

B E N E L U X - B U R E A U  
V O O R D E  
I N T E L L E C T U E L E  
E I G E N D O M

## Notulen

*Aanwezig:* Geert Glas (voorzitter), Marianne Decker, Sam Granata, Katia Manhaeve, Brigitte Spiegeler (BMM), Reina Weening *Locatie* OHIM dependance, Brussel  
*Datum* 05 juni 2013

Angela van der Meer (NL)

Edmond Simon, Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze (BBIE)

*Bijeenkomst* Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad)

De Beneluxraad heeft de besprekingen over de Commissie voorstellen voor aanpassing van de Merkenrichtlijn voortgezet. Waar in de vorige bijeenkomst (april 2013) de artikelen werden besproken die specifiek zien op het werk van het Bureau, lag de focus nu op de overige bepalingen. In dit verslag zijn de opmerkingen per artikel van de Merkenrichtlijn opgenomen.

### Art. 3: Definitie van een merk – schrapping van het vereiste dat een teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling

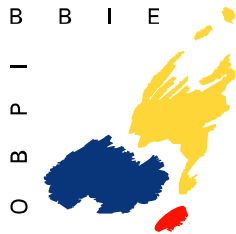
De Beneluxraad meent dat met deze aanpassing deze bepaling “futureproof” wordt. Door het schrappen van het vereiste dat het teken grafisch moet worden weergegeven wordt het doel centraal gesteld en niet het middel om dat te bereiken. Het is daarmee een positieve aanpassing. De Beneluxraad geeft ook aan dat er een hoop praktische problemen zullen moeten worden verholpen en dat er duidelijkheid zal moeten zijn over wat er kan worden gebruikt (welke middelen kan het Bureau verwerken? Begrijpen andere Bureaus die ook? Kan dit invloed hebben op prioriteitsrechten?).

Het is ook van belang hierover afspraken te maken met collega Bureaus en WIPO.

Daarnaast wordt opgemerkt dat niet geheel duidelijk is wat wordt beoogd met de woorden: “het precieze voorwerp” (sub b).

### Art. 4: Absolute gronden voor weigering / nietigverklaring

Beschermde geografische aanduidingen / oorsprongsbenamingen (art. 4(1)(i)(j)) (zie ook art. 5(3)(d))



### Gronden die in andere lidstaten of in andere (ook niet-EU) talen bestaan (art. 4(2))

De toevoegingen aan lid 2 worden gezien als een punt van zorg. De facto worden er absolute gronden geïmporteerd waar het BBIE niet mee uit de voeten kan, ze zijn moeilijk te controleren. Daarnaast is het zo dat er in ieder geval geen sprake is van makkelijk toegankelijke en betrouwbare lijsten van aanduidingen waarvoor dit geldt.

Specifiek over de Franse tekst wordt er opgemerkt dat er (in lid 1, i) wordt gesproken over “plus être utilisées” waar het waarschijnlijk beter zou zijn te spreken over “pas être utilisées”. Daarnaast wordt opgemerkt dat de voorgestelde formulering luidt: “(...) zijn uitgesloten en die verder niet zullen worden (...)”. Het gebruik van het woord “en” roept de vraag op of dit cumulatieve vereisten zijn.

Tenslotte wordt er gewezen op het ontbreken van overgangsbepalingen, wat de vraag oproept of dit bewust is gedaan en of het de bedoeling is dat dit regime ook gaat gelden voor merken gedeponeerd voor invoering van dit regime.

Ook worden er vraagtekens gesteld bij het feit dat dit niet alleen als absolute grond, maar ook als relatieve grond wordt ingevoerd (zie artikel 5).

De Beneluxraad concludeert dan ook dat deze bepaling vooral zeer veel vragen oproept.

### Art. 5: Relatieve gronden voor weigering / nietigverklaring

#### Bekende merken (art. 5(3)(a))

De Beneluxraad geeft aan dat deze bepaling zorgen baart. Het verplicht moeten afwijzen van depots omdat deze overeenstemmen met een merk dat in een andere lidstaat bekend is, ongeacht de waren en diensten waarvoor gedeponeerd, is niet uitvoerbaar. Het vraagt kennis van de situatie in alle andere lidstaten. Deze kritiek is dezelfde als die op artikel 4, lid 2.

