

BESCHIKKING
van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie
tot opstelling van een Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag
inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)

M (2009) 7

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

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

Gelet op artikel 1.7, lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen),

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen),

Verlangende het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) op een aantal punten te wijzigen,

Heeft de tekst opgesteld van een Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Deze tekst is hierbij gevoegd.

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

GEDAAN te Brussel, op 12 februari 2010.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

S. Vanackere

PROTOCOL houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Het Koninkrijk België,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

Bezielde door de wens het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) op een aantal punten te wijzigen,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel I

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1.1 worden de woorden “de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk” vervangen door de woorden “de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk”.

B. Artikel 2.7 komt als volgt te luiden:

“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.”

C. In artikel 2.9 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Lid 3 komt als volgt te luiden:

“De inschrijving kan voor verdere termijnen van 10 jaren worden vernieuwd.”

2. Lid 4 komt te als volgt te luiden:

“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.”

D. In artikel 2.14, lid 1, worden de woorden “te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie” vervangen door de woorden “te rekenen vanaf de publicatie”.

E. Artikel 2.15 wordt opgeheven.

F. In artikel 2.16, lid 3, sub a, worden de woorden “artikel 2.26, lid 2, sub a” vervangen door de woorden “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”.

G. In artikel 2.18, lid 1, worden de woorden “te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie” vervangen door de woorden “te rekenen vanaf de publicatie”.

H. In artikel 2.28, lid 3, sub b, worden in de Franse tekst de woorden “du dépôt” vervangen door de woorden “de l’enregistrement”.

I. In artikel 3.7, lid 3, worden in de Nederlandse tekst de woorden “of bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt” ingevoegd tussen de woorden “hetzelfde uiterlijk vertoont” en de woorden “wordt dit voortbrengsel”.

J. In artikel 3.26, lid 3, wordt in de Nederlandse tekst het woord “merkhouder” vervangen door de woorden “de houder van de tekening of het model”.

K. De naam van titel IV komt te luiden: “Overige bepalingen”.

L. Hoofdstuk 1 van titel IV wordt opgeheven.

M. Artikel 4.4, sub d, wordt opgeheven.

N. Er wordt een nieuw artikel 4.4bis toegevoegd, dat als volgt luidt:

“Artikel 4.4bis i-DEPOT

1. Het Bureau kan onder de naam “i-DEPOT” bewijs verstrekken van het bestaan van stukken op de datum van hun ontvangst.

2. De stukken worden gedurende een bepaalde termijn door het Bureau bewaard. Dit gebeurt onder strikte geheimhouding, tenzij de indiener daarvan uitdrukkelijk afstand doet.

3. De modaliteiten van deze dienst worden bij uitvoeringsreglement bepaald.”

O. Artikel 6.2, lid 2, wordt opgeheven.

P. In artikel 6.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In lid 1 komt de tweede zin te luiden als volgt:

“De Directeur-Generaal maakt dit bekend door publicatie op de website van het Bureau.”

2. Er worden twee nieuwe leden toegevoegd, die als volgt luiden:

“3. Wijzigingen in het uitvoeringsreglement treden niet eerder in werking dan na de in lid 1 genoemde publicatie.

4. De Hoge Verdragsluitende Partijen maken deze wijzigingen eveneens in hun officiële publicatiebladen bekend.”

Artikel II

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 III

Overeenkomstig artikel 1.7, lid 2, Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), worden de in artikel I opgenomen wijzigingen ter instemming of goedkeuring aan de Hoge Verdragsluitende Partijen aangeboden. Dit protocol zal bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging.

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

GEDAAN te Brussel, op 22 juli 2010, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België: S. VANACKERE

Voor het Groothertogdom Luxemburg: J. ASSELBORN

Voor het Koninkrijk der Nederlanden: M.J.M. VERHAGEN

Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 22 juli 2010 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Algemeen

1. De Regeringen hebben besloten enkele aanpassingen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE) door te voeren. Deze aanpassingen vloeien voort uit de ervaringen van gebruikers en het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna BBIE) in de afgelopen jaren. Er wordt met name beoogd het systeem, dat bij de omzetting van de oude uniforme wetten naar het BVIE in 2006 geen belangrijke materiële wijzigingen heeft ondergaan, op enkele punten aan te passen aan de bestaande praktijk, te vereenvoudigen en beter te laten aansluiten bij de technologische ontwikkelingen.
2. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
 - i. De schrapping van de bepalingen die betrekking hebben op het register van erkende gemachtigden

