

*Ministerie van Ambtenarenzaken*

Omzendbrief nr. 429 van 6 maart 1996. Diverse modaliteiten ter uitvoering van de wet van 3 juli 1967 betreffende de vergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector : verjaring en herverzekering, bl. 5392.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Vlaamse Gemeenschap**Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap**Departement Leefmilieu en Infrastructuur*

Indienen van aanvragen voor subsidies in het raam van het programma LIFE, bl. 5394.

*Brussels Hoofdstedelijk Gewest**Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

Vacante betrekkingen van Directeur-generaal en Inspecteur-generaal. Oproep tot de kandidaten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 5399.

*Ministère de la Fonction publique*

Circulaire n° 429 du 6 mars 1996. Diverses modalités d'exécution de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des accidents de travail dans le secteur public : prescription et réassurance, p. 5392.

*Gouvernements de Communauté et de Région**Communauté flamande**Ministère de la Communauté flamande**Département de l'Environnement et de l'Infrastructure*

Introduction des demandes de subventions dans le cadre du programme LIFE, p. 5394.

*Communauté française*

Situation mensuelle de trésorerie de la Communauté française, p. 5394.

*Région de Bruxelles-Capitale**Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale*

Emplois vacants de Directeur général et d'Inspecteur général. Appel aux candidats de la Région de Bruxelles-Capitale, p. 5399.

## WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

### MINISTÈRE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

N. 96 - 541

[S - C - 15019]

11 MEI 1995. — Wet houdende goedkeuring van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 2 december 1992 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

**Artikel 1.** Het Protocol, ondertekend te Brussel op 2 december 1992, betreffende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken gevoegd bij het Beneluxverdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962 en gewijzigd door het Protocol ondertekend te Brussel op 10 november 1983, zal volkomen uitwerking hebben.

**Art. 2.** De wijzigingen welke het in artikel 1 bedoelde Protocol van 2 december 1992 in de eenvormige Beneluxwet op de merken aanbrengt, worden in de wetgeving opgenomen in de Nederlandse en de Franse tekst.

(1) Zitting 1993-1994.

Senaat.

Documenten. — Ontwerp van wet, nr. 1130-1.

Parlementaire Handelingen. — Bespreking. Zitting van 21 juni 1994. — Stemming. Zitting van 21 juni 1994.

Kamer.

Documenten. — Ontwerp overgezonden door de Senaat : 93-94, nr. 1514-1. — Verslag : 93-94, nr. 1514-2.

Parlementaire Handelingen. — Bespreking. Zitting van 1 juli 1994. — Stemming. Zitting van 1 juli 1994.

### MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

F. 96 - 541

[S - C - 15019]

11 MAI 1995. — Loi portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

**Article 1er.** Le Protocole, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992, portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 et modifiée par le Protocole signé à Bruxelles le 10 novembre 1983, sortira son plein et entier effet.

**Art. 2.** Les modifications que le Protocole du 2 décembre 1992, visé à l'article 1er, apporte à la loi uniforme Benelux sur les marques sont introduites dans la législation, dans les textes en langue française et néerlandaise.

(1) Session 1993-1994.

Sénat.

Documents. — Projet de loi, n° 1130-1.

Annales parlementaires. — Discussion. Séance du 21 juin 1994. — Vote. Séance du 21 juin 1994.

Chambre

Documents. — Projet transmis par le Sénat : 93-94, n° 1514-1. — Rapport : 93-94, n° 1514-2.

Annales parlementaires. — Discussion. Séance du 1er juillet 1994. — Vote. Séance du 1er juillet 1994.

**Art. 3.** Artikel 2 van deze wet treedt in werking op de data waarop de onderscheiden bepalingen van het in artikel 1 vermelde Protocol in werking treden.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 mei 1995.

**ALBERT**

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
E. DERIJCKE

De Minister van Economische Zaken,  
M. WATHELET

De Minister van Buitenlandse Handel,  
R. URBAIN

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,  
M. WATHELET

Daar de neerlegging van de bekrachtigingsoorkonden is gedaan, respectievelijk op 1 juli 1994 door Nederland, op 12 september 1995 door België, en op 19 oktober 1995 door Luxemburg, is dit Protocol in werking getreden, overeenkomstig zijn artikel VIII, op 1 januari 1996.

**Protocol houdende wijziging  
van de eenvormige Beneluxwet op de merken**

De Regering van het Koninkrijk België,

De Regering van het groothertogdom Luxemburg,

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

Bezielde door de wens hun wetgeving inzake de merken aan te passen aan de eerste richtlijn (EG) van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten (89/104/EEG, PbEG L40) en hun wetgeving aan te vullen met bepalingen ten aanzien van Gemeenschapsmerken, internationale inschrijvingen verricht ingevolge het bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken behorende Protocol, de bestrijding van de namaak van door merken beschermde producten en de bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om gedeponeerde merken inhoudelijk te toetsen,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen,

**ARTIKEL I**

De eenvormige Beneluxwet op de merken wordt gewijzigd als volgt :

A

In artikel 2 vervalt de tweede alinea.

B

Artikel 3 komt te luiden als volgt :

**Artikel 3**

1. Onverminderd de in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom of de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken vastgestelde rechten van voorrang, wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Beneluxgebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom (internationaal depot).

2. Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op :

a. gelijke, voor dezelfde waren gedeponeerde merken;

b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren gedeponeerde merken, indien de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen de merken;

c. overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren gedeponeerde merken, die bekendheid in het Beneluxgebied genieten, indien door het

**Art. 3.** L'article 2 de la présente loi entre en vigueur aux dates d'entrée en vigueur des différentes dispositions du Protocole visé à l'article 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 1995.

**ALBERT**

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,  
E. DERIJCKE

Le Ministre des Affaires économiques,  
M. WATHELET

Le Ministre du Commerce extérieur,  
R. URBAIN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,  
M. WATHELET

Le dépôt des instruments de ratification ayant été effectué respectivement le 1er juillet 1994 par les Pays-Bas, le 12 septembre 1995 par la Belgique et le 19 octobre 1995 par le Luxembourg, ce Protocole est entré en vigueur, conformément à son article VIII, le 1er janvier 1996.

**Protocole portant modification  
de la loi uniforme Benelux sur les marques**

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d'adapter leur législation sur les marques à la première directive (CEE) du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E. L40) et de compléter leur législation par des dispositions relatives aux marques communautaires, aux enregistrements internationaux effectués en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, à la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des marques et au pouvoir du Bureau Benelux des Marques de procéder à l'examen quant au fond des marques déposées,

Sont convenus des dispositions suivantes :

**ARTICLE I**

La loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit :

A

Le second alinéa de l'article 2 est abrogé.

B

L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

**Article 3**

1. Sans préjudice des droits de priorité prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le droit exclusif à une marque s'acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international).

2. Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :

a. des marques identiques déposées pour des produits identiques;

b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre les marques;

c. des marques ressemblantes déposées pour des produits non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux,

gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

C

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt :

1. In de aanhef wordt "Binnen de in artikel 14 gestelde grenzen" vervangen door : Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen.

2. Onderdeel 3 komt te luiden als volgt : 3. het depot van een merk dat overeenstemt met een voor soortgelijke waren gedeponneerd collectief merk waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot.

3. In onderdeel 4 wordt "drie jaren" vervangen door "twee jaren" en "artikel 5, onder 3" door : artikel 5, tweede lid, onder a.

D

Artikel 5 komt te luiden als volgt :

Artikel 5

1. Het recht op het merk vervalt :

a. door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het Benelux-depot;

b. door de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Beneluxgebied, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.

2. Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard :

a. voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

b. voorzover het merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen of nalaten van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden;

c. voorzover het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de geografische herkomst van deze waren.

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onder a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan :

a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;

b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;

c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

E

Artikel 6 komt te luiden als volgt :

Artikel 6

A.1. Het Benelux-depot van merken geschiedt, hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Benelux-Merkenbureau, met inachtneming van de vereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij uitvoeringsreglement. De met het in ontvangst nemen van de depots belaste instanties onderzoeken of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van depot gestelde vereisten voldoen en stellen de datum van depot vast. Aan de deposant wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de vastgestelde datum van depot dan wel van de gronden voor het niet toekennen van een depotdatum.

2. Indien bij het depot niet is voldaan aan de overige in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten geeft de instantie die het depot ontvangen heeft, hiervan onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan en stelt hem in de gelegenheid daaraan alsnog te voldoen binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn.

3. Het depot vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan de bepalingen van het uitvoeringsreglement.

4. De nationale dienst zendt het Benelux-depot door aan het Benelux-Merkenbureau, zodra hij heeft vastgesteld dat het depot voldoet aan de gestelde vereisten.

lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

C

L'article 4 est modifié comme suit :

1. Au début de cet article, les mots "Dans les limites de l'article 14" sont remplacés par : Dans les limites des articles 6bis, 6ter et 14.

2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : 3. le dépôt d'une marque ressemblant à une marque collective déposée pour des produits similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt.

3. Dans le paragraphe 4, les mots "trois années" sont remplacés par "deux années" et les mots "article 5, sous 3" par : article 5, deuxième alinéa, sous a.

D

L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

Article 5

1. Le droit à la marque s'éteint :

a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement du dépôt Benelux;

b. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement international, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Arrangement de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d'origine.

2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C :

a. dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve de l'usage à charge du titulaire de la marque;

b. dans la mesure où la marque, après son acquisition régulière, est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité du titulaire, dans le langage courant, la dénomination usuelle d'un produit;

c. dans la mesure où la marque, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits.

3. Pour l'application du deuxième alinéa, sous a, on entend également par usage de la marque :

a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation;

c. l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.

E

L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

Article 6

A.1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du Bureau Benelux des Marques, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et arrêtent la date du dépôt. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.

2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, l'autorité l'ayant reçu en avertit le déposant sans délai et par écrit en indiquant les conditions auxquelles il n'est pas satisfait et lui donne la possibilité d'y répondre dans un délai fixé à cet effet par règlement d'exécution.

3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.

4. L'administration nationale transmet le dépôt Benelux au Bureau Benelux des Marques, dès qu'elle constate que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.

B. De ontvankelijkheid van het depot is afhankelijk van het verrichten van één van de volgende handelingen, ter keuze van de deposant :

a. overlegging van een bewijsstuk, dat een onderzoek naar eerdere inschrijvingen door het Benelux-Merkenbureau werd verricht of aan het Bureau werd verzocht binnen de drie aan het depot voorafgaande maanden, overeenkomstig het bij uitvoeringsreglement bepaalde;

b. indiening op het tijdstip van het depot van een verzoek tot onderzoek, door tussenkomst van de met het in ontvangst nemen van het depot belaste instantie.

C. Onverminderd de toepassing van artikel 6bis wordt het gedeponeerde merk voor de door de deposant vermelde waren ingeschreven, indien de deposant, na ontvangst van de resultaten van het onder B bedoelde onderzoek en binnen een bij uitvoeringsreglement te bepalen termijn, te kennen heeft gegeven zijn depot te handhaven. Aan de merkhouder wordt een bewijs van inschrijving verstrekt.

D. Het op artikel 4 van het Verdrag van Parijs gegronde beroep op voorrang wordt gedaan bij het depot of bij een bijzondere verklaring af te leggen bij het Benelux-Bureau, in de maand volgende op het depot, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de bij uitvoeringsreglement bepaalde rechten. Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht op voorrang vervallen.

F

Na artikel 6 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende :

Artikel 6bis.

1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel :

a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;

b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.

Artikel 6ter

De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, 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 depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.

G

Artikel 7 komt te luiden als volgt :

A. De internationale depots geschieden volgens de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van 27 juni 1989 bij de Overeenkomst van Madrid. De nationale rechten, bedoeld in artikel 8, onder (1), van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid, alsmede de rechten bedoeld onder artikel 8, onder 7 (a), van het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid, worden bij uitvoeringsreglement bepaald.

B. La recevabilité du dépôt d'une marque est soumise à l'accomplissement d'une des formalités suivantes, au choix du déposant :

a. la production d'un certificat du Bureau Benelux des Marques attestant qu'un examen d'antériorités a été effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt, conformément aux prescriptions établies par règlement d'exécution;

b. l'introduction d'une demande d'examen au moment même du dépôt, par l'intermédiaire de l'autorité chargée de recevoir celui-ci.

C. Sans préjudice de l'application de l'article 6bis, la marque déposée est enregistrée pour les produits mentionnés par le déposant, à condition que celui-ci, après réception des résultats de l'examen d'antériorités visé sous B et dans un délai à fixer par règlement d'exécution, confirme sa volonté de maintenir le dépôt. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque.

D. La revendication de priorité basée sur l'article 4 de la Convention de Paris se fait lors du dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

F

Sont insérés à la suite de l'article 6, deux nouveaux articles, libellés comme suit :

Article 6bis.

1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que :

a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris;

b. le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6ter.

5. Le refus d'enregistrer le dépôt pour tous les produits ou pour une partie des produits entraîne la nullité totale ou partielle du dépôt. Cette nullité ne produit pas ses effets avant que ne soit expiré, sans être utilisé, le délai de recours visé à l'article 6ter ou que n'ait été rejetée irrévocablement la demande d'ordonner l'enregistrement.

Article 6ter

Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, quatrième alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt.

G

L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

A. Les dépôts internationaux s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid. La taxe prévue par l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid sont fixés par règlement d'exécution.

B. De internationale depots worden ambtshalve aan een onderzoek naar eerdere inschrijvingen onderworpen.

H

Artikel 8 komt te luiden als volgt :

Artikel 8

1. Het Benelux-Bureau schrijft de internationale depots in ten aanzien waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied. Artikel 6bis, leden 1 en 2, is van overeenkomstige toepassing.

2. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving te weigeren, onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau door middel van een voorlopige gehele of gedeeltelijke weigering van bescherming van het merk en stelt de deposant daarbij in de gelegenheid hierop te antwoorden overeenkomstig het bepaalde bij uitvoeringsreglement. Artikel 6bis, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Artikel 6ter is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het adres van de gemachtigde of door het correspondentie-adres.

4. Van de beslissing waartegen geen beroep meer openstaat geeft het Benelux-Bureau schriftelijk, onder opgave van redenen, onverwijld kennis aan het Internationaal Bureau.

I

In artikel 9, tweede alinea, vervallen de woorden : in voorkomende gevallen.

J

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt :

1. De vierde alinea komt te luiden als volgt :

De vernieuwing moet worden verzocht en de rechten moeten worden betaald binnen zes maanden voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving. Binnen zes maanden na verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving kan de vernieuwing alsnog worden verzocht, indien gelijktijdig een bij uitvoeringsreglement bepaald extra recht wordt betaald. De vernieuwing gaat in op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.

2. De vijfde alinea komt te luiden als volgt :

Zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving herinnert het Benelux-Bureau de merkhouders schriftelijk aan de datum van dat verstrijken.

3. De eerste volzin van de zesde alinea komt te luiden als volgt :

Het Benelux-Bureau zendt deze herinneringsbrieven aan het laatste aan het Bureau bekende adres van de merkhouders.

K

Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt :

1. In onderdeel A, tweede alinea, onder 1, vervalt "en de licentie".

2. Onderdeel B komt te luiden als volgt :

B. Het uitsluitend recht op een merk kan door de merkhouders ingeroepen worden tegen een licentiehouders die handelt in strijd met de bepalingen van de licentie-overeenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouders in het verkeer gebrachte waren.

3. Aan onderdeel C wordt toegevoegd : Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen.

4. onderdeel D komt te luiden als volgt :

D. De licentiehouders is bevoegd in een door de merkhouders ingestelde vordering als bedoeld in artikel 13, onder A, derde en vierde lid, tussen te komen om rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen.

Een zelfstandige vordering als bedoeld in de vorige volzin kan de licentiehouders slechts instellen, indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders heeft bedongen.

B. Les dépôts internationaux seront soumis d'office à l'examen d'antériorités.

H

L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

Article 8

1. Le Bureau Benelux enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. L'article 6bis, alinéas 1 et 2, est applicable à ces dépôts.

2. Le Bureau Benelux informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 6bis, quatrième alinéa, est applicable.

3. L'article 6ter est applicable, étant entendu que la Cour territoriale-ment compétente se détermine par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale.

4. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.

I

Les mots "le cas échéant," sont biffés à l'article 9, deuxième alinéa.

J

L'article 10 est modifié comme suit :

1. Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

Les renouvellements doivent être requis et les taxes payées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement. Les renouvellements peuvent encore être requis et les taxes payées dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe à fixer par règlement d'exécution. Les renouvellements ont effet dès l'expiration de l'enregistrement.

2. Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant :

Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis écrit adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration.

3. La première phrase du sixième alinéa est remplacée par le texte suivant :

Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue du Bureau Benelux.

K

L'article 11 est modifié comme suit :

1. Au paragraphe A, second alinéa, sous 1, les mots "et les licences" sont biffés.

2. Le paragraphe B est remplacé par le texte suivant :

B. Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié.

3. Le paragraphe C est complété comme suit : La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.

4. Le paragraphe D est remplacé par le texte suivant :

D. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 13, sous A, troisième et quatrième alinéas, intentée par le titulaire de la marque.

Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens précité qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.

L

Artikel 13, onder A, komt te luiden als volgt :

A.1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen :

a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat hij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan :

a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;

c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

3. Onder dezelfde voorwaarden als in het eerste lid bedoeld kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het gebruik als bedoeld in het eerste lid lijdt.

4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader te trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

5. De merkhouder kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 11, onder D, toegekende bevoegdheid.

6. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde :

a. van diens naam en adres;

b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of andere kenmerken daarvan;

c. van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven;

één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

7. Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Beneluxlanden.

8. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

L

L'article 13, sous A, est remplacé par le texte suivant :

A.1. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à :

a. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée;

b. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque;

c. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice;

d. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour distinguer des produits, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.

2. Pour l'application du premier alinéa, on entend par usage d'une marque ou d'un signe ressemblant, notamment :

a. l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b. l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins sous le signe;

c. l'importation ou l'exportation des produits sous le signe;

d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

3. Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa premier, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de l'alinéa premier.

4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard; le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.

5. Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 11, sous D.

6. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des affaires :

a. de son nom et de son adresse;

b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

7. Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu.

8. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

M

Na artikel 13 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende :

#### Artikel 13bis

1. De merkhouder heeft de bevoegdheid roerende zaken, waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de produktie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Gelijke bevoegdheid tot opvordering bestaat ten aanzien van gelden, waarvan aanneemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het merkrecht. De vordering wordt afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt.

2. De bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van zijn recht en omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.

3. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.

4. De licentienemer heeft het recht de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden uit te oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de merkhouder heeft verkregen.

5. De rechter kan, op vordering van de merkhouder, degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken.

N

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt :

1. In onderdeel A vervalt alinea 1.b.

2. In onderdeel B, onder 1, wordt "een overeenstemmend individueel merk" vervangen door : een overeenstemmend merk.

3. Onderdeel C komt te luiden als volgt :

C. 1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 5, tweede lid, onder a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

2. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge het eerste lid niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het onder B bepaalde de nietigheid inroepen van een depot, dat is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 5, tweede lid, onder a., noch zich ingevolge artikel 13, onder A, eerste lid, onder a, b en c verzetten tegen gebruik van het aldus gedeponeerde merk.

O

Na artikel 14 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende :

#### Artikel 14bis

1. De houder van het uitsluitend recht op een merk, die het gebruik van een later gedeponeerd merk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het latere depot inroepen ingevolge artikel 14, onder B, onder 1, noch zich verzetten tegen het gebruik van het later gedeponeerde merk ingevolge artikel 13, onder A, eerste lid, onder a, b en c met betrekking tot de waren waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.

2. Het gedogen van het gebruik van een later gedeponeerd merk als bedoeld in het eerste lid geeft de houder van het later gedeponeerde merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het eerder gedeponeerde merk.

P

Aan artikel 15, onder A, wordt aan het slot toegevoegd : Het in de vorige volzin bepaalde ten aanzien van de doorhaling van de inschrijving van het merk is van overeenkomstige toepassing in het geval een pandrecht of beslag is ingeschreven.

M

Est inséré à la suite de l'article 13, un nouvel article libellé comme suit :

#### Article 13bis

1. Le titulaire de la marque a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.

2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.

3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.

4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au premier alinéa pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet.

5. A la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.

N

L'article 14 est modifié comme suit :

1. Au paragraphe A, l'alinéa 1.b. est supprimé.

2. Au paragraphe B, sous 1, les mots "marque individuelle ressemblante" sont biffés et remplacés par : marque ressemblante.

3. Le paragraphe C est remplacé par le texte suivant :

C. 1. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 5, deuxième alinéa. L'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.

2. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du premier alinéa ne peut invoquer la nullité d'un dépôt conformément à la disposition sous B, lorsque ce dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ni s'opposer, en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a, b et c, à l'usage de la marque ainsi déposée.

