

ADVIES van de BENELUXRAAD VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

TM Package

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).

De Beneluxraad heeft over dit onderwerp gediscussieerd in zijn vergaderingen op 16 april 2013, 5 juni 2013, 21 oktober 2015 en 17 februari 2016. Voor de details van de discussie kan worden verwezen naar de verslagen van de vergaderingen.

In vervolg hierop brengt de Beneluxraad alvast een advies uit op de volgende punten:

- Er is een discussie gevoerd over het toepasselijk recht op verpanding van/ zakelijke rechten op merkrechten. In de EU-Mvo. is er hiervoor een expliciete regeling opgenomen.
De Beneluxraad is voorstander van het opnemen van een verduidelijking hiervan in het BVIE en daarvoor een oriëntatie te doen richting artikel 16 van de EU-MVo. Daarbij tekent de Raad aan dat er moet worden gezorgd voor coördinatie met andere takken van het recht zodat er geen regeling komt die daar haaks op staat. Daarnaast moet de mogelijkheid voor rechtsmisbruik zoveel mogelijk worden uitgesloten.
De Beneluxraad zal hierover nog verder spreken en een tekstvoorstel voor invoeging in het BVIE opstellen dat als een mogelijke uitwerking van het advies van de Raad moet worden opgevat.
- De Beneluxraad meent dat het goed zou zijn een regeling conform art 55 EU-MVo, inclusief lid 3 daarvan, op te nemen in het BVIE. Naar mening van de Raad is deze bepaling een logisch uitvloeisel van het unitaire karakter van het Benelux-merk. De Raad merkt daarbij op dat deze bepaling goed functioneert in het Unierecht.
- Desgevraagd meent de Beneluxraad dat artikel 2.2 BVIE beter kan worden behouden. Het gaat over een van de basisprincipes van het merkenrecht.
- De Beneluxraad meent dat goed zou zijn de artikel 4 en 5 uit de Richtlijn als zodanig op te nemen in het BVIE. In artikel 4 van de Richtlijn worden alle absolute weigerings- en nietigheidsgronden op één plek genoemd, in artikel 5 alle relatieve weigerings- en nietigheidsgronden en een catalogus van oudere merken. Door deze gronden in twee artikelen (één voor absolute en één voor relatieve gronden) op te nemen kan het BVIE verder worden geschoond, wordt de structuur ervan verhelderd en leesbaarheid bevorderd en wordt het in lijn met de Richtlijn gebracht. De Beneluxraad meent dat beide artikelen na het huidige artikel 2.2 BVIE zouden moeten worden geplaatst.
- Desgevraagd meent de Beneluxraad dat de zinsnede “van één van de Benelux-landen” in artikel 2.4 BVIE, beter gehandhaafd kan blijven.
- Desgevraagd meent de Beneluxraad dat de in artikel 2.4, sub f, onder 1⁰ en 2⁰ BVIE genoemde voorbeelden, nu deze niet voorkomen in artikel 4(2) Richtlijn en een met

rechtspraak van het HvJ EU strijdige beperking lijken te vormen, beter zouden kunnen worden geschraapt.

