

Vergaderjaar 2017–2018

**34 938**

**Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436; Brussel, 11 december 2017**

**A/ Nr. 1**

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 18 april 2018.

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 18 mei 2018.

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State

**BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN**

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

Den Haag, 18 april 2018

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en derde lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 11 december 2017 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436 (Trb. 2018, nr. 35).

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

De goedkeuring wordt voor het Europese deel van Nederland gevraagd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
S.A. Blok

## TOELICHTENDE NOTA

### Inleiding

Het onderhavige Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436; Brussel, 11 december 2017 (Trb. 2018, 35) (hierna: het Protocol) strekt tot wijziging van het op 25 februari 2009 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (Trb. 2005, 96) (hierna: BVIE).

In de EU bestaan er twee stelsels van merkenbescherming naast elkaar. Dat betreft ten eerste het stelsel van bescherming van een merk in alle lidstaten van de EU middels de Uniemerkenverordening.<sup>1</sup> Deze verordening voorziet in een Uniemerkenrecht dat wordt verleend door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (doorgaans met de Engelse afkorting EUIPO aangeduid) in Alicante. Het tweede stelsel betreft de bescherming van merken op nationaal niveau in één of meerdere lidstaten. Teneinde de nationale merkenrechtstelsels te harmoniseren, bestaan sinds 1989 EU richtlijnen op dit gebied.<sup>2</sup> In 2015 is dit Europees-rechtelijk kader opnieuw vormgegeven en opgenomen in Richtlijn 2015/2436/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (PbEU 2015, L 336) (hierna: de richtlijn). Deze richtlijn wordt met het Protocol geïmplementeerd.

Waar de meeste EU lidstaten een nationale merkenbescherming kennen, is de merkenbescherming in België, Nederland en Luxemburg sinds 1971 op Benelux niveau geregeld. Het is dus niet mogelijk een Nederlands merk aan te vragen. Daarentegen biedt een Benelux merk bescherming op het gehele Benelux grondgebied. Het voordeel voor merkhouders is dat zij met één aanvraag merkbescherming verkrijgen in drie landen. Het merkrecht wordt verleend door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag. Het BVIE vormt de rechtsbasis voor het Benelux merk. Nu het BVIE het voor de Benelux geldende nationale merkenrechtstelsel bevat, wordt de richtlijn in dit verdrag geïmplementeerd.

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>3</sup>. In de gemeenschappelijke memorie van toelichting staan de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de implementatie van de richtlijn en wordt beschreven welke keuzes er zijn gemaakt ten aanzien van optionele bepalingen van de richtlijn. De gemeenschappelijke memorie van toelichting bevat de gezamenlijke interpretatie van de drie verdragsluitende partijen, teneinde de harmonisatie zoveel mogelijk te waarborgen en uiteenlopende toelichtingen door de lidstaten te voorkomen. In deze toelichtende nota wordt dan ook

<sup>1</sup> Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PbEU L 2015, 341).

<sup>2</sup> Eerste Richtlijn 89/10/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (Pb EU L 1989, 040) en Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Pb EU L 2008, 299).

<sup>3</sup> Raadpleegbaar via [www.tweedekamer.nl](http://www.tweedekamer.nl).

volstaan met een samenvatting op de hoofdpunten van het Protocol. Tevens is bij deze toelichtende nota als bijlage een implementatietabel bijgevoegd<sup>4</sup> die door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de lidstaten is opgesteld.

Deze toelichtende nota wordt mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken aangeboden.

### **Inhoud van het Protocol**

De richtlijn is tot stand gekomen in een parallel traject met de totstandkoming van de EU-merkenverordening, zodat de merkbescherming op nationaal en op EU niveau maximaal geharmoniseerd is. Het doel van de richtlijn is volgens de gemeenschappelijke memorie van toelichting: de inschrijvingsstelsels te moderniseren en vereenvoudigen om te voldoen aan de toegenomen vraag van belanghebbenden naar steeds snellere, kwaliteitsvollere en eenvoudigere inschrijvingsstelsels. Deze moeten ook consistent, gebruiksvriendelijker, beter toegankelijk voor het publiek en meer technologisch actueel zijn, ten bate van de groei en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast beoogt de richtlijn de harmonisering van het merkenrecht binnen de EU te versterken en de nationale (in dit geval: Benelux) merkenstelsels meer in overeenstemming te brengen met de Uniemerkenverordening, waardoor de complementaire relatie tussen het Uniemerkenstelsel en nationale merkenstelsels wordt gewaarborgd.

