

# ***Benelux-Regelgeving inzake merken<sup>1</sup>***

## **III Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken**

---

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 Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken

III-2

## A. Inleiding

Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden hebben door een te 's-Gravenhage op 3 februari 1958 ondertekend Verdrag een economische unie tot stand gebracht.

Deze eenheid vereist een zo volledig mogelijke vrijheid in het goederen- en geldverkeer.

De vrijheid van het goederenverkeer wordt niet alleen gehinderd door douane barrières, waarmee de overheid grensoverschrijding van goederen kan verhinderen, maar ook door barrières, voortkomende uit aan particulieren toebehorende rechten, waarmee deze hetzelfde kunnen bereiken.

Een belangrijk middel, waarmee langs privaatrechterlijke weg in het vrije verkeer van goederen tussen de Staten kan worden ingegrepen, vormen de handels- en fabrieksmerken. Een merk geeft de houder daarvan het uitsluitend recht, de waren waarvoor hij het recht verkregen heeft, van dit merk te voorzien hetgeen insluit dat hij aan anderen kan verbieden soortgelijke waren van hetzelfde merk te voorzien en onrechtmatig van het merk voorziene waren te verhandelen.

Zolang het merkenrecht in de drie Staten op nationale basis geregeld blijft, zal het uiteraard kunnen voorkomen dat dezelfde merken voor dezelfde waren in ieder of in twee der Staten aan verschillende personen toebehoren. Hieruit vloeit voort dat de waren die op regelmatige wijze van een merk zijn voorzien door de houder van dit merk in één van de Staten, in strijd komen met het uitsluitend recht van de houder van hetzelfde merk in een andere Staat, zodra deze waren de grens overschrijden. Deze merkhouder heeft dan ingevolge zijn nationale wet het onbetwistbare recht de importeur en de wederverkopers van die waren wegens inbreuk op zijn merkenrecht te vervolgen en in zover de waren van het merk zijn voorzien, de handel in die waren in de Staat waarin hij merkhouder is, door de rechter te doen verbieden. Men heeft zelfs gesteld, dat indien een merk in verschillende landen in dezelfde hand is, de merkhouder de handel in de waren die door hem in het ene land onder het merk in het verkeer werden gebracht, in het andere land kan doen verbieden.

Dergelijke belemmeringen van het vrije goederenverkeer tussen de Benelux-staten kunnen voor de toekomst slechts voorkomen worden, na zodanige wijziging van de wetgeving betreffende het merkenrecht in alle drie Staten, dat voortaan slechts één persoon een bepaald merk voor bepaalde waren in het Beneluxgebied kan verkrijgen, in navolging van de thans in ieder der landen geldende stelsels. Een dergelijke wetswijziging zou echter op zichzelf nog niet voldoende zijn om de hierboven geschetste bezwaren op te heffen.

Te dien einde zou niet alleen het ontstaan van het merkenrecht, maar ook zijn levensduur en de gronden voor het verval en de nietigverklaring van het merkenrecht uniform geregeld moeten worden. Wanneer toch in de ene Staat het merkenrecht zou kunnen vervallen op gronden, die in een andere Staat niet zouden gelden, zou in eerstgenoemde Staat een merk in het publiek domein kunnen vallen, d.w.z. door een ieder vrijelijk gebruikt kunnen worden voor zijn waren, terwijl in de andere Staten waar het merkenrecht in stand zou blijven, de invoer van en de handel in de waren voorzien van het merk verboden zou kunnen worden. Eveneens zal de overgang van het merkenrecht eenvormig geregeld moeten worden om te verhinderen dat het eenmaal verkregen merkenrecht later in de afzonderlijke Staten in verschillende handen kan komen. Tenslotte zal in de drie Staten ook de bepaling identiek moeten zijn van de tekens, die voor merkenbescherming in aanmerking kunnen komen, en van de aard der handelingen, welke als inbreuk op een merk moeten worden beschouwd.

Al deze eenmakingen zijn noodzakelijk, indien men wil voorkomen, dat een merkhouders zich in één der Staten kan verzetten tegen handelingen, die in een andere Staat aan eenieder volkomen vrijstaan.

Men zou dit doel weliswaar tot op zekere hoogte ook kunnen bereiken door de nationale wetten met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar afgezien van de moeilijkheden, die de wijziging van drie wetten mee zou brengen, blijft het gevaar dat een aldus verkregen overeenstemming te allen tijde verstoord zou kunnen worden door elke nationale wetgever.

Een verbetering van de huidige toestand zou ook gevonden kunnen worden door eenvoudigweg alle bestaande belemmeringen weg te nemen en door het vrije verkeer in het gehele Beneluxgebied van de in een der drie landen rechtmatig van een merk voorziene waren toe te staan. Deze al te eenvoudige oplossing zou echter de verkregen rechten van de houders van nationale merken in zeer ernstige mate aantasten en zou tot het paradoxale en ontoelaatbare gevolg leiden, dat een onder andere op bescherming van het publiek gerichte regeling tot een bron van talloze verwarringen werd.

Het lijkt onbetwistbaar, dat het gestelde doel op de beste wijze bereikt kan worden door de invoering van een, voor het gehele Beneluxgebied geldende eenvormige wet, krachtens welke ieder nieuw merkrecht zich dwingend over het gehele Beneluxgebied uitbreidt door middel van één enkel depot; een dergelijk systeem zal bovendien minder onkosten voor de depositanten met zich brengen. Het is dan ook deze laatste oplossing, die in het ontwerp van de eenvormige wet is aanvaard.

Het in werking stellen van een dergelijke wet verplicht onvermijdelijk de industriëlen en handelaars, die hun waren slechts in een deel van de Benelux in het verkeer wensen te brengen, een merk te verkrijgen voor een groter gebied dan de werkelijke markt van hun waren, maar gegeven het betrekkelijk kleine oppervlak van het Beneluxgebied, zullen de hieruit voortvloeiende nadelen niet van overwegend belang zijn.

Na de invoering van deze wet zullen dus slechts merkrechten verkregen kunnen worden voor het gehele Beneluxgebied. Bovendien zullen de onder de - dan afgeschafte - nationale wetten verkregen merkrechten zich, ingevolge de bepalingen van het overgangsrecht van de eenvormige wet, uitbreiden over het gehele Beneluxgebied, voorzover zij daarbij niet in strijd komen met verkregen rechten van anderen.

In de gevallen, waarin hetzelfde merk voor dezelfde waren in twee of drie Staten aan verschillende personen toekomt, is in het overgangsrecht bepaald, dat de oude toestand blijft bestaan, waardoor dus het vrije Beneluxverkeer van de betreffende waren verhinderd kan worden. De eenvormige wet beoogt niet deze uitsluitende rechten, welke beperkt zijn tot het gebied van een of twee landen, te laten verdwijnen. De houders van deze rechten, waarvan het aantal geleidelijk zal afnemen, hebben deze normaal gesproken niet willen verwerven ten einde belemmeringen in de weg te leggen aan het vrije goederenverkeer tussen de drie landen. Het geval kan zich echter ook voordoen, dat dit gelijktijdig bestaan van merken, die tot een bepaald gebied beperkt zijn, doelbewust beoogd werd, onder meer wanneer twee juridisch onafhankelijke, maar economisch verbonden personen (meestal rechtspersonen) door middel van merkenpolitiek een gescheiden markt voor hun waren in twee Staten hebben geschapen of in standhouden, daar de invoer in een der landen van waren, die voorzien zijn van het merk in het andere land, een inbreuk vormt op het merk van de rechthebbende in het eerste land. Ten einde dergelijke situaties te voorkomen, wordt in het overgangsrecht bepaald, dat na de inwerkingtreding van de wet de invoer van waren, welke door de merkhouders in de ene Staat op regelmatige wijze van het merk zijn voorzien, in een andere Benelux-staat niet verhinderd kan worden door de - met eerstgenoemde economisch verbonden - merkhouders in die andere Staat. Voor een meer gedetailleerde bespreking van het overgangsrecht moge hier verwezen worden naar de toelichting op de betreffende artikelen.

Ten slotte moge nog worden opgemerkt, dat de thans in alle drie Staten geldende merkenwetgeving het voorwerp vormt van kritiek en van wensen tot herziening. Het ontwerp bood de gelegenheid de wetgeving aan te passen aan de behoeften van deze tijd en daarin een groot aantal thans niet in de wetteksten voorkomende, maar door de rechtspraak ont-

wikkelde normen op te nemen. Juist de behoefte aan herziening van de bestaande wetgeving heeft de totstandkoming van het ontwerp in sterke mate vergemakkelijkt.

In de hieronder volgende toelichting op de artikelen van verdrag en wet is uitvoerig ingegaan op de daaraan ten grondslag liggende merkenrechtelijke beginselen ten einde in de drie Staten bij de verklaring en uitlegging van de wet zo weinig mogelijk twijfel over te laten. De tekst van de toelichting zal in de drie landen worden gepubliceerd.

## B. Verdrag

### *Artikel 1*

Artikel 1 stelt voorop het beginsel, dat voortaan het merkenrecht in de Beneluxlanden zal beheersen. Een eenvormige wet, opgenomen in de wetgeving die in de Europese gebieden dier landen geldt, zal alle merken, ongeacht de nationaliteit van de houder, aan een eenvormige regeling onderwerpen, en zal de bescherming ervan tot het geheel dier gebieden uitbreiden.

Deze eenmaking van de grondgebieden op het stuk van de merken eist de vorming van een gemeenschappelijke dienst: het Benelux-Merkenbureau.

De eenmaking van het recht en het instellen van een gemeenschappelijke dienst opent de mogelijkheid ingevolge artikel 9<sup>quater</sup> van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals deze op 15 juni 1957 herzien is te Nice, aan de Zwitserse Regering te betekenen, dat het Beneluxgebied voortaan als één enkel land moet worden beschouwd voor wat betreft de toepassing van deze Overeenkomst. Dit zal ten gevolge hebben dat een bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom ingeschreven merk, niet meer gelijkgesteld wordt met drie nationale depots, maar met één enkel Beneluxdepot.

### *Artikelen 2-8*

De bepalingen betreffende de uitvoering van de eenvormige wet en de bevoegdheid en inrichting van het Bureau behoeven slechts weinig toelichting.

Niettemin zij met nadruk gewezen op het beginsel, dat de lopende kosten van het Bureau door zijn eigen inkomsten worden gedekt.

In het algemeen zullen de Hoge Verdragsluitende Partijen alleen opkomen voor de kosten van oprichting en voor buitengewone uitgaven. Onder buitengewone uitgaven moeten worden verstaan die uitgaven, welke gewoonlijk op de buitengewone dienst der Staatsbe-rotingen worden gebracht, zoals de uitgaven voor investering in onroerende goederen.

Niettemin zullen de Hoge Verdragsluitende Partijen geroepen kunnen worden om, indien nodig, voor de lopende kosten op te komen. Maar het zal hun taak zijn dit te voorkomen of te beperken door naar evenwicht in de begroting van het Bureau te streven, hetzij door passende regeling der rechten, hetzij door vermindering van uitgaven.

### *Artikel 9*

Dit artikel vormt een onmisbaar hulpmiddel voor de eenmaking van het Beneluxgebied. Het is in het bijzonder noodzakelijk te waarborgen, dat de rechtssituatie op het gebied van het bestaan, de geldigheid en de eigendom van merkrechten in de drie landen dezelfde is. De eenheid van het Benelux-register vereist dat de hierover gevallen rechterlijke uitspraken, zonder andere controle dan een formele verificatie van hun bestaan en definitief

karakter, in de drie landen gezag van gewijsde bezitten en in het Benelux-register worden ingeschreven.

