

BENELUXVERDRAG EN ONTWERP  
EENVORMIGE WET INZAKE DE WARENMERKEN  
(M (62) 3)

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,  
heeft de tekst opgesteld van een Beneluxverdrag en een ontwerp  
eenvormige wet inzake de warenmerken, hierbij gevoegd als bijlage. (\*)

Gedaan te Brussel, op 5 februari 1962.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

(w.g.) H. FAYAT

---

(\*) zie : Warenmerken.

VERDRAG

BENELUXVERDRAG INZAKE DE WARENMERKEN

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,  
Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg,  
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,  
Bezield door de wens hun wetgeving inzake de warenmerken te herzien en eenheid te brengen in het merkenrecht in hun landen ;

Hebben besloten te dien einde een Verdrag te sluiten en hebben hiertoe als Hunne Gevolmachtigden aangewezen :

Zijne Majesteit de Koning der Belgen :

Zijne Excellentie de Heer H. Fayat,  
Minister adjunct voor Buitenlandse Zaken,

Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg :

Zijne Excellentie de Heer E. Schaus,  
Minister van Buitenlandse Zaken,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden :

Zijne Excellentie de Heer Mr. J. M. A. H. Luns,  
Minister van Buitenlandse Zaken,

die, na hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten te hebben overgelegd, de volgende bepalingen zijn overeengekomen :

Artikel 1

De Hoge Verdragsluitende Partijen nemen de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken, die als bijlage bij dit Verdrag is gevoegd, in hun nationale wetgeving op, hetzij in één van de oorspronkelijke, hetzij in beide teksten, en stellen een voor hun landen gemeenschappelijke dienst in onder de naam „Benelux-Merkenbureau”.

Artikel 2

De uitvoering van de eenvormige wet wordt geregeld bij uitvoeringsreglementen, vastgesteld in onderlinge overeenstemming door de Hoge Verdragsluitende Partijen na raadpleging van de in artikel 3

bedoelde raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau, en bij toepassingsreglementen vastgesteld door deze raad.

De reglementen verkrijgen in ieder land bindende kracht overeenkomstig de bepalingen van zijn binnenlands recht.

De reglementen worden bekend gemaakt in het Staatsblad van ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen.

### Artikel 3

Het Benelux-Merkenbureau is belast met de uitvoering van de eenvormige wet en de reglementen.

Het Bureau staat onder leiding van een raad van bestuur, samengesteld uit door de Hoge Verdragsluitende Partijen aangewezen leden en wel één bestuurder en één plaatsvervangende bestuurder per land.

De raad van bestuur kiest ieder jaar zijn voorzitter.

### Artikel 4

De raad van bestuur beslist in alle aangelegenheden betreffende de algemene werkwijze van het Benelux-Merkenbureau.

Hij stelt het huishoudelijke en het financiële reglement van het Bureau vast, alsmede de toepassingsreglementen.

Hij geeft advies over en doet voorstellen voor de uitvoeringsreglementen.

Hij benoemt de directeur van het Bureau, die onderdaan van een der Hoge Verdragsluitende Partijen moet zijn, en bepaalt zijn taak.

Hij stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en van uitgaven vast, alsmede zo nodig de wijzigingen of aanvullingen daarvan, en regelt in het financiële reglement de wijze, waarop het toezicht op de begrotingen en op de uitvoering daarvan zal worden uitgeoefend. Hij keurt de door de directeur afgesloten rekeningen goed.

De raad besluit met algemene stemmen.

### Artikel 5

De kosten van oprichting van het Benelux-Merkenbureau worden voor de helft door het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gedragen.

De raad van bestuur kan bij de Hoge Verdragsluitende Partijen een bijdrage aanvragen, bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven ; deze bijdrage wordt voor de helft door het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gedragen.

#### Artikel 6

De lopende uitgaven van het Bureau worden gedekt door zijn ontvangsten, te weten :

1. de rechten, geïnd op grond van de eenvormige wet ;
2. de inkomsten, voor de Hoge Verdragsluitende Partijen voortvloeiend uit de toepassing van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, getekend op 14 april 1891 ;
3. de vergoedingen voor onderzoek naar eerdere inschrijvingen ;
4. de opbrengst van de verkoop van publikaties en afschriften.

Zo nodig verlenen de Hoge Verdragsluitende Partijen een bijdrage aan het Bureau; deze wordt voor de helft door het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gedragen.

#### Artikel 7

Over het bedrag van de rechten, geïnd ter zake van door bemiddeling van de nationale diensten verrichte handelingen, wordt aan deze diensten een percentage uitgekeerd, bestemd tot dekking van de kosten, welke deze handelingen medebrengen ; dit percentage wordt vastgesteld bij uitvoeringsreglement.

Ter zake van deze handelingen kunnen door de nationale wetgevingen geen nationale rechten worden vastgesteld.

Het internationale emolument ter zake van verzoeken om internationale inschrijving van merken wordt gestort bij het Benelux-Merkenbureau dat zorg draagt voor de overdracht aan het Internationaal Bureau, ingesteld bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, getekend op 20 maart 1883.

#### Artikel 8

Het Benelux-Merkenbureau staat onder de bescherming van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ; het is gevestigd te 's-Gravenhage.

### Artikel 9

Het gezag van rechterlijke beslissingen die in een van de drie Staten met toepassing van artikel 14 of 27 van de eenvormige wet worden gegeven, wordt in de beide andere Staten erkend, en de door de rechter uitgesproken doorhaling wordt door het Bureau onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur op verzoek van de meest gereede partij verricht, indien :

1. het van de beslissing overgelegde afschrift, naar de wetten van het land waar deze beslissing is gegeven aan de voor de echtheid van het afschrift nodige voorwaarden voldoet ;
2. de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch voor beroep, noch voor voorziening in cassatie.

### Artikel 10

Zodra een Benelux-Gerechtshof is ingesteld, neemt het kennis van de vragen van uitlegging van de eenvormige wet.

### Artikel 11

De toepassing van dit Verdrag is beperkt tot het grondgebied der Hoge Verdragsluitende Partijen in Europa.

### Artikel 12

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

### Artikel 13

Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.

De eenvormige wet treedt in werking achttien maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag.

### Artikel 14

Dit Verdrag wordt gesloten voor een tijdvak van vijftig jaren. Het blijft vervolgens voor achtereenvolgende tijdvakken van tien jaar van kracht, tenzij één der Hoge Verdragsluitende Partijen één jaar vóór de afloop van het lopende tijdvak de andere Verdragsluitende Partijen in kennis stelt van haar voornemen dit Verdrag te beëindigen.

Eventuele herzieningsvoorstellen, die worden gedaan na het verstrijken van een termijn van tien jaren na de inwerkingtreding van dit

Verdrag en die niet de instemming van al de Hoge Verdragsluitende Partijen hebben verkregen, dienen aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad te worden voorgelegd.

Het recht tot opzegging van dit Verdrag wordt toegekend aan diegene van de Hoge Verdragsluitende Partijen, over welker herzieningsvoorstellen de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad een gunstig advies heeft uitgebracht, dat niet de instemming van de twee andere Verdragsluitende Partijen of van één daarvan heeft verkregen. Van dit recht moet binnen redelijke termijn gebruik worden gemaakt.

De opzegging heeft geen gevolg, voordat na de kennisgeving daarvan aan de twee andere Verdragsluitende Partijen vijf jaren zijn verstreken.

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend en voorzien van hun zegel.

Gedaan te Brussel op 19 maart 1962, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België :

(w.g.) H. FAYAT

Voor het Groothertogdom Luxemburg :

(w.g.) E. SCHAUS

Voor het Koninkrijk der Nederlanden :

(w.g.) J. LUNS



EENVORMIGE WET

## EENVORMIGE BENELUXWET OP DE WARENMERKEN

### HOOFDSTUK I

#### **Individuele merken**

##### Artikel 1

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.

##### Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van het gemene recht, kan een geslachtsnaam als merk dienen.

Echter kan de houder van een zodanig merk zich in geen geval verzetten tegen het gebruik, dat dragers van diezelfde naam daarvan maken enkel tot identificatie en zonder daaraan het uiterlijk van een merk te geven.

##### Artikel 3

Onverminderd de in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom of de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van de fabrieks- of handelsmerken 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).

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. overeenstemmende, voor soortgelijke waren gedeponeerde individuele merken ;
- b. overeenstemmende collectieve merken, ongeacht de waren waarvoor deze werden gedeponeerd.

#### Artikel 4

Binnen de in artikel 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door :

1. het depot van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Beneluxlanden, of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet ;

2. het depot dat wordt verricht voor waren voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden ;

3. het depot van een merk dat overeenstemt met een collectief merk, ongeacht de waren waarvoor dit werd gedeponeerd en waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot ;

4. het depot van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk, waaraan een recht was verbonden, dat in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 5, onder 3, geen gebruik van dit merk is gemaakt ;

5. het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend ;

6. het te kwader trouw verrichte depot, onder andere :

a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend ;

b. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen

de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied.

#### Artikel 5

Het recht op het merk vervalt :

1. door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het Benelux-depot ;
2. 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 ;
3. voor zover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouders, noch door een licentiehouders, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich er op beroept ;
4. voor zover een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouders in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor een waar is geworden.

#### Artikel 6

A. Het Benelux-depot van merken geschiedt, hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Benelux-Merkenbureau, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij uitvoeringsreglement. De met het in ontvangst nemen van de depots belaste organen onderzoeken, of de overgelegde stukken aan de gestelde vormvereisten voldoen, en maken de akte van depot op, met vermelding van de datum waarop dit werd verricht.

B. Een uitvoeringsreglement kan de ontvankelijkheid van het depot van een merk afhankelijk stellen van het verrichten van één der volgende handelingen, ter keuze van de deposant :

1. hetzij overlegging van een bewijsstuk, dat een onderzoek naar eerdere inschrijvingen door het Benelux-Bureau werd verricht binnen de drie aan het depot voorafgaande maanden, overeenkomstig de bij uitvoeringsreglement gestelde regelen ;

2. hetzij indiening op het tijdstip van het depot van een verzoek tot onderzoek, door tussenkomst van het met het in ontvangst nemen van het depot belaste orgaan.

In het laatste geval draagt de op te maken akte van depot een voorlopig karakter. Zij verkrijgt slechts rechtskracht, ingeval de deposant of zijn gemachtigde, na ontvangst van de resultaten van het nieuwheidsonderzoek en binnen een bij uitvoeringsreglement te bepalen termijn, te kennen heeft gegeven dat hij het depot wil handhaven. Wanneer de akte van depot rechtskracht verkrijgt, behoudt zij haar oorspronkelijke datum.

C. Het depot van een merk kan geen aanleiding geven tot enig onderzoek naar de inhoud van het depot, waarvan de uitkomst de deposant zou kunnen worden tegengeworpen door het Benelux-Bureau.

D. Het op artikel 4 van het Verdrag van Parijs gegrondde beroep op voorrang wordt gedaan in de akte van 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 van voorrang vervallen.

#### Artikel 7

A. De internationale dépôts geschieden volgens de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid. De nationale rechten bedoeld in artikel 8, onder (1) van de Overeenkomst van Madrid worden bij uitvoeringsreglement bepaald.

