

Vergaderjaar 2016–2017

**34 778**

## **Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken; Brussel, 16 december 2014**

### **A/ Nr. 1 HERDRUK<sup>1</sup>**

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 7 september 2017.

De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 7 oktober 2017.

### **BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN**

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2017

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 16 december 2014 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken (Trb. 2015, nr. 119).

Een toelichtende nota bij het Protocol treft u eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt voor het Europese deel van Nederland gevraagd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
A.G. Koenders

<sup>1</sup> Herdruk ivm toevoeging termijntekst.

## **TOELICHTENDE NOTA**

### **Inleiding**

Het onderhavige Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken (Trb. 2015, 13) (hierna: het Protocol), heeft wijziging van het op 25 februari 2005 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (Trb. 2005, 96) (hier: BVIE) tot doel. Deze toelichtende nota wordt mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken aangeboden.

Bij het Protocol, dat hierbij ter goedkeuring wordt aangeboden, behoort een door de partijen bij het BVIE gezamenlijk overeengekomen en vastgestelde gemeenschappelijke memorie van toelichting, die als bijlage bij deze toelichtende nota is gevoegd<sup>2</sup>. De gemeenschappelijke memorie van toelichting is gedetailleerd en omvat onder andere gegevens over de totstandkoming van het Protocol en een artikelsgewijze toelichting. In deze toelichtende nota wordt daarom volstaan met een samenvatting op de hoofdpunten van het Protocol.

### **Inhoud van het Protocol**

Het Protocol bevat twee wijzigingen, die een verruiming betekenen van de mogelijkheden voor houders van oudere merken of andere belanghebbenden om zich tegen het depot van een merk te verzetten of de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten.

De eerste wijziging betreft een uitbreiding van de gronden die in de reeds bestaande oppositieprocedure kunnen worden ingeroepen. Oppositie was volgens artikel 2.14 BVIE reeds mogelijk op grond van de gronden a («gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken») en b («gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan») genoemd in artikel 2.3 BVIE. Als gevolg van het Protocol is oppositie nu ook mogelijk op de derde grond (sub c) genoemd in artikel 2.3 BVIE, die het voor de houder van een ouder ingeschreven merk dat bekendheid geniet, mogelijk maakt om, onder omstandigheden, zich te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk, ook voor niet-soortgelijke waren of diensten.

De tweede wijziging betreft de invoering van een nieuwe procedure bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE), waarin nietigverklaring (met terugwerkende kracht) of vervallenverklaring (zonder terugwerkende kracht) kan worden gevorderd. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers positief zijn over de invoering van deze procedures, die reeds ook voor Gemeenschapsmerken beschikbaar zijn. De nieuwe procedure kan vooral nuttig zijn in die gevallen, waarin nog geen conflict over het gebruik van een merk bestaat, maar een derde er niettemin belang bij heeft om een bepaalde inschrijving uit het register verwijderd te krijgen, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat deze hem later niet kan worden tegengeworpen. Bij deze nieuwe, relatief eenvoudige administratieve, procedure gaat het dus om reeds ingeschreven merken. Qua procedure wordt aangesloten bij de reeds bekende oppositieprocedure. Het is belangrijk op te merken dat de nieuwe procedure náást de procedure staat om bij de rechter verval of nietigheid van een merk in te roepen, en niet daarvoor in de plaats komt. De beslissing van het BBIE is uiteraard aan rechterlijke toetsing onderworpen.

<sup>2</sup> Raadpleegbaar via [www.tweedekamer.nl](http://www.tweedekamer.nl).

De Minister is van mening dat bepalingen van het onderhavige Protocol rechtstreekse werking kunnen hebben. Zo wordt middels het Protocol in titel II van het BVIE een nieuw hoofdstuk 6 bis «Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau» ingevoegd, dat de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het «Bureau» omschrijft. Onder «Bureau» wordt hier verstaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). In het nieuwe artikel 230bis (instellen van een vordering) onder hoofdstuk 6bis worden belanghebbenden, depositanten of houders van een merk, het recht gegeven een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van een merk bij het Bureau in te dienen. Een zelfde strekking heeft het nieuwe artikel 230quater (vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van internationale depots). Onder dat artikel kan tegen een internationaal depot, waarvan is verzocht de bescherming uit te streken tot het Benelux-gebied, een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau.

Het Protocol heeft geen organisatorische of financiële gevolgen voor Nederland, nu het BVIE wordt uitgevoerd door de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Ook vereist het geen nadere uitvoeringswetgeving (zie o.m. art. II).

### **Koninkrijkspositie**

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden zal het Protocol, evenals BVIE, alleen gelden voor het Europese deel van Nederland (ingevolge artikel 1.16 BVIE is de toepassing van BVIE beperkt tot het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa). Het Caribische deel van Nederland valt niet onder de Benelux Unie.

De Minister van Economische Zaken,  
H.G.J. Kamp