

OPSTELLING
door het Comité van Ministers
van een Protocol houdende wijziging van de
eenvormige Beneluxwet op de Merken en een Protocol
houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet
inzake Tekeningen of Modellen

M (96) 1 (*)

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Gelet op artikel 19 van het Benelux-Unieverdrag,

Heeft de teksten opgesteld van een Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de Merken (M (96) 2) en een Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (M (96) 3).

Deze teksten zijn hierbij gevoegd.

De Protocollen zullen 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 Den Haag, op 26 april 1996.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

H.A.F.M.O. van MIERLO

(*) Voor het Protocol tot wijziging van de eenvormige wet inzake Tekeningen of Modellen : zie onder «Tekeningen of Modellen», rubriek «Wijzig. Protoc.», blz. 18.

**PROTOCOL
HOUDENDE WIJZIGING VAN DE
EENVORMIGE BENELUXWET OP DE MERKEN**

M (96) 2

Het Koninkrijk België,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

Beziel door de wens hun wetgeving inzake de merken aan te passen aan het Verdrag inzake het merkenrecht (Genève, 27 oktober 1994), aan het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Marrakech, 15 april 1994) en voorts aan verordening (EG) Nr. 3295/94 (Pb EG L341) van de Raad tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden.

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen,

Artikel I

De eenvormige Beneluxwet op de merken wordt gewijzigd als volgt :

A

Artikel 3, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt :

Na de woorden «de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken vastgestelde rechten van voorrang,» wordt opgenomen :
of het recht van voorrang voortvloeiend uit het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie,.

B

Na artikel 4, onderdeel 6, wordt onder vervanging van het punt aan het slot van onderdeel 6 door een puntkomma, een nieuw onderdeel 7 toegevoegd, luidende :

7. het depot van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of het depot 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 geografische oorsprong hebben, tenzij dit depot te goeder trouw is gedaan 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.

C

Artikel 6, onder A, wordt gewijzigd als volgt :

1. In het eerste lid wordt de tweede zin vervangen door : Er wordt onderzocht of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van depot gestelde vereisten voldoen en de datum van depot wordt vastgesteld.
2. In het tweede lid wordt de zinsnede "geeft de instantie die het depot ontvangen heeft, hiervan onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant" vervangen door : "wordt de deposant hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld" en wordt de zinsnede "stelt hem in de gelegenheid" vervangen door : wordt hij in de gelegenheid gesteld.
3. Het vierde lid komt te luiden als volgt :
 4. Wanneer het depot geschiedt bij een nationale dienst zendt deze het Benelux-depot door aan het Benelux-Merkenbureau, hetzij onverwijld na ontvangst van het depot, hetzij nadat is vastgesteld dat het depot voldoet aan de gestelde vereisten.

D

Artikel 6, onder B, komt te luiden als volgt :

Het Benelux-Merkenbureau verricht met betrekking tot het depot een onderzoek naar eerdere inschrijvingen overeenkomstig het bij uitvoeringsreglement bepaal-

de, tenzij de deposant een bewijsstuk kan overleggen dat een onderzoek naar eerdere inschrijvingen is aangevraagd of verricht binnen drie maanden voorafgaand aan het depot. In het laatste geval wordt een bij uitvoeringsreglement vastgesteld bedrag in mindering gebracht op het in onderdeel A, eerste lid, bedoelde recht.

E

Artikel 6, onder D, wordt gewijzigd als volgt :

Na de woorden «Het op artikel 4 van het Verdrag van Parijs» wordt opgenomen :
of op het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

F

Artikel 6bis, eerste lid , onder b, wordt gewijzigd als volgt :

De woorden "artikel 4, onder 1 en 2." worden vervangen door : artikel 4, onder 1, 2 en 7.

G

Artikel 6ter wordt gewijzigd als volgt :

Na de eerste zin wordt opgenomen : In het kader van deze procedure kan het Benelux-Merkenbureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid.

H

Artikel 11, onder D, wordt gewijzigd als volgt :

De woorden «derde en vierde lid» worden vervangen door : vierde en vijfde lid.

I

Artikel 13, onder A, wordt gewijzigd als volgt :

Onder vernummering van de leden drie, vier, vijf, zes, zeven en acht tot onderscheidenlijk vier, vijf, zes, zeven, acht en negen, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende :

3. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht tevens verzetten tegen het plaatsen onder een schorsingsregeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a), van Verordening (EG) nr. 3295/94 Raad van 22 december 1994, van nagemaakte goederen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a) van genoemde verordening.

