

**OPSTELLING**  
**door het Comité van Ministers**  
**van de Benelux Economische Unie**  
**van een Protocol houdende wijziging**  
**van de eenvormige Beneluxwet op de merken**

**M (2001) 2**

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Gelet op artikel 19, b, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie,

Heeft de tekst opgesteld van een Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

Deze tekst is hierbij gevoegd.

Het Protocol zal worden voorgelegd aan de Verdragsluitende Partijen ten einde, na ondertekening, in werking te worden gesteld overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van ieder der Verdragsluitende Partijen.

GEDAAN te Luxemburg, op 17 juli 2001.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

L. POLFER

**PROTOCOL**  
**houdende wijziging van de**  
**Eenvormige Beneluxwet op de Merken**

Het Koninkrijk België,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

Beziel door de wens de eenvormige Beneluxwet op de merken te wijzigen teneinde deze meer letterlijk af te stemmen op de tekst van de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, hierin een oppositieprocedure in te voeren, een register van merkengemachtigden in te stellen en een beperkt aantal bepalingen ervan aan te vullen en te verbeteren,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

**Artikel I**

De eenvormige Beneluxwet op de merken wordt gewijzigd als volgt:

**A**

**Artikel 1** wordt door de volgende bepaling vervangen:

“Artikel 1

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

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.”

**B**

**Artikel 3** wordt gewijzigd als volgt:

1. In lid 1 worden de woorden “wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Beneluxgebied (Benelux-depot)” vervangen door de woorden “wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Beneluxgebied (Benelux-depot)”.

2. In lid 2, onder b, worden de woorden "indien de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen de merken" vervangen door de woorden "indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan".
3. In lid 2, onder c, worden de woorden "kan worden getrokken" vervangen door de woorden "wordt getrokken", en de woorden "kan worden gedaan" door de woorden "wordt gedaan".

## C

**Artikel 4** wordt door de volgende bepaling vervangen:

### "Artikel 4

Binnen de in de artikelen *6bis*, *6ter*, *6quater*, *6sexies*, *6septies* en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

1. 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 Beneluxlanden, of ten aanzien waarvan artikel *6ter* van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet ;
2. 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 ;
3. de inschrijving van een merk dat overeenstemt met een voor soortgelijke waren ingeschreven collectief merk waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot ;
4. de inschrijving van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren 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 5, lid 2, onder a, geen gebruik van dit merk is gemaakt ;
5. 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, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend ;
6. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, onder andere:
  - a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend ;

- b. 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 Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren 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 Beneluxgebied;
7. 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 voordat:
    - a. de onderhavige bepaling in werking is getreden; of
    - b. de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd.”

## D

**Artikel 5** wordt gewijzigd als volgt:

1. In lid 1, onder a, worden de woorden “van het Benelux-depot” vervangen door de woorden “van het merk”.
2. Lid 2 wordt door het volgende lid vervangen:

“2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

  - 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 waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;
  - b. het merk door toedoen of nalaten van de merkhouders tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar waarvoor het is ingeschreven;
  - c. het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouders, of met zijn instemming, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren.”
3. In lid 3, onder a, wordt het woord “kenmerk” vervangen door het woord “vermogen”.

## E

**Artikel 6** wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan onderdeel A wordt een lid 5 toegevoegd, luidend als volgt:

“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 conform de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken zijn gerangschikt.”

2. In onderdeel C worden de woorden “Onverminderd de toepassing van artikel 6*bis*” vervangen door de woorden “Onverminderd de toepassing van de artikelen 6*bis*, 6*quater* en 6*sexies*”.

3. Na onderdeel D wordt een onderdeel E toegevoegd, luidend als volgt:

“E. De deposant kan, indien aan alle in dit artikel 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 6*bis*, 6*ter*, 6*quater*, 6*sexies* en 6*septies* van toepassing, met dien verstande dat het Benelux-Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten en de merkhouders in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving.”

## F

**Artikel 6*bis*** wordt gewijzigd als volgt:

1. Lid 1 wordt door het volgende lid vervangen:

“1. Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

- a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 1;
- 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, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren;
- 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 4, onder 1, 2 of 7.”

2. In lid 4 worden de woorden “de inschrijving van het depot” vervangen door de woorden “de inschrijving van het merk”.

3. Lid 4 wordt met de volgende bepaling aangevuld: "De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet langer vatbaar is voor voorziening in cassatie."
4. Lid 5 komt te vervallen.

## G

Artikel 6ter wordt door de volgende bepaling vervangen:

"Artikel 6ter

1. De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen.
2. In het kader van deze procedure kan het Benelux-Merkenbureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid.
3. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien noch de deposant, noch diens gemachtigde een adres of een correspondentieadres binnen het Beneluxgebied heeft, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant.
4. Tegen de beslissing van de appèlrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking."

## H

Na artikel 6ter worden de artikelen 6quater, 6quinquies, 6sexies en 6septies ingevoegd, luidend als volgt:

"Artikel 6quater

1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau tegen een merk dat:
  - in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 3, lid 2, onder a en b, of
  - verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende 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 meerdere oudere merken berusten.
4. De oppositie wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de in het uitvoeringsreglement bepaalde rechten zijn betaald.

#### Artikel 6quinquies

A. Behoudens onderdeel B, is niemand verplicht zich voor het Bureau te doen vertegenwoordigen.

B. Onverminderd de tweede zin van onderdeel C, moeten natuurlijke personen en rechtspersonen die op het grondgebied van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte geen woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, zich doen vertegenwoordigen door een gemachtigde bij een overeenkomstig artikel 6quater en 6sexies gevoerde oppositieprocedure.

C. Natuurlijke personen en rechtspersonen die op het grondgebied van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, kunnen in een oppositieprocedure optreden door tussenkomst van een werknemer die overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement een ondertekende volmacht bij het Bureau dient over te leggen. De werknemer van een rechtspersoon als bedoeld in dit onderdeel kan ook handelen voor andere rechtspersonen die met deze rechtspersoon economisch verbonden zijn, ook indien die andere rechtspersonen op het grondgebied van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte geen woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben.

D. In geval van vertegenwoordiging kunnen optreden als gemachtigde:

- een in het register bij het Benelux-Bureau ingeschreven merkengemachtigde;
- een advocaat die is ingeschreven op het tableau van de orde of op de lijst van stagiaires van een binnen het Beneluxgebied gelegen balie of een advocaat die gerechtigd is tot optreden op het grondgebied van een der Lid-Staten van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte en die binnen de Europese Unie of Europese Economische Ruimte kantoor houdt, voor zover hij in genoemde Lid-Staat gerechtigd is tot optreden in oppositieprocedures;
- een persoon die gerechtigd is tot optreden in het kader van oppositieprocedures voor het Bureau van de Lid-Staat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte waarin hij kantoor houdt of gevestigd is en die, in het kader van de vrijheid van dienstverlening binnen de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, eveneens gerechtigd is tot optreden in het Beneluxgebied.

#### Artikel 6sexies

A. Het Benelux-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.

B. De oppositieprocedure wordt opgeschort:

- wanneer de oppositie op een merkdepot berust;
- wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld;
- tijdens de duur van de weigeringsprocedure op absolute gronden;
- op gezamenlijk verzoek van partijen.

C. De oppositieprocedure wordt afgesloten:

- 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 artikel 5, lid 2, onder a, vervallen kan worden verklaard;
- wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde oppositie. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot;
- wanneer aan de oppositie de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat het depot waartegen oppositie is ingesteld is vervallen;
- wanneer het oudere merk niet meer geldig is.

In deze gevallen wordt een deel van de betaalde rechten gerestitueerd.

D. Nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, neemt het Benelux-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. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat deze niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet meer vatbaar is voor voorziening in cassatie.

E. 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.

Artikel 6septies

1. Binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 6sexies, onderdeel D, kunnen partijen zich bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen.
2. Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de verweerder, het adres van zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien geen van die adressen in het Beneluxgebied gelegen is, wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald door het adres van de opposant of zijn gemachtigde. Indien noch de opposant noch diens gemachtigde een adres of correspondentieadres binnen het Beneluxgebied hebben, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen is door de partij die het beroep instelt.



3. Tegen de beslissing van de appèlrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking."

## I

**Artikel 8** wordt gewijzigd als volgt:

1. In lid 1 worden de woorden "Artikel 6*bis* leden 1 en 2 is" vervangen door de woorden "Artikel 6*bis*, leden 1 en 2, en artikel 8*bis* zijn".
2. Lid 3 wordt met de volgende bepaling aangevuld: "Indien geen van beide adressen zich binnen het Beneluxgebied bevindt dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant."
3. Na lid 4 wordt een lid 5 toegevoegd, luidend als volgt:

"5. 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 6*bis*, 6*ter*, 6*quater*, 6*sexies* en 6*septies* van toepassing, met dien verstande dat het Benelux-Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten, en de merkhouder in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving."

