

Notulen

Aanwezig: Geert Glas (voorzitter), Marianne Decker, Tanguy de Haan (BMM), Vincent Lamberts (UCM), Katia Manhaeve, Joost van Ooyen (VNO-NCW), Antoon Quaedvlieg, Emanuelle Ragot, Nathalie Raghenon (VBO-FEB), Reina Weening

Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze (BBIE)

Monique Petit, Elke van Rysselberge (België)

Bijeenkomst: Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad)

Locatie: OHIM liaison office, Brussel

Datum: 21 oktober 2015

Agenda

1. **Vaststelling van de agenda**
2. **Goedkeuring verslag vorige vergadering**
3. **Trade Mark Package: stand van zaken en omzetten in Benelux**
4. **Stand van zaken opvolging eerdere adviezen:**
 - **Benelux-Gerechtshof**
 - **Oppositie / procedure nietig- / vervallenverklaring**
 - **Openbaar i-DEPOT**
 - **Engels**
5. **Diversen:**
 - a. **Uitwisseling actualiteiten (vast agendapunt)**
 - b. **Toekomstige werkzaamheden van de Beneluxraad**
6. **Vaststelling van de datum van de volgende vergadering**

1. **Vaststelling van de agenda**

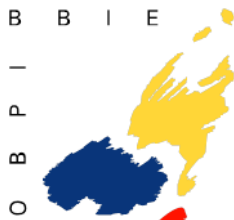
De agenda wordt goedgekeurd.

2. **Goedkeuring verslag vorige vergadering**

Het BBIE excuseert zich ten eerste voor de vertraagde verspreiding van het verslag. Dit heeft door omstandigheden veel te lang op zich laten wachten. Het BBIE belooft hier voortaan sneller zorg voor te zullen dragen.

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. **Trade Mark Package: stand van zaken en omzetten in Benelux**



De Beneluxraad heeft in het verleden al gesproken over de, toen nog, conceptteksten voor de nieuwe EU merkenrichtlijn (RI.). Op basis daarvan is er over verschillende artikelen advies geformuleerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een document waarbij per artikel de mening van de Beneluxraad, de mening van de BMM en die van het BBIE is opgenomen. Het BBIE geeft aan dat dit document door de Benelux lidstaten veelvuldig is gebruikt tijdens de onderhandelingen en waar veel waardering voor is uitgesproken.

De onderhandeling op Europees zijn uitgemond in een politiek akkoord, afgelopen april niveau hebben. Dit akkoord is gebaseerd op een Engelse tekst, die vervolgens ter vertaling in de verschillende EU talen is voorgelegd aan de Juristen-Linguïsten. De uiteindelijke teksten moeten formeel nog worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement. De publicatie van de RI., en van de nieuwe Verordening (Vo.) kan worden verwacht begin 2016. Voor de RI. geldt dat deze binnen 36 maanden na publicatie geïmplementeerd moet zijn (en voor de verplichting een nietigheidprocedure voor de nationale IE bureaus in te voeren geldt zelfs een termijn van zeven jaar). De Verordening zal drie maanden na publicatie ervan in werking treden.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat er voor het BVIE nog twee wijzigingsprotocollen onderweg zijn. Deze voeren de nietigheidsprocedure bij het BBIE en het BenGH als beroepsinstantie in. Het BBIE heeft een BVIE tekst opgesteld waarin deze twee protocollen al zijn verwerkt. Aanname is dat de RI. de tekst van het BVIE na invoering van beide onderhanden zijnde protocollen aan zal passen.

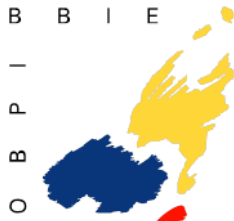
Voor deze bijeenkomst van de Beneluxraad heeft het BBIE een nieuwe tabel opgesteld. Deze heeft het BVIE als vertrekpunt. In de rechterkolom staat per BVIE artikel aangegeven welke impact de RI. op deze bepaling heeft en welke vragen hier bij zijn.

Deze tabel is eerder al besproken in de Coremo, de werkgroep van de Raad van Bestuur van het BBIE belast met wetgeving. De Coremo heeft specifiek over een aantal bepalingen aangegeven te willen weten wat de mening van de Beneluxraad daarover is. Deze zijn geel gehighlight aangeduid in de tabel. Uiteraard staat het de Beneluxraad vrij om ook andere artikelen van BVIE en Richtlijn te bespreken. Het BBIE merkt nog op dat als algemeen uitgangspunt is gekozen om artikelen uit de RI. zo letterlijk mogelijk te kopiëren.

De tabel wordt in dit verslag opgenomen en de opmerkingen van de Beneluxraad worden daar in weergegeven. Voordat aan de bespreking per artikel wordt begonnen merkt Katia Manhaeve (KM) op dat in de Vo. is voorzien in een regeling over het toepasselijk recht op een overeenkomst over het verstrekken van zekerheden op basis van een merkrecht. Voor de toepassing van het IPR is het bij een Beneluxmerk niet altijd duidelijk welk recht (Belgisch, Nederlands of Luxemburgs) moet worden toegepast op een dergelijk contract. Het toepasselijk recht heeft gevolgen voor de geldigheid, de tegenstelbaarheid aan derden en het ten uitvoer leggen. Het zou wellicht goed zijn een regeling zoals die uit de Vo. op te nemen in het BVIE.

Er wordt afgesproken dat dit punt in de volgende vergadering van de Beneluxraad opnieuw op de agenda zal komen en dat er een (korte) inleidende notitie over deze problematiek zal worden opgesteld. Op basis daarvan zal een inhoudelijke discussie worden gevoerd en zal de Beneluxraad een advies kunnen geven.

Het BBIE merkt op dat in de RI. de structuur anders is dan die in het BVIE. De RI. groepeert de absolute en relatieve nietigheidsgronden voor merken in twee bepalingen. Al deze gronden zijn in het BVIE verspreid over verschillende bepalingen. Dit maakt dat implementatie van de RI. een tamelijk ingewikkelde klus kan worden. Bovendien is hierdoor in het BVIE een tamelijk verwarrende structuur ontstaan. Het BBIE is zich bewust van het



feit dat herstructurering van wetsteksten niet populair is maar meent dat dit hier toch verstandig zou kunnen zijn. Door groepering van deze gronden kunnen andere artikelen worden ingekort en slechts verwijzen naar de nieuwe bepalingen.

Daarbij geeft het BBIE aan dat plaatsing van dergelijke artikelen logisch zou zijn op de plaatsen waar nu 2.3 en 2.4 staan. Daarbij zou er moeten worden nagedacht over de nummering. Er kan worden besloten tot een henummeringsoperatie. Deze heeft als nadeel dat verwijzingen in bestaande literatuur en rechtspraak niet meer zullen kloppen. Er kan ook worden gekozen om de huidige artikelen 2.3 en 2.4 te schrappen en te vervangen door artikelen 2.2 bis en 2.2ter. Daarmee ontstaat er geen probleem met bestaande verwijzingen.

In dit verband merkt het BBIE overigens op dat het nut van het handhaven van artikel 2.2 BVIE kan worden betwijfeld.

Antoon Quaedvlieg (AQ) geeft aan voorstander te zijn van deze groepering. Er ontstaat daardoor een transparante tekst. Als suggestie voor de nummering geeft hij aan dat er ook kan worden gekozen alles in 2.4 te plaatsen. Artikel 2.4A kan dan worden gewijd aan de absolute gronden, 2.4B aan de relatieve

De BMM kan zich hier in vinden en geeft daarnaast aan voorstander te zijn van handhaving van artikel 2.2. Emmanuelle Ragot (ER) is het eens met de BMM. Zij geeft aan het logisch te vinden om te starten met de absolute gronden. KM sluit zich hierbij aan.

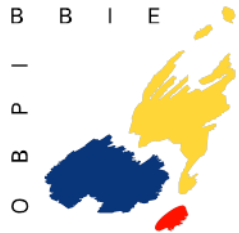
De voorzitter concludeert dat de BRIE meent dat artikel 2.2 moet blijven en dat de BRIE voorstander is van de herstructurering. Daarbij moeten de absolute gronden voor de relatieve komen en moet er naar worden gestreefd zo weinig mogelijk verwarring te veroorzaken. ER geeft in dat kader aan dat splitsen in twee artikelen logischer lijkt.

De voorzitter vraagt naar de voorkeur voor henummeren danwel invoering van 2.2bis en 2.2ter, ter onderscheiding van de huidige nummering.

Reina Weening (RW) geeft aan geen probleem te hebben met een henummering. VNO-NCW sluit zich daarbij aan en meent dat het goed is de nummering logisch te houden. ER geeft aan dat dit nu eenmaal het gevolg is van een nieuwe structuur.

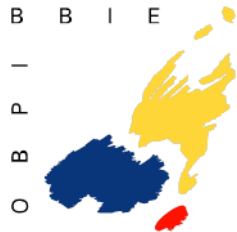
Het BBIE merkt op dat duidelijk is dat de structuur dus gaat veranderen. Het BBIE geeft aan dat deze ingreep met name aan het begin van het BVIE gevolgen zal hebben. Verderop is er geen sprake van ingrepen in de structuur van het verdrag.

Monique Petit (MP) wijst op het feit dat geschrapte artikelen nu eenmaal voorkomen in wetgeving. Wellicht is dit niet zo elegant, maar het is een feit dat dit bestaat. KM geeft aan een voorkeur te hebben voor het gebruik van 2.2bis en 2.2ter. AQ geeft aan dat boven alles beter kan worden vermeden dat door één individuele wijziging de hele wet wijzigt.

