedure aan het uitvoeringsreglement.

In onderdeel B zijn de opschortingsgronden voor de behandeling van de oppositie op limitatieve wijze vastgelegd. Hier moet worden benadrukt dat de oppositie wordt opgeschort wanneer een gerechtelijke vordering tot nietig- of vervallenverklaring is ingesteld, ongeacht of deze zich richt tegen het merk van opposant of van verweerder. Daarnaast benadrukken de regeringen dat een oppositie die berust op een merk dat nog niet ingeschreven is zal worden opgeschort totdat dit merk wel is ingeschreven.

Onderdeel C behandelt de gevallen van afsluiting van de procedure. Nadere toelichting verdient het geval dat opposant, hoewel daarom verzocht, geen bewijzen van gebruik van zijn merk heeft overgelegd. Hiermee wordt bedoeld op de situatie dat geen enkel bewijs werd overgelegd. Indien dit het geval is wordt de procedure afgesloten. De afsluiting van de procedure in een dergelijk geval loopt niet vooruit op een eventuele vervallenverklaring van het merk van de opposant. Het BMB heeft geen enkele bevoegdheid ter zake, onder meer omdat de oppositieprocedure enkel betrekking heeft op het vraagstuk van de geldigheid van het merk van de verweerder. Indien wel bewijs is ingediend, maar dit onvoldoende wordt bevonden, zal de procedure niet worden afgesloten maar zal uiteindelijk een beslissing tot afwijzing van de oppositie overeenkomstig onderdeel D worden genomen. Een tweede situatie waarin de procedure wordt afgesloten die nadere toelichting verdient is die waarin verweerder in het geheel niet reageert op de ingestelde oppositie. In dat geval wordt verweerder geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot, waardoor het depot komt te vervallen. Tenslotte wordt bepaald dat de afsluiting van de procedure aanleiding geeft tot terugbetaling van een deel van de betaalde rechten.

In onderdeel D wordt bepaald dat het BMB, nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, zo spoedig mogelijk een beslissing neemt. Deze beslissing wordt pas definitief nadat ze niet meer voor beroep of voorziening in cassatie vatbaar is.

Onder E wordt de basis gegeven voor nadere regels inzake de veroordeling in de kosten van de verliezende partij. Deze regels worden bij uitvoeringsreglement gesteld. De bedragen van de veroordeling worden op forfaitaire basis vastgesteld. Hiermee wordt vermeden dat aan het eigenlijke oppositiegeschil nog een geschil over de kosten gekoppeld wordt. De regeling moet ook van aard zijn vexatoire opposities tegen te gaan.

Artikel 6septies regelt de beroepen voor de drie nationale hoven van beroep op dezelfde wijze als voor de weigering op absolute gronden. Als aanknopingspunt geldt hierbij de verweerder. Bestaat er voor hem zelf geen aanknopingspunt in één van de drie Staten, dan wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald op basis van de opposant. Wanneer ook voor de opposant geen aanknopingspunt in één van de drie Staten bestaat, wordt het bevoegde rechtcollege bepaald naar keuze van de partij die het beroep instelt. Het cassatieberoep tegen de uitspraken van het hof van beroep wordt bij de nationale hoven van cassatie ingesteld. Cassatie heeft opschortende werking. Hierbij verdient opmerking dat, anders dan bij weigeringsprocedures op absolute gronden, hier op geen enkele wijze sprake is van betrokkenheid van het BMB bij procedures tegen oppositiebeslissingen.

I en J. De wijziging van artikel 8 en toevoeging van artikel 8bis dienen om de regeling voor het instellen van oppositie tegen Benelux merken en de mogelijkheid tot het verkrijgen van een versnelde inschrijving overeenkomstig toepasbaar te maken op internationale depots waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied.

K. Zoals in het algemeen gedeelte van dit commentaar al werd opgemerkt is de datum van depot nog van belang voor de geldigheidsduur van de inschrijving. De thans aangebrachte wijziging in de eerste volzin van artikel 10 legt dit expliciet vast.