J

Artikel 14, onderdeel A, onder 1.c. wordt gewijzigd als volgt :

De woorden "artikel 4, onder 1 en 2 van deze wet" worden vervangen door : artikel 4, onder 1, 2 en 7 van deze wet.

K

Artikel 39, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt :

Na de woorden «in artikel 4 van het Verdrag van Parijs» wordt opgenomen : of voortvloeiend uit het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

*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

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

Artikel IV

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.

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

GEDAAN te Brussel, op 7 augustus 1996, in drie exemplaren, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België,

E. DERYCKE

Voor het Groothertogdom Luxemburg,

J.F. POOS

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

G. STRASSER

GEMEENSCHAPPELIJK COMMENTAAR VAN DE STATEN

Inleiding

Twee internationale verdragen, het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Marrakech, 15 april 1994) en het Verdrag inzake het merkenrecht (Genève, 27 oktober 1994), en een verordening van de Europese Unie inzake de bestrijding van de piraterij (22 december 1994, (EG) Nr. 3295/94) nopen tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie heeft als doelstelling de wereldhandel te stimuleren. Onderdeel van dit verdrag is het Verdrag ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bestrijding van handel in nagemaakte goederen, het TRIP's verdrag (ANNEX 1C). Doelstelling van het TRIP's verdrag is het creëren van een minimumniveau van bescherming op het gebied van de intellectuele eigendom in de bij het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie aangesloten landen. Voor de Beneluxwetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom heeft het TRIP's verdrag geen ingrijpende consequenties. Het niveau van bescherming staat in de Beneluxlanden op een zodanig niveau dat aan bijna alle minimumvereisten reeds wordt voldaan.

Naast de aanpassing aan het TRIP's verdrag strekt deze wijziging van de BMW tot aanpassing aan Verordening (EG) Nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte goederen of door piraterij verkregen goederen te verbieden (hierna: piraterijverordening). Deze verordening schept voor de douane de mogelijkheid om goederen bestemd voor het vrije verkeer, voor invoer, uitvoer, wederuitvoer, of goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst, vast te houden. Daarnaast geeft de verordening aan welke maatregelen de bevoegde autoriteiten dienen te nemen wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen.

In het verleden kon tegen goederen die onder een schorsingsregeling waren geplaatst niet worden opgetreden, omdat ten aanzien van deze goederen geen bevoegdheden bestonden. Door de piraterijverordening verandert deze situatie. De douane kan verdachte goederen vasthouden, waarna de rechthebbende de mogelijkheid heeft beslag te laten leggen op deze goederen. Via een gerechtelijke procedure kan de rechthebbende vervolgens de namaak vast laten stellen. De burgerlijke rechter kan echter pas namaak vaststellen en vervolgens maatregelen uitvaardigen als de goederen die zich onder een schorsingsregeling bevinden inbreukmakend zijn in de zin van de BMW. Om dit mogelijk te maken is aan artikel 13A BMW een nieuw onderdeel toegevoegd.

Deze wijziging van de BMW is aangegrepen om de BMW aan te passen aan het Verdrag inzake het merkenrecht. De drie Beneluxlanden hebben het voornemen het verdrag te bekrachtigen. Het verdrag bevat regels betreffende de verkrijging van een

merkrecht, die bijna geheel overeenstemmen met de regels in de BMW. De enige noodzakelijke wijziging van de BMW heeft betrekking op een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het depot.

De wijzigingen

Het TRIP's verdrag noopt op twee punten tot wijziging van de BMW. De kring van personen die in de Beneluxlanden een beroep kunnen doen op het recht van voorrang moet worden uitgebreid tot onderdanen van de leden van de Wereldhandelsorganisatie. Dit volgt uit artikel 1, derde lid, in samenhang met artikel 2, eerste lid, van het TRIP's verdrag. In de nu geldende BMW is de kring van personen beperkt tot onderdanen van landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Parijs. De verplichting uit het TRIP's verdrag noopt tot aanpassing van de artikelen 3, 6D en 39 in de BMW, die verwijzen naar het recht van voorrang gegrond op het Verdrag van Parijs.

Daarnaast leidt artikel 23, tweede lid, van het TRIP's verdrag tot een wijziging in artikel 4 BMW. Aan artikel 4 wordt een onderdeel 7 toegevoegd, waarin in samenhang met de artikelen 6bis, 6ter en 14 wordt vastgelegd dat merken voor wijnen of spiritualiën, die ten onrechte een oorsprongs aanduiding bevatten, omdat het produkt niet uit het aangegeven gebied afkomstig is, kunnen worden geweigerd, vernietigd of vervallen verklaard.