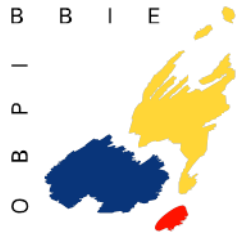


BVIE ¹	RI.	Opmerkingen
Hoofdstuk 1. Individuele merken		
Artikel 2.1 Tekens die een Beneluxmerk kunnen vormen		
1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrucken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.	3	Woord "individuele" schrappen. Voorbeelden aanvullen met namen van personen, geluiden en kleuren, stempels schrappen. Vereiste grafische weergave vervangen door flexibeler criterium.
2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.	4(1)e	Toevoegen "or another characteristic". Opsplitsen in 3 aparte gronden en verplaatsen naar een nieuw artikel zodat alle absolute nietigheidsgronden bij elkaar staan.
3. Onverminderd de bepalingen van het gemene recht, kan een geslachtsnaam als merk dienen.	---	In art. 3(1) Richtlijn (zowel oud art. 2 als nieuw art. 3) worden namen van personen in de opsomming van tekens die een merk kunnen zijn genoemd. Dus lid 3 schrappen en namen van personen opnemen in lid 1.
Artikel 2.2 Verrijking van het recht		
Onverminderd het uit het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag voortvloeiende recht van voorrang, wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).		Deze bepaling is strikt genomen wellicht overbodig als alle relatieve nietigheidsgronden uit art. 5 van de Richtlijn in een apart artikel worden overgenomen, inclusief de in art. 5(2) opgenomen "catalogus" van oudere merken. Bovendien vloeit uit o.m. art. 2.19 (1), 2.20(1) al voort dat het uitsluitend recht door inschrijving ontstaat. Echter, voor de leesbaarheid is het wellicht beter om te beginnen met de hoofdbeginselen (art. 2.1 wat is een merk, art. 2.2 hoe ontstaat het...). Het heeft dus de voorkeur om de bepaling te behouden. BRIE 21/10: Deze bepaling kan beter behouden blijven. Zie hierboven.

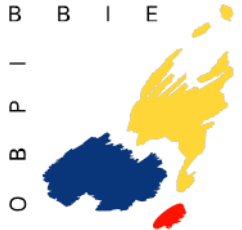
¹ Opmerkingen uit de Beneluxraad van 21 oktober 2015 zijn opgenomen na "BRIE 21/10".



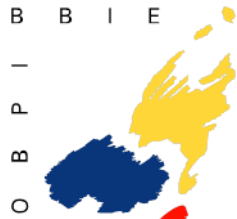
<p>Artikel 2.3 Rangorde van het depot</p>	<p>5</p>	<p>Alle relatieve nietigheidsgrounden uit art. 5 van de Richtlijn op te nemen in één artikel. Dit heeft als voordeel dat er in art. 2.14, 2.28 en 2.30bis kortweg naar verwezen kan worden. Bovendien krijgen dan ook meteen de nieuwe gronden (depot door agent (art. 5(3)(b)), de relatieve grond over geografische aanduidingen (art. 5(3)(b)) en eventuele facultatieve gronden) een logische plaats in het BVIE. Omdat het logischer is om eerst de absolute en daarna te relatieve gronden te regelen, heeft het de voorkeur dat de volgorde van art. 2.3 en 2.4 wordt omgedraaid. Nadeel is dat er daardoor verwarring kan ontstaan met verwijzingen in oude rechtspraak, handboeken e.d.. Een mogelijke oplossing om dit zoveel mogelijk te voorkomen zou kunnen zijn om beide artikelen te laten vervallen, en twee nieuwe artikelen 2.2bis (absolute gronden) en 2.2ter (relatieve gronden) in te voeren.</p> <p>BRIE 21/10: Bijeenplaatsen van absolute en relatieve gronden is een goed idee. Zie hierboven.</p>
<p>Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:</p>		
<p>a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;</p>	<p>5(1)(a)</p>	
<p>b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;</p>	<p>5(1)(b)</p>	
<p>c. overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.</p>	<p>5(3)(a)</p>	<p>Letterlijker aansluiten bij tekst Richtlijn: "... irrespective of whether the goods or services for which it is applied or registered are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered ..." en "... where the earlier trade mark has a reputation in the Member State in respect of which registration is applied for or in which the trade mark is registered or, in the case of a EU trade mark, has a reputation in the Union ..."</p>



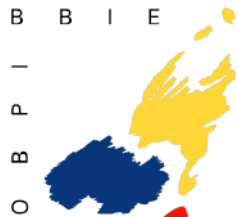
	5(5)	Richtlijn: "The Member States shall permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark." In de huidige Richtlijn (art. 4(5)) is deze bepaling optioneel ("may permit"). Zie ook art. 53(3) CTMR. Het BVIE kent deze bepaling niet. Is nu verplicht, dus hier op te nemen.
Artikel 2.4 Restricties		
Er wordt geen recht op een merk verkregen door:		Alle absolute weigerings- of nietigheidsgronden uit art. 4 van de Richtlijn op te nemen in één artikel. Dit heeft als voordeel dat er in art. 2.11, 2.28 en 2.30bis kortweg naar verwezen kan worden. Bovendien krijgen dan ook meteen de nieuwe gronden (traditional specialities guaranteed (art. 4(1)(k)), plantenrassen (art. 4(1)(l)) en eventuele facultatieve gronden) een logische plaats in het BVIE. Nog een voordeel is dat inburgering (art. 4(4) van de Richtlijn) dan centraal kan worden geregeld. Zie ook opmerking bij art. 2.3 over volgorde en nummering.



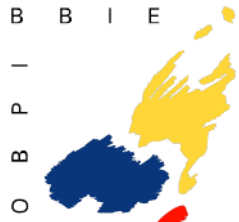
<p>a. de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen, of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;</p>	<p>4(1)(f) 4(1)(h)</p>	<p>Beide gronden in een aparte bepaling op te nemen, conform Richtlijn (sub f en h). Openbare orde en goede zeden: "... ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt..." en "van één van de Benelux-landen" – beide punten staan niet in de Richtlijn. Dus schrappen,</p> <p>Art. 6ter VvP: Letterlijker aansluiten bij tekstst Richtlijn: "... which have not been authorised by the competent authorities and...". (dit vloeit overigens al voort uit VvP).</p> <p>BRIE 21/10: KM geeft aan dat als de zinsnede "van één van de Benelux-landen" wordt geschrapt er kan worden geredeneerd dat er pas strijdigheid met de openbare orde/goede zeden bestaat als dit zich voordoet in alle Benelux landen. Het BBIE merkt op dat het bestaan van een absolute weigeringsgrond bij een deel van het publiek reeds een beletsel vormt voor inschrijving. AQ geeft aan dat er een gevaar bestaat dat er op basis van een à contrario redenering zal worden bepleit dat deze gronden enkel bestaan indien deze zich voordoen in het hele territoir. Het BBIE merkt op dat er een streven bestaat om de RI. letterlijk over te nemen, vanuit dat oogpunt zou het beter zijn deze zinsnede wel te schrappen. Wellicht kan dan in de memorie van toelichting worden opgenomen dat de schrapping alleen om deze reden is gedaan en dat er geen materiële wijziging bedoeld is. De BMM meent dat het vreemd zou zijn iets aan te passen dat nu duidelijk is, dat ook zo bedoeld is, maar het toch weg te halen en dan in de MvT te plaatsen. De voorzitter concludeert dat de Beneluxraad meent dat de zinsnede "van één van de Benelux-landen", beter gehandhaafd kan blijven.</p>
<p>b. de inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;</p>	<p>4(1)g)</p>	
<p>c. de inschrijving van een merk dat overeenstemt met een voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven collectief merk waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot;</p>		<p>Art. 4(4)(d)(e) en (f) van Richtlijn 2008/95 worden geschrapt (conform advies MPI study, pag. 219, par. 1.27). Aangezien de nietigheidsgronden limitatief in de Richtlijn worden geregeld, zullen art. 2.4 (c) en (d) BVIE ook moeten worden geschrapt (zie ook 2.38 en 2.44).</p>



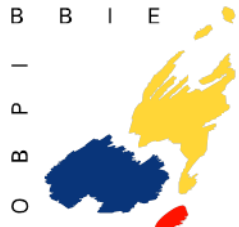
d. de inschrijving van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven individueel merk, waaraan een recht was verbonden, dat in de loop van de twee jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 2.26, lid 2, sub a, geen gebruik van dit merk is gemaakt;		Zie c.
e. de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;	5(2)(d)	In de Richtlijn is dit geen absolute maar een relatieve grond. Dus verplaatsen.
f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name: 1°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend; 2°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied;	4(2)	De onder 1 ^o en 2 ^o genoemde voorbeelden komen niet voor in art. 4(2) Richtlijn en dienen dus te worden geschrapt (zie ook kritiek hierover van J.J. Evrard in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, p. 139). BRIE 21/10: De BMM geeft aan dat de huidige bepaling met de voorbeelden niet goed werkt en op gespannen voet staat met enkele arresten van het HvJEU. De Beneluxraad sluit zich hierbij aan en concludeert dat deze voorbeelden zouden moeten worden geschrapt.
g. de inschrijving van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of de inschrijving van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, tenzij het depot dat heeft geleid tot deze inschrijving te goeder trouw is verricht voor 1 januari 2000 of voordat de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd.	4(1)(i-k)	De bepalingen van de Richtlijn hierover letterlijk overnemen. De overgangsregeling voor depots van vóór 01.01.2000 dient te worden geschrapt, nu de Richtlijn hiervoor (anders dan art. 24 TRIPS) geen ruimte biedt.
Hoofdstuk 2. Depot, inschrijving en vernieuwing		
Artikel 2.5 Depot		



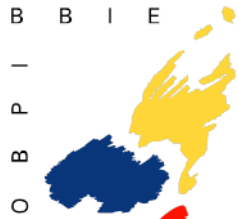
<p>1. Het Benelux-depot van merken geschiedt, hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Bureau, met inachtneming van de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten. Er wordt onderzocht of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van depot gestelde vereisten voldoen en de datum van depot wordt vastgesteld. Aan de deposant wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de vastgestelde datum van depot dan wel van de gronden voor het niet toekennen van een depotdatum.</p>	<p>37, 38 +UR: 1.1-1.3</p>	<p>Geen inhoudelijk verschil. Eventueel enkele tekstuele aanpassingen in UR om nauwer bij bewoording Richtlijn aan te sluiten.</p>
<p>2. Indien bij het depot niet is voldaan aan de overige in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten, wordt de deposant hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan en wordt hij in de gelegenheid gesteld daaraan alsnog te voldoen.</p>		
<p>3. Het depot vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan de bepalingen van het uitvoeringsreglement.</p>		
<p>4. Wanneer het depot geschiedt bij een nationale dienst zendt deze het Benelux-depot door aan het Bureau, hetzij onverwijld na ontvangst van het depot, hetzij nadat is vastgesteld dat het depot voldoet aan de gestelde eisen.</p>		
<p>5. Het Bureau publiceert, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, het depot nadat aan de vereisten voor het vaststellen van een depotdatum is voldaan en de opgegeven waren of diensten conform de Overeenkomst van Nice zijn gerangschikt.</p>	<p>39 +UR: 1.1(d) 1.5(e)</p>	<p>BVIE noch UR bevatten een uitgebreide regeling over classificatie. Art. 39 Richtlijn (dat codificatie van IP Translator (C-307/10) bevat) over te nemen in een aparte bepaling (art. 2.5bis). Zie ook art. 2.20(3).</p>
<p>Artikel 2.6 Beroep op voorrang</p>		
<p>1. Het beroep op een recht van voorrang voortvloeiend uit het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag wordt gedaan bij het depot.</p>		
<p>2. Het recht van voorrang als bedoeld in artikel 4 van het Verdrag van Parijs is eveneens van toepassing op dienstmerken.</p>		
<p>3. Het beroep op een recht van voorrang kan tevens worden gedaan bij een bijzondere verklaring af te leggen bij het Bureau, in de maand volgende op het depot, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten.</p>		
<p>4. Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht op voorrang vervallen.</p>		