Gedurende een tiental jaren is er gesproken over de introductie van een register van erkende gemachtigden op het gebied van merken en tekeningen of modellen. Bij de laatste aanpassing van de eenvormige Benelux-wetten (protocollen van 11 december 2001 (merken) en 20 juni 2002 (tekeningen of modellen)) zijn daarvoor bepalingen opgenomen. Deze zijn niet in werking gesteld omdat er nog niet voldoende garanties waren voor de toegankelijkheid van het register voor alle belanghebbenden in de gehele Benelux. Onder de eenvormige Benelux-wetten viel de beslissing over het moment van inwerkingtreding onder de bevoegdheid van het Comité van Ministers. Deze beslissing is echter nooit genomen. In de loop van de jaren zijn er verschillende argumenten tegen het instellen van een dergelijk register in de Benelux naar voren gebracht. Deze hadden enerzijds betrekking op de communautaire ontwikkelingen op het gebied van de vrijheid van dienstverlening en op het gebied van de erkenning van beroepsmatige kwalificaties en anderzijds op de onmogelijkheid het blijvend voortbestaan van het register na openstelling ervan te garanderen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de Raad van Bestuur van het BBIE (het orgaan waaraan, ingevolge artikel 6.2 lid 2, BVIE, de bevoegdheid tot het in werking stellen van de regeling toekwam na inwerkingtreding van het BVIE) heeft besloten deze regeling niet in werking te laten treden. Logischerwijs hieruit voortvloeiend heeft de Raad van Bestuur de Regeringen voorgesteld het BVIE te wijzigen door schrapping van hoofdstuk 1 van titel IV en overige hierop betrekking hebbende bepalingen.

- ii. De invoering van een nieuwe bepaling voor de dienst i-DEPOT

De sinds 1998 door (de rechtsvoorganger van) het BBIE aangeboden dienst i-DEPOT wordt nu in het BVIE verankerd. De Regeringen beogen met het i-DEPOT een betrouwbaar en toegankelijk bewijsmiddel te verschaffen dat bij eventuele conflicten, bijvoorbeeld in geval van inbreuk op auteursrechten of oneerlijke mededinging, gebruikt kan worden.

Het i-DEPOT bestaat momenteel in twee varianten, een papieren enveloppe en een elektronische versie. De enveloppe bestaat uit twee delen. De gebruiker stopt hetgeen waarvan hij het bestaan op een bepaalde datum wil bewijzen in twee identieke exemplaren in deze twee delen en stuurt de enveloppe naar het BBIE. Het BBIE brengt op beide delen een stempel aan waaruit de datum van ontvangst door het BBIE blijkt. Een van deze twee delen wordt aan de indiener teruggestuurd, het andere deel wordt

gedurende de bewaartermijn ongeopend door het BBIE bewaard. De indiener kan, bijvoorbeeld bij een conflict, het door het BBIE opgeslagen deel opvragen.

De elektronische variant biedt de mogelijkheid computerbestanden in te dienen bij het BBIE. Dit kan via de website van het BBIE. Het computersysteem van het BBIE legt aldus ingediende bestanden, samen met de datum van indiening ervan en de naam van de indiener, vast in een document waarvan de authenticiteit kan worden gegarandeerd en gecontroleerd. De indiener ontvangt eenmalig een kopie van dit document, maar hij kan gedurende de bewaartermijn van een elektronisch i-DEPOT altijd een kopie ervan opvragen. De medewerkers van het BBIE hebben geen inzage in het ingediende bestand. Dit laatste is alleen anders wanneer het BBIE op verzoek van de indiener een kopie van het i-DEPOT op een gegevensdrager plaatst.

Er moet worden benadrukt dat het i-DEPOT op geen enkele wijze een zelfstandig recht creëert en dat het indienen ervan evenmin een verplichte voorwaarde is om enig recht te kunnen claimen. Het i-DEPOT is niets meer of minder dan een bewijsmiddel.

iii. De versoepeling van de vereisten voor publicatie van het uitvoeringsreglement

Waar de bevoegdheid tot vaststelling van het uitvoeringsreglement onder de eenvormige Benelux-wetten bij het Comité van Ministers lag, is onder het BVIE de Raad van Bestuur hiervoor het bevoegde orgaan. Doel hiervan was de procedure sneller en soepeler te laten verlopen dan voorheen het geval was. Het bereiken van dit doel werd echter bemoeilijkt doordat de inwerkingtreding van aanpassingen bleef afhangen van de publicatie door elk van de drie landen afzonderlijk in hun officiële publicaties. In de praktijk bleek dat een groot deel van de tijd die verstrijkt tussen een aanpassingsbesluit en de daadwerkelijke inwerkingtreding daarvan, bestond uit het wachten op de verschillende publicaties. Daaraan gekoppeld bestond bovendien het nadeel dat gebruikers en het BBIE in drie verschillende publicaties te rade moesten gaan om het daadwerkelijk moment van inwerkingtreding te kunnen vaststellen.