Deze bepaling wijkt dus af van de overeenkomstige regeling van artikel 11 van het op 28 maart 1925 te Brussel tussen België en Nederland gesloten Verdrag, in zoverre dat het geen voorbehoud bevat ten aanzien van de openbare orde, de wettigheid van de oproeping van partijen en het in acht nemen van de regelen van de territoriale bevoegdheid. Het is noodzakelijk, dat een rechterlijke beslissing betreffende de nietigverklaring of verval van een merkrecht zo spoedig mogelijk ten uitvoer gelegd kan worden door doorhaling van het merk in het register. Hierdoor wordt voorkomen, dat in later te wijzen vonnissen het merk nog als bestaande zou kunnen worden aangenomen.

De afwijking is tot het strikt noodzakelijke beperkt. Ten aanzien van andere merkenrechtelijke beslissingen, voorzover deze geen betrekking hebben op de nietigheid of het verval van het merkrecht, blijven de algemene processuele regelen van kracht. De regelen, die vervat zijn in het Verdrag tussen België, Nederland en Luxemburg betreffende de rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten, ondertekend te Brussel op 24 november 1961 zullen deze materie beheersen. Zolang dit Verdrag niet in werking is getreden, blijven de regelen uit het Verdrag van 28 maart 1925 de Belgisch-Nederlandse betrekkingen beheersen.

III-5

### *Artikel 10*

Deze bepaling beoogt, dat zodra een Benelux-Gerechtshof zal zijn opgericht, vragen van interpretatie van de wet daaraan zullen worden voorgelegd ten einde een eenvormige interpretatie te waarborgen.

De Regeringen hebben gemeend de totstandkoming van de eenvormige wet niet te moeten laten wachten op de totstandkoming van het Benelux-Gerechtshof, omdat de verwezenlijking van het vrije handelsverkeer eist, dat merkenrechtelijke belemmeringen zo spoedig mogelijk opgeheven worden.

De Regeringen duchten niet, dat een tijdelijk nog ontbreken van het Gerechtshof in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding zal geven. Enerzijds omdat het in het algemeen na de invoering van een nieuwe wet nog geruime tijd pleegt te duren voordat vragen van uitlegging aan een Hoogste Gerechtshof worden voorgelegd en anderzijds omdat zij het volle vertrouwen hebben, dat de magistratuur in de drie Staten, gezien het belang van de eenvormige wetgeving, in die gevallen waarin een uitlegging van de wet gevraagd wordt bij hun overwegingen ook rekening zullen houden met een reeds eerder in een andere Benelux-staat gegeven uitlegging. Bovendien dient opgemerkt dat in de meeste gedingen inzake merken de rechter slechts moet oordelen over vragen van feitelijke aard; deze beslissingen komen door hun aard niet in aanmerking voor toetsing door een Hoogste Gerechtshof, waarvan de bevoegdheid is de wet te interpreteren.

### *Artikelen 11-14*

Deze bepalingen hebben betrekking op de bekrachtiging van het Verdrag, op de inwerkingtreding van het Verdrag en de eenvormige wet, en op zijn duur.

Opgemerkt zij dat uit de bepalingen van artikel 14 voortvloeit, dat een ongunstig advies van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad betreffende een wijziging van de eenvormige wet of van het Verdrag geen enkel recht tot opzegging doet ontstaan.

## C. Eenvormige wet

### 1. Algemeen

III-6

#### 1. *Indeling van de wet*

Het ontwerp voor de eenvormige wet op de warenmerken is in vier hoofdstukken verdeeld.

Het eerste hoofdstuk behandelt de individuele warenmerken. Met deze uitdrukking worden bedoeld de merken, die in de drie nationale wetten tot dusverre bekend zijn onder de naam "fabrieke- en handelsmerken". Daar het onderscheid tussen fabrieksmarken en handelsmerken nauwelijks praktische betekenis heeft, is het verlaten en is een benaming aanvaard, die in sommige buitenlandse wetgevingen reeds voorkomt.

Het tweede hoofdstuk heeft betrekking op de collectieve warenmerken.

Het derde hoofdstuk bevat overgangsbepalingen krachtens welke de rechten, die door toepassing van het nationale recht zijn verkregen of zouden zijn verkregen op grond van sommige meer gunstige bepalingen van de nieuwe wet, worden erkend en voorzover mogelijk, over het Beneluxgebied uitgebreid.

Het vierde hoofdstuk bevat enkele gemeenschappelijke bepalingen voor de individuele en de collectieve merken alsmede voor de verkregen rechten.

#### 2. *Dienstmerken*

Bij de uitwerking van het ontwerp is onder ogen gezien het vraagstuk van de bescherming van de zogenaamde "dienstmerken" dat wil zeggen de tekens, die niet dienen om waren maar om dienstverleningen naar hun herkomst van nijverheids- of handelondernemingen te onderscheiden. Met het oog op de moeilijkheden verbonden aan de begrenzing van het geografische gebied van de aan die merken toekomende bescherming, is het minder wenselijk en in ieder geval voorbarig geacht hen aan hetzelfde stelsel te onderwerpen als de warenmerken.

#### 3. *Feit dat merkrecht doet ontstaan*

De huidige nationale wetten der drie Beneluxlanden op de merken verschillen hoofdzakelijk in hun bepalingen betreffende het verkrijgen van het uitsluitend recht op een merk en betreffende de inschrijving van merken.

De omstandigheid, dat geen van deze wetten volkomen bevredigt, heeft de uitwerking van het ontwerp zeer vergemakkelijkt, want daardoor is het mogelijk geworden oorspronkelijke oplossingen te zoeken, die aanvaardbaar zijn voor de belanghebbende en tevens het algemeen belang dienen.

Volgens de Belgische wet ontstaat het uitsluitend recht in beginsel uit het eerste kennelijk gebruik, maar het depot van het merk is voorwaarde voor de uitoefening van dat recht. De Luxemburgse wet kent het uitsluitend recht toe aan de eerste gebruiker, maar geeft de voorkeur aan de eerste deposant te goeder trouw, indien de eerste feitelijke gebruiker het merk niet binnen vijf jaar heeft gedeponneerd. In Nederland tenslotte doet het eerste gebruik het merkrecht ontstaan en scheidt de inschrijving slechts een vermoeden van eerste gebruik.

In België en Luxemburg worden, in tegenstelling tot wat in Nederland geschiedt, de gedeponneerde merken ingeschreven zonder voorafgaand onderzoek naar eerdere inschrijvingen.

Indien het recht door het eerste gebruik wordt verkregen, brengt dit voor de gebruiker, wiens merk is gedeponneerd en ingeschreven, het gevaar mede, dat hij zich het uitsluitend

recht betwist ziet door een eerdere gebruiker, van wiens bestaan het register niet rept. Ook wanneer het depot en de inschrijving voorwaarden zijn voor de uitoefening van het recht van de eerste gebruiker, kan op grond van de inhoud van het register alléén de strijd tussen twee daarin ingeschreven merken niet eens en voor altijd worden beslist.

Al vereenvoudigt de inschrijving zonder voorafgaand onderzoek de administratieve procedure voor de deposant, zij leidt tot een zekere overlading van de registers. Daarentegen kan het voorafgaand onderzoek leiden tot weigering van een inschrijving op grond van vroegere inschrijvingen, ofschoon deze van generlei waarde zijn, en het voorkomt niet betwisting in rechte van de weigering of aanvaarding van inschrijving.

Het ontwerp houdt rekening met de voordelen en de nadelen van de bestaande stelsels.

#### a) Verkrijging van het uitsluitend recht op een merk

De nadelen, die de verkrijging van het recht door het eerste gebruik met zich medebrengt, overtreffen ruimschoots de eraan verbonden voordelen. De beperking, volgens welke het uitsluitend recht slechts kan worden uitgeoefend na inschrijving, schijnt evenmin de rechtsonzekerheid, welke voortvloeit uit het bestaan van mogelijke niet ingeschreven rechten van eerdere maar onbekende gebruikers, in voldoende mate op te heffen.

Daarom stelt het ontwerp voor het uitsluitend recht te doen ontstaan uit het eerste depot (artikel 3).

Weliswaar vertoont dit systeem het nadeel, dat een onbekende gebruiker van een merk, die heeft nagelaten zijn merk te deponeren, geen aanspraak meer kan maken op een uitsluitend recht, wanneer de latere gebruiker van een overeenstemmend merk eerder dan hij heeft gedeponeerd, maar dit nadeel weegt niet zwaar, indien men van de opvatting uitgaat, dat de belanghebbende kringen van handel en industrie die merkrechten willen verkrijgen, na de invoering van de eenvormige wet, zullen weten, dat tijdig deponeren van het merk onontbeerlijk is.

Ten einde echter misbruiken te voorkomen is bepaald (artikel 4 onder 6 en artikel 14 onder B) dat een te kwader trouw verricht depot kan worden nietig verklaard. Daaronder wordt onder andere verstaan een depot verricht door iemand, die wist of behoorde te weten, dat een niet ingeschreven overeenstemmend merk reeds eerder gebruikt werd.

#### b) De inschrijving van een merk

Bij een stelsel, waarin het uitsluitend recht ontstaat uit het eerste depot, zou de weigering van de inschrijving na een voorafgaand onderzoek, veel belangrijker rechtsgevolgen hebben dan die voortvloeiend uit het thans in Nederland van kracht zijnde systeem. Een dergelijke weigering zou immers de deposant eens en voor altijd verhinderen een beroep te doen op het uitsluitend recht, zelfs indien de eerdere inschrijvingen, op grond waarvan het merk geweigerd is, niet of niet meer de basis vormen van uitsluitende rechten. Om die reden brengt, volgens het onderhavige ontwerp, het in de vereiste vorm verrichte depot onvoorwaardelijk inschrijving met zich mede.

### 4. *Onderzoek naar eerdere inschrijvingen*

Artikel 9 scheidt de figuur van een facultatief door het Benelux-Bureau in te stellen onderzoek. Het geeft de deposant op deze wijze de mogelijkheid het werkelijk bestaan van het uitsluitend recht, waarop hij aanspraak maakt, vast te stellen.

Uitgaande van dezelfde gedachte bepaalt artikel 6, dat dit onderzoek verplicht zal kunnen worden gesteld, wanneer de noodzaak daarvan zich doet gevoelen. Aan dit onderzoek is geen enkel rechtsgevolg verbonden.

### 5. *Mogelijkheid eerdere inschrijvingen tegen te werpen*

Onder de nadelen, die het stelsel zonder voorafgaand onderzoek met zich brengt, is genoemd het nadeel, dat bestaat in de inschrijving van een groot aantal merken, die niet

werkelijk aan een uitsluitend recht beantwoorden. Hoe groter het aantal ingeschreven merken is, des te gemakkelijker is het voor elk ingeschreven merk een aantal eerder ingeschreven merken te vinden, die er in zekere mate mede overeenstemmen.

Zo is het dikwijls gemakkelijk voor degene, die wegens inbreuk op een merk wordt vervolgd, een groot aantal inschrijvingen naar voren te brengen, die twijfel kunnen veroorzaken aangaande de geldigheid van het uitsluitend recht van degene, die de vordering heeft ingesteld. Dit gevolg zal des te duidelijker zijn omdat de gedaagde gemakkelijk eerdere inschrijvingen zal kunnen doen opzoeken, indien hij de mogelijkheid heeft een nieuwheidsonderzoek te laten verrichten. In Nederland is dat nadeel reeds gevoeld en heeft de rechtspraak beslist, dat de stelling van een gedaagde, volgens welke de eiser niet de eerste gebruiker zou zijn, moet worden verworpen en dat de eiser kan volstaan met het bewijs te leveren van het feit, dat zijn gebruik er eerder plaats vond dan dat van de gedaagde. Het ontwerp gaat niet zover, dat het de gedaagde het recht onthoudt zich te beroepen op een eerder recht, dat aan een derde toebehoort. Het uitsluitend recht zou echter bezwaarlijk te handhaven zijn, wanneer de merkhouders verplicht zou zijn, zijn recht te verdedigen tegen de eventuele rechten van derden die houder zijn van eerdere inschrijvingen en die niet aan het geding deelnemen. Anderzijds kan een beslissing betreffende het merk van een niet bij het geding aanwezige merkhouders, voor hem nadelige gevolgen hebben. Daarom bepaalt artikel 14 onder B, dat de nietigheid van een inschrijving niet kan worden ingeroepen op grond van een eerdere inschrijving dan wanneer de houder hiervan aan het geding deelneemt.