B. Indien evenwel een uitvoeringsreglement de ontvankelijkheid van het Benelux-depot afhankelijk stelt van de in artikel 6, onder B, vermelde voorwaarden, kan het tevens bepalen, dat de internationale dépôts ambtshalve aan een onderzoek naar eerdere inschrijvingen worden onderworpen.

#### Artikel 8

Het Benelux-Bureau schrijft onverwijld de akten van de Benelux-dépôts in voor de door de deposant vermelde waren en verstrekt een

bewijs van inschrijving aan de merkhouder; het schrijft eveneens, voor de door de deposanten vermelde waren, de kennisgevingen van de internationale inschrijvingen in, waarvan de deposanten verzocht hebben dat zij hun werking zullen uitstrekken over het Beneluxgebied.

De wettelijke datum van inschrijving is die van het Benelux-depot of van het internationaal depot.

In voorkomende gevallen vermeldt de inschrijving de datum en de grondslag van de gevraagde voorrang.

#### Artikel 9

Het Benelux-Bureau gaat op verzoek van de deposanten of van derden tegen vergoeding over tot het gevraagde onderzoek naar eerdere inschrijvingen van merken in het Beneluxregister.

Het Bureau gaat bovendien in voorkomende gevallen over tot het in de artikelen 6, onder B, en 7, onder B bedoelde onderzoek naar eerdere inschrijvingen van merken in het Beneluxregister.

Het doet de uitkomst van het onderzoek zonder opgaaf van redenen of gevolgtrekkingen aan de verzoeker toekomen.

Met het oog op het onderzoek worden de ingeschreven merken in klassen gerangschikt volgens een door het Benelux-Bureau vastgesteld systeem.

#### Artikel 10

De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot.

Het teken waaruit het merk bestaat mag niet worden gewijzigd, noch gedurende de inschrijving noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan.

De inschrijving wordt op verzoek vernieuwd, voor verdere termijnen van 10 jaren, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de bij uitvoeringsreglement bepaalde rechten.

De vernieuwing moet worden verzocht binnen de zes maanden, die aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving voorafgaan. Zij werkt van het einde van deze termijn af.

Zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving herinnert het Benelux-Bureau de merkhouder en ook de

eventueel in de akte van depot vermelde gemachtigde, schriftelijk aan de juiste datum van dat verstrijken.

Het Bureau verzendt deze herinneringsbrieven aan het laatste aan het Bureau bekende adres van de betrokkenen. Het niet-verzenden of niet-ontvangen van deze brieven geeft geen vrijheid de vernieuwing binnen de gestelde termijnen na te laten; daarop kan noch in rechte, noch ten opzichte van het Bureau beroep worden gedaan.

Het Bureau schrijft de vernieuwingen in.

### Artikel 11

A. Het uitsluitend recht op een merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren, waarvoor het merk is gedeponeerd.

Nietig is :

1. de overdracht onder levenden en de licentie, die niet schriftelijk is vastgelegd ;
2. de overdracht of andere overgang die niet op het gehele Beneluxgebied betrekking heeft.

B. De beperking van een licentie, die geen beperking is naar haar duur of tot een deel der waren waarvoor het merk is gedeponeerd, heeft geen gevolg voor wat betreft de toepassing van deze wet.

C. De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de gestelde vormvereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij uitvoeringsreglement.

D. De licentiehouders is bevoegd, mits hij tezamen met de merkhouders optreedt, vergoeding te vorderen voor alle schade, die hij tengevolge van het onrechtmatig gebruik van het merk door een derde lijdt.

### Artikel 12

A. Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt

in de zin van artikel 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd en zo nodig de inschrijving er van heeft doen vernieuwen.

De niet-ontvankelijkheid kan ambtshalve door de rechter worden uitgesproken.

Zij wordt opgeheven door depot of vernieuwing tijdens het geding.

In geen geval kan schadevergoeding worden toegekend voor aan het depot voorafgegane feiten.

B. De bepalingen van deze wet laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.

### Artikel 13

A. 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 :

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren ;

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door dit gebruik lijdt.

Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouders onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd.

B. Met de administratieve voor de inschrijving der merken toegepaste rangschikking in klassen wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren.

C. Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der natio-

nale of streektafen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen.

De beoordeeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter.

#### Artikel 14

A. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen :

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

b. van het depot dat in rangorde na het depot van een overeenkomstig collectief merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 2, van deze wet ;

c. van het depot waardoor krachtens artikel 4, onder 1 en 2 van deze wet geen merkrecht wordt verkregen ;

2. van het depot waardoor krachtens artikel 4, onder 3, geen merkrecht wordt verkregen, op voorwaarde dat de nietigheid wordt ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van het depot.

Wordt het geding tot nietigverklaring door het Openbaar Ministerie aanhangig gemaakt, dan zijn in de hierboven vermelde gevallen alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd. Het aanhangig maken van het geding door het Openbaar Ministerie schorst ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding.

B. Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 4, onder 4, 5 en 6 bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen :

1. van het depot dat in rangorde na het depot van een overeenstemmend individueel merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 2 ;

2. van het depot waardoor krachtens artikel 4, onder 4, 5 en 6, geen merkrecht wordt verkregen ; de nietigheid op grond van de hiervoor onder 4 genoemde bepaling moet worden ingeroepen binnen een termijn van drie jaren, te rekenen van de datum waarop de

geldigheidsduur der eerdere inschrijving verstrijkt, de nietigheid op grond van de hiervoor onder 5 en 6 genoemde bepalingen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van het depot.

C. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, onder 3 en 4.

D. Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in de gedingen, welke op deze wet zijn gegrond; hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van de nietigverklaarde depots, evenals van de depots waardoor de vervallenverklaarde rechten zijn verkregen.

#### Artikel 15

A. De houder van de inschrijving van een Benelux-depot kan te allen tijde doorhaling van zijn inschrijving verzoeken. Indien evenwel een licentie is ingeschreven, kan doorhaling van de inschrijving van het merk of van de licentie alleen worden verzocht door de houder van de inschrijving en de licentiehouder tezamen.

B. De doorhaling geldt voor het gehele Beneluxgebied.

C. Een tot een deel van het Beneluxgebied beperkte afstand van de uit een internationaal depot voortvloeiende bescherming geldt voor het gehele gebied, niettegenstaande enige door de houder afgelegde verklaring van het tegendeel.

#### Artikel 16

De nietigverklaring van een depot, de vervallenverklaring van het recht op een merk of de vrijwillige doorhaling van een inschrijving moet het teken, dat het merk vormt, in zijn geheel betreffen.

De nietig- of vervallenverklaring moet tot één of meer van de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt, indien de grond voor de nietigheid of het verval slechts een deel van die waren betreft.

De vrijwillige doorhaling kan tot één of meer van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt.

#### Artikel 17

A. Het Benelux-Bureau is, behalve met de bij de voorgaande artikelen opgedragen taak, belast met :

1. het aanbrengen van wijzigingen in de inschrijvingen, hetzij op

verzoek van de houder, hetzij op grond van kennisgevingen van het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom of van rechterlijke beslissingen, alsmede het zonodig daarvan verwittigen van het Internationaal Bureau ;

2. het uitgeven van een maandblad in de Nederlandse en de Franse taal, waarin de inschrijvingen van de Benelux-depots worden vermeld en alle andere vermeldingen voorgeschreven bij uitvoeringsreglement ;

3. het verstrekken op verzoek van iedere belanghebbende van afschriften van inschrijvingen.

B. Een uitvoeringsreglement bepaalt het bedrag van de rechten, te innen voor de onder A van dit artikel bedoelde verrichtingen, alsmede de prijzen van het maandblad en van de afschriften.

#### Artikel 18

Onderdanen van Beneluxlanden, alsmede onderdanen van landen welke geen deel uitmaken van de door het Verdrag van Parijs opgerichte Unie, die woonplaats hebben in het Beneluxgebied of aldaar een daadwerkelijke en wezenlijke nijverheids- of handelsonderneming hebben, kunnen ingevolge deze wet, voor dit gehele gebied, de toepassing te hunnen voordele inroepen van de bepalingen van het voornoemde Verdrag en van de Overeenkomst van Madrid.

### HOOFDSTUK II

#### Collectieve Merken

#### Artikel 19

Als collectieve merken worden beschouwd alle tekens, die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren, afkomstig van verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder aanbrengen.

Deze laatste mag geen gebruik maken van het merk voor waren die afkomstig zijn uit zijn eigen onderneming of uit ondernemingen, aan welker bestuur of toezicht hij onmiddellijk of middellijk deelneemt.

Artikel 20

Behoudens bepaling van het tegendeel zijn individuele en collectieve warenmerken aan dezelfde regelen onderworpen.

Artikel 21

Het uitsluitend recht op een collectief merk wordt slechts verkregen, indien het depot van het merk vergezeld gaat van een reglement op het gebruik en het toezicht.

Indien het evenwel gaat om een internationaal depot kan de depozant dit reglement nog deponeren gedurende een termijn van zes maanden te rekenen van de in de Overeenkomst van Madrid in artikel 3, onder (4), bedoelde kennisgeving van de internationale inschrijving.

Artikel 22

Het bij een collectief merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht moet de gemeenschappelijke kenmerken van de waren vermelden, tot waarborg waarvan het merk bestemd is.

Het moet eveneens bepalen op welke wijze een deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze kenmerken wordt gehouden, met de bijhorende passende sancties.

Artikel 23

Artikel 4, onder 3 is niet van toepassing op het depot van een collectief merk, dat door de vroegere houder van de inschrijving van een overeenstemmend collectief merk of door zijn rechtverkrijgende wordt verricht.

Artikel 24

Onverminderd de toepassing van artikel 6, mag het Benelux-Bureau het Benelux-depot van een collectief merk niet inschrijven, indien het bij dat merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht niet volgens de in artikel 21 gestelde voorwaarden is gedeponeerd.

Artikel 25

De houders van collectieve merken zijn verplicht van iedere wijziging van het bij het merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht hetzij aan één van de drie nationale diensten, hetzij aan het

Benelux-Bureau kennis te geven. Deze kennisgeving wordt door het Benelux-Bureau ingeschreven.

De wijziging treedt niet in werking voor de kennisgeving bedoeld in het vorige lid.

### Artikel 26

Het recht om ter bescherming van een collectief merk in rechte op te treden komt uitsluitend toe aan de houder van dat merk.

Onverminderd het bij artikel 13 bepaalde, kan de houder van een collectief merk zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt, ongeacht de waren waarvoor dit gebruik plaatsvond, behalve tegen degene die zich kan beroepen op een ouder recht op een individueel, overeenstemmend merk.

Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade die hij door dit gebruik lijdt.

Het reglement op het gebruik en het toezicht kan evenwel aan personen, aan wie het gebruik van het merk is toegestaan, het recht toekennen tezamen met de houder een vordering in te stellen of in een door of tegen deze aangevangen geding zich te voegen of tussen te komen.

Het reglement op het gebruik en het toezicht kan eveneens bepalen, dat de houder, die alleen optreedt, het bijzonder belang van de gebruikers van het merk kan laten gelden en in zijn eis tot schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van hen hebben geleden, kan opnemen.

### Artikel 27

A. Onverminderd het bij artikel 14 bepaalde, kan iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, het verval inroepen van het recht op een collectief merk, indien de houder het merk gebruikt onder de voorwaarden bedoeld in artikel 19, tweede lid, of instemt met een gebruik in strijd met de bepalingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, dan wel zodanig gebruik gedooft.