L. Artikel 11, onder A, bepaalt dat een merk voor alle of een gedeelte van de waren kan overgaan of in licentie gegeven kan worden, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming. De wijziging voorkomt dat door het nieuwe systeem van inschrijving merken in depotfase niet meer zouden kunnen worden overgedragen of in licentie gegeven. De huidige formulering spreekt daarom niet langer van een uitsluitend recht dat in het nieuwe stelsel immers pas door inschrijving ontstaat.

M. Het oude artikel 12, onder A, had betrekking op de depoteis wanneer men in rechte bescherming wilde inroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd. Deze eis moet in het kader van de vastlegging van het moment waarop een merkrecht wordt verkregen op het tijdstip van inschrijving plaats maken voor een nieuwe inschrijvingseis. Deze nieuwe eis houdt in dat iemand pas bescherming voor een teken dat als merk wordt beschouwd kan inroepen, wanneer zijn merk is ingeschreven. Voor het moment van inschrijving dient de rechter tot niet-ontvankelijkheid te concluderen, waarbij wordt aangetekend dat de niet-ontvankelijkheid overeenkomstig lid 3 bij inschrijving of vernieuwing van de inschrijving wordt opgeheven.

Een tweede wijziging betreft de uitzondering die op de nieuwe inschrijvingseis wordt gemaakt voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Deze uitzondering was ook van toepassing op de oude depoteis, maar vond daar enkel impliciet toepassing via artikel 18 BMW juncto artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Door deze wijziging is de uitzondering op de inschrijvingseis voor algemeen bekende merken expliciet opgenomen.

Het onderdeel is aangevuld met een regeling die tegemoet komt aan de eventueel nadelige effecten van het feit dat enkel na inschrijving van het merk de rechten ten volle geldend gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door het vorderen van schadevergoeding of winstafdracht. Het betreft hier de mogelijkheid voor toekomstige merkhouders om een redelijke vergoeding te verkrijgen voor handelingen van derden die zijn verricht tussen de publicatie van het depot en datum van inschrijving van het merk. Een dergelijke regeling is ook opgenomen in artikel 9, lid 3, van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk en komt tevens voor bij andere industriële eigendomsrechten als het octrooirecht. Tenslotte is, met het oog op de leesbaarheid, besloten het onderdeel in vier leden op te splitsen.

N. Artikel 13, onder A, betreft de beschermingsomvang die een ingeschreven merk ten deel valt. Het feit dat alleen een ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, is nogmaals expliciet in de nieuwe eerste volzin van dit artikel opgenomen, conform artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

De aanleiding tot de redactionele wijziging van artikel 13, onder A, lid 1, onder b, is in het algemeen deel van het onderhavige Gemeenschappelijk Commentaar reeds aan de orde gekomen. De overweging ten tijde van de implementatie van de richtlijn bij het Protocol van 2 december 1992 dat ten aanzien van gelijke of overeenstemmende merken voor dezelfde of soortgelijke waren, het toenmalige associatiecriterium voor de bepaling van de beschermingsomvang van een merk in lijn zou zijn met het verwarringscriterium waar de richtlijn in artikel 5 van uitgaat, kan, ingevolge de uitspraak van het HvJEG in de zaak Sabel B.V. tegen Puma AG, niet langer stand houden. In het hiervoor genoemde arrest werd 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.

Naar aanleiding van deze uitspraak is het oude artikel 13, onder A, lid 1, onder b, zodanig gewijzigd dat de nieuwe bepaling thans aansluit bij het in de richtlijn voorgeschreven verwarringscriterium. Associatie kan niet langer als zelfstandig criterium fungeren om te bepalen of er sprake is van inbreuk op een merkrecht.

