

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

## **VI Memorie van Toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 7 augustus 1996**

- 
1. *Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden deswege geen aansprakelijkheid.*

# Memorie van Toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 7 augustus 1996

## *V. Inleiding*

Twee internationale verdragen, het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Marrakech, 15 april 1994) en het Verdrag inzake het merkenrecht (Genève, 27 oktober 1994), en een verordening van de Europese Unie inzake de bestrijding van de piraterij (22 december 1994, (EG) Nr. 3295/94) nopen tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).

VI-2

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie heeft als doelstelling de wereldhandel te stimuleren. Onderdeel van dit verdrag is het Verdrag ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bestrijding van handel in nagemaakte goederen, het TRIP's verdrag (ANNEX 1C). Doelstelling van het TRIP's verdrag is het creëren van een minimumniveau van bescherming op het gebied van de intellectuele eigendom in de bij het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie aangesloten landen. Voor de Beneluxwetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom heeft het TRIP's verdrag geen ingrijpende consequenties. Het niveau van bescherming staat in de Beneluxlanden op een zodanig niveau dat aan bijna alle minimumvereisten reeds wordt voldaan.

Naast de aanpassing aan het TRIP's verdrag strekt deze wijziging van de BMW tot aanpassing aan Verordening (EG) Nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte goederen of door piraterij verkregen goederen te verbieden (hierna: piraterijverordening). Deze verordening schept voor de douane de mogelijkheid om goederen bestemd voor het vrije verkeer, voor invoer, uitvoer, wederuitvoer, of goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst, vast te houden. Daarnaast geeft de verordening aan welke maatregelen de bevoegde autoriteiten dienen te nemen wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen.

In het verleden kon tegen goederen die onder een schorsingsregeling waren geplaatst niet worden opgetreden, omdat ten aanzien van deze goederen geen bevoegdheden bestonden. Door de piraterijverordening verandert deze situatie. De douane kan verdachte goederen vasthouden, waarna de rechthebbende de mogelijkheid heeft beslag te laten leggen op deze goederen. Via een gerechtelijke procedure kan de rechthebbende vervolgens de namaak vast laten stellen. De burgerlijke rechter kan echter pas namaak vaststellen en vervolgens maatregelen uitvaardigen als de goederen die zich onder een schorsingsregeling bevinden inbreukmakend zijn in de zin van de BMW. Om dit mogelijk te maken is aan artikel 13A BMW een nieuw onderdeel toegevoegd.

Deze wijziging van de BMW is aangegrepen om de BMW aan te passen aan het Verdrag inzake het merkenrecht. De drie Beneluxlanden hebben het voornemen het verdrag te bekrachtigen. Het verdrag bevat regels betreffende de verkrijging van een merkrecht, die bijna geheel overeenstemmen met de regels in de BMW. De enige noodzakelijke wijziging van de BMW heeft betrekking op een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het depot.

## *VI. De wijzigingen*

Het TRIP's verdrag noopt op twee punten tot wijziging van de BMW. De kring van personen die in de Beneluxlanden een beroep kunnen doen op het recht van voorrang moet worden uitgebreid tot onderdanen van de leden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt uit artikel 1, derde lid, in samenhang met artikel 2, eerste lid, van het TRIP's verdrag. In de nu geldende BMW is de kring van personen beperkt tot onderdanen van landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Parijs. De verplichting uit het TRIP's verdrag noopt tot aan-

passing van de artikelen 3, 6D en 39 in de BMW, die verwijzen naar het recht van voorrang gegrond op het Verdrag van Parijs.

Daarnaast leidt artikel 23, tweede lid, van het TRIP's verdrag tot een wijziging in artikel 4 BMW. Aan artikel 4 wordt een onderdeel 7 toegevoegd, waarin in samenhang met de artikelen 6bis, 6ter en 14 wordt vastgelegd dat merken voor wijnen of spiritualiën, die ten onrechte een oorsprongs aanduiding bevatten, omdat het product niet uit het aangegeven gebied afkomstig is, kunnen worden geweigerd, vernietigd of vervallen verklaard.

De aanpassing aan de piraterijverordening vergt een wijziging van de inhoud van het recht in de BMW. Artikel 1, tweede lid, van de piraterijverordening bepaalt dat op grond van communautaire of nationale wetgeving vastgesteld dient te worden of er sprake is van inbreuk. Tegen welke handelingen met inbreukmakende goederen de rechthebbende zich kan verzetten, staat in artikel 2 van de piraterijverordening.