Wordt het geding tot vervallenverklaring aanhangig gemaakt door het Openbaar Ministerie, dan zijn alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd.

Het aanhangig maken van het geding door het Openbaar Ministerie schorst ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding.

B. Het Openbaar Ministerie kan de nietigheid inroepen van het depot van een collectief merk wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht in strijd is met de openbare orde, of wanneer het niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 22. Het Openbaar Ministerie kan eveneens de nietigheid inroepen van de wijzigingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, indien deze in strijd zijn met de openbare orde of met de bepalingen van artikel 22, of indien deze tot verzwakking van de door het reglement aan het publiek gegeven waarborgen leiden.

Alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg is bevoegd uitspraak te doen in deze gedingen; hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijvingen van de nietigverklearde depots of van de nietigverklearde wijzigingen.

#### Artikel 28

De collectieve merken, die zijn vervallen, nietigverklaard of doorgehaald, evenals die, ten aanzien waarvan vernieuwing niet is geschied en een herstel als bedoeld in artikel 23 is uitgebleven, mogen gedurende de drie jaren die volgen op de datum van de inschrijving van het verval, de nietigverklaring, de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur der niet vernieuwde inschrijving, onder geen beding worden gebruikt, behalve door degene die zich op een ouder recht op een individueel, overeenstemmend merk kan beroepen.

### HOOFDSTUK III

#### Overgangsbepalingen

#### Artikel 29

Onverminderd artikel 30 worden de in één der Beneluxlanden vóór de datum van het in werking treden dezer wet op grond van het nationale recht verkregen en op die datum niet vervallen uitsluitende rechten op individuele en collectieve merken gehandhaafd. Vanaf de voornoemde datum is deze wet op die rechten van toepassing.

Een uitsluitend recht wordt eveneens geacht te zijn verkregen door het eerste gebruik van een teken, dat dient om de waren van een

onderneming te onderscheiden en dat een merk zou hebben gevormd, indien de artikelen 1 en 2 van deze wet van toepassing zouden zijn geweest. Evenwel kan het uitsluitend recht, dat aldus geacht wordt te zijn verkregen, niet worden tegengeworpen aan hen, die van dit teken vóór het in werking treden dezer wet gebruik hebben gemaakt, tenzij het ingeroepen gebruik gevolgd is door nietgebruik gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren.

### Artikel 30

Het op een merk verkregen recht eindigt, met terugwerkende kracht tot de datum van het in werking treden dezer wet, indien niet bij het verstrijken van een termijn van één jaar te rekenen van die datum, een Benelux-depot van dat merk is verricht, met beroep op het bestaan van het verkregen recht en onder opgave, als inlichting, van de aard en het tijdstip der feiten, die het hebben doen ontstaan en, in voorkomende gevallen van de depots en inschrijvingen, die met betrekking tot dit merk zijn verricht. Dit depot treedt in de plaats van de depots van het merk in één of meer van de Beneluxlanden, onverminderd de uit die depots verkregen rechten. Indien evenwel de deposant beroep doet op een verkregen recht, terwijl hij weet of behoort te weten, dat dit recht niet bestaat, wordt het depot geacht te kwader trouw te zijn verricht.

Indien een merkrecht op de datum van het in werking treden dezer wet berust op een internationaal depot, steunend op een buiten het Beneluxgebied verrichte inschrijving van oorsprong, wordt dat recht onafhankelijk van de in het voorgaande lid gestelde vereisten gehandhaafd.

Bovendien eindigt het op een collectief merk verkregen recht, met terugwerkende kracht tot de datum van het in werking treden van deze wet, indien bij het in het eerste lid bedoelde Benelux-depot geen reglement op het gebruik en toezicht is overgelegd. De artikelen 22, 24 en 27, onder B zijn te dezen van toepassing.

Indien het recht op een collectief merk berust op een internationaal depot, steunend op een buiten het Beneluxgebied verrichte inschrijving van oorsprong, eindigt dit recht met terugwerkende kracht tot de datum van het in werking treden van deze wet, indien bij het verstrijken van een termijn van één jaar te rekenen van die datum, de houder van het collectief merk geen reglement op het gebruik en toezicht heeft overgelegd. De artikelen 22 en 27, onder B zijn te dezen van toepassing.

## Artikel 31

In afwijking van artikel 10 heeft de eerste inschrijving van de Benelux-depots, bedoeld in artikel 30, een geldigheidsduur van één tot tien jaren. Deze verstrijkt in de maand en op de dag van het Benelux-depot, in het jaar waarvan het jaartal hetzelfde cijfer der eenheden bevat als dat van het jaar, waarin het verkregen recht, waarop beroep wordt gedaan, is ontstaan.

De eerste vernieuwing van de inschrijving van deze depots kan op het tijdstip van het depot gevraagd worden voor de duur vastgesteld in artikel 10.

## Artikel 32

Een op grond van de artikelen 29 en 30 gehandhaafd uitsluitend recht op een merk breidt zich, te rekenen van de datum van het in werking treden dezer wet, over het gehele Beneluxgebied uit.

Dit recht breidt zich echter niet uit over het gebied van datgene van de Beneluxlanden :

- a. waar het in strijd komt met een door een derde verkregen en op grond van de artikelen 29 en 30 gehandhaafd recht ;
- b. waar een nietigheidsgrond blijkt te bestaan als bedoeld in artikel 14, onder A, onder 1, a en c, en onder 2, in artikel 14, onder B, onder 2 en in artikel 27, onder B.

Wanneer twee personen houder zijn van verkregen rechten op hetzelfde merk, onderscheidenlijk in twee van de Beneluxlanden, vindt uitbreiding over het derde land plaats ten voordele van degene die vóór het in werking treden dezer wet in dat land het eerst en op normale wijze van het merk gebruik heeft gemaakt. Indien op het tijdstip van het in werking treden dezer wet in dat land geen gebruik van het merk heeft plaatsgevonden, vindt uitbreiding plaats ten voordele van de houder van het oudste verkregen recht.

## Artikel 33

In dien een merk, krachtens artikel 32 aan verschillende merkhouders in twee of drie der Beneluxlanden toebehoort, kan de merkhouder in een van deze landen zich niet verzetten tegen de invoer van waren die hetzelfde merk dragen en die uit een ander Beneluxland afkomstig zijn, noch schadevergoeding eisen voor deze invoer, wanneer het merk in dat andere land door de merkhouder of met zijn

goedkeuring is aangebracht, en wanneer tussen beide merkhouders ten aanzien van de exploitatie van de betrokken waren, een band van economische aard bestaat.

#### Artikel 34

A. Het Beneluxregister staat met ingang van de dag na die van het in werking treden dezer wet open voor depots.

Vanaf de dag van dit in werking treden is geen enkel nationaal depot meer ontvankelijk.

B. De in artikel 30 bedoelde Benelux-depots zijn vrij van betaling van rechten en geschieden met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement bepaalde vormvereisten. De inschrijving dezer depots vermeldt, of beroep op een verkregen recht is gedaan en wat ter zake is opgegeven.

C. De internationale depots, die op een inschrijving van oorsprong buiten het Beneluxgebied steunen en op de datum van het in werking treden dezer wet bestaan, worden ambtshalve en zonder kosten in het Beneluxregister ingeschreven, tenzij de houder van die depots voor alle Beneluxlanden van de daaruit voortvloeiende bescherming afstand heeft gedaan.

#### Artikel 35

De in artikel 30 bedoelde Benelux-depots, ongeacht hun werkelijke datum, en de overeenkomstig artikel 34, onder C in het Beneluxregister ingeschreven internationale depots, worden voor de beoordeling van hun rangorde ten opzichte van de zonder beroep op verkregen rechten verrichte Benelux-depots geacht te zijn verricht op de datum van het in werking treden dezer wet.

De beoordeling van de rangorde van de in een Beneluxland in de zin van artikel 29 verkregen rechten geschiedt in dat land met inachtneming van het vóór het in werking treden dezer wet geldende nationale recht.

### HOOFDSTUK IV

#### Algemene bepalingen

#### Artikel 36

Deze wet verstaat onder „Beneluxgebied” het gezamenlijk gebied

van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden in Europa.

#### Artikel-37

A. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De plaats waar een merk is gedeponereerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid.

Indien de hierboven gegeven regelen niet toereikend zijn ter bepaling van de territoriale bevoegdheid, kan de eiser de zaak bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats of, indien hij geen woon- of verblijfplaats binnen het Beneluxgebied heeft, naar keuze bij de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg aanhangig maken.

B. De rechters passen de onder A gegeven regelen ambtshalve toe en stellen hun bevoegdheid uitdrukkelijk vast.

C. De rechter, voor wie de hoofdvordering onder A bedoeld, aanhangig is, neemt kennis van eisen in vrijwaring, van eisen tot voeging en tussenkomst en van incidentele eisen alsmede van eisen in reconventie, tenzij hij onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil.

D. De rechters van een der drie landen verwijzen op vordering van een der partijen de geschillen, waarmede men zich tot hen heeft gewend, naar die van een der twee andere landen, wanneer deze geschillen daar reeds aanhangig zijn of wanneer zij verknocht zijn aan andere, aan het oordeel van deze rechters onderworpen geschillen. De verwijzing kan slechts worden gevorderd, wanneer de zaken in eerste aanleg aanhangig zijn. Zij geschiedt naar de rechter, waarbij de zaak het eerst bij een inleidend stuk is aanhangig gemaakt, tenzij een andere rechter ter zake een eerdere uitspraak heeft gegeven, die niet louter een maatregel van orde is; in het eerste geval geschiedt de verwijzing naar die andere rechter.

#### Artikel 38

De bepalingen dezer wet doen geen afbreuk aan de toepassing van het Verdrag van Parijs, de Overeenkomst van Madrid en de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht, waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit.



TOELICHTING

## TOELICHTING

### A. INLEIDING

Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden hebben door een te 's-Gravenhage op 3 februari 1958 ondertekend Verdrag een economische unie tot stand gebracht.

Deze eenheid vereist een zo volledig mogelijke vrijheid in het goederen- en geldverkeer.

De vrijheid van het goederenverkeer wordt niet alleen gehinderd door douane barrières, waarmee de overheid grensoverschrijding van goederen kan verhinderen, maar ook door barrières, voortkomende uit aan particulieren toebehorende rechten, waarmee deze hetzelfde kunnen bereiken.

Een belangrijk middel, waarmee langs privaatrechterlijke weg in het vrije verkeer van goederen tussen de Staten kan worden ingegrepen, vormen de handels- en fabrieksmerken. Een merk geeft de houder daarvan het uitsluitend recht, de waren waarvoor hij het recht verkregen heeft, van dit merk te voorzien hetgeen insluit dat hij aan anderen kan verbieden soortgelijke waren van hetzelfde merk te voorzien en onrechtmatig van het merk voorziene waren te verhandelen.

Zolang het merkenrecht in de drie Staten op nationale basis geregeld blijft, zal het uiteraard kunnen voorkomen dat dezelfde merken voor dezelfde waren in ieder of in twee der Staten aan verschillende personen toebehoren. Hieruit vloeit voort dat de waren die op regelmatige wijze van een merk zijn voorzien door de houder van dit merk in één van de Staten, in strijd komen met het uitsluitend recht van de houder van hetzelfde merk in een andere Staat, zodra deze waren de grens overschrijden. Deze merkhouder heeft dan ingevolge zijn nationale wet het onbetwistbare recht de importeur en de wederverkopers van die waren wegens inbreuk op zijn merkrecht te vervolgen en in zover de waren van het merk zijn voorzien, de handel in die waren in de Staat waarin hij merkhouder is, door de rechter te doen verbieden. Men heeft zelfs gesteld, dat indien een merk in verschillende landen in dezelfde hand is, de merkhouder de handel in de waren die door hem in het ene land onder het merk in het verkeer werden gebracht, in het andere land kan doen verbieden.