O

Est inséré à la suite de l'article 14, un nouvel article libellé comme suit :

#### Article 14bis

1. Le titulaire d'un droit exclusif à une marque qui a toléré l'usage d'une marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer la nullité du dépôt postérieur sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 14, sous 3, sous 1, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a, b et c, pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure au sens du premier alinéa ne donne pas au titulaire de la marque postérieure le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure.

P

Il est ajouté à la fin de l'article 15, sous A, une phrase libellée comme suit : La disposition de la phrase précédente relativement à la radiation de l'enregistrement de la marque s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie.



## Q

Aan artikel 19 wordt een derde alinea toegevoegd, luidende :

Eveneens worden als collectieve merken beschouwd alle tekens die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen in het economisch verkeer tot aanduiding van de geografische herkomst van de waren. Een zodanig merk geeft de houder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van die tekens in het economisch verkeer in overeenstemming met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid; met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is de desbetreffende geografische benaming te gebruiken.

## R

In artikel 24 wordt "artikel 6" vervangen door : de artikelen 6, 6bis en 8.

## S

In artikel 25 wordt "hetzij aan één van de drie nationale diensten, hetzij aan het Benelux-Bureau" vervangen door : aan het Benelux-Bureau.

## T

In artikel 26 vervallen de tweede en derde alinea.

## U

In artikel 39 wordt "De hoofdstukken I, II en IV" vervangen door : De hoofdstukken I, II, IV, VI en VII.

## V

Na hoofdstuk V wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd, luidende :

## Hoofdstuk VI

Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken.

## Artikel 44

Artikel 3, tweede alinea, en artikel 14, onder B, onder 1, zijn van overeenkomstige toepassing in geval de inschrijving berust op een eerder depot voor een Gemeenschapsmerk.

## Artikel 45

Artikel 3, tweede alinea en artikel 14, onder B, onder 1, zijn eveneens van toepassing op Gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de verordening inzake het Gemeenschapsmerk op geldige wijze de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken.

## Artikel 46

Indien voor een Gemeenschapsmerk de anciënniteit van een ouder merkrecht wordt ingeroepen, kan de nietigheid of het verval van dat ouder recht worden ingeroepen, zelfs indien dat recht reeds is vervallen door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.

## Artikel 47

Het Benelux-Merkenbureau schrijft de merken in het Benelux-register in, die zijn ingeschreven overeenkomstig de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

## Artikel 48

De bepalingen van deze wet doen geen afbreuk aan de toepassing van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

## W

Na hoofdstuk VI (nieuw) wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd, luidende :

Hoofdstuk VII Bepalingen inzake internationale depots.

## Artikel 49

De bepalingen van deze wet inzake internationale depots verricht ingevolge de Overeenkomst van Madrid zijn van overeenkomstige toepassing op internationale depots verricht ingevolge het Protocol van 27 juni 1989 bij de Overeenkomst van Madrid.

## ARTIKEL II

Voor de beoordeling van de rangorde van depots, verricht voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, blijft artikel 3, tweede alinea, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals dit luidde voor dat tijdstip, van toepassing.

## Q

A l'article 19 est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :

Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique.

## R

A l'article 24, les mots "de l'article 6" sont remplacés par : des articles 6, 6bis et 8.

## S

A l'article 25, les mots "soit à l'une des trois administrations nationales, soit au Bureau Benelux", sont biffés et remplacés par : au Bureau Benelux.

## T

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 sont abrogés.

## U

A l'article 39, les mots "Les chapitres I, II et IV" sont remplacés par : Les chapitres I, II, IV, VI et VII.

## V

A la suite du chapitre V, est ajouté un nouveau chapitre libellé comme suit :

## Chapitre VI.

Dispositions concernant les marques communautaires.

## Article 44

L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, a, sous 1, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt antérieur d'une marque communautaire.

## Article 45

L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1 s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au règlement sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté.

## Article 46

Lorsque l'ancienneté d'un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s'est déjà éteint par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement.

## Article 47

Le Bureau Benelux des Marques inscrit dans le registre Benelux les marques qui sont enregistrées conformément au règlement sur la marque communautaire.

## Article 48

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du règlement sur la marque communautaire.

## W

A la suite du chapitre VI (nouveau) est ajouté un nouveau chapitre libellé comme suit :

Chapitre VII Dispositions concernant les dépôts internationaux.

## Article 49

Les dispositions de la présente loi concernant les dépôts internationaux effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid s'appliquent aux dépôts internationaux effectués en vertu du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid.

## ARTICLE II

Pour l'appréciation du rang des dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, l'article 3, alinéa 2, de la Loi uniforme Benelux sur les marques reste applicable, tel qu'il était libellé avant cette date.



**ARTIKEL III**

Op depots, verricht voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, blijft artikel 4, onder drie en vier, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals dit luidde voor dat tijdstip, van toepassing.

**ARTIKEL IV**

Op depots, welke tenminste drie jaren voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht, blijft artikel 5, onder 3, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit Protocol, van toepassing.

**ARTIKEL V**

De houder van een merk kan geen gebruik als bedoeld in artikel 14, onder C, doen gelden, dat aan de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voorafgaat.

**ARTIKEL VI**

Ter uitvoering van artikel I, 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**

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. Artikel I, onder V, treedt in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van de Verordening (EG) inzake het Gemeenschapsmerk, indien dat tijdstip ligt na de in de eerste volzin bedoelde datum. Artikel I, onder W, treedt in werking op het tijdstip waarop het Protocol bij de overeenkomst van Madrid voor het Beneluxgebied verbindend wordt, indien dat tijdstip ligt na de in de eerste volzin bedoelde datum.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel op 2 december 1992, in drie exemplaren, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk België :

W. CLAES

Voor de Regering van het groothertogdom Luxemburg :

J.F. POOS

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden :

H. van den BROEK

**Bijlage 1****Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen****I. Algemeen****1. Inleiding**

Het onderhavige Protocol tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) betreft in hoofdzaak de volgende vijf 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, PbEG L40);

b. aanpassing aan de in voorbereiding zijnde verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (zie hiervoor het gewijzigd voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen d.d. 31 augustus 1984, PbEG C 230);

c. aanpassing aan het Protocol van 27 juni 1989 behorende bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Tractatenblad 1990, nr. 44; tevens gepubliceerd in *Propriété Industrielle*, Revue Mensuelle de l'OMPI, Genève, 1989, juli/aug. texte 3007);

d. de bestrijding van de namaak van door rechten op een merk beschermde produkten;

**ARTICLE III**

Les dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à l'article 4, sous 3 et 4, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette date.

**ARTICLE IV**

Les dépôts effectués trois ans au moins avant l'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à l'article 5, sous 3, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette date.

**ARTICLE V**

Le titulaire d'une marque ne peut invoquer un usage, au sens de l'article 14, sous C, qui est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

**ARTICLE VI**

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

**ARTICLE VII**

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

**ARTICLE VIII**

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification. L'article I, sous V, entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) sur la marque communautaire, si cette date est postérieure à celle visée dans la première phrase. L'article I, sous W, entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid aura pris effet sur le territoire Benelux, si cette date est postérieure à celle visée dans la première phrase.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1992, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

W. CLAES

Pour le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg :

J.F. POOS

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

H. van den BROEK

**Annexe 1****Commentaire commun des gouvernements****I. Considérations générales****1. Introduction**

Le présent Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) porte essentiellement sur les cinq matières suivantes :

a. l'adaptation à la première directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E. L40);

b. l'adaptation au règlement du Conseil en préparation sur la marque communautaire (voir à cet égard la proposition modifiée de la Commission des Communautés européennes du 31 août 1984, J.O.C.E. C230);

c. l'adaptation au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Tractatenblad 1990, n° 44; publié en outre dans *Propriété Industrielle*, Revue mensuelle de l'OMPI, Genève, 1989, juillet/aout, texte 3007);

d. la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à une marque;

e. de bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau (BMB) om gedeponeerde merken voor inschrijving aan een inhoudelijke toetsing te onderwerpen.

Onderstaand zal in algemene zin op de vijf genoemde onderwerpen ingegaan.

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

Bij de voorbereiding van de EG-richtlijn harmonisatie nationaal merkenrecht, die gelijktijdig werd behandeld met de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk, is regelmatig overleg gevoerd met geïnteresseerde kringen in de Benelux. Mede aan dit overleg is het te danken dat enkele belangrijke elementen van het Benelux merkenrecht, zoals die met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk, uiteindelijk op Gemeenschapsniveau zijn erkend.

Wat de uitvoering van de richtlijn betreft is dankbaar gebruik gemaakt van nader overleg met geïnteresseerde kringen en de schriftelijke rapporten van hun kant.

De EG-richtlijn harmonisatie nationaal merkenrecht beoogt niet een volledige harmonisatie van de verschillende merkenwetgevingen van de Lid-Staten maar beperkt zich tot die onderwerpen die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de werking van de interne markt. In verband daarmee bevat de richtlijn alleen bepalingen van materieel recht en blijven de Lid-Staten vrij eigen regels vast te stellen, bijvoorbeeld voor de inschrijvingsprocedure, al dan niet met een inhoudelijk onderzoek of oppositiemogelijkheid, of voor de nietigheids- of vervalprocedures. Voorts is de richtlijn beperkt van opzet te noemen in zover de geregelde materie niet in zijn geheel dwingend is voorgeschreven, maar op enkele plaatsen keuzes aan de Lid-Staten laat.

Uitgangspunt bij de aanpassing aan de richtlijn is geweest de wet alleen te wijzigen indien noodzakelijk, dat wil zeggen wanneer het Beneluxrecht niet in overeenstemming is met de richtlijn dan wel twijfels daarover kunnen bestaan. Dit heeft geleid tot een, vanwege het relatief jonge en moderne karakter van de BMW, beperkt aantal wijzigingen. Hierbij zij aangetekend dat een richtlijn niet dwingt tot een systematische en letterlijke aanpassing van nationale wetgeving maar slechts voorschrijft welk resultaat met de nationale wetgeving moet worden bereikt.

Onderstaand zal worden ingegaan op de bepalingen van de richtlijn, die niet tot wijziging van de BMW hebben geleid omdat het merkenrecht in de Beneluxlanden reeds met die bepalingen overeenstemt. Voor de bepalingen die wel tot een aanpassing van de BMW nopen zij verwezen naar het artikelsgewijze deel van dit commentaar.

Artikel 2 van de richtlijn, dat betrekking heeft op tekens welke voor bescherming in aanmerking komen, geeft geen aanleiding tot aanpassing van de BMW. De tekst van dit artikel komt nagenoeg overeen met artikel 1 van de BMW. Weliswaar vereist artikel 1 van de BMW anders dan artikel 2 van de richtlijn niet dat tekens voor grafische weergave vatbaar moeten zijn, in de praktijk moeten tekens wel aan dit vereiste voldoen om voor bescherming als merk in aanmerking te komen.

Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1, van de BMW. Het tweede lid van artikel 3 van de richtlijn bevat enkele optionele, dat wil zeggen ter keuze van de Lid-Staten, weigerings- en nietigheidsgronden. Een daarvan, het te kwader trouw verrichte depot, is te vinden in artikel 4, onder 6, van de BMW. De overige optionele weigerings- of nietigheidsgronden zijn niet in de BMW geregeld. Aan opnemings daarvan in het merkenrecht bestaat binnen de landen van de Benelux geen behoefte.

Het derde lid van artikel 3 betreft de zogenaamde inburgering, de omstandigheid dat de nietigheid van een merk niet kan worden ingeroepen wegens gemis aan onderscheidend vermogen, wanneer het merk door het gebruik daarvan in de praktijk wel onderscheidend vermogen heeft verkregen. Uit de jurisprudentie valt op te maken, dat de inburgering reeds deel uitmaakt van het Benelux-merkenrecht. Er is derhalve geen behoefte het derde lid als zodanig in de wet op te nemen.

De artikelen 4 tot en met 10 van de richtlijn nopen wel tot aanpassing van de BMW.

Artikel 11 van de richtlijn codificeert het beginsel dat een ouder merk niet kan worden ingeroepen tegen een conflicterend jonger merk, wanneer dat oudere merk, vanwege het feit dat het niet gebruikt is,

e. le pouvoir du Bureau Benelux des Marques (BBM) de procéder à l'examen quant au fond des marques déposées avant leur enregistrement.

On trouvera ci-après un commentaire d'ordre général sur les cinq matières énumérées.

2. Adaptation à la première directive de la CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques

Les milieux intéressés dans le Benelux ont été consultés régulièrement lors de la préparation de la directive CEE d'harmonisation des législations nationales sur les marques, qui a été traitée en même temps que le projet de règlement sur la marque communautaire. C'est entre autres à ces consultations que l'on doit finalement la reconnaissance au niveau communautaire de quelques éléments importants de la législation Benelux sur les marques, tel l'étendue de la protection de la marque.

En ce qui concerne l'exécution de la directive, les gouvernements ont tiré de précieux enseignements des concertations avec les milieux intéressés et des rapports écrits de leur part.

La directive européenne d'harmonisation des législations nationales sur les marques n'entend pas harmoniser complètement les différentes législations des Etats membres sur les marques, mais se limite aux dispositions susceptibles d'avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, la directive comporte uniquement des dispositions de droit matériel et les Etats membres gardent toute liberté pour fixer des dispositions propres, par exemple pour la procédure d'enregistrement, assortie ou non d'un examen d'office ou d'une procédure d'opposition, ou pour les procédures de nullité ou de déchéance. De plus, la directive poursuit un objet à vrai dire limité dans la mesure où la matière réglée ne l'est pas totalement par voie contraignante, puisqu'elle accorde aux Etats membres des facultés sur quelques points.

Le principe à la base de l'adaptation à la directive a été de ne modifier la loi que dans la mesure nécessaire, c'est-à-dire lorsque le droit Benelux n'est pas compatible avec la directive ou que des doutes peuvent surgir à ce sujet, ce qui a conduit à un nombre limité de modifications de la LBM en raison du caractère relativement récent et moderne de cette loi. Rappelons à cet égard qu'une directive n'oblige pas à une adaptation systématique et littérale de la législation nationale mais se contente de prescrire l'objectif à atteindre par la législation nationale.

Nous nous pencherons ci-après sur les dispositions de la directive qui n'entraînent pas une modification de la LBM parce que la législation sur les marques dans les pays du Benelux est déjà conforme à ces dispositions. Pour les dispositions qui nécessitent en revanche une adaptation de la LBM, nous renvoyons au commentaire des articles.

L'article 2 de la directive, qui porte sur les signes susceptibles de protection, ne donne pas lieu à une adaptation de la LBM. Le texte de cet article correspond quasiment à l'article 1er de la LBM. S'il est vrai que, à la différence de l'article 2 de la directive, l'article 1er de la LBM n'exige pas que les signes doivent être susceptibles d'une représentation graphique, les signes sont cependant tenus en pratique de satisfaire à cette exigence pour bénéficier de la protection comme marque.

L'article 3 de la directive n'a pas non plus entraîné une adaptation de la LBM. Les motifs de refus ou de nullité absolus prévus au paragraphe premier de cet article se retrouvent dans les articles 1 et 4, sous 1 et 2, combinés à l'article 14, sous A, sous 1, de la LBM. Le deuxième paragraphe de l'article 3 de la directive comporte quelques motifs de refus et de nullité facultatifs, c'est-à-dire laissés au choix des Etats membres. L'un d'entre eux, le dépôt de mauvaise foi, figure à l'article 4, sous 6, de la LBM. Les autres motifs de refus ou de nullité facultatifs ne sont pas repris dans la LBM. Les pays du Benelux n'éprouvent au demeurant pas le besoin de les faire figurer dans leur législation sur les marques.

Le troisième paragraphe de l'article 3 concerne la "consécration par l'usage", la circonstance que la nullité d'une marque ne peut être invoquée pour défaut de caractère distinctif, lorsque, par son usage, la marque a acquis en pratique un caractère distinctif. Il résulte de la jurisprudence que la consécration par l'usage fait déjà partie du droit Benelux des marques et qu'il n'y a donc pas lieu d'introduire le troisième paragraphe comme tel dans la loi.

Les articles 4 à 10 de la directive nécessitent par contre une adaptation de la LBM.

L'article 11 de la directive codifie le principe selon lequel une marque antérieure ne peut être opposée à une marque postérieure en conflit lorsque cette marque antérieure est susceptible de déchéance par le fait

voor vervallenverklaring in aanmerking komt. Artikel 3, tweede lid, van de BMW brengt ditzelfde beginsel, zij het met andere woorden, reeds tot uitdrukking. Het oudere merk kan volgens die bepaling in een geschil over de rangorde van merken alleen worden ingeroepen, indien daaraan rechten zijn verbonden die ten tijde van het geding gehandhaafd worden. Om die reden heeft artikel 11 van de richtlijn niet geleid tot aanpassing van de BMW.

Artikel 13 van de richtlijn bevat een regeling die overeenkomt met die van artikel 16, tweede lid, van de BMW, namelijk dat indien een grond tot weigering van de inschrijving van een merk dan wel de vervallen- of nietigverklaring daarvan slechts een deel van de waren of diensten betreft waarvoor het merk is gedeponerd of is ingeschreven, de weigering of vervallen- of nietigverklaring alleen op die waren of diensten betrekking heeft.

De artikelen 12, 14 en 15, tweede lid, van de richtlijn geven aanleiding tot aanpassing van de BMW.

### 3. Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken

In de onder 1 genoemde harmonisatierichtlijn is reeds rekening gehouden met de verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De richtlijn bevat enkele bepalingen betreffende de verhouding tussen nationale merken en Gemeenschapsmerken. Ofschoon de besprekingen over de verordening inzake het Gemeenschapsmerk nog niet zijn afgerond, is er voor gekozen reeds nu in de BMW een regeling op te nemen inzake de verhouding tussen Gemeenschapsmerken en Benelux-merken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de desbetreffende bepalingen van de richtlijn en wordt gewaarborgd dat de inwerkingtreding van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk te zijner tijd voor de landen van de Benelux ongestoord kan verlopen.

De bepalingen van de harmonisatierichtlijn die het Gemeenschapsmerk betreffen zijn :

artikel 4, lid 2, onder (a), onderdeel (i), betreffende de voorrang van een Gemeenschapsmerk als ouder recht tegenover een jonger overeenstemmend merk, ingeschreven voor soortgelijke waren; artikel 4, lid 2, sub (b), betreffende de voor een Gemeenschapsmerk ingeroepen anciënniteit van een ouder nationaal merk; artikel 4, lid 3, betreffende de voorrang van een Gemeenschapsmerk als ouder recht tegenover een jonger overeenstemmend merk, ingeschreven voor niet-soortelijke waren; artikel 14 betreffende de nietigheid en het verval van de voor een Gemeenschapsmerk ingeroepen nationale anciënniteit. Wat deze bepalingen betreft wordt verwezen naar de toelichting op hoofdstuk VI van het onderhavige ontwerp. Het spreekt vanzelf dat de inwerkingtreding van deze bepalingen gekoppeld wordt aan de inwerkingtreding van de Verordening.

Voor een goed begrip van bovengenoemde bepalingen van de richtlijn worden hier de hoofdlijnen van de ontwerpverordening kort weergegeven.

Het ontwerp voorziet in een uniforme regeling van voor de gehele Gemeenschap geldende merken, Gemeenschapsmerken genaamd. Aanvragen voor een Gemeenschapsmerk kunnen worden gedeponerd bij het nog op te richten Gemeenschapsmerkenbureau, dat ambtshalve een formele controle verricht, gevolgd door een toetsing op basis van de absolute weigeringsgronden. Deze gronden komen overeen met de dwingend voorgeschreven weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3 van de richtlijn.

Ook is voorzien in een onderzoek naar mogelijk conflicterende, reeds in het register opgenomen Gemeenschapsmerken.

Vervolgens wordt de aanvraag gepubliceerd met het oog op de mogelijkheid van oppositie tegen inschrijving, in te stellen door houders van oudere rechten die zich kunnen beroepen op relatieve weigeringsgronden die nagenoeg overeenkomen met de relatieve weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 4 van de richtlijn. Zowel tegen beslissingen genomen bij de ambtshalve toetsing als die genomen in de oppositieprocedure is een interne beroepsprocedure bij het bureau gecreëerd door instelling van een afdeling van beroep. Vervolgens bestaat de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij het Europese Hof van Justitie. Na inschrijving van het merk is het mogelijk de nietigheid of het verval van het merk bij het bureau in te roepen, wederom met de mogelijkheid van intern beroep bij de afdeling van beroep. Kwesties van verval of nietigheid kunnen echter ook aan de orde worden gesteld in het kader van door de houders van Gemeenschapsmerken ingestelde inbreukacties bij de nationale rechterlijke instanties die tot kennisneming daarvan bevoegd zijn verklaard.

