



## Merken, te kust en te keur

BBIE  
Den Haag, 13 december 2018  
Ellen Gevers

Individuele, Collectieve en  
Certificeringsmerken  
in Benelux en EU

## Introductie



## Introductie

- ◀ Implementatie TM Package: Protocol BVIE:
  - ◀ Hoofdstuk 8 Collectieve merken: art 2.34bis-nonies
  - ◀ Hoofdstuk 8bis Certificeringsmerken: art 2.35bis-decies
- ◀ Een vergelijking: Collectief Uniemerk versus Uniecertificeringsmerk
- ◀ Keurmerken voor invoering van het Uniecertificeringsmerk in EU
- ◀ Keurmerken in de Benelux: het Collectief Benelux Merk
- ◀ De toekomstige Benelux praktijk: collectief en certificeringsmerk



## Een nieuw merk?

- ◀ Op 23 maart 2016: inwerkingtreding nieuwe Uniemerkenverordening;
- ◀ Per oktober 2017: introductie van het Uniecertificeringsmerk.
- ◀ Een derde type EU merk naast het Individueel en het collectief merk, maar bestaat al langer bij verschillende nationale merkenbureaus in EU
- ◀ ook in Benelux, BVIE noemt het certificeringsmerk niet, garantie- of keurmerken vallen onder het collectieve Benelux merk.
- ◀ Voor de toekomstige praktijk in de Benelux kijken we de praktijk van EU IPO sinds Oktober 2017.



## Verschillen in het kort

- ◀ Individueel merk: verwijst dan naar de herkomst van het product/dienst,
- ◀ Collectieve merken: gebruik door groep van ondernemingen bv. leden van een vereniging,
- ◀ Certificeringsmerken: gebruik door iedereen die voldoet aan gestelde normen ne/of voor producten die voldoen aan bepaalde normen
- ◀ Gebruik vaak samen met individuele merk van de producent/leverancier van het betreffende product of dienst gebruikt.



**knijff**  
merkenadviseurs  
trademark attorneys

## Verhouding tot Individuele merken



## Verhouding tot Individuele merken

- ◀ Benelux: Ongeveer 2% van alle Benelux merkaanvragen is een collectief merk, tegen 98% individuele merken.
- ◀ EUTM: 1.139.097 geregistreerde individuele Uniemerken vs. 1261 geregistreerde Collectieve Uniemerken
- ◀ EUTM Certificeringsmerk: **134 aanvragen**, waarvan 12 geregistreerd en 5 gepubliceerd; **97 under examination**, 9 ingetrokken en 6 geweigerd



## Verhouding tot Individuele merken

- ◀ De algemene bepalingen van de BVIE en UMV die gelden voor individuele merken zijn ook van toepassing op Collectieve en Uniecertificeringsmerken, tenzij in specifieke bepalingen anders wordt bepaald. (2:35 BVIE). De nieuw beschikbare administratieve Benelux procedures voor het inroepen van de nietigheid en verval van Benelux merkregistraties gelden ook voor collectieve (en straks ook certificerings) Benelux merkregistraties



## Collectief Uniemerik versus Uniecificeringsmerk



## Collectief Uniemerik - Uniecificeringsmerk

- ◀ **Bestaat sinds**
- ◀ Collectieve Uniemerik: sinds invoering EUTM (destijds Gemeenschapsmerk)
- ◀ Uniecificeringsmerk: Vanaf 1 oktober 2017 is het Uniecificeringsmerk gecodificeerd in hoofdstuk 8, artikelen 83 – 93 van de UMV aangevuld met de bepaling van artikel 17 van de Invoeringsverordening UMV en voor internationale registraties artikel 194 UMV.
- ◀ Tot 1 oktober 2017 konden Certificeringsmerken niet worden beschermd via het Uniemerik bij EUIPO en moest bescherming van deze keurmerken via de nationale registers van de EU plaatsvinden.



## Collectief Uniemerik - Uniecificeringsmerk

- ◀ **Aard van het merk**
- ◀ Collectieve Uniemerik: Verenigingsmerk: Een collectief Uniemerik onderscheidt de waren en diensten van de leden van de vereniging-merkhouders van die van andere bedrijven die niet tot die vereniging behoren.



## Aard Uniecificeringsmerk



- ◀ Keurmerk: onderscheid de waren / diensten die
- ◀ door de merkhouders worden gecertificeerd
- ◀ met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken,
- ◀ van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.