Deze bepaling houdt echter voor de gedaagde geen beletsel in, om bij voorbeeld een beroep te doen op talrijke min of meer overeenstemmende inschrijvingen als aanvullend bewijs van het feit, dat het merk van de eiser een soortnaam vormt of geen onderscheidend vermogen bezit.

## 6. *Collectieve merken*

Het collectieve merk onderscheidt zich hierin van het individuele merk, dat het de nadruk legt op vooraf bepaalde eigenschappen, die bepaalde waren, ook al zijn zij van verschillende ondernemingen afkomstig, gemeen hebben, terwijl het individuele merk een gemeenschappelijke industriële of commerciële herkomst aangeeft van waren, welke eigenschappen verschillend kunnen zijn. De functie van het collectieve merk brengt het publiek ertoe in dit merk een waarborg te zien, die in het individuele merk gewoonlijk niet aanwezig is. Daarom is de openbare orde bij de voorwaarden voor het gebruik van een collectief merk in hoge mate betrokken. Het gebruik van een individueel merk kan daarentegen vrij aan de merkhouders overgelaten worden, daar zijn misbruiken onmiddellijk door het verlies van vertrouwen bij het publiek zullen worden gestraft.

Luxemburg en Nederland bezitten heden ten dage generlei bijzondere wetgeving op dit gebied.

In België zijn het depot en de bescherming van collectieve merken geregeld in het Koninklijk Besluit Nr 90 van 29 januari 1935 (Belgisch Staatsblad van 8 februari 1935). Volgens dit besluit kunnen collectieve merken worden gedeponerd door beroepsverenigingen, coöperatieve verenigingen, verenigingen zonder winstoogmerk en, met toestemming van de Koning, door instellingen ten algemenen nutte. Hoewel het besluit van 1935 het aantal rechtspersonen, dat als houders van een collectief merk in aanmerking komt, in vergelijking met de voorafgaande wetgeving (artikel 2, 3e lid van de wet van 31 maart 1898 betreffende de beroepsverenigingen, Belgisch Staatsblad van 8 april 1898) aanzienlijk heeft uitgebreid, blijven de natuurlijke personen en de handelsvennootschappen, die geen coöperatieve vereniging zijn, uitgesloten.

Het ontwerp daarentegen staat aan alle natuurlijke en rechtspersonen toe een collectief merk te deponeren. Gehoor gevend aan een heden ten dage duidelijk waarneembare behoefte aanvaardt het de mogelijkheid een collectief merk voor een particulier belang te gebruiken, mits dit gebruik niet tegen de openbare orde ingaat.



Zo zullen verscheidene nijverheidsondernemingen zich kunnen verenigen om een collectief merk op de markt te brengen. Evenzo zal een natuurlijke persoon, die een proeflaboratorium beheert, toezicht kunnen houden op het aanbrengen van een collectief merk op de waren van zijn cliëntele.

Het gebruik van een collectief merk voor een particulier belang kan niet tot misbruiken en onder andere niet tot misleiding van het publiek leiden, mits de functie van dat merk duidelijk is vastgelegd in de wet en de voorschriften, die zijn gebruik regelen duidelijk zijn en met passende sancties omkleed. Met het oog hierop zijn de bepalingen van de eenvormige wet betreffende het reglement op het gebruik en het toezicht bijzonder streng gemaakt. Ten einde onpartijdigheid bij het beheer van het collectieve merk te verzekeren, is uitdrukkelijk bepaald, dat de houder dit merk voor zijn eigen waren niet zal mogen gebruiken.

Het ontwerp bepaalt bovendien dat het recht op een collectief merk slechts kan worden verkregen, indien het depot vergezeld gaat van een reglement op het gebruik en het toezicht, welk reglement aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. De merkhouder moet er voor waken, dat dit reglement wordt nageleefd. Wanneer het reglement niet aan die voorwaarden voldoet of de merkhouder niet-inachtneming gedooft, kan het collectief merk nietig of vervallen worden verklaard. Het Openbaar Ministerie is te allen tijde bevoegd de nietig- of vervallenverklaring te eisen.

Gezien de waarborg, die de tussenkomst van het Openbaar Ministerie biedt ten aanzien van de verkrijging en het gebruik van het collectieve merk, zijn de voorschriften die betrekking hebben op de individuele merken, behoudens enkele afwijkingen op de collectieve merken van toepassing verklaard.

Aldus is de mogelijkheid aanvaard het merk over te dragen en daarop licentie te geven. Hoewel de overdracht en de licentie voor de collectieve merken van minder belang zijn, bestaan er gevallen, dat de handhaving hiervan aan een werkelijke behoefte beantwoordt, bij voorbeeld in het geval van samensmelting van twee vennootschappen houdsters van collectieve merken, of ook in het geval van overlijden van de houder, wanneer het een natuurlijke persoon betreft. Anderzijds kunnen buitenlandse houders in de noodzakelijkheid verkeren aan een derde hun bevoegdheid tot beheer en toezicht voor het Beneluxgebied over te dragen. Het spreekt vanzelf, dat, wanneer door de overdracht of de licentie de aan het publiek gegeven waarborgen verminderen, het Openbaar Ministerie de vervallenverklaring van het merk zal kunnen vorderen.

## 7. *Verkregen rechten en overgangsmaatregelen*

Het ontwerp houdt ten aanzien van de erkenning van de rechten, die vóór het in werking treden van de eenvormige wet krachtens het nationale recht zijn verkregen, de volgende beginselen in:

a. De rechten inzake merken, die in ieder der Beneluxlanden op het tijdstip van in werking treden van de eenvormige wet bestaan, worden gehandhaafd, mits - wat betreft de rechten, die niet voortvloeien uit internationale depots, steunend op een inschrijving in een ander land dan de Beneluxlanden - de merkhouder de wil zijn recht te handhaven kenbaar maakt door een Beneluxdepot te verrichten binnen een jaar na het in werking treden van de wet. Thans verschilt de wijze, waarop het merkrecht verkregen wordt, in ieder der drie landen en bestaan naast de rechten op ingeschreven merken ook rechten op niet ingeschreven merken. Daar de nieuwe wet geen enkel recht erkent zonder inschrijving, zou onzekerheid heersen of rechten op niet ingeschreven merken in één of meer Beneluxlanden zouden blijven bestaan. Anderzijds moet worden opgemerkt, dat de registers van de Beneluxlanden talrijke inschrijvingen bevatten, die nooit hebben beantwoord of niet meer beantwoorden aan een merkrecht; dit is een reden te meer de handhaving van de verkregen rechten aan een nieuw depot te onderwerpen.

b. De rechten inzake merken, die in ieder der Beneluxlanden op het tijdstip van in werking treden van de eenvormige wet bestaan, breiden zich vanaf dat tijdstip uit over het gehele Beneluxgebied, onafhankelijk van de wil van de houder. Indien een verkregen recht

in twee der Beneluxlanden bestaat, zal de merkhouder in het derde land degene zijn, die aldaar het merk het eerst gebruikt heeft vóór het in werking treden van de wet. Bij niet-gebruik in dit land zal de uitbreiding plaatsvinden ten gunste van de houder van het oudste verkregen recht. Het is wenselijk geacht het aantal merken, dat slechts in één land van kracht is, zoveel mogelijk te beperken. De uitbreiding zal echter niet plaatsvinden in één of meer landen indien het verkregen recht met een ander verkregen recht in strijd komt of indien het voor nietigverklaring in aanmerking komt.

c. Indien na het in werking treden van de wet een merk als verkregen recht in twee of drie der Staten ten name van verschillende rechthebbenden is ingeschreven, kunnen deze, indien althans tussen hen een band van economische aard bestaat, zich niet verzetten tegen de invoer in één der Staten van waren, welke door één hunner van het merk voorzien zijn.

d. De Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken laat niet toe van houders van internationale inschrijvingen een nieuw depot te eisen. De internationale inschrijvingen die bestaan op het tijdstip van het in werking treden van de Beneluxwet, zullen daarom ambtshalve in het Benelux-register worden ingeschreven. Ten einde de samenloop van twee inschrijvingen te voorkomen zullen echter de internationale depots, die op een inschrijving van oorsprong in één der Beneluxlanden steunen, niet van dit stelsel genieten; in dat geval zal de inschrijving van oorsprong dus moeten worden bekrachtigd door een Beneluxdepot, hetwelk bestemd is zich over het gebied van de drie landen uit te breiden.

e. De Beneluxdepots ter bevestiging van verkregen rechten worden alle geacht op hetzelfde tijdstip te zijn verricht en wel op de dag voorafgaande aan die waarop het Benelux-register voor andere depots opengesteld wordt. Zodoende zal aan de houder van een verkregen recht noch zijn recht noch de uitbreiding daarvan over andere Beneluxlanden kunnen worden ontnomen ten gunste van een nieuwe depositant.

## 2. Artikelsgewijze opmerkingen

# HOOFDSTUK I

## Individuele merken

### *Artikel 1*

Dit artikel geeft een ruimere definitie van de warenmerken dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden aanvaarde.

Het houdt een uitvoerige, maar geenszins limitatieve opsomming in van de tekens, die merken kunnen zijn. Deze tekens moeten aan een gemeenschappelijke eis voldoen: dienen ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan merken van waren en die merken moeten onderscheidend vermogen bezitten.

Het zou moeilijk geweest zijn de gevallen, waarin dat vermogen niet bestaat, nauwkeurig aan te geven. De rechter zal op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden.

Uit de gegeven opsomming blijkt duidelijk, dat de vorm van de producten of verpakking voorwerp kan zijn van merkenbescherming. Er zijn echter drie beperkingen (tweede lid).

Op de bijzondere bescherming kunnen geen aanspraak maken:

1. een vorm, die door de aard van de waar wordt bepaald

Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.

2. een vorm, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt

Deze uitzondering beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht. De vorm, die reeds aan de normen van deze onderdelen van het recht beantwoordt, voegt immers onvermijdelijk aan de gebruikswaarde van het product een zekere "aantrekkelijkheidswaarde" toe. Indien, gelet op de aard van de waar, aan deze "aantrekkelijkheidswaarde" grote betekenis toekomt, kan de gekozen vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen. Zo zal bijvoorbeeld de aan een kristallen servies gegeven artistieke vorm niet als een merk kunnen worden beschermd in de kristalindustrie, daar de onderhavige waar haar wezenlijke waarde niet alleen in de gebruikte stof, maar ook en misschien zelfs vooral in de schoonheid van de vorm vindt. In de levensmiddelenindustrie daarentegen kan een waar, zoals bijvoorbeeld chocolade, worden verkocht in een aantrekkelijke vorm, die evenwel geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde van de lekkernij. Een dergelijke vorm zal in voorkomend geval kunnen dienen als merk en uit dien hoofde beschermd kunnen worden, onverminderd overigens de mogelijke toepassing van het auteursrecht of van het tekeningen- en modellenrecht.

III-11

Opgemerkt zij, dat de in de tekst bedoelde wezenlijke waarde die van het product zelf is en niet die van de verpakking. Zo is bij voorbeeld de artistieke vorm van de in de parfumindustrie gebruikte flesjes niet ongeschikt om in die industrie als merk te dienen.