Daarnaast vormt deze bepaling een breuk met het territorialiteitsbeginsel.

Er wordt opgemerkt dat in de overeenstemmende bepaling in de Verordening (art 8) er wordt gesproken over “in de betrokken lidstaat”. De Beneluxraad vraagt zich dan ook af of de bepaling in Richtlijn en Verordening wellicht verwisseld zijn. De formulering in de Richtlijn kan werken voor de CTM, die in de Verordening voor de nationale merken.

Depot door agent / vertegenwoordiger zonder toestemming merkhouders (art. 5(3)(b))

De Beneluxraad geeft aan dat dit een specifieke uitwerking is van “depot te kwader trouw” en verwijst naar zijn eerdere advies over de invoering van een nietigheidsprocedure bij het BBIE. De Raad is geen voorstander van invoering van deze grond in een administratieve nietigheidsprocedure voor het BBIE en acht de gang naar de rechter de passende methode voor de beslechting van deze vaak ingewikkelde geschillen. Dit past minder goed in een als eenvoudig bedoelde procedure voor het BBIE.

Verwarring met een buiten de EU beschermd en gebruikt merk, indien de aanvraag te kwader trouw is (art. 5(3)(c)) (zie ook art. 4(3))

De kritiek op artikel 5, lid 3, sub a (niet uitvoerbaar voor nationaal bureau) geldt hier ook en opnieuw kan de vraag worden gesteld waarom er in de Richtlijn wordt gesproken over “buiten de Unie” en niet over “buiten de lidstaat”. De Beneluxraad stelt zich de vraag in hoeverre deze vergissing tussen de formulering van Verordening en Richtlijn vaker gemaakt is.

Daarnaast ontstaat er door de formulering een verschil in het niveau van bescherming geboden aan merken van buiten en binnen de Unie, die geboden aan merken buiten de Unie is groter!

In de Nederlandse versie wordt gesproken van een “jonger merk”, wat op een vertaalfout lijkt te berusten (EN: “earlier mark”, FR: “marque antérieure”). Daar zal “ouder merk” bedoeld zijn.

De Beneluxraad stelt zich de vraag waarop de toevoeging van deze bepaling gebaseerd is.

Schrapping van het huidige art. 4(4)(d)(e)(f)

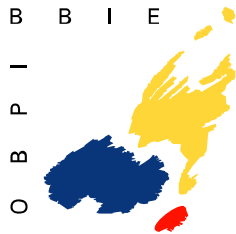
De Beneluxraad zou graag een toelichting vernemen over de redenen voor schrapping.

Art. 10-11: Rechten verbonden aan een merk

Onverminderd oudere rechten (art. 10(2))

Dubbele identiteit / herkomstfunctie (art. 10(2)(a), 19<sup>e</sup> Considerans)

Door de beperking tot de herkomstfunctie lijkt het voorstel een poging om de gevolgen van L’Oreal-Bellure terug te draaien. Echter, door de toevoeging van aantasting van de herkomstfunctie als voorwaarde toe te voegen lijkt er afscheid te worden genomen van het principe van een absolute bescherming bij dubbele identiteit. De Beneluxraad merkt op dat deze bepaling daarmee strijdig lijkt met het bepaalde in artikel 5, lid 1 (a), de preambule en waarschijnlijk ook de TRIPS Agreement.



Daarnaast wordt de vraag gesteld of deze aanpassing wellicht ook bedoeld is om parallelimport van buiten de EU mogelijk te maken. Er wordt opgemerkt dat het territorialiteitsprincipe uit het oog lijkt te zijn verloren en dat de toevoeging een probleem oplevert met de bewijslast

De Beneluxraad meent dat de toevoeging van de aantasting van de herkomstfunctie als voorwaarde niet in lijn is met het systeem als geheel en meent dat dit niet goed zou zijn. Eventueel zou dit als verdedigingsmiddel onder artikel 14 toegevoegd kunnen worden (de tegenpartij kan de absolute bescherming in geval van dubbele identiteit terugdraaien als er wordt aangetoond dat er geen afbreuk van de herkomstfunctie is).