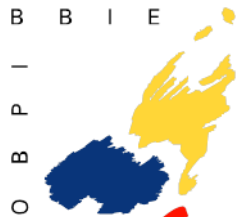
Artikel 2.7 Onderzoek		
1. Het Bureau kan als dienst een onderzoek naar eerdere inschrijvingen aanbieden.		
2. De Directeur-Generaal stelt hiervan de modaliteiten vast.		
Artikel 2.8 Inschrijving		
1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2.11, 2.14 en 2.16 wordt het gedeponeerde merk, indien aan de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten is voldaan, voor de door de deposant vermelde waren of diensten ingeschreven. Aan de merkhouder wordt een bewijs van inschrijving verstrekt.		
2. De deposant kan, indien aan alle in artikel 2.5 bedoelde vereisten is voldaan, het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving van het depot over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen 2.11, 2.14 en 2.16 van toepassing, met dien verstande dat het Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten.		NB: zie art. 16 Richtlijn voor datum aanvang gebruiksplicht in geval van oppositie na inschrijving!
Artikel 2.9 Geldigheidsduur en vernieuwing		
1. De inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot), heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen vanaf de datum van depot.	48(1)	
2. Het teken waaruit het merk bestaat mag niet worden gewijzigd, noch gedurende de inschrijving noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan.		
3. De inschrijving kan voor verdere termijnen van 10 jaren worden vernieuwd.	48(2)	
4. Vernieuwing geschiedt door betaling van het daartoe vastgestelde recht. Dit recht dient betaald te worden binnen zes maanden voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving; het kan nog betaald worden binnen zes maanden die volgen op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur, indien gelijktijdig een extra recht wordt betaald. De vernieuwing heeft effect vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.	49	Vernieuwing door enkele betaling blijft mogelijk (art. 49(1) laatste zin van de Richtlijn); houdt dit in dat geen eisen aan de hoedanigheid van de indiener worden gesteld? ("at the request of the proprietor of the trade mark or any person authorised to do so by law or by contract") Verder wellicht letterlijker aansluiten bij tekst Richtlijn.
5. Zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving herinnert het Bureau de merkhouder schriftelijk aan de datum van dat verstrijken.	49	



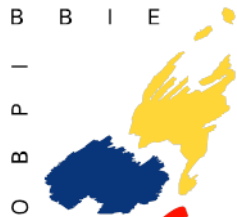
<p>6. Het Bureau zendt deze herinneringsbrieven aan het laatste aan het Bureau bekende adres van de merkhouders. Het niet-verzenden of niet-ontvangen van deze brieven ontslaat de houder niet van de verplichtingen voortvloeiend uit lid 3 en 4. Daarop kan noch in rechte, noch ten opzichte van het Bureau beroep worden gedaan.</p>	49	
<p>7. Het Bureau schrijft de vernieuwingen in.</p>	49(4)	<p>Het BVIE kent geen bepaling dat wanneer de taks voor slechts een deel van de waren en diensten wordt betaald, vernieuwing slechts voor dat deel plaatsvindt. De bepaling van de Richtlijn is dwingend ("shall"). Moet het BVIE worden aangepast / aangevuld op dit punt? En zo ja op welke wijze? Hoe moet het BBIE weten wat moet worden vernieuwd en wat niet?</p> <p>BRIE 21/10: Het BBIE leidt dit punt in door aan te geven dat indien er wordt gekozen voor een betaling per klasse, en dus het huidige systeem van een taks voor drie klassen wordt verlaten er een mogelijkheid moet komen per bestaande klasse te vernieuwen. Nu vernieuwing bij het BBIE uitsluitend nog door betaling wordt gedaan, zou de tool moeten worden aangepast zodat er kan worden betaald per klasse en kan worden aangegeven welke klasse over moet blijven. Het BBIE geeft aan dat indien de RI. hier zo wordt gelezen dat ook beperking binnen een klasse altijd mogelijk moet zijn bij vernieuwing dit met de huidige manier van werken niet mogelijk is.</p> <p>De voorzitter merkt op dat betalen per klasse bij vernieuwing als voordeel biedt dat er rechten die op dit moment gehandhaafd blijven voor waren en diensten waarvoor ze niet worden gebruikt, zullen worden opgeschoond. Gebruikers zullen niet gaan betalen voor iets dat ze niet nodig hebben. De Beneluxraad concludeert dat het aan het BBIE is om dit goed vorm te geven.</p> <p>De BMM stelt nog de vraag of dit niet een zaak is voor het UR. Het BBIE bevestigt dit.</p>
<p>Artikel 2.10 Internationaal depot</p>		



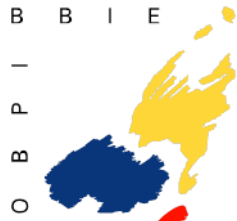
<p>1. De internationale depots van merken geschieden volgens de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid. De nationale rechten, bedoeld in artikel 8, onder (1), van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid, alsmede de rechten bedoeld in artikel 8, onder 7 (a), van het Protocol van Madrid, worden bij uitvoeringsreglement bepaald.</p>		<p>Zie art. 1 en 39(4) Richtlijn. Moet het BBIE ook de classificatie van IR depots gaan controleren?</p> <p>BRIE 21/10: Het BBIE ziet in de RI. een verplichting om ook internationale merken te classificeren. OHIM is dit niet gaan doen. Van de nationale EU bureaus zijn er zeven die dit ook doen. Het BBIE heeft dit tot nu toe niet gedaan, mede omdat de classificatie van een internationaal depot al door 2 bureaus (het bureau van oorsprong en WIPO) is getoetst. Een extra toets door het BBIE zal veel werk (en dus kosten) met zich meebrengen.</p> <p>De voorzitter vraagt of dit niet een punt is ter afstemming tussen de Bureaus onderling? Het BBIE bevestigt dit en geeft aan dat deze ook loopt.</p> <p>ER stelt op basis van eigen ervaring vast dat er verschillen bestaan tussen Bureaus onderling. Dat zij hier samen over spreken is een goede zaak. De vraag kan echter worden gesteld of het effectief is om te herdiscussiëren of een waar nu in de ene of de andere klasse moet worden geplaatst. Het BBIE bevestigt dat het zeker iets is dat tijd en geld gaat kosten aan alle betrokkenen, maar kan tegelijkertijd niet om het feit heen dat dit een tendens is. Overigens meent het BBIE dat de convergence programma's in dit opzicht zeer nuttig werken.</p> <p>AQ geeft aan dat de verplichting dit te doen er inderdaad wel staat, maar dat ook kan worden gewezen op het feit dat er nergens staat hoe dit nu precies moet gedaan. Zo bezien zou er best ruimte kunnen zijn om bepaalde aanvragen wat minder streng te benaderen dan andere, bijvoorbeeld omdat ze al tweemaal werden beoordeeld.</p>
<p>2. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2.13 en 2.18 schrijft het Bureau de internationale depots in ten aanzien waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied.</p>	1	<p>Zie ook regel 1.8 UR. Artikel 16(3) van de Richtlijn voorziet in aanvang van de gebruiksplicht vanaf moment dat weigering of oppositie niet meer mogelijk is, het UR vanaf de publicatie door WIPO van de door BBIE verzonden mededeling ("GOP").</p>
<p>3. De deposant kan het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen 2.11, 2.14 en 2.16 van toepassing, met dien verstande dat het Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten.</p>		<p>Zie opmerking bij artikel 2.8.</p>
<p>Hoofdstuk 3. Toetsing op absolute gronden</p>		



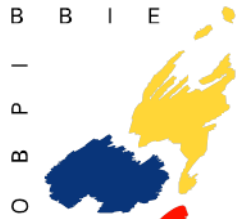
Artikel 2.11 Weigering op absolute gronden		
1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:	4	Als alle absolute gronden in een aparte bepaling worden opgenomen (zie opmerking bij art. 2.4), kan daar hier korthedshalve naar worden verwezen. Ook zijn dan de nieuwe gronden meteen gedekt.
a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;		
b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;		
c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;		
d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;		
e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.		
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren of diensten waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.	7	
3. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.		
4. Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.		
5. De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel.		
Artikel 2.12		
Vervallen		
Artikel 2.13 Weigering op absolute gronden van internationale depots		



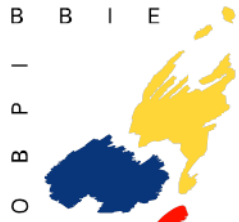
1. Artikel 2.11, lid 1 en 2, is van overeenkomstige toepassing op internationale depots.	1	
2. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving te weigeren, onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau door middel van een voorlopige gehele of gedeeltelijke weigering van bescherming van het merk en stelt de deposant daarbij in de gelegenheid hierop te antwoorden overeenkomstig het bepaalde bij uitvoeringsreglement. Artikel 2.11, lid 4 en 5, is van overeenkomstige toepassing.		
3. Vervallen		
4. Vervallen		
Hoofdstuk 4. Oppositie		
Artikel 2.14 Instellen van de procedure	43	
1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:		Als in alle relatieve gronden in een aparte bepaling worden opgenomen (zie opmerking bij art. 2.3), kan daar hier korthedshalve naar worden verwezen. Ook zijn dan de nieuwe gronden meteen gedekt.
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig artikel 2.3, of		
b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.		
2. De licentiehouder beschikt over hetzelfde recht indien hij daartoe van de merkhouder toestemming heeft verkregen.		
3. Oppositie kan op een of meer oudere merken berusten.		
4. De oppositie wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde rechten zijn betaald.		
Artikel 2.15		
Vervallen		
Artikel 2.16 Verloop van de procedure		
1. Het Bureau behandelt de oppositie binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.		
2. De oppositieprocedure wordt opgeschort:		