## Collectief Uniemerik - Uniecertificeringmerk

### ◀ Aard van het merk

- ◀ Uniecertificeringsmerk = Keurmerk: Een Uniecertificeringsmerk onderscheid de waren of diensten die door de merkhouder worden gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.



## Collectief Uniemerik - Uniecertificeringmerk

### ◀ Merkhouders

- ◀ Collectieve Uniemerik:
- ◀ Een Collectief Uniemerik kan dan ook alleen worden geregistreerd op naam van ofwel
  - ◀ (i) een vereniging van fabrikanten, producenten, leveranciers van diensten of handelaren \*) of
  - ◀ (ii) publiekrechtelijke rechtspersonen (artikel 74 EUTMR).

\*) De merkhouder mag overigens wel een vennootschap zijn maar dan moet wel worden aangetoond dat de intern structuur die van een vereniging is.



## Collectief Uniemerik - Uniecertificeringmerk

### ◀ Merkhouders

- ◀ Uniecertificeringsmerk:
- ◀ ledere natuurlijke of rechtspersoon,
- ◀ met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en instanties,
  
- ◀ Voorwaarde: Neutraliteitsverplichting
  - ◀ persoon heeft geen activiteiten waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.
  - ◀ ruim opvatten: geen economische (zakelijke) belangen hebben op de relevante markt
  - ◀ op straffe van vernietigbaarheid



## Collectief Uniemerik - Uniecertificeringmerk

### ◀ Gebruik

- ◀ Collectieve Uniemerik:
- ◀ Een collectief merk wordt gewoonlijk gebruikt door de leden van de vereniging.
- ◀ Het reglement bepaalt wie het merk mag gebruiken.
- ◀ Gebruik door de merkhouder is ook toegestaan, bijvoorbeeld om de belangen van de leden te promoten.



## Collectief Uniemerik - Uniecertificeringmerk

- ◀ **Gebruik**
- ◀ Uniecertificeringsmerk:
- ◀ Certificeringsmerk mag worden gebruikt door een ieder die aan de vereiste norm voldoet.
- ◀ Het reglement kan wel bepalend dat alleen een specifieke categorie personen het merk mag gebruiken, maar dan moet een set van objectieve criteria worden opgenomen om de toegestane categorie te definiëren.



## Absolute gronden toets

- ◀ **Beide:**
- ◀ Zowel een collectief uniemerik als een uniecertificeringsmerk moeten aan alle absolute vereisten voldoen die ook gelden voor een individueel merk.
- ◀ Bij de beoordeling van de weigeringsgronden moet echter wel rekening worden gehouden met de specifieke functie van deze merken.
- ◀ Net als Individuele merken kunnen ook collectieve uniemerken en uniecertificeringsmerken inburgeren.



## Absolute gronden toets

- ◀ **Beide:** Weigering Misleidend Collectief uniemerik of Uniecertificeringsmerk:
- ◀ Bij misleiding publiek tav. karakter of betekenis van merk, met name indien wordt opgevat als iets anders dan Collectief uniemerik/Uniecertificeringsmerk.
- ◀ Merken die voor 1 okt 2017 werden geregistreerd als Collectief Uniemerik maar worden gebruikt (en gepercipieerd) als Certificeringsmerk, zijn dus nietig.
- ◀ Voorbeeld: collectief merk dat lijkt beschikbaar te zijn voor gebruik door iedereen die aan bepaalde objectieve normen voldoet.
- ◀ Voorbeeld: Uniecertificeringsmerk dat kwaliteit communiceert die afwijkt van kwaliteitsstandaard in Reglement: 'ABC-test puur sinaasappelsap' voor frisdranken, die deels bestaan uit sap van appels.