Ook de overige onderdelen van lid 1 sluiten in de herziene redactie beter aan bij de tekst van artikel 5 van de richtlijn. Relevant verschil in onderdeel d is dat niet langer de eis wordt gesteld dat het gebruik van het teken in het economisch verkeer plaatsvindt. Voorts hebben de onderdelen c en d een marginale wijziging ondergaan. Het betreft de verwijdering van het woord "kan" in de zinsneden "kan worden getrokken" en "kan worden gedaan", conform artikel 5, lid 5, van de richtlijn.

Artikel 13, onder A, lid 3, over de toepassing van de anti-piraterijverordening 3295/94, vervalt. EG-verordeningen zijn rechtstreeks in de lidstaten van toepassing en mogen niet in nationale wetgeving overgenomen worden (aldus vaste jurisprudentie van het HvJEG; zie Jur. 1973, p. 101 en Jur. 1973, p. 981).

O. De redactie van artikel 14, onder A, is gewijzigd. Het artikel heeft betrekking op de absolute gronden waarop de nietigheid van een merkrecht kan worden ingeroepen. De wijziging vloeit voort uit het nieuwe systeem van inschrijving, namelijk dat het moment van inschrijving het tijdstip is geworden waarop het merkrecht wordt verkregen. Derhalve kan alleen de nietigheid van het merkrecht worden ingeroepen wanneer het merk is ingeschreven.

Onderdeel 1 van artikel 14, onder A, is aangepast aan artikel 3, lid 1, onder a, b, c en d, van de richtlijn. Een dergelijke wijziging heeft ook plaatsgevonden voor artikel 6bis, lid 1, betreffende de toetsingsbevoegdheid van het BMB, zodat op deze plaats kan worden volstaan met een verwijzing naar het commentaar bij dat artikel.

De aanvang van de periode waarbinnen overeenkomstig onderdeel 2 de nietigheid van een collectief merk kan worden ingeroepen, is vastgelegd op de datum van inschrijving. Voor die datum is er immers geen sprake van een merkrecht.

P. Artikel 14, onder B, onderdeel 1, handelt over de relatieve gronden waarop de nietigheid van een merkrecht kan worden ingeroepen. De aanhef van het artikel is overeenkomstig de aanhef van artikel 14, onder A, gewijzigd. Uit het oude artikel 14, onder B, onderdeel 2, was niet duidelijk of de termijn van vijf jaren ook van toepassing was op houders van algemeen bekende merken die het verval van een merkrecht wilden inroepen, waarvan het merk te kwader trouw was gedeponereerd en dat verwarring stichtte met het algemeen bekende merk. Het stellen van een termijn voor het inroepen van de nietigheid van een dergelijk merkrecht is niet in overeenstemming (BGH, ADIDAS, zaak A 83/4) met het bepaalde in artikel 6bis, lid 3, van het Verdrag van Parijs. Overeenkomstig artikel 38 kunnen de bepalingen van de BMW overigens niet derogeren aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs, maar de regeringen achten het in het licht van het onderhavige Protocol desalniettemin zinvol de discrepantie tussen artikel 14, onder B, onderdeel 2 BMW en artikel 6bis, lid 3, van het Verdrag van Parijs op te heffen. Door deze wijziging is thans expliciet vastgelegd dat geen termijn geldt voor het inroepen van de nietigheid van de hierboven aangeduide merkrechten.

De overige wijzigingen in de onderdelen 1 en 2 van het artikel hebben betrekking op het gegeven dat de datum van inschrijving van het merk thans het relevante tijdstip is waarop het uitsluitend recht wordt verkregen. Overigens is artikel 14, onder B, een van de artikelen waar ook de datum van depot van het merk nog van belang blijft, aangezien deze datum relevant is voor de rangorde van de ingeschreven rechten.

Q en R. De wijzigingen van artikel 14, onder C en D, zijn ingevoerd in verband met het nieuwe systeem van inschrijving.