## J

Na artikel 8 wordt een **artikel 8*bis*** ingevoegd, luidend als volgt:

"Artikel 8*bis*

1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied kan binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie door het Internationaal Bureau, oppositie worden ingesteld bij het Benelux-Bureau. De artikelen 6*quater* en 6*sexies* zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het Benelux-Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende oppositie onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 6*quater* tot en met 6*septies* evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.
3. Van de beslissing waartegen geen beroep meer openstaat geeft het Benelux-Bureau schriftelijk, onder opgave van redenen, onverwijld kennis aan het Internationaal Bureau."

## K

In **artikel 10** wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling: "De inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht binnen het Beneluxgebied (Benelux-depot), heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen vanaf de datum van depot."

## L

In **artikel 11**, onder A, wordt de eerste volzin vervangen door de volgende bepaling: "Het merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven."

## M

**Artikel 12**, onder A, wordt door de volgende bepaling vervangen:

"A.

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 1, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.
2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.
3. Zij wordt opgeheven door inschrijving van het merk of vernieuwing tijdens het geding.
4. De merkhouder 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 hierna vermeld in artikel 13, onder A, voor zover de merkhouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen."

## N

**Artikel 13**, onder A, wordt gewijzigd als volgt:

1. Lid 1 wordt door het volgende lid vervangen:

"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:

- a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven;

- b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
- c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren, 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;
- d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, 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.”

2. Lid 3 vervalt.

## O

**Artikel 14**, onder A wordt door de volgende bepaling vervangen:

“A. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:

1. a. van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 1;  
b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist;  
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, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren;  
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;  
e. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 4, onder 1, 2 en 7, geen merkrecht wordt verkregen.
2. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 4, onder 3, geen merkrecht wordt verkregen op voorwaarde dat de nietigheid wordt ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving.  
Wordt het geding tot nietigverklaring door het Openbaar Ministerie aanhangig gemaakt, dan zijn in de hierboven 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.”

**P**

**Artikel 14**, onder B, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel 1 worden de woorden “van het depot dat in de rangorde” vervangen door de woorden “van de inschrijving van het merk waarvan het depot in rangorde”.
2. De aanvangswoorden “van het depot waardoor” in onderdeel 2 worden vervangen door de woorden: “van de inschrijving van het merk waarvoor”.
3. De slotwoorden “de datum van het depot.” in onderdeel 2 worden vervangen door de woorden “de datum van inschrijving”.
4. Onderdeel 2 wordt aangevuld met de volgende bepaling: “Deze termijn van vijf jaren is niet van toepassing op inschrijvingen van merken als bedoeld in de hiervoor onder 5 genoemde bepaling, welke te kwader trouw zijn gedeponeerd.”

**Q**

In **artikel 14**, onder C, lid 2, worden de woorden “de nietigheid inroepen van een depot, dat is verricht tijdens” vervangen door de woorden “de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht tijdens”.

**R**

In **artikel 14**, onder D worden de woorden “hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van nietig verklaarde depots, evenals van de depots waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen” vervangen door de woorden “hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen”.

**S**

**Artikel 14bis** wordt door de volgende bepaling vervangen:

“Artikel 14bis

1. 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 14, onder B, onderdeel 1, noch zich verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 13, onder A, lid 1, onder a, b en c, met betrekking tot de waren waarvoor het merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.
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.”

## T

Na artikel 14*bis* wordt een **artikel 14*ter*** ingevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 14*ter*

De rechter kan oordelen dat een ingeschreven merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.”

## U

In **artikel 15**, onder A, worden de woorden “Benelux-depot” vervangen door de woorden “Benelux-merk”.

## V

In **artikel 16** worden de woorden “De nietigverklaring van een depot” vervangen door de woorden “De nietigverklaring van een inschrijving”.

## W

**Artikel 17** wordt gewijzigd als volgt

1. In onderdeel A, onder 2, worden de woorden “Benelux-depots” vervangen door de woorden “Benelux-merken”.
2. In onderdeel A, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 3 door een puntkomma, wordt een onderdeel 4 toegevoegd, luidend als volgt:

“4. het aan eenieder op verzoek verstrekken van inlichtingen uit het register van merkengemachtigden alsmede omtrent de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften ten aanzien van de registratie van merkengemachtigden.”

3. Na onderdeel B wordt een onderdeel C toegevoegd, luidend als volgt:

“C. De in onderdeel A, onder 2, bedoelde gegevens kunnen tevens op elektronische wijze worden uitgegeven.”

## X

In **artikel 23** worden de woorden “niet van toepassing op het depot” vervangen door de woorden “niet van toepassing op de inschrijving”.

## Y

In **artikel 24** worden de woorden “Onverminderd de toepassing van de artikelen 6, *6bis* en 8” vervangen door de woorden “Onverminderd de toepassing van de artikelen 6, *6bis*, *6quater*, *6sexies*, 8 en *8bis*”.

## Z

**Artikel 27**, onder B wordt gewijzigd als volgt:

1. De woorden “nietigheid invoeren van het depot van een collectief merk” worden vervangen door de woorden “nietigheid invoeren van de inschrijving van een collectief merk”.
2. In de tweede alinea worden de woorden “inschrijvingen van nietig verklaarde depots” worden vervangen door de woorden “nietig verklaarde inschrijvingen”.

## AA

In **artikel 38** worden na de woorden “het Verdrag van Parijs,” de woorden “het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie,” opgenomen.

## Artikel II

Na hoofdstuk VII wordt een hoofdstuk VIII ingevoegd, luidend als volgt:

### “HOOFDSTUK VIII

#### **Bepalingen inzake het register van merkengemachtigden**

##### Artikel 50

1. Het Benelux-Bureau houdt, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, een register van merkengemachtigden in stand, waaruit kan worden afgeleid wie ingevolge deze wet aan de eisen van vakbekwaamheid van merkengemachtigde voldoet. Het register is voor eenieder kosteloos ter inzage.

2. In het register van merkengemachtigden kan op verzoek worden ingeschreven eenieder die:
  - a. beschikt over een door de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau erkend diploma of soortgelijk bewijsstuk, dan wel
  - b. beschikt over een door de directeur van het Benelux-Bureau afgegeven getuigschrift waaruit blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd, dan wel
  - c. beschikt over een door de directeur van het Benelux-Bureau verleende ontheffing van de plicht om een document als bedoeld onder a of b over te leggen.
3. De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau erkent een diploma als bedoeld in lid 2, onder a, indien hij oordeelt dat het door de organisatie die het diploma verstrekt af te nemen examen leidt tot voldoende kennis van de eenvormige wet en van de belangrijkste internationale regelingen met betrekking tot het merkenrecht, evenals tot voldoende vaardigheid om deze te kunnen toepassen.

#### Artikel 51

1. In geval van een weigering tot inschrijving of verlening van ontheffing of een doorhaling van een inschrijving in het register, dan wel een weigering tot erkenning of een intrekking van de erkenning van een diploma kan een belanghebbende zich binnen twee maanden na een dergelijke weigering, doorhaling of intrekking bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving in het register of erkenning van een diploma te verkrijgen.
2. In het kader van deze procedure kan het Benelux-Bureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid.
3. Tegen de beslissing van de appèlrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking.

## Artikel 52

Het is anderen dan degenen die in het in artikel 50, lid 1, bedoelde register zijn ingeschreven, verboden zichzelf in het economisch verkeer aan te duiden alsof zij in bedoeld register zouden zijn ingeschreven.”

## Artikel III

Artikel 6quater wordt geleidelijk met verwijzing naar de krachtens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken opgestelde classificatie toegepast. Gedurende een termijn van ten hoogste een jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet kan slechts oppositie worden ingesteld tegen depots met betrekking tot waren of diensten die onder tenminste een van de volgende klassen vallen: 2, 20 en 27. Ten hoogste achttien maanden later geldt hetzelfde voor de volgende klassen: 6, 8, 13, 15, 17, 19 en 21. Ten hoogste drie jaar later geldt hetzelfde voor de klassen 4, 7, 11, 12, 14, 18, 22-26 en 28-34. Ten hoogste vier jaar later geldt hetzelfde voor de overige klassen. De Raad van Bestuur van het Benelux Bureau kan besluiten de hierboven genoemde termijnen te verkorten.

## Artikel IV

Artikel I, onder E, is wat betreft de toevoeging van een vijfde lid aan artikel 6, onderdeel A, niet van toepassing op depots welke zijn verricht voor de inwerkingtreding van dit Protocol. Op bedoelde depots zijn de artikelen 6quater, 6sexies en 6septies niet van toepassing.