Definitieve aanvaarding van het nieuwe merkensysteem van de Gemeenschap wordt met name nog bemoeilijkt door problemen rond de keuze van de vestigingsplaats van het bureau, het toepasselijke talenregime en kwesties van financiële aard.

du non-usage. L'article 3, second alinéa, de la LBM, en termes différents certes, traduit déjà ce même principe. En vertu de cette disposition, la marque antérieure ne peut être invoquée dans un litige sur le rang des marques que si des droits, maintenus au moment du litige, s'attachent à cette marque. C'est la raison pour laquelle l'article 11 n'a pas entraîné d'adaptation de la LBM.

L'article 13 de la directive contient une disposition analogue à celle de l'article 16, deuxième alinéa, de la LBM, à savoir que si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

Les articles 12, 14 et 15, paragraphe 2, de la directive donnent lieu à une adaptation de la LBM.

### 3. Dispositions concernant les marques communautaires

La directive d'harmonisation citée sous 1 tient déjà compte du règlement sur la marque communautaire. La directive contient quelques dispositions concernant la relation entre les marques nationales et les marques communautaires. Bien que les discussions au sujet du règlement sur la marque communautaire ne soient pas encore achevées, les gouvernements ont choisi d'introduire d'ores et déjà dans la LBM une disposition concernant la relation entre les marques communautaires et les marques Benelux. Ils mettent ainsi en application les dispositions concernées de la directive et garantissent que l'entrée en vigueur du règlement sur la marque communautaire pourra s'effectuer sans obstacle le moment venu dans les pays du Benelux.

Les dispositions de la directive d'harmonisation qui concernent la marque communautaire sont :

l'article 4, paragraphe 2, sous a), i), relatif à la priorité d'une marque communautaire antérieure par rapport à une marque ressemblante postérieure, enregistrée pour des produits similaires; l'article 4, paragraphe 2, sous b), relatif à l'ancienneté d'une marque nationale antérieure invoquée pour une marque communautaire; l'article 4, paragraphe 3, relatif à la priorité d'une marque communautaire antérieure par rapport à une marque ressemblante postérieure, enregistrée pour des produits non similaires; l'article 14 relatif à la nullité et à la déchéance d'une ancienneté nationale invoquée pour une marque communautaire. Nous renvoyons pour ces dispositions au commentaire du chapitre VI du présent projet. Il va de soi que l'entrée en vigueur de ces dispositions dépend de l'entrée en vigueur du règlement.

Pour bien comprendre les dispositions susdites de la directive, nous résumons ci-après les lignes directrices du projet de règlement.

Le projet prévoit un régime uniforme pour les marques valables dans l'ensemble de la Communauté, dénommées marques communautaires. Les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire peuvent être déposées auprès d'un Office communautaire des marques à créer, qui effectue d'office un contrôle formel, suivi d'un examen sur la base des motifs de refus absolus. Ces motifs correspondent aux motifs de refus ou de nullité obligatoirement prescrits par l'article 3 de la directive.

Il est aussi prévu de procéder à la recherche de marques communautaires éventuellement en conflit qui figurent déjà dans le registre.

La demande est ensuite publiée afin de permettre aux titulaires de droits antérieurs de faire opposition à l'enregistrement en invoquant les motifs de refus relatifs qui correspondent quasiment aux motifs de refus ou de nullité relatifs prévus par l'article 4 de la directive. Les décisions prises lors de l'examen d'office ainsi que dans la procédure d'opposition sont susceptibles d'un recours interne formé auprès de l'office en raison de l'institution d'une Chambre de recours, dont les décisions sont ensuite susceptibles d'appel devant la Cour européenne de Justice. Après l'enregistrement de la marque, il est possible d'invoquer devant l'office la nullité ou la déchéance de la marque, un recours interne étant une nouvelle fois ouvert auprès de la Chambre de recours. Les questions de déchéance ou de nullité peuvent toutefois être soumises également aux juridictions nationales déclarées compétentes pour en connaître dans le cadre de procédures en contrefaçon intentées par les titulaires de marques communautaires.

L'adoption définitive du nouveau système de marques de la Communauté est entravée notamment par des difficultés touchant au choix du siège de l'office, au régime linguistique applicable et à des questions de nature financière.

4. Het Protocol van 27 juni 1989 behorende bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, verder aan te duiden als Protocol van Madrid.

Ofschoon ook dit instrument nog niet in werking is getreden, is het gewenst nu reeds met de toekomstige situatie met betrekking tot internationale inschrijvingen rekening te houden in de BMW. Te verwachten is dat inwerkingtreding zal plaatsvinden over slechts enkele jaren.

Het Protocol van Madrid heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt beoogd het systeem van internationale inschrijving te koppelen aan het toekomstig EG-merkenstelsel. In de eerste plaats door het mogelijk te maken de Gemeenschap als zodanig aan te wijzen als territorium waarvoor bescherming wordt verlangd. In tweede plaats door de houder van een Gemeenschapsmerk de mogelijkheid te bieden internationale bescherming te zoeken in landen buiten de Gemeenschap. Anderzijds is het doel, door enkele veranderingen in het systeem van internationale inschrijving de procedure aantrekkelijk te maken voor landen, vooral die van de Gemeenschap, die tot nu toe niet hebben deelgenomen.

Kort samengevat gaat het om de volgende veranderingen.

Anders dan volgens de Overeenkomst van Madrid is het niet meer nodig de internationale aanvraag op een merkinschrijving in het land van oorsprong te baseren. Ingevolge het Protocol van Madrid kan, met het oog op een spoedige internationale bescherming, een internationale aanvraag worden gebaseerd op een aangevraagd merk in het land van oorsprong. Deze vernieuwing bleek noodzakelijk voor aangevraagde merken in landen die een langdurige inschrijvingsprocedure kennen.

Voorts is een wijziging aangebracht in de termijn binnen welke landen waarvoor bescherming wordt gevraagd verplicht zijn de gronden bekend te maken waarop de bescherming kan worden geweigerd. In het systeem van de Overeenkomst van Madrid is deze termijn twaalf maanden; het Protocol van Madrid kent een termijn van achttien maanden die voldoende is voor de ambtshalve toetsing aan vormvoorschriften en absolute en relatieve weigeringsgronden. Daarenboven kunnen voor landen waar een oppositieprocedure is voorzien, binnengekomen opposities zelfs nog na die achttien maanden worden bekendgemaakt als eventuele weigeringsgronden.

Ook is een vernieuwing aangebracht op het gebied van de taksen. In het huidige systeem wordt per land waarvoor bescherming wordt gevraagd een uniforme, vrij lage taks betaald, waarvan het totaal per jaar volgens een bepaalde sleutel over die aangewezen landen wordt verdeeld. Om te voorkomen dat nieuw toetredende landen via het internationale systeem aanzienlijk minder taksen zouden ontvangen dan via de gebruikelijke nationale indiening, voorziet het Protocol van Madrid in de mogelijkheid dat landen voor elk verzoek om bescherming een zogenaamde individuele taks vragen, waarvan de hoogte vergelijkbaar is met die van de nationale taks.

Een vierde vernieuwing is de invoering van de mogelijkheid van omzetting van een internationale inschrijving volgens het Protocol van Madrid in nationale aanvragen. Met name kan dit van belang zijn wanneer de aanvraag of inschrijving in het land van oorsprong wordt doorgehaald. De internationale inschrijving verliest namelijk zijn effect wanneer in de periode van vijf jaar na de datum van de inschrijving, de aanvraag of inschrijving in het land van oorsprong wordt doorgehaald. De voormalige houder van de inschrijving kan, met behoud van de datum van de internationale aanvraag, omzetting van de inschrijving bereiken in nationale aanvragen in zoveel landen als waarvoor bescherming bestond.

Ten slotte kan hier nog melding gemaakt worden van de bepaling in het Protocol van Madrid, waarbij voor vele jaren na inwerkingtreding, de toestand met betrekking tot de landen die voor de inwerkingtreding van het Protocol van Madrid deelnemen aan het bestaande systeem van de Overeenkomst van Madrid, niet wordt gewijzigd door het Protocol van Madrid. Dit heeft tot gevolg dat in de verhouding tussen die landen alleen de overeenkomst van Madrid wordt toegepast en dat in de verhouding tussen deze landen en nieuwe "Protocol-landen" alsmede tussen de "Protocol-landen" onderling het Protocol van Madrid wordt toegepast.

Een enkele nadere toelichting zal gegeven worden bij artikel 7 en het nieuwe hoofdstuk VII van het onderhavige Protocol.

De desbetreffende bepalingen van de BMW zullen pas in werking treden nadat het Protocol van Madrid voor de landen van de Benelux van kracht is geworden.

4. Le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, dénommé ci-après Protocole de Madrid

Bien que cet instrument ne soit pas non plus encore entré en vigueur, il est souhaitable de tenir compte d'ores et déjà dans la LBM de la situation future à propos des enregistrements internationaux. On s'attend à ce que l'entrée en vigueur n'intervienne que dans quelques années.

Le Protocole de Madrid, poursuit un double objectif : il entend, d'une part, lier le système de l'enregistrement international au futur système des marques communautaires en permettant en premier lieu de désigner la Communauté en tant que telle comme territoire pour lequel la protection est demandée et en offrant en second lieu au titulaire d'une marque communautaire la possibilité d'obtenir la protection internationale dans des pays extérieurs à la Communauté. Le but est, d'autre part, en apportant quelques changements au système de l'enregistrement international, de rendre la procédure attrayante pour les pays, surtout ceux de la Communauté, qui n'y ont pas adhéré jusqu'à présent.

Les changements se résument comme suit.

Par opposition à l'Arrangement de Madrid, il n'est plus nécessaire de baser la demande internationale sur l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine. En vertu du Protocole de Madrid, une demande internationale peut, afin d'obtenir rapidement la protection internationale, être basée sur une marque demandée dans le pays d'origine. Cette innovation s'est avérée indispensable pour les marques demandées dans des pays qui connaissent une longue procédure d'enregistrement.

Un changement a été apporté en outre au délai dans lequel les pays pour lesquels la protection est demandée sont tenus de faire connaître les motifs de refus éventuel de la protection. Dans le système de l'Arrangement de Madrid, ce délai est de 12 mois; le Protocole de Madrid accorde un délai de 18 mois qui est suffisant pour l'examen d'office des formalités et des motifs de refus absolus et relatifs. De plus, dans les pays où il existe une procédure d'opposition, les oppositions introduites peuvent encore être notifiées en tant que motifs de refus éventuels, même à l'expiration de ces dix-huit mois.

Une autre innovation est intervenue dans le domaine des taxes. Dans le système actuel, une taxe identique, relativement modeste, est payée par pays pour lequel la protection est demandée et le produit de cette taxe est partagé annuellement, suivant une clé de répartition déterminée, entre les pays désignés. Pour éviter qu'en raison du système international les nouveaux pays adhérents perçoivent sensiblement moins de taxes que par la procédure nationale habituelle, le Protocole de Madrid prévoit que les pays peuvent réclamer pour toute demande de protection une taxe dite individuelle dont le montant est comparable à celui de la taxe nationale.

Une quatrième innovation consiste à permettre la transformation d'un enregistrement international en vertu du Protocole de Madrid en des demandes nationales. Cette disposition peut avoir son intérêt notamment lorsque la demande ou l'enregistrement fait l'objet d'une radiation dans le pays d'origine. L'enregistrement international n'a effectivement plus d'effet lorsque, pendant la période de cinq ans suivant la date de l'enregistrement, la demande ou l'enregistrement fait l'objet d'une radiation dans le pays d'origine. L'ancien titulaire de l'enregistrement peut alors obtenir, avec maintien de la date de la demande internationale, la transformation de l'enregistrement en demandes nationales dans autant de pays que ceux pour lesquels la protection existait.

Nous pouvons faire état enfin de la disposition du Protocole de Madrid en vertu de laquelle celui-ci ne modifie pas, du moins pour de nombreuses années après son entrée en vigueur, la situation en ce qui concerne les pays qui adhèrent au système actuel de l'Arrangement de Madrid avant l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid. Par conséquent, les relations entre ces pays sont régies uniquement par l'Arrangement de Madrid tandis que le Protocole de Madrid sera appliqué entre ces pays et les nouveaux pays adhérant au Protocole, de même qu'entre ces derniers pays.

Quelques précisions seront données dans le commentaire de l'article 7 et du nouveau chapitre VII du présent Protocole.

Les dispositions concernées de la LBM n'entreront pas en vigueur avant l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid pour les pays du Benelux.

5. De bestrijding van namaak van door merken beschermde waren en diensten.

In het afgelopen decennium deed zich steeds meer de behoefte gevoelen de moedwillige namaak van merkartikelen te bestrijden. Te constateren viel dat dit fenomeen, veelal aangeduid als merkenpiraterij, hand over hand toenam. De eerste vormen van merkenpiraterij manifesteerden zich ten aanzien van gebruiksartikelen zoals kleding, horloges en sportartikelen. Het waren vooral de gerenommeerde en daarmee vaak de exclusieve merken, die gevoelig voor piraterij bleken. De hoge kosten die voor de merkhouder gepaard gaan met het creëren en beschermen van die exclusiviteit, betekenen automatisch een relatief zeer grote winstmarge voor piraten die immers parasiteren op de inspanningen van de merkhouder. Ook buiten de sfeer van de luxe-artikelen doet het verschijnsel piraterij zich voor. Het kan daarbij gaan om activiteiten die een gevaar voor de veiligheid of de volksgezondheid vormen, zoals de namaak van vliegtuig- en auto-onderdelen, pacemakers, remvloeistof, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.

Merkhouders schatten de schade die zij ten gevolge van merkenpiraterij lijden op ongeveer 5 % van hun omzet. Het valt derhalve niet moeilijk in te zien dat het mondiaal gezien om zeer grote bedragen gaat. In toenemende mate wordt de merkenpiraterij grootschalig en goed georganiseerd bedreven, waarbij soms grote internationale netwerken worden opgebouwd. Merkhouders ondervinden grote moeite om hun rechten adequaat te handhaven. Een van de manco's die de industrie ervaart is het gebrek aan mogelijkheden om in rechte effectief tegen piraterij op te treden. Een vergelijkbare problematiek doet zich voor ten aanzien van produkten die zijn beschermd door rechten op een tekening of model.

Deze ontwikkelingen zijn voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanleiding geweest om in de nationale wetgeving bepalingen op te nemen ter bestrijding van de namaak van produkten beschermd door rechten op een merk of op een tekening of model. Voor het wetsvoorstel terzake zij verwezen naar de kamerstukken van de Tweede Kamer, 1989/90 21 641, nrs. 1 en volgende. De bepalingen van dit wetsvoorstel zijn ontleend aan het rapport van een in Nederland ingestelde ambtelijke werkgroep, welke tot taak had om de problematiek van de piraterij met door industriële eigendomsrechten beschermde produkten te onderzoeken en voorstellen te doen voor maatregelen welke daartegen door de overheid zouden kunnen worden getroffen. Het rapport van deze werkgroep, getiteld Piraterij van produkten beschermd door rechten van industriële eigendom, is in oktober 1985 gepubliceerd door de Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. Na uitvoerig ambtelijk overleg tussen de regeringen van de drie landen van de Benelux en consultatie van belanghebbenden is besloten om de door genoemde werkgroep voorgestelde wettelijke maatregelen ter bestrijding van de piraterij met door merkenrechten beschermde produkten in de BMW op te nemen.

Het overleg heeft ertoe geleid, dat op enkele punten de redactie van de in het Protocol opgenomen bepalingen afwijkt van de door genoemde werkgroep voorgestelde teksten.

In dit Protocol zijn bepalingen opgenomen, die het arsenaal aan juridische mogelijkheden voor merkhouders om piraterij te bestrijden en te voorkomen, uitbreiden. Deze bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 13 en 13bis van de BMW. In de eerste plaats wordt het de merkhouder mogelijk gemaakt om naast of in plaats van vergoeding van geleden schade een veroordeling tot het afdragen van onrechtmatig genoten winst te vorderen. In de tweede plaats krijgt de merkhouder de bevoegdheid om inbreukmakende goederen alsmede produktiemiddelen die bij de vervaardiging van die goederen zijn gebruikt als zijn eigendom op te vorderen of de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Deze bevoegdheid bestaat ook ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is gemaakt dat zij als gevolg van inbreuk zijn verkregen. Deze bevoegdheid stelt de merkhouder tevens in staat om direct beslag te leggen, waardoor voorkomen kan worden dat de inbreukmaker de desbetreffende goederen of gelden buiten bereik van de rechthebbende brengt. Genoemde vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking in het geval niet is vastgesteld, dat de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze vorderingen ook worden ingezet in gevallen van niet opzettelijke inbreuk, die zich in het economisch verkeer tussen concurrenten kunnen voordoen. In de derde plaats krijgt de merkhouder de bevoegdheid te vorderen, dat de inbreukmaker verplicht wordt om informatie te verschaffen over de herkomst van de inbreukmakende goederen. Hierdoor wordt de merkhouder in staat gesteld om eerdere schakels in het productie- en distributieproces te achterhalen. Deze bepaling is van nut omdat de bestrijding van piraterij effectiever zal zijn naarmate dichter bij de bron kan worden opgetreden.

5. La lutte contre la contrefaçon de produits et services protégés par des marques.

Au cours de la décennie écoulée s'est fait sentir de plus en plus le besoin de lutter contre la contrefaçon délibérée d'articles de marque. On a constaté que ce phénomène, généralement désigné comme la piraterie de marques, prenait une ampleur croissante. Les premières formes de piraterie de marques se sont manifestées à l'égard d'articles courants comme l'habillement, les montres et les articles de sport. Ce sont surtout les marques renommées et dès lors souvent exclusives qui se sont montrées vulnérables à la contrefaçon. Les frais élevés supportés par le titulaire de la marque pour créer et protéger cette exclusivité entraînent automatiquement une marge bénéficiaire relativement très élevée pour les contrefacteurs qui exploitent en effet à leur profit les efforts consentis par le titulaire de la marque. Le phénomène de la contrefaçon ne se limite pas aux articles de luxe. Il s'agit parfois d'activités potentiellement dangereuses pour la sécurité ou la santé publique. Songeons à l'imitation de pièces détachées d'avions et de voitures, de stimulateurs cardiaques, de liquides de frein, de pesticides et de médicaments.

Les titulaires de marques évaluent à 5 % de leur chiffre d'affaires le dommage qu'ils subissent à cause de la contrefaçon des marques. Aussi n'est-il pas difficile de s'imaginer l'ampleur considérable des sommes drainées par ce trafic à l'échelle mondiale. La contrefaçon de marques ne cesse de s'amplifier et de se structurer, parfois par la mise sur pied d'importants réseaux internationaux. Les titulaires éprouvent de grandes difficultés à sauvegarder adéquatement leurs droits. L'une des lacunes ressenties par l'industrie réside dans l'absence de moyens pour réprimer efficacement par voie judiciaire la contrefaçon. Un problème semblable se pose à l'égard des produits protégés par des droits à un dessin ou modèle.

Ces considérations ont incité le gouvernement du Royaume des Pays-Bas à introduire dans sa législation nationale des dispositions visant à lutter contre la contrefaçon de produits protégés par des droits à une marque ou à un dessin ou modèle. Pour le projet de loi en la matière, nous renvoyons aux documents parlementaires de la Tweede Kamer, 1989/90 21 641, n<sup>os</sup> 1 et suivants. Les dispositions de ce projet de loi sont inspirées du rapport d'un groupe de travail administratif institué aux Pays-Bas, qui avait pour mission d'étudier le problème de la contrefaçon de produits protégés par des droits de propriété industrielle et de faire des propositions en vue des mesures prendre par les pouvoirs publics pour y remédier. Le rapport de ce groupe de travail, intitulé "Piraterij van produkten beschermd door rechten van industriële eigendom", a été publié en octobre 1985 par la Staatsuitgeverij à La Haye. Après des concertations approfondies entre leurs administrations et après consultation des intéressés, les gouvernements des trois pays du Benelux ont décidé de reprendre dans la LBM les mesures légales proposées par ledit groupe de travail pour lutter contre la contrefaçon de produits protégés par des droits de marques.

La concertation a eu pour conséquence que la rédaction des dispositions contenues dans le Protocole s'écarte sur quelques points des textes proposés par le groupe de travail précité.

Le présent Protocole comporte des dispositions qui élargissent l'arsenal des moyens juridiques permettant aux titulaires de combattre et d'éviter la contrefaçon. Ces dispositions figurent dans les articles 13 et 13bis de la LBM. Le titulaire est habilité, en premier lieu, à intenter, outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, une action en cession du bénéfice réalisé illicitement. Le titulaire obtient, en deuxième lieu, le droit de revendiquer la propriété des biens contrefaisants ou des biens ayant servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Ce droit s'exerce aussi à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de la contrefaçon. Ce droit permet en outre au titulaire de pratiquer une saisie directe pour éviter que le contrefacteur ne mette les biens ou sommes incriminés hors d'atteinte de l'ayant droit. Les actions précitées ne seront pas accueillies s'il n'est pas constaté que l'atteinte a été portée de mauvaise foi. On évite ainsi que ces actions soient aussi intentées dans des cas d'atteinte non intentionnelle qui peuvent se présenter entre concurrents dans la vie des affaires. Le titulaire obtient en troisième lieu le droit de demander qu'il soit ordonné au contrefacteur de fournir des informations sur la provenance des biens contrefaisants. Le titulaire est ainsi en mesure de remonter à la source de la chaîne de production et de distribution. Cette disposition est utile étant donné que la lutte contre la contrefaçon sera d'autant plus efficace que l'on pourra agir à la source.