Dergelijke belemmeringen van het vrije goederenverkeer tussen de Benelux-Staten kunnen voor de toekomst slechts voorkomen worden, na zodanige wijziging van de wetgeving betreffende het merkenrecht in alle drie Staten, dat voortaan slechts één persoon een bepaald merk voor bepaalde waren in het Beneluxgebied kan verkrijgen, in navolging van de thans in ieder der landen geldende stelsels. Een dergelijke wetswijziging zou echter op zichzelf nog niet voldoende zijn om de hierboven geschetste bezwaren op te heffen.

Te dien einde zou niet alleen het ontstaan van het merkrecht, maar ook zijn levensduur en de gronden voor het verval en de nietigverklaring van het merkrecht uniform geregeld moeten worden. Wanneer toch in de ene Staat het merkrecht zou kunnen vervallen op gronden, die in een andere Staat niet zouden gelden, zou in eerstgenoemde Staat een merk in het publiek domein kunnen vallen, d.w.z. door een ieder vrijelijk gebruikt kunnen worden voor zijn waren, terwijl in de andere Staten waar het merkrecht in stand zou blijven, de invoer van en de handel in de waren voorzien van het merk verboden zou kunnen worden. Eveneens zal de overgang van het merkrecht eenvormig geregeld moeten worden om te verhinderen dat het eenmaal verkregen merkrecht later in de afzonderlijke Staten in verschillende handen kan komen. Tenslotte zal in de drie Staten ook de bepaling identiek moeten zijn van de tekens, die voor merkenbescherming in aanmerking kunnen komen, en van de aard der handelingen, welke als inbreuk op een merk moeten worden beschouwd. Al deze eenmakingen zijn noodzakelijk, indien men wil voorkomen, dat een merkhouder zich in één der Staten kan verzetten tegen handelingen, die in een andere Staat aan een ieder volkomen vrijstaan.

Men zou dit doel weliswaar tot op zekere hoogte ook kunnen bereiken door de nationale wetten met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar afgezien van de moeilijkheden, die de wijziging van drie wetten mee zou brengen, blijft het gevaar dat een aldus verkregen overeenstemming te allen tijde verstoord zou kunnen worden door elke nationale wetgever.

Een verbetering van de huidige toestand zou ook gevonden kunnen worden door eenvoudigweg alle bestaande belemmeringen weg te nemen en door het vrije verkeer in het gehele Beneluxgebied van de in een der drie landen rechtmatig van een merk voorziene waren toe te staan. Deze al te eenvoudige oplossing zou echter de verkregen rechten van de houders van nationale merken in zeer ernstige mate

aantasten en zou tot het paradoxale en ontoelaatbare gevolg leiden, dat een onder andere op bescherming van het publiek gerichte regeling tot een bron van talloze verwarringen werd.

Het lijkt onbetwistbaar, dat het gestelde doel op de beste wijze bereikt kan worden door de invoering van een, voor het gehele Beneluxgebied geldende eenvormige wet, krachtens welke ieder nieuw merkrecht zich dwingend over het gehele Beneluxgebied uitbreidt door middel van één enkel depot; een dergelijk systeem zal bovendien minder onkosten voor de deposanten met zich brengen. Het is dan ook deze laatste oplossing, die in het ontwerp van de eenvormige wet is aanvaard.

Het in werking stellen van een dergelijke wet verplicht onvermijdelijk de industriëlen en handelaars, die hun waren slechts in een deel van de Benelux in het verkeer wensden te brengen, een merk te verkrijgen voor een groter gebied dan de werkelijke markt van hun waren, maar gegeven het betrekkelijk kleine oppervlak van het Beneluxgebied, zullen de hieruit voortvloeiende nadelen niet van overwegend belang zijn.

Na de invoering van deze wet zullen dus slechts merkrechten verkregen kunnen worden voor het gehele Beneluxgebied. Bovendien zullen de onder de — dan afgeschafte — nationale wetten verkregen merkrechten zich, ingevolge de bepalingen van het overgangsrecht van de eenvormige wet, uitbreiden over het gehele Beneluxgebied, voorzover zij daarbij niet in strijd komen met verkregen rechten van anderen.

In de gevallen, waarin hetzelfde merk voor dezelfde waren in twee of drie Staten aan verschillende personen toekomt, is in het overgangsrecht bepaald, dat de oude toestand blijft bestaan, waardoor dus het vrije Beneluxverkeer van de betreffende waren verhinderd kan worden. De eenvormige wet beoogt niet deze uitsluitende rechten, welke beperkt zijn tot het gebied van een of twee landen, te laten verdwijnen. De houders van deze rechten, waarvan het aantal geleidelijk zal afnemen, hebben deze normaal gesproken niet willen verwerven ten einde belemmeringen in de weg te leggen aan het vrije goederenverkeer tussen de drie landen. Het geval kan zich echter ook voordoen, dat dit gelijktijdig bestaan van merken, die tot een bepaald gebied beperkt zijn, doelbewust beoogd werd, onder meer wanneer twee juridisch onafhankelijke, maar economisch verbonden personen (meestal rechtspersonen) door middel van merken-

politiek een gescheiden markt voor hun waren in twee Staten hebben geschapen of in stand houden, daar de invoer in een der landen van waren, die voorzien zijn van het merk in het andere land, een inbreuk vormt op het merk van de rechthebbende in het eerste land. Ten einde dergelijke situaties te voorkomen, wordt in het overgangsrecht bepaald, dat na de inwerkingtreding van de wet de invoer van waren, welke door de merkhouder in de ene Staat op regelmatige wijze van het merk zijn voorzien, in een andere Benelux-Staat niet verhinderd kan worden door de — met eerstgenoemde economisch verbonden — merkhouder in die andere Staat. Voor een meer gedetailleerde bespreking van het overgangsrecht moge hier verwezen worden naar de toelichting op de betreffende artikelen.

Ten slotte moge nog worden opgemerkt, dat de thans in alle drie Staten geldende merkenwetgeving het voorwerp vormt van kritiek en van wensen tot herziening. Het ontwerp bood de gelegenheid de wetgeving aan te passen aan de behoeften van deze tijd en daarin een groot aantal thans niet in de wetteksten voorkomende, maar door de rechtspraak ontwikkelde normen op te nemen. Juist de behoefte aan herziening van de bestaande wetgevingen heeft de totstandkoming van het ontwerp in sterke mate vergemakkelijkt.

In de hieronder volgende toelichting op de artikelen van verdrag en wet is uitvoerig ingegaan op de daaraan ten grondslag liggende merkenrechtelijke beginselen ten einde in de drie Staten bij de verklaring en uitlegging van de wet zo weinig mogelijk twijfel over te laten. De tekst van de toelichting zal in de drie landen worden gepubliceerd.

## B. VERDRAG

### Artikel 1

Artikel 1 stelt voorop het beginsel, dat voortaan het merkenrecht in de Beneluxlanden zal beheersen. Een eenvormige wet, opgenomen in de wetgeving die in de Europese gebieden dier landen geldt, zal alle merken, ongeacht de nationaliteit van de houder, aan een eenvormige regeling onderwerpen, en zal de bescherming ervan tot het geheel dier gebieden uitbreiden.

Deze eenmaking van de grondgebieden op het stuk van de merken eist de vorming van een gemeenschappelijke dienst: het Benelux-Merkenbureau.

De eenmaking van het recht en het instellen van een gemeenschappelijke dienst opent de mogelijkheid ingevolge artikel 9quater van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals deze op 15 juni 1957 herzien is te Nice, aan de Zwitserse Regering te betekenen, dat het Beneluxgebied voortaan als één enkel land moet worden beschouwd voor wat betreft de toepassing van deze Overeenkomst. Dit zal ten gevolge hebben dat een bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom ingeschreven merk, niet meer gelijkgesteld wordt met drie nationale depots, maar met één enkel Benelux-depot.

#### Artikelen 2,- 8

De bepalingen betreffende de uitvoering van de eenvormige wet en de bevoegdheid en inrichting van het Bureau behoeven slechts weinig toelichting.

Niettemin zij met nadruk gewezen op het beginsel, dat de lopende kosten van het Bureau door zijn eigen inkomsten worden gedekt.

In het algemeen zullen de Hoge Verdragsluitende Partijen alleen opkomen voor de kosten van oprichting en voor buitengewone uitgaven. Onder buitengewone uitgaven moeten worden verstaan die uitgaven, welke gewoonlijk op de buitengewone dienst der Staatsbegrotingen worden gebracht, zoals de uitgaven voor investering in onroerende goederen.

Niettemin zullen de Hoge Verdragsluitende Partijen geroepen kunnen worden om, indien nodig, voor de lopende kosten op te komen. Maar het zal hun taak zijn dit te voorkomen of te beperken door naar evenwicht in de begroting van het Bureau te streven, hetzij door passende regeling der rechten, hetzij door vermindering van uitgaven.

#### Artikel 9

Dit artikel vormt een onmisbaar hulpmiddel voor de eenmaking van het Beneluxgebied. Het is in het bijzonder noodzakelijk te waarborgen, dat de rechtssituatie op het gebied van het bestaan, de geldigheid en de eigendom van merkrechten in de drie landen dezelfde is. De eenheid van het Beneluxregister vereist dat de hierover gevallen rechterlijke uitspraken, zonder andere controle dan een formele veri-

ficatie van hun bestaan en definitief karakter, in de drie landen gezag van gewijsde bezitten en in het Beneluxregister worden ingeschreven.

Deze bepaling wijkt dus af van de overeenkomstige regeling van artikel 11 van het op 28 maart 1925 te Brussel tussen België en Nederland gesloten Verdrag, in zoverre dat het geen voorbehoud bevat ten aanzien van de openbare orde, de wettigheid van de oproeping van partijen en het in acht nemen van de regelen van de territoriale bevoegdheid. Het is noodzakelijk, dat een rechterlijke beslissing betreffende de nietigverklaring of verval van een merkrecht zo spoedig mogelijk ten uitvoer gelegd kan worden door doorhaling van het merk in het register. Hierdoor wordt voorkomen, dat in later te wijzen vonnissen het merk nog als bestaande zou kunnen worden aangenomen.

De afwijking is tot het strikt noodzakelijke beperkt. Ten aanzien van andere merkenrechtelijke beslissingen, voorzover deze geen betrekking hebben op de nietigheid of het verval van het merkrecht, blijven de algemene processuele regelen van kracht. De regelen, die vervat zijn in het Verdrag tussen België, Nederland en Luxemburg betreffende de rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten, ondertekend te Brussel op 24 november 1961 zullen deze materie beheersen. Zolang dit Verdrag niet in werking is getreden, blijven de regelen uit het Verdrag van 28 maart 1925 de Belgisch-Nederlandse betrekkingen beheersen.

#### Artikel 10

Deze bepaling beoogt, dat zodra een Benelux-Gerechtshof zal zijn opgericht, vragen van interpretatie van de wet daaraan zullen worden voorgelegd ten einde een eenvormige interpretatie te waarborgen.