## Artikel V

Artikel I, onder J, is niet van toepassing op internationale depots, waarvan de depotdatum ligt voor de inwerkingtreding van dit Protocol.

## Artikel VI

Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd verdrag.

## Artikel VII

Dit protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.



## Artikel VIII

Onder voorbehoud van het bepaalde in de volgende alinea, treedt dit Protocol in werking op de eerste dag van de maand volgende op de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.

Artikel I, onder H, wat betreft de invoeging van artikel 6quinquies, en onder W, wat betreft de toevoeging van een onderdeel 4 aan artikel 17, onderdeel A, en artikel II treden in werking op een bij uitvoeringsreglement te bepalen datum, waarbij voor de verschillende bepalingen een verschillende datum bepaald kan worden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 11 december 2001, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België :  
L. Michel

Voor het Groothertogdom Luxemburg :  
L. Polfer

Voor het Koninkrijk der Nederlanden :  
A.F. van Dongen

**Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen  
bij het Protocol houdende wijziging van  
Eenvormige Beneluxwet op de Merken  
van 11.12.2001**

---

**Commentaire commun des gouvernements  
relatif au Protocole portant modification de  
la Loi uniforme Benelux sur les Marques  
du 11.12.2001**

## I. Algemeen

### 1. Inleiding

Het onderhavige Protocol tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) betreft in hoofdzaak vier onderwerpen:

- a. aanpassing aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten (89/104/EEG, Pb EG L40);
- b. de invoering van een oppositieprocedure die weliswaar niet formeel door voornoemde richtlijn is voorgeschreven, doch desalniettemin bijdraagt aan het streven naar harmonisatie in de interne markt, nu in de Europese Gemeenschap alleen de Benelux niet over een oppositieprocedure of een daaraan gelijkwaardige procedure beschikt;
- c. de invoering van een register van merkengemachtigden;
- d. wijzigingen die los staan van voornoemde onderwerpen.

### 2. *Aanpassing aan de eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten*

De richtlijn tot aanpassing van het merkenrecht in de Lid-Staten is bij het Protocol van 2 december 1992 geïmplementeerd in de BMW. Zoals in het Gemeenschappelijk Commentaar bij het Protocol van 2 december 1992 is aangegeven, is destijds bij de aanpassing aan de richtlijn als uitgangspunt genomen de wet alleen te wijzigen indien noodzakelijk, dat wil zeggen wanneer het Beneluxrecht niet in overeenstemming zou zijn met de richtlijn dan wel twijfels daarover zouden kunnen bestaan. Het aantal wijzigingen als gevolg van de implementatie is destijds beperkt gebleven, omdat naar het toenmalig inzicht de jonge en moderne BMW op de meeste punten reeds materieel in overeenstemming was met de richtlijn en voor wat betreft een aantal onderwerpen zelfs model had gestaan voor de richtlijn.

Het principe dat een richtlijn niet dwingt tot een systematische en letterlijke aanpassing van nationale wetgeving, maar enkel voorschrijft welk resultaat met de nationale wetgeving moet worden bereikt, pleitte voor bovenstaande benadering. In de jaren na de implementatie van de richtlijn is echter gebleken dat aan de verenigbaarheid met de richtlijn van de destijds in stand gehouden bepalingen van de BMW kan worden getwijfeld. Dit geeft aanleiding tot gecompliceerde situaties voor de rechtspraktijk.

Een pregnant voorbeeld hiervan betreft de verhouding tussen artikel 5, lid 1, onder b, van de richtlijn en artikel 13, onder A, lid 1, onder b. In de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) van 11 november 1997 in de zaak van Sabel B.V. tegen Puma AG, is bepaald dat het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk' in de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren (verwarringscriterium). De BMW gaat in het oude artikel 13, onder A, lid 1, onder b, echter uit van de veronderstelling dat gevaar voor verwarring reeds aanwezig is wanneer het publiek

twee merken met elkaar associeert (associatiecriterium), hetgeen bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk tot een van artikel 5, lid 1, onder b, van de richtlijn afwijkend resultaat leidt. Bij de implementatie van de richtlijn bij het Protocol van 2 december 1992 werd gemeend dat de omschrijving in het oude artikel 13, onder A, lid 1, onder b, in lijn was met de overeenkomende bepaling uit de richtlijn. Thans blijkt echter dat deze oude bepaling niet langer stand kan houden.

Het bovenstaande is een voorbeeld van een duidelijk inhoudelijk verschil tussen de BMW en de richtlijn, zoals uitgelegd door het HvJEG. Echter, ook bij afwijkingen die op het eerste gezicht van louter tekstuele aard zijn, kunnen zich complicaties voordoen. Uitspraken van het HvJEG geven aan hoe de bepalingen van de richtlijn uitgelegd dienen te worden. In die gevallen waarin de BMW niet letterlijk overeenstemt met de richtlijn kan zich vervolgens de vraag voordoen of deze interpretatie onverkort dient te gelden voor de overeenkomende, maar tekstueel afwijkende bepaling in de BMW. Deze vraag, die in wezen de uitleg van het Beneluxrecht betreft, dient in laatste instantie te worden voorgelegd aan het Benelux-Gerechtshof (BGH). Op deze wijze wordt de rechtspleging inzake merken in de Benelux aanmerkelijk gecompliceerd. Deze complicatie kan worden vermeden bij een letterlijke overname van de tekst van de richtlijn (approche maximale), zoals met het onderhavige protocol wordt beoogd.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpassing aan de richtlijn betreft het vastleggen van het moment waarop de merkhouder zijn uitsluitend recht verkrijgt. De richtlijn stelt in artikel 5, lid 1 dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft. In de oude BMW was het tijdstip waarop een deposant houder werd van een uitsluitend recht op zijn merk onvoldoende scherp gedefinieerd en daardoor voor een derde niet op eenvoudige wijze te achterhalen. Deze onduidelijkheid is aanleiding geweest om een aantal bepalingen in de BMW te wijzigen met het doel het rechtscheppend moment eenduidig vast te leggen, namelijk op het tijdstip van de inschrijving van het merk. Het tijdstip waarop het depot plaatsvindt heeft hoofdzakelijk nog betekenis voor de rangorde van de depots, het recht van voorrang en de geldigheidsduur van de inschrijving van een merk. Ten overvloede wordt verder opgemerkt dat ook de EG-verordening 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (Pb EG L 11/1), in werking getreden op 1 januari 1996, in artikel 6 een systeem hanteert waarbij de inschrijving van een merk als rechtscheppend moment geldt.

### *3. Invoering van een oppositieprocedure*

De oppositie is een eenvoudige en snelle administratieve procedure waardoor de houder van een ouder merk zich kan verzetten tegen de inschrijving van een met zijn eigen merk conflicterend, jonger merk. De oppositieprocedure laat de rechtsprocedures onverlet, die tot de nietigverklaring van merken kunnen leiden. Tegen oppositiebeslissingen staat bovendien een voorziening open voor de rechter.

De voordelen van een dergelijke procedure liggen voor de hand. Hierdoor kunnen conflicten tussen merken vroegtijdig op een snelle en goedkope manier worden beslecht. Beide partijen hebben belang bij deze procedure. De rechten van de opposant worden geconsolideerd voor zover hij de inschrijving van met zijn eigen merk conflicterende merken kan tegengaan. Zelfs al maakt hij geen gebruik van zijn recht om oppositie in te stellen, hij blijft in het volle bezit van zijn rechten om de nietigheid van een merk voor de rechter te roepen.

Ook de verweerder in deze procedure heeft er belang bij dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over de geldigheid van zijn merk. Hierdoor wordt hem de investering (reclame, verwerven van een reputatie, enzovoort) bespaard in een merk dat later ongeldig zou blijken.

De voordelen van een oppositieprocedure zijn dermate overduidelijk, dat niet alleen alle EU-Lidstaten maar tevens de meeste andere industrielanden zich van een oppositieprocedure of een daaraan gelijkgestelde procedure hebben voorzien. De in de Benelux opgelopen achterstand heeft in die zin positief uitgewerkt, dat lering kon worden getrokken uit de in andere landen opgedane ervaring. De voor- en nadelen van het Franse systeem waarbij oppositie voor inschrijving kan worden ingesteld en parallel loopt met de toetsing op absolute gronden, het Duitse systeem waarbij oppositie na inschrijving kan worden ingesteld en de communautaire regeling waarin oppositie na de toetsing op absolute gronden en voor inschrijving kan worden ingesteld, werden daarbij met name onderzocht.