Tenslotte zij vermeld, dat bovengenoemde bepalingen onverlet laten dat de merkenpiraterij ook langs andere wegen bestreden kan worden. Te denken valt hierbij aan maatregelen om gepirateerde produkten aan de grens op te houden en strafrechtelijke vervolging van opzettelijke piraterij. Deze middelen vloeien voort uit het nationale recht van ieder van de Benelux-landen dan wel uit regelgeving van de Europese Economische Gemeenschap.

6. Bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om gedeponeerde merken ambtshalve inhoudelijk te toetsen.

In het begin van de jaren tachtig heeft de Beneluxvereniging van merken- en modellenrecht (BMM), thans Benelux-vereniging voor merken- en modellenrecht geheten, voorstellen gedaan tot wijziging van de BMW, die onder meer gericht waren op invoering van een inhoudelijke toetsing door het BMB van depots aan de zogenaamde absolute nietigheidsgronden en op invoering van een oppositieprocedure bij het BMB waarbij houders van ingeschreven merken bezwaar zouden kunnen maken tegen inschrijving van jongere depots die mogelijk met bestaande rechten zouden conflicteren. Toen aanvankelijk deze voorstellen ook door het bedrijfsleven in de Benelux leken te worden ondersteund, hebben de regeringen van de landen van de Benelux hierop gerichte wetteksten ontwikkeld die aan het eind van de jaren tachtig aan de geïnteresseerde kringen zijn voorgelegd. Bij die gelegenheid echter bleek met name over de invoering van een oppositieprocedure een zo groot verschil van mening te bestaan onder de betrokken vertegenwoordigers van bedrijfsleven en merkengemachtigden dat in het onderhavige Protocol geen bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot deze primair in het belang van het bedrijfsleven ontworpen procedure. Om de navolgende redenen zijn wel bepalingen voorzien met het oog op een inhoudelijke toetsing van depots, ambtshalve uit te voeren door het BMB.

Een van de voornaamste oogmerken van de BMW was een systeem te bieden volgens hetwelk er geen merkrechten kunnen zijn waarvan het bestaan niet blijkt uit het door het BMB gehouden register. In dit opzicht is de wet geslaagd en valt er bij de geïnteresseerde kringen tevredenheid te constateren.

Het is echter gebleken dat met het gekozen systeem het beoogde doel — de informatie over mogelijk bestaande rechten — in zoverre voorbij is geschoten dat het merkenregister een aantal van tekens bevat die ieder onderscheidend vermogen missen, tekens die zijn gedeponeerd voor waren of diensten voor welke het gebruik van het merk evident tot misleiding van het publiek zou leiden of tekens die anderszins geen merk kunnen of mogen zijn.

Deposanten van deze in enig opzicht ondeugdelijke en ongeoorloofde merken zijn kennelijk niet op de hoogte van de gebreken die hun depots vertonen. Over de formele gebreken worden zij door het BMB ingelicht, hetgeen na eventuele regularisering leidt tot inschrijving van het merk, waarvan hen een bewijs wordt gestuurd. Bij een dergelijke gang van zaken kan het zijn dat de deposant, die immers niet is geïnformeerd over eventuele inhoudelijke gebreken, ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat hij over een geldig recht beschikt dat hij meent aan derden te kunnen tegenwerpen. Indien de deposant tot dit laatste overgaat, kan de aangesproken derde op zijn beurt eveneens in verwarring worden gebracht. Dit geldt evenzeer indien een derde afgaat op in het merkenregister ingeschreven merken. Aan dergelijke ongewenste situaties die zich met name voordoen bij kleinere en middelgrote bedrijven die zich niet of in onvoldoende mate laten adviseren door vakbekwame merkenrecht specialisten kan op eenvoudige wijze door de controle van het Bureau een eind worden gemaakt. Dit probleem speelt minder bij de grotere bedrijven die ofwel zelf over merkdeskundigen beschikken ofwel de traditie kennen zich door vakbekwame specialisten te laten bijstaan.

Een ander negatief aspect van het ontbreken van enige inhoudelijke controle door het bureau is het feit dat ook de absoluut ontoelaatbare merken betrokken worden bij de vrijwillige en verplichte onderzoeken van het Bureau naar bestaande inschrijvingen. Ook hier is het mogelijk, vooral wanneer de ontvanger van het onderzoeksrapport niet ter zake kundig is of zich niet vakkundig laat adviseren, dat hij ten onrechte meent dat het bij deze in het onderzoeksrapport voorkomende van waarde verstoken merken gaat om valide rechten waarmee hij dus rekening moet houden.

Bovendien wordt erop gewezen dat in alle overige lidstaten van de EEG, met uitzondering van Italië, worden depots inhoudelijk op absolute gronden getoetst, terwijl ook daarbuiten bijv. in Zweden,

Mentionnons enfin que les dispositions précitées ne font pas obstacle à la lutte contre la contrefaçon par d'autres voies. Songeons ainsi aux mesures de rétention des produits contrefaits à la frontière et à la répression pénale de la contrefaçon intentionnelle. Ces moyens découlent du droit national de chacun des pays du Benelux ou de la réglementation de la Communauté économique européenne.

6. Le pouvoir du Bureau Benelux des Marques de soumettre d'office les marques déposées à un examen quant au fond.

Au début des années quatre-vingt, l'Association Benelux des conseils en marques et modèles (BMM), appelée de nos jours l'Association Benelux pour le droit des marques et modèles, a fait des propositions de modification de la LBM qui visaient entre autres à instaurer un examen quant au fond des dépôts par le BBM sur la base des motifs de refus dits absolus et à instaurer une procédure d'opposition auprès du BBM pour permettre aux titulaires de marques enregistrées de s'opposer à l'enregistrement de dépôts postérieurs éventuellement en conflit avec des droits existants. Comme ces propositions paraissaient de prime abord recueillir l'appui du secteur privé dans le Benelux, les gouvernements des pays du Benelux élaborèrent des textes légaux qui s'en inspiraient et qui furent soumis aux milieux intéressés à la fin des années quatre-vingt. Il apparut néanmoins à cette occasion que l'instauration notamment d'une procédure d'opposition suscitait une si grande divergence de vues parmi les représentants concernés du secteur privé et des conseils en marques que le présent Protocole ne comporte pas de dispositions relatives à cette procédure qui avait été conçue essentiellement dans l'intérêt du secteur privé. Pour les raisons exposées ci-après, il prévoit en revanche des dispositions en vue de l'examen quant au fond des dépôts, à effectuer d'office par le BBM.

L'un des principaux objectifs poursuivis par la LBM était d'offrir un système par lequel il ne pourrait y avoir d'autres droits de marque que ceux dont l'existence est attestée dans le registre tenu par le Bureau Benelux des Marques. Sous ce rapport, la loi est un succès et elle donne satisfaction aux milieux intéressés.

Il est toutefois apparu que le système retenu ne répond pas à l'objectif fixé — fournir des informations sur des droits éventuellement existants — dans la mesure où le registre des marques contient des signes dépourvus de caractère distinctif, des signes déposés pour des produits ou services pour lesquels l'usage de la marque serait manifestement susceptible d'induire le public en erreur ou des signes qui, pour d'autres raisons, ne peuvent et ne sauraient constituer une marque.

Les déposants de ces marques inaptes ou illicites à un égard quelconque ne sont manifestement pas au courant des déficiences de leurs dépôts. Le BBM les informe des déficiences formelles dont la régularisation éventuelle ultérieure conduit à l'enregistrement de la marque, ce dont un certificat leur est adressé. Dans un tel cas, il peut arriver que le déposant, qui ignore en effet les manquements éventuels quant au fond, suppose à tort qu'il possède un droit valable qu'il juge opposable au tiers. Si le déposant agit de la sorte, le tiers attaqué peut être à son tour induit en erreur. Il en va de même si le tiers se fie aux marques enregistrées dans le registre des marques. Le contrôle du Bureau permet de remédier aisément à de telles situations indésirables qui se présentent notamment dans les petites et moyennes entreprises qui ne se font pas conseiller - ou insuffisamment - par des spécialistes du droit des marques. Ce problème est moins fréquent dans les grandes entreprises qui ou bien disposent elles-mêmes d'experts en marques ou bien ont coutume de se faire assister par des spécialistes qualifiés.

Un autre inconvénient de l'absence d'un quelconque contrôle quant au fond par le Bureau est le fait que même les marques absolument inadmissibles sont impliquées dans les recherches d'antériorités volontaires ou obligatoires effectuées par le Bureau. A ce moment, il arrive, surtout lorsque le destinataire du rapport de recherche n'est pas expert en la matière ou ne se fait pas conseiller par un spécialiste que le demandeur estime à tort que ces marques dénuées de valeur qui apparaissent dans le rapport de recherche font naître des droits revendiqués légitimement dont il doit donc tenir compte.

D'autre part, il y a lieu de remarquer que les dépôts sont soumis à un examen quant au fond pour des motifs absolus dans tous les autres Etats membres de la CEE, exception faite de l'Italie, tandis qu'à l'exté-

Noorwegen, Zwitserland en Oostenrijk deze controle als een taak van de overheid wordt gezien. Ook de ontwerp-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voorziet in de ambtshalve toetsing en de mogelijkheid tot weigering van inschrijving. Voorts zal de invoering van een ambtshalve toetsing met inbegrip van een gecentraliseerde beroepsmogelijkheid bijdragen tot een grotere duidelijkheid ten aanzien van de criteria van deugdelijkheid en geoorlooftheid.

Een belangrijk argument voor invoering van de procedure is ook dat hiermee een versoepeling van de internationale inschrijvingsprocedure volgens de Overeenkomst van Madrid kan worden bereikt. Een onderzoek door het BMB heeft uitgewezen dat in een belangrijk aantal gevallen internationale merken gebaseerd op Benelux inschrijvingen worden geweigerd in het buitenland wegens gemis aan onderscheidend vermogen of wegens misleidend karakter. In dit opzicht kan de prealabele toetsing op deze gronden door het BMB in voorkomende gevallen tot een kostenbesparing voor de deposant aanleiding geven en teleurstellingen voorkomen.

Het bovenstaande maakt de wenselijkheid duidelijk om het register betrouwbaarder te maken en de rechtszekerheid voor deposanten en derden te bevorderen. Hiertoe voorziet het Protocol in de verlening aan het BMB van de bevoegdheid zowel Benelux als internationale depots aan de genoemde absolute eisen te toetsen en bij negatieve bevinding de aanvrager uit te nodigen de geconstateerde bezwaren op te heffen dan wel de inschrijving te weigeren met vervolgens de mogelijkheid voor deposanten van de eventuele weigering in beroep te gaan bij de burgerlijke rechter.

Het valt niet te ontkennen dat met de onderhavige toetsing slechts tot op zekere hoogte de betrouwbaarheid van het register wordt bevorderd. Voorzover door belanghebbenden geen actie wordt ondernomen, blijven in het register mogelijk met elkaar conflicterende merken voorkomen en ook merken die door ontbreken van gebruik als vervallen moeten worden beschouwd. Het signaleren van dergelijke onvolkomenheden in het register ligt meer op de weg van de belanghebbenden in het bedrijfsleven. Het algemeen belang wordt echter gediend met toetsing door het BMB op absolute nietigheidsgronden.

Naar verwachting zal de inhoudelijke toetsing geen aanleiding geven tot een structurele, aan deposanten door te berekenen kostenverhoging. Enerzijds zal de nieuwe taak van het BMB door een aangepaste organisatie van de administratie nauwelijks een verzwarende oplevering, terwijl anderzijds buitenlandse ervaring leert dat naarmate de praktijk zich ontwikkelt en duidelijkheid wordt verkregen over de door het BMB gehanteerde normen, het aantal regularisaties en weigeringen een zeer laag niveau bereikt.

Mede gezien de door geïnteresseerde kringen reeds gemaakte opmerkingen, zal het nog in richtlijnen vast te leggen toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren. Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux Gerechtshof, zijn getrokken.

## Bijlage 2

### Artikelsgewijze toelichting

#### Artikel 1

A. Volgens artikel 6, lid 1, van de richtlijn heeft de merkhouders niet het recht een ander te verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van onder meer diens naam en adres voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Deze beperking van het recht van de merkhouders wordt opgenomen in artikel 13 (zie bij de toelichting op onderdeel L) en heeft tot gevolg dat de enigszins anders geformuleerde beperking met betrekking tot een gebruik van geslachtsnamen in de tweede alinea van artikel 2 kan vervallen.

B. In artikel 3, lid 1, is de aanduiding van de Overeenkomst van Madrid aangepast aan de thans geldende benaming.

Artikel 4, lid 1, onder a en b, van de richtlijn geeft meer in detail aan hetgeen thans reeds in artikel 3, lid 2, onder a, van de wet is geregeld. De nieuwe formulering van artikel 3, lid 2, onder a en b, is ontleend aan artikel 4, lid 1, van de richtlijn. Een overeenkomstige formulering

rieur de celle-ci, par exemple en Suède, en Norvège, en Suisse et en Autriche, ce contrôle est aussi considéré comme une tâche des pouvoirs publics. Le projet de règlement sur la marque communautaire prévoit lui aussi l'examen d'office et la faculté de refuser l'enregistrement. De plus, l'introduction d'un examen d'office susceptible d'un recours centralisé permettra de mieux cerner les critères de validité et de licéité.

L'introduction de cette procédure présente encore l'avantage de permettre un allègement de la procédure internationale d'enregistrement en vertu de l'Arrangement de Madrid. Une étude effectuée par le BBM a révélé que dans un nombre appréciable de cas des marques internationales fondées sur des enregistrements Benelux sont refusées à l'étranger à cause du défaut de caractère distinctif ou à cause de leur caractère trompeur. A cet égard, l'examen préalable sur ces fondements par le BBM peut, le cas échéant, épargner au déposant des frais considérables et éviter des déceptions.

Les considérations qui précèdent font apparaître la nécessité d'accroître la fiabilité du registre et de favoriser la sécurité juridique pour les déposants et les tiers. Le Protocole prévoit à cette fin d'accorder au BBM le pouvoir de contrôler la conformité des dépôts aussi bien Benelux qu'internationaux aux exigences absolues citées et d'inviter, en cas de résultat négatif, le demandeur à lever les objections constatées, sinon de refuser l'enregistrement, les déposants ayant alors la possibilité de faire appel du refus éventuel devant les juridictions civiles.

Il est indéniable que l'examen en question ne favorisera que jusqu'à un certain point la fiabilité du registre. Dans la mesure où les intéressés n'intentent pas d'action, le registre continuera à contenir des marques éventuellement en conflit et aussi des marques à considérer comme déchues par défaut d'usage. Il incombe plutôt aux intéressés dans la vie économique de signaler de telles imperfections dans le registre. L'intérêt général commande toutefois d'introduire l'examen pour des motifs de nullité absolus par le BBM.

Selon les prévisions, l'examen quant au fond n'entraînera pas une augmentation structurelle des frais à supporter par les déposants. D'une part, la nouvelle tâche du BBM n'apportera guère de surcharge en raison d'une réorganisation adéquate de l'administration, tandis que, d'autre part, l'expérience étrangère enseigne qu'à mesure que se développera la pratique et que se dessineront les contours des normes appliquées par le BBM, le nombre de régularisations et de refus atteindra un niveau très bas.

Eu égard aux observations déjà faites par les milieux intéressés, la politique de contrôle du BBM, qui doit encore être arrêtée dans des directives, devra être une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser ou à refuser les dépôts manifestement inadmissibles. Il va sans dire que l'examen restera dans les limites tracées par la jurisprudence établie dans la Benelux, spécialement celle de la Cour de Justice Benelux.

## Annexe 2

### Commentaire des articles

#### Article 1

A. En vertu de l'article 6, paragraphe 1er de la directive, le titulaire de la marque n'a pas le droit d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, entre autres de son nom et de son adresse pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Cette limitation du droit du titulaire de la marque est reprise à l'article 13 LBM (voir le commentaire du paragraphe L) et conduit à l'abrogation du 2e alinéa de l'article 2 de la LBM où la limitation en ce qui concerne l'usage de noms patronymiques est formulée de façon quelque peu différente.

B. A l'article 3, alinéa 1er, LBM, la désignation de l'Arrangement de Madrid a été adaptée à la nouvelle dénomination applicable.

L'article 4, paragraphe 1, sous a et b, de la directive énonce plus en détail ce qui est dès à présent prévu à l'article 3, alinéa 2, sous a, de la loi. Le nouveau libellé de l'article 3, alinéa 2, sous a et b, est inspiré de l'article 4, paragraphe 1er, de la directive. Un libellé analogue a été



is opgenomen in artikel 13, lid 1, onder a en b, van de wet. Voor de betekenis van deze wijziging zij verwezen naar de toelichting op de wijziging van artikel 13 (zie onder L).

Het huidige artikel 3, lid 2, bepaalt tevens dat bij de beoordeling van de rangorde ook rekening wordt gehouden met rechten op overeenstemmende collectieve merken, ongeacht de waren waarvoor deze werden gedeponneerd. Deze bepaling stemt overeen met artikel 26, lid 2, op grond waarvan de houder van het collectieve merk zich kan verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend teken, ongeacht de waren waarvoor dit gebruik plaatsvindt. Beide bepalingen zijn destijds ingegeven door de specifieke waarborgfunctie van het collectieve merk. Voor individuele merken geldt op grond van het huidige artikel 3, lid 2, onder a, dat zij alleen ingeroepen kunnen worden tegen overeenstemmende merken voor soortgelijke waren.

Op grond van artikel 5 van de richtlijn moet de ruimere beschermingsomvang van artikel 26, lid 2, met betrekking tot het collectieve merk verdwijnen. Wat betreft de beschermingsomvang maakt de richtlijn geen onderscheid tussen individuele en collectieve merken. In verband daarmee is het huidige onderdeel b van artikel 3, lid 2, geschrapt en is onderdeel a uitgebreid tot collectieve merken.

Artikel 4, lid 3, van de richtlijn verplicht de Lid-Staten van de Benelux rekening te houden met het bestaan van Gemeenschapsmerken (zie de toelichting bij onderdeel V) die in rangorde komen voor overeenstemmende Beneluxmerken, ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die van het oudere Gemeenschapsmerk. Een ouder Gemeenschapsmerk dat bekendheid geniet in de Gemeenschap kan in dat geval tegen een jonger nationaal merk worden ingeroepen, indien door het gebruik van het jongere merk, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk. Artikel 4, lid 4, onder a, van de richtlijn biedt Lid-Staten de mogelijkheid een overeenkomstige bepaling op te nemen voor bekende nationale merken. Van deze optie is gebruik gemaakt in het nieuwe onderdeel "c" van artikel 3, lid 2. Hierbij heeft een belangrijke rol gespeeld, dat het onwenselijk is dat in de toekomst bekende Gemeenschapsmerken beter beschermd worden tegen overeenstemmende jongere merken dan bekende Beneluxmerken.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het begrip bekend merk niet verward mag worden met het begrip algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

C. Zoals reeds vermeld in het algemeen gedeelte van dit commentaar bevat het Protocol bepalingen betreffende een inhoudelijke toetsing van merken door het Benelux Merkenbureau (zie onderdeel F) met de mogelijkheid voor depositanten tegen beslissingen van het BMB op dit punt in beroep te gaan bij de burgerlijke rechter. Een onherroepelijke beslissing het depot geheel of gedeeltelijk niet in te schrijven komt neer op gehele of gedeeltelijke nietigheid van het depot en staat dus rechtsverkrigging in de weg. In verband hiermee moet artikel 4 worden aangevuld met een verwijzing naar de twee bepalingen betreffende de ambtshalve toetsing, te weten de artikelen 6bis en 6ter, die evenals artikel 14 nadere grenzen aangeven waarbinnen geen recht op een merk wordt verkregen.

In verband met de wijziging van artikel 3, lid 2, waarbij het collectieve merk in de rangordebepaling gelijk is gesteld met het individuele merk is het wenselijk onderdeel 3 van artikel 4 eveneens aan te passen. In de nieuwe tekst van onderdeel 3 worden de houders van collectieve merken gedurende drie jaren na het verval van hun rechten alleen nog beschermd tegen overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten. Met deze wijziging wordt toepassing gegeven aan de optionele aanvullende nietigheidsgrond van artikel 4, lid 4, onder d, van de richtlijn.

Een derde wijziging van artikel 4 vloeit voort uit artikel 4, lid 4, onder f, van de richtlijn, op grond waarvan de Lid-Staten met betrekking tot vervallen individuele merken kunnen bepalen, dat deze nog gedurende een termijn van twee jaren na verval kunnen worden tegengeworpen aan een jonger overeenstemmend merk dat voor soortgelijke waren of diensten is ingeschreven.

Tenslotte is in verband met de wijziging van artikel 5 de verwijzing naar dit artikel in onderdeel 4 van artikel 4 anders geredigeerd.

D. In artikel 5 is in verband met artikel 12 van de richtlijn een onderscheid gemaakt tussen enerzijds vervalgronden die van rechtswege werken (lid 1) en anderzijds vervalgronden die, met inachtneming van artikel 14, onder C, (zie onderdeel N), door de rechter kunnen worden toegepast (lid 2). De verwijzing in het tweede lid naar arti-

introduit à l'article 13, alinéa 1er, sous a et b, de la loi. Pour la signification de cette modification, il convient de se reporter au commentaire de la modification de l'article 13 (voyez sous L).

L'actuel article 3, alinéa 2, dispose également que le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits à des marques collectives ressemblantes déposées pour des produits quelconques. Cette disposition correspond à l'article 26, alinéa 2, en vertu duquel le titulaire d'une marque collective peut s'opposer à tout emploi qui serait fait d'un signe ressemblant pour des produits quelconques. Les deux dispositions ont été motivées à l'époque par la fonction spécifique de garantie que remplit la marque collective. Quant aux marques individuelles, elles ne peuvent être opposées, en vertu de l'actuel article 3, alinéa 2, sous a, qu'à des marques ressemblantes pour des produits similaires.

L'article 5 de la directive impose toutefois de faire disparaître l'étendue élargie de la protection que l'article 26, alinéa 2, prévoit pour la marque collective. La directive ne fait pas de distinction entre les marques individuelles et collectives du point de vue de l'étendue de la protection. Pour cette raison, l'actuel point b. de l'article 3, alinéa 2, est abrogé et le point a. est élargi aux marques collectives.

L'article 4, paragraphe 3, de la directive oblige les Etats membres du Benelux à tenir compte de l'existence des marques communautaires (voir le commentaire du paragraphe V) qui prennent rang avant des marques Benelux ressemblantes, enregistrées pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux de la marque communautaire antérieure. Une marque communautaire antérieure qui jouit d'une renommée dans la Communauté peut être opposée dans ce cas à une marque nationale postérieure si l'usage de la marque postérieure sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'il leur porte préjudice. L'article 4, paragraphe 4, sous a, de la directive offre aux Etats membres la faculté de reprendre une disposition correspondante pour les marques nationales renommées. Il a été fait usage de cette faculté dans le nouveau point "c". de l'article 3, alinéa 2. L'argument déterminant à cet égard a été qu'il n'est pas souhaitable d'accorder désormais aux marques communautaires renommées une meilleure protection contre les marques ressemblantes postérieures qu'aux marques Benelux renommées.

On fait observer à toutes fins utiles que la notion de marque renommée ne peut être confondue avec la notion de marques notoirement connues dans le sens de l'article 6bis du traité de Paris sur la protection de la propriété industrielle.

C. La partie générale du présent commentaire mentionne déjà que le Protocole comporte des dispositions concernant l'examen quant au fond des marques par le Bureau Benelux des Marques (voir le paragraphe F), les déposants ayant la possibilité d'interjeter appel des décisions du BMB sur ce point devant les juridictions civiles. Une décision irrévocable de refus total ou partiel d'enregistrer le dépôt s'assimile à une nullité totale ou partielle du dépôt et fait donc obstacle à l'acquisition du droit à la marque. C'est pourquoi il faut compléter l'article 4 par un renvoi aux deux dispositions relatives à l'examen d'office, à savoir les articles 6bis et 6ter qui, tout comme l'article 14, indiquent les limites dans lesquelles aucun droit à la marque n'est acquis.

En raison de la modification de l'article 3, alinéa 2, qui assimile la marque collective à la marque individuelle pour l'appréciation du rang, il est souhaitable d'adapter aussi le paragraphe 3 de l'article 4 LBM. Le nouveau texte du paragraphe 3 ne protège encore les titulaires de marques collectives au cours des trois années suivant l'extinction de leurs droits que contre des marques ressemblantes pour des produits ou services similaires. Cette modification met en application le motif de nullité facultatif complémentaire prévu à l'article 4, paragraphe 4, sous d, de la directive.

Une troisième modification de l'article 4 découle de l'article 4, paragraphe 4, sous f), de la directive qui autorise les Etats membres à prévoir pour les marques individuelles déchuës que celles-ci peuvent encore être opposées dans un délai de deux ans après leur déchéance à une marque ressemblante postérieure enregistrée pour des produits ou services similaires.

Enfin, la modification de l'article 5 impose de rédiger différemment le renvoi à cet article que l'on trouve à l'article 4 sous 4.

D. En raison de l'article 12 de la directive, l'article 5 fait une distinction entre, d'une part, les motifs de déchéance qui produisent leurs effets de plein droit (alinéa 1er) et, d'autre part, les motifs de déchéance qui, compte tenu de l'article 14 sous C (voir le paragraphe N), peuvent être appliqués par les tribunaux (alinéa 2). Le renvoi dans

kel 14, onder C, analoog aan de aanhef van artikel 4, is met name van belang omdat het inroepen van het verval van een merkrecht op grond van niet-gebruik niet meer in alle gevallen mogelijk is (zie hiervoor de toelichting bij onderdeel N).

Voorts is artikel 5 in de leden 2 en 3 aangevuld met bepalingen van de richtlijn. In lid 2, onder a, is op grond van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de richtlijn een algemeen geldende non usus termijn van 5 jaar opgenomen, lopend vanaf de inschrijving dan wel vanaf een later tijdstip, na het verstrijken waarvan het niet-gebruikte merk vervallen kan worden verklaard. In lid 3 wordt in navolging van artikel 10 van de richtlijn een opsomming gegeven van handelingen die voor de toepassing van het tweede lid, onder a, worden beschouwd als gebruik van het merk, dit betreft :

a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm, waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;

b) het aanbrennen van het merk op waren of verpakking daarvan, uitsluitend met het oog op uitvoer;

en

c) het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder.

In lid 2, onder a, dat overeenkomt met het huidige lid 3 van artikel 5, is geen bepaling meer opgenomen betreffende de verdeling van de bewijslast ten aanzien van niet-gebruik van het merk, in het geval het in een geding gestelde niet-gebruik heeft plaatsgevonden in een tijdvak, dat meer dan zes jaren voor het uitbrengen van de dagvaarding ligt. Deze bepaling is thans overbodig.

Lid 2, onder b, komt nagenoeg overeen met het huidige onderdeel 4 en is voor alle duidelijkheid aangevuld met het voorschrift dat ook door nalatigheid van de merkhouder een merk tot soortnaam kan worden (zie artikel 12, lid 2, onder a, van de richtlijn). Lid 2, onder c, ten slotte bevat een nieuwe vervalgrond die is voorgeschreven door de richtlijn in artikel 12, lid 2, onder b, : "voorzover het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de geografische herkomst van deze waren. »

E. De wijzigingen in artikel 6 berusten op de introductie van een inhoudelijke toetsing van depots door de BMB, op de wens de inschrijvingsprocedure te verduidelijken en te vereenvoudigen en op de wens het thans in het uitvoeringsreglement voorgeschreven onderzoek naar eerdere inschrijvingen in de wet zelf vast te leggen.

Onderdeel A, lid 1, betreft de formele controle door het BMB of de nationale dienst waar het depot is vericht, op in het uitvoeringsreglement nader vast te stellen vereisten waaraan moet zijn voldaan voor het toekennen van een depotdatum. Indien aan deze zogenaamde minimale vereisten is voldaan wordt de datum van het depot vastgesteld : de datum van ontvangst van de stukken. Indien aan de vereisten niet is voldaan kan geen depotdatum worden vastgesteld. De deposant kan de hem meegedeelde formele gebreken herstellen, waarna de datum van depot wordt vastgesteld op de dag waarop alsnog aan de minimale vereisten wordt voldaan. Wanneer de gebreken niet worden opgeheven worden de overgelegde stukken niet als een depot beschouwd.

Onderdeel A, lid 2, betreft het onderzoek naar de bij uitvoeringsreglement vast te stellen overige vormvereisten. Het niet voldoen aan deze vereisten is niet van invloed op het vaststellen van de depotdatum. Indien gebreken zijn geconstateerd kan alsnog op uitnodiging van het Bureau of de betrokken nationale dienst binnen een bepaalde termijn aan de eisen worden voldaan. Wordt het depot niet geregulariseerd, dan vervalt het ingevolge onderdeel A, lid 3.

In het vierde lid van onderdeel A is verder bepaald dat de nationale diensten die depots ontvangen deze, nadat is vastgesteld dat ze aan de gestelde vereisten voldoen, doorsturen naar het BMB.

Tenslotte kan wat het bepaalde onder A betreft worden opgemerkt, dat in afwijking van het huidige artikel 6, onder A, er geen sprake meer is van het opmaken van een akte van depot. In de praktijk van het BMB en de nationale diensten wordt deze handeling als overbodig ervaren.

Het huidige onderdeel B van artikel 6 voorziet in de mogelijkheid door uitvoeringsbepalingen het onderzoek naar eerdere inschrijvingen door het BMB als verplichte stap in de procedure op te nemen. Vanaf 1976 tot op heden wordt dit onderzoek door het reglement verplicht gesteld. Aangezien de voornaamste stappen in de inschrijvingsprocedure in de wet dienen te worden geregeld en alleen nadere detaillering aan het reglement dient te worden overgelaten, is het thans aangegeven het beginsel van het onderzoek in de wet zelf vast te leggen en niet meer te delegeren aan het uitvoeringsreglement. De praktijk zal hierdoor niet veranderen.

le deuxième alinéa à l'article 14 sous C, analogue au début de l'article 4, est notamment significatif parce que l'invocation de l'extinction d'un droit de marque par défaut d'usage n'est plus possible dans tous les cas (voir à ce sujet le commentaire du paragraphe N).

De plus, les alinéas 2 et 3 de l'article 5 ont été complétés par les dispositions de la directive. L'alinéa 2, sous a, prévoit, en vertu des articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la directive, un délai généralement applicable de cinq années pour le non-usage, prenant cours à la date de l'enregistrement ou à une date ultérieure, à l'expiration duquel la déchéance de la marque non utilisée peut être prononcée. A l'instar de l'article 10 de la directive, l'alinéa 3 donne une énumération des actes considérés comme constituant un usage de la marque pour l'application du deuxième alinéa, sous a, à savoir :

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation;

et

c) l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.

L'alinéa 2, sous a, qui correspond à l'actuel alinéa 3 de l'article 5, ne comporte plus de disposition concernant la répartition du fardeau de la preuve en cas de non-usage de la marque lorsque le non-usage litigieux est intervenu à une époque précédant l'assignation de plus de six années. Cette disposition est à présent superflue.

L'alinéa 2, sous b, correspond quasiment à l'actuel alinéa 4 et a été complété pour la clarté (voir l'article 12, paragraphe 2, sous a, de la directive) par la disposition suivant laquelle la marque peut aussi devenir la dénomination usuelle d'un produit par le fait de l'inactivité du titulaire de la marque. L'alinéa 2, sous c, ajoute enfin un nouveau motif de déchéance prescrit par l'article 12, paragraphe 2, sous b, de la directive : "dans la mesure où la marque, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits".

E. Les modifications à l'article 6 proviennent de l'introduction de l'examen d'office des dépôts par le BBM, du souhait de préciser et de simplifier la procédure d'enregistrement et du souhait d'inscrire dans la loi proprement dite la recherche d'antériorités qui est actuellement prescrite dans le règlement d'exécution.

Le paragraphe A, alinéa 1er, concerne le contrôle formel qu'exerce le BBM ou le service national où le dépôt est effectué sur les conditions fixées par règlement d'exécution qui doivent être satisfaites pour l'octroi d'une date de dépôt. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions dites minimales, la date de dépôt est arrêtée : c'est la date de réception des documents. Si les conditions ne sont pas remplies, aucune date de dépôt ne peut être fixée. Il est loisible au déposant de remédier aux vices de forme qui lui ont été communiqués, après quoi la date de dépôt est fixée au jour où il est satisfait aux conditions minimales. Si les manquements ne sont pas supprimés, les documents produits ne seront pas considérés comme un dépôt.

Le paragraphe A, alinéa 2, concerne l'examen des autres conditions de forme fixées par règlement d'exécution. Le fait de ne pas satisfaire à ces conditions est sans incidence sur la fixation de la date de dépôt. En cas de manquements constatés, le déposant peut être invité par le Bureau ou le service national concerné à satisfaire aux conditions dans un délai déterminé. Le dépôt non régularisé n'a plus d'effet en vertu du paragraphe A, alinéa 3.

L'alinéa 4 du paragraphe A dispose que les administrations nationales qui reçoivent des dépôts les transmettent au BBM après avoir constaté qu'ils satisfont aux conditions fixées.

Enfin, on peut faire observer à propos du paragraphe A qu'il ne prévoit plus l'établissement d'un acte de dépôt contrairement à l'actuel article 6 Sous A. Cet acte est apparu superflu dans la pratique du BBM et des administrations nationales.

Le paragraphe B actuel de l'article 6 prévoit la possibilité d'introduire dans la procédure l'examen d'antériorités par le BBM moyennant des dispositions d'exécution. Cet examen est rendu obligatoire par le règlement depuis 1976. Comme les principales étapes de la procédure d'enregistrement doivent être réglées dans la loi et que seule la mise en oeuvre de cette procédure doit être réservée au règlement, il est actuellement indiqué de consacrer dans la loi elle-même le principe de l'examen sans délégation au règlement d'exécution. La pratique n'en subira aucun changement.

Ten opzichte van de huidige regeling is een in de praktijk wenselijk gebleken wijziging in het systeem aangebracht door in onderdeel B, onder a, te bepalen, dat niet alleen een reeds verricht onderzoek voor de ontvankelijkheid van het depot voldoende is maar ook een binnen drie aan het depot voorafgaande maanden bij het Bureau ingediend verzoek tot het instellen van een onderzoek.

Onderdeel C treedt in de plaats van het huidige onderdeel C, dat gezien de inhoudelijke toetsing van depots door het BMB is geschrapt. De toetsing houdt immers in dat er wel een onderzoek plaatsvindt naar de inhoud van het depot, waarvan de uitkomst de deposant kan worden tegengeworpen.

In het nieuwe onderdeel C zijn elementen van het huidige artikel 6, onder B, tweede alinea en artikel 8, eerste alinea, opgenomen.

Anders dan in het huidige artikel 6, onder B, wordt niet meer gereferreerd aan de akte van depot en de daarmee samenhangende aspecten. Volstaan is met te bepalen dat het Benelux-depot na de handhavingsverklaring naar aanleiding van het onderzoek naar eerdere inschrijvingen wordt ingeschreven en dat aan de deposant een bewijs van inschrijving wordt verstrekt. Een en ander met inachtneming van het nieuwe artikel 6bis, op grond waarvan het BMB de inschrijving van het depot kan weigeren.

Onderdeel D ten slotte komt overeen met het huidige onderdeel D, met dien verstande dat niet meer naar de akte van depot wordt verwezen.

F. De artikelen 6bis en 6ter betreffen de inhoudelijke toetsing van depots door het BMB.

Lid 1 van artikel 6bis geeft aan aan welke gronden door het BMB zal worden getoetst. De toetsingsgronden zijn ontleend aan artikel 14, onder A. Het BMB kan de inschrijving van een depot weigeren, indien het gedeponeerde merk elk onderscheidend kenmerk mist of uitsluitend beschrijvend van aard is (lid 1, onder a) dan wel in strijd is met de openbare orde of goede zeden of indien het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek kan leiden (lid 1, onder b).

Overeenkomstig het huidige artikel 16 is in het tweede lid van artikel 6bis bepaald, dat de weigering in te schrijven het teken dat een merk vormt in zijn geheel moet betreffen, maar wel beperkt kan zijn tot een of meer van de waren of diensten, waarvoor het merk is gedeponeerd.

Ingevolge het derde lid gaat het BMB, ingeval een van deze absolute nietigheidsgronden aanwezig wordt geacht, over tot een gemotiveerde kennisgeving daarvan aan de deposant die in de gelegenheid wordt gesteld te antwoorden.

Indien na het antwoord van de deposant of bij ontbreken van enige reactie er nog steeds bezwaren bestaan, volgt de gemotiveerde gehele of gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven, waarbij de deposant tevens op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid de zaak aan de rechter voor te leggen, een en ander overeenkomstig het vierde lid.

In het vijfde lid wordt de definitieve beslissing van het Bureau het depot niet in te schrijven, gelijk gesteld met nietigheid van het depot. De nietigheid gaat eerst in vanaf het moment dat de beslissing van het BMB onherroepelijk is geworden. Hiervan is sprake indien de deposant de beroepstermijn ongebruikt heeft laten verstrijken dan wel wanneer het in artikel 6ter bedoelde verzoek door de rechter is afgewezen.

Het nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar genoemde beroepsinstanties in de Benelux teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen over beslissingen van het BMB, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven. De aanvrager dient daartoe een verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot in te dienen. Om het aantal rechtsgangen te beperken zijn niet de rechtbanken aangewezen, maar slechts de drie Hoven in Brussel, Den Haag en Luxemburg.

G. In artikel 7 wordt vastgesteld dat de term "internationale depots" in de BMW zowel op depots krachtens de Overeenkomst van Madrid als depots krachtens het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betrekking heeft. Daarmee worden internationale inschrijvingen krachtens het Protocol van Madrid onder de toepassing van de BMW gebracht.

Artikel 49 (zie onderdeel W) leidt ertoe dat alle overige bepalingen in de BMW inzake internationale depots van overeenkomstige toepassing zijn op internationale depots ingevolge het genoemde Protocol.

Het huidige artikel 7 biedt de wettelijke grondslag voor de heffing door het BMB van de nationale rechten, bedoeld in artikel 8 (1) van de Overeenkomst van Madrid. Artikel 7 is in het onderhavige Protocol aangevuld met een overeenkomstige grondslag voor de heffing van een

Par rapport au régime actuel, une modification jugée souhaitable par les praticiens a été apportée au système en prévoyant au paragraphe B, sous a, qu'est suffisant pour la recevabilité du dépôt non seulement un examen déjà effectué mais aussi une demande d'examen introduite au Bureau dans les trois mois précédant le dépôt.

Le paragraphe C remplace le paragraphe C actuel qui doit disparaître en raison de l'examen quant au fond des dépôts par le BBM. L'examen d'office implique en effet que le dépôt sera soumis quant au fond à un examen dont les conclusions pourront être opposées au déposant.

Le nouveau paragraphe C reproduit des éléments de l'actuel article 6, sous B, deuxième alinéa, et de l'article 8, premier alinéa.

Contrairement à l'actuel article 6, sous B, on ne se réfère plus à l'acte de dépôt et aux aspects corrélatifs à celui-ci. On s'est contenté de disposer que le dépôt Benelux est enregistré après la déclaration confirmative faisant suite à l'examen d'antériorités et qu'un certificat d'enregistrement est remis au déposant, et ce dans le respect du nouvel article 6bis en vertu duquel le BBM peut refuser l'enregistrement du dépôt.

Enfin, le paragraphe D correspond au paragraphe D actuel, étant entendu qu'il n'est plus fait référence à l'acte de dépôt.

F. Les articles 6bis et 6ter concernent l'examen quant au fond des dépôts par le BBM.

L'alinéa 1er de l'article 6 bis indique les motifs sur la base desquels le BBM procédera à l'examen. Les motifs à la base de l'examen sont tirés de l'article 14, sous A. Le BBM peut refuser l'enregistrement d'un dépôt lorsque la marque déposée est dépourvue de tout caractère distinctif ou qu'elle est purement descriptive (alinéa 1er, sous a) ou bien lorsqu'elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou que l'usage de cette marque est susceptible de tromper le public (alinéa 1er sous b).

Conformément à l'actuel article 16, le deuxième alinéa de l'article 6bis dispose que le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité, mais il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est déposée.

En vertu du troisième alinéa, le BBM, lorsqu'il estime se trouver en présence d'un de ces motifs de nullité absolue, notifie son refus motivé au déposant qui a la faculté d'y répondre.

Si les objections subsistent après la réponse du déposant ou à défaut d'une quelconque réponse, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie par décision motivée, le déposant étant informé au surplus de la faculté de saisir les Cours de l'affaire conformément au quatrième alinéa.

Le cinquième alinéa prévoit que la décision définitive du Bureau de ne pas enregistrer le dépôt équivaut à la nullité du dépôt. La nullité n'a effet qu'à partir du moment où la décision du BBM est devenue irrévocable. Tel est le cas lorsque le déposant a laissé s'écouler le délai de recours sans en faire usage ou lorsque les Cours ont rejeté la demande visée à l'article 6ter.