Schrapping associatiecriterium (art. 10(2)(b))

De verschillende taalversies lijken uiteen te lopen.

Verplichte bescherming bekende merken (art. 10(2)(c))

Gebruik als handelsnaam (art. 10(3)(d))

In de toelichting valt het volgende te lezen:

“Volgens het Hof van Justitie (Arrest van 11 september 2007, zaak C-17/06, Céline, Jurispr. blz. I-07041) is artikel 5, lid 1, van de richtlijn van toepassing wanneer het publiek het gebruik van een maatschappelijke benaming (ook) in verband brengt met door de onderneming aangeboden waren of diensten. Daarom hoort het gebruik als merk van een beschermd merk als een inbreuk makende handeling te worden beschouwd wanneer aan de vereisten inzake het gebruik voor waren of diensten is voldaan.”

De Beneluxraad beaamt wat het BBIE als inleiding heeft opgemerkt: De woorden “als merk” lijken op een vertaalfout te berusten; bedoeld zal zijn gebruik “als handelsnaam”.

Gebruik in vergelijkende reclame (art. 10(3)(f))

De Beneluxraad merkt inzake 10 (3) (f) op dat de omgekeerde situatie niet wordt geregeld. Is dit bewust? Volgt dit niet uit 2006/114/EG?

Verbod op import wanneer alleen de verkoper een commerciële partij is (art. 10(4))

De Beneluxraad stelt vast dat de Commissie met deze bepaling waarschijnlijk beoogt een actie ter voorkoming van import door de online shoppende consument in te voeren. De Beneluxraad heeft geen nadere opmerkingen of standpunt ter zake.

#### Goederen in transit (art. 10(5))

In zijn algemeenheid merkt de Beneluxraad op deze bepaling, die in het licht van Philips-Nokia nogal opmerkelijk is, te zien als een politiek statement, een steun in de rug van de anti-piraterij. Sommige leden betwijfelen de effectiviteit ervan en merken op dat invoering wellicht tot gevolg zullen hebben dat goederenstromen zullen veranderen en dat er geen transit meer via de EU zal plaatsvinden. De producenten van luxegoederen zullen deze wijziging wellicht toejuichen, van de zijde van de transportsector is minder enthousiasme te verwachten.

Daarnaast wordt er opgemerkt dat deze aanpassing wellicht kan helpen tegen forumshopping.

Specifiek met betrekking tot de gehanteerde formulering “of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.” wordt de vraag gesteld in hoeverre het wenselijk is een nieuw criterium toe te voegen en wordt de vraag naar verenigbaarheid met TRIPS en GATT gesteld.

#### Vorbereidende handelingen (art. 11)

Er wordt opgemerkt dat het wellicht de bedoeling is de Red Bull/ Winters jurisprudentie te omzeilen. De Beneluxraad stelt zich de vraag of dat lukt met deze bewoordingen, maar meent dat veel van de aanverwante problematiek wel wordt geadresseerd.

In de Franse versie wordt de term “marque Européenne” gebruikt. Dit zal niet bedoeld zijn voor de Richtlijn.

#### Art. 12: Gebruik in woordenboeken

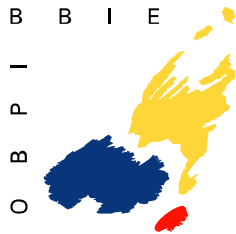
De Beneluxraad merkt op dat het logisch zou zijn, wil dit een effectieve bepaling zijn, er een sanctie aan te verbinden.

#### Art. 13: Gebruik door agent / vertegenwoordiger zonder toestemming merkhouders

De Beneluxraad heeft geen opmerkingen.

#### Art. 14: Beperkingen van de gevolgen van het merkrecht

##### Gebruik van iemands eigen persoonsnaam (art. 14(1)(a))



De Beneluxraad vraagt zich af wat er precies wordt bedoeld met “gebruik van persoonsnaam en persoonlijk adres”?