Invoer, uitvoer, wederuitvoer en het in het vrije verkeer brengen van nagemaakte goederen zijn handelingen die op grond van artikel 13A, onder 1 en 2, BMW reeds inbreukmakend zijn in de Beneluxlanden. Onder het begrip uitvoer in artikel 13A kan ook de wederuitvoer worden verstaan als een bijzondere vorm van uitvoer. Naast deze handelingen noemt de verordening ook nagemaakte goederen die zijn geplaatst onder een schorsingsregeling. Plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte goederen werd in de BMW niet als inbreukmakende handeling aangemerkt.

Voor dit geval wordt de BMW derhalve aangepast. Daartoe is een nieuwe bepaling opgenomen in artikel 13A, onder 3, BMW. Voor hetgeen moet worden verstaan onder een schorsingsregeling verwijst de piraterijverordening in artikel 1, eerste lid, onder a) naar artikel 84, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Pb EG nr. L 302, 19-10-1992, blz. 1). Voorbeelden van schorsingsregelingen zijn extern douanevervoer, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht en tijdelijke invoer. In artikel 1, tweede lid, onder a) van de piraterijverordening wordt een definitie gegeven van nagemaakte goederen. Nagemaakte goederen zijn goederen, met inbegrip van de verpakking, waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan een voor eenzelfde soort goederen naar behoren geregistreerd fabrieks- of handelsmerk, of dat daarvan op wezenlijke punten niet kan worden onderscheiden. Tevens vallen hieronder beeldmerken, ook als deze afzonderlijk worden aangeboden, en verpakkingen waarop merken van nagemaakte goederen zijn aangebracht.

Het Verdrag inzake het merkenrecht dwingt tot wijziging van artikel 6, onder B, BMW. Dit verdrag (zie artikel 3, met name het zevende lid) staat niet toe dat een onderzoek naar eerdere inschrijvingen als voorwaarde wordt gesteld voor de ontvankelijkheid van een depot. Artikel 6, onder B, dat de ontvankelijkheid van een depot afhankelijk stelde van het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar eerdere inschrijvingen, is daarom gewijzigd. Het thans opgenomen onderdeel B van artikel 6 gaat er vanuit dat het Benelux-Merkenbureau met betrekking tot depots ambtshalve een onderzoek naar eerdere inschrijvingen uitvoert. De taks welke bij het plegen van een depot moet worden betaald, zal op een zodanig bedrag worden vastgesteld dat ook de kosten van dit onderzoek hieruit betaald kunnen worden. Indien de deposant kan aantonen dat binnen drie maanden voorafgaand aan het depot het Bureau reeds een onderzoek met betrekking tot het gedeponeerde merk heeft verricht of dat hij daarom heeft verzocht, wordt van de depot-taks een bedrag afgetrokken. Het onderzoek wordt dan namelijk niet nogmaals verricht.

De wijziging van de BMW in verband met de internationale regelingen is aangegrepen om een wijziging in artikel 6, onder A, aan te brengen. De wijziging van artikel 6, onder A, heeft tot gevolg dat de nationale diensten kunnen worden ontslagen van de verplichting om te onderzoeken of ingediende depots voldoen aan de gestelde vereisten. Indien een nationale dienst dit wenst, kan hij in de toekomst deze werkzaamheden overlaten aan het Benelux-Merkenbureau. In het geval de nationale dienst het onderzoek overlaat aan het Benelux-Merkenbureau, dient hij ervoor zorg te dragen dat de aanvraag na ontvangst door de dienst onverwijld wordt doorgestuurd naar het Benelux-Merkenbureau.

VI-3

Tevens wordt artikel 6ter gewijzigd. In dit artikel wordt nadrukkelijk bepaald dat het aan het Benelux-Merkenbureau, in de persoon van de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid, is toegestaan zelf zijn besluiten inzake de weigering een gedeponeerde merk in te schrijven voor de in artikel 6ter genoemde rechtscolleges te verdedigen. Deze toevoeging is opgenomen om in de drie Beneluxlanden iedere twijfel omtrent de bevoegdheden van het Benelux-Merkenbureau in deze uit te sluiten.

Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd verdrag.

VI-4