Na een oriëntatie op deze systemen en na kennis te hebben genomen van de wensen en opvattingen van de belanghebbende kringen, is een oppositieprocedure ontwikkeld waarvan het verloop voornamelijk in het uitvoeringsreglement zal worden geregeld. De procedure zal de volgende kenmerken hebben. Gedeponeerde merken worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd, waarna binnen een periode van enkele maanden oppositie kan worden ingesteld. Dat betekent dat de oppositie kan worden ingesteld voordat het Benelux-Merkenbureau (BMB) het depot op formele en materiële gronden heeft getoetst. De oppositie kan worden ingesteld op basis van een merk, waarvoor eerder in de Benelux bescherming is gevraagd. Vanaf het indienen van de oppositie krijgen partijen gedurende een korte periode de gelegenheid om te bezien of zij hun geschil onderling kunnen beslechten (de zogenaamde cooling off periode).

Na deze periode begint de eigenlijke oppositieprocedure, waarbij partijen binnen strikte termijnen de gelegenheid krijgen hun standpunt schriftelijk toe te lichten. Na uitwisseling van de standpunten en argumenten en eventueel een hoorzitting, neemt het BMB een beslissing. De termijnen zullen zodanig worden bepaald dat in de meeste gevallen binnen zes maanden na de start van de procedure op de oppositie is beslist. Tegen de beslissing van het BMB staat beroep open bij één van de Gerechtshoven in de drie Beneluxlanden.

De keuze voor een oppositieprocedure zo spoedig mogelijk na het depot heeft het voordeel dat in een vroeg stadium duidelijkheid wordt verkregen over het bestaan van conflicterende oudere rechten. Een nadeel van deze keuze is dat het geruime tijd kan duren voordat een merk kan worden ingeschreven (met name in het geval beroep tegen de beslissing van het BMB wordt ingesteld). Dit nadeel is ondervangen door de mogelijkheid van versnelde inschrijving van het gedeponeerde merk in de BMW op te nemen. Dit is vooral van belang voor deponenten die binnen zes maanden na het depot (dat wil zeggen met behoud van hun recht van voorrang) hun merk ook internationaal willen beschermen. Deze versnelde inschrijving is echter nog wel onderworpen aan het formele en materiële onderzoek door het BMB en de behandeling van een eventueel ingestelde oppositie. In voorkomend geval kan dit er toe leiden dat de inschrijving alsnog wordt doorgehaald.

Wat de kosten van de oppositieprocedure betreft, is als uitgangspunt genomen dat de te betalen oppositietaks in beginsel de kosten van de behandeling door het BMB moet dekken. Door de hoogte van de oppositietaks daarop af te stemmen, wordt tevens een zekere drempel opgeworpen waardoor vexatoire opposities worden ontmoedigd. Indien de oppositieprocedure wordt afgesloten zonder dat het BMB een beslissing hoeft te nemen, bijvoorbeeld omdat partijen tot een vergelijk komen, zal een gedeelte van de oppositietaks worden teruggestort.

Op de overige kenmerken van het oppositiesysteem en de juridische en administratieve vormgeving daarvan zal bij het artikelsgewijze commentaar op artikel 6*quater* en volgende nader worden ingegaan.

#### *4. Invoering van een register van merkengemachtigden.*

Tot nu toe kende de BMW geen regeling voor de merkengemachtigden. Eenieder mag als gemachtigde een deposant of houder van een Beneluxmerk bijstaan voor het BMB en mag zich ook merkengemachtigde noemen. De meeste landen van de Europese Unie hebben wel een wettelijke regeling ten aanzien van merkengemachtigden. In deze landen worden gemachtigden uit andere EU of EER Lid-Statens toegelaten voor de nationale bureaus op te treden indien zij op grond van een wettelijke regeling bevoegd zijn voor hun nationale bureau op te treden. Een gevolg van het ontbreken van een wettelijke regeling in de BMW is derhalve dat Benelux merkengemachtigden, althans voorzover afkomstig uit België en Nederland, in een ongelijke positie verkeren ten opzichte van hun collega's uit de meeste EU of EER landen. Het financiële belang, dat bij merken in het spel is, neemt steeds toe en er bestaat een algemeen belang om (potentiële) merkhouders en in het bijzonder degenen, afkomstig uit de kring van het midden- en kleinbedrijf, garanties te bieden ten aanzien van een adequate begeleiding.

Op grond van deze omstandigheden hebben de regeringen besloten een wettelijke regeling ten aanzien van de merkengemachtigden in de BMW op te nemen. Door de belanghebbende kringen is daar ook reeds sedert enige jaren op aangedrongen. Bij het bepalen van de strekking die een wettelijke regeling voor de merkengemachtigden zou moeten hebben is het volgende overwogen. De regeringen zijn van mening dat een voorwaarde voor een wettelijke regeling op het terrein van vrije beroepen is, dat daarmee een algemeen belang wordt gediend. Gelet op bovengenoemde omstandigheden zijn de regeringen ervan overtuigd dat daarvan bij de merkengemachtigden sprake is. Wel dient ook dan de regeling in proportie te zijn tot de te dienen doelen. De wettelijke regeling beoogt, naast het bieden aan (potentiële) merkhouders van de mogelijkheid zich van een adequate begeleiding te verzekeren ook het wegnemen van ongelijkheid met merkengemachtigden uit andere EU of EER landen. Daartoe wordt in de BMW een register van gemachtigden opgenomen, waaruit kan worden afgeleid wie aan eisen van vakbekwaamheid voldoet. Anderen dan de in dit register ingeschrevenen mogen niet de schijn opwekken dat zij in het register bij het BMB zijn opgenomen. Met uitzondering van de oppositieprocedure is de inschrijving in dit register echter geen voorwaarde om als gemachtigde voor het BMB te mogen optreden; ook anderen blijven daartoe bevoegd.

## 5. Wijzigingen die los staan van voornoemde onderwerpen

In het kader van het onderhavige protocol achten de regeringen het zinvol tevens correcties van en aanvullingen op een beperkt aantal bepalingen van de BMW aan te brengen. Het betreft de volgende bepalingen.

Artikel 6ter en 8 zijn aangevuld met een bevoegdheidsregel voor het geval dat noch een deposant, noch diens gemachtigde een adres heeft binnen de Benelux.

Artikel 12A bepaalt dat voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Verdrag van Parijs) geen inschrijving is vereist alvorens de houder van een dergelijk merk een rechtsvordering kan instellen. Tevens wordt voorzien in een redelijke vergoeding, welke de houder van een inschrijving van een merk kan vorderen van derden, die in de periode tussen de publicatie van het depot en de datum van inschrijving handelingen hebben verricht, die aan de merkhouder zijn voorbehouden.

Artikel 14B, onderdeel 2, is gewijzigd teneinde expliciet vast te stellen dat het inroepen van de nietigheid van de inschrijving van een merk dat verwarring kan scheppen met een algemeen bekend merk dat door een derde te kwader trouw is gedeponeerd, niet aan een termijn is gebonden.

Het oude artikel 38 bepaalt onder meer dat de bepalingen uit de BMW geen afbreuk doen aan het Verdrag van Parijs en de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Overeenkomst van Madrid). Deze bepaling is aangevuld met een verwijzing naar het Verdrag tot Oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

## II. Artikelsgewijze toelichting

### Artikel 1

A. In het Gemeenschappelijk Commentaar bij het Protocol van 2 december 1992 werd gesteld dat de tekst van artikel 1 nagenoeg zou overeenkomen met artikel 2 van de richtlijn, dat de tekens welke voor bescherming in aanmerking komen opsomt. Het feit dat de tekens voor grafische voorstelling vatbaar moeten zijn is destijds niet opgenomen, omdat werd aangenomen dat in de praktijk tekens wel aan dit vereiste moesten voldoen om voor bescherming als merk in aanmerking te komen. In het uitvoeringsreglement is immers bepaald dat het Beneluxdepot van een merk geschiedt door indiening van een document waarop de afbeelding van het merk voorkomt. Het past in het kader van de aanpak maximale, zoals die met het onderhavige protocol wordt nagestreefd, om het element van de vatbaarheid voor grafische weergave alsnog expliciet in de omschrijving van voor bescherming vatbare tekens op te nemen.

Ook voor wat betreft de tweede alinea van artikel 1 is er voor een tekstueel nauwere aansluiting bij artikel 3, lid 1, onder e, van de richtlijn gekozen.

B. De wijziging van lid 1 van artikel 3 is noodzakelijk in het kader van de eenduidige vastlegging van het moment waarop de deposant een uitsluitend recht op een merk verkrijgt. Door de thans aangebrachte wijziging wordt duidelijk dat dit moment is vastgelegd op het tijdstip van inschrijving van het merk.

