

## **ADVIES van de BENELUXRAAD VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

### **Toepasselijk recht op verpanding van/ zakelijke rechten op merkrechten**

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad) heeft kennisgenomen van het verzoek van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) om advies uit te brengen over het Europese TM package en dan met name over de implementatie van de nieuwe EU merkenrichtlijn (Richtlijn EU). Daarbij is ook de vraag ter tafel gekomen of het wenselijk zou zijn om in het BVIE een regeling op te nemen over het toepasselijk recht op verpanding van/ zakelijke rechten op merkrechten

De Beneluxraad heeft over dit onderwerp gediscussieerd in zijn vergaderingen op 16 april 2013, 5 juni 2013, 21 oktober 2015 en 17 februari 2016. Daarnaast heeft een kleine werkgroep uit de Raad meer in detail gesproken over dit specifieke vraagstuk en heeft de Raad naar aanleiding daarvan een extra advies gegeven. Voor de details van de discussie kan worden verwezen naar de verslagen van de vergaderingen en het door de werkgroep opgestelde document.

In het advies over invoering van het TM Package (d.d. maart 2016) is al opgenomen dat de Beneluxraad voorstander is van het opnemen in het BVIE van een verduidelijking op dit punt.

### **Specifiek adviseert de Beneluxraad thans:**

- Om in het BVIE een regeling conform zowel artikel 16 EUMVo als de artikelen 20 en 23 EUMVo. te creëren. Hiermee zal volledige duidelijkheid worden geschapen over het toepasselijk recht op verpanding van/ zakelijke rechten op merkrechten.
- Daarbij merkt de Beneluxraad op oog te hebben voor het feit dat het wetgevingstraject mogelijk ingewikkelder zou kunnen worden indien al deze bepalingen zouden worden geïmplementeerd en dat er om die reden voor zou kunnen worden gekozen dit niet te doen. De Beneluxraad meent dat onder die omstandigheden er in ieder geval een regeling als artikel 16 EUMVo. op zou moeten worden genomen. Daarmee ontstaat er tenminste een juridisch aanknopingspunt.
- De Beneluxraad merkt op dat in artikel 16 EUMVo. het toepasselijk recht wordt bepaald op “de betrokken dag”. Dit wordt door de Nederlandse rechter geïnterpreteerd als ten tijde van een conflict waarbij dit facet een rol speelt. In deze interpretatie kan het op een verpanding van een merk toepasselijk recht dus wijzigen als het merk overgaat aan een houder in een ander Beneluxland. Echter, in de Rome II Verordening wordt veel belang gehecht aan voorspelbaarheid en rechtszekerheid en daarin kunnen argumenten worden gevonden om “de betrokken dag” te definiëren als het moment van depot.
- Bovendien meent de Beneluxraad dat deze zelfde duidelijkheid zou kunnen worden geboden aan houders van modelrechten (conform art. 27 Gemeenschapsmodellenverordening).

augustus 2016