Daarom hebben de Regeringen besloten dat de publicatie door de Directeur-Generaal op de website van het BBIE voortaan voldoende voorwaarde is voor inwerkingtreding van wijzigingen van het uitvoeringsreglement. Overigens zullen de Beneluxlanden de wijzigingsbesluiten ook blijven bekendmaken in hun officiële publicatiebladen, maar deze bekendmaking is niet langer voorwaarde voor inwerkingtreding.

Vanuit praktisch oogpunt is afgesproken dat de Raad van Bestuur het moment van inwerkingtreding voortaan in zijn besluit tot wijziging van het uitvoeringsreglement zal opnemen, zodat dit van meet af aan kenbaar is. Hierbij zal uiteraard een zodanig moment worden gekozen dat het besluit tijdig door de Directeur-Generaal kan worden gepubliceerd.

3. Daarnaast voorziet het Protocol in enkele vereenvoudigingen in de bestaande procedures bij merken, namelijk waar het gaat om het door het BBIE te verrichten onderzoek naar eerdere inschrijvingen in het register, de wijze van vernieuwing van inschrijvingen en de methodiek van het berekenen van de termijn voor het indienen van oppositie tegen merkdepots. De betreffende wijzigingen worden in het artikelsgewijs commentaar nader toegelicht.
4. Tenslotte voorziet het Protocol in enkele correcties en verduidelijkingen, die eveneens in het artikelsgewijs commentaar worden toegelicht.

Artikelsgewijs commentaar

A. Artikel 1.1

De wijziging betreft een louter formele aanpassing die voortvloeit uit het feit dat de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk) is vervangen door een gecodificeerde versie (Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk).

B. Artikel 2.7

Dit artikel is aangepast om ervoor te zorgen dat het BBIE niet langer de verplichting heeft een onderzoek naar eerdere merken aan te bieden. Enkel de mogelijkheid om dit te doen blijft behouden. Het is overigens op dit moment niet de bedoeling dat het BBIE hiermee op zal houden. Echter, indien er in de toekomst zou blijken dat er, gezien de mogelijkheid voor gebruikers om zelf in het online register te zoeken, geen behoefte meer zou bestaan aan onderzoeken door het BBIE, dan zou het om redenen van efficiency en gezonde bedrijfsvoering een te zware eis zijn het BBIE te verplichten deze dienst te blijven aanbieden.

C. Artikel 2.9

De aanpassing van het systeem van vernieuwing van merkregistraties beoogt een modernisering. Het wordt aangepast aan dat van tekeningen of modellen. Vernieuwing kan voortaan gedaan worden door betaling van het daarvoor verschuldigde recht. De extra eis een vernieuwingsverzoek in te dienen wordt niet langer gesteld.

Het indienen van een verzoek was in het verleden nodig om het BBIE de mogelijkheid te geven de naams- en adresgegevens van de merkhouders in het register te controleren. Deze gegevens zijn regelmatig aan verandering onderhevig en gezien de lange periode waarin merkregistraties geldigheid hebben, bestond er een controlebehoefte. Twee recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het BBIE beter in staat is de registergegevens kloppend te houden. Enerzijds is er voor het aantekenen van een wijziging van naam of adres van een houder geen recht meer verschuldigd. Anderzijds zijn de registergegevens door het online beschikbaar zijn van het merkenregister makkelijker toegankelijk geworden voor merkhouders. Daardoor is het stellen van een aanvullende eis voor vernieuwing inmiddels verworpen tot een achterhaalde. Bovendien valt te verwachten dat met de verdere ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van gegevens tussen BBIE en gebruikers er nog minder behoefte zal bestaan aan een nadere controle van gegevens ten tijde van de vernieuwing van merken.

D. Artikel 2.14

Door de invoering van het online merkenregister, en daarmee de dagelijkse publicatie van merken voor oppositiedoeleinden, is het niet langer noodzakelijk om de termijn voor het indienen van oppositie te berekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van deze merken. Door het niet langer slechts eenmaal per maand publiceren, maar dagelijks, kan er echter een feitelijke ongelijkheid ontstaan in de behandeling van verschillende depots. Immers, een depot dat aan het begin van de maand wordt gepubliceerd op de website van het BBIE staat feitelijk bijna drie maanden open voor oppositie, terwijl een depot dat aan het eind van een maand wordt gepubliceerd daarvoor net twee maanden openstaat. Door de feitelijke datum van publicatie op de website van het BBIE als basis te nemen voor berekening van de termijn, zal voor alle depots gelden dat zij gedurende eenzelfde periode van twee maanden kunnen worden geopponneerd.

Bijkomend voordeel van deze aanpassing is dat het BBIE de binnenkomende opposities makkelijker zal kunnen verwerken. Doordat voor grote groepen van depots eenzelfde afsluitingsdatum voor de termijn voor oppositie gold, werd het BBIE elke maand geconfronteerd met een grote hoeveelheid, in korte tijd te verwerken, stukken. Door de termijnen te koppelen aan de publicatie zullen deze stukken ook meer gespreid binnen gaan komen. Dit maakt de administratieve verwerking door het BBIE makkelijker, hetgeen weer leidt tot een vlottere afhandeling van de verzoeken van gebruikers.

E. Artikel 2.15

Zoals aangegeven onder punt 2, sub i, van het algemene deel van deze toelichting, is dit artikel geschrapt als gevolg van het besluit de regeling voor erkende gemachtigden niet in werking te laten treden.

F. Artikel 2.16

Met de aanpassing van deze bepaling wordt een verduidelijking beoogd. De in het verleden gekozen verwijzingsystematiek had ertoe kunnen leiden dat de bepaling een nadere eis stelt aan het gebruik van Gemeenschapsmerken. Aangezien de Gemeenschapsmerkenverordening de regeling is die bepaalt welke eisen er aan het gebruik van een Gemeenschapsmerk moeten worden gesteld, zou een dergelijke lezing kunnen leiden tot een oneigenlijke aanvulling van die verordening. Dit was en is uiteraard niet de bedoeling van de Regeringen.

G. Artikel 2.18

Voor de vaststelling van de termijn voor het instellen van oppositie tegen internationale aanvragen waarbij de Benelux wordt aangeduid, geldt hetzelfde als voor Benelux depots. Korthedshalve wordt hier dan ook verwezen naar de toelichting bij artikel 2.14.

H. Artikel 2.28

Er is geconstateerd dat er een verschil bestond tussen de Franse en Nederlandse versie van dit artikel. Aangezien het in de Franse versie om een redactionele vergissing gaat, werd deze aangepast conform aan de Nederlandse versie.

I. Artikel 3.7

Er is geconstateerd dat er een verschil bestond tussen de Franse en Nederlandse versie van dit artikel. Aangezien de bewoordingen van de Franse tekst logischer voorkwamen, is de Nederlandse tekst aangepast.

J. Artikel 3.26

Bij de totstandkoming van het BVIE werd in dit artikel, uitsluitend in de Nederlandse versie, een redactionele vergissing begaan. Het artikel gaat over tekeningen of modellen en het vestigen van licenties daarop. In lid 3, dat gaat over de doorhaling van in het register van tekeningen of modellen aangetekende licenties, werd gesproken van een gezamenlijk verzoek van licentiehouders en merkhouder. Met deze laatste wordt uiteraard de houder van het recht bedoeld en hier had dan ook moeten staan "houder van de tekening of het model". Het BVIE wordt in die zin aangepast.

K. Titel IV: Omschrijving

Door toevoeging van een artikel over het i-DEPOT, heeft deze titel niet langer alleen betrekking op merken en tekeningen of modellen. De naam van deze titel is dan ook aangepast en zal voortaan luiden: "Overige bepalingen".

L. Hoofdstuk 1 van titel IV

Dit hoofdstuk is geschrapt in verband met het besluit de regeling voor erkende gemachtigden niet in werking te laten treden. De redenen hiervoor zijn al besproken in punt 2, sub i, van het algemene deel van deze toelichting.

M. Artikel 4.4, sub d

Deze bepaling is geschrapt in verband met het besluit de regeling voor erkende gemachtigden niet in werking te laten treden. De redenen hiervoor zijn al besproken in punt 2, sub i, van het algemene deel van deze toelichting.

N. Artikel 4.4bis

Dit nieuwe artikel verankert het i-DEPOT in het BVIE. Kortheidshalve kan worden verwezen naar punt 2, sub ii, van het algemene deel van deze toelichting.

O. Artikel 6.2 lid 2

Deze bepaling is geschrapt in verband met het besluit de regeling voor erkende gemachtigden niet in werking te laten treden. De redenen hiervoor zijn al besproken in punt 2, sub i, van het algemene deel van deze toelichting.

P. Artikel 6.5

Dit artikel is gewijzigd om de inwerkingtreding van het uitvoeringsreglement te vereenvoudigen. Kortheidshalve kan worden verwezen naar punt 2, sub iii, van het algemene deel van deze toelichting.