De redactionele wijziging van lid 2 van artikel 3 heeft betrekking op de reeds in het algemene gedeelte van dit Gemeenschappelijk Commentaar gememoreerde uitspraak van het HvJEG in de zaak *Sabel B.V. tegen Puma AG*. Hierop zal onder punt N nog nader worden ingegaan.

De redactionele wijziging heeft onder meer tot gevolg dat het begrip "ouder merk" in lid 2, onder b, van artikel 3 zijn intrede doet. Het begrip "ouder merk" werd al gehanteerd in artikel 3, lid 2, onder c. In artikel 4, lid 2, van de richtlijn is een catalogus opgenomen die aangeeft wat onder een "ouder merk" moet worden verstaan. De BMW bevat geen dergelijke catalogus van oudere merken, maar houvast voor de bepaling van dit begrip wordt geboden door artikel 3, lid 1, voor Benelux en internationale inschrijvingen, artikel 4, onder 5, voor algemeen bekende merken en de artikelen 44 en 45 voor inschrijvingen van Gemeenschapsmerken. Het is derhalve niet nodig expliciet een catalogus van oudere merken in de BMW op te nemen.

De marginale wijziging van artikel 3, lid 2, onder c, betreft, in het kader van de aanpak maximale, de verwijdering van het woord "kan" in de zinsneden "kan worden getrokken" en "kan worden gedaan", conform artikel 4, lid 4, onder a, van de richtlijn.

C. Artikel 4, betreffende de nietigheidsgronden, is gewijzigd ten behoeve van de vastlegging van het rechtschepend moment op het tijdstip van inschrijving. Verder wordt verwezen naar de nieuwe artikelen die in verband met de oppositieprocedure zijn opgenomen.

Het nieuwe onderdeel 2 van artikel 4 is integraal overgenomen van artikel 3, lid 1, onder g, van de richtlijn, met dien verstande dat de bepaling naar het enkelvoud is getransformeerd om meer in lijn te blijven met de formulering van de overige nietigheidsgronden. De wijziging heeft inhoudelijk tot gevolg dat misleiding niet noodzakelijkerwijs betrekking hoeft te hebben op de relatie tussen het merk en de waren waarvoor het is gedeponeerd. In de meeste gevallen zal het echter zo zijn dat wanneer er sprake is van misleiding deze voortvloeit uit de relatie tussen het merk en de waar waarvoor het is gedeponeerd, zoals ook mag blijken uit de niet-limitatieve opsomming van vormen van misleiding in dit nieuwe onderdeel.

D. Lid 1 van artikel 5 heeft onder a een kleine wijziging ondergaan, waarin wordt bepaald dat het recht op een merk vervalt door het verstrijken van de inschrijvingsduur van het merk in plaats van door het verstrijken van de inschrijvingsduur van het depot.

De redactie van lid 2 van artikel 5 is herzien. De aanhef van dit lid bepaalt dat de datum van inschrijving als referentietijdstip geldt voor het vervallen verklaren van een merk. Dit stemt overeen met de artikelen 10 en 12 van de richtlijn.

Artikel 5, lid 2, onder a, dat voorziet in de omstandigheid dat het recht op een merk vervalt omdat er zonder geldige reden gedurende een termijn van vijf jaren geen normaal gebruik van het merk wordt gemaakt, wordt gewijzigd. In de oude BMW was de start van deze termijn niet eenduidig gedefinieerd. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van de richtlijn beoogt de wijziging aan te geven dat de start van voornoemde termijn na het moment van de inschrijving van het merk ligt. Benadrukt wordt dat de aanvang van de termijn van vijf jaar niet noodzakelijkerwijze samenvalt met het moment van de inschrijving van het merk, maar kan aanvangen op een willekeurig tijdstip na de inschrijving, zolang het merk is ingeschreven.



Artikel 5, lid 2, onder b, is aangepast aan artikel 12, lid 2, onder a, van de richtlijn en voorziet in de omstandigheid dat het recht op een merk vervalt ten gevolge van hetgeen in de literatuur vaak als verworping tot soortnaam wordt aangeduid. Volgens de nieuwe bepaling dient voor de vaststelling van het feit dat een merk verworpen is tot een gebruikelijke benaming voor de waar, gelet te worden op de wijze waarop deze waar in de handel wordt aangeduid.

Artikel 5, lid 2, onder c, wordt aangevuld met het vereiste dat het gebruik door de merkhouder of met zijn instemming dient te geschieden, overeenkomstig artikel 12, lid 2, onder b, van de richtlijn. Deze specificatie is reeds opgenomen in artikel 5, lid 3, onder c, maar betreft alleen artikel 5, lid 2, onder a. Het streven naar maximale aanpassing aan de richtlijn maakt deze aanvulling noodzakelijk.

In artikel 5, lid 3, onder a, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "kenmerk" vervangen door het woord "vermogen", overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder a, van de richtlijn. Opgemerkt wordt dat ook in het overeenkomstige artikel 5C, lid 2, van het Verdrag van Parijs het woord "kenmerk" wordt gebezigd. De regeringen menen echter dat met beide begrippen materieel hetzelfde wordt bedoeld. Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in de twaalfde considerans bij de richtlijn.

E. Het nieuwe artikel 6, onder A, lid 5, voorziet in de publicatie van depots. Deze publicatie is noodzakelijk geworden in verband met het nieuwe artikel 6*quater*. De termijn waarbinnen oppositie kan worden ingesteld wordt immers berekend vanaf de publicatie van het depot. Publicatie van een depot zal plaatsvinden indien aan de vereisten voor het vaststellen van een datum van depot is voldaan en de opgegeven waren correct zijn gerangschikt. De omvang van het recht is dan immers voor derden, waaronder potentiële opposanten, duidelijk. Het BMB zal ernaar streven de publicatie van depots zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden.

De wijzigingen in onderdeel C zijn ingegeven door de invoering van de oppositieprocedure.

Het nieuwe onderdeel E voorziet in de mogelijkheid om, indien aan alle formele vereisten is voldaan, het BMB te verzoeken om onverwijld tot inschrijving over te gaan, niettegenstaande de mogelijkheid dat het depot het voorwerp is of kan worden van een weigering op absolute gronden of een oppositie. De bepaling wordt opgenomen om tegemoet te komen aan de mogelijke bezwaren die verbonden zijn aan het feit dat in het nieuwe systeem de inschrijving rechtscheppend is en dat gekozen is voor een oppositieprocedure vóór inschrijving. Zowel een weigering op absolute gronden als een oppositie kunnen langdurige procedures tot gevolg hebben, waarbij komt dat een weigering op absolute gronden een opschortend effect heeft op de behandeling van een oppositie. Om de deposant toch in de gelegenheid te stellen om zijn rechten in een vroeg stadium geldend te maken en hem de mogelijkheid te bieden om een internationaal depot conform de Overeenkomst van Madrid te verrichten, is dit onderdeel ingevoerd. Het spreekt voor zich dat er voor de deposant risico's verbonden zijn aan de uitoefening van de door een inschrijving krachtens dit onderdeel verkregen rechten. Een weigering op absolute gronden of een oppositie kunnen immers tot gevolg hebben dat de inschrijving wordt doorgehaald.

F. De wijzigingen in artikel 6bis beogen de gronden te verduidelijken waarop het BMB bevoegd is de inschrijving van een merk te weigeren. In het oude artikel 6bis zou de verwijzing door de woorden "met name" naar artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs met betrekking tot het onderscheidend vermogen suggereren dat de toetsingsbevoegdheid van het BMB zich tot dit onderscheidend vermogen zou beperken. Doordat in de nieuwe tekst de bewoordingen van artikel 3, lid 1, onder a, b, c en d, van de richtlijn zijn overgenomen, wordt duidelijk dat de toetsingsbevoegdheid van het BMB betrekking heeft op alle in dit artikel genoemde gronden.

Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat onderdeel a twee aspecten van weigeringsgronden behelst, naast het ontbreken van onderscheidend vermogen zoals bedoeld onder b. Het gaat om tekens die niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling of die van bescherming als vormmerk zijn uitgesloten ingevolge de tweede alinea van artikel 1. Het BMB was en is bevoegd dergelijke merken te weigeren.

Ondanks het feit dat er enige tekstuele verschillen bestaan tussen artikel 3, lid 1, onder c, van de richtlijn en artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, wordt met de onderhavige wijziging geen materieel verschil beoogd. Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in de twaalfde alinea van de considerans bij de richtlijn.

De wijziging van lid 4 heeft betrekking op het feit dat de inschrijving van het merk als rechtscheppend moment geldt. Het depot heeft voor wat betreft dit lid geen juridische betekenis meer.