De Regeringen hebben gemeend de totstandkoming van de eenvormige wet niet te moeten laten wachten op de totstandkoming van het Benelux-Gerechtshof, omdat de verwezenlijking van het vrije handelsverkeer eist, dat merkenrechtelijke belemmeringen zo spoedig mogelijk opgeheven worden.

De Regeringen duchten niet, dat een tijdelijk nog ontbreken van het Gerechtshof in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding zal geven. Enerzijds omdat het in het algemeen na de invoering van een

nieuwe wet nog geruime tijd pleegt te duren voordat vragen van uitlegging aan een Hoogste Gerechtshof worden voorgelegd en anderzijds omdat zij het volle vertrouwen hebben, dat de magistratuur in de drie Staten, gezien het belang van de eenvormige wetgeving, in die gevallen waarin een uitlegging van de wet gevraagd wordt bij hun overwegingen ook rekening zullen houden met een reeds eerder in een andere Benelux-Staat gegeven uitlegging. Bovendien dient opgemerkt dat in de meeste gedingen inzake merken de rechter slechts moet oordelen over vragen van feitelijke aard; deze beslissingen komen door hun aard niet in aanmerking voor toetsing door een Hoogste Gerechtshof, waarvan de bevoegdheid is de wet te interpreteren.

#### Artikelen 11 - 14

Deze bepalingen hebben betrekking op de bekrachtiging van het Verdrag, op de inwerkingtreding van het Verdrag en de eenvormige wet, en op zijn duur.

Opgemerkt zij dat uit de bepalingen van artikel 14 voortvloeit, dat een ongunstig advies van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad betreffende een wijziging van de eenvormige wet of van het Verdrag geen enkel recht tot opzegging doet ontstaan.

### C. EENVORMIGE WET

#### I. Algemeen

##### 1. *Indeling van de wet*

Het ontwerp voor de eenvormige wet op de warenmerken is in vier hoofdstukken verdeeld.

Het eerste hoofdstuk behandelt de individuele warenmerken. Met deze uitdrukking worden bedoeld de merken, die in de drie nationale wetten tot dusverre bekend zijn onder de naam „fabrieks- en handelsmerken”. Daar het onderscheid tussen fabrieksmerken en handelsmerken nauwelijks praktische betekenis heeft, is het verlaten en is een benaming aanvaard, die in sommige buitenlandse wetgevingen reeds voorkomt.

Het tweede hoofdstuk heeft betrekking op de collectieve warenmerken.

Het derde hoofdstuk bevat overgangsbepalingen krachtens welke de rechten, die door toepassing van het nationale recht zijn verkregen of zouden zijn verkregen op grond van sommige meer gunstige bepalingen van de nieuwe wet, worden erkend en voorzover mogelijk, over het Beneluxgebied uitgebreid.

Het vierde hoofdstuk bevat enkele gemeenschappelijke bepalingen voor de individuele en de collectieve merken alsmede voor de verkregen rechten.

## 2. *Dienstmerken*

Bij de uitwerking van het ontwerp is onder ogen gezien het vraagstuk van de bescherming van de zogenaamde „dienstmerken” dat wil zeggen de tekens, die niet dienen om waren maar om dienstverleningen naar hun herkomst van nijverheids- of handelsondernemingen te onderscheiden. Met het oog op de moeilijkheden verbonden aan de begrenzing van het geografische gebied van de aan die merken toekomende bescherming, is het minder wenselijk en in ieder geval voorbarig geacht hen aan hetzelfde stelsel te onderwerpen als de warenmerken.

## 3. *Feit dat merkrecht doet ontstaan*

De huidige nationale wetten der drie Beneluxlanden op de merken verschillen hoofdzakelijk in hun bepalingen betreffende het verkrijgen van het uitsluitend recht op een merk en betreffende de inschrijving van merken.

De omstandigheid, dat geen van deze wetten volkomen bevredigt, heeft de uitwerking van het ontwerp zeer vergemakkelijkt, want daarvoor is het mogelijk geworden oorspronkelijke oplossingen te zoeken, die aanvaardbaar zijn voor de belanghebbende en tevens het algemeen belang dienen.

Volgens de Belgische wet ontstaat het uitsluitend recht in beginsel uit het eerste kennelijk gebruik, maar het depot van het merk is voorwaarde voor de uitoefening van dat recht. De Luxemburgse wet kent het uitsluitend recht toe aan de eerste gebruiker, maar geeft de voorkeur aan de eerste deposant te goeder trouw, indien de eerste feitelijke gebruiker het merk niet binnen vijf jaar heeft gedeponeerd. In Nederland tenslotte doet het eerste gebruik het merkrecht ontstaan en schept de inschrijving slechts een vermoeden van eerste gebruik.

In België en Luxemburg worden, in tegenstelling tot wat in Neder-

land geschiedt, de gedeponeerde merken ingeschreven zonder voorafgaand onderzoek naar eerdere inschrijvingen.

Indien het recht door het eerste gebruik wordt verkregen, brengt dit voor de gebruiker, wiens merk is gedeponeerd en ingeschreven, het gevaar mede, dat hij zich het uitsluitend recht betwist ziet door een eerdere gebruiker, van wiens bestaan het register niet rept. Ook wanneer het depot en de inschrijving voorwaarden zijn voor de uitoefening van het recht van de eerste gebruiker, kan op grond van de inhoud van het register alléén de strijd tussen twee daarin ingeschreven merken niet eens en voor altijd worden beslist.

Al vereenvoudigt de inschrijving zonder voorafgaand onderzoek de administratieve procedure voor de deposant, zij leidt tot een zekere overlading van de registers. Daarentegen kan het voorafgaand onderzoek leiden tot weigering van een inschrijving op grond van vroegere inschrijvingen, ofschoon deze van generlei waarde zijn, en het voorkomt niet betwisting in rechte van de weigering of aanvaarding van inschrijving.

Het ontwerp houdt rekening met de voordelen en de nadelen van de bestaande stelsels.

a) Verkrijging van het uitsluitend recht op een merk

De nadelen, die de verkrijging van het recht door het eerste gebruik met zich medebrengt, overtreffen ruimschoots de eraan verbonden voordelen. De beperking, volgens welke het uitsluitend recht slechts kan worden uitgeoefend na inschrijving, schijnt evenmin de rechtsonzekerheid, welke voortvloeit uit het bestaan van mogelijke niet ingeschreven rechten van eerdere maar onbekende gebruikers, in voldoende mate op te heffen.

Daarom stelt het ontwerp voor het uitsluitend recht te doen ontstaan uit het eerste depot (artikel 3).

Weliswaar vertoont dit systeem het nadeel, dat een onbekende gebruiker van een merk, die heeft nagelaten zijn merk te deponeren, geen aanspraak meer kan maken op een uitsluitend recht, wanneer de latere gebruiker van een overeenstemmend merk eerder dan hij heeft gedeponeerd, maar dit nadeel weegt niet zwaar, indien men van de opvatting uitgaat, dat de belanghebbende kringen van handel en industrie die merkrechten willen verkrijgen, na de invoering van de eenvormige wet, zullen weten, dat tijdig deponeren van het merk onontbeerlijk is.

Ten einde echter misbruiken te voorkomen is bepaald (artikel 4 onder 6 en artikel 14 onder B) dat een te kwader trouw verricht depot kan worden nietig verklaard. Daaronder wordt onder andere verstaan een depot verricht door iemand, die wist of behoorde te weten, dat een niet ingeschreven overeenstemmend merk reeds eerder gebruikt werd.

b) De inschrijving van het merk

Bij een stelsel, waarin het uitsluitend recht ontstaat uit het eerste depot, zou de weigering van de inschrijving na een voorafgaand onderzoek, veel belangrijker rechtsgevolgen hebben dan die voortvloeiend uit het thans in Nederland van kracht zijnde systeem. Een dergelijke weigering zou immers de deposant eens en voor altijd verhinderen een beroep te doen op het uitsluitend recht, zelfs indien de eerdere inschrijvingen, op grond waarvan het merk geweigerd is, niet of niet meer de basis vormen van uitsluitende rechten. Om die reden brengt, volgens het onderhavige ontwerp, het in de vereiste vorm verrichte depot onvoorwaardelijk inschrijving met zich mede.

4. *Onderzoek naar eerdere inschrijvingen*

Artikel 9 scheidt de figuur van een facultatief door het Benelux-Bureau in te stellen onderzoek. Het geeft de deposant op deze wijze de mogelijkheid het werkelijk bestaan van het uitsluitend recht, waarop hij aanspraak maakt, vast te stellen.

Uitgaande van dezelfde gedachte bepaalt artikel 6, dat dit onderzoek verplicht zal kunnen worden gesteld, wanneer de noodzaak daarvan zich doet gevoelen. Aan dit onderzoek is geen enkel rechtsgevolg verbonden.

5. *Mogelijkheid eerdere inschrijvingen tegen te werpen*

Onder de nadelen, die het stelsel zonder voorafgaand onderzoek met zich brengt, is genoemd het nadeel, dat bestaat in de inschrijving van een groot aantal merken, die niet werkelijk aan een uitsluitend recht beantwoorden. Hoe groter het aantal ingeschreven merken is, des te gemakkelijker is het voor elk ingeschreven merk een aantal eerder ingeschreven merken te vinden, die er in zekere mate mede overeenstemmen.

Zo is het dikwijls gemakkelijk voor degene, die wegens inbreuk op een merk wordt vervolgd, een groot aantal inschrijvingen naar voren te brengen, die twijfel kunnen veroorzaken aangaande de geldigheid

van het uitsluitend recht van degene, die de vordering heeft ingesteld. Dit gevolg zal des te duidelijker zijn omdat de gedaagde gemakkelijk eerdere inschrijvingen zal kunnen doen opzoeken, indien hij de mogelijkheid heeft een nieuwhoedsonderzoek te laten verrichten. In Nederland is dat nadeel reeds gevoeld en heeft de rechtspraak beslist, dat de stelling van een gedaagde, volgens welke de eiser niet de eerste gebruiker zou zijn, moet worden verworpen en dat de eiser kan volstaan met het bewijs te leveren van het feit, dat zijn gebruik er eerder plaats vond dan dat van de gedaagde. Het ontwerp gaat niet zover, dat het de gedaagde het recht onthoudt zich te beroepen op een eerder recht, dat aan een derde toebehoort. Het uitsluitend recht zou echter bezwaarlijk te handhaven zijn, wanneer de merkhouder verplicht zou zijn, zijn recht te verdedigen tegen de eventuele rechten van derden die houder zijn van eerdere inschrijvingen en die niet aan het geding deelnemen. Anderzijds kan een beslissing betreffende het merk van een niet bij het geding aanwezige merkhouder, voor hem nadelige gevolgen hebben. Daarom bepaalt artikel 14 onder B, dat de nietigheid van een inschrijving niet kan worden ingeroepen op grond van een eerdere inschrijving dan wanneer de houder hiervan aan het geding deelneemt.

Deze bepaling houdt echter voor de gedaagde geen beletsel in, om bij voorbeeld een beroep te doen op talrijke min of meer overeenstemmende inschrijvingen als aanvullend bewijs van het feit, dat het merk van de eiser een soortnaam vormt of geen onderscheidend vermogen bezit.