Le nouvel article 6ter prévoit une procédure par requête auprès des trois juridictions d'appel dans le Benelux qui y sont désignées pour permettre au juge de censurer les décisions du BBM refusant l'enregistrement d'une marque. Le demandeur doit introduire à cette fin une demande d'ordonner l'enregistrement du dépôt. Pour limiter le nombre d'instances, ce ne sont pas les tribunaux qui ont été désignés, mais seulement les trois Cours d'appel à Bruxelles, à La Haye et à Luxembourg.

G. L'article 7 établit que le terme "dépôts internationaux" dans la LBM s'entend tant des dépôts effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid que des dépôts effectués en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid. On fait ainsi entrer les enregistrements internationaux effectués en vertu du Protocole de Madrid dans le champ d'application de la LBM.

L'article 49 (voir le paragraphe W) implique que toutes les autres dispositions de la LBM relatives aux dépôts internationaux s'appliquent aux dépôts internationaux effectués en vertu dudit Protocole.

L'actuel article 7 crée la base légale pour la perception par le BBM des taxes nationales visées à l'article 8 (1) de l'Arrangement de Madrid. L'article 7 est complété dans le présent Protocole par une base analogue pour la perception d'une taxe nationale en vertu de l'article 8 (1) du

nationaal recht ingevolge artikel 8 (1) van het genoemde Protocol van Madrid. Daarnaast wordt nu ook een wettelijke basis gegeven voor de mogelijkheid dat het BMB individuele rechten gaat heffen, bedoeld in artikel 8 (7) (a) van het Protocol van Madrid. Deze wijziging leidt ertoe dat dit individuele recht kan worden aangemerkt als een recht "geïnd op grond van de eenvormige wet" in de zin van artikel 6 van het Benelux-Verdrag inzake de merken.

H. In de nieuwe opzet is artikel 8 beperkt tot de inschrijvingsprocedure in de Benelux van internationale merken, die worden behandeld volgens de Overeenkomst van Madrid en ingevolge artikel 49 volgens het daarbij behorende Protocol. De inschrijvingsprocedure betreffende Benelux-depots wordt immers thans in hoofdzaak geregeld in de artikelen 6, 6bis, en 6ter.

Het eerste lid van artikel 8 bepaalt, in enigszins andere bewoordingen, hetgeen is opgenomen in het huidige artikel 8, lid 1, ten aanzien van internationale depots; te weten dat het BMB de internationale depots ten aanzien waarvan verzocht is de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied inschrijft.

Voorts wordt in het eerste lid bepaald, dat de internationale depots aan een inhoudelijke toetsing worden onderworpen, evenals dit het geval is met Benelux-depots en wel door artikel 6bis, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Het tweede lid geeft, analoog aan het derde lid van artikel 6bis, de procedure aan die gevolgd wordt indien het BMB van oordeel is dat absolute weigeringsgronden inschrijving in de weg staan.

Overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid en het daarbij behorende Protocol, moeten de door het BMB bij de toetsing aan de absolute nietigheidgronden geconstateerde bezwaren binnen respectievelijk één jaar (Overeenkomst van Madrid) en anderhalf jaar (Protocol van Madrid) na de internationale inschrijving aan het Internationale Bureau te Genève worden meegedeeld door middel van een gehele of gedeeltelijke, voorlopige of definitieve weigering van de bescherming.

Daarna kan de deposant, op nader in het uitvoeringsreglement te bepalen wijze, antwoorden op de weigering. Worden de bezwaren door de deposant niet opgeheven, dan volgt - door de van overeenkomstige toepassingsverklaring van artikel 6bis, vierde lid - de mededeling aan de deposant van de uiteindelijke beslissing van het BMB de bescherming te weigeren en niet over te gaan tot inschrijving, eveneens met vermelding van de beschikbare rechtsmiddelen.

Het derde lid voorziet erin dat inzake internationale depots ten aanzien waarvan de bescherming is geweigerd de reeds genoemde verzoekschriftprocedure kan plaatsvinden, waarbij vanzelfsprekend een enigszins andere competentieregeling is vastgesteld dan ten aanzien van Benelux-depots.

Tenslotte bepaalt het vierde lid dat van uiteindelijke, niet meer voor beroep openstaande, beslissingen ten aanzien van internationale depots die het onderwerp van een weigeringsprocedure zijn geweest, het Internationale Bureau te Genève op de hoogte wordt gebracht. Dit kunnen zijn de niet beroepen beslissingen van het BMB dan wel de uitkomsten van de verzoekschriftprocedures.

De tweede en derde alinea van het huidige artikel 8 inzake de wettelijke datum van inschrijving en de eventuele vermelding van datum en grondslag van de voorrang zijn als overbodig komen te vervallen. Uit het systeem van de BMW en van de Overeenkomst van Madrid vloeit zonder meer voort, dat het depot waaraan een datum is toegekend rechtsscheppend is. Voorts spreekt het vanzelf dat de inschrijving naast andere gegevens de datum en grondslag van een ingeroepen voorrang vermeld.

I. In verband met de vastlegging van het onderzoek naar eerdere inschrijvingen van Benelux- en internationale depots in de wet zelve, zijn in artikel 9, tweede alinea, de woorden "in voorkomende gevallen" niet meer op hun plaats en derhalve geschrapt.

J. In artikel 10 zijn enkele wijzigingen van praktische aard aangebracht. In de vierde alinea is het vaak te streng geachte systeem van vernieuwing van de inschrijving enigszins versoepeld. Gehandhaafd is het huidige voorschrift dat vernieuwing moet worden verzocht binnen zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, onder betaling van de gebruikelijke vernieuwingstaks. Volgens het onderhavige Protocol is het echter ook nog mogelijk dat binnen zes maanden na de vervaldatum alsnog de vernieuwing wordt verzocht, mits met gelijktijdige betaling van een extra taks. Ook in dat geval gaat de vernieuwing in op de datum van verval van de inschrijving.

Protocole de Madrid précité. Il crée en même temps la base légale permettant au BBM de percevoir les taxes individuelles visées à l'article 8 (7) (a) du Protocole de Madrid. Cette modification implique que cette taxe individuelle peut être considérée comme une taxe "perçue en application de la loi uniforme" au sens de la Convention Benelux en matière de marques.

H. Dans sa nouvelle conception, l'article 8 est limité à la procédure d'enregistrement dans le Benelux de marques internationales qui sont traitées en vertu de l'Arrangement de Madrid et, suivant l'article 49, en vertu du Protocole relatif à celui-ci. La procédure d'enregistrement relative aux dépôts Benelux est en effet réglée actuellement, pour l'essentiel, aux articles 6, 6bis et 6ter.

Le premier alinéa de l'article 8 reproduit, en des termes quelque peu différents, l'énoncé de l'actuel article 8, alinéa 1er, concernant les dépôts internationaux, à savoir que le BBM enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée.

Le premier alinéa prévoit en outre de soumettre les dépôts internationaux à un examen quant au fond, analogue à l'examen des dépôts Benelux, en déclarant applicable l'article 6bis, premier et deuxième alinéas.

Le deuxième alinéa indique, à l'instar du troisième alinéa de l'article 6bis, la procédure à suivre lorsque le BBM considère que des motifs de refus absolus s'opposent à l'enregistrement.

Conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif, les objections constatées par le BBM lors de l'examen sur la base des motifs de nullité absolus doivent être communiquées au Bureau international à Genève dans un délai respectivement d'un an (Arrangement de Madrid) et de 18 mois (Protocole de Madrid) après l'enregistrement international au moyen d'un avis de refus provisoire ou définitif, total ou partiel de la protection.

Le déposant peut ensuite répondre au refus suivant des modalités fixées par règlement d'exécution. Si les objections ne sont pas levées par le déposant, celui-ci est informé - du fait que l'article 6bis, quatrième alinéa, est déclaré applicable - de la décision définitive du BBM de refuser la protection et de ne pas procéder à l'enregistrement, laquelle décision mentionne aussi les voies de recours ouvertes.

Le troisième alinéa prévoit que le refus de protection en matière de dépôts internationaux peut donner lieu à la procédure par requête déjà citée, l'attribution de compétence étant bien sur réglée quelque peu différemment par rapport aux dépôts Benelux.

Le quatrième alinéa, enfin, prévoit que le Bureau international à Genève est informé des décisions définitives, qui ne sont plus susceptibles de recours, en matière de dépôts internationaux ayant fait l'objet d'une procédure de refus. Il peut s'agir soit de décisions non contestées du BBM, soit des conclusions des procédures par requête.

Les deuxième et troisième alinéas de l'actuel article 8 concernant la date légale de l'enregistrement et la mention éventuelle de la date et du fondement de la priorité sont devenues superflus et sont donc abrogés. Il résulte forcément du système de la LBM et de l'Arrangement de Madrid que le dépôt auquel une date a été attribuée est générateur du droit à la marque. Il va de soi par ailleurs que l'enregistrement mentionne, outre d'autres indications, la date et le fondement d'une priorité revendiquée.

I. Comme l'examen d'antériorités des dépôts Benelux et des dépôts internationaux est prévu dans la loi proprement dite, les mots "le cas échéant" figurant à l'article 9, deuxième alinéa, sont devenus sans objet et sont dès lors supprimés.

J. L'article 10 subit quelques modifications d'ordre pratique. Le système de renouvellement de l'enregistrement qui est souvent jugé trop sévère a été quelque peu assoupli au quatrième alinéa. Est maintenue la règle actuelle suivant laquelle les renouvellements doivent être requis et les taxes de renouvellement habituelles payées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement. Le présent Protocole permet néanmoins de demander encore le renouvellement dans les six mois suivant l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. Même dans ce cas, les renouvellements ont effet à la date d'expiration de l'enregistrement.

De vijfde alinea en de eerste volzin van de zesde alinea voorzien in een voor het BMB eenvoudige procedure inzake het verzenden van herinneringsbrieven voor de vernieuwing. Het BMB hoeft deze herinneringsbrieven slechts aan één adres te versturen, te weten aan dat van de merkhouder ingeval geen gemachtigde- of correspondentie-adres is opgegeven dan wel aan één van deze laatstgenoemde adressen, indien deze wel zijn opgegeven.

K. Naar aanleiding van door belanghebbenden gemaakte bezwaren is de veelal te vergaand geachte sanctie van nietigheid in artikel 11, onderdeel A, onder 1, voor licenties die niet schriftelijk zijn vastgelegd uit de wet verwijderd. Tussen partijen dienen ook de in de praktijk voorkomende mondelinge licentieovereenkomsten volledig te worden gerespecteerd.

In artikel 11 is onderdeel B aangepast aan artikel 8.2 van de richtlijn, dat een ruimere merkenrechtelijke strekking kent met betrekking tot onrechtmatige, buiten de grenzen van de licentie vallende, handelingen van het huidige onderdeel B.

Het huidige recht kent slechts de mogelijkheid van een merkenrechtelijke actie tegen overschrijdingen van de licentiebepalingen inzake beperking van de duur van de licentie of beperking tot een deel van de waren waarvoor het merk is gedeponseerd. Ingevolge de richtlijn worden hier aan toegevoegd overschrijdingen van beperkingen inzake de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, inzake het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren.

Ten opzichte van de tekst van de richtlijn is nog de verfijning aangebracht dat het in het laatstgenoemde geval niet alleen gaat om de door de licentiehouder vervaardigde waren die in strijd zouden zijn met de kwaliteitsvoorschriften van de licentie, maar om alle door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren, met inbegrip van waren die van derden zijn betrokken.

Onderdeel C is naar aanleiding van verzoeken van belanghebbenden meer in overeenstemming gebracht met andere bestaande regelingen op het gebied van de industriële eigendom inzake pandrechten en beslagen (zie ook artikel 15, onderdeel A). Hier wordt nu voorzien in de zogenaamde derdenwerking van pandrechten en beslagen, welke zijn ingeschreven in het merkenregister, op de wijze zoals voorzien voor overdracht, overgang of licentie.

De formulering van artikel 11, onder D, is aangepast aan de wijziging van artikel 13, waarbij de merkhouder de bevoegdheid krijgt om naast of in plaats van vergoeding van schade ten gevolge van inbreuk op zijn merk ook afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen. Daarnaast is in de tweede volzin van dit onderdeel de mogelijkheid geopend dat de licentiehouder zelfstandig de bovengenoemde vorderingen kan instellen, indien hij de bevoegdheid hiertoe van de merkhouder heeft bedongen. Onder de bestaande tekst van artikel 11, onder D, was de licentienemer alleen gerechtigd om tezamen met de merkhouder schadevergoeding te vorderen.

L. Artikel 5 van de richtlijn betreft de beschermingsomvang van het merk en heeft op een aantal plaatsen geleid tot wijziging van artikel 13 van de BMW.

Het eerste lid van artikel 5 van de richtlijn geeft onder a en b, de merkhouder een verbodsrecht ten aanzien van gebruik van zijn merk of een daarmee overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het is ingeschreven of voor soortgelijke waren. Volgens het eerste lid van artikel 5 wordt, behalve voor de gevallen waarbij sprake is van gebruik van het merk zelf en voor dezelfde waren, voor het vaststellen van de inbreuk vereist dat door het gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan, met inbegrip van het gevaar dat tussen het gedeponseerde merk en het gebruikte teken een associatie wordt gewekt. Onder meer uit de notulen van de Raadsvergadering waarin de richtlijn is vastgesteld, waarbij Raad en Commissie constateren dat het associatiegevaar een begrip is dat is ontwikkeld door Benelux jurisprudentie, valt af te leiden dat de uitleg van het begrip overeenstemming door het Benelux Gerechtshof (zaak A 82/5, "Union", "Julien Verschuer", Benelux Gerechtshof Jurisprudentie 1983) een Gemeenschapsrechtelijk aanvaarde norm is zodat in beginsel de tekst van het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 1, gehandhaafd zou kunnen worden. Nu de tekst van de richtlijn refereert aan het begrip associatie is het naar ons oordeel gewenst deze in het Beneluxrecht ontwikkelde notie dan ook in de tekst van de wet zelf vast te leggen. Hiermee wordt tevens mogelijke onduidelijkheid over de beschermingsomvang weggenomen. In de eerste plaats is overeenkomstig de tekst van de richtlijn een onderscheid gemaakt in artikel 13.A.1 onder a en b tussen het geval waarin sprake is van een gebruik van het merk zelf voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven (onder a) en een gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (onder b).

Le cinquième alinéa et la première phrase du sixième alinéa prévoient une procédure simplifiée pour le BBM en matière d'expédition des rappels pour les renouvellements. Le BBM ne doit envoyer ces rappels qu'à une seule adresse, à savoir celle du titulaire de la marque lorsqu'aucune adresse de mandataire ou adresse postale n'a été indiquée; à l'une de ces dernières adresses lorsque celles-ci ont été indiquées.

K. A la suite d'objections présentées par les intéressés, la loi ne comporte plus à l'article 11, paragraphe A, sous 1, la sanction de nullité, jugée trop sévère en général, pour les licences qui ne sont pas constatées par écrit. Les parties doivent respecter pleinement les contrats de licence même verbaux qui existent dans la pratique.

Le paragraphe B de l'article 11 a été adapté à l'article 8.2 de la directive dont la portée en droit des marques à l'égard des actes illicites, sortant des limites de la licence, est plus large que l'actuel paragraphe B.

Le droit actuel ne permet une action judiciaire contre les infractions aux dispositions de la licence qu'en ce qui concerne la limitation de la durée de la licence ou la limitation à une partie des produits pour lesquels la marque a été déposée. En vertu de la directive, il faut y ajouter les infractions aux limitations en ce qui concernent la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié.

Par rapport au texte de la directive, le Protocole apporte la nuance que dans le dernier cas cité, il ne s'agit pas seulement des produits fabriqués par le licencié qui enfreindraient les règles de qualité de la licence, mais de tous les produits mis dans le commerce par le licencié, y compris les produits acquis d'autrui.

Suite à la demande des milieux intéressés, le paragraphe C a été rendu plus conforme à d'autres règles en matière de droits de gage et de saisie qui existent dans le domaine de la propriété industrielle (voir aussi l'article 15, paragraphe A). On prévoit maintenant que les droits de gage et les saisies, qui ont été enregistrées dans le registre des marques, auront effet à l'égard d'autrui de la manière prévue pour la cession, la transmission ou la licence.

Le libellé de l'article 11, sous D, a été adapté à la modification de l'article 13 aux termes duquel le titulaire de la marque a le droit de réclamer, outre la réparation du dommage subi à la suite d'une atteinte portée à sa marque ou au lieu de celle-ci, la cession du bénéfice réalisé illicitement. La seconde phrase de ce paragraphe permet au licencié d'intenter les actions précitées de façon autonome à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin. Le texte actuel de l'article 11, sous D, autorisait seulement le licencié à poursuivre la réparation du dommage subi en agissant conjointement avec le titulaire.

L. L'article 5 de la directive concerne l'étendue de la protection de la marque et entraîne à quelques endroits une modification de l'article 13 de la LBM.

Le paragraphe premier de l'article 5, sous a et b, de la directive habilite le titulaire de la marque à interdire l'usage de sa marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires. En vertu du paragraphe premier de l'article 5, il est requis pour constater l'infraction, à l'exception des cas où il y a usage de la marque elle-même et pour des produits identiques, que l'usage comporte, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre la marque déposée et le signe utilisé. Le procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle la directive a été adoptée, dans lequel le Conseil et la Commission constatent que le "risque d'association" est une notion développée par la jurisprudence Benelux, permet entre autres de dire que l'interprétation de la notion de ressemblance par la Cour de Justice Benelux (affaire A 82/5, "Union", "Julien Verschuer", Jurisprudence Cour de Justice Benelux 1983) constitue une norme admise en droit communautaire de sorte que le texte de l'actuel article 13, paragraphe A, sous 1, pourrait être maintenu. Comme le texte de la directive fait référence à la notion d'association, nous jugeons souhaitable d'inscrire dès lors cette notion développée en droit Benelux dans le texte même de la loi. Ceci permet en outre d'écartier toute imprécision sur l'étendue de la protection. En premier lieu, conformément au texte de la directive, une distinction a été faite à l'article 13.A.1, sous a et b, entre le cas de l'usage d'une marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée (sous a) et celui de l'usage d'un signe ressemblant à la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires (sous b).



Voorts is in de bepaling onder b overeenkomstig de tekst van de richtlijn en ook het genoemde Union arrest aangegeven dat, wil van inbreuk sprake zijn, de overeenstemming zodanig moet zijn dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het merk en het teken. Hierbij zij opgemerkt dat het in de richtlijn opgenomen begrip "verwarringsgevaar" niet is opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat aan dit begrip, anders dan volgens de bewoordingen van de Richtlijn traditioneel, in het Beneluxrecht, een meer beperkte betekenis wordt toegekend. Een letterlijke overname van de richtlijn op dit punt zou derhalve tot onwenselijke misverstanden in de Benelux over de beschermingsomvang van een merk kunnen leiden. Inhoudelijk voldoet de voorgestelde bepaling aan de richtlijn. Het is immers niet denkbaar dat een teken met een beschermd merk wordt verward zonder dat er tussen dat teken en het merk een associatie is gewekt.

Het optionele tweede lid van artikel 5 van de richtlijn komt in wezen overeen met het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 2, van de BMW, voorzover dat betrekking heeft op het gebruik van tekens voor niet soortgelijke waren.

Ingevolge de richtlijn is het echter noodzakelijk dat de merkhouders de bescherming met betrekking tot overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren alleen kan invoeren wanneer diens merk in de Benelux bekend is, een element dat in de huidige tekst van artikel 13, onderdeel A, onder 2 ontbreekt.

Voorts is het gewenst het huidige begrip schade in artikel 13, onderdeel A, onder 2, overeenkomstig de richtlijn nader te definiëren als bestaande uit het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk. Deze vormen van schadeberokkening, die grotendeels overeenstemmen met de uitleg die in de Benelux jurisprudentie aan het begrip schade wordt gegeven (zie hiervoor het arrest van het Benelux Gerechtshof Clareyn/Klarein, Zaak A 74/1, Benelux Gerechtshof Jurisprudentie 1975-1979), zijn opgenomen in artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder c.

Wat betreft de resterende materie van het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 2, nl. de bescherming tegen het gebruik van tekens anders dan ter onderscheiding van waren is ter verduidelijking van de systematiek een aparte bepaling in artikel 13, onderdeel A, lid 1, opgenomen en wel onder d, waarbij, evenals dit het geval is voor artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder c, de schade nader is gedefinieerd. Deze bepaling is in overeenstemming met artikel 5, vijfde lid, van de richtlijn dat bepalingen van nationaal recht onverlet laat inzake bescherming tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het derde lid van artikel 5 van de richtlijn geeft enkele voorbeelden van gebruik waartegen de merkhouders met name kan optreden. Om elke twijfel over het inbreukmakend karakter van deze handelingen uit te sluiten zijn de voorbeelden a tot en met d in artikel 13, onderdeel A, als een nieuw tweede lid opgenomen.