Artikel 6bis, lid 5, komt te vervallen. Aangezien het in het nieuwe systeem de inschrijving is die rechtscheppend is, is het niet langer zinvol om in de nietigheid van depots te voorzien. In plaats daarvan is lid 4 aangevuld met een bepaling die het definitief worden van een weigeringsbeslissing regelt. In navolging van het arrest van het BGH inzake BIOMILD (zaak A 98/2), is hierin tevens expliciet vastgelegd dat tegen een beslissing van het appèlgerecht cassatieberoep openstaat.

G. Artikel 6ter is aangevuld met een regeling die het bevoegde gerecht bepaalt voor het geval dat noch de deposant, noch diens gemachtigde een adres in de Benelux heeft. In zodanig geval is het aan de deposant een keuze uit een van de drie bevoegde gerechten te maken. Verder is ook in dit artikel expliciet vastgelegd dat tegen een beslissing van het appèlgerecht cassatieberoep openstaat en dat dit opschortende werking heeft. Tenslotte is, met het oog op de leesbaarheid, besloten het artikel in vier leden op te splitsen.

H. Artikel 6quater bepaalt de oppositiegonden; het gaat uitsluitend om conflicten tussen merken. Oppositie staat open voor de merkhouders of een daartoe gemachtigde licentiehouders en kan worden ingesteld binnen een termijn, die wordt berekend vanaf de publicatie van het depot. De termijn bedraagt twee maanden en gaat lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op deze publicatie.

In artikel 6quinquies wordt bepaald dat partijen zelf kunnen optreden in een oppositieprocedure, of zich kunnen laten vertegenwoordigen. De aard van de procedure leidt ertoe dat bijzondere vaardigheden worden verlangd. Er is dan ook voor gekozen om in een regeling te voorzien waarin gewaarborgd is dat partijen, indien zij zich wensen te laten vertegenwoordigen, van een deskundige vertegenwoordiging worden voorzien. Een binnen

de EU of de EER gevestigde rechtspersoon kan zich door een werknemer laten vertegenwoordigen. Deze mag tevens optreden namens ondernemingen die economisch met deze rechtspersoon verbonden zijn, ook indien deze ondernemingen buiten de EU of de EER gevestigd zijn. Zoals reeds is aangegeven in het algemeen deel van dit commentaar, is hierbij in ruime mate rekening gehouden met de Europese regelgeving. De regeringen benadrukken dat niet binnen de EU of EER gevestigde partijen verplicht zijn zich bij het voeren van oppositie te laten vertegenwoordigen.

Artikel 6*sexies* regelt het verloop van de oppositieprocedure.

Onderdeel A legt het beginsel van hoor en wederhoor vast voor de behandeling van de oppositie. Daarnaast is bepaald dat het BMB de oppositie binnen een redelijke termijn zal behandelen. Verder delegeert dit onderdeel de regeling van het verloop van de procedure aan het uitvoeringsreglement.

In onderdeel B zijn de opschortingsgronden voor de behandeling van de oppositie op limitatieve wijze vastgelegd. Hier moet worden benadrukt dat de oppositie wordt opgeschort wanneer een gerechtelijke vordering tot nietig- of vervallenverklaring is ingesteld, ongeacht of deze zich richt tegen het merk van opposant of van verweerder. Daarnaast benadrukken de regeringen dat een oppositie die berust op een merk dat nog niet ingeschreven is zal worden opgeschort totdat dit merk wel is ingeschreven.

Onderdeel C behandelt de gevallen van afsluiting van de procedure. Nadere toelichting verdient het geval dat opposant, hoewel daarom verzocht, geen bewijzen van gebruik van zijn merk heeft overgelegd. Hiermee wordt bedoeld op de situatie dat geen enkel bewijs werd overgelegd. Indien dit het geval is wordt de procedure afgesloten. De afsluiting van de procedure in een dergelijk geval loopt niet vooruit op een eventuele vervallenverklaring van het merk van de opposant. Het BMB heeft geen enkele bevoegdheid ter zake, onder meer omdat de oppositieprocedure enkel betrekking heeft op het vraagstuk van de geldigheid van het merk van de verweerder. Indien wel bewijs is ingediend, maar dit onvoldoende wordt bevonden, zal de procedure niet worden afgesloten maar zal uiteindelijk een beslissing tot afwijzing van de oppositie overeenkomstig onderdeel D worden genomen. Een tweede situatie waarin de procedure wordt afgesloten die nadere toelichting verdient is die waarin verweerder in het geheel niet reageert op de ingestelde oppositie. In dat geval wordt verweerder geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot, waardoor het depot komt te vervallen. Tenslotte wordt bepaald dat de afsluiting van de procedure aanleiding geeft tot terugbetaling van een deel van de betaalde rechten.

In onderdeel D wordt bepaald dat het BMB, nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, zo spoedig mogelijk een beslissing neemt. Deze beslissing wordt pas definitief nadat ze niet meer voor beroep of voorziening in cassatie vatbaar is.

Onder E wordt de basis gegeven voor nadere regels inzake de veroordeling in de kosten van de verliezende partij. Deze regels worden bij uitvoeringsreglement gesteld. De bedragen van de veroordeling worden op forfaitaire basis vastgesteld. Hiermee wordt vermeden dat aan het eigenlijke oppositiegeschil nog een geschil over de kosten gekoppeld wordt. De regeling moet ook van aard zijn vexatoire opposities tegen te gaan.

Artikel 6septies regelt de beroepen voor de drie nationale hoven van beroep op dezelfde wijze als voor de weigering op absolute gronden. Als aanknopingspunt geldt hierbij de verweerder. Bestaat er voor hem zelf geen aanknopingspunt in één van de drie Staten, dan wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald op basis van de opposant. Wanneer ook voor de opposant geen aanknopingspunt in één van de drie Staten bestaat, wordt het bevoegde rechtscollege bepaald naar keuze van de partij die het beroep instelt. Het cassatieberoep tegen de uitspraken van het hof van beroep wordt bij de nationale hoven van cassatie ingesteld. Cassatie heeft opschortende werking. Hierbij verdient opmerking dat, anders dan bij weigeringsprocedures op absolute gronden, hier op geen enkele wijze sprake is van betrokkenheid van het BMB bij procedures tegen oppositiebeslissingen.

I en J. De wijziging van artikel 8 en toevoeging van artikel 8bis dienen om de regeling voor het instellen van oppositie tegen Benelux merken en de mogelijkheid tot het verkrijgen van een versnelde inschrijving overeenkomstig toepasbaar te maken op internationale depots waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied.

K. Zoals in het algemeen gedeelte van dit commentaar al werd opgemerkt is de datum van depot nog van belang voor de geldigheidsduur van de inschrijving. De thans aangebrachte wijziging in de eerste volzin van artikel 10 legt dit expliciet vast.

L. Artikel 11, onder A, bepaalt dat een merk voor alle of een gedeelte van de waren kan overgaan of in licentie gegeven kan worden, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming. De wijziging voorkomt dat door het nieuwe systeem van inschrijving merken in depotfase niet meer zouden kunnen worden overgedragen of in licentie gegeven. De huidige formulering spreekt daarom niet langer van een uitsluitend recht dat in het nieuwe stelsel immers pas door inschrijving ontstaat.

M. Het oude artikel 12, onder A, had betrekking op de depoteis wanneer men in rechte bescherming wilde invoeren voor een teken dat als merk wordt beschouwd. Deze eis moet in het kader van de vastlegging van het moment waarop een merkrecht wordt verkregen op het tijdstip van inschrijving plaats maken voor een nieuwe inschrijvingseis. Deze nieuwe eis houdt in dat iemand pas bescherming voor een teken dat als merk wordt beschouwd kan invoeren, wanneer zijn merk is ingeschreven. Voor het moment van inschrijving dient de rechter tot niet-ontvankelijkheid te concluderen, waarbij wordt aangetekend dat de niet-ontvankelijkheid overeenkomstig lid 3 bij inschrijving of vernieuwing van de inschrijving wordt opgeheven.

Een tweede wijziging betreft de uitzondering die op de nieuwe inschrijvingseis wordt gemaakt voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Deze uitzondering was ook van toepassing op de oude depoteis, maar vond daar enkel impliciet toepassing via artikel 18 BMW juncto artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Door deze wijziging is de uitzondering op de inschrijvingseis voor algemeen bekende merken expliciet opgenomen.

Het onderdeel is aangevuld met een regeling die tegemoet komt aan de eventueel nadelige effecten van het feit dat enkel na inschrijving van het merk de rechten ten volle geldend gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door het vorderen van schadevergoeding of winstafdracht. Het betreft hier de mogelijkheid voor toekomstige merkhouders om een redelijke vergoeding te verkrijgen voor handelingen van derden die zijn verricht tussen de publicatie van het depot en datum van inschrijving van het merk. Een dergelijke regeling is ook opgenomen

in artikel 9, lid 3, van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk en komt tevens voor bij andere industriële eigendomsrechten als het octrooirecht. Tenslotte is, met het oog op de leesbaarheid, besloten het onderdeel in vier leden op te splitsen.