#### 6. *Collectieve merken*

Het collectieve merk onderscheidt zich hierin van het individuele merk, dat het de nadruk legt op vooraf bepaalde eigenschappen, die bepaalde waren, ook al zijn zij van verschillende ondernemingen afkomstig, gemeen hebben, terwijl het individuele merk een gemeenschappelijke industriële of commerciële herkomst aangeeft van waren, welke eigenschappen verschillend kunnen zijn. De functie van het collectieve merk brengt het publiek ertoe in dit merk een waarborg te zien, die in het individuele merk gewoonlijk niet aanwezig is. Daarom is de openbare orde bij de voorwaarden voor het gebruik van een collectief merk in hoge mate betrokken. Het gebruik van een individueel merk kan daarentegen vrij aan de merkhouder overgelaten worden, daar zijn misbruiken onmiddellijk door het verlies van vertrouwen bij het publiek zullen worden gestraft.

Luxemburg en Nederland bezitten heden ten dage generlei bijzondere wetgeving op dit gebied.

In België zijn het depot en de bescherming van collectieve merken geregeld in het Koninklijk Besluit Nr 90 van 29 januari 1935 (Belgisch Staatsblad van 8 februari 1935). Volgens dit besluit kunnen collectieve merken worden gedeponereerd door beroepsverenigingen, coöperatieve verenigingen, verenigingen zonder winstoogmerk en, met toestemming van de Koning, door instellingen ten algemenen nutte. Hoewel het besluit van 1935 het aantal rechtspersonen, dat als houders van een collectief merk in aanmerking komt, in vergelijking met de voorafgaande wetgeving (artikel 2, 3e lid van de wet van 31 maart 1898 betreffende de beroepsverenigingen, Belgisch Staatsblad van 8 april 1898) aanzienlijk heeft uitgebreid, blijven de natuurlijke personen en de handelsvennootschappen, die geen coöperatieve vereniging zijn, uitgesloten.

Het ontwerp daarentegen staat aan alle natuurlijke en rechtspersonen toe een collectief merk te deponeren. Gehoor gevend aan een heden ten dage duidelijk waarneembare behoefte aanvaardt het de mogelijkheid een collectief merk voor een particulier belang te gebruiken, mits dit gebruik niet tegen de openbare orde ingaat.

Zo zullen verscheidene nijverheidsondernemingen zich kunnen verenigen om een collectief merk op de markt te brengen. Evenzo zal een natuurlijke persoon, die een proeflaboratorium beheert, toezicht kunnen houden op het aanbrengen van een collectief merk op de waren van zijn cliëntele.

Het gebruik van een collectief merk voor een particulier belang kan niet tot misbruiken en onder andere niet tot misleiding van het publiek leiden, mits de functie van dat merk duidelijk is vastgelegd in de wet en de voorschriften, die zijn gebruik regelen duidelijk zijn en met passende sancties omkleed. Met het oog hierop zijn de bepalingen van de eenvormige wet betreffende het reglement op het gebruik en het toezicht bijzonder streng gemaakt. Ten einde onpartijdigheid bij het beheer van het collectieve merk te verzekeren, is uitdrukkelijk bepaald, dat de houder dit merk voor zijn eigen waren niet zal mogen gebruiken.

Het ontwerp bepaalt bovendien dat het recht op een collectief merk slechts kan worden verkregen, indien het depot vergezeld gaat van een reglement op het gebruik en het toezicht, welk reglement aan be-

paalde voorwaarden moet voldoen. De merkhouder moet er voor waken, dat dit reglement wordt nageleefd. Wanneer het reglement niet aan die voorwaarden voldoet of de merkhouder niet-inachtneming gedooft, kan het collectief merk nietig of vervallen worden verklaard. Het Openbaar Ministerie is te allen tijde bevoegd de nietig- of vervallenverklaring te eisen.

Gezien de waarborg, die de tussenkomst van het Openbaar Ministerie biedt ten aanzien van de verkrijging en het gebruik van het collectieve merk, zijn de voorschriften die betrekking hebben op de individuele merken, behoudens enkele afwijkingen op de collectieve merken van toepassing verklaard.

Aldus is de mogelijkheid aanvaard het merk over te dragen en daarop licentie te geven. Hoewel de overdracht en de licentie voor de collectieve merken van minder belang zijn, bestaan er gevallen, dat de handhaving hiervan aan een werkelijke behoefte beantwoordt, bij voorbeeld in het geval van samensmelting van twee vennootschappen houdsters van collectieve merken, of ook in het geval van overlijden van de houder, wanneer het een natuurlijke persoon betreft. Anderzijds kunnen buitenlandse houders in de noodzakelijkheid verkeren aan een derde hun bevoegdheid tot beheer en toezicht voor het Beneluxgebied over te dragen. Het spreekt vanzelf, dat, wanneer door de overdracht of de licentie de aan het publiek gegeven waarborgen verminderen, het Openbaar Ministerie de vervallenverklaring van het merk zal kunnen vorderen.

#### *7. Verkregen rechten en overgangsmaatregelen*

Het ontwerp houdt ten aanzien van de erkenning van de rechten, die vóór het in werking treden van de eenvormige wet krachtens het nationale recht zijn verkregen, de volgende beginselen in :

a) De rechten inzake merken, die in ieder der Beneluxlanden op het tijdstip van in werking treden van de eenvormige wet bestaan, worden gehandhaafd, mits — wat betreft de rechten, die niet voortvloeien uit internationale depots, steunend op een inschrijving in een ander land dan de Beneluxlanden — de merkhouder de wil zijn recht te handhaven kenbaar maakt door een Benelux-depot te verrichten binnen een jaar na het in werking treden van de wet. Thans verschilt de wijze, waarop het merkrecht verkregen wordt, in ieder der drie landen en bestaan naast de rechten op ingeschreven merken ook rechten op niet ingeschreven merken. Daar de nieuwe wet geen enkel

recht erkent zonder inschrijving, zou onzekerheid heersen of rechten op niet ingeschreven merken in één of meer Beneluxlanden zouden blijven bestaan. Anderzijds moet worden opgemerkt, dat de registers van de Beneluxlanden talrijke inschrijvingen bevatten, die nooit hebben beantwoord of niet meer beantwoorden aan een merkrecht; dit is een reden te meer de handhaving van de verkregen rechten aan een nieuw depot te onderwerpen.

b) De rechten inzake merken, die in ieder der Beneluxlanden op het tijdstip van in werking treden van de eenvormige wet bestaan, breiden zich vanaf dat tijdstip uit over het gehele Beneluxgebied, onafhankelijk van de wil van de houder. Indien een verkregen recht in twee der Beneluxlanden bestaat, zal de merkhouder in het derde land degene zijn, die aldaar het merk het eerst gebruikt heeft vóór het in werking treden van de wet. Bij niet-gebruik in dit land zal de uitbreiding plaatsvinden ten gunste van de houder van het oudste verkregen recht. Het is wenselijk geacht het aantal merken, dat slechts in één land van kracht is, zoveel mogelijk te beperken. De uitbreiding zal echter niet plaatsvinden in één of meer landen indien het verkregen recht met een ander verkregen recht in strijd komt of indien het voor nietigverklaring in aanmerking komt.

c) Indien na het in werking treden van de wet een merk als verkregen recht in twee of drie der Staten ten name van verschillende rechthebbenden is ingeschreven, kunnen deze, indien althans tussen hen een band van economische aard bestaat, zich niet verzetten tegen de invoer in één der Staten van waren, welke door één hunner van het merk voorzien zijn.

d) De Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken laat niet toe van houders van internationale inschrijvingen een nieuw depot te eisen. De internationale inschrijvingen die bestaan op het tijdstip van het in werking treden van de Beneluxwet, zullen daarom ambtshalve in het Beneluxregister worden ingeschreven. Ten einde de samenloop van twee inschrijvingen te voorkomen zullen echter de internationale depots, die op een inschrijving van oorsprong in één der Beneluxlanden steunen, niet van dit stelsel genieten; in dat geval zal de inschrijving van oorsprong dus moeten worden bekrachtigd door een Benelux-depot, hetwelk bestemd is zich over het gebied van de drie landen uit te breiden.

e) De Benelux-depots ter bevestiging van verkregen rechten worden alle geacht op hetzelfde tijdstip te zijn verricht en wel op de dag voorafgaande aan die waarop het Beneluxregister voor andere depots opengesteld wordt. Zodoende zal aan de houder van een verkregen recht noch zijn recht noch de uitbreiding daarvan over andere Beneluxlanden kunnen worden ontnomen ten gunste van een nieuwe deposant.

**II. Artikelsgewijze opmerkingen****HOOFDSTUK I****Inviduele merken****Artikel 1**

Dit artikel geeft een ruimere definitie van de warenmerken dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden aanvaarde.

Het houdt een uitvoerige, maar geenszins limitatieve opsomming in van de tekens, die merken kunnen zijn. Deze tekens moeten aan een gemeenschappelijke eis voldoen: dienen ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan merken van waren en die merken moeten onderscheidend vermogen bezitten.

Het zou moeilijk geweest zijn de gevallen, waarin dat vermogen niet bestaat, nauwkeurig aan te geven. De rechter zal op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden.

Uit de gegeven opsomming blijkt duidelijk, dat de vorm van de produkten of verpakking voorwerp kan zijn van merkenbescherming. Er zijn echter drie beperkingen (tweede lid).

Op de bijzondere bescherming kunnen geen aanspraak maken :

1) *een vorm, die door de aard van de waar wordt bepaald*

Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.

2) *een vorm, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt*

Deze uitzondering beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht. De vorm, die reeds aan de normen van deze onderdelen van het recht beantwoordt, voegt immers onvermijdelijk aan de gebruikswaarde van het produkt een zekere „aan-

trekkelijkheidswaarde" toe. Indien, gelet op de aard van de waar, aan deze „aantrekkelijkheidswaarde" grote betekenis toekomt, kan de gekozen vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen. Zo zal bij voorbeeld de aan een kristallen servies gegeven artistieke vorm niet als een merk kunnen worden beschermd in de kristalindustrie, daar de onderhavige waar haar wezenlijke waarde niet alleen in de gebruikte stof, maar ook en misschien zelfs vooral in de schoonheid van de vorm vindt. In de levensmiddelenindustrie daarentegen kan een waar, zoals bij voorbeeld chocolade, worden verkocht in een aantrekkelijke vorm, die evenwel geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde van de lekkernij. Een dergelijke vorm zal in voorkomend geval kunnen dienen als merk en uit dien hoofde beschermd kunnen worden, onverminderd overigens de mogelijke toepassing van het auteursrecht of van het tekeningen- en modellenrecht.

Opgemerkt zij, dat de in de tekst bedoelde wezenlijke waarde die van het produkt zelf is en niet die van de verpakking. Zo is bij voorbeeld de artistieke vorm van de in de parfumindustrie gebruikte flesjes niet ongeschikt om in die industrie als merk te dienen.

3) *een vorm, die een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert*

De vorige uitzondering diende om de moeilijkheden te voorkomen, die soms het gevolg zijn van de gelijktijdige toepassing van het merkenrecht enerzijds, en van het auteursrecht of van het tekeningen- en modellenrecht anderzijds. De onderhavige uitzondering strekt ertoe van het gebied der merken uit te sluiten die vormen van waren of verpakking, die een technische uitkomst opleveren.