3. een vorm, die een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert

De vorige uitzondering diende om de moeilijkheden te voorkomen, die soms het gevolg zijn van de gelijktijdige toepassing van het merkenrecht enerzijds, en van het auteursrecht of van het tekeningen- en modellenrecht anderzijds. De onderhavige uitzondering strekt ertoe van het gebied der merken uit te sluiten die vormen van waren of verpakking, die een technische uitkomst opleveren.

Dit laatste begrip is ruimer dan het begrip uitvinding in de zin van de Octrooiwet. Het is dus, om de bescherming van een vorm als merk te rechtvaardigen, niet voldoende de niet-octrooieerbaarheid vast te stellen. De bescherming, waarin de onderhavige wet voorziet, is uitgesloten, zodra het gebruik van de vorm voor de ondernemer een werkelijk voordeel bij de vervaardiging of verpakking van de waar betekent.

De tekst duidt dit voordeel aan als een uitkomst op het gebied van de nijverheid om duidelijk te doen uitkomen, dat het niet op zuiver esthetisch of verstandelijk gebied mag liggen. Zo kan bij voorbeeld de wervingskracht van een vorm niet in aanmerking worden genomen om aan die vorm de bescherming als merk te onthouden.

## *Artikel 2*

Een geslachtsnaam, die het door artikel 1 vereiste onderscheidend vermogen bezit, zal als merk kunnen worden beschermd, ongeacht of hij al dan niet in een onderscheidende vorm gebezigd wordt en onverminderd de toepassing der bepalingen van het gemene recht.

Uit het tweede lid volgt, dat een naam, zelfs indien hij als merk wordt beschermd ten gunste van een bepaalde persoon, altijd overeenkomstig zijn aard als onontbeerlijk middel ter aanduiding van een persoon mag worden gebruikt door personen, die deze naam dragen. Een dergelijk gebruik veronderstelt evenwel, dat de naam niet tegelijkertijd gebruikt wordt om de waar te onderscheiden en niet in feite de indruk geeft een merk te zijn.

## Artikel 3

In de algemene overwegingen is gesproken over de redenen, die pleiten voor aanvaarding van de regel, dat het uitsluitend recht op een merk uit het eerste depot ontstaat. Twee soorten depots komen in aanmerking:

### 1. Beneluxdepot

De wijze, waarop dit depot geschiedt, wordt in artikel 6 beschreven.

Iedere industrieel of handelaar kan een Beneluxdepot verrichten, zelfs wanneer zijn onderneming van handel of nijverheid niet binnen het Beneluxgebied is gevestigd. Dit ruime stelsel maakt dus een einde aan het beperkende en geen overwegend economisch belang dienende stelsel van artikel 6 van de Belgische wet en van artikel 9 van de Luxemburgse wet, die slechts merken beschermen, die verbonden zijn aan ondernemingen gevestigd hetzij op nationaal grondgebied, hetzij op het grondgebied van een Staat waarmee een verdrag van wederkerigheid is gesloten.

### 2. Internationaal depot

Krachtens de bepalingen van artikel 4, eerste lid, van de voor de drie Beneluxlanden geldende Overeenkomst van Madrid is elk der Verdragsluitende Staten gehouden aan een bij het Internationaal Bureau ingeschreven merk, een bescherming te verschaffen, die gelijk staat met die, waarop dat merk aanspraak zou kunnen maken, als het rechtstreeks in dat land was gedeponereerd. Bijgevolg moet het internationaal depot met het Beneluxdepot worden gelijkgesteld. De datum van het internationaal depot is die van de inschrijving bij het Internationaal Bureau.

Het behoeft geen betoog, dat de personen die een Beneluxdepot verrichten, of een internationale inschrijving verkrijgen voor het Beneluxgebied, in de voorkomende gevallen de voordelen genieten voorzien in artikel 4 van het Verdrag van Parijs en artikel 4, tweede lid, van de Overeenkomst van Madrid.

In het laatste lid van dit artikel wordt de draagwijdte van de uitdrukking “eerste depot”, nauwkeurig omschreven. Slechts op regelmatige wijze gedeponereerde merken, welke depot een uitsluitend, ten tijde van het geding gehandhaafd merkrecht heeft doen ontstaan, worden bij de vaststelling van de rangorde in aanmerking genomen. Het spreekt vanzelf dat de rangorde van de merken alleen van belang is, wanneer bij vergelijking van de merken blijkt dat zij met elkaar in conflict komen. Maatstaf voor de vergelijking van twee merken zijn in beginsel, hun overeenstemming of gelijkheid en de gelijksoortigheid of gelijkheid van de waren, waarvoor zij zijn gedeponereerd.

Men maakt in dit geval onderscheid tussen individuele en collectieve merken. Met een ouder individueel merk wordt slechts rekening gehouden indien dit gedeponereerd is voor gelijksoortige waren, terwijl een ouder collectief merk, ongeacht voor welke waren het gedeponereerd is, rangorde neemt voor ieder overeenstemmend later gedeponereerd merk. De reden van dit verschil moet gezocht worden in de omstandigheid, dat het collectieve merk aan het publiek een waarborg geeft.

## Artikel 4

Op de algemene regel, volgens welke het “eerste depot” het merkrecht doet ontstaan, worden een zestal uitzonderingen gemaakt.

1. Indien het gedeponereerde merk verboden bestanddelen bevat, doet het depot geen recht ontstaan. De mogelijkheid, dat een op zichzelf geoorloofd merk voor ongeoorloofde doeleinden zou kunnen worden gebruikt (bij voorbeeld om waren te dekken waarvan de vervaardiging verboden is) kan volgens deze bepaling de verkrijging van het recht niet verhinderen. Dit voorbehoud slaat niet op de door artikel 6ter van het Verdrag van Parijs verboden merken, welke in elk geval kunnen worden nietigverklaard.

2. Het depot van een merk, waarvan het gebruik de misleiding van het publiek tot gevolg zou hebben ten aanzien van de aard, herkomst, kwaliteit of andere kenmerken van de waren, waarvoor het is gekozen.
3. Gedurende drie jaar na het verval van het recht op een collectief merk kan dit niet worden opgenomen als individueel merk, noch als collectief merk, welke ook de reden van het verlies van het recht is en welke ook de waren zijn, die het dekte; toestemming van de houder doet hieraan niet af. Deze bepaling, die strenger is dan die welke het weer opnemen van een individueel merk regelt, vindt haar rechtvaardiging in het karakter van waarborg, dat het collectieve merk draagt.
4. Het depot van een merk verricht binnen drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van een individueel overeenstemmend merk, dat was ingeschreven voor gelijksoortige waren, doet geen recht ontstaan, wanneer het aan de inschrijving van het oudere merk verbonden uitsluitend recht door het verval van de inschrijving is teniet gegaan. Hieruit volgt, a contrario, dat een vervallen oudere inschrijving, waaraan gedurende de laatste drie jaren geen uitsluitend recht verbonden was - bij voorbeeld omdat dit wegens niet gebruik reeds teniet was gegaan - geen beletsel voor de inschrijving van het latere merk vormt. Deze uitzondering heeft ten doel te voorkomen, dat een deposant profijt trekt van de aan het niet vernieuwde merk verbonden "goodwill" en een voor de vroegere houder van het merk nadelige verwarring scheidt, alsmede het aan deze laatste mogelijk te maken, een hetzij door overmacht, hetzij door nalatigheid verloren recht te herstellen. Deze regel is niet van toepassing indien de vervallen inschrijving geen uitsluitend merkrecht dekte, indien de houder in het nieuwe depot heeft toegestemd of indien van niet-gebruik sprake is. In deze drie gevallen kan de vroegere houder immers niet beweren schade te hebben geleden.
5. Het ontwerp houdt rekening met artikel 6bis van het Verdrag van Parijs; dit artikel houdt in, dat onder de daarin opgenomen voorwaarden een merk, dat in een der bij het Verdrag aangesloten landen beschermd is, terwijl het in een ander van deze landen niet beschermd is, maar aldaar algemene bekendheid geniet, desalniettemin in de weg kan staan aan het ontstaan van het recht op een merk, dat daar te lande verwarring zou kunnen scheppen met het algemeen bekende merk.
6. Het depot dat te kwader trouw is verricht. De beoordeling van de kwade trouw van een deposant zal in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zijn; men zal daarbij rekening moeten houden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Er worden hier echter enkele - niet limitatief op te vatten - gevallen genoemd, waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit:
  - a) Het eerste geval is dat van een depot, dat wordt verricht, terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de aan het depot voorafgaande drie jaren te goeder trouw een normaal gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied heeft gemaakt, en de toestemming van die derde niet verkregen is. De wetenschap, mits bewezen, van een gebruik, zelfs indien dit niet algemeen bekend is, kan in aanmerking genomen worden. Het ontbreken van wetenschap van een gebruik kan daarentegen slechts worden toegerekend, wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is.
  - b) Het tweede geval is dat van het depot, verricht, terwijl men weet, dat een derde te goeder trouw een begin heeft gemaakt met een normaal gebruik buiten het Beneluxgebied op een tijdstip, voorafgaande aan het begin van gebruik door de deposant op het genoemde grondgebied, en zonder toestemming van die derde. De wetenschap van het gebruik heeft hier dezelfde betekenis als onder a) maar hier is bepaald, dat zij uit een rechtstreekse betrekking moet voortvloeien. Met andere woorden - en dit in tegenstelling tot wat is bepaald voor het normaal gebruik binnen het Beneluxgebied - bescherming van gebruik in het buitenland zal slechts aanwezig zijn in die gevallen, waarin de wetenschap die de deposant van dat gebruik heeft, geen gewone wetenschap is, zoals een ieder zou kunnen hebben, maar een wetenschap, die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking, waarin de deposant tot de eerdere gebruiker in het buitenland heeft gestaan. Bovendien moet deze wetenschap vooraf zijn gedaan, niet alleen aan het bestreden depot, maar ook aan het begin van gebruik, dat de houder

van dat depot binnen het Beneluxgebied van het merk heeft gemaakt. Deze laatste bepaling vindt haar rechtvaardiging in de wenselijkheid degene, die te goeder trouw binnen het Beneluxgebied een aanvang maakt met het gebruik van een niet gedeponeerd merk, te beschermen tegen de gevolgen van een latere aanraking met de gebruiker van een overeenstemmend merk in het buitenland.

Onder gebruik moet in beide gevallen verstaan worden het feitelijk gebruik van het merk zonder dat dit is ingeschreven voor het Beneluxgebied.

In hoofde van artikel 4 wordt gezegd, dat de genoemde nietigheidsgronden beperkt worden door het in artikel 14 bepaalde. Zoals bij dit artikel nader zal worden uiteengezet kan de nietigheid van een merk niet ingeroepen worden door een ieder, of gedurende onbeperkte tijd, noch ook zonder verdere beperkingen.

### *Artikel 5*

Niet alleen ontstaat het uitsluitend recht op een merk uit het eerste depot en vervalt het door niet vernieuwing van de inschrijving of door vrijwillige doorhaling van de inschrijving, en voor internationale inschrijvingen door het feit dat het merk in het land van oorsprong geen bescherming meer geniet, maar het kan ook vervallen, hoewel de inschrijving blijft gehandhaafd. Dit geval doet zich voor, wanneer het merk binnen het Beneluxgebied, hetzij gedurende de drie op het depot volgende jaren, hetzij gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet is gebruikt.

Het verplichte gebruik moet een normaal gebruik zijn, dat wil zeggen dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen, of men werkelijk met een gebruik te doen heeft. Het gebruik zal moeten geschieden door de merkhouder, of diens ingeschreven licentiehouder, of door iemand die in hun naam optreedt. De rechter zal een onbetekenend gebruik, kennelijk enkel en alleen geschied om het recht op het merk in stand te houden, niet in beschouwing kunnen nemen. Ten slotte zal het ook mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen.