Ook voor niet-onderscheidende tekens (art. 14(1)(b))

Sommige leden van de Beneluxraad menen dat de voorgestelde toevoeging, dat het moet gaan om tekens zonder onderscheidend vermogen, onbegrijpelijk is en dat niet duidelijk is wat er wordt beoogd.

Refentieel gebruik (art. 14(c)) / Voorbeelden van gevallen waarin gebruik niet volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is (art. 14(2))

De Beneluxraad ziet geen problemen met deze bepaling en merkt op dat door het gebruik van de woorden “met name” er een niet-uitputtende voorwaarde wordt toegevoegd.

Art. 17: Non usus als verweer in inbreukprocedures

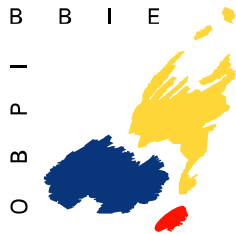
De Voorzitter geeft aan vraagtekens te hebben over de werking van deze bepaling. De bepaling lijkt te regelen dat een merkhouder (als gevolg van de bewoording “voor zover”) altijd moet aantonen dat zijn merkrechten niet zijn vervallen. Dus ook al bij het instellen van een procedure. De titel van het artikel suggereert echter dat dit pas speelt in geval een verweerder inroept dat een recht zou zijn vervallen. De Raad deelt de verbazing en meent dat dit inderdaad enkel zou moeten spelen bij een verweer. Het kan niet de bedoeling zijn een nieuwe eis voor het kunnen instellen van een procedure in te voeren.

De Raad merkt daarnaast op dat in de artikelen 46 en 48 dit duidelijker geregeld is.

Art. 18: Overige verweren in inbreukprocedures

De Beneluxraad meent dat wordt beoogd dat er alleen een gebruiksverbod van een ingeschreven jonger merk kan worden gevraagd als er ook om de nietigheid daarvan wordt gevraagd. Dit leidt tot juridische consequentie, als een jonger merk inbreukmakend is dan moet het ook niet in het register voorkomen, al is het alleen al om te voorkomen dat een ander op een later moment hinder ondervindt van het (toch nog) bestaan van de inschrijving. Tegen dit uitgangspunt is geen principieel bezwaar al moet er worden opgemerkt dat dit procedureel niet gemakkelijk is, nu nietigheid enkel kan worden gevorderd in een bodemprocedure.

Een mogelijke uitleg voor dit voorstel zou kunnen zijn dat het uit de wijziging van artikel 9 voortvloeit, door de schrapping van de woorden “noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk”. De Raad meent dat echter dat dit onduidelijk is en dat het voorstel toelichting vereist.



Art. 22-27: Merken als onderdeel van het vermogen (overdracht, pandrecht, beslag, insolventie, licentie)

Artikel 22 (1) levert geen probleem op.

Inzake artikel 22 (2) wordt opgemerkt dat de tweede zin geen toegevoegde waarde heeft. Daarnaast wordt opgemerkt dat het gebruik van de aanduiding “het merk” tot verwarring leidt. Een onderneming kan immers vele merken hebben. Wordt hier wellicht de handelsnaam beoogd? Een volgende vraag die zich stelt is of wordt bedoeld te regelen dat indien een rechtspersoon wordt overgedragen maar de merkrechten in handen zijn van een aparte entiteit deze toch overgaan? Zou een formulering in de zin van “het merk waarvan de onderneming eigenaar is” niet beter zijn? Wat wordt er eigenlijk beoogd te regelen? Speelt er wellicht een problematiek in andere landen die niet voorkomt in de Benelux? Deze bepaling roept vele vragen op, verduidelijking is noodzakelijk om een standpunt in te kunnen nemen.

Artikel 22 (3 en 4): Geen opmerkingen.