N. Artikel 13, onder A, betreft de beschermingsomvang die een ingeschreven merk ten deel valt. Het feit dat alleen een ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, is nogmaals expliciet in de nieuwe eerste volzin van dit artikel opgenomen, conform artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

De aanleiding tot de redactionele wijziging van artikel 13, onder A, lid 1, onder b, is in het algemeen deel van het onderhavige Gemeenschappelijk Commentaar reeds aan de orde gekomen. De overweging ten tijde van de implementatie van de richtlijn bij het Protocol van 2 december 1992 dat ten aanzien van gelijke of overeenstemmende merken voor dezelfde of soortgelijke waren, het toenmalige associatiecriterium voor de bepaling van de beschermingsomvang van een merk in lijn zou zijn met het verwarringscriterium waar de richtlijn in artikel 5 van uitgaat, kan, ingevolge de uitspraak van het HvJEG in de zaak Sabel B.V. tegen Puma AG, niet langer stand houden. In het hiervoor genoemde arrest werd bepaald dat het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk' in de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.

Naar aanleiding van deze uitspraak is het oude artikel 13, onder A, lid 1, onder b, zodanig gewijzigd dat de nieuwe bepaling thans aansluit bij het in de richtlijn voorgeschreven verwarringscriterium. Associatie kan niet langer als zelfstandig criterium fungeren om te bepalen of er sprake is van inbreuk op een merkrecht.

Ook de overige onderdelen van lid 1 sluiten in de herziene redactie beter aan bij de tekst van artikel 5 van de richtlijn. Relevant verschil in onderdeel d is dat niet langer de eis wordt gesteld dat het gebruik van het teken in het economisch verkeer plaatsvindt. Voorts hebben de onderdelen c en d een marginale wijziging ondergaan. Het betreft de verwijdering van het woord "kan" in de zinsneden "kan worden getrokken" en "kan worden gedaan", conform artikel 5, lid 5, van de richtlijn.

Artikel 13, onder A, lid 3, over de toepassing van de anti-piraterijverordening 3295/94, vervalt. EG-verordeningen zijn rechtstreeks in de lidstaten van toepassing en mogen niet in nationale wetgeving overgenomen worden (aldus vaste jurisprudentie van het HvJEG; zie Jur. 1973, p. 101 en Jur. 1973, p. 981).

O. De redactie van artikel 14, onder A, is gewijzigd. Het artikel heeft betrekking op de absolute gronden waarop de nietigheid van een merkrecht kan worden ingeroepen. De wijziging vloeit voort uit het nieuwe systeem van inschrijving, namelijk dat het moment van inschrijving het tijdstip is geworden waarop het merkrecht wordt verkregen. Derhalve kan alleen de nietigheid van het merkrecht worden ingeroepen wanneer het merk is ingeschreven.

Onderdeel I van artikel 14, onder A, is aangepast aan artikel 3, lid 1, onder a, b, c en d, van de richtlijn. Een dergelijke wijziging heeft ook plaatsgevonden voor artikel 6bis, lid 1, betreffende de toetsingsbevoegdheid van het BMB, zodat op deze plaats kan worden volstaan met een verwijzing naar het commentaar bij dat artikel.

De aanvang van de periode waarbinnen overeenkomstig onderdeel 2 de nietigheid van een collectief merk kan worden ingeroepen, is vastgelegd op de datum van inschrijving. Voor die datum is er immers geen sprake van een merkrecht.

P. Artikel 14, onder B, onderdeel 1, handelt over de relatieve gronden waarop de nietigheid van een merkrecht kan worden ingeroepen. De aanhef van het artikel is overeenkomstig de aanhef van artikel 14, onder A, gewijzigd. Uit het oude artikel 14, onder B, onderdeel 2, was niet duidelijk of de termijn van vijf jaren ook van toepassing was op houders van algemeen bekende merken die het verval van een merkrecht wilden inroepen, waarvan het merk te kwader trouw was gedeponneerd en dat verwarring stichtte met het algemeen bekende merk. Het stellen van een termijn voor het inroepen van de nietigheid van een dergelijk merkrecht is niet in overeenstemming (BGH, ADIDAS, zaak A 83/4) met het bepaalde in artikel 6*bis*, lid 3, van het Verdrag van Parijs. Overeenkomstig artikel 38 kunnen de bepalingen van de BMW overigens niet derogeren aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs, maar de regeringen achten het in het licht van het onderhavige Protocol desalniettemin zinvol de discrepantie tussen artikel 14, onder B, onderdeel 2 BMW en artikel 6*bis*, lid 3, van het Verdrag van Parijs op te heffen. Door deze wijziging is thans expliciet vastgelegd dat geen termijn geldt voor het inroepen van de nietigheid van de hierboven aangeduide merkrechten.

De overige wijzigingen in de onderdelen 1 en 2 van het artikel hebben betrekking op het gegeven dat de datum van inschrijving van het merk thans het relevante tijdstip is waarop het uitsluitend recht wordt verkregen. Overigens is artikel 14, onder B, een van de artikelen waar ook de datum van depot van het merk nog van belang blijft, aangezien deze datum relevant is voor de rangorde van de ingeschreven rechten.

Q en R. De wijzigingen van artikel 14, onder C en D, zijn ingevoerd in verband met het nieuwe systeem van inschrijving.

S. De redactie van artikel 14*bis* BMW is nauwkeuriger afgestemd op artikel 9 van de richtlijn, dit in het kader van de aanpak maximale zoals die met het onderhavige protocol wordt nagestreefd. Verduidelijkt wordt dat het gaat om het gedogen van het gebruik van een ingeschreven jonger merk. Een andere wijziging heeft betrekking op het feit dat artikel 9, lid 1, van de richtlijn in de Nederlandse taalversie spreekt van "bewust" gedogen, hetgeen materieel geen verschil maakt met de oude bepaling; gedogen impliceert reeds bewustheid. De overige wijzigingen ten opzichte van het oude artikel 14*bis* hebben wederom betrekking op het feit dat met het onderhavige protocol het rechtscheppend moment op het tijdstip van de inschrijving van het merk wordt vastgesteld.

T. Artikel 14*ter* betreft een nieuw artikel dat bepaalt dat de rechter kan oordelen dat een ingeschreven merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Hierbij wordt bedoeld op de omstandigheid die in de literatuur meestal als inburgering wordt aangeduid. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat een optionele bepaling die behelst dat de Lid-Staten kunnen bepalen dat een merk niet kan worden geweigerd of nietig verklaard wanneer het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving. Met de invoering van het nieuwe artikel 14*ter* wordt thans deels gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Per 1 januari 1996 is het BMB overeenkomstig artikel 6*bis* gedeponeerde tekens gaan toetsen op de aanwezigheid van onderscheidend vermogen. Merken die voor 1 januari 1996 in het merkenregister zijn ingeschreven, zijn niet getoetst op onderscheidend vermogen. Het is derhalve goed mogelijk dat er zich in het register merken bevinden die ten tijde van depot geen onderscheidend vermogen bezaten, maar dit vermogen inmiddels door inburgering wel hebben verkregen. De regeringen houden het voor onwenselijk dat de rechter deze merken op grond van de oude regeling nietig moest verklaren, omdat er ten tijde van depot geen sprake was van onderscheidend vermogen. Overigens wordt opgemerkt dat het nieuwe artikel vanzelfsprekend ook toepassing vindt in het geval een merk dat na 1 januari 1996 is gedeponiseerd is ingeschreven, hoewel dit merk op de depotdatum onvoldoende onderscheidend vermogen bezat. Deze situatie is echter minder waarschijnlijk vanwege de voorafgaande toetsing van deze merken door het BMB.

Zoals hierboven vermeld wordt thans ten dele gebruik gemaakt van de optie die artikel 3, lid 3, van de richtlijn biedt, namelijk alleen voor zover het ingeschreven merken betreft. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de regeringen dat het BMB belast wordt met toetsing of een teken na het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen, hoewel deze optie wel door de richtlijn wordt opengelaten. De regeringen zijn zich bewust van het feit dat heden ten dage inburgering van een teken binnen zeer korte tijd kan plaatsvinden. Beoordeling van het verkrijgen van onderscheidend vermogen na de depotdatum door het BMB geeft echter aanleiding tot complexe situaties ten aanzien van het vaststellen van een datum waarop deze inburgering heeft plaatsgevonden en de mede daarmee samenhangende rechtszekerheid voor derden. Deze situatie kan eenvoudig worden vermeden door het teken opnieuw te deponeren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat overigens in de meeste landen van de Europese Unie inburgering na de depotdatum door de uitvoerende instanties niet in aanmerking wordt genomen. De thans gekozen optie draagt derhalve tevens bij aan de algemene harmonisatie die met een richtlijn wordt beoogd.