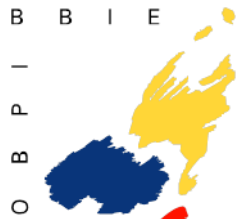
<p>a. wanneer het oudere merk: i. nog niet is ingeschreven; ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie; iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;</p>		
<p>b. wanneer het betwiste merk: i. het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden; ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;</p>		
<p>c. op gezamenlijk verzoek van partijen;</p>		
<p>d. indien de opschorting om andere redenen passend is.</p>		
<p>3. De oppositieprocedure wordt afgesloten:</p>		
<p>a. wanneer de opposant niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden of binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge het ontbreken van normaal gebruik van het merk, zonder geldige reden, in de zin van dit Verdrag dan wel in voorkomend geval van de Gemeenschapsmerkenverordening, vervallen kan worden verklaard;</p>	44	Zie ook UR: 1.17(1)(d-f) en 1.29. Letterlijker aansluiten bij bewoording Richtlijn. En let op datum aanvang.
<p>b. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde oppositie. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot;</p>		
<p>c. wanneer aan de oppositie de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat het depot waartegen oppositie is ingesteld is vervallen;</p>		
<p>d. wanneer het oudere merk niet meer geldig is.</p>		
<p>In deze gevallen wordt een deel van de betaalde rechten gerestitueerd.</p>		



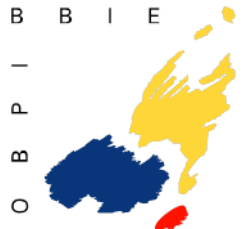
<p>4. Nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de oppositie gegrond bevonden wordt, weigert het Bureau het merk geheel of gedeeltelijk in te schrijven. In het tegengestelde geval wordt de oppositie afgewezen. Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan de partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.</p>		
<p>5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.</p>		
<p>Artikel 2.17</p>		
<p>Vervallen</p>		
<p>Artikel 2.18 Oppositie tegen internationale depots</p>		
<p>1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied kan binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie door het Internationaal Bureau, oppositie worden ingesteld bij het Bureau. De artikelen 2.14 en 2.16 zijn van overeenkomstige toepassing.</p>		
<p>2. Het Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende oppositie onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 2.14 tot en met 2.16 evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.</p>		
<p>3. Vervallen</p>		
<p>Hoofdstuk 5. Rechten van de houder</p>		
<p>Artikel 2.19 Registratieplicht</p>		



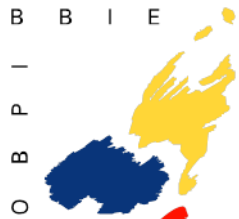
<p>1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.</p>		<p>Zie opmerking bij art. 2.2.</p> <p>BRIE 21/10: De BMM geeft aan dat deze bepaling soms problematisch uitpakt in procedures en stelt de vraag of deze zou kunnen worden geschrapt. RW wijst terzake op vaste rechtspraak van de hoogste instanties die bevestigen dat er zonder merkregistratie geen toegang tot de bescherming als merk wordt geboden als het gaat om een onderscheidend teken. De UCM geeft aan dit een tamelijk radicaal voorstel te vinden.</p> <p>De voorzitter merkt op dat in de Belgische praktijk in geschillen over look-a-likes, die via het leerstuk van misleidende handelspraktijken worden gevoerd, deze bepaling inderdaad vaak in stelling wordt gebracht. KM geeft aan het wel eens te zijn met de bezwaren die de BMM signaleert, maar geeft ook aan dat de rechtspraak juist de andere kant uit beweegt.</p> <p>De BMM suggereert dat het zinvol zou kunnen zijn deze discussie in de volgende bijeenkomst nogmaals te voeren. Dan wellicht aan de hand van een notitie over de verschillende facetten hiervan.</p> <p>De voorzitter vraagt of het BBIE hier voor kan zorgen. Het BBIE zegt deze notitie toe.</p>
<p>2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.</p>		
<p>3. De bepalingen van deze titel laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.</p>		
<p>Artikel 2.20 Beschermingsomvang</p>		



<p>1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:</p>	10(1)(2)	<p>Art. 10 Richtlijn: "Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark". Dit gaat om wat anders dan "Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad" (zie ook de consideransen 17 en 40 van de Richtlijn). Het lijkt ons dat beide voorbehouden in de bepaling moeten worden opgenomen.</p> <p>BRIE 21/10: AQ geeft aan dat hij de RI. leest als betrekking hebbende op "merkrechten". De voorzitter meent dat de RI. in ieder geval niet zal beoogen nieuwe rechten in het leven te roepen en concludeert dat de Beneluxraad geen probleem ziet om beide voorbehouden op te nemen.</p>
<p>a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;</p>	10(2)(a)	
<p>b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;</p>	10(2)(b)	
<p>c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;</p>	10(2)(c)	<p>Richtlijn: "... irrespective of whether the goods or services for which it is applied or registered are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered ...".</p>
<p>d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.</p>	10(6)	
<p>2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:</p>	10(3)	<p>NB: in de Richtlijn heeft deze bepaling alleen betrekking op de in lid 1, sub a, b en c bedoelde gevallen, niet op d (gebruik anders dan ter onderscheiding waren of diensten).</p>
<p>a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;</p>	10(3)(a)	
<p>b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;</p>	10(3)(b)	



c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;	10(3)(c)	
d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.	10(3)(e)	
		De Richtlijn kent twee aanvullende voorbeelden: (d) using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name; (f) using the sign in comparative advertising in a way which is contrary to Directive 2006/114/EC. Deze hier toe te voegen.
3. Met de voor de inschrijving der merken toegepaste rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren of diensten.	39(7)	Verplaatsen naar nieuw art. 2.5bis en nauwer aansluiten bij bewoording Richtlijn.



4. Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen. De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter.

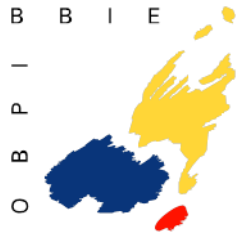
Deze bepaling kent geen equivalent in de Richtlijn. Kritisch hierover J.J. Evrard in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, p. 139. Schrappen?

BRIE 21/10: Dit is een langlopende discussie waarover verschillende auteurs hebben betoogd dat deze Beneluxbepaling een invulling geeft aan het overeenstemmingsbegrip zonder dat de RI. deze kent. De voorzitter merkt op dat deze bepaling zelden speelt in de praktijk, maar dat schrapping ervan gezien de gevoeligheden van taalkwesties geen detail is. Daarnaast merkt hij op dat niet uit het oog moet worden verloren dat de RI zich richt tot de landen, dus in dit geval tot de Benelux-landen. Daarmee kan worden gesteld dat dit een kwestie tussen deze drie landen betreft.

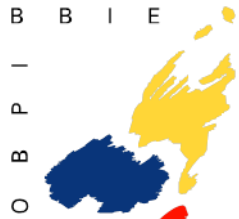
De BMM vraagt of schrapping zou leiden tot een gedwongen herdeponering en of deze bepaling niet moet worden opgevat als een instructie van de wetgever inzake begripsmatige overeenstemming. KM meent dat schrapping verdedigbaar is maar dat er dan wel goed moet worden gekeken naar de bestaande merken. ER geeft aan dat er wellicht een compromis kan worden gevonden in schrapping en een specifieke overgangsbepaling. AQ stelt dat er toch wel gevallen denkbaar zijn waarbij er op de basis van deze bepaling tot overeenstemming moet worden geconcludeerd, waar daar in praktijk in het geheel geen sprake van is. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Hij geeft ook aan dat het voor overgangsrecht een heikele schrapping kan zijn.

Het BBIE stelt de vraag of het niet vreemd zou zijn een overgangsbepaling op te nemen als deze bepaling wordt geschrapt wegens strijd met de RI.. Die strijd was er immers al, in ieder geval sinds inwerkingtreding van de eerste versie van de RI..

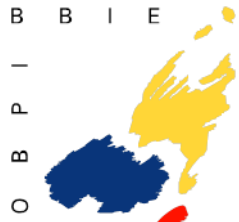
De voorzitter en MP stellen vast dat het hier gaat om een taalprobleem, en dat alleen daardoor al terughoudendheid geboden lijkt. Zij stellen vast dat deze bepaling een relict is, dat niet zorgt voor problemen. Als de stelling "if it is not broken, don't fix it" wordt gevolgd blijft deze bepaling staan. De voorzitter concludeert dat er voor- en tegenstanders van schrapping zijn en dat de tegenstanders daarvan wellicht net wat gepassioneerder spreken.



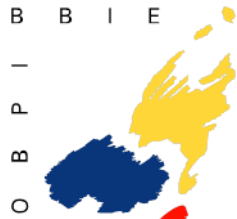
		<p>Art. 10(4) van de Richtlijn (over transitgoederen) is nieuw. Op te nemen in art. 2.20.</p> <p>Art. 11 van de Richtlijn (over labels, etiketten e.d.) is nieuw. Op te nemen in art. 2.20.</p> <p>Art. 12 van de Richtlijn (over gebruik van merken in woordenboeken) is nieuw. Op te nemen in nieuwe bepaling (art. 2.20bis?).</p> <p>Art. 13 van de Richtlijn (over depot door agent) is nieuw. Op te nemen in nieuwe bepaling (art. 2.20ter?).</p>
Artikel 2.21 Schadevergoeding en andere vorderingen		
1. Onder dezelfde voorwaarden als in artikel 2.20, lid 1, kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling bedoelde gebruik lijdt.		
2. De rechter die de schadevergoeding vaststelt:		
a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de merkhouders door de inbreuk heeft geleden; of		
b. kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het merk te gebruiken.		
3. De rechter kan bij wijze van schadevergoeding op vordering van de merkhouders bevelen tot de afgifte aan de merkhouders, van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.		