Artikel 22 (5): De Beneluxraad merkt op dat deze regeling ook zou moeten gelden voor alle zakelijke rechten die op een merk gevestigd kunnen worden.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de Franse versie verbetering behoeft “tiers”

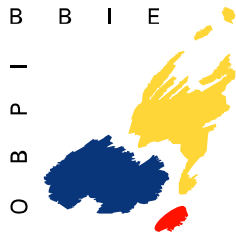
Wat moet worden verstaan onder derden werking zou ook moeten worden uitgewerkt. Gaat het om derden in vermogensrechtelijke zin of geldt dit ook voor toegang tot de rechter? Ook is niet duidelijk wat er moet worden verstaan onder “de uit de inschrijving van een merk voortvloeiende rechten”

De Beneluxraad geeft aan dat deze bepaling leidt tot zeer veel vragen uit de praktijk naar de gevolgen van deze bepalingen en welke de beoogde gevolgen zijn.

Artikel 22 (6): Deze strekking van deze bepaling is niet duidelijk. Sluit deze wellicht aan bij de praktijk van OHIM?

Artikel 23: De Beneluxraad vraagt zich af waarom er wordt gesproken van “een ander zakelijk recht”. Wordt hier wellicht een paraplu begrip gebruikt omdat er binnen de EU geen eenduidige geharmoniseerde aanduiding bestaat? Wat er precies wordt bedoeld is onduidelijk.

Met betrekking tot de IPR problematiek merkt de Beneluxraad op dat dit hoe dan ook een probleem is. In de Verordening zijn hiervoor oplossingen gevonden. De Beneluxraad suggereert dat het goed is om



dit onderwerp ook voor het BVIE in kaart te brengen en waar mogelijk ook oplossingen te bieden voor die praktijkvraagstukken waar IPR een probleem vormt.

Artikel 26 (3): De Beneluxraad is van mening dat het invoeren van een automatische toestemming van de gever van een exclusieve licentie tot het zelfstandig kunnen opstarten van een inbreukprocedure strijdig is met het beginsel van contractsvrijheid. Het is weliswaar zo dat licentienemer een objectief belang kan hebben bij deze toestemming in geval licentiegever niet reageert, dit neemt niet weg dat partijen samen bij het aangaan van hun overeenkomst de grenzen van de bevoegdheden hebben bepaald.

#### Artikel 28-37: Collectieve merken / garantie- of kwaliteitsmerken (art. 29)

Artikel 30: In dit artikel wordt de mogelijkheid om houder te zijn van een collectief merk beperkt tot "verenigingen". De Beneluxraad vraagt zich af of hiermee de specifieke vorm van rechtspersoonlijkheid wordt beoogd, of dat wordt bedoeld "groeperingen". Daarnaast stelt de Beneluxraad de vraag of dit zou betekenen dat bestaande collectieve merken waarvan de houder/ deposant geen vereniging is in een klap nietig worden? Zou het in dat geval niet geraden zijn te voorzien in overgangsrecht?

#### Art. 38/39: Voorwaarden depot / depotdatum

Het gebruik van het woord "afbeelding" in artikel 38 (1) (d) lijkt strijdig met het bepaalde in artikel 3 waarin de grafische weergave als eis juist is komen te vervallen.

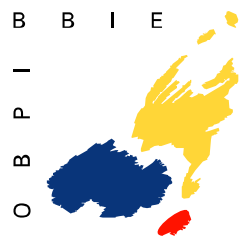
#### Art. 43: Afsplitsing van depots en inschrijvingen

De verplichting om de mogelijkheid te bieden een merkdepot of -inschrijving te splitsen vloeit al voort uit (art. 7 van) het TLT-verdrag / Singapore Treaty. Het gaat hierbij om de situatie dat een depot of inschrijving voor verschillende waren of diensten wordt opgesplitst in verschillende depots of inschrijvingen, elk voor een deel van die waren of diensten.

Het BVIE kent hiervoor geen expliciete bepaling, maar in de praktijk is dit wel mogelijk. In voorkomend geval wordt dit in het register aangetekend als gedeeltelijke overdracht (aan dezelfde partij), waardoor verschillende afzonderlijke depots of inschrijvingen ontstaan.

De Beneluxraad merkt op dat deze bepaling verwarrend is. Conform het TLT kan splitsing slechts zien op het opsplitsen van de lijst van waren/diensten. Dit zou ook expliciet moeten worden vermeld.





**Datum**  
05 juni 2013

**Pagina**  
9/9