De aanpassing aan de piraterijverordening vergt een wijziging van de inhoud van het recht in de BMW. Artikel 1, tweede lid, van de piraterijverordening bepaalt dat op grond van communautaire of nationale wetgeving vastgesteld dient te worden of er sprake is van inbreuk. Tegen welke handelingen met inbreukmakende goederen de rechthebbende zich kan verzetten, staat in artikel 2 van de piraterijverordening.

Invoer, uitvoer, wederuitvoer en het in het vrije verkeer brengen van nagemaakte goederen zijn handelingen die op grond van artikel 13A, onder 1 en 2, BMW reeds inbreukmakend zijn in de Beneluxlanden. Onder het begrip uitvoer in artikel 13A kan ook de wederuitvoer worden verstaan als een bijzondere vorm van uitvoer. Naast deze handelingen noemt de verordening ook nagemaakte goederen die zijn geplaatst onder een schorsingsregeling. Plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte goederen werd in de BMW niet als inbreukmakende handeling aangemerkt.

Voor dit geval wordt de BMW derhalve aangepast. Daartoe is een nieuwe bepaling opgenomen in artikel 13A, onder 3, BMW. Voor hetgeen moet worden verstaan onder een schorsingsregeling verwijst de piraterijverordening in artikel 1, eerste lid, onder a) naar artikel 84, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Pb EG nr. L 302, 19-10-1992, blz. 1). Voorbeelden van schorsingsregelingen zijn extern douanevervoer, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht en tijdelijke invoer. In artikel 1, tweede lid, onder a) van de piraterijverordening wordt een definitie gegeven van nagemaakte goederen. Nagemaakte goederen zijn goederen, met inbegrip van de verpakking, waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan een voor eenzelfde soort goederen naar beho-

ren geregistreerd fabrieks- of handelsmerk, of dat daarvan op wezenlijke punten niet kan worden onderscheiden. Tevens vallen hieronder beeldmerken, ook als deze afzonderlijk worden aangeboden, en verpakkingen waarop merken van nagemaakte goederen zijn aangebracht.

Het Verdrag inzake het merkenrecht dwingt tot wijziging van artikel 6, onder B, BMW. Dit verdrag (zie artikel 3, met name het zevende lid) staat niet toe dat een onderzoek naar eerdere inschrijvingen als voorwaarde wordt gesteld voor de ontvankelijkheid van een depot. Artikel 6, onder B, dat de ontvankelijkheid van een depot afhankelijk stelde van het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar eerdere inschrijvingen, is daarom gewijzigd. Het thans opgenomen onderdeel B van artikel 6 gaat er vanuit dat het Benelux-Merkenbureau met betrekking tot depots ambtshalve een onderzoek naar eerdere inschrijvingen uitvoert. De taks welke bij het plegen van een depot moet worden betaald, zal op een zodanig bedrag worden vastgesteld dat ook de kosten van dit onderzoek hieruit betaald kunnen worden. Indien de deposant kan aantonen dat binnen drie maanden voorafgaand aan het depot het Bureau reeds een onderzoek met betrekking tot het gedeponeerde merk heeft verricht of dat hij daarom heeft verzocht, wordt van de depot-taks een bedrag afgetrokken. Het onderzoek wordt dan namelijk niet nogmaals verricht.

De wijziging van de BMW in verband met de internationale regelingen is aangegeven om een wijziging in artikel 6, onder A, aan te brengen. De wijziging van artikel 6, onder A, heeft tot gevolg dat de nationale diensten kunnen worden ontslagen van de verplichting om te onderzoeken of ingediende depots voldoen aan de gestelde vereisten. Indien een nationale dienst dit wenst, kan hij in de toekomst deze werkzaamheden overlaten aan het Benelux-Merkenbureau. In het geval de nationale dienst het onderzoek overlaat aan het Benelux-Merkenbureau, dient hij ervoor zorg te dragen dat de aanvraag na ontvangst door de dienst onverwijld wordt doorgestuurd naar het Benelux-Merkenbureau.

Tevens wordt artikel 6ter gewijzigd. In dit artikel wordt nadrukkelijk bepaald dat het aan het Benelux-Merkenbureau, in de persoon van de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid, is toegestaan zelf zijn besluiten inzake de weigering een gedeponeerd merk in te schrijven voor de in artikel 6ter genoemde rechtscolleges te verdedigen. Deze toevoeging is opgenomen om in de drie Beneluxlanden iedere twijfel omtrent de bevoegdheden van het Benelux-Merkenbureau in deze uit te sluiten.

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.