- Desgevraagd meent de Beneluxraad dat het goed zou zijn om bij vernieuwing een betaling van taksen per klasse in te voeren, zodat het wordt gestimuleerd merken niet te vernieuwen voor die waren en diensten waarvoor zij niet worden gebruikt. De Beneluxraad merkt op dat het BBIE dient te zorgen voor een eenvoudig uitvoerbaar systeem voor vernieuwing voor slechts een deel van de waren of diensten. Het BBIE zou zich kunnen inspireren op het systeem dat wordt gehanteerd bij het EUIPO.
- Met betrekking tot artikel 2.20 BVIE en de twee in artikel 10 RI opgenomen voorbeholden meent de Beneluxraad dat deze kunnen worden ingepast in het BVIE (in artikel 2.20 of in een daarvoor beter passende bepaling).
- Met betrekking tot het in lid 4 van artikel 2.20 BVIE opgenomen recht op letterlijke vertaling naar andere Benelux-talen van een merkteken dat in één van deze talen luidt, is de opstelling van de Beneluxraad genuanceerd. In de literatuur bestaat er bij sommigen twijfel of deze typische Benelux-bepaling wel strookt met de strekking van de Richtlijn. De Beneluxraad heeft op dat punt geen eensluidend standpunt. De Beneluxraad heeft wel vastgesteld dat er geen voorbeelden bekend zijn waarin deze bepaling tot problemen heeft geleid en dat schrapping van deze bepaling een gevoelige kwestie zou kunnen vormen. Hierdoor komt de Beneluxraad tot het advies deze bepaling ongemoeid te laten.
- In de Franse tekst van artikel 2.26 BVIE wordt enkel de term “éteint” gebruikt. De RI hanteert hier twee termen voor, “déchéance” en “éteint”. De Beneluxraad meent dat dit gebruik moet worden overgenomen in de Franse versie van het BVIE. In het Nederlands is er slechts één term beschikbaar, maar dit is geen bezwaar.
- Met betrekking tot artikel 2.30bis BVIE meent de Beneluxraad dat de in artikel 45(4)(a) van de RI opgenomen opsomming van entiteiten die in ieder geval het recht moeten hebben een administratieve verval- of nietigheidsprocedure in te stellen, moeten worden toegevoegd. Voor de artikelen 2.27 en 2.28 geldt dat deze ongewijzigd kunnen blijven, aangezien in die situaties het nationaal procesrecht leidend is.
- Het BBIE heeft een voorstel opgesteld voor het overgangsrecht waarbij de merkhouders ten laatste bij vernieuwing moet aangegeven of een voor inwerkingtreding van de RI gedeponerd collectief merk, moet gelden als een Collectief of een Certificerings-/Garantiemerk. Dit kan een houder ook eerder doen. Zolang er geen keuze is gemaakt, blijft het bestaande recht van toepassing. De Beneluxraad kan zich hierin vinden maar suggereert om de houders van collectieve merken aan te schrijven en aan te sporen zo snel mogelijk een keuze te maken, zodat de overgangsfase zo kort mogelijk kan worden gehouden. Daarnaast meent de Beneluxraad dat houders van collectieve merken niet moeten worden verrast. Aangezien niet uitgesloten is dat een houder (vrijwel) direct na inwerkingtreding vernieuwingsplichtig is en dan wellicht nog niet op de hoogte is van deze wijziging, zou het goed zijn minimaal de eerste drie maanden een termijn te geven waarbinnen deze keuze moet worden gemaakt.

Daarbij heeft de Beneluxraad gekeken naar naar de opties die de Richtlijn openlaat en naar wat er in de Uniemerken Verordening is bepaald voor het Garantie- en certificeringsmerken.

- De Beneluxraad acht het niet raadzaam om aan de houder de nadere eis te stellen dat deze ook daadwerkelijk bevoegd is om te certificeren. Het is ook onduidelijk wat daaronder precies moet worden verstaan.
- De Beneluxraad denkt genuanceerd over de vraag of het merkteken ook een geografische herkomst moet kunnen zijn, hetgeen optioneel kan worden bepaald, of dat, zoals in de Verordening, dit expliciet uit moet worden gesloten. Voor dit laatste geldt dat er in het totale systeem van beschikbare rechten via de bescherming als Beschermd Geografische Herkomstaanduiding een methode beschikbaar is om een garantie te kunnen geven over de herkomst van een waar (of dienst). Dit ook kunnen doen via het merkenrecht leidt tot een tweede route voor dergelijke bescherming. Dit is onwenselijk.

Daar tegenover staat dat er juist in de Beneluxlanden heel weinig gebruik is gemaakt van de mogelijkheden voor bescherming als Beschermd Geografische Herkomstaanduiding. Het verkrijgen van een dergelijke bescherming is gekoppeld aan een zware langdurige procedure. Als een tamelijk vergelijkbare bescherming via de eenvoudigere route van een bescherming als Garantie- en certificeringsmerk kan worden verkregen, is dit aantrekkelijk voor die sectoren die daar belang bij hebben.

- Voor wat betreft (i) de in de Verordening opgenomen extra weigeringsgronden die samenhangen met de specifieke eisen voor het Garantie- en certificeringsmerk; (ii) de in de Verordening gestelde eis dat er een reglement op het gebruik en toezicht moet worden ingediend; (iii) de in de Verordening gestelde eisen aan partijen waaraan een Garantie- en certificeringsmerk kan worden overgedragen, geldt dat deze naar mening van de Raad logisch zijn. Deze sluiten veelal aan bij de thans bestaande eisen aan collectieve merken en passen bij de aard van het Garantie- en certificeringsmerk.
- Met betrekking tot artikel 17 RI meent de Beneluxraad dat dit zou moeten worden overgenomen in het BVIE.

juni 2016