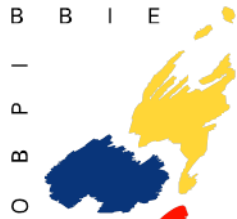
<p>4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouders een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 2.20, lid 1, bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.</p>		
<p>5. De merkhouders kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 2.32, lid 4 en 5, toegekende bevoegdheid.</p>		
<p>6. De merkhouders kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 2.20, voor zover de merkhouders daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.</p>		
<p>Artikel 2.22 Nevenvorderingen</p>		(vloeit voort uit de handhavingsrichtlijn)
<p>1. Onverminderd de aan de merkhouders wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de merkhouders de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.</p>		
<p>2. De bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van zijn recht en omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing</p>		



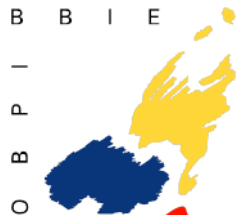
3. Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet, kan de rechter op grond van deze bepaling tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een merkrecht inbreuk te maken, op vordering van de merkhouder een voorlopig bevel uitvaardigen:		
a. strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een merkrecht, of		
b. waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of		
c. waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouder.		
4. De rechter kan op vordering van de merkhouder in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.		
5. Het in lid 4 bedoelde bevel kan eveneens worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, de inbreukmakende diensten op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend.		
6. De rechter kan op vordering van de merkhouder een bevel uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn merkrecht te maken.		
7. De rechter kan, op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen.		
Artikel 2.23 Beperking van het uitsluitend recht	14	
1. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde:		
a. van diens naam en adres;	14(1)(a)	Alleen voor natuurlijke personen.



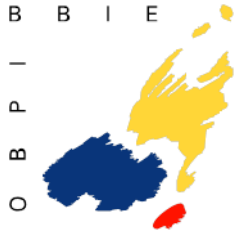
b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;	14(1)(b)	Niet alleen beschrijvende maar ook niet-onderscheidende aanduidingen.
c. van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven;	14(1)(c)	Formulering is aangescherpt ten opzichte van de huidige Richtlijn.
één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.	14(2)	
2. Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.	14(3)	Letterlijker aansluiten bij tekst Richtlijn.
3. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.	15	EER volstaat want omvat tevens EG (thans Unie).
	17	<p>Art. 17 van de Richtlijn voorziet voor inbreukzaken in een verweer i.g.v. non usus. Het BVIE niet. Wel kan natuurlijk altijd een reconventionele vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld maar daartoe lijkt de Richtlijn niet te verplichten ("liable to be revoked"). Dus opnemen in BVIE.</p> <p>BRIE 21/10: Het BBIE denkt dat ook deze RI. bepaling moet worden doorgevoerd. Non-usus kan nu ook worden ingezet als verweer, maar enkel als er daarvoor een reconventionele vordering tot doorhaling wordt ingesteld. De RI. maakt het mogelijk dit ook uitsluitend als een verweer op te voeren.</p> <p>RW sluit zich hierbij aan. Wel stelt zij zich de vraag of artikel 2.23 de juiste plek is om dit te doen. KM meent ook dat het goed is deze nieuwe mogelijkheid expliciet op te nemen.</p>



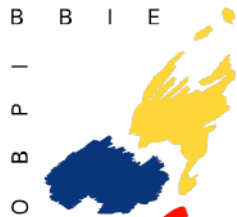
Artikel 2.24 Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik		
1. De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.	9 18	NB: Het nieuwe art. 9 van de Richtlijn gaat alleen over nietigverklaring, niet over gebruik. Vloeit dit voort uit art. 18 (moeilijk leesbare bepaling)? Zie ook Considerans punt 29.
2. Het gedogen van het gebruik van een ingeschreven jonger merk als bedoeld in lid 1, geeft de houder van het later ingeschreven merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het oudere merk.	9(3)	Letterlijker aansluiten bij tekst van art. 9(3) Richtlijn.
Hoofdstuk 6. Doorhaling, verval en nietigheid		
Artikel 2.25 Doorhaling op verzoek		
1. De houder van een Benelux-merk kan te allen tijde doorhaling van zijn inschrijving verzoeken.		
2. Indien evenwel een licentie is ingeschreven, kan doorhaling van de inschrijving van het merk alleen worden verricht op gezamenlijk verzoek van de merkhouder en de licentiehouder. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing in het geval een pandrecht of beslag is ingeschreven.		
3. De doorhaling geldt voor het gehele Benelux-gebied.		
4. Een tot een deel van het Benelux-gebied beperkte afstand van de uit een internationaal depot voortvloeiende bescherming geldt voor het gehele gebied, niettegenstaande enige door de houder afgelegde verklaring van het tegendeel.		
5. De vrijwillige doorhaling kan tot één of meer van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt.		
Artikel 2.26 Verval van het recht		



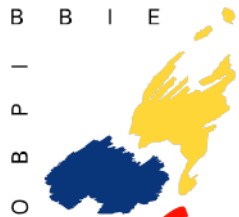
1. Het recht op het merk vervalt:		Let op formulering FR tekst (déchéance / éteint). BRIE 21/10: In de Franse tekst van de RI. worden de termen “déchéance” en “éteint” gebruikt. Het BVIE gebruikt enkel “éteint”. Vraag is of het mogelijk is beide termen te gebruiken nu er in het Nederlands slechts een term beschikbaar is. De BMM geeft aan dat Nederlands en Frans nu eenmaal andere talen zijn en dat het gebruik van de juiste termen in het BVIE raadzaam lijkt.
a. door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het merk;		
b. door de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Benelux-gebied, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.		
2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:	16	
a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;	16(1)	
b. het merk door toedoen of nalaten van de merkhouders tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven;	20(a)	
c. het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouders, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.	20(b)	
3. Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:	16(5)	
a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;	16(5)(a)	Deze bepaling is in de Richtlijn aangevuld met “regardless of...”.
b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;	16(5)(b)	



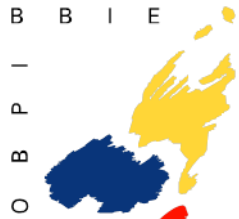
c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.	16(6)	Letterlijker aansluiten bij bewoording van de Richtlijn.
Artikel 2.27 Inroepen van het verval bij de rechter		
1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2.	19(1)	Zie opmerking bij art. 2.30bis(1)(a).
2. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.	19(2) 19(3)	
3. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a.	---	Art. 2.27(3) en (4) hebben geen equivalent in de Richtlijn. Zie hierover J.J. Evrard in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, p. 139. Zie tevens Braun, Précis des Marques, 5e édition, 2009, 592 ; Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, Industriële Eigendom, Deel 2 Merkenrecht, 2008, 485. Schrappen?
4. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het in artikel 2.28, lid 3, bepaalde de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a.	---	BRIE 21/10: De leden 3 en 4 komen voort uit concept versies van de "1992 versie" van de RI.. Deze hebben de uiteindelijke tekst van die RI. niet gehaald maar wel de toenmalige BMW. In deze RI. versie keren deze bepalingen niet terug. Daarmee komt de vraag ter tafel of deze leden moeten worden geschrapt. De voorzitter merkt op dat er niet echt een keuze lijkt te zijn deze bepalingen te handhaven. Wel meent hij dat het jammer is, omdat deze in de praktijk nog wel nuttig waren en ook billijk overkwamen.
Artikel 2.28 Inroepen van de nietigheid bij de rechter		
1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:	4	Als alle absolute gronden in een aparte bepaling worden opgenomen (zie opmerking bij art. 2.4), kan daar hier korthedshalve naar worden verwezen. Ook zijn dan de nieuwe gronden meteen gedekt. Zie ook opmerking bij art. 2.30bis(1)(a).



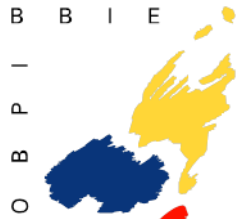
a. van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;	4(1)(a)(e)	
b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist;	4(1)(b)	
c. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;	4(1)(c)	
d. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;	4(1)(d)	
e. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub a, b en g, geen merkrecht wordt verkregen.	4(1)(...)	
f. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub c, geen merkrecht wordt verkregen op voorwaarde dat de nietigheid wordt ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving.		Zie opmerking bij art. 2.4(c).
2. De rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1, sub b, c en d, na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.	4(4)	
3. Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d, e en f bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen:		Zie opmerking bij art. 2.4(d).
a. van de inschrijving van het merk waarvan het depot in rangorde na het depot van een overeenstemmend merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3;	5	Als alle relatieve gronden in een aparte bepaling worden opgenomen (zie opmerking bij art. 2.3), kan daar hier korthedshalve naar worden verwezen. Ook zijn dan de nieuwe gronden meteen gedekt.
b. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d, e en f, geen merkrecht wordt verkregen; de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub d, moet worden ingeroepen binnen een termijn van drie jaren, te rekenen van de datum waarop de geldigheidsduur der eerdere inschrijving verstrijkt; de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub e en f moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving. Deze termijn van vijf jaren is niet van toepassing op inschrijvingen van merken als bedoeld in artikel 2.4, sub e, welke te kwader trouw zijn gedeponeerd.		Zie opmerking bij art. 2.4(d).