De in Nederland opgedane ervaring toont aan, dat de sanctie op het niet-gebruik een dode letter zou blijven, indien de algemene beginselen van het bewijsrecht volledig gehandhaafd zouden worden en indien derhalve de eiser bij uitsluiting met het negatieve bewijs van het niet-gebruik zou worden belast. De eenvormige wet geeft de rechter de bevoegdheid de bewijslast op de meest billijke wijze te verdelen. Daarbij zal in het algemeen de blote bewering van niet-gebruik onvoldoende zijn om de merkhouder met het bewijs van gebruik te belasten, maar wanneer het niet-gebruik de rechter waarschijnlijk voorkomt, kan hij de merkhouder met het voor deze in het algemeen niet moeilijk te leveren positieve bewijs van gebruik belasten. Niettemin zal de houder van een op regelmatige wijze in stand gehouden inschrijving nimmer kunnen worden belast met het bewijs van gebruik in een meer dan zes jaren vóór de dagvaarding liggend tijdvak. Het ontwerp kon niet zover gaan, dat op hen, die de moeite hebben gedaan hun merken te laten inschrijven of hun inschrijving te laten vernieuwen, de verplichting zou worden gelegd de bewijsstukken, die het hun mogelijk maken de gegrondheid van handhaving hunner uitsluitende rechten aan te tonen, voor onbepaalde tijd te bewaren.

Tenslotte vervalt het recht op een ingeschreven merk eveneens, indien het, ofschoon aanvankelijk onderscheidend vermogen bezittend, na een zekere tijd de benaming is geworden, die gewoonlijk gebruikt wordt om de waren van een bepaalde aard of hoedanigheid, ongeacht hun herkomst, aan te duiden. Wanneer deze verwording tot soortnaam kan worden geweten aan de houder van het merk, bijvoorbeeld doordat hij heeft laten blijken van het merk te willen afzien of doordat hij tot de verwording ervan tot soortnaam heeft bijgedragen, kan het merkrecht vervallen worden verklaard. Dit is niet het geval, wanneer de houder van het merk geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Wanneer het merk gedeponeerd is voor verschillende waren, en het niet-gebruik of de verwording tot soortnaam slechts betrekking heeft op bepaalde waren, zal het verval van het merkrecht en de doorhaling bedoeld onder D van artikel 14, slechts betrekking hebben op het merkrecht voor deze waren en kan het merkrecht voor het overige blijven bestaan.

Uit de bepalingen van dit artikel volgt, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 (2) van het Verdrag van Parijs als herzien te Lissabon, dat de handhaving van een recht, waarvan de houder een buitenlander is, die binnen het Beneluxgebied geen enkele daadwerkelijke en wezenlijke onderneming van handel of nijverheid bezit, niet afhankelijk is van de handhaving van een inschrijving van een uitsluitend recht in het land, waarin zijn onderneming is gevestigd, een en ander onder voorbehoud van de bijzondere positie van de internationale merken.

### *Artikel 6*

Aan de mogelijkheid een depot te verrichten bij de nationale diensten welke in beginsel wordt gehandhaafd, wordt toegevoegd de mogelijkheid van een depot bij het Benelux-Merkenbureau. Ongeacht de gekozen weg is steeds van een Beneluxdepot sprake; de rol der nationale diensten wordt beperkt tot het in ontvangst nemen van het depot, het daarvan opmaken van een akte en het toezenden van de stukken aan het Benelux-Bureau.

Artikel 6, onder B, voorziet in de mogelijke instelling van een verplicht onderzoek naar eerdere inschrijvingen (nieuwheidsonderzoek). Een dergelijk onderzoek zal, zoals blijkt uit het onder C bepaalde, geen enkel rechtsgevolg hebben. Het enige doel daarvan zal zijn de deposant te dwingen zich van de kansen van geldigheid van zijn recht op de hoogte te stellen. Ook na over de stand van de nieuwheid behoorlijk te zijn ingelicht, zal de deposant bij uitsluiting bevoegd blijven een beslissing over het depot te nemen. De rol van het Bureau zal beperkt blijven tot het verstrekken van zuiver zakelijke inlichtingen.

In het belang van de voorlichting van derden is onder D bepaald, dat het beroep op een recht van voorrang uitdrukkelijk moet worden gedaan op het tijdstip van het depot of op zijn laatst, tegen betaling van een bijzonder recht, in de op het depot volgende maand.

### *Artikel 7*

Deze bepaling zondert de internationale depots van de toepassing van artikel 6 uit. Hieruit volgt, dat deze in artikel 3 omschreven depots slechts aan de door de Overeenkomst van Madrid vastgestelde vereisten kunnen worden onderworpen.

Onder B is bepaald, dat de verplichting tot nieuwheidsonderzoek, waarvan in artikel 6 sprake is, tot deze depots zal kunnen worden uitgebreid. Hieruit volgt a contrario, dat het onderzoek tot Beneluxdepots zal kunnen worden beperkt ten einde met name de hoge kosten, die een onderzoek van alle internationale depots met zich zou brengen, te vermijden.

### *Artikel 8*

Het tijdstip, waarop het uitsluitend recht ingaat, wordt bepaald door de dagtekening van het Beneluxdepot of de internationale inschrijving en niet door de dagtekening van de Beneluxinschrijving. Terwijl de inschrijving voor de toepassing van de andere artikelen rechtsgevolgen medebrengt, is zij ten aanzien van de bepaling van het tijdstip van ingang van het uitsluitend recht niet meer dan een zuiver administratieve formaliteit, die een geordend overzicht geeft van de chronologische volgorde van de Benelux en internationale depots.

Het artikel houdt ook rekening met de door de Overeenkomst van Madrid, zoals deze te Nice herzien is op 15 juni 1957, geopende mogelijkheden de gevolgen van het internationale depot territoriaal te beperken (art. 3bis van de Overeenkomst) en aan de Zwitserse Regering te betekenen, dat het gezamenlijke Beneluxgebied als een enkel land beschouwd zal moeten worden voor de toepassing van de Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk (art. 9quater van de Overeenkomst).

## *Artikel 9*

Dit artikel scheidt de figuur van een facultatief nieuwhoedsonderzoek en regelt de belangrijkste punten van dat onderzoek alsmede van een eventueel verplicht onderzoek.

De wet schrijft alleen voor, dat de merken in klassen moeten worden gerangschikt volgens een door het Benelux-Bureau vastgesteld systeem. Het ware aangewezen dat het Bureau de internationale rangschikking, neergelegd in de Overeenkomst van Nice, die door de Beneluxlanden op 15 juni 1957 is getekend, zou gebruiken.

## *Artikel 10*

Terwijl de Belgische wet aan het depot een onbepaalde geldigheidsduur toekent, de Nederlandse wet deze tot 20 jaar en de Luxemburgse wet tot 10 jaar beperkt, is de geldigheidsduur van het Beneluxdepot bepaald op 10 jaar. Deze betrekkelijk korte duur is gekozen ten einde de inschrijvingen, waarvoor de deposant geen enkele belangstelling meer heeft, automatisch te laten verdwijnen. Het spreekt vanzelf, dat voor de internationale depots de door de Overeenkomst van Madrid in beginsel op 20 jaar bepaalde duur van de bescherming wordt gehandhaafd.

Hoewel niet-vernieuwing van de inschrijving verval van het uitsluitend recht met zich brengt (artikel 5, onder 1), geeft artikel 4, onder 4, de deposant een middel om zijn recht binnen drie jaar te herstellen zonder het te verliezen ten gunste van hen, die intussen een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren hebben gedeponeerd.

In overeenstemming met de herziene tekst van de Overeenkomst van Madrid in artikel 7 (2), bepaalt de eenvormige wet, dat het merk als zodanig, dat wil zeggen naar de woorden van artikel 1 van de wet, het teken dat dient om de waren te onderscheiden, noch tijdens de inschrijving noch bij haar vernieuwing veranderd mag worden.

## *Artikel 11*

Terwijl de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse wetten bepalen, dat een merk slechts kan worden overgedragen met de onderneming van handel of nijverheid, laat het ontwerp vrije overdracht toe. Bovendien erkent het de mogelijkheid merklicenties te verlenen.

In de loop der jaren heeft de wetenschap haar opvatting aangaande al of niet vrije overdracht van merken aanmerkelijk gewijzigd. Aanvankelijk werd algemeen aangenomen, dat vrije overdracht verwarring kon teweegbrengen bij het publiek, doordat degene, aan wie wordt overgedragen, die niet over de bestaande onderneming zou beschikken, waren van geheel andere aard en kwaliteit onder het overgedragen merk in het verkeer zou brengen.

Thans wordt de werkelijkheid van dat gevaar in twijfel getrokken. De waarde van een merk berust op zijn goede naam en de verkrijger van het merk zal er over het algemeen belang bij hebben de waarde ervan te behouden door de aard en de kwaliteit van de waren op een zo hoog mogelijk peil te handhaven. In enkele alleenstaande gevallen, waarin de verkrijger zou trachten partij te trekken uit de goede naam van het merk door onder dat merk waren van mindere kwaliteit aan te bieden, zal de reactie van het publiek, welks wantrouwen gewekt zal worden, een veel doelmatiger sanctie opleveren dan de nietigheid van de overdracht. Bovendien kunnen dergelijke praktijken door een verbod van vrije overdracht niet worden verhinderd, indien degene die het merk heeft overgedragen, zich daar niet tegen verzet. De verkrijger van een merk kan trouwens evenzeer de aard en de kwaliteit van de waren veranderen, wanneer hij de onderneming tegelijk met het merk heeft overgenomen.

Dezelfde redenen, die vroeger tot het verbod van vrije overdracht van het merk hebben geleid, zijn ook naar voren gebracht om de toelaatbaarheid te bestrijden van een merklicentie. Men zag hierin een verkapt middel om hetzij een merk zonder bedrijf over te dragen, hetzij het gebruik ervan aan meerdere personen toe te staan, waardoor aldus het onderscheidend vermogen verloren zou kunnen gaan.



In de belanghebbende kringen is men tegenwoordig van mening, dat de merklicentie om economische redenen nodig is en dat de praktijk van licenties niet zou kunnen worden tegengegaan, zelfs wanneer de wet daarvan niet zou reppen. Dikwijls kan of wil de vervaardiger van een merkartikel geen afzonderlijke fabriek in ieder land oprichten. Echter zou hij er in het algemeen belang bij hebben, dat de met zijn toestemming en volgens zijn aanwijzingen vervaardigde waren overal onder een zelfde merk in het verkeer werden gebracht. Dat belang strookt ook met het belang van het publiek, dat zodoende weet, dat al die waren, op welke plaats ook vervaardigd, van dezelfde herkomst zijn. Deze in verschillende landen vervaardigde waren worden immers onderscheiden door een gemeenschappelijke herkomst, die niet is de plaats van vervaardiging, noch de persoon van de vervaardiger, maar het centrum van waaruit de vervaardiging wordt geleid.

Zowel de overeenkomsten van overdracht als de licentie-overeenkomsten moeten op straffe van nietigheid schriftelijk worden vastgelegd. Deze overeenkomsten zullen aan derden eerst kunnen worden tegengeworpen na overschrijving in het register van een uittreksel van de akte waarin die overeenkomst is vastgelegd, of van een door de belanghebbende partijen getekende daarop betrekking hebbende verklaring. De verplichting tot inschrijving geldt eveneens voor de andere overgangen, zoals overgang ten gevolge van overlijden. De woorden "uittreksel van de akte" hebben hier een zeer algemene betekenis: rechterlijke beslissingen, waarbij het bestaan van een overdracht, een andere overgang, of een licentie is vastgesteld zullen evenzeer kunnen worden overgelegd als onderhandse overeenkomsten of notariële akten.