## Absolute gronden toets

- ◀ **Beide:** Weigering Collectief uniemerik of Uniecertificeringsmerk:
- ◀ het reglement in strijd is met goede zenden en openbare orde.
- ◀ De aanvraag kan alsnog worden geaccepteerd als de aanvraag op deze punten wordt aangepast.
- ◀



## Geografische aanduidingen

- Collectieve Uniemerken:
- Een Collectief uniemeerke kan bestaan uit geografische aanduidingen,
- zelfs als ze direct beschrijvend zijn voor de achterliggende waren of diensten, in die zin dat de aangeduide plaats bekend staat om de betreffende waren of diensten.
- Het merk ZANDVOORT voor diensten op het gebied van toerisme zal worden geweigerd als individueel merk maar als collectief merk worden geaccepteerd.
- Maar dan moet het eenieder wiens goederen of diensten afkomstig zijn uit het betrokken geografische gebied, zijn toegestaan lid te worden van de vereniging die houder van het merk is. (Artikel 75, lid 2 EUTMR)



## Geografische aanduidingen

- Uniecertificeringsmerken:
- Geografische aanduidingen zijn uitgesloten van registratie als Uniecertificeringsmerk
- Certificering op basis van geografische oorsprong is uitgesloten
- teken waarin een geografische aanduiding voorkomt "impliceert" een dergelijke uitgesloten certificering → kan niet worden gerepareerd door een reglement dat geen sprake is van certificering op geografische oorsprong.
- Opname verwijzing naar een beschermde geografische aanduiding (BOB / BGA) in merk of waren/diensten of Reglement leidt tot weigering (artikel 83 EUTMR)
- niet ex artikel 7, lid 1, onder j) EUTMR, want beperking van waren kan het verbod op certificering van geografische oorsprong in artikel 83 EUTMR niet opheffen.



## Reglement

- Collectieve Uniemeerke & UnieCertificeringsmerken
- Indienen: binnen twee maanden vanaf de indieningsdatum
- Elke wijziging van het reglement moet worden aangetekend
- Uitzondering: wijziging openbare norm waarnaar reglement verwijst
- Aanrader: registratie van collectief / certificeringsmerk kan vervallen verklaard indien merkhouder niet optreedt tegen gebruik van merk in strijd met het reglement, zoals in register ingeschreven. Het niet aantekenen van een wijziging in het reglement kan dus vervallen verklaring tot gevolg hebben.
- Het reglement mag niet in strijd zijn met goede zenden en openbare orde.



## Reglement Collectief Uniemeerke

- Vereisten:
- welke personen het merk mogen gebruiken,
- onder welke voorwaarden iemand tot de vereniging behoort en
- onder welke voorwaarden, voor zover deze bestaan, het merk kan worden gebruikt
- met inbegrip van sancties,
- mag niet in strijd zijn met goede zenden en openbare orde





# Reglement Uniecertificeringsmerk

- ◀ Vereisten:
- ◀ Gegevens op basis van de aanvraag (identiek)
  - ◀ naam en adres van de aanvrager;
  - ◀ het merk & lijst van waren/diensten;
- ◀ de kenmerken die door het merk worden gecertificeerd;
- ◀ de voorwaarden voor het gebruik en welke sancties gelden;
- ◀ welke personen het merk mogen gebruiken;
- ◀ hoe verklarende instantie kenmerken moet testen en toezicht houdt op gebruik



# Reglement Uniecertificeringsmerk

- ◀ Aanvullend vereiste:
- ◀ verklaring dat de deposant geen belangen heeft in deze producten of diensten (art 17(d) uitvoeringsverordening
  - ◀ EUIPO gaat uit van goede trouw maar derde kan wijzen op ongeoorloofde belangen middels een art 45 mededeling.
- ◀ Voorbeeld formulier voor Reglement: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/RoU\\_EU\\_certification\\_marks/RoU\\_EU\\_certification\\_marks\\_nl.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/RoU_EU_certification_marks/RoU_EU_certification_marks_nl.pdf)



1. De naam van de aanvrager.

2. Een verklaring waarin de aanvrager aangeeft geen zakelijke activiteiten te verrichten waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.

*"Ik verklaar hierbij dat ik geen zakelijke activiteiten verricht waarbij [waren] [diensten] [waren en diensten] worden geleverd van het soort waarop het merk betrekking heeft".*

3. De weergave van het Uniecertificeringsmerk.

*Het merk moet op exact dezelfde manier worden weergegeven als in de aanvraag.*

4. De waren of diensten waarop het Uniecertificeringsmerk betrekking heeft.

*De lijst met waren en/of diensten moet identiek zijn aan de lijst die in de aanvraag is opgenomen.*



5. De door het Uniecertificeringsmerk te certificeren kenmerken van waren en/of diensten, zoals het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, de kwaliteit of de nauwkeurigheid.