De huidige tweede alinea van artikel 13, onderdeel A, is in verband met de nieuwe nummering als derde lid opgenomen.

Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid dat de merkhouders naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering tot afdracht van ten gevolge van inbreukmakend gebruik van het merk genoten winst instelt. In de praktijk is gebleken, dat het aantonen van geleden schade de merkhouders voor aanzienlijke bewijsrechtelijke problemen kan plaatsen. De omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst is veelal eenvoudiger vast te stellen. De bepaling legt bovendien geen bewijslast op de merkhouders omdat deze tevens kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt.

Het betreft hier een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan. De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechtelijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. Om deze reden is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. In het geval de rechthebbende zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst heeft ingesteld, kan de rechter bij afwijzing van de meest vergaande vordering de minder vergaande vordering wel toewijzen.

De plus, conformément au texte de la directive et à l'arrêt Union susvisé, la disposition sous b indique que, pour qu'il y ait contrefaçon, la ressemblance doit être de nature à susciter dans l'esprit du public un risque d'association entre la marque et le signe. Il est à noter que la notion de "risque de confusion" figurant dans la directive n'a pas été retenue parce que le droit Benelux, à l'opposé du libellé de la directive donne traditionnellement une signification plus restreinte à cette notion. Reproduire littéralement le texte de la directive sur ce point pourrait dès lors donner lieu à des équivoques indésirables dans le Benelux concernant l'étendue de la protection d'une marque. Sur le fond, la disposition proposée est fidèle à la directive. Il n'est en effet pas concevable qu'un signe soit confondu avec une marque protégée sans faire naître une association entre ce signe et la marque.

Le paragraphe 2 facultatif de l'article 5 de la directive correspond en substance à l'actuel article 13, paragraphe A, sous 2, de la LBM dans la mesure où il porte sur l'usage de signes pour des produits non-similaires.

La directive impose toutefois que le titulaire de la marque ne puisse invoquer la protection à l'encontre de signes ressemblants pour des produits non-similaires que lorsque sa marque jouit d'une renommée dans le Benelux, élément qui fait défaut dans le texte actuel de l'article 13, paragraphe A, sous 2.

D'autre part, il est souhaitable de définir la notion actuelle de dommage à l'article 13, paragraphe A, sous 2, conformément à la directive, comme étant le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou de leur porter préjudice. Ces formes de dommage, qui correspondent en grande partie à l'interprétation donnée à la notion de dommage dans la jurisprudence Benelux (voir à ce sujet l'arrêt de la Cour de Justice Benelux Clareyn/Klarein affaire A 74/1, Jurisprudence Cour de Justice Benelux 1975-1979), ont été reprises à l'article 13, paragraphe A, alinéa 1er, sous c.

En ce qui concerne le restant de l'actuel article 13, paragraphe A, sous 2, à savoir la protection contre l'usage des signes autrement que pour distinguer des produits, l'économie de l'article a été précisée en insérant une disposition distincte dans l'article 13, paragraphe A, alinéa 1er, à savoir sous la lettre d, pour définir plus précisément le dommage, tout comme pour l'article 13, paragraphe A, alinéa 1er, sous c. Cette disposition est conforme à l'article 5, paragraphe 5, de la directive qui n'affecte pas les dispositions du droit national relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Le paragraphe 3 de l'article 5 de la directive donne quelques exemples d'usages auxquels le titulaire de la marque peut notamment s'opposer. Pour exclure tout doute sur le caractère préjudiciable de ces agissements, les exemples a à d sont regroupés dans un nouvel alinéa 2 de l'article 13, paragraphe A.

En raison de la nouvelle numérotation, le deuxième alinéa actuel de l'article 13, paragraphe A, est devenu le troisième alinéa.

Le quatrième alinéa permet au titulaire de la marque d'intenter, outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage préjudiciable de la marque. Il s'est avéré dans la pratique que la démonstration du dommage subi peut placer le titulaire devant des difficultés considérables pour en rapporter la preuve. Il est généralement plus facile d'établir l'étendue du bénéfice réalisé illicitement par l'auteur de l'infraction. En outre, la disposition n'impose pas la charge de la preuve au titulaire puisque celui-ci peut en outre demander au défendeur de faire reddition du compte au sujet du bénéfice réalisé à la suite de l'infraction.

Il s'agit ici d'une action qui va au-delà de ce qui est admis en règle générale dans les procédures civiles. Ce moyen d'action a été retenu pour éviter que l'auteur d'une contrefaçon intentionnelle tire profit de son agissement illicite en dépit d'une condamnation judiciaire. Pour cette raison, le tribunal est tenu de rejeter la demande s'il n'est pas établi que l'atteinte a été portée de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause la justifient. Au cas où l'ayant droit a intenté tant une action en réparation qu'une action en cession du bénéfice réalisé illicitement, le tribunal peut, tout en rejetant l'action à la portée la plus étendue, faire droit à l'action moins extrême.

Volgens het vijfde lid kan de merkhouder de vordering namens of mede namens de licentiehouden stellen. Uitdrukkelijk is bepaald dat deze mogelijkheid de bevoegdheden die de licentiehouden op grond van artikel 11, onder D, heeft onverlet laat. Een door de merkhouder namens een licentiehouden ingestelde vordering hoeft de desbetreffende licentiehouden er derhalve niet van te weerhouden zich desgewenst in de procedure te voegen.

Het zesde lid van artikel 13 van de BMW is ontleend aan het eerste lid van artikel 6 van de richtlijn inzake beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. De onder a genoemde beperking betreffende het gebruik door een derde van diens naam en adres is reeds bij het commentaar op de wijziging van artikel 2 van de BMW vermeld. Hierbij kan nog worden aangetekend dat volgens de notulen van de meer genoemde Raadsvergadering de term "diens naam" alleen de naam van natuurlijke personen betreft. Verder is onder b vermeld dat het verbodsrecht zich evenmin uitstrekt tot het gebruik door derden van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, bestemming en andere beschrijvende aanduidingen. Ten slotte is op grond van het onder c bepaalde derden toegestaan het merk te gebruiken, indien zulks nodig om de bestemming van een waar aan te geven, met name als accessoire of onderdeel, een en ander voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

In het zevende lid van artikel 13 van de BMW is het tweede lid van artikel 6 van de richtlijn overgenomen. Bepaald wordt dat het merkrecht niet kan worden ingeroepen ten aanzien van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, voorzover dat recht erkend is ingevolge wetgeving van een der Beneluxlanden. Hierbij kan gedacht worden aan een op beperkte schaal gevoerde handelsnaam.

Ten slotte is in het achtste lid van artikel 13 gevolg gegeven aan artikel 7, lid 1, van de richtlijn. Anders dan de huidige derde alinea wordt bepaald dat uitputting van het merkrecht plaatsvindt indien de van het merk voorzien waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Daarbij is, eveneens in afwijking van de huidige derde alinea, het tweede lid van artikel 7 van de richtlijn is overgenomen en bepaald dat de uitputting niet plaatsvindt, indien er voor de merkhouder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

M. Het nieuwe artikel 13bis bevat enkele rechtsmiddelen waardoor de merkhouder effectiever kan optreden tegen inbreuk op zijn recht. Zoals reeds in het algemeen gedeelte van dit commentaar is uiteengezet, strekken deze bepalingen ertoe de merkhouder beter in staat te stellen het moedwillig inbreukmaken op zijn recht te bestrijden.

Het eerste lid geeft de merkhouder de mogelijkheid om zaken waarmee inbreuk op zijn recht wordt gemaakt als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Deze bevoegdheid stelt hem in staat te voorkomen dat inbreukmakende zaken in het verkeer gebracht worden, mede door de met het vorderingsrecht samenhangende mogelijkheid om op de inbreukmakende zaken beslag te leggen (artikel 13bis, tweede lid). Voor inbreukmakende zaken is het eerste lid beperkt tot roerende zaken. Voor onroerende zaken is de kans dat zij ondanks een geconstateerde inbreuk in het verkeer gebracht worden te verwaarlozen.

De merkhouder kan ook produktiemiddelen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken opvorderen. Hierdoor kan hij voorkomen, dat de inbreukmaker voortgaat met het produceren van inbreukmakende zaken. Voor produktiemiddelen is geen beperking tot roerende zaken aangebracht. Bij deze zaken is het al dan niet roerend zijn niet van belang omdat in beide gevallen de kans bestaat, dat hun gebruik bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken wordt voortgezet. Het eerste lid geeft voorts de mogelijkheid om gelden, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van inbreuk verkregen zijn op te vorderen. Dit is, wederom in combinatie met de mogelijkheid om beslag te leggen, van belang om te voorkomen dat de onrechtmatig verkregen gelden buiten bereik van de merkhouder gebracht worden. Naar verwacht mag worden zal de rechter bij de beoordeling van een vordering op grond van artikel 13, onder A, derde en vierde lid, rekening houden met de gelden die reeds door de merkhouder op grond van de onderhavige bepaling zijn verkregen.

Een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt door de rechter afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. In die gevallen bestaat er geen noodzaak om de vergaande vorderingsmogelijkheid van het eerste lid toe te kennen. Naar mag worden aangenomen zal de inbreukmaker te goeder trouw, nadat geconstateerd is dat hij inbreuk op het recht van een ander maakt, uit eigen beweging afzien van voortgaande inbreuk.

Aux termes du cinquième alinéa, le titulaire de la marque peut intenter l'action au nom du licencié ou conjointement avec ce dernier. Il est prévu expressément que cette faculté s'exerce sans préjudice des droits accordés au licencié en vertu de l'article 11, sous D. Par conséquent, une action intentée par le titulaire au nom d'un licencié ne doit pas empêcher celui-ci de se joindre le cas échéant à la procédure.

Le sixième alinéa de l'article 13 de la LBM est emprunté au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive relatif à la limitation des effets de la marque. La limitation sous a concernant l'usage par un tiers de son nom et de son adresse est déjà mentionnée dans le commentaire de la modification de l'article 2 de la LBM. Notons à ce propos que suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil évoquée plus haut, les mots "de son nom" visent uniquement le nom de personnes physiques. La lettre b porte que le droit à la marque ne permet pas non plus d'interdire l'usage par des tiers d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la destination et d'autres indications descriptives. Enfin, la disposition sous c autorise les tiers employer la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Le septième alinéa de l'article 13 de la LBM reproduit le paragraphe 2 de l'article 6 de la directive. Il dispose que le droit conféré par la marque ne peut être invoqué à l'encontre d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu de la législation d'un des pays du Benelux. Songeons à cet égard à un nom commercial utilisé localement.

Enfin, le huitième alinéa de l'article 13 fait suite à l'article 7, paragraphe 1, de la directive. A la différence du troisième alinéa actuel, il dispose que l'épuisement du droit conféré par la marque survient lorsque les produits revêtus de la marque ont été mis dans le commerce dans la Communauté par le titulaire ou avec son consentement. De même a été repris, en s'écartant du troisième alinéa actuel, le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive prévoyant que l'épuisement du droit ne se produit pas lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire de la marque s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

M. Le nouvel article 13 bis contient quelques moyens d'action judiciaire qui permettront au titulaire de s'opposer plus efficacement aux atteintes portées à son droit. Comme nous l'avons exposé dans la partie générale du présent commentaire, ces dispositions ont pour objet d'aider le titulaire à lutter contre les atteintes intentionnelles portées à son droit.

Le premier alinéa donne au titulaire de la marque la faculté de revendiquer la propriété des biens qui ont porté atteinte à son droit ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Cette faculté lui permet d'éviter que les biens contrefaisants soient mis dans le commerce, notamment en raison de la faculté, liée au droit de réquisition, de pratiquer une saisie sur les biens contrefaisants (article 13bis, deuxième alinéa). Le premier alinéa est limité aux biens meubles contrefaisants. Pour les biens immeubles, le risque de les voir mis en circulation en dépit d'une infraction constatée est négligeable.

Le titulaire peut aussi requérir les biens d'équipement qui ont servi à la fabrication des objets contrefaisants. Il peut ainsi éviter que le contrefacteur continue à produire des objets contrefaisants. Les biens d'équipement ne font l'objet d'aucune limitation aux biens meubles. Pour ces objets, la distinction en fonction de leur nature meuble ou immeuble est sans intérêt parce que dans les deux éventualités existe le risque de voir leur utilisation se poursuivre pour la fabrication de biens contrefaisants. L'alinéa premier permet en outre de revendiquer les sommes présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. Cette possibilité, combinée à nouveau avec celle de pratiquer une saisie, s'impose pour éviter que les sommes acquises illicitement soient mises hors d'atteinte du titulaire de la marque. Il est à prévoir que pour l'appréciation d'une demande fondée sur l'article 13, sous A, troisième et quatrième alinéas, le tribunal tiendra compte des sommes déjà obtenues par le titulaire sur le fondement de la présente disposition.

Le tribunal rejettera une demande telle que visée à l'alinéa premier si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi. Dans cette hypothèse, il n'y a aucune nécessité de faire droit à la revendication extrême permise à l'alinéa premier. On doit bien admettre que s'il est constaté qu'il porte atteinte au droit d'autrui, l'auteur de cette atteinte qui est de bonne foi cessera spontanément de la commettre.



Vanwege het feit dat er in de Benelux geen uniform beslagrecht bestaat is ervan afgezien hieromtrent in de BMW een regeling te treffen. Het tweede lid verwijst voor de mogelijkheden tot het leggen van conservatoir of executoriaal beslag naar het nationale recht van de landen van de Benelux.

Het derde lid biedt de rechter de mogelijkheid om aan het bevel tot afgifte op grond van het eerste lid de voorwaarde te verbinden dat de eiser een bepaalde vergoeding betaalt. Deze bepaling stelt de rechter in staat om in voorkomende gevallen een onredelijke bevoordeling van de eiser en benadeling van de gedaagde te corrigeren. Van onredelijkheid zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn in het geval dat de waarde van de af te geven zaken onevenredig hoog is in verhouding tot het belang van de eiser bij afgifte daarvan.

Het vierde lid geeft aan de licentiehouder het recht om een vordering als bedoeld in het eerste lid in te stellen, indien en voor zover hij daarbij belang heeft en toestemming van de merkhouders heeft verkregen.

Het vijfde lid is bedoeld om de merkhouders in staat te stellen eerdere schakels in de keten van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en zodoende de inbreuk dichter bij de bron te bestrijden. Hiertoe kan hij vorderen dat een inbreukmaker al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee de inbreuk gepleegd is bekend maakt en alle daarop betrekking hebbende gegevens verstrekt. De bepaling is derhalve zo geformuleerd, dat de vordering zowel het mededelen van wetenschap bij de inbreukmaker omtrent de herkomst als het overleggen van bescheiden die daarop betrekking hebbende gegevens bevatten, kan betreffen.

N. Zoals reeds is vermeld bij de toelichting op onderdeel B moet de bijzondere positie van collectieve merken bij de rangordebepaling van artikel 3, lid 2, van de BMW worden opgeheven. In verband daarmee is in artikel 14, onder A, het onder b van lid 1 bepaalde vervallen en is in artikel 14, onderdeel 8, onder 1 "een overeenstemmend individueel merk" gewijzigd in een "overeenstemmend merk".

Evenals artikel 14, onder C, van de BMW gaat de richtlijn in artikel 12 uit van het beginsel dat het recht op een merk, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de verplichting het merk normaal te gebruiken, kan worden vervallen verklaard. Op dit beginsel biedt artikel 12 van de richtlijn echter de uitzondering dat vervallenverklaring niet meer kan worden gevorderd indien de merkhouders na het verstrijken van de termijn van vijf jaren doch tijdig voor het instellen van de bedoelde vordering het merk voor het eerst of opnieuw is gaan gebruiken. Het tijdig (her)opvatten van het gebruik is in artikel 12 van de richtlijn aldus beperkt dat begin van het gebruik binnen drie maanden voor de instelling van de vordering tot vervallenverklaring niet in aanmerking wordt genomen, indien de voorbereiding van het begin van het gebruik wordt getroffen nadat de merkhouders zich van de mogelijkheid dat een dergelijke vordering kan worden ingesteld bewust is geworden.

Bovenstaande regeling van artikel 12 van de richtlijn, die er toe leidt dat de merkhouders met terugwerkende kracht zijn recht kan herstellen, is opgenomen in onderdeel C, onder 1, van artikel 14.

In de richtlijn ontbreekt een regeling ten behoeve van de derde die het merk of een overeenstemmend teken heeft gedeponeerd in de periode dat het achteraf herstelde merk kon worden vervallen verklaard, een verfijning die wel is aangebracht in het ontwerp van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk. In overleg met de geïnteresseerde kringen is besloten de gerechtvaardigde belangen van genoemde derden te laten prevaleren boven die van de merkhouders die zijn recht herstelt. In verband daarmee is in onderdeel C, onder 2, bepaald dat de houder van het herstelde recht noch de nietigheid van het depot kan inroepen dat is verricht in de periode waarin het herstelde oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard, noch zich kan verzetten tegen het gebruik van het aldus gedeponeerde merk. Dit betekent dat de houders van beide merken elkaar moeten dulden, zowel in het economische verkeer als in het merkenregister.

O. Artikel 9 van de richtlijn schrijft in het eerste lid voor dat de houder van een ouder merk die het gebruik van een jonger merk gedurende vijf jaren heeft gedoogd, niet meer op grond van het oudere merk de nietigheid van het jongere kan vorderen, noch bezwaar kan maken tegen het gebruik van dat jongere merk voor de waren of diensten waarvoor het is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

In het eerste lid van artikel 14bis is deze vorm van rechtsverwerking overgenomen. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van de optie van artikel 9, lid 2, van de richtlijn door deze rechtsverwerking ook van

Du fait que le droit des saisies n'est pas unifié dans la Benelux, les gouvernements ont renoncé à introduire une disposition à ce sujet dans la LBM. Le deuxième alinéa renvoie au droit national des pays du Benelux en ce qui concerne les possibilités de pratiquer une saisie conservatoire ou une saisie d'exécution.

Le troisième alinéa offre au tribunal la possibilité d'attacher à l'injonction de délivrance en vertu de l'alinéa premier la condition du paiement d'une indemnité déterminée par le demandeur. Cette disposition permet au tribunal de corriger le cas échéant tout avantage déraisonnable accordé au demandeur et toute légion du défendeur. Il serait par exemple déraisonnable que la valeur des biens à délivrer soit disproportionnée au regard de l'intérêt du demandeur à leur délivrance.

Le quatrième alinéa donne au licencié le droit d'intenter une action telle que visée à l'alinéa premier pourvu qu'il y ait un intérêt et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque.

Le cinquième alinéa vise à permettre au titulaire de reconstituer les maillons de la chaîne de production et de distribution des objets contrefaisants et de s'attaquer ainsi à la source de la contrefaçon. Il peut demander à cette fin que l'auteur de l'atteinte à son droit lui fournisse toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte à la marque et lui communique toutes les données s'y rapportant. La disposition a dès lors été formulée de manière telle que la demande puisse couvrir tant la communication des informations dont dispose l'auteur de l'atteinte concernant la provenance des biens que la remise de documents qui contiennent les données s'y rapportant.

N. Comme nous l'avons signalé dans le commentaire du paragraphe B, il convient de supprimer la position particulière des marques collectives dans l'appréciation du rang visée à l'article 3, alinéa 2 de la LBM. Pour cette raison, il convient d'abroger la disposition sous b de l'alinéa 1er de l'article 14, sous A, et de remplacer les mots "une marque individuelle ressemblante" par "une marque ressemblante" à l'article 14, paragraphe B, sous 1.

Tout comme l'article 14, sous C, de la LBM, l'article 12 de la directive part du principe que peut être déclaré éteint le droit à une marque à propos de laquelle il n'est pas satisfait à l'obligation d'usage normal de la marque. L'article 12 de la directive prévoit toutefois une exception à ce principe, à savoir que la déchéance ne peut plus être demandée lorsqu'à l'expiration du délai de cinq années, mais à temps avant la présentation de ladite demande, la marque a fait l'objet d'un commencement d'usage ou d'une reprise d'usage par le titulaire. Le délai de commencement ou de reprise d'usage est limité à l'article 12 de la directive en ce sens que le commencement d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une telle demande pourrait être présentée.

Cette règle de l'article 12 de la directive qui permet au titulaire de rétablir rétroactivement son droit a été reprise au paragraphe C, sous 1, de l'article 14.

La directive est dépourvue d'une règle au profit du tiers qui a déposé la marque ou un signe ressemblant dans la période durant laquelle la marque revalidée a postérieurement pu être invalidée, alors que cette ampliation a été retenue dans le projet de règlement sur la marque communautaire. En concertation avec les milieux intéressés, il a été décidé de faire prévaloir les intérêts justifiés des tiers concernés sur ceux du titulaire qui rétablit son droit. C'est la raison pour laquelle le paragraphe C, sous 2, dispose que le titulaire du droit revalidé ne peut ni invoquer la nullité du dépôt effectué pendant la période durant laquelle le droit de marque antérieur revalidé pouvait être déclaré éteint, ni s'opposer à l'usage de la marque ainsi déposée. Cela signifie que les titulaires des deux marques doivent tolérer leur coexistence tant dans la vie des affaires que dans le registre des marques.