S. De redactie van artikel 14bis BMW is nauwkeuriger afgestemd op artikel 9 van de richtlijn, dit in het kader van de aanpak maximale zoals die met het onderhavige protocol wordt nagestreefd. Verduidelijkt wordt dat het gaat om het gedogen van het gebruik van een ingeschreven jonger merk. Een andere wijziging heeft betrekking op het feit dat artikel 9, lid 1, van de richtlijn in de Nederlandse taalversie spreekt van "bewust" gedogen, hetgeen materieel geen verschil maakt met de oude bepaling; gedogen impliceert reeds bewustheid. De overige wijzigingen ten opzichte van het oude artikel 14bis hebben wederom betrekking op het feit dat met het onderhavige protocol het rechtscheppend moment op het tijdstip van de inschrijving van het merk wordt vastgesteld.

T. Artikel 14ter betreft een nieuw artikel dat bepaalt dat de rechter kan oordelen dat een ingeschreven merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Hierbij wordt bedoeld op de omstandigheid die in de literatuur meestal als inburgering wordt aangeduid. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat een optionele bepaling die behelst dat de Lid-Staten kunnen bepalen dat een merk niet kan worden geweigerd of nietig verklaard wanneer het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving. Met de invoering van het nieuwe artikel 14ter wordt thans deels gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Per 1 januari 1996 is het BMB overeenkomstig artikel 6bis gedeponereerde tekens gaan toetsen op de aanwezigheid van onderscheidend vermogen. Merken die voor 1 januari 1996 in het merkenregister zijn ingeschreven, zijn niet getoetst op onderscheidend vermogen. Het

is derhalve goed mogelijk dat er zich in het register merken bevinden die ten tijde van depot geen onderscheidend vermogen bezaten, maar dit vermogen inmiddels door inburgering wel hebben verkregen. De regeringen houden het voor onwenselijk dat de rechter deze merken op grond van de oude regeling nietig moest verklaren, omdat er ten tijde van depot geen sprake was van onderscheidend vermogen. Overigens wordt opgemerkt dat het nieuwe artikel vanzelfsprekend ook toepassing vindt in het geval een merk dat na 1 januari 1996 is gedeponeerd is ingeschreven, hoewel dit merk op de depotdatum onvoldoende onderscheidend vermogen bezat. Deze situatie is echter minder waarschijnlijk vanwege de voorafgaande toetsing van deze merken door het BMB.

Zoals hierboven vermeld wordt thans ten dele gebruik gemaakt van de optie die artikel 3, lid 3, van de richtlijn biedt, namelijk alleen voor zover het ingeschreven merken betreft. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de regeringen dat het BMB belast wordt met toetsing of een teken na het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen, hoewel deze optie wel door de richtlijn wordt opengelaten. De regeringen zijn zich bewust van het feit dat heden ten dage inburgering van een teken binnen zeer korte tijd kan plaatsvinden. Beoordeling van het verkrijgen van onderscheidend vermogen na de depotdatum door het BMB geeft echter aanleiding tot complexe situaties ten aanzien van het vaststellen van een datum waarop deze inburgering heeft plaatsgevonden en de mede daarmee samenhangende rechtszekerheid voor derden. Deze situatie kan eenvoudig worden vermeden door het teken opnieuw te deponeren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat overigens in de meeste landen van de Europese Unie inburgering na de depotdatum door de uitvoerende instanties niet in aanmerking wordt genomen. De thans gekozen optie draagt derhalve tevens bij aan de algemene harmonisatie die met een richtlijn wordt beoogd.

U en V. De wijzigingen van de artikelen 15 en 16 zijn ingevoerd in verband met het nieuwe systeem van inschrijving.

W. Ook de wijziging van artikel 17 heeft te maken met het nieuwe systeem van inschrijving. Daarnaast wordt het artikel aangevuld met een bepaling die behelst dat het BMB op verzoek inlichtingen uit het register van merkengemachtigden verstrekt aan eenieder die daar om vraagt. Hierdoor wordt aan degenen die zich van adequate bijstand willen verzekeren de mogelijkheid geboden zich ervan te vergewissen welke gemachtigden aan de vereisten van vakbekwaamheid voldoen.