Daar het uitsluitend recht op een merk zich volgens dit ontwerp over het gehele Benelux-gebied uitstrekt, moet een overdracht of andere overgang, die niet voor dat gehele gebied geldt, worden nietig verklaard.

Dezelfde regel is voor de licentie niet aanvaard, aangezien de praktijk van het bedrijfsleven ertoe kan leiden, dat de merkhouders het recht tot vervaardiging en verkoop van zijn merkartikelen aan verschillende personen voor verschillende gebieden verleent. Het zou te ver gaan iedere overeenkomst van die strekking nietig te willen verklaren. Artikel 11 laat dus verlening van een merklicentie met willekeurige beperkingen toe, maar bepaalt dat een beperking, die niet is gericht op de duur van de licentie of op de waren waarvoor zij werd verleend, voor de toepassing van de eenvormige wet als niet bestaande wordt beschouwd.

Dit laatste sluit echter geenszins uit, dat de merkhouders zijn licentiehouders volgens het gemene recht kan vervolgen door middel van een actie wegens schending van de licentie-overeenkomst, wanneer laatstgenoemde een dergelijke beperking overtreedt.

De houder van een merk, waarvoor een licentie verleend werd voor één der drie landen, kan derhalve de licentiehouders, welke het merk in een van de andere landen zou gebruiken, niet vervolgen wegens inbreuk op het merk; hij heeft tegen deze enkel een burgerlijke vordering wegens niet-nakoming van het contract.

## *Artikel 12*

Aangezien het uitsluitend recht krachtens artikel 3 slechts verkregen wordt door een eerste depot, kan geen enkele vordering, gegrond op een merk, in rechte worden ingesteld, indien het merk niet is gedeponereerd, en bijgevolg niet is ingeschreven.

Niettemin kan de niet-ontvankelijkheid van een vordering - waarover de rechter ambtshalve zal moeten beslissen - worden opgeheven, indien het depot tijdens het geding wordt verricht.

Schadevergoeding kan niet worden toegekend voor handelingen, die zijn verricht op een tijdstip, waarop het merk niet was gedeponereerd.

De onder B genoemde bepalingen herinneren eraan, dat aan de gebruiker van een teken, dat geen merk is, omdat dat teken niet aan de in artikel 1 gestelde vereisten voldoet, niet noodzakelijkerwijs alle wettelijke bescherming is ontzegd. Het is immers mogelijk, dat in sommige gevallen, bij voorbeeld wanneer het gebruik van dit teken bijdraagt tot nabootsing van de wijze van verpakking van zijn waren, het gemene recht de gebruiker van dit

teken toestaat een rechtsvordering in te stellen tegen het onrechtmatig gebruik hiervan door een derde.

Uit artikel 12 vloeit tenslotte voort, dat de gebruiker van een teken, dat daadwerkelijk een merk is, maar niet als zodanig is gedeponeed, geen enkele bescherming geniet.

### *Artikel 13*

Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A, onder 1) bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2) bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik plaats heeft in het economisch verkeer en zonder geldige reden.

Zo zal de houder het gebruik van het merk bijvoorbeeld in woordenboeken of wetenschappelijke werken niet ingevolge de eenvormige wet op de merken kunnen verbieden en zal de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen.

De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de waren, die door de merkhouder of zijn licentiehouder binnen het Beneluxgebied of daar buiten in het verkeer zijn gebracht, alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder of de licentiehouder, die het merk heeft aangebracht, beschouwen, indien de waren wijzigingen hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. In de andere gevallen is de verhouding tussen de merkhouder of de licentiehouder en de opvolgende verkopers van hun waren uitsluitend aan het gemene recht onderworpen.

De door zuiver administratieve doeleinden ingestelde rangschikking in klassen, bedoeld in artikel 9, zal niet als maatstaf kunnen dienen voor de gelijksoortigheid van waren; deze zal slechts worden afgeleid uit de omstandigheden van het bijzondere geval, en worden beoordeeld naar het handelsgebruik.

De inleidende woorden van artikel 13 leggen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Beneluxlanden vallen.

### *Artikel 14*

**A.** De nietigverklaring van een depot en bijgevolg van het daaraan verbonden uitsluitend recht op een merk, kan door iedere belanghebbende alsmede door het Openbaar Ministerie ingeroepen worden:

1. zonder beperking van tijdsduur en zonder nadere bepaling:

**a.** wanneer het teken niet een merk is in de zin van artikel 1, dat wil zeggen wanneer het niet kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Dit zal in het bijzonder het geval zijn, wanneer het merk ieder onderscheidend vermogen ontbeert, zoals dit nader omschreven is in artikel 6 quinquies B onder 2° van het Verdrag van Parijs;

**b.** wanneer het merk overeenstemt met een ouder nog van kracht zijnd collectief merk, ongeacht voor welke waren dit laatste is gedeponeed;

**c.** wanneer het teken, dat als merk gedeponeed is, in strijd is met de goede zeden of met de openbare orde of wanneer het gebruik van het merk voor waren, waarvoor het gedeponeed is, aanleiding zou geven tot misleiding van het publiek, bij voorbeeld de afbeelding van een koe voor margarine;

2. gedurende een termijn van vijf jaren na het depot:

wanneer het merk overeenstemt met een collectief merk, dat op het tijdstip van het depot reeds was vervallen, maar dat gedurende de drie aan het depot voorafgaande jaren nog van kracht geweest is.

**B.** De nietigverklaring van een depot en bijgevolg van het daaraan verbonden uitsluitend recht op een merk kan door iedere belanghebbende ingeroepen worden op grond van de hieronder genoemde redenen, mits de houder van het eerder gedeponeerde merk of de in zijn belangen geschade derde aan het geding deelneemt:

**1.** wanneer het gedeponeerde merk overeenstemt met een eerder voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk, dat nog van kracht is;

**2 .a .** wanneer het gedeponeerde merk overeenstemt met een eerder voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk, waarvan de inschrijving en daardoor ook het eraan verbonden uitsluitend recht gedurende de drie aan het depot voorafgaande jaren was vervallen door verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, behalve indien de vroegere rechthebbende zijn toestemming tot het depot gegeven heeft en mits de nietigheid ingeroepen wordt binnen drie jaar na het verstrijken van de oudere inschrijving;

**b .** wanneer het gedeponeerde merk aanleiding kan geven tot verwarring met een algemeen bekend merk, als bedoeld in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, dat behoort aan een derde, die geen toestemming heeft verleend tot het gebruik van het gedeponeerde merk;

**c .** wanneer het merk te kwader trouw is gedeponeerd.

In het algemeen gedeelte (onder 5) is er reeds op gewezen, dat de handhaving van het uitsluitend recht hoogst bezwaarlijk zou zijn, wanneer de merkhouder in geval van een geding verplicht zou zijn, zijn recht te verdedigen tegen de eventuele rechten van derden, die niet in het geding zijn. Hetzelfde geldt eveneens, wanneer een ieder er zich op zou kunnen beroepen, dat het depot belangen van derden, zoals hierboven onder B bedoeld, aantast. Daarom is bepaald, dat de eiser bij een vordering tot nietigverklaring van een merk, resp. de gedaagde in een inbreukactie, zich slechts kan beroepen op een eerdere inschrijving, resp. op de aantasting van belangen van een derde, wanneer deze derde aan het geding deelneemt. Het ligt dus op zijn weg deze deelneming uit te lokken, wanneer de derde daartoe niet uit eigen beweging het initiatief neemt.

**C.** Het verval van het recht op een merk ten gevolge van niet-gebruik of verwording tot soortnaam (artikel 5, onder 3 en 4) kan door iedere belanghebbende ingeroepen worden.

Tussen de nietigverklaring en de vervallenverklaring van het recht op een merk bestaat het verschil, dat eerstgenoemde terugwerkt tot op het tijdstip van het depot, zodat het uitsluitend recht geacht wordt nooit bestaan te hebben, terwijl de laatstgenoemde werkt vanaf het door de rechter vastgestelde tijdstip, waarop de feitelijke voorwaarden welke het verval tot gevolg hebben, vervuld waren.

**D.** Voor wat betreft de uit de onderhavige wet voortvloeiende gedingen is alleen de rechter bevoegd.

Indien het Openbaar Ministerie de nietigheid van een merk vordert in de onder A genoemde gevallen zijn slechts de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd.

Indien de rechter beslist dat een recht op een merk nietig dan wel vervallen is, beveelt hij ambsthalve de doorhaling van de inschrijving in het register. Dientengevolge werkt de rechterlijke uitspraak tegenover een ieder, daar het recht op een merk onbestaanbaar is zonder inschrijving.

## *Artikel 15*

Dit artikel maakt het mogelijk afstand te doen van een inschrijving. De vrijheid van de houder om van een inschrijving afstand te doen is echter beperkt ten behoeve van de licen-

tiehouder, aan wie die afstand begrijpelijkerwijze schade zou kunnen toebrengen, wanneer hij buiten zijn weten en zonder zijn toestemming plaats had.

Daar het uitsluitend merkrecht zich over het gehele Beneluxgebied uitstrekt, geldt de afstand voor dat gehele gebied. Wanneer men zou toestaan de afstand territoriaal te beperken, zou inbreuk worden gemaakt op het beginsel van de eenheid van het Beneluxgebied op het stuk van merken, welk beginsel van openbare orde is.

De onderhavige bepaling is mede toepasselijk op de in artikel 8bis van de Overeenkomst van Madrid geregelde afstand. De gevolgen van een afstand van rechten voor één Beneluxland, strekken zich van rechtswege tot het gehele Beneluxgebied uit, daar bij toepassing van artikel 9quater van de Overeenkomst van Madrid aan de Zwitserse Regering betekent zal worden, dat het Beneluxgebied voortaan als één enkel land moet worden beschouwd voor wat betreft de toepassing van de Overeenkomst.

### *Artikel 16*

Een uit meer bestanddelen samengesteld merk kan, in zijn geheel genomen, voldoende van elk ander onderscheiden zijn, ofschoon die bestanddelen, afzonderlijk genomen, met vroegere merken in strijd zouden raken. Een nietig- of vervallenverklaring of doorhaling, die zou leiden tot handhaving van slechts een gedeelte van het oorspronkelijke geheel, zou dan ook het naast elkaar bestaan van overeenstemmende merken ten name van verschillende houders kunnen teweegbrengen. Artikel 16 beoogt dit ontoelaatbare gevolg te voorkomen, door te bepalen dat de rechterlijke nietig- of vervallenverklaring, bedoeld in artikel 14, en de vrijwillige doorhaling, bedoeld in artikel 15, geen betrekking mogen hebben op bepaalde bestanddelen van het merk, terwijl de bescherming van andere bestanddelen blijft voortbestaan.

### *Artikel 17*

De taak het merkenregister bij te houden en voor openbaarmaking van zijn inhoud te zorgen wordt door deze bepaling aan het Benelux-Bureau toevertrouwd.

### *Artikel 18*

Om geen enkele twijfel te laten bestaan over de vraag, of de onderdanen van de Beneluxlanden en zij, die aldaar woonplaats hebben of er daadwerkelijk en wezenlijk een onderneming van nijverheid of handel bezitten zonder nochtans onderdanen te zijn van een van de Unie van Parijs deeltmakend land, de bepalingen van het Verdrag van Parijs en van de Overeenkomst van Madrid te hunnen voordele kunnen invoeren, wordt deze mogelijkheid hun uitdrukkelijk door artikel 18 toegekend. De onderdanen van de andere landen die deel uitmaken van de Unie van Parijs en van de bijzondere Unie van Madrid, alsmede de met hen gelijkgestelde personen, kunnen aanspraak maken op de voorrechten van de stelsels van deze Unies, door toepassing van de bepalingen van de bovengenoemde internationale verdragen zelf (artikelen 2 en 3 van het Verdrag van Parijs - artikelen 1 en 2 van de Overeenkomst van Madrid).