- *De te certificeren kenmerken van waren en/of diensten moeten zodanig duidelijk worden gespecificeerd en uitgelegd dat het betrokken publiek ze duidelijk en exact kan begrijpen.*
- *Indien het merk verschillende producten omvat, met verschillende te certificeren kenmerken, moeten de te certificeren normen afhankelijk van de individuele productcategorie worden gespecificeerd voor elk afzonderlijk warentype.*
- *De kenmerken van de diensten, en niet die van de dienstverleners, moeten voor elk afzonderlijk type dienst worden gespecificeerd.*
- *De kenmerken mogen in algemene termen worden beschreven, waarbij het niet nodig is alle technische aspecten en specificaties te vermelden: daartoe kan worden volstaan door in bijlagen of links naar websites te verwijzen naar officiële (d.w.z. particuliere of publieke instanties) of algemeen beschikbare bronnen (bijv. van de aanvrager zelf).*
- *De geografische herkomst van de betreffende waren en diensten kan niet worden gecertificeerd, zoals bepaald bij artikel 83, lid 1, van de Uniemerkenverordening.*



6. De voorwaarden waaraan het gebruik van het Uniecertificeringsmerk is onderworpen, met inbegrip van sancties.

- De specifieke gebruiksvoorwaarden die aan de gemachtigde gebruiker zijn opgelegd, moeten worden vermeld:
  - dat het merk zal worden gebruikt als Uniecertificeringsmerk;
  - of er een vergoeding moet worden betaald voor het gebruik van het merk;
  - enzovoort.
- Het is verplicht om te vermelden welke passende sancties worden opgelegd indien:
  - de gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd; en
  - het Uniecertificeringsmerk op oneigenlijke wijze wordt gebruikt.



7. De personen die gemachtigd zijn het Uniecertificeringsmerk te gebruiken.

- Een duidelijke indicatie van wie recht heeft het Uniecertificeringsmerk te gebruiken:
  - (i) Eenieder die aan de vereiste norm voldoet (zoals aangegeven bij de punten 5 en 6)
  - (ii) Een specifieke categorie personen (volgens duidelijk uiteengezette objectieve criteria)
- Indien de aanvrager een lijst met gemachtigde gebruikers van het Uniecertificeringsmerk wil publiceren, moet hij/zij dat doen middels een link naar een website die stelselmatig kan worden bijgewerkt zonder dat het gebruiksreglement hoeft te worden gewijzigd.



8. De wijze waarop de certificeringsinstantie die kenmerken moet testen en moet toezien op het gebruik van het Uniecertificeringsmerk.

- De testmethoden en het toezichtstelsel die door de aanvrager/houder van het Uniecertificeringsmerk worden toegepast, moeten worden gespecificeerd om ervoor te zorgen dat de waren en/of diensten die onder het merk vallen daadwerkelijk de gecertificeerde kenmerken hebben:
  - de methoden en frequentie van de tests en het toezicht;
  - de kwalificatie van de personen die tests verrichten en toezicht houden;
  - de situaties waarin aanvullende of verscherpte test- of toezichtmaatregelen worden genomen;
  - enzovoort.
- De aanvrager moet beide pakketten maatregelen (tests en toezicht) voldoende helder beschrijven, om het Bureau en de marktdeelnemers ervan te overtuigen dat ze geschikt zijn om te waarborgen dat het certificeringsmerk echt betrekking heeft op daadwerkelijk gecertificeerde waren en/of diensten.
- De aanvrager hoeft niet noodzakelijkerwijs tests te verrichten of toezicht te houden op de gebruiksvoorwaarden. In sommige gevallen moet de aanvrager mogelijk samenwerken met gespecialiseerdere externe testers en/of toezichhouders.
- Ook het testen van de waren en/of diensten waarop het merk betrekking heeft en het houden van toezicht op de gebruiksvoorwaarden kunnen worden beperkt tot steekproefsgewijze of willekeurige controles; niet alle gecertificeerde waren of gebruikers hoeven daarbij aan bod te komen.