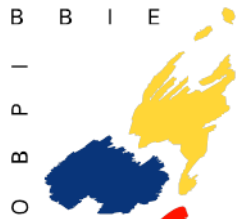
4. Wordt het geding tot nietigverklaring door het Openbaar Ministerie aanhangig gemaakt, dan zijn in de in lid 1 vermelde gevallen alleen de rechter te Brussel, 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd. Het aanhangig maken van het geding door het Openbaar Ministerie schorst ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding.		
Artikel 2.29 Rechtsverwerking wegens gedogen en inroepen van nietigheid		
De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk inroepen ingevolge artikel 2.28, lid 3, sub a, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.	9 18	
Artikel 2.30 Reikwijdte van de nietig- en vervallenverklaring en vrijwillige doorhaling		
1. De nietigverklaring van een inschrijving, de vervallenverklaring van het recht op een merk of de vrijwillige doorhaling van een inschrijving moet het teken, dat het merk vormt, in zijn geheel betreffen.	---	
2. De nietig- of vervallenverklaring moet tot één of meer van de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt, indien de grond voor de nietigheid of het verval slechts een deel van die waren of diensten betreft.	7 21	Dit is zowel van toepassing op procedures bij de rechter als bij het BBIE.
Hoofdstuk 6bis. Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau		Zie opermerking bij art. 2.30ter(3)(c)(iii).
Artikel 2.30bis Instellen van de vordering		
1. Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van de inschrijving van een merk kan bij het Bureau worden ingediend:	45	



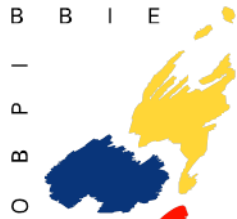
<p>a. door iedere belanghebbende:</p>		<p>Art. 45(4)(a) van de Richtlijn bevat een opsomming van entiteiten waarvoor de administratieve procedure "at least" open moet staan (zie ook art. 56 CTMR). De term "iedere belanghebbende" lijkt daardoor te moeten worden vervangen. Quid met art. 2.27(1) en 2.28(1) BVIE?</p> <p>BRIE21/10: In het nieuwe artikel 2.30bis BVIE is de mogelijkheid tot het instellen van een verval- of nietigheidsprocedure voor het BBIE mogelijk voor "iedere belanghebbende". De RI. geeft echter aan dat tenminste die partijen die in rechte op kunnen treden en die opkomen voor de belangen van specifieke groepen, toegang moeten hebben tot een dergelijke procedure.</p> <p>Het BBIE vraagt of dit zo moet worden overgenomen en of dit dan ook moet worden gedaan in de artikelen 2.27 en 2.28 BVIE, die betrekking hebben op de nietigheid-/vervalprocedure voor de rechter? Omvat "ieder belanghebbende" ook al deze mogelijke partijen die in ieder geval toegang moeten krijgen? Uit het arrest inzake Color-Edition van het HvJ EU blijkt dat bij een beroep op absolute gronden een partij niet hoeft aan te tonen ook een belang te hebben.</p> <p>KM suggereert aan "iedere belanghebbende" toe te voegen "waaronder [partijen genoemd in RI.]". Dan wordt de norm van de RI. gewaarborgd en bestaat er mogelijk toegang voor meer dan die partijen. De RI. geeft ook aan dat "tenminste" deze partijen toegang moeten hebben. De voorzitter beaamt dat daarmee de eis van de RI. gewaarborgd is.</p> <p>RW geeft aan dat de procesbevoegdheid is geregeld in nationaal recht. Dus niet aan 2.27 en 2.28 morrelen. Art. 45(4) RI. heeft ook alleen betrekking op de administratieve procedure.</p> <p>De voorzitter concludeert dat naar mening van de Beneluxraad deze partijen specifiek moeten worden genoemd in 2.30bis. 2.27 en 2.28 kunnen zo blijven, aangezien nationaal procesrecht hierbij leidend is.</p>
<p>i. op basis van de in artikel 2.28, lid 1, sub a, b, c, d en e genoemde gronden. Wanneer de vordering is gebaseerd op de sub b, c en d genoemde gronden, kan het Bureau oordelen dat het merk na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.</p>	<p>45(3)(a)</p>	<p>Als in alle absolute gronden in een aparte bepaling worden opgenomen (zie opmerking bij art. 2.4), kan daar hier korthedshalve naar worden verwezen. Ook zijn dan de nieuwe gronden meteen gedekt.</p>
<p>ii. op basis van de in artikel 2.26, lid 2, genoemde gronden, binnen de grenzen van artikel 2.27, lid 2.</p>	<p>45(2)</p>	



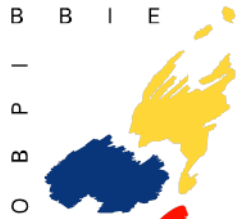
b. door de deposant of houder van een ouder merk tegen een merk dat:		
i. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig artikel 2.3, binnen de grenzen van de artikelen 2.27, lid 4, en 2.29, of		Als in alle relatieve gronden in een aparte bepaling worden opgenomen (zie opmerking bij art. 2.3), kan daar hier korthedshalve naar worden verwezen. Ook zijn dan de nieuwe gronden meteen gedekt. Let op verwijzing naar art. 2.27(4).
ii. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, binnen de grenzen van artikel 2.28, lid 3, sub b.		
2. De op lid 1, sub b, van dit artikel gebaseerde vordering kan tevens worden ingediend door de licentiehouder, indien hij daartoe van de merkhouder toestemming heeft verkregen. Zij kan op een of meer oudere merken berusten.		
3. De vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde rechten zijn betaald.		
Artikel 2.30ter Verloop van de procedure		
1. Het Bureau behandelt de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.		
2. De procedure wordt opgeschort:		
a. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en het oudere merk:		
i. nog niet is ingeschreven;		
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;		
iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;		
b. wanneer het betwiste merk:		
i. nog niet is ingeschreven;		
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;		
iii. het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;		



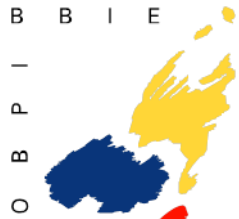
c. op gezamenlijk verzoek van partijen;		
d. indien de opschorting om andere redenen passend is.		
3. De procedure wordt afgesloten:		
a. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde vordering. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op de inschrijving en wordt deze doorgehaald;		
b. wanneer aan de vordering de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat de inschrijving waartegen de vordering is ingesteld is vervallen;		
c. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en:		
i de indiener niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden, of		
ii. het oudere merk niet meer geldig is, of		
iii. de indiener binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge het ontbreken van normaal gebruik van het merk, zonder geldige reden, in de zin van dit verdrag dan wel in voorkomend geval van de Gemeenschapsmerkenverordening, vervallen kan worden verklaard.	46	Art. 46 van de Richtlijn bevat een uitgebreider regeling, waarbij in wezen twee keer gebruik moet worden aangetoond: vijf jaar zowel vanaf de depotdatum van het jongere merk als vanaf de datum van indiening van de vordering. Overigens lijkt de bepaling niet alleen te slaan op administratieve procedures maar ook op gerechtelijke procedures (art. 2.28), waarin dus (zonder reconventionele vordering tot vervallenverklaring) om gebruiksbewijs moet kunnen worden gevraagd. Dus waarschijnlijk beter op te nemen in een aparte algemene bepaling over gebruik (art. 2.29bis?) die op beide procedures van toepassing is.
In deze gevallen wordt een deel van de betaalde rechten gerestitueerd.		
4. Nadat het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de vordering gegrond bevonden wordt, haalt het Bureau de inschrijving geheel of gedeeltelijk door. In het tegengestelde geval wordt de vordering afgewezen. Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.		



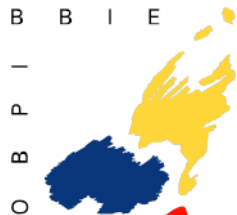
5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de vordering gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.		
Artikel 2.30quater Vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van internationale depots		
1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied kan een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau. De artikelen 2.30bis en 2.30ter zijn van overeenkomstige toepassing.		
2. Het Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende vordering, onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 2.30bis en 2.30ter, evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.		
Hoofdstuk 7. Overgang, licentie en andere rechten		
Artikel 2.31 Overgang		
1. Het merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven.	22(1)	
2. Nietig is:		
a. de overdracht onder levenden die niet schriftelijk is vastgelegd;		
b. de overdracht of andere overgang die niet op het gehele Benelux-gebied betrekking heeft.		
		In art. 22(2) Richtlijn wordt bepaald dat overdracht van een onderneming ook de merkrechten omvat. Hier toe te voegen.
Artikel 2.32 Licentie		
1. Het merk kan voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven.	25	Art. 25(1) Richtlijn: exclusieve en niet-exclusieve licentie en voor gehele of gedeeltelijke territoir.



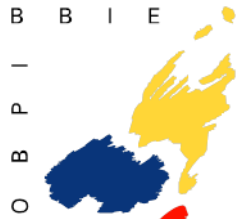
2. Het uitsluitend recht op een merk kan door de merkhouders ingeroepen worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren of diensten.	25(2)	Letterlijker aansluiten bij tekst Richtlijn (a t/m e).
3. De doorhaling van de inschrijving van de licentie in het register vindt slechts plaats op gezamenlijk verzoek van merkhouders en de licentiehouder.		
4. De licentiehouder is bevoegd in een door de merkhouders ingestelde vordering als bedoeld in artikel 2.21, lid 1 tot en met 4, tussen te komen om rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen.	25(4)	De zinsnede "of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen" komt niet voor in de Richtlijn. We denken echter dat deze behouden kan blijven (zie Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG, art. 4(b)).
5. Een zelfstandige vordering als bedoeld in het vorige lid kan de licentiehouder slechts instellen, indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders heeft bedongen.	25(3)	Art. 25(3) Richtlijn: als merkhouders geen actie onderneemt kan de exclusieve licentienemer dit zelf doen. En "without prejudice to...". Overnemen in BVIE.
6. De licentiehouder heeft het recht de in artikel 2.22, lid 1, bedoelde bevoegdheden uit te oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de merkhouders heeft verkregen.		Deze bepaling komt niet voor in de Richtlijn. We nemen echter aan dat deze behouden kan blijven (zie Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG, art. 4(b)).
Artikel 2.33 Derdenwerking		
De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen.	23 24	
Hoofdstuk 8. Collectieve merken		



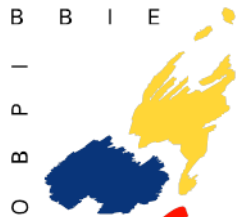
<p>Artikel 2.34 Collectieve merken</p>	<p>27-36</p>	<p>Het BVIE kent alleen collectieve merken, geen garantiemerken. De definitie is echter in wezen een combinatie van beide. Het lijkt dus aangewezen om de (facultatieve) garantiemerken in te voeren en art. 27-36 Richtlijn zo letterlijk mogelijk over te nemen. Voor een regeling voor garantiemerken kan inspiratie worden gevonden in de nieuwe Verordening (art. 74a-74k).</p> <p>Quid met bestaande merken die als collectief merk zijn ingeschreven, maar onder de nieuwe definitie een garantiemerken zijn?</p> <p>BRIE 21/10: Ter inleiding merkt het BBIE op dat het BVIE enkel collectieve merken kent. De RI. kent deze ook en maakt het verplicht deze te kennen. Daarnaast voert de RI. als optioneel merktype het garantiemerken in. Het is echter zo dat als er wordt gekeken naar wat de RI. onder een collectief respectievelijk garantiemerken verstaat, er moet worden vastgesteld dat naar verwachting de thans onder het BVIE bestaande collectieve merken veelal onder de definitie van garantiemerken zullen vallen. Het lijkt dan ook logisch beide in te voeren, maar dan rijst de vraag wat er moet worden gedaan met de reeds bestaande collectieve merken. Moeten de houders daarvan duidelijk gaan maken onder welk post RI. merktype hun huidige collectieve merken vallen? In de Vo zijn beide opgenomen en is er ook een uitgebreide regeling voor het garantiemerken voorzien</p> <p>Het BBIE zal de gevolgen voor derden voor de verschillende merktypes in kaart brengen. Als deze niet te zeer verschillen kan er voor worden gekozen de bestaande collectieve merken aan te duiden als “collectief of garantie merk”, met wellicht de optie voor de houder om later specifiek te maken wat het precies is. De positie van de derde die het register raadpleegt is daarbij het doorslaggevende element.</p>
<p>1. Als collectieve merken worden beschouwd alle tekens, die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder gebruiken.</p>		
<p>2. De houder mag geen gebruik maken van het merk voor waren die afkomstig zijn uit of voor diensten verleend door zijn eigen onderneming of een onderneming, aan welker bestuur of toezicht hij onmiddellijk of middellijk deelneemt.</p>		



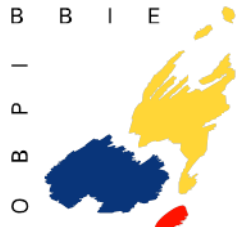
<p>3. Eveneens worden als collectieve merken beschouwd alle tekens die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen in het economisch verkeer tot aanduiding van de geografische herkomst van de waren of diensten. Een zodanig merk geeft de houder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van die tekens in het economisch verkeer in overeenstemming met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid; met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is de desbetreffende geografische benaming te gebruiken.</p>	<p>28(4) 29(3)</p>	
<p>Artikel 2.35 Overeenkomstige toepassing</p>		
<p>Behoudens bepaling van het tegendeel zijn individuele en collectieve merken aan dezelfde regelen onderworpen.</p>		
<p>Artikel 2.36 Depot</p>		
<p>1. Het uitsluitend recht op een collectief merk wordt slechts verkregen, indien het depot van het merk vergezeld gaat van een reglement op het gebruik en het toezicht.</p>		
<p>2. Indien het evenwel gaat om een internationaal depot kan de deposant dit reglement nog deponeren gedurende een termijn van zes maanden te rekenen van de in de Overeenkomst en het Protocol van Madrid in artikel 3, sub (4), bedoelde kennisgeving van de internationale inschrijving.</p>		
<p>Artikel 2.37 Reglement op het gebruik en toezicht</p>		
<p>1. Het bij een collectief merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht moet de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of diensten vermelden, tot waarborg waarvan het merk bestemd is.</p>		
<p>2. Het moet eveneens bepalen op welke wijze een deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze kenmerken wordt gehouden, met de bijhorende passende sancties.</p>		
<p>Artikel 2.38 Uitzondering</p>		
<p>Artikel 2.4, sub c, is niet van toepassing op de inschrijving van een collectief merk, dat door de vroegere houder van de inschrijving van een overeenstemmend collectief merk of door zijn rechtverkrijgende wordt verricht.</p>		<p>Zie opmerking bij 2.4(c).</p>



Artikel 2.39 Weigering van de inschrijving		
Het Bureau mag het Benelux-depot van een collectief merk niet inschrijven, indien het bij dat merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht niet volgens de in artikel 2.36 gestelde voorwaarden is gedeponeed.		
Artikel 2.40 Wijziging reglement op het gebruik en toezicht		
1. De houders van collectieve merken zijn verplicht van iedere wijziging van het bij het merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht aan het Bureau kennis te geven.		
2. Deze kennisgeving wordt door het Bureau ingeschreven.		
3. De wijziging treedt niet in werking voor de kennisgeving bedoeld in lid 1 en 2.		
Artikel 2.41 Personen die het merkrecht kunnen invoeren		
1. Het recht om ter bescherming van een collectief merk in rechte op te treden komt uitsluitend toe aan de houder van dat merk.		
2. Het reglement op het gebruik en het toezicht kan evenwel aan personen, aan wie het gebruik van het merk is toegestaan, het recht toekennen tezamen met de houder een vordering in te stellen of in een door of tegen deze aangevallen geding zich te voegen of tussen te komen.		
3. Het reglement op het gebruik en het toezicht kan eveneens bepalen, dat de houder, die alleen optreedt, het bijzonder belang van de gebruikers van het merk kan laten gelden en in zijn eis tot schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van hen hebben geleden, kan opnemen.		
Artikel 2.42 Invoeren van verval door belanghebbenden		
1. Onverminderd het bij artikel 2.27 bepaalde, kan iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, het verval invoeren van het recht op een collectief merk, indien de houder het merk gebruikt onder de voorwaarden bedoeld in artikel 2.34, lid 2, of instemt met een gebruik in strijd met de bepalingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, dan wel zodanig gebruik gedooft.		
2. Wordt het geding tot vervallenverklaring aanhangig gemaakt door het Openbaar Ministerie, dan is alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd.		
3. Het aanhangig maken van het geding door het Openbaar Ministerie schorst		

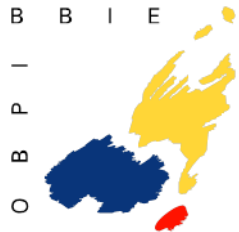


ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding.		
Artikel 2.43 Inroepen van de nietigheid door het Openbaar Ministerie		
1. Onverminderd het bij artikel 2.28 bepaalde kan het Openbaar Ministerie de nietigheid inroepen van de inschrijving van een collectief merk wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht in strijd is met de openbare orde, of wanneer het niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 2.37.		
2. Het Openbaar Ministerie kan eveneens de nietigheid inroepen van de wijzigingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, indien deze in strijd zijn met de openbare orde of met de bepalingen van artikel 2.37, of indien deze tot verzwakking van de door het reglement aan het publiek gegeven waarborgen leiden.		
3. Alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg is bevoegd uitspraak te doen in deze gedingen; hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de nietig verklaarde inschrijvingen of van de nietig verklaarde wijzigingen.		
Artikel 2.44 Gebruiksverbod		
De collectieve merken, die zijn vervallen, nietig verklaard of doorgehaald, evenals die, ten aanzien waarvan vernieuwing niet is geschied en een herstel als bedoeld in artikel 2.38 is uitgebleven, mogen gedurende de drie jaren die volgen op de datum van de inschrijving van het verval, de nietigverklaring, de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur der niet vernieuwde inschrijving, onder geen beding worden gebruikt, behalve door degene die zich op een ouder recht op een individueel, overeenstemmend merk kan beroepen.		Zie opmerking bij 2.4(c).
Hoofdstuk 9. Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken		
Artikel 2.45 Rangorde		
Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn van overeenkomstige toepassing in geval de inschrijving berust op een eerder depot van een Gemeenschapsmerk.		Als de in art. 5(2) Richtlijn bepaalde "catalogus" van oudere merken in een aparte bepaling over relatieve gronden wordt opgenomen (zie opmerking bij art. 2.3) kan deze bepaling komen te vervallen.
Artikel 2.46 Anciënniteit		
Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn eveneens van toepassing op		Zelfde opmerking als bij art. 2.45.



Gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de Gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Benelux-gebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken.		
Artikel 2.47 Inroepen van de nietigheid of het verval van het oudere recht		
Indien voor een Gemeenschapsmerk de anciënniteit van een ouder merkrecht wordt ingeroepen, kan de nietigheid of het verval van dat ouder recht worden ingeroepen, zelfs indien dat recht reeds is vervallen door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.	6	Nauwer aansluiten bij tekst van de Richtlijn.

Resterende bepalingen Richtlijn	
Gemeenschapsmerk wordt EU merk Gemeenschapsmerkenverordening wordt	Zoek / vervang.
Article 4 - Absolute grounds for refusal or invalidity	
(...) 3. Any Member State may provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where and to the extent that: (...)	
(b) the trade mark includes a sign of high symbolic value, in particular a religious symbol;	Caspar van Woensel pleit er in zijn boek "Merk, God en Verbod" voor om deze optionele grond in te voeren. Dit zou soelaas kunnen bieden in gevallen als Allah, Anne Frank, Je suis Charlie...
(c) the trade mark includes badges, emblems and escutcheons other than those covered by Article 6 ter of the Paris Convention and which are of public interest, unless the consent of the competent authority to their registration has been given in conformity with the legislation of the Member State.	Deze optionele grond is niet opgenomen in het BVIE. Dit zou soelaas kunnen bieden bij niet onder 6ter geregistreerde internationale symbolen (rode kruis, olympische ringen) en bij wapens en symbolen van overheden.



BRIE 21/10: De mogelijkheid om deze optionele grond in te voeren is ter tafel gekomen op basis van de praktijk uit de afgelopen jaren. Daarin is het BBIE met een aantal depots geconfronteerd (“Allah”, “je suis Charlie”, “Het Achterhuis”/ “Le Journal d’Anne Frank”) waarbij het kunnen invoeren van deze grond de perfecte oplossing had geboden. Uiteindelijk is geen van deze depots tot een inschrijving gekomen, door een weigering op basis van een ontbrekend onderscheidend vermogen of na intrekking van een depot. Het BBIE meent echter dat dit evidente voorbeelden zijn van tekens die omwille van hun symbolische betekenis niet als merk zouden moeten kunnen worden gemonopoliseerd. Overigens is het geen grond die het BBIE vaak in denkt te gaan roepen, integendeel. Maar als deze nodig is komt ze heel goed van pas.

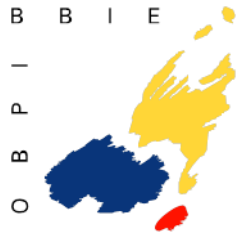
De BMM geeft aan te twijfelen en vraagt zich of dit niet kan worden opgelost via de weigeringsbevoegdheid van merken die tegen de openbare orde zijn. ER sluit zich hierbij aan. AQ geeft aan warm voorstander te zijn van invoering hiervan er refereert aan de naar zijn mening onverkwikkelijke ruzies die er zijn over de nalatenschap van Anne Frank. Openbare orde of normale commerciële verhoudingen lossen deze problematiek naar zijn mening niet op. Hij wijst daarbij op het feit dat de samenleving radicaliseert waardoor meer van dit soort problemen niet kunnen worden uitgesloten. AQ geeft aan zich te realiseren dat invoering van deze grond ook nadelen met zich meebrengt en een behoorlijke verantwoordelijkheid bij het Bureau neerlegt.