## Collectieve merken

### *Artikel 19*

Het collectieve merk beoogt vooraf bepaalde kenmerken, die van verschillende ondernemingen afkomstige waren gemeen hebben, te doen uitkomen. Het collectieve merk onderscheidt zich van het individuele merk meer door zijn functie dan door zijn aard. Daarom kunnen alle tekens, die volgens artikel 1 als individueel merk kunnen dienen, ook dienen als collectief merk.

Terwijl het individuele merk, waarvan het doel is de gemeenschappelijke herkomst van bepaalde waren te doen uitkomen, in beginsel slechts kan worden aangebracht door zijn houder of diens rechtverkrijgende, kan het collectieve merk gebruikt worden door alle personen, die voldoen aan de door het reglement op het gebruik en het toezicht vastgestelde bepalingen.

De houder van het collectieve merk kan het merk niet gebruiken voor zijn eigen waren of voor waren die afkomstig zijn uit een bedrijf, waarover hij op directe of indirecte wijze (bij voorbeeld als commissaris van een naamloze vennootschap) een zekere zeggenschap heeft, omdat hij geroepen is toezicht te houden op het aanbrengen van het merk op de waren van degenen, die dat merk gebruiken, en hij niet onpartijdig toezicht zou kunnen uitoefenen op zijn eigen gebruik van het merk.

Hoewel niet uitdrukkelijk bepaald, gelijk in artikel 3 van de Belgische besluitwet van 1935, bestaat er generlei bezwaar tegen het gelijktijdig aanbrengen van een individueel en een collectief merk op een waar. Gelet op de verschillende functies van deze twee soorten merken zal dat gelijktijdig gebruik in het algemeen geen enkele verwarring kunnen veroorzaken. Mocht zulks toch het geval zijn, dan zou de houder van het collectieve merk op grond van het reglement op het gebruik en het toezicht kunnen tussenbeide komen terwijl de belanghebbenden en het Openbaar Ministerie op grond van artikel 27 zouden kunnen optreden.

Het artikel staat bovendien elke natuurlijke of rechtspersoon toe collectieve merken te deponeren. Dit stelsel laat onverlet de mogelijkheid het statuut van officiële controle- of garantietekens of -stempels in het nationale kader te regelen en, met toepassing van artikel 6ter van het Verdrag van Parijs, deze in de twee andere Staten te doen erkennen. Maar wanneer eenmaal de bescherming van deze tekens of stempels als collectieve merken is gekozen, zullen deze aan de bepalingen van deze wet onderworpen zijn.

### *Artikel 20*

Deze toelichting heeft reeds aangetoond, hoe de voor individuele merken vastgestelde regelen ook kunnen worden toegepast op collectieve merken.

Een uitzondering op dit beginsel maken echter de bepalingen betrekking hebbende op:

1. het reglement op het gebruik en het toezicht (artikelen 21, 22, 24 en 25);
2. het instellen van rechtsvorderingen (artikel 26);
3. het wederopnemen van een collectief merk (artikel 23);
4. de rechterlijke doorhaling en het verbod van gebruik (artikelen 27 en 28).

## *Artikel 21*

Het verkrijgen van het recht op een collectief merk is, behalve aan de voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van het recht op een individueel merk, onderworpen aan de verplichting tot het depot van een reglement op het gebruik en het toezicht.

Wanneer een Beneluxdepot genomen wordt zal het reglement gelijktijdig gedeponeed moeten worden. Deze verplichting is echter niet mogelijk ten aanzien van een internationaal depot, hetwelk immers een voor alle bij de Overeenkomst van Madrid aangesloten landen geldend depot is, waarvan de vormvereisten uitsluitend bepaald worden door deze Overeenkomst; de wet geeft degene, die een dergelijk depot verricht, een op zes maanden na de notificatie door het Internationaal Bureau gestelde termijn, om alsnog het reglement te deponeren.

## *Artikel 22*

Om geldig te zijn moet het reglement op het gebruik en het toezicht inhouden:

1. het gemeenschappelijk kenmerk of de gemeenschappelijke kenmerken van de waren, tot welker waarborg het collectieve merk bestemd is; de aard van die gemeenschappelijke kenmerken is niet omschreven, zodat het collectieve merk voor zeer verschillende doeleinden kan worden gebruikt;
2. de wijze waarop toezicht moet worden gehouden op de aanwezigheid van de gemeenschappelijke kenmerken in de door de gebruikers van het collectieve merk voorziene waren. Dit toezicht moet deugdelijk en doeltreffend zijn, dat wil zeggen het moet de mogelijkheid geven snel en met zekerheid het ontbreken van deze kenmerken vast te stellen. Het reglement moet eveneens de passende sancties vermelden.

## *Artikel 23*

Artikel 4, onder 3, verbiedt een collectief merk op te nemen gedurende een termijn van drie jaar, hetzij als individueel merk, hetzij als collectief merk. In afwijking van deze regel staat artikel 23 het wederopnemen van een collectief merk door de oorspronkelijke houder toe, ten einde de sanctie op niet-vernieuwing, waarvan de gevolgen schadelijk zouden kunnen zijn voor de belangen van de gebruikers, te verzachten.

## *Artikel 24*

Terwijl het Benelux-Bureau ingevolge artikel 6 sub C en artikel 8 de inschrijving van een individueel merk niet mag weigeren, geeft artikel 24 het Bureau de bevoegdheid de inschrijving van een Beneluxdepot van een collectief merk te weigeren, wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht niet, of niet tijdig is gedeponeed. Het Bureau is echter niet bevoegd te onderzoeken, of de inhoud van dat reglement overeenkomstig het voorschrift van artikel 22 is; deze bevoegdheid is voorbehouden aan de rechter (artikel 27 onder B).

## *Artikel 25*

Van wijzigingen van het reglement moet kennis worden gegeven hetzij aan één van de drie nationale diensten, hetzij aan het Benelux-Bureau. Zij zijn zonder gevolg, zolang daarvan geen kennis is gegeven. Dientengevolge zal iedere wijziging die aan het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom zal zijn medegedeeld, eerst van kracht zijn vanaf het moment van kennisgeving aan het Benelux-Bureau.

## Artikel 26

In beginsel is alleen de houder van het collectieve merk bevoegd om ter bescherming van het merk in rechte op te treden. Hij zal daarbij het gebruik van het merk voor iedere waar kunnen doen verbieden en daarvoor schadevergoeding vorderen, behalve in het geval dat het merk gebruikt zou worden door iemand die daarop een ouder recht als individueel merk zou hebben. Dit geval kan zich voordoen, wanneer het oudere individuele merk is gedeponereerd voor waren welke niet soortgelijk zijn met die waarvoor het collectieve merk gedeponereerd is.

Het reglement op het gebruik en het toezicht kan bepalen, dat de gebruikers van het merk de vordering tezamen met de houder kunnen instellen en zich kunnen voegen of kunnen tussenkomen in het geding; zij kunnen bij deze gelegenheid herstel van de door hen geleden schade verkrijgen. De houder zelf zal herstel van de door de gebruikers geleden schade kunnen eisen, wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht hem daartoe machtigt. Het collectieve merk beschermt dus niet alleen zijn houder, maar ook degenen, die gemachtigd zijn het merk te gebruiken.

## Artikel 27

Nietig- of vervallenverklaring van een collectief merk kan worden gevorderd in de gevallen, waarin zij voor een individueel merk kan worden gevorderd en bovendien in de navolgende gevallen, die aantasting van de openbare orde medebrengen:

1. wanneer de houder van het collectieve merk in strijd met het in artikel 19 bepaalde het merk voor eigen waren gebruikt (vervallenverklaring);
2. wanneer de houder met een gebruik van het collectieve merk in strijd met het reglement instemt of zulk gebruik gedooft (vervallenverklaring);
3. wanneer het reglement in strijd is met de openbare orde, of niet in overeenstemming is met de voorwaarden van artikel 22 (nietigverklaring).

Op dezelfde gronden kan nietigverklaring van een wijziging van het reglement worden gevorderd, indien deze wijziging van zodanige aard is, dat zij de tot dusverre door het collectieve merk gegeven waarborgen verzwakt.

Nietig- en vervallenverklaring kunnen altijd gevorderd worden door het Openbaar Ministerie.

De belanghebbenden zullen alleen rechtstreeks in rechte kunnen optreden in geval van een gebruik van het merk in strijd met het in artikel 19 bepaalde of met het reglement. Een hun gegeven bevoegdheid het reglement zelf en zijn wijzigingen aan te tasten, zou tot lichtvaardige en vexatoire rechtsvorderingen kunnen leiden. Daarentegen zou het geval van gebruik in strijd met het in artikel 19 bepaalde of met het reglement aan het toezicht van het Openbaar Ministerie kunnen ontsnappen en het ligt daarom zeer voor de hand in dit geval het instellen van een rechtstreekse vordering door belanghebbenden mogelijk te maken.

Ten einde de eenheid te bevorderen in de uitlegging van de bepalingen der eenvormige wet inzake de collectieve merken evenals van de eenheid van beoordeling van de aantasting der openbare orde, kan een vordering van het Openbaar Ministerie slechts bij de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg worden ingesteld.

## Artikel 28

Ten einde elke aantasting van de openbare orde te voorkomen, zullen de vervallen, nietigverklarde, doorgehaalde of niet vernieuwde collectieve merken op generlei wijze kunnen worden gebruikt gedurende een termijn van drie jaar, behalve wanneer het reeds bij artikel 26 besproken geval zich voordoet, dat er een oudere rechthebbende op een overeenstemmend individueel merk bestaat.

Overeenkomstig artikel 23 zal hun vroegere houder hen niettemin als collectieve merken weder kunnen opnemen.

## HOOFDSTUK III

III-24

### Overgangsbepalingen

#### *Artikel 29*

Dit artikel stelt als beginsel de handhaving van de individuele en collectieve merkrechten, die in één van de Beneluxlanden vóór het in werking treden van de eenvormige wet zijn verkregen. Het bestaan van deze verkregen rechten op het tijdstip van het in werking treden van deze wet zal worden beoordeeld volgens de regelen van het vroegere nationale recht, maar vanaf dit tijdstip worden deze rechten geregeld door de nieuwe wetgeving.

De uitbreiding van het aantal tekens, die merken kunnen vormen, doet voor de handhaving van de verkregen rechten het volgende vraagstuk ontstaan. In Nederland kan de vorm van een waar niet als merk dienen. In België kan een geslachtsnaam slechts in een onderscheidende vorm als merk dienen. Het zou niet billijk zijn, indien het in België op een vormmerk en in Nederland op een geslachtsnaamwerk verkregen recht zich over de andere Beneluxlanden zou uitbreiden ten nadele van eerdere gebruikers, die wegens de bijzonderheden van hun nationale wetgeving geen uitsluitend recht hebben kunnen verkrijgen. Het tweede lid lost dit vraagstuk op door te verklaren dat een uitsluitend recht wordt geacht te zijn verkregen door het eerste gebruik van een teken, dat een merk zou hebben gevormd, wanneer de bepaling der eenvormige wet van de als merken te beschouwen tekens van toepassing zou zijn geweest. Rechten van voorgebruik van derden, die van deze tekens gebruik hebben gemaakt voor het in werking treden van de wet zonder nochtans hiervan eerste gebruikers te zijn, worden voorbehouden. De wet beschouwt evenwel het gebruik waarop een ononderbroken tijdvak van vijf jaren van niet-gebruik gevolgd is, als prijsgegeven, hetgeen tot gevolg heeft, dat het recht van voorgebruik niet ontstaat of ophoudt te bestaan.