O. Le paragraphe premier de l'article 9 de la directive prescrit que le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure pendant cinq années ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure pour les produits ou services pour lesquels cette marque postérieure a été utilisée, à moins que la marque postérieure n'ait été déposée de mauvaise foi.

L'alinéa premier de l'article 14bis a repris cette forme de forclusion par tolérance. Il a également été fait usage de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la directive, qui permet de déclarer cette

toepassing te laten zijn ingeval er sprake is van het gedogen van het gebruik van een merk dat is ingeschreven voor niet-soortgelijke waren of diensten onder de omstandigheden aangegeven in artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder C.

Ofschoon niet uitdrukkelijk aangegeven in de richtlijn, spreekt het vanzelf dat de rechtsverwerking ook toepassing moet vinden, indien het gebruik van een Gemeenschapsmerk dat is ingeschreven voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gedoogd. Ter vermijding van ieder misverstand zij er op gewezen, dat de uitzondering aan het slot van lid 1 voor het geval het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd, niet tot gevolg heeft dat artikel 14bis een grondslag bevat om depots te kwader trouw aan te vechten. Daarvoor dient artikel 14, onderdeel B, onder 2, te worden ingeroepen. Artikel 14bis ziet uitsluitend op acties die de houder van een ouder merk op grond van artikel 14, onderdeel B, onder 1, tegen de houder van een jonger merk kan instellen.

In het tweede lid van artikel 14bis is de inhoud van het derde lid van artikel 9 van de richtlijn overgenomen en is voor alle duidelijkheid bepaald dat de rechtsverwerking niet inhoudt dat het later gedeponeerde merk kan worden ingeroepen tegen het gebruik van het eerdere merk.

Te vermelden is hier nog dat, blijkens de notulen van de Raadsvergadering waarin de richtlijn is vastgesteld, Raad en Commissie van oordeel zijn dat het bepaalde in artikel 9, (1) en (2), van de richtlijn niet afdoet aan de eventuele bevoegdheid van nationale autoriteiten om overeenkomstig het nationale recht te beslissen dat rechtsverwerking met betrekking tot de onderhavige acties tegen een jonger merk heeft plaatsgevonden op grond van andere omstandigheden, zelfs indien het gedogen heeft plaatsgevonden gedurende minder dan vijf jaren.

P. Zoals reeds toegelicht bij onderdeel K is het gewenst de situatie met betrekking tot pandrechten en beslagen te wijzigen. Ingevolge de wijziging van artikel 15, onder A, kan, indien een pandrecht of beslag is ingeschreven, doorhaling van de inschrijving van het merk alleen worden verzocht door de houder van de inschrijving en de pandhouder of beslaglegger gezamenlijk.

Q. Artikel 15, lid 2, van de richtlijn laat de keuze aan de Lid-Staten om te bepalen dat geografische herkomst aanduidingen als collectieve merken beschermd kunnen zijn. Deze bescherming kan echter volgens de richtlijn niet leiden tot een verbod van het gebruik door derden van dergelijke aanduidingen dat plaats vindt overeenkomstig eerlijke handelsgebruiken, met name niet wanneer een derde het recht heeft de desbetreffende geografische aanduiding te gebruiken.

Aangezien in de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk voorzien is in deze mogelijkheid van bescherming is het gewenst van de geboden optie gebruik te maken. Hiertoe is artikel 19 overeenkomstig het bovenstaande aangevuld. Het praktische nut van de bepaling moet vooral worden gezien in de mogelijkheid dat houders van dergelijke collectieve merken ook op basis van het merkenrecht optreden tegen het gebruik van tekens die ten onrechte de indruk wekken dat de waren uit het desbetreffende gebied afkomstig zijn.

R. Aangezien de inhoudelijke toetsing van depots ingevolge artikel 6bis en 8 ook zal plaatsvinden ten aanzien van collectieve merken is in artikel 24 de verwijzing naar artikel 6 aangevuld met een verwijzing naar deze twee artikelen.

S. Eenvoudigheidshalve is in artikel 25 bepaald, dat de verplichte mededeling van wijzigingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, behorende bij collectieve merken, alleen nog aan het BMB kan worden gedaan en niet meer aan de nationale diensten.

T. Zoals reeds is toegelicht bij onderdeel B maakt de richtlijn geen onderscheid tussen individuele en collectieve merken waar het de beschermingsomvang van het merk betreft. In verband daarmee zijn de tweede en derde alinea van artikel 26 geschrapt. De houder van een collectief merk zal alleen de bepalingen van artikel 13 kunnen inroepen.

U. In verband met de toevoeging aan de BMW van de nieuwe hoofdstukken VI en VII is voor alle duidelijkheid in artikel 39 een verwijzing naar deze hoofdstukken toegevoegd zodat ook de bepalingen inzake de verhouding tussen enerzijds het Gemeenschapsmerk en het Protocol behorende bij de Overeenkomst van Madrid en anderzijds de BMW, geacht worden mede betrekking te hebben op dienstmerken.

forclusion par tolérance applicable lorsqu'il y a tolérance de l'usage d'une marque qui est enregistrée pour des produits ou services non similaires dans les circonstances indiquées à l'article 13, paragraphe A, alinéa 1er, sous C.

Bien que la directive ne l'indique pas expressément, il va sans dire que la forclusion par tolérance doit aussi intervenir lorsqu'est toléré l'usage d'une marque communautaire qui est enregistrée pour des produits ou services non similaires. Pour éviter tout malentendu, rappelons que l'exception prévue à la fin de l'alinéa 1er pour le cas où la marque postérieure a été déposée de mauvaise foi, n'a pas pour effet de créer à l'article 14 bis une base permettant d'attaquer les dépôts de mauvaise foi. Il convient à cette fin d'invoquer l'article 14, paragraphe 8, sous 2. L'article 14bis vise uniquement les actions que le titulaire d'une marque antérieure peut intenter contre le titulaire d'une marque postérieure en vertu de l'article 14, paragraphe B, sous 1.

Le deuxième alinéa de l'article 14bis reprend la teneur du troisième paragraphe de l'article 9 de la directive et précise sans ambiguïté que la forclusion par tolérance n'implique pas que la marque déposée ultérieurement puisse être invoquée à l'encontre de l'usage de la marque antérieure.

Signalons encore que d'après le procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle la directive a été adoptée, le Conseil et la Commission estiment que les dispositions de l'article 9, (1) et (2), de la directive ne portent pas atteinte à l'éventuel droit des autorités nationales de décider, conformément au droit national, qu'il y a eu forclusion par tolérance concernant les présentes actions contre une marque postérieure sur la base d'autres circonstances, même lorsque la tolérance a duré moins de cinq années.

P. Comme l'indique le commentaire du paragraphe K, il est souhaitable de revoir la situation concernant les droits de gage et les saisies. A la suite de la modification de l'article 15, sous A, en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie, la radiation de l'enregistrement de la marque ne peut être requise que par le titulaire de l'enregistrement et par le détenteur du gage ou le saisissant agissant conjointement.

Q. L'article 15, paragraphe 2, de la directive laisse aux États membres la faculté de prévoir que les indications de provenance géographique peuvent être protégées comme marques collectives. Cette protection ne peut toutefois, selon la directive, aller jusqu'à interdire à un tiers d'utiliser de telles indications conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, notamment lorsqu'un tiers est habilité à utiliser pareille dénomination géographique.

Comme le projet de règlement sur la marque communautaire prévoit cette forme de protection, il est souhaitable de faire usage de cette faculté en complétant l'article 19 conformément à ce qui précède. L'utilité pratique de la disposition doit être considérée surtout en ce qu'elle permet aux titulaires de pareilles marques collectives de s'opposer également sur la base du droit des marques à l'usage de signes qui donnent à tort l'impression que les produits proviennent de la région concernée.

R. Comme l'examen quant au fond des dépôts s'étendra aux marques collectives en vertu des articles 6 bis et 8, le renvoi que fait l'article 24 à l'article 6 a été complété par un renvoi à ces deux articles.

S. Par souci de simplification, l'article 25 dispose que la notification obligatoire de modifications au règlement d'usage et de contrôle concernant les marques collectives ne pourra plus être adressée qu'au seul BMB, à l'exclusion des administrations nationales.

T. Comme l'indique le commentaire du paragraphe B, la directive ne fait pas de distinction entre les marques individuelles et collectives quant à l'étendue de la protection de la marque. C'est pourquoi les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 ont été supprimés. Le titulaire d'une marque collective pourra invoquer uniquement les dispositions de l'article 13.

U. En raison de l'adjonction des nouveaux chapitres VI et VII à la LBM, une référence à ces chapitres a été ajoutée pour plus de sûreté à l'article 39 de sorte que les dispositions concernant la relation entre, d'une part, la marque communautaire et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid et, d'autre part, la LBM sont réputées se rapporter également aux marques de services.

V. De artikelen 44, 45 en 46 van het nieuw toe te voegen hoofdstuk VI van de BMW betreffen uitvoering van de voorschriften van de richtlijn die rechtstreeks betrekking hebben op het Gemeenschapsmerk.

Artikel 4, lid 2, (a) (i), van de richtlijn houdt de verplichting in het Benelux merkenrecht zo aan te vullen dat ook met depots voor Gemeenschapsmerken, mits deze tot inschrijving leiden, in de rangordebepaling ten opzichte van jongere Benelux-depots en internationale depots rekening wordt gehouden voor zover er sprake is van overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van waren of diensten.

Artikel 4, lid 3, geeft eenzelfde verplichting voor het geval een ouder Gemeenschapsmerk overeenstemt met een Benelux-depot of internationaal depot maar is gedeponerd voor niet-soortgelijke waren, wanneer het Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk.

Beide gevallen van rangordebepaling zijn opgenomen in artikel 44 door artikel 3, lid 2, en artikel 14, onderdeel B, onder 1, van overeenkomstige toepassing te verklaren op Gemeenschapsmerken.

In de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk is voorzien in de mogelijkheid dat de houders van Gemeenschapsmerken zich kunnen blijven beroepen op oudere rechten in de Lid-Staten, ontleend aan overeenkomstige nationale of internationale inschrijvingen aldaar, zelfs indien de desbetreffende inschrijving vrijwillig is doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan is verstreken. De houder van een Gemeenschapsmerk kan dus zonder verlies van rechten van zijn aan het Gemeenschapsmerk ten grondslag liggende nationale of internationale inschrijvingen afstand doen. Dit oudere recht is met de term anciënniteit aangeduid.

Artikel 4, lid 2 onder b, van de richtlijn verplicht om in het Benelux merkenrecht ook bij de bepaling van de rangorde rekening te houden met Gemeenschapsmerken ten aanzien waarvan de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken. In artikel 45 is hieraan gevolg gegeven door op deze situatie artikel 3, tweede lid en artikel 14, onderdeel B, lid 1, van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Artikel 14 van de richtlijn schrijft voor dat ingeval de anciënniteit voor een Gemeenschapsmerk wordt ingeroepen van een ouder merkrecht dat reeds is vervallen door vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, de nietigheid of het verval van dat oudere recht achteraf kan worden vastgesteld. Te denken valt hierbij aan de situatie dat ten onrechte de anciënniteit wordt ingeroepen omdat het recht reeds op andere gronden dan de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur nietig of vervallen moet worden geacht. Artikel 46 voorziet in een en ander.

Artikel 47 bepaalt dat het BMB de ingeschreven Gemeenschapsmerken in het Beneluxregister inschrijft, overeenkomstig de praktijk die thans wordt gehanteerd ten aanzien van internationale inschrijvingen.

Analoog aan het huidige artikel 38 wordt in artikel 48 bepaald dat ook de verordening inzake het Gemeenschapsmerk voorrang geniet boven de BMW.

W. Naast hetgeen bepaald is in artikel 7 wordt met het nieuwe hoofdstuk VII in artikel 49 zeker gesteld dat de depots verricht ingevolge het Protocol van 27 juni 1989 bij de Overeenkomst van Madrid onder de werking van de BMW vallen.

#### Overgangsbepalingen

##### Artikel II

Nu artikel 3, tweede alinea, inhoudelijk is gewijzigd, is het noodzakelijk te bepalen dat op de depots verricht vóór inwerkingtreding van dit Protocol de oude tekst van de tweede alinea van toepassing blijft. Aan de eventuele rechten gebaseerd op de huidige rangorderegeling mag immers door de invoering van een andere rangorderegeling geen afbreuk worden gedaan.

##### Artikel III

Eveneens is het nodig dat voor depots verricht voor de inwerkingtreding van dit Protocol de huidige tekst van artikel 4, onder 3 en 4, van toepassing blijft. Aan de eventuele rechten ontleend aan deze nietigheidsgronden mag geen afbreuk worden gedaan door de gewijzigde redactie van deze bepalingen.

V. Les articles 44, 45 et 46 du nouveau chapitre VI ajouté à la LBM concernent l'exécution des dispositions de la directive qui se rapportent directement à la marque communautaire.

L'article 4, paragraphe 2, (a) (i) de la directive oblige à compléter la législation Benelux sur les marques de façon à tenir compte également des dépôts de marques communautaires, à condition d'avoir été enregistrés, dans l'appréciation du rang par rapport aux dépôts Benelux et aux dépôts internationaux postérieurs dans la mesure où il y a ressemblance des signes et similitude des produits ou services.

L'article 4, paragraphe 3, impose la même obligation pour le cas où une marque communautaire antérieure ressemble à un dépôt Benelux ou à un dépôt international mais est déposée pour des produits non similaires, lorsque la marque communautaire est renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

Les deux hypothèses d'appréciation du rang sont reprises à l'article 44 qui déclare l'article 3, alinéa 2, et l'article 14, paragraphe B, sous 1, applicables aux marques communautaires.

Le projet de règlement sur la marque communautaire prévoit que les titulaires de marques communautaires puissent continuer à se prévaloir de droits antérieurs dans les Etats membres, dérivés d'enregistrements nationaux ou internationaux correspondants dans ces pays, même si l'enregistrement concerné a fait l'objet d'une radiation volontaire ou que sa durée de validité est venue à expiration. Le titulaire d'une marque communautaire peut donc, sans perte de ses droits, renoncer à ses enregistrements nationaux ou internationaux qui sont à la base de la marque communautaire. On a choisi le mot ancienneté pour désigner ce droit antérieur.

L'article 4, paragraphe 2, sous b, de la directive fait obligation de tenir compte aussi dans le droit Benelux des marques, pour l'appréciation du rang, des marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté est revendiquée pour le territoire Benelux, même si l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté a fait l'objet d'une radiation volontaire ou que sa durée de validité est venue à expiration. L'article 45 donne suite à cette obligation en déclarant les articles 3, second alinéa, et 14, paragraphe B, alinéa 1er, applicables à cette situation.

L'article 14 de la directive prescrit que lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui est déjà éteinte en raison d'une radiation volontaire ou de l'expiration de l'enregistrement, est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être constatée a posteriori. Songeons par exemple à la situation où l'ancienneté est invoquée à tort parce que le droit doit déjà être jugé éteint pour d'autres motifs que la radiation volontaire ou l'expiration de la validité. L'article 46 couvre cette éventualité.

L'article 47 dispose que le BMB inscrit dans le registre Benelux les marques communautaires enregistrées, conformément à la pratique suivie actuellement à l'égard des enregistrements internationaux.

A l'instar de l'actuel article 38, l'article 48 dispose que le règlement sur la marque communautaire prévaut lui aussi sur la LBM.

W. Hormis ce qui est prévu à l'article 7, l'article 49 du nouveau chapitre VII garantit que les dépôts effectués en vertu du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid tombent sous l'application de la LBM.

#### Dispositions transitoires

##### Article II

L'article 3, alinéa 2, ayant subi une modification quant au fond, il est indispensable de prévoir que l'ancien texte du second alinéa continuera à être appliqué aux dépôts effectués avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. L'introduction d'un nouveau régime d'appréciation du rang ne peut en effet porter atteinte aux droits éventuels qui résultent du régime actuel.

##### Article III

Il est également nécessaire que le texte actuel de l'article 4, sous 3 et 4, continue à s'appliquer aux dépôts effectués avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. La nouvelle rédaction de ces dispositions ne saurait porter atteinte aux droits éventuels qui résultent de ces motifs de nullité.

**Artikel IV**

In verband met de wijziging van artikel 5 met betrekking tot de non usus termijn, waarbij de huidige termijn van drie jaar na depot is vervangen door de algemene termijn van vijf jaar na de inschrijving, is het nodig eventuele rechten zeker te stellen die zijn gebaseerd op het huidige artikel 5 met betrekking tot depots verricht ten minste drie jaar voor het inwerkingtreden van het Protocol. Ten aanzien van depots verricht binnen drie jaar vóór het inwerkingtreden van het Protocol geldt de juistere geachte non usus termijn van vijf jaar na de inschrijving.

**Artikel V**

Aangezien het volgens onderdeel N mogelijks is door (weder)opneming van het gebruik een in beginsel vervallen recht te herstellen is het in het belang van de rechtszekerheid noodzakelijk te bepalen, dat door de houders van depots als bedoeld in artikel IV geen beroep kan worden gedaan op een gebruik dat plaats heeft gevonden vóór de inwerkingtreding van het Protocol. Daaruit volgt dat zij wel beroep kunnen doen op een gebruik dat plaats vindt na die datum.

**Artikel VI**

Teneinde elk misverstand te vermijden bevestigt artikel VI uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof voor de uitlegging van de eenvormige wet zoals gewijzigd door het Protocol.

**Slotbepalingen**

De artikelen VII en VIII spreken voor zich.

**Article IV**

Comme le délai de non-usage prévu à l'article 5 a été modifié en ce sens que le délai actuel de trois années après le dépôt a été remplacé par le délai général de cinq années après l'enregistrement, il est nécessaire de préserver les droits éventuels fondés sur l'actuel article 5 en ce qui concerne les dépôts effectués trois ans au moins avant l'entrée en vigueur du Protocole. Les dépôts effectués dans les trois années précédant l'entrée en vigueur du Protocole sont soumis au délai de cinq années après l'enregistrement, qui est jugé plus approprié.

**Article V**

Comme le paragraphe N permet de rétablir un droit en principe éteint par un commencement ou une reprise d'usage, il est nécessaire de prévoir, dans l'intérêt de la sécurité juridique, que les titulaires d'un dépôt tel que visé à l'article IV ne pourront se prévaloir d'un usage antérieur à l'entrée en vigueur du Protocole. Il en résulte qu'ils pourront se prévaloir d'un usage postérieur à cette date.

**Article VI**

Afin d'éviter tout malentendu, l'article VI confirme expressément que la Cour de Justice Benelux est compétente pour interpréter la loi uniforme telle que modifiée par le Protocole.

**Dispositions finales**

Les articles VII et VIII n'appellent aucun commentaire.

N. 96 - 542

**25 FEBRUARI 1996.** — Koninklijk besluit tot verdeling van de betrekkingen van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière onder de ambtenaren van de twee taalrollen

[15037]

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het advies van 20 september 1995 van het Basisoverlegcomité 500 van Sector I;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** In elk van de drie hogere klassen van de carrière Buitenlandse Dienst wordt de helft van het aantal betrekkingen toegewezen aan de ambtenaren van elke taalrol.

In de vierde, vijfde en zesde klasse worden de betrekkingen telkens gelijk verdeeld onder de ambtenaren van beide taalrollen.

**Art. 2.** In elk van de eerste vier klassen van de Kanselarijcarrière wordt de helft van het aantal betrekkingen toegewezen aan de ambtenaren van elke taalrol.

In de vijfde en zesde klasse worden de betrekkingen telkens gelijk verdeeld onder de ambtenaren van beide taalrollen.

**Art. 3.** Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

**Art. 4.** Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 1996.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
E. DERYCKE

F. 96 - 542

**25 FEVRIER 1996.** — Arrêté royal déterminant la répartition des emplois de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie entre les agents des deux rôles linguistiques

[15037]

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'avis du 20 septembre 1995 du Comité de concertation de Base 500 du Secteur I;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Dans chacune des trois classes supérieures de la carrière du Service extérieur, le nombre des emplois est réparti par moitié entre les agents des deux rôles linguistiques.

Dans les quatrième, cinquième et sixième classes les emplois sont chaque fois également répartis entre les agents des deux rôles linguistiques.

**Art. 2.** Dans chacune des quatre premières classes de la carrière de Chancellerie, le nombre des emplois est réparti par moitié entre les agents des deux rôles linguistiques.

Dans les cinquième et sixième classes, les emplois sont chaque fois également répartis entre les agents des deux rôles linguistiques.

**Art. 3.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

**Art. 4.** Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,  
E. DERYCKE