U en V. De wijzigingen van de artikelen 15 en 16 zijn ingevoerd in verband met het nieuwe systeem van inschrijving.

W. Ook de wijziging van artikel 17 heeft te maken met het nieuwe systeem van inschrijving. Daarnaast wordt het artikel aangevuld met een bepaling die behelst dat het BMB op verzoek inlichtingen uit het register van merkengemachtigden verstrekt aan eenieder die daar om vraagt. Hierdoor wordt aan degenen die zich van adequate bijstand willen verzekeren de mogelijkheid geboden zich ervan te vergewissen welke gemachtigden aan de vereisten van vakbekwaamheid voldoen.

X. Artikel 23 heeft betrekking op het zogenaamde herstedepot door de vroegere houder van een collectief merk. De wijziging van dit artikel vindt plaats in het kader van de vastlegging van het rechtscheppende moment op het tijdstip van inschrijving van het collectieve merk. Overeenkomstig artikel 20 geldt immers dat behoudens bepaling van het tegendeel individuele en collectieve merken aan dezelfde regels zijn onderworpen, zodat ook het uitsluitende recht op een collectief merk – behoudens de voorwaarden ten aanzien van het reglement op het gebruik en het toezicht – pas door inschrijving van het collectieve merk wordt verkregen.

Y. Aan artikel 24 is een verwijzing toegevoegd naar de nieuwe artikelen 6*quater*, 6*sexies* en 8*bis* in verband met de oppositieprocedure.

Z. De wijziging van artikel 27, onder B, is ingevoerd in verband met het nieuwe systeem van inschrijving.

AA. Artikel 38 wordt aangevuld met een verwijzing naar het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

## Artikel II

Het nieuwe hoofdstuk VIII bevat de bepalingen inzake het register van merkengemachtigden.

Artikel 50 voorziet in het register van merkengemachtigden waarvan de vereisten bij uitvoeringsreglement worden vastgesteld. Dit register wordt bijgehouden door het BMB.

Ingeschreven kunnen worden, blijkens lid 2, degenen die beschikken over een diploma of ander soortgelijk bewijsstuk, dat daartoe door de Raad van Bestuur van het BMB is aangewezen. Ook kunnen worden ingeschreven degenen die beschikken over een door de directeur van het BMB afgegeven getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met goed gevolg een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. De voorwaarden voor de proeve van bekwaamheid zullen in het uitvoeringsreglement worden vastgesteld. Deze proeve kan worden afgelegd door degenen die in een ander EU of EER land krachtens een wettelijke regeling bevoegd zijn voor hun nationaal bureau als gemachtigde op te treden, en zal beperkt blijven tot de toetsing van kennis van de Benelux regelgeving. Tenslotte worden ook degenen ingeschreven die van de directeur van het BMB een ontheffing hebben gekregen van de plicht om een dergelijk document over te leggen. Deze ontheffing zal worden verleend aan degenen die gebruik maken van de overgangsregeling, die in het uitvoeringsreglement zal worden vastgesteld. Verder zal deze ontheffing slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend aan personen die over een bijzonder ruime kennis en ervaring op het gebied van het merkenrecht beschikken.

De voorwaarden voor erkenning van een diploma zijn in lid 3 neergelegd en kunnen nader worden uitgewerkt in het Uitvoeringsreglement. Voorop staat dat het examen waarmee het diploma behaald kan worden leidt tot voldoende kennis van de BMW en van de belangrijkste internationale regelingen met betrekking tot het merkenrecht, zoals de EG Merkenrichtlijn, de EG Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid en de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Bovendien moet het leiden tot voldoende vaardigheid om deze regelingen te kunnen toepassen, waarmee bedoeld wordt dat de betrokkene in staat moet zijn om iemand zelfstandig als merkengemachtigde te vertegenwoordigen. Gelet op het belang van de erkenning van een diploma, zowel voor de diploma-verstrekkende organisatie als voor de bezitters daarvan, is het passend geacht dat de Raad van Bestuur van het BMB over het al dan niet erkennen beslist.

Artikel 51 voorziet in de beroepsmogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de regeling inzake het beroep tegen een weigering op absolute gronden.



Artikel 52 verbiedt degenen die niet in het register van merkengemachtigden bij het BMB zijn ingeschreven, zich aan te duiden alsof zij dat wel zijn. Hiertegen kan iedere belanghebbende zich gerechtelijk verzetten. Belanghebbenden zullen niet alleen degenen zijn die wel in het register zijn ingeschreven. Ook anderen, zoals organisaties van merkengemachtigden en afnemers van de diensten van de merkengemachtigden, kunnen een actie instellen. Niet-ingeschreven zullen zich echter wel merkengemachtigde mogen noemen.

### *Artikel III*

Artikel III regelt de stapsgewijze openstelling per klasse van de oppositieprocedure, waarbij geldt dat oppositie kan worden ingesteld tegen na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen ingediende depots. Deze stapsgewijze openstelling staat borg voor een ordentelijke gang van zaken bij de invoering van de procedure. De genoemde termijnen zijn gebonden aan een maximum. De Raad van Bestuur kan deze inkorten.

### *Artikel IV*

Artikel I, onder E, voegt in het eerste onderdeel, een nieuw vijfde lid toe aan artikel 6, onder A, van de BMW. Daarin wordt bepaald dat het BMB een publicatie van merkendepots verzorgt. Thans worden gedeponeerde merken alleen bij de inschrijving van het depot gepubliceerd. De overgangsbepaling strekt ertoe om van de verplichting voor het BMB om het depot te publiceren, uit te zonderen de depots die reeds voor de inwerkingtreding van het onderhavige Protocol zijn gedaan en die op het moment van inwerkingtreding nog niet zijn ingeschreven. Hierdoor wordt voorkomen dat het BMB op de dag na inwerkingtreding van het Protocol alle nog aanhangige depots zou moeten publiceren. Er zij in dit verband op gewezen, dat het nieuwe artikel 6<sup>quater</sup>, lid 1, de mogelijkheid van het instellen van oppositie introduceert. Volgens genoemde bepaling, kan oppositie worden ingesteld tegen een gedeponeerd merk gedurende een zekere periode vanaf de publicatie van het depot volgens het nieuwe artikel 6, onder A, lid 5. De onderhavige overgangsbepaling heeft derhalve tevens tot gevolg dat tegen depots die voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn ingediend – en die dus niet gepubliceerd worden – geen oppositie kan worden ingesteld. Dit is in de tweede volzin met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht, met name om mogelijke twijfel als gevolg van het nieuwe onderdeel E van artikel 6 uit te sluiten.

### *Artikel V*

Artikel I, onder J, bevat een nieuw artikel 8bis, dat de mogelijkheid van oppositie regelt tegen internationale depots, waarin het Beneluxgebied is aangewezen. Net als voor de Beneluxdepots (zie artikel IV) wordt voor de internationale depots bepaald, dat oppositie alleen tegen depots kan worden ingesteld, die na de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht. De term depotdatum in artikel V is overigens niet letterlijk terug te vinden in de Overeenkomst of het Protocol van Madrid. Met deze term wordt bedoeld op de datum die volgens artikel 3, lid 4, van Overeenkomst en Protocol van Madrid aan de internationale inschrijving van een internationale aanvraag wordt toegekend.

### *Artikel VIII*

Het is van belang dat de mogelijkheid van inschrijving in het register van merkengemachtigden toegankelijk is voor alle gemachtigden in de Benelux, onafhankelijk in welk land zij gevestigd zijn of welke taal zij spreken. De regeling zal derhalve eerst in werking treden wanneer voldoende gegarandeerd is dat er daartoe een adequate infrastructuur aanwezig is. Daarom is de bepaling opgenomen dat de artikelen van het Protocol op een verschillende datum in werking kunnen treden.

Ook wordt de mogelijkheid geopend om voor de verschillende bepalingen een verschillende datum van inwerkingtreding te bepalen. Dit wordt wenselijk geacht, omdat er tussen het tijdstip dat het register voor inschrijving van merkengemachtigden wordt opengesteld en het moment dat degenen die op dat moment voor inschrijving in aanmerking komen, ook daadwerkelijk zijn ingeschreven, een zekere periode kan liggen. De bepalingen die aan het al dan niet ingeschreven zijn gevolgen verbinden wat betreft de aanduiding als ingeschreven merkengemachtigde en het kunnen optreden als gemachtigde in oppositieprocedures, dienen eerst dan in werking gesteld te worden nadat deze periode is afgesloten.