#### *Artikel 30*

Wanneer ten aanzien van een merk, waarop een verkregen recht bestaat, niet een Beneluxdepot is verricht binnen een jaar te rekenen van het tijdstip van het in werking treden van de eenvormige wet, eindigt het verkregen recht met terugwerkende kracht tot dat tijdstip. Het stelsel der eenvormige wet laat dientengevolge geen verworven rechten zonder Beneluxinschrijving voortbestaan.

Op het tijdstip van dat Beneluxdepot moet een beroep worden gedaan op het verkregen recht en moeten de feiten, die het hebben doen ontstaan worden vermeld. Daar het echter dikwijls bezwaarlijk is de feiten die een merkrecht hebben doen ontstaan, nauwkeurig vast te stellen, zal een onjuiste of onvolledige opgave van die feiten niet kunnen worden aangevoerd tegen de deposant, die bij een geding nauwkeuriger het bewijs kan leveren, dat hij het recht verkregen heeft. Wanneer echter de deposant een beroep doet op verkregen rechten, waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij niet bestaan, wordt zijn depot, als te kwader trouw verricht, nietigverklaard. Wanneer daarentegen het beroep, hoewel onjuist, te goeder trouw wordt gedaan, wordt weliswaar zijn beweerdelijk verkregen recht niet erkend, maar behoudt hij voor de toekomst het voordeel van zijn Beneluxdepot.

Het Beneluxdepot vervangt de nationale depots. Vanaf het in werking treden van de wet hebben de nationale registers geen andere betekenis dan die van bewijsgegeven voor het bestaan van verkregen rechten.



De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de collectieve merken. Bovendien moet op straffe van vervallenverklaring van het verkregen recht, voor deze merken een reglement op het gebruik en het toezicht worden overgelegd, hetwelk aan de voorschriften van deze wet moet voldoen.

Dit artikel heeft geen betrekking op de internationale depots steunend op een buiten het Beneluxgebied verrichte inschrijving van oorsprong, behalve op de internationale depots van collectieve merken, waarvoor de indiening van het reglement op het gebruik en het toezicht noodzakelijk is om het recht te handhaven.

### *Artikel 31*

Tengevolge van de verplichting om op verkregen rechten een beroep te doen binnen de termijn van een jaar te rekenen van het in werking treden van de wet, zal het Benelux-Bureau een aanzienlijke toevloed van depots hebben te verwerken.

Indien deze depots bij het verstrijken van de krachtens artikel 10 vastgestelde duur moeten worden vernieuwd, zal periodiek een zelfde opeenhoping van werk optreden. Nu kan men wel aanvaarden, dat het Bureau bij wijze van overgangsmaatregel bijzondere voorzieningen treft, maar men mag er niet van uitgaan, dat het telkenmale bij het verstrijken van de duur van de inschrijvingen der in artikel 30 bedoelde depots zijn toevlucht hiertoe zou moeten nemen.

Ten einde deze moeilijkheid te vermijden, voorziet artikel 31 in een spreiding van de eerste vernieuwing van deze inschrijvingen, waarbij rekening wordt gehouden met het jaar, waarin het verkregen recht is ontstaan.

Indien bijvoorbeeld een Beneluxdepot, verricht op 15 april van het jaar liggende na de inwerkingtreding van de eenvormige wet, vergezeld gaat van een beroep op een in 1937 verkregen recht, zal dit depot moeten worden vernieuwd op 15 april (maand en dag van het Beneluxdepot) van het jaar 1967 (welk jaartal hetzelfde cijfer 7 der eenheden heeft als het jaar 1937).

Om verder zoveel mogelijk het ongemak te verminderen dat houders van verkregen rechten ondervinden als gevolg van het feit, dat zij verplicht zijn op deze rechten een beroep te doen, terwijl soms na korte tijd weer een vernieuwing moet volgen, mag de eerste vernieuwing van de in artikel 30 bedoelde depots reeds tevoren worden gevraagd.

### *Artikel 32*

Zoals hierboven reeds is vermeld, zullen de rechten, die in één van de Beneluxlanden zijn verkregen zich in het algemeen vanaf het in werking treden van de eenvormige wet over de andere landen uitbreiden.

Ingevolge de bepaling van artikel 29, eerste lid, tweede zin, zou bij de rechter van een ander Beneluxland een nietigheidsactie kunnen worden ingesteld, hetgeen een nietigverklaring van het betreffende merk voor het gehele Beneluxgebied ten gevolge zou kunnen hebben. Een dergelijk gevolg schijnt weinig wenselijk, indien men in aanmerking neemt, dat dit merk in het land van oorsprong jarenlang op geldige wijze kan hebben bestaan. Daarom bepaalt het ontwerp, dat in een dergelijk geval het uitsluitend recht op het merk zich niet over dit andere land uitbreidt. De rechter van dit land zal het recht dus niet kunnen nietigverklaren, maar zal moeten verklaren, dat het recht zich niet tot dit land uitbreidt; alleen de rechter van het land van oorsprong zal de nietigverklaring voor het gehele Beneluxgebied kunnen uitspreken.

De gevallen, waarin geen uitbreiding over het gebied van een Beneluxland zal plaatsvinden, zijn dus al de gevallen van nietigheid, te weten wanneer:

1. het merk in strijd komt met een verkregen en gehandhaafd recht;

2. het merk nietigverklaard kan worden, op alle andere gronden, te weten omdat het teken ieder onderscheidend vermogen mist (artikel 14, onder A, onder 1.a), omdat het in strijd is met de goede zeden of de openbare orde (artikel 4, onder 1), omdat van het gebruik van het teken voor de waren waarvoor het als merk gedeponeerd is, misleiding van het publiek geducht moet worden (artikel 4, onder 2), omdat het merk overeenstemt met een gedurende de laatste drie jaren vervallen collectief merk (artikel 4, onder 3), of met een in de loop van de laatste drie jaren door verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving vervallen individueel merk (artikel 4, onder 4), omdat verwarring te duchten is met een daar te lande algemeen bekend merk als bedoeld in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (artikel 4, onder 5) en omdat het depot daar geacht zou worden te kwader trouw te zijn verricht (artikel 4, onder 6) of ook, wanneer het een collectief merk betreft, omdat het reglement op het gebruik en het toezicht niet aan de in artikel 27 onder B gestelde voorwaarden voldoet, één en ander met inachtneming van het in de artikelen 3 en 14 daaromtrent bepaalde.

Wanneer het geval zich zou voordoen dat voor een zelfde of twee overeenstemmende merken in twee der Beneluxlanden vóór de inwerkingtreding der wet, verschillende rechthebbenden bestonden en in het derde land geen rechthebbende wordt aangetroffen, verkrijgt diegene der genoemde rechthebbenden het recht in dat land, die het merk aldaar vóór de inwerkingtreding der wet het eerst gebruikt heeft. Wanneer een zodanig gebruik voor die datum niet heeft plaatsgevonden, verkrijgt diegene het recht in het derde land, die zich op het oudste verkregen recht in een van de beide andere Beneluxlanden kan beroepen.

### *Artikel 33*

In de inleiding van deze toelichting is reeds vermeld dat, ten einde een verhindering van het vrije Beneluxverkeer door middel van merken, zoveel mogelijk tegen te gaan, de invoer van waren, welke door de merkhouder in het ene land van het merk zijn voorzien, in een ander Beneluxland niet verhinderd kan worden door de merkhouder in het andere land, indien deze merkhouders economisch verbonden zijn.

### *Artikel 34*

Artikel 30 bepaalt, dat een Beneluxdepot met beroep op een verkregen recht zal kunnen worden verricht binnen een jaar, te rekenen van het in werking treden van de eenvormige wet. Het is mogelijk, dat depots van concurrerende merken zonder beroep op verkregen rechten worden verricht vóór het verstrijken van die termijn. Ten einde te voorkomen, dat zij rang innemen vóór de depots, die gepaard gaan met een beroep op verkregen rechten, worden deze laatste geacht te zijn verricht op de dag van het in werking treden van de wet. Deze dag is dus daarvoor bestemd en het register staat eerst vanaf de daarop volgende dag voor depots open.

Eveneens is bepaald, dat de formaliteiten van een Beneluxdepot met beroep op een verkregen recht kunnen verschillen van die van nieuwe depots. Zij worden vastgesteld bij uitvoeringsreglement. De betekening van inschrijving van de internationale depots wordt ambtshalve en zonder kosten ingeschreven.

### *Artikel 35*

Zoals hierboven is uiteengezet, zullen de Beneluxdepots met beroep op verkregen rechten alle geacht worden te zijn verricht op de dag van het in werking treden van de eenvormige wet, wat ook hun werkelijke dagtekening moge zijn. Deze rang zal in de landen, waarover het verkregen recht zich uitbreidt, in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de rangorde der depots. In de landen waar dat verkregen recht bestond, zal zijn rang nog worden beoordeeld overeenkomstig de vroegere nationale wetgeving.

## Algemene bepalingen

### *Artikel 36*

Het “Beneluxgebied” wordt door dit artikel omschreven. Het omvat niet de koloniën en overzeese gebiedsdelen.

### *Artikel 37*

Dit artikel bepaalt de bevoegdheid van de rechter volgens beginselen, die uit de eenwording van het rechtsgebied van de drie landen inzake merken voortvloeien.

Deze beginselen zijn wat betreft de territoriale bevoegdheid van toepassing, indien een toekenning van rechtsbevoegdheid bij overeenkomst ontbreekt. Een dergelijke toekenning wordt slechts erkend, indien zij uitdrukkelijk werd overeengekomen. Het lijkt inderdaad nodig, dat de aandacht van partijen in het bijzonder op deze clausule wordt gevestigd.

Bij gebreke van zodanige overeenkomst zal de territoriale bevoegdheid bepaald worden volgens de reeds in het Verdrag van Brussel van 28 maart 1925 tussen België en Nederland neergelegde regelen, namelijk naar de woonplaats van de gedaagde of naar de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is nagekomen of moet worden nagekomen.

Het wordt echter nodig geacht een te grote uitbreiding van de bevoegdheid van de rechter van de plaats, waar het Benelux-Merkenbureau zal zijn gevestigd, te voorkomen.

Wanneer men zich enkel en alleen zou houden aan de regelen van 1925 zou men vaak kunnen stellen dat de rechter van die plaats bevoegd is als zijnde de rechter van de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis, die uit de betwiste inschrijving voortvloeit is ontstaan. Nu is niet in te zien, waarom aan de rechter van één van de verdragsluitende landen een dergelijke voorkeur zou moeten worden gegeven.

Wanneer de zaak neerkomt op strijd tussen twee inschrijvingen, lijkt het billijk de rechter van de plaats, waar de eiser is gevestigd, bevoegd te verklaren in alle gevallen, waarin de gedaagde geen woonplaats heeft binnen het Beneluxgebied.

Wanneer geen van beide partijen binnen het Beneluxgebied is gevestigd, moet de eiser vrij zijn naar keuze in Brussel, 's-Gravenhage of Luxemburg te dagvaarden.

De twee laatste leden van artikel 37, onder A beogen dit resultaat te bereiken.

Artikel 37 onder B verplicht de rechter ambtshalve zijn territoriale bevoegdheid nauwkeurig na te gaan en uitdrukkelijk vast te stellen voordat hij vonnis wijst.

De bepalingen onder C en D zijn overgenomen uit het Verdrag tussen België, Nederland en Luxemburg betreffende de rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement, en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten getekend te Brussel op 24 november 1961.

### *Artikel 38*

De bepaling spreekt uit dat de internationale verdragen, waarbij de drie Beneluxlanden partij zijn, namelijk het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom en de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken,

voorrang genieten. Zij sluit bovendien iedere twijfel uit ten opzichte van de handhaving van de bepalingen van het interne recht betreffende het verbod van gebruik van een merk.

III-28