De belangrijkste wijzigingen die de Richtlijn tot gevolg heeft, worden toegelicht in de gemeenschappelijke memorie van toelichting en betreffen onder meer:

- Het vereiste van grafische weergave van een merk wordt vervangen door een moderner en flexibeler vereiste, waarmee de mogelijkheden van registratie van minder conventionele merktypen (zoals klankmerken) worden uitgebreid.
- De bepalingen over samenloop van merken met beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen worden verruimd en er worden specifieke bepalingen met betrekking tot traditionele aanduidingen voor wijn, gegarandeerde traditionele specialiteiten en plantenrasbenamingen ingevoerd.
- De rechten van de merkhouder worden op verschillende punten versterkt.
- Tegenover de versterking van de aan het merk verbonden rechten staat dat de beperkingen en verweermiddelen worden uitgebreid.
- Er worden bepalingen opgenomen over merken als vermogensbestanddeel en de mogelijkheden voor houders van exclusieve licenties om op te treden tegen inbreuk worden versterkt.
- Er worden enkele bepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat de belangrijkste procedurele regels van de verschillende merkensystemen in de EU met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Het Protocol bevat vrijwel uitsluitend bepalingen waarvan de implementatie op grond van de richtlijn verplicht is. De richtlijn bevat ook enkele optionele bepalingen. In de meeste gevallen is door de Benelux landen, na overleg met belanghebbenden, besloten dat het niet wenselijk is om deze bepalingen in het BVIE op te nemen. De regeling inzake certificeringsmerken, zoals opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 8bis van het BVIE, vormt hierop een uitzondering. Dit zijn merken op grond waarvan de waren of diensten die door de merkhouder worden gecertificeerd, kunnen

<sup>4</sup> Raadpleegbaar via [www.tweedekamer.nl](http://www.tweedekamer.nl).

worden onderscheiden van waren of diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd. De waren of diensten kunnen worden onderscheiden met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van de waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken. In de gemeenschappelijke memorie van toelichting wordt deze keuze nader toegelicht.

Naast wijzigingen die zijn aangebracht in het BVIE als gevolg van de implementatie van de richtlijn, zijn ook enkele wijzigingen opgenomen die niet uit de richtlijn voortvloeien. Het gaat om de toevoeging van het nieuwe artikel 4.8bis inzake het toepasselijk recht op merken en tekeningen of modellen als vermogensbestanddeel. Voorts gaat het om de aanpassing van de formulering van de artikelen 2.16, lid 3, sub b en 2.30ter, lid 3, sub a van het BVIE. Ook deze wijzigingen worden nader toegelicht in de gemeenschappelijke memorie van toelichting.

Het Protocol heeft geen organisatorische of financiële gevolgen voor Nederland, nu het BVIE wordt uitgevoerd door de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. De implementatie leidt niet tot wijziging van de bijdrage van Nederland aan de Benelux-Organisatie. Ook vereist het Protocol geen nadere uitvoeringswetgeving.

### **Een ieder verbindende bepalingen**

Naar het oordeel van de regering bevat dit Protocol een aantal een ieder verbindende bepalingen in de zin van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet, die aan een rechtssubject rechtstreeks rechten toekennen of plichten opleggen. Het betreft met name de volgende bepalingen in artikel I:

- onderdeel L (artikel 2.5bis BVIE) dat aangeeft dat de aanvrager de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig omschrijft;
- onderdeel N (artikel 2.8 BVIE) dat de aanvrager de mogelijkheid geeft om versnelde inschrijving te verzoeken;
- onderdelen S tot en met V, (hoofdstuk 4 BVIE) dat de oppositieprocedure beschrijft;
- onderdeel X (artikel 2.20 BVIE) dat de rechten van de merkhouder omschrijft;
- onderdeel Y (artikel 2.20ter BVIE) dat de mogelijkheden weergeeft in het geval een merk zonder toestemming van de merkhouder op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger is ingeschreven;
- onderdeel II (artikel 2.28 BVIE) dat voorziet in de mogelijkheid van het intrekken van de nietigheid of het verval van een merk bij de rechter;
- onderdeel LL (artikel 2.30bis BVIE) dat ziet op het instellen van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van een merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom;
- onderdelen VV en WW (de hoofdstukken 8 en 8bis BVIE) inzake collectieve merken en certificeringsmerken (de artikelen 2.34ter, 2.34 septies, 2.35ter en 2.35 octies BVIE).

### **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 en Klimaat,  
E.D. Wiebes