## Wijziging Reglement

- ◀ Vereisten:
- ◀ Bij wijziging reglement Uniecertificeringsmerk:
- ◀ Noodzaak tot aantekening
- ◀ EUIPO controleert ook of gewijzigde versie voldoet aan vereisten
- ◀ Uitzondering:
  - ◀ normen die zijn vastgesteld in officiële of algemeen beschikbare bronnen
  - ◀ bij wijzigingen van deze normen geen noodzaak tot aantekening, zijn automatisch van toepassing





Onderwerp	Collectief Uniemerik	Uniecificeringsmerk
Sinds	Inwerkingtreding UMV (toen: GMV) op 1 april <b>1996</b>	Trademark Reform Package: Bestaat sinds 1 oktober <b>2017</b>
Aard van het merk	<b>Verenigingsmerk:</b> Onderscheidt waren en diensten van leden	<b>Keurmerk:</b> Onderscheidt gecertificeerde kwaliteit of kenmerken waren/diensten
Merkhouder	<b>vereniging</b> fabrikanten, producenten, leveranciers, handelaren <b>of publiekrechtelijke</b>	<b>Iedere</b> natuurlijke of rechtspersoon behalve bij <b>belangen</b> in sector
Gebruik	<b>Leden</b> vereniging mogen merk gebruiken	<b>Een ieder</b> die aan de vereiste norm voldoet
Merk	<b>geografische aanduiding</b> toegestaan	geografische aanduiding <b>niet</b> toegestaan
Reglement	Reglement <b>gebruik en lidmaatschap</b> vereniging	Reglement <b>gebruik en toezicht</b> op gecertificeerde kenmerken

**knijff**  
merkenadviseurs  
trademark attorneys

## Keurmerk voor invoering Uniecificeringsmerk

## Voor 1 oktober 2017

- ⚡ Tot 1 oktober 2017: geen bescherming voor Certificeringsmerken bij EUIPO
- ⚡ Alleen via nationale registers van sommige EU landen
- ⚡ Realiteit: Veel keurmerk registraties in register EUIPO als Collectief of Individueel Uniemerik.
- ⚡ Geen overgangsregeling waaronder deze merken alsnog zouden kunnen worden omgezet naar een Certificeringsmerk.
- ⚡ Problematiek rond rechtshandhoudend gebruik zal dat de nodige problemen opleveren en is door de Europese wetgever

## Functie: Garantie vs Herkomst

- ⚡ Overgangsregeling kan niet want aard van certificeringsmerk heel anders is dan Individueel of collectief verenigingsmerk.
- ⚡ Individueel en collectieve Uniemerik: Herkomstfunctie:
  - ⚡ Individuele Uniemeriken: gebruikt door merkhouder of 3e in licentie = rechtshandhoudend gebruik.
  - ⚡ Collectief uniemerik: gebruikt voor producten van leden van vereniging (= ook verwijzing naar herkomst)
- ⚡ Uniecificeringsmerk: Garantiefunctie:
  - ⚡ Wezenlijk anders: betreft een kwaliteit van product zelf, ongeacht de herkomst
  - ⚡ Gebruik door merkhouder uitgesloten; merkhouder is controlerende instantie

## Gözze ./ Verein Bremer Baumwollbörse



- ◀ HvJEU zaak C-689/15 - 8 juni 2018
- ◀ Europese Hof van Justitie bepaald dat een merk dat als individueel merk is geregistreerd maar als keurmerk wordt gebruikt, niet rechtsgeldig in stand wordt gehouden.

## De Feiten

- ◀ Verein Bremer Baumwollbörse (VBB) is een in 1872 opgerichte belangenvereniging van katoenhandelaren en de houder van een beeldmerk van een katoenbloem onder meer voor weefsels en textielproducten
- ◀ Beeldmerk wordt gebruikt door verschillende fabrikanten van katoenproducten als teken van kwaliteit van gebruikte katoenvezels, onder licentie van VBB.
- ◀ Een Duitse textielfabrikant W. F. Gözze Frottierweberei (Gözze) gebruikt hetzelfde beeldmerk maar dan in een groene kleur, op zijn handdoeken, terwijl hij geen licentie heeft verkregen voor dit gebruik van VBB.
- ◀ VBB vraagt verbod rechtbank van Düsseldorf en een beroep bij het Hof in Düsseldorf.
- ◀ Gözze verweert o.m. recht is vervalen wegens gebrek aan normaal gebruik
- ◀ Het Hof in Düsseldorf stelt vragen aan het EU Hof van Justitie, met name over de vraag of gebruik van een individueel merk als keurmerk normaal en rechtsinstandhoudend gebruik is dat merk kan opleveren in de zin van artikel 15

## De Feiten



## Het geding en de vragen

- ◀ VBB vraagt verbod rechtbank van Düsseldorf en een beroep bij het Hof in Düsseldorf.
- ◀ Gözze verweert o.m. recht is vervalen wegens gebrek aan normaal gebruik
- ◀ Hof in Düsseldorf stelt vragen aan het EU Hof van Justitie,
- ◀ met name of gebruik van als een individueel merk ingeschreven merk als keurmerk normaal en rechtsinstandhoudend gebruik van dat merk kan opleveren in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

## Advocaat Generaal

- ◀ Lijkt wel enige ruimte te zien en overweegt:
- ◀ Consument verwacht vooral constante kwaliteit
- ◀ “Eén en dezelfde onderneming” hoeft niet letterlijk te worden opgevat
- ◀ gebruik kan ook door merkhouders of economisch verbonden ondernemingen
- ◀ waaronder erkende wederverkopers of lidmaatschap van netwerk
- ◀ kwaliteitsindicatie verwijst naar VBB of licentienemers
- ◀ dan is herkomstaanduidingsfunctie vervuld
- ◀ maar moet worden vastgesteld door verwijzende rechter
- ◀ dat ziet het hof heel anders!



## Functies van het merk

- ◀ Het Hof erkent dat een merk ook voor andere functies kan worden gebruikt, zoals de functie die erin bestaat de kwaliteit te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.
- ◀ Maar wijst erop dat deze functies niet mogen worden verward met het gestelde vereiste van gebruik van het merk overeenstemming met de wezenlijke functie van herkomstaanduiding, op straffe van verval van recht.



## Arrest van het Hof

- ◀ Het gebruik van een individueel Uniemerk, als keurmerk niet kan worden beschouwd als normaal gebruik aangezien
- ◀ een individueel merk moet worden gebruikt in overeenstemming met zijn essentiële functie,
- ◀ namelijk het bieden van een waarborg aan de consument dat de betrokken waren afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en
- ◀ dat deze waren zijn vervaardigd onder controle van deze onderneming
- ◀ die geacht wordt in te staan voor de kwaliteit ervan en
- ◀ die aansprakelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan



## Hof gaat boekje te buiten

- ◀ Het Hof oordeelt over feiten
- ◀ Uit de stukken blijkt dat VBB als vereniging niet betrokken is bij vervaardiging producten van licentienemers en niet aansprakelijk is voor die producten, dus dat van normaal gebruik in overeenstemming met de wezenlijke functie van het merk geen sprake kan zijn.
- ◀ Niet voldoende dat VBB opbrengsten uit licentie gebruikt voor bevordering van afzet van katoen: publicaties met informatie over katoen & seminars over dit thema & optreedt als arbitragegerecht & belast is met een openbare taak: vaststelling van „CIF-prijs Bremen” = referentiewaarde voor katoen op de markt
- ◀ Hof: garandeert niet van de herkomst van de waren.



## Gevolgen

- ◀ Vervallenverklaring risico voor vrijwel alle individuele merkregistraties van keurmerken, die meer dan vijf jaar oud zijn.
- ◀ Het is een aanrader van de eigenaren van deze registraties om zo spoedig mogelijk hun keurmerk als uniecertificeringsmerk te registreren.



**knijff**  
merkenadviseurs  
trademark attorneys

## Intussen in de Benelux - Collectief Benelux merk



## Mengvorm

- ◀ Het Collectieve Benelux merk is een soort mengvorm van het Collectieve Uniemark en het Uniecertificeringsmerk.
- ◀ Aard: Een collectief Benelux merk dient om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren/diensten van verleend door verschillende ondernemingen die het merk gebruiken, onder toezicht van de houder.
- ◀ Als zodanig omvat het zowel Verenigingsmerken als het Garantiermerken.



## Benelux collectief merk t/m 2018

- ◀ Net als bij een collectief Uniemark is een geografische aanduiding als teken toegestaan.
- ◀ Tenaamstelling: Een collectief Benelux-merk kan worden geregistreerd op naam van elke natuurlijke of rechtspersoon, maar net als bij een certificeringsmerk mag de merkhouders zelf geen activiteiten uitoefenen waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.



## Reglement Benelux t/m 2018

- ◀ Reglement betreffende het gebruik en toezicht moet
- ◀ de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of diensten vermelden
- ◀ bepalen op welke wijze toezicht wordt gehouden, met de bijhorende sancties.
- ◀ Reglement noodzakelijk voor verkrijging van depotdatum
- ◀ Bij BX aanwijzing in IR van collectieve registratie zonder reglement:
  - ◀ termijn : 6 maanden voor na-indiening (artikel 2.36, lid 2, & Regel 3.2 Uitvoeringsreglement BVIE).
  - ◀ Een collectief merk kan niet worden geregistreerd zonder Reglement (2.39 BVIE)
  - ◀ Blijft reglement uit: BX aanwijzing in IR wordt ingeschreven als individueel merk.



## Reglement Benelux t/m 2018

- ◀ BBIE is niet bevoegd het Reglement inhoudelijk te toetsen. (In tegenstelling tot EUIPO)
- ◀ Toetsing louter door rechter nav verzoek tot vervallenverklaring door OM ex art. 2.43 BVIE
- ◀ NB: een reglement voor een collectief merk is vaak een afspraak tussen ondernemers, ex art. 6 mededingingswet dus er moet getoetst worden of de afspraken er niet toe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.



Onderwerp	Richtlijn Collectief merk	Richtlijn garantie- of certificeringsmerk	Collectief merk in Benelux t/m 2018
<b>Bestaat sinds</b>	inwerkingtreding GMV (nu: UMV) op <b>1 april 1996</b>	Bestaat sinds <b>1 oktober 2017</b>	inwerkingtreding BMW (nu: BVIE) op <b>1 april 1971</b>
<b>Aard van het merk</b>	<b>Verenigingsmerk:</b> Onderscheidt waren en diensten van leden vereniging	<b>Keurmerk:</b> Onderscheidt door houder gecertificeerde kwaliteit of kenmerken van waren/ diensten	<b>Verenigings- en keurmerk:</b> onderscheid één of meer gemeenschappelijke kenmerken van waren/diensten
<b>Merkhouder</b>	<b>vereniging</b> fabrikanten, producenten, leveranciers of handelaren of <b>publiek-rechtelijke</b> rechtspersonen	<b>ledere</b> natuurlijke of rechtspersoon	<b>ledere</b> natuurlijke of rechtspersoon
<b>Gebruik</b>	<b>Leden</b> vereniging mogen merk gebruiken	Merkhouder <b>geen activiteiten</b> in het kader van te certificeren waren of diensten	Merkhouder <b>geen activiteiten</b> in het kader van te certificeren waren of diensten
<b>Merk</b>	Mag <b>geografische</b> aanduiding zijn	Geografische aanduidingen <b>uitgesloten</b>	Mag <b>geografische</b> aanduiding zijn
<b>Reglement</b>	Reglement <b>gebruik en lidmaatschap</b> vereniging	Reglement <b>gebruik en toezicht</b> op gecertificeerde kenmerken	Reglement <b>gebruik en toezicht</b> op gecertificeerde kenmerken

**knijff**  
merkenadviseurs  
trademark attorneys

Implementatie Richtlijn  
in Benelux





Onderwerp	Collectief Benelux merk	Benelux certificeringsmerk
Aard van het merk	<b>Verenigingsmerk:</b> Onderscheidt waren en diensten van leden	<b>Keurmerk:</b> Onderscheidt gecertificeerde kwaliteit of kenmerken waren/diensten
Merkhouder	<b>vereniging</b> fabrikanten, producenten, leveranciers, handelaren <b>of publiekrechtelijke rechtspersonen</b>	<b>iedere</b> natuurlijke of rechtspersoon behalve bij <b>belangen</b> in sector
Gebruik	<b>Leden</b> vereniging mogen merk gebruiken	<b>Een ieder</b> die aan de vereiste norm voldoet
Merk	<b>geografische aanduiding</b> toegestaan	geografische aanduiding <b>niet</b> toegestaan
Reglement	Reglement <b>gebruik en lidmaatschap</b> vereniging	Reglement <b>gebruik en toezicht</b> op gecertificeerde kenmerken

## Aanpassing BVIE per 1 Januari 2019

- ◀ Aanpassing BVIE aan EU Richtlijn per 1 januari 2019
- ◀ Invoeging hoofdstuk 8bis art 2.35bis - 2.35decies voor certificeringsmerk naast het collectief verenigingsmerk. Protocol wijziging BVIE tbv implementatie van Richtlijn EU 2015/2436 ([http://www.benelux.int/files/4915/1299/9031/M201713\\_NL\\_-\\_Protocol\\_met\\_namen.pdf](http://www.benelux.int/files/4915/1299/9031/M201713_NL_-_Protocol_met_namen.pdf))
- ◀