X. Artikel 23 heeft betrekking op het zogenaamde hersteldepot door de vroegere houder van een collectief merk. De wijziging van dit artikel vindt plaats in het kader van de vastlegging van het rechtscheppende moment op het tijdstip van inschrijving van het collectieve merk. Overeenkomstig artikel 20 geldt immers dat behoudens bepaling van het tegendeel individuele en collectieve merken aan dezelfde regels zijn onderworpen, zodat ook het uitsluitende recht op een collectief merk - behoudens de voorwaarden ten aanzien van het reglement op het gebruik en het toezicht - pas door inschrijving van het collectieve merk wordt verkregen.

Y. Aan artikel 24 is een verwijzing toegevoegd naar de nieuwe artikelen 6quater, 6sexies en 8bis in verband met de oppositieprocedure.

Z. De wijziging van artikel 27, onder B, is ingevoerd in verband met het nieuwe systeem van inschrijving.

AA. Artikel 38 wordt aangevuld met een verwijzing naar het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

Artikel II

Het nieuwe hoofdstuk VIII bevat de bepalingen inzake het register van merkengemachtigden.

Artikel 50 voorziet in het register van merkengemachtigden waarvan de vereisten bij uitvoeringsreglement worden vastgesteld. Dit register wordt bijgehouden door het BMB.

Ingeschreven kunnen worden, blijkens lid 2, degenen die beschikken over een diploma of ander soortgelijk bewijsstuk, dat daartoe door de Raad van Bestuur van het BMB is aangegeven. Ook kunnen worden ingeschreven degenen die beschikken over een door de directeur van het BMB afgegeven getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met goed gevolg een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. De voorwaarden voor de proeve van bekwaamheid zullen in het uitvoeringsreglement worden vastgesteld. Deze proeve kan worden afgelegd door degenen die in een ander EU of EER land krachtens een wettelijke regeling bevoegd zijn voor hun nationaal bureau als gemachtigde op te treden, en zal beperkt blijven tot de toetsing van kennis van de Benelux regelgeving. Tenslotte worden ook degenen ingeschreven die van de directeur van het BMB een ontheffing hebben gekregen van de plicht om een dergelijk document over te leggen. Deze ontheffing zal worden verleend aan degenen die gebruik maken van de overgangsregeling, die in het uitvoeringsreglement zal worden vastgesteld. Verder zal deze ontheffing slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend aan personen die over een bijzonder ruime kennis en ervaring op het gebied van het merkenrecht beschikken.

De voorwaarden voor erkenning van een diploma zijn in lid 3 neergelegd en kunnen nader worden uitgewerkt in het Uitvoeringsreglement. Voorop staat dat het examen waarmee het diploma behaald kan worden leidt tot voldoende kennis van de BMW en van de belangrijkste internationale regelingen met betrekking tot het merkenrecht, zoals de EG Merkenrichtlijn, de EG Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid en de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Bovendien moet het leiden tot voldoende vaardigheid om deze regelingen te kunnen toepassen, waarmee bedoeld wordt dat de betrokkene in staat moet zijn om iemand zelfstandig als merkengemachtigde te vertegenwoordigen. Gelet op het belang van de erkenning van een diploma, zowel voor de diploma-verstrekkende organisatie als voor de bezitters daarvan, is het passend geacht dat de Raad van Bestuur van het BMB over het al dan niet erkennen beslist.

Artikel 51 voorziet in de beroepsmogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de regeling inzake het beroep tegen een weigering op absolute gronden.

Artikel 52 verbiedt degenen die niet in het register van merkengemachtigden bij het BMB zijn ingeschreven, zich aan te duiden alsof zij dat wel zijn. Hiertegen kan iedere belanghebbende zich gerechtelijk verzetten. Belanghebbenden zullen niet alleen degenen zijn die wel in het register zijn ingeschreven. Ook anderen, zoals organisaties van merkengemachtigden en afnemers van de diensten van de merkengemachtigden, kunnen een actie instellen. Niet-ingeschrevenen zullen zich echter wel merkengemachtigde mogen noemen.