Marianne Decker (MD) merkt op dat de passage specifiek gewijd aan religieuze symbolen wellicht overbodig is.

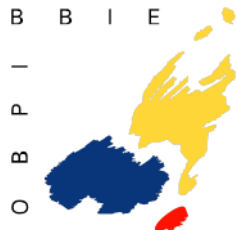
Het BBIE reageert door te wijzen aan te geven op zich geen harde mening te hebben over de invoering hiervan, ook al omdat dit geen grond is die zeer veel zal worden gebruikt. Het is echter een grond die een oplossing kan bieden waar dat via openbare orde eigenlijk niet mogelijk is.

ER merkt in dit kader op dat ook (strijdigheid met) openbare orde een idee is dat zich permanent ontwikkelt op basis van wat er in de maatschappij voordoet. Op basis daarvan is het wellicht ook mogelijk om een motivering te vinden voor de weigering van dergelijke tekens. De UCM onderschrijft dit gezichtspunt en vult aan dat hetzelfde geldt voor (strijdigheid met) goede zeden. AQ stelt daartegenover te menen dat het onwenselijk is dat de openbare orde/ goede zeden worden opgerekt. RW meent dat openbare orde een andere betekenis heeft dan deze grond en dat de vraag is of het wenselijk is de lat daarvoor lager te leggen.

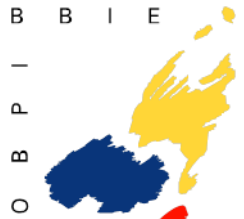
De voorzitter geeft aan dat het goed zou zijn om daarnaast stil te staan bij de vraag of het Bureau kan voorzien in een procedure om dit goed uit te voeren.



	<p>Met betrekking tot de grond genoemd onder sub c (van artikel 4, lid 3) RI. geeft AQ aan hier ook een voorstander voor te zijn, hoewel minder warm dan bij sub b. Ook deze grond helpt om het systeem zuiver te houden en geen merkrechten te kunnen krijgen waar deze niet horen. KM geeft aan dat deze grond beperkt is voor symbolen die “of public interest” zijn. Betekent dat dat deze enkel worden geweigerd als deze of “public interest” zijn in de Benelux?</p> <p>De voorzitter geeft aan voor deze grond minder enthousiasme en zelfs een beetje verzet waar te nemen.</p> <p>Voor deze twee punten wordt geen conclusie getrokken over de mening van de Beneluxraad. De raad is duidelijk verdeeld en waar de sub b grond door sommigen van harte wordt ondersteund is dit voor de sub c grond duidelijk minder.</p>
<p>Article 8 Lack of distinctive character or of reputation of an earlier trade mark precluding a declaration of invalidity of a registered trade mark</p>	
<p>An application for a declaration of invalidity on the basis of an earlier mark shall not succeed at the date of application for invalidation if it would not have been successful at the filing date or the priority date of the later trade mark for any of the following reasons:</p> <p>(a) the earlier trade mark, liable to be declared invalid pursuant to Article 4(1)(b), (c) or (d), had not yet acquired a distinctive character in accordance with Article 4(5);</p> <p>(b) the application for a declaration of invalidity is based on Article 5(1)(b) and the earlier trade mark had not yet become sufficiently distinctive to support a finding of likelihood of confusion within the meaning of Article 5(1)(b);</p> <p>(c) the application for a declaration of invalidity is based on Article 5(3)(a) and the earlier trade mark had not yet acquired reputation within the meaning of Article 5(3)(a).</p>	<p>Het BVIE kent deze beperkingen niet, zowel niet in 2.28 als in de toekomstige cancellation procedure (2.30bis). Waarschijnlijk is het het handigst om deze na de algemene bepaling over relatieve gronden (zie opmerking bij art. 2.3) op te nemen.</p>
<p>Article 38 Date of filing</p>	



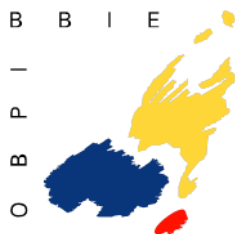
<p>(...)</p> <p>2. Member States may, in addition, provide that the accordance of the date of filing shall be subject to the payment of a fee referred to in Article 37(2).</p>	<p>Onder het BVIE bestaat een maand betaaltermijn voor depots (art. 2.5 BVIE, regel 1.3(1) UR). In de oude Verordening ook, maar in de nieuwe Verordening wordt deze betaaltermijn afgeschaft. Het BBIE zou dit ook graag willen, maar stelt zich de vraag hoe zich dit verhoudt tot art. 5(2) TLT-Verdrag / Singapore Treaty.</p> <p>BRIE 21/10: AQ denkt dat de Benelux gebonden is aan TLT/Singapore en te menen dat het terugdraaien van de maand betaaltermijn in ieder geval tegen de geest van beide verdragen in zou druisen. ER meent dat het gaat om een praktische bepaling ter wille van de gebruikers. Er is soms echt behoefte aan deze maand termijn. De BMM sluit zich daarbij aan.</p> <p>De voorzitter concludeert tot terughoudendheid bij de gedachtevorming over terugdraaien van de bestaande maand betaaltermijn.</p>
<p>Article 40 Observations by third parties</p>	
<p>Article 42 Class fees</p>	
<p>Member States may provide that the application and renewal of a trade mark shall be subject to an additional fee for each class of goods and services beyond the first class.</p>	<p>Het BBIE heeft de voorkeur voor een taks per klasse.</p> <p>BRIE 21/10: De Beneluxraad kan zich hier in vinden.</p>
<p>Article 47 Consequences of revocation and invalidity</p>	
<p>1. A registered trade mark shall be deemed not to have had, as from the date of the application for revocation, the effects specified in this Directive, to the extent that the rights of the proprietor have been revoked. An earlier date, on which one of the grounds for revocation occurred, may be fixed in the decision on the application for revocation at the request of one of the parties.</p> <p>2. A registered trade mark shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in this Directive, to the extent that the trade mark has been</p>	<p>De rechtsgevolgen van nietigverklaring (ex tunc) en vervallenverklaring (ex nunc) worden nergens in het BVIE met zoveel woorden bepaald. Dit wordt dus een nieuwe bepaling. Er is in art. 47 Richtlijn geen bepaling opgenomen overeenkomstig art. 55(3) CTMR. Is het niet toch wenselijk om dit in het BVIE wel te doen? De Beneluxraad was tijdens een eerdere discussie (over de invoering van de cancellation procedure) niet enthousiast hierover, maar toen stond er helemaal niets over dit onderwerp in het BVIE. Ligt dit wellicht anders nu deze bepaling moet worden geïmplementeerd?</p>



declared invalid.

BRIE 21/10: De voorzitter stelt vast dat dit een punt is dat niet optioneel is. Dit moet worden geregeld. Van belang is met name de vervolgvraag, wat zijn de gevolgen van een nietigheid van een recht voor de derde te goeder trouw? Moet er een regeling komen conform art 55, lid 3 Vo? Daarnaast kan de vraag worden gesteld of dit een zaak is die moet worden geregeld in het BVIE, of dat dit aan het nationale recht moet worden geregeld. RW geeft aan te denken dat dit beter op zijn plek is in het nationale recht. Zij verwijst ook naar het aan het begin van de vergadering door KM opgebrachte punt van IPR en suggereert dat deze twee zaken wellicht samen moeten worden besproken.

Dit punt zal in de volgens vergadering van de Beneluxraad nogmaals worden geagendeerd.



4. **Stand van zaken opvolging eerdere adviezen:**

- **Benelux-Gerechtshof**
- **Oppositie / procedure nietig- / vervallenverklaring**
- **Openbaar i-DEPOT**
- **Engels**

Veel van deze zaken zijn afgewikkeld. De wijzigingsprotocollen zijn al in werking of onderweg. Naar verwachting zullen de meest ingrijpende wijzigingen in het BVIE (invoering nietigheid-/vervalprocedure, aanpassing oppositiegroonden; BenGH als beroepsrechter voor beslissingen van het BBIE) niet in 2016 in werking treden. Over het procedurereglement bij het BenGH is er niet veel bekend. Er is een het BBIE onbekend reglement voorgelegd aan het Comité van Juristen van de Benelux Unie. Na beoordeling door dit comité zal het reglement opnieuw worden voorgelegd aan de PLUS werkgroep, die ook verantwoordelijk was voor het Protocol dat het BenGH reorganiseert.

Het openbaar i-DEPOT is juridisch inmiddels geregeld en is nu een IT project bij het BBIE. Het streven is dit in 2016 af te ronden.

5. **Diversen:**

- c. Uitwisseling actualiteiten (vast agendapunt)**
- d. Toekomstige werkzaamheden van de Beneluxraad**

Het BBIE is deelnemer aan het software package van het cooperation fonds. In dit kader is er inmiddels een nieuwe e filing voor merken en modellen in gebruik genomen; is er een e filing voor opposities in gebruik genomen en wordt er nu gewerkt aan de backoffice voor modellen.

Zoals vast bekend heeft het BBIE in het najaar een campagne gevoerd om ondernemers bewust te maken van het belang van merkbescherming. Deze is met name op Nederland gericht omdat het BBIE heeft vastgesteld dat het aantal depots toeneemt, maar dat het aantal depots uit Nederland juist afneemt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Per 2015 heeft de BOIE een nieuwe zetelakkoord met Nederland gesloten. Dit akkoord heeft gevolgen voor belastingverplichtingen. Mede hierdoor kan het BBIE de taksen in de komende jaren op het zelfde, overigens sinds 2005 constante, niveau houden.

De BMM kondigt aan dat de najaarsbijeenkomst, net als deze vergadering, in zijn geheel gewijd zal zijn aan de Trademark Package.

6. **Vaststelling van de datum van de volgende vergadering**

Het BBIE zal per e-mail een aantal data voorstellen voor het voorjaar van 2016. Het is de bedoeling dan te komen tot een finaal advies over de RI..