## Omzetting

- ◀ Benelux wetgever voorziet wel in mogelijkheid tot omzetting bestaande Collectieve Benelux merkregistraties in nieuwe Certificeringsmerken
- ◀ Artikel III: houder van Collectief Benelux merk van voor 2019, dat aard heeft van certificeringsmerk, kan verzoek indienen tot omzetting bij het BBIE.
- ◀ Dodelijke termijn: eerstvolgende vernieuwingsdatum,
- ◀ uitzondering vernieuwingsdata die vallen voor 1 april 2019 (binnen 3 maanden vanaf de inwerkingtreding van het wijzigingsprotocol).
- ◀ BBIE heeft geen bevoegdheid tot toetsing van dit verzoek.



## Ratio Omzetting

- ◀ Mogelijkheid vanwege het feit dat het Collectieve Benelux merk t/m 2018 zowel verenigingsmerk als het garantie- of keurmerk omhelst.
- ◀ Zonder deze mogelijkheid van omzetting zouden de legitieme rechten op een groot aantal keurmerken verloren gaan, terwijl de Benelux Merkenwet van meet af aan deze groep heeft erkent als een kwetsbare groep die juist extra goed moet worden beschermd.
- ◀ De oude BMW gaf een zeer ruime beschermingsomvang waarbinnen op basis van een Collectieve merkregistratie ook kon worden opgetreden tegen een overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren.



## Noodzaak snelle omzetting

- ◀ Tot dat de omzetting een feit is blijven de bepalingen inzake collectieve merken van kracht op huidige collectieve Benelux merkregistraties.
- ◀ Het is dus in ieder geval raadzaam om omzetting te vragen voorafgaand aan de oproeping van de rechten verbonden aan een collectief Benelux merk dat de aard heeft van een certificeringsmerk.



## Omzettingsproblemen

- ◀ Collectief Benelux merk met aard van Certificeringsmerk per 2019:
- ◀ Indien Geografische aanduiding: omzetting naar Certificeringsmerk niet mogelijk.
- ◀ Indien op naam vennootschap: overdracht aan vereniging of publiekrechtelijke rechtspersoon.



## Individuele merken als keurmerk

- ◀ Geen mogelijkheid van omzetting van Individuele Benelux merk in een nieuw Benelux certificeringsmerk
- ◀ Realiteit: Benelux register bevat individuele merk registraties van merken die in gebruik zijn als Collectief (Verenigings-) of Keurmerk.
- ◀ Vanwege beperking: geen gebruik door de merkhouder (Verenigingsmerken vaak de wens dat Vereniging/merkhouder zelf merk kan gebruiken voor promotie, training, publicatie of andere diensten van de vereniging zelf. Maar dan is naast een Collectieve merkregistratie (voor de gemeenschappelijke waren) ook Individueel merk (voor Verenigingsdiensten).
- ◀ Gedachte: Individueel merk in licentie aan derden voor gemeenschappelijk producten,



## Individuele merken als collectief merk

- ◀ Ondanks gebruik term Keurmerk gaat het hierbij vaak om collectieve (Verenigings)merken die in licentie door leden worden gebruikt.
- ◀ Zaak Gozze/VBB betreft Certificeringsmerkren maar kan ook weerslag hebben op deze collectief gebruikte individuele merken: kunnen deze merken wel aan het vereiste van de wezenlijke functie van het merk voldoen.
- ◀ Grens tussen een collectief merk en een franchise formule merk moeilijk te trekken.
- ◀ Bijvoorbeeld de franchise formules DA, waarbij de winkeliers die deelnemen aan de franchiseformule, naast het merk DA teven de eigen winkelnaam of handelsnaam voeren of blijven voeren.



## Actie

- ◀ EU Hof was er heel duidelijk over dat in geval van gebruik als certificeringsmerk,
- ◀ zeer moeilijk denkbaar is dat dat gebruik geldt als normaal gebruik van een individueel merk.
- ◀ Bij gebruik van een merk als collectief merk ligt dat mogelijk iets anders. I
- ◀ n veel gevallen echter zullen ook deze merken niet aan de normaal gebruikstoets kunnen voldoen
- ◀ Herregistratie lijkt een veiliger optie.



**knijff**  
merkenadviseurs  
trademark attorneys

**Ellen Gevers**

Trademark Attorney

e.gevers@knijff.com