Artikel III

Artikel III regelt de stapsgewijze openstelling per klasse van de oppositieprocedure, waarbij geldt dat oppositie kan worden ingesteld tegen na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen ingediende depots. Deze stapsgewijze openstelling staat borg voor een ordentelijke gang van zaken bij de invoering van de procedure. De genoemde termijnen zijn gebonden aan een maximum. De Raad van Bestuur kan deze inkorten.

Artikel IV

Artikel I, onder E, voegt in het eerste onderdeel, een nieuw vijfde lid toe aan artikel 6, onder A, van de BMW. Daarin wordt bepaald dat het BMB een publicatie van merkendepots verzorgt. Thans worden gedeponeerde merken alleen bij de inschrijving van het depot gepubliceerd. De overgangsbepaling strekt ertoe om van de verplichting voor het BMB om het depot te publiceren, uit te zonderen de depots die reeds voor de inwerkingtreding van het onderhavige Protocol zijn gedaan en die op het moment van inwerkingtreding nog niet zijn ingeschreven. Hierdoor wordt voorkomen dat het BMB op de dag na inwerkingtreding van het Protocol alle nog aanhangige depots zou moeten publiceren. Er zij in dit verband

op gewezen, dat het nieuwe artikel 6quater, lid 1, de mogelijkheid van het instellen van oppositie introduceert. Volgens genoemde bepaling, kan oppositie worden ingesteld tegen een gedeponerd merk gedurende een zekere periode vanaf de publicatie van het depot volgens het nieuwe artikel 6, onder A, lid 5. De onderhavige overgangsbepaling heeft derhalve tevens tot gevolg dat tegen depots die voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn ingediend - en die dus niet gepubliceerd worden - geen oppositie kan worden ingesteld. Dit is in de tweede volzin met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht, met name om mogelijke twijfel als gevolg van het nieuwe onderdeel E van artikel 6 uit te sluiten.

Artikel V

Artikel I, onder J, bevat een nieuw artikel 8bis, dat de mogelijkheid van oppositie regelt tegen internationale depots, waarin het Beneluxgebied is aangewezen. Net als voor de Beneluxdepots (zie artikel IV) wordt voor de internationale depots bepaald, dat oppositie alleen tegen depots kan worden ingesteld, die na de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht. De term depotdatum in artikel V is overigens niet letterlijk terug te vinden in de Overeenkomst of het Protocol van Madrid. Met deze term wordt bedoeld op de datum die volgens artikel 3, lid 4, van Overeenkomst en Protocol van Madrid aan de internationale inschrijving van een internationale aanvraag wordt toegekend.

Artikel VIII

Het is van belang dat de mogelijkheid van inschrijving in het register van merkengemachtigden toegankelijk is voor alle gemachtigden in de Benelux, onafhankelijk in welk land zij gevestigd zijn of welke taal zij spreken. De regeling zal derhalve eerst in werking treden wanneer voldoende gegarandeerd is dat er daartoe een adequate infrastructuur aanwezig is. Daarom is de bepaling opgenomen dat de artikelen van het Protocol op een verschillende datum in werking kunnen treden.

Ook wordt de mogelijkheid geopend om voor de verschillende bepalingen een verschillende datum van inwerkingtreding te bepalen. Dit wordt wenselijk geacht, omdat er tussen het tijdstip dat het register voor inschrijving van merkengemachtigden wordt opengesteld en het moment dat degenen die op dat moment voor inschrijving in aanmerking komen, ook daadwerkelijk zijn ingeschreven, een zekere periode kan liggen. De bepalingen die aan het al dan niet ingeschreven zijn gevolgen verbinden wat betreft de aanduiding als ingeschreven merkengemachtigde en het kunnen optreden als gemachtigde in oppositieprocedures, dienen eerst dan in werking gesteld te worden nadat deze periode is afgesloten.