Dit laatste begrip is ruimer dan het begrip uitvinding in de zin van de Octrooiwet. Het is dus, om de bescherming van een vorm als merk te rechtvaardigen, niet voldoende de niet-octrooieerbaarheid vast te stellen. De bescherming, waarin de onderhavige wet voorziet, is uitgesloten, zodra het gebruik van de vorm voor de ondernemer een werkelijk voordeel bij de vervaardiging of verpakking van de waar betekent.

De tekst duidt dit voordeel aan als een uitkomst op het gebied van de nijverheid om duidelijk te doen uitkomen, dat het niet op zuiver esthetisch of verstandelijk gebied mag liggen. Zo kan bij voorbeeld de wervingskracht van een vorm niet in aanmerking worden genomen om aan die vorm de bescherming als merk te onthouden.

## Artikel 2

Een geslachtsnaam, die het door artikel 1 vereiste onderscheidend vermogen bezit, zal als merk kunnen worden beschermd, ongeacht of hij al dan niet in een onderscheidende vorm gebezigd wordt en onverminderd de toepassing der bepalingen van het gemene recht.

Uit het tweede lid volgt, dat een naam, zelfs indien hij als merk wordt beschermd ten gunste van een bepaalde persoon, altijd overeenkomstig zijn aard als onontbeerlijk middel ter aanduiding van een persoon mag worden gebruikt door personen, die deze naam dragen. Een dergelijk gebruik veronderstelt evenwel, dat de naam niet tegelijkertijd gebruikt wordt om de waar te onderscheiden en niet in feite de indruk geeft een merk te zijn.

## Artikel 3

In de algemene overwegingen is gesproken over de redenen, die pleiten voor aanvaarding van de regel, dat het uitsluitend recht op een merk uit het eerste depot ontstaat. Twee soorten depots komen in aanmerking :

## 1) Benelux-depot

De wijze, waarop dit depot geschiedt, wordt in artikel 6 beschreven.

Iedere industrieel of handelaar kan een Benelux-depot verrichten, zelfs wanneer zijn onderneming van handel of nijverheid niet binnen het Beneluxgebied is gevestigd. Dit ruime stelsel maakt dus een einde aan het beperkende en geen overwegend economisch belang dienende stelsel van artikel 6 van de Belgische wet en van artikel 9 van de Luxemburgse wet, die slechts merken beschermen, die verbonden zijn aan ondernemingen gevestigd hetzij op nationaal grondgebied, hetzij op het grondgebied van een Staat waarmee een verdrag van wederkerigheid is gesloten.

## 2) internationaal depot

Krachtens de bepalingen van artikel 4, eerste lid, van de voor de drie Beneluxlanden geldende Overeenkomst van Madrid is elk der Verdragsluitende Staten gehouden aan een bij het Internationaal Bureau ingeschreven merk, een bescherming te verschaffen, die gelijk staat met die, waarop dat merk aanspraak zou kunnen maken, als het rechtstreeks in dat land was gedeponeerd. Bijgevolg moet het

internationaal depot met het Benelux-depot worden gelijkgesteld. De datum van het internationaal depot is die van de inschrijving bij het Internationaal Bureau.

Het behoeft geen betoog, dat de personen die een Benelux-depot verrichten, of een internationale inschrijving verkrijgen voor het Beneluxgebied, in de voorkomende gevallen de voordelen genieten voorzien in artikel 4 van het Verdrag van Parijs en artikel 4, tweede lid, van de Overeenkomst van Madrid.

In het laatste lid van dit artikel wordt de draagwijdte van de uitdrukking „eerste depot”, nauwkeurig omschreven. Slechts op regelmatige wijze gedeponeerde merken, welker depot een uitsluitend, ten tijde van het geding gehandhaafd merkrecht heeft doen ontstaan, worden bij de vaststelling van de rangorde in aanmerking genomen. Het spreekt vanzelf dat de rangorde van de merken alleen van belang is, wanneer bij vergelijking van de merken blijkt dat zij met elkaar in conflict komen. Maatstaf voor de vergelijking van twee merken zijn in beginsel, hun overeenstemming of gelijkheid en de gelijksoortigheid of gelijkheid van de waren, waarvoor zij zijn gedeponeerd.

Men maakt in dit geval onderscheid tussen individuele en collectieve merken. Met een ouder individueel merk wordt slechts rekening gehouden indien dit gedeponeerd is voor gelijksoortige waren, terwijl een ouder collectief merk, ongeacht voor welke waren het gedeponeerd is, rangorde neemt voor ieder overeenstemmend later gedeponeerd merk. De reden van dit verschil moet gezocht worden in de omstandigheid, dat het collectieve merk aan het publiek een waarborg geeft.

#### Artikel 4

Op de algemene regel, volgens welke het „eerste depot” het merkrecht doet ontstaan, worden een zestal uitzonderingen gemaakt.

1) Indien het gedeponeerde merk verboden bestanddelen bevat, doet het depot geen recht ontstaan. De mogelijkheid, dat een op zichzelf geoorloofd merk voor ongeoorloofde doeleinden zou kunnen worden gebruikt (bij voorbeeld om waren te dekken waarvan de vervaardiging verboden is) kan volgens deze bepaling de verkrijging van het recht niet verhinderen. Dit voorbehoud slaat niet op de door artikel 6ter van het Verdrag van Parijs verboden merken, welke in elk geval kunnen worden nietigverklaard.

2) Het depot van een merk, waarvan het gebruik de misleiding

van het publiek tot gevolg zou hebben ten aanzien van de aard, herkomst, kwaliteit of andere kenmerken van de waren, waarvoor het is gekozen.

3) Gedurende drie jaar na het verval van het recht op een collectief merk kan dit niet worden opgenomen als individueel merk, noch als collectief merk, welke ook de reden van het verlies van het recht is en welke ook de waren zijn, die het dekte; toestemming van de houder doet hieraan niet af. Deze bepaling, die strenger is dan die welke het weer opnemen van een individueel merk regelt, vindt haar rechtvaardiging in het karakter van waarborg, dat het collectieve merk draagt.

4) Het depot van een merk verricht binnen drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van een individueel overeenstemmend merk, dat was ingeschreven voor gelijksoortige waren, doet geen recht ontstaan, wanneer het aan de inschrijving van het oudere merk verbonden uitsluitend recht door het verval van de inschrijving is teniet gegaan. Hieruit volgt a contrario dat een vervallen oudere inschrijving, waaraan gedurende de laatste drie jaren geen uitsluitend recht verbonden was — bij voorbeeld omdat dit wegens niet-gebruik reeds teniet was gegaan — geen beletsel voor de inschrijving van het latere merk vormt. Deze uitzondering heeft ten doel te voorkomen, dat een deposant profijt trekt van de aan het niet vernieuwde merk verbonden „goodwill” en een voor de vroegere houder van het merk nadelige verwarring schept, alsmede het aan deze laatste mogelijk te maken, een hetzij door overmacht, hetzij door nalatigheid verloren recht te herstellen. Deze regel is niet van toepassing indien de vervallen inschrijving geen uitsluitend merkrecht dekte, indien de houder in het nieuwe depot heeft toegestemd of indien van niet-gebruik sprake is. In deze drie gevallen kan de vroegere houder immers niet beweren schade te hebben geleden.

5) Het ontwerp houdt rekening met artikel 6bis van het Verdrag van Parijs; dit artikel houdt in, dat onder de daarin opgenomen voorwaarden een merk, dat in een der bij het Verdrag aangesloten landen beschermd is, terwijl het in een ander van deze landen niet beschermd is, maar aldaar algemene bekendheid geniet, desalniettemin in de weg kan staan aan het ontstaan van het recht op een merk, dat daar te lande verwarring zou kunnen scheppen met het algemeen bekende merk.

6) Het depot dat te kwader trouw is verricht. De beoordeling

van de kwade trouw van een deposant zal in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zijn; men zal daarbij rekening moeten houden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Er worden hier echter enkele — niet limitatief op te vatten — gevallen genoemd, waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit:

a) Het eerste geval is dat van een depot, dat wordt verricht, terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de aan het depot voorafgaande drie jaren te goeder trouw een normaal gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied heeft gemaakt, en de toestemming van die derde niet verkregen is. De wetenschap, mits bewezen, van een gebruik, zelfs indien dit niet algemeen bekend is, kan in aanmerking genomen worden. Het ontbreken van wetenschap van een gebruik kan daarentegen slechts worden toegerekend, wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is.

b) Het tweede geval is dat van het depot, verricht, terwijl men weet, dat een derde te goeder trouw een begin heeft gemaakt met een normaal gebruik buiten het Beneluxgebied op een tijdstip, voorafgaande aan het begin van gebruik door de deposant op het genoemde grondgebied, en zonder toestemming van die derde. De wetenschap van het gebruik heeft hier dezelfde betekenis als onder a) maar hier is bepaald, dat zij uit een rechtstreekse betrekking moet voortvloeien. Met andere woorden — en dit in tegenstelling tot wat is bepaald voor het normaal gebruik binnen het Beneluxgebied — bescherming van gebruik in het buitenland zal slechts aanwezig zijn in die gevallen, waarin de wetenschap die de deposant van dat gebruik heeft, geen gewone wetenschap is, zoals een ieder zou kunnen hebben, maar een wetenschap, die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking, waarin de deposant tot de eerdere gebruiker in het buitenland heeft gestaan. Bovendien moet deze wetenschap vooraf zijn gegaan, niet alleen aan het bestreden depot, maar ook aan het begin van gebruik, dat de houder van dat depot binnen het Beneluxgebied van het merk heeft gemaakt. Deze laatste bepaling vindt haar rechtvaardiging in de wettelijkheid degene, die te goeder trouw binnen het Beneluxgebied een aanvang maakt met het gebruik van een niet gedeponeerd merk, te beschermen tegen de gevolgen van een latere aanraking met de gebruiker van een overeenstemmend merk in het buitenland.

Onder gebruik moet in beide gevallen verstaan worden het feitelijk gebruik van het merk zonder dat dit is ingeschreven voor het Beneluxgebied.

In hoofde van artikel 4 wordt gezegd, dat de genoemde nietigheidsgronden beperkt worden door het in artikel 14 bepaalde. Zoals bij dit artikel nader zal worden uiteengezet kan de nietigheid van een merk niet ingeroepen worden door een ieder, of gedurende onbeperkte tijd, noch ook zonder verdere beperkingen.

#### Artikel 5

Niet alleen ontstaat het uitsluitend recht op een merk uit het eerste depot en vervalt het door niet vernieuwing van de inschrijving of door vrijwillige doorhaling van de inschrijving, en voor internationale inschrijvingen door het feit dat het merk in het land van oorsprong geen bescherming meer geniet, maar het kan ook vervallen, hoewel de inschrijving blijft gehandhaafd. Dit geval doet zich voor, wanneer het merk binnen het Beneluxgebied, hetzij gedurende de drie op het depot volgende jaren, hetzij gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet is gebruikt.

Het verplichte gebruik moet een normaal gebruik zijn, dat wil zeggen dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen, of men werkelijk met een gebruik te doen heeft. Het gebruik zal moeten geschieden door de merkhouder, of diens ingeschreven licentiehouder, of door iemand die in hun naam optreedt. De rechter zal een onbetekend gebruik, kennelijk enkel en alleen geschied om het recht op het merk in stand te houden, niet in beschouwing kunnen nemen. Ten slotte zal het ook mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen.

De in Nederland opgedane ervaring toont aan, dat de sanctie op het niet-gebruik een dode letter zou blijven, indien de algemene beginselen van het bewijsrecht volledig gehandhaafd zouden worden en indien derhalve de eiser bij uitsluiting met het negatieve bewijs van het niet-gebruik zou worden belast. De eenvormige wet geeft de rechter de bevoegdheid de bewijslast op de meest billijke wijze te verdelen. Daarbij zal in het algemeen de blote bewering van niet-gebruik onvoldoende zijn om de merkhouder met het bewijs van gebruik te belasten, maar wanneer het niet-gebruik de rechter waarschijnlijk voorkomt, kan hij de merkhouder met het voor deze in het algemeen niet moeilijk te leveren positieve bewijs van gebruik belasten. Niettemin zal de houder van een op regelmatige wijze in stand gehouden inschrijving nimmer kunnen worden belast met het bewijs van gebruik in een meer dan zes jaren vóór de dagvaarding liggend tijdvak. Het ontwerp kon niet zover gaan, dat op hen, die de moeite hebben

gedaan hun merken te laten inschrijven of hun inschrijving te laten vernieuwen, de verplichting zou worden gelegd de bewijsstukken, die het hun mogelijk maken de gegrondheid van handhaving hunner uitsluitende rechten aan te tonen, voor onbepaalde tijd te bewaren.

Tenslotte vervalt het recht op een ingeschreven merk eveneens, indien het, ofschoon aanvankelijk onderscheidend vermogen bezittend, na een zekere tijd de benaming is geworden, die gewoonlijk gebruikt wordt om de waren van een bepaalde aard of hoedanigheid, ongeacht hun herkomst, aan te duiden. Wanneer deze verwording tot soortnaam kan worden geweten aan de houder van het merk, bij voorbeeld doordat hij heeft laten blijken van het merk te willen afzien of doordat hij tot de verwording ervan tot soortnaam heeft bijgedragen, kan het merkrecht vervallen worden verklaard. Dit is niet het geval, wanneer de houder van het merk geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Wanneer het merk gedeponeerd is voor verschillende waren, en het niet-gebruik of de verwording tot soortnaam slechts betrekking heeft op bepaalde waren, zal het verval van het merkrecht en de doorhaling bedoeld onder D van artikel 14, slechts betrekking hebben op het merkrecht voor deze waren en kan het merkrecht voor het overige blijven bestaan.

Uit de bepalingen van dit artikel volgt, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 (2) van het Verdrag van Parijs als herzien te Lissabon, dat de handhaving van een recht, waarvan de houder een buitenlander is, die binnen het Beneluxgebied geen enkele daadwerkelijke en wezenlijke onderneming van handel of nijverheid bezit, niet afhankelijk is van de handhaving van een inschrijving van een uitsluitend recht in het land, waarin zijn onderneming is gevestigd, een en ander onder voorbehoud van de bijzondere positie van de internationale merken.

#### Artikel 6

Aan de mogelijkheid een depot te verrichten bij de nationale diensten welke in beginsel wordt gehandhaafd, wordt toegevoegd de mogelijkheid van een depot bij het Benelux-Merkenbureau. Ongeacht de gekozen weg is steeds van een Benelux-depot sprake; de rol der nationale diensten wordt beperkt tot het in ontvangst nemen van het depot, het daarvan opmaken van een akte en het toezenden van de stukken aan het Benelux-Bureau.

Artikel 6, onder B, voorziet in de mogelijke instelling van een ver-

plicht onderzoek naar eerdere inschrijvingen (nieuwheidsonderzoek). Een dergelijk onderzoek zal, zoals blijkt uit het onder C bepaalde, geen enkel rechtsgevolg hebben. Het enige doel daarvan zal zijn de deposant te dwingen zich van de kansen van geldigheid van zijn recht op de hoogte te stellen. Ook na over de stand van de nieuwheid behoorlijk te zijn ingelicht, zal de deposant bij uitsluiting bevoegd blijven een beslissing over het depot te nemen. De rol van het Bureau zal beperkt blijven tot het verstrekken van zuiver zakelijke inlichtingen.

In het belang van de voorlichting van derden is onder D bepaald, dat het beroep op een recht van voorrang uitdrukkelijk moet worden gedaan op het tijdstip van het depot of op zijn laatst, tegen betaling van een bijzonder recht, in de op het depot volgende maand.

#### Artikel 7

Deze bepaling zondert de internationale depots van de toepassing van artikel 6 uit. Hieruit volgt, dat deze in artikel 3 omschreven depots slechts aan de door de Overeenkomst van Madrid vastgestelde vereisten kunnen worden onderworpen.

Onder B is bepaald, dat de verplichting tot nieuwheidsonderzoek, waarvan in artikel 6 sprake is, tot deze depots zal kunnen worden uitgebreid. Hieruit volgt a contrario, dat het onderzoek tot Benelux-depots zal kunnen worden beperkt ten einde met name de hoge kosten, die een onderzoek van alle internationale depots met zich zou brengen, te vermijden.

#### Artikel 8

Het tijdstip, waarop het uitsluitend recht ingaat, wordt bepaald door de dagtekening van het Benelux-depot of de internationale inschrijving en niet door de dagtekening van de Benelux-inschrijving. Terwijl de inschrijving voor de toepassing van de andere artikelen rechtsgevolgen medebrengt, is zij ten aanzien van de bepaling van het tijdstip van ingang van het uitsluitend recht niet meer dan een zuiver administratieve formaliteit, die een geordend overzicht geeft van de chronologische volgorde van de Benelux- en internationale depots.

Het artikel houdt ook rekening met de door de Overeenkomst van Madrid, zoals deze te Nice herzien is op 15 juni 1957, geopende mogelijkheden de gevolgen van het internationale depot territoriaal te

beperken (art. 3bis van de Overeenkomst) en aan de Zwitserse Regering te betekenen, dat het gezamenlijke Beneluxgebied als een enkel land beschouwd zal moeten worden voor de toepassing van de Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk (art. 9quater van de Overeenkomst).

#### Artikel 9

Dit artikel schept de figuur van een facultatief nieuwheidsonderzoek en regelt de belangrijkste punten van dat onderzoek alsmede van een eventueel verplicht onderzoek.

De wet schrijft alleen voor, dat de merken in klassen moeten worden gerangschikt volgens een door het Benelux-Bureau vastgesteld systeem. Het ware aangewezen dat het Bureau de internationale rangschikking, neergelegd in de Overeenkomst van Nice, die door de Beneluxlanden op 15 juni 1957 is getekend, zou gebruiken.

#### Artikel 10

Terwijl de Belgische wet aan het depot een onbepaalde geldigheidsduur toekent, de Nederlandse wet deze tot 20 jaar en de Luxemburgse wet tot 10 jaar beperkt, is de geldigheidsduur van het Benelux-depot bepaald op 10 jaar. Deze betrekkelijk korte duur is gekozen ten einde de inschrijvingen, waarvoor de deposant geen enkele belangstelling meer heeft, automatisch te laten verdwijnen. Het spreekt vanzelf, dat voor de internationale depots de door de Overeenkomst van Madrid in beginsel op 20 jaar bepaalde duur van de bescherming wordt gehandhaafd.

Hoewel niet-vernieuwing van de inschrijving verval van het uitsluitend recht met zich brengt (artikel 5, onder 1), geeft artikel 4, onder 4, de deposant een middel om zijn recht binnen drie jaar te herstellen zonder het te verliezen ten gunste van hen, die intussen een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren hebben gedeponeerd.

In overeenstemming met de herziene tekst van de Overeenkomst van Madrid in artikel 7 (2), bepaalt de eenvormige wet, dat het merk als zodanig, dat wil zeggen naar de woorden van artikel 1 van de wet, het teken dat dient om de waren te onderscheiden, noch tijdens de inschrijving noch bij haar vernieuwing veranderd mag worden.

#### Artikel 11

Terwijl de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse wetten bepalen,

dat een merk slechts kan worden overgedragen met de onderneming van handel of nijverheid, laat het ontwerp vrije overdracht toe. Bovendien erkent het de mogelijkheid merklicenties te verlenen.

In de loop der jaren heeft de wetenschap haar opvatting aangaande al of niet vrije overdracht van merken aanmerkelijk gewijzigd. Aanvankelijk werd algemeen aangenomen, dat vrije overdracht verwarring kon teweegbrengen bij het publiek, doordat degene, aan wie wordt overgedragen, die niet over de bestaande onderneming zou beschikken, waren van geheel andere aard en kwaliteit over het overgedragen merk in het verkeer zou brengen.

Thans wordt de werkelijkheid van dat gevaar in twijfel getrokken. De waarde van een merk berust op zijn goede naam en de verkrijger van het merk zal er over het algemeen belang bij hebben de waarde ervan te behouden door de aard en de kwaliteit van de waren op een zo hoog mogelijk peil te handhaven. In enkele alleenstaande gevallen, waarin de verkrijger zou trachten partij te trekken uit de goede naam van het merk door onder dat merk waren van mindere kwaliteit aan te bieden, zal de reactie van het publiek, welks wantrouwen gewekt zal worden, een veel doelmatiger sanctie opleveren dan de nietigheid van de overdracht. Bovendien kunnen dergelijke praktijken door een verbod van vrije overdracht niet worden verhinderd, indien degene die het merk heeft overgedragen, zich daar niet tegen verzet. De verkrijger van een merk kan trouwens evenzeer de aard en de kwaliteit van de waren veranderen, wanneer hij de onderneming tegelijk met het merk heeft overgenomen.

Dezelfde redenen, die vroeger tot het verbod van vrije overdracht van het merk hebben geleid, zijn ook naar voren gebracht om de toelaatbaarheid te bestrijden van een merklicentie. Men zag hierin een verkapt middel om hetzij een merk zonder bedrijf over te dragen, hetzij het gebruik ervan aan meerdere personen toe te staan, waardoor aldus het onderscheidend vermogen verloren zou kunnen gaan.

In de belanghebbende kringen is men tegenwoordig van mening, dat de merklicentie om economische redenen nodig is en dat de praktijk van licenties niet zou kunnen worden tegengegaan, zelfs wanneer de wet daarvan niet zou reppen. Dikwijls kan of wil de vervaardiger van een merkartikel geen afzonderlijke fabriek in ieder land oprichten. Echter zou hij er in het algemeen belang bij hebben, dat de met zijn toestemming en volgens zijn aanwijzingen vervaardigde waren overal onder een zelfde merk in het verkeer werden ge-

bracht. Dat belang strookt ook met het belang van het publiek, dat zodoende weet, dat al die waren, op welke plaats ook vervaardigd, van dezelfde herkomst zijn. Deze in verschillende landen vervaardigde waren worden immers onderscheiden door een gemeenschappelijke herkomst, die niet is de plaats van vervaardiging, noch de persoon van de vervaardiger, maar het centrum van waaruit de vervaardiging wordt geleid.

Zowel de overeenkomsten van overdracht als de licentie-overeenkomsten moeten op straffe van nietigheid schriftelijk worden vastgelegd. Deze overeenkomsten zullen aan derden eerst kunnen worden tegengeworpen na overschrijving in het register van een uittreksel van de akte waarin die overeenkomst is vastgelegd, of van een door de belanghebbende partijen getekende daarop betrekking hebbende verklaring. De verplichting tot inschrijving geldt eveneens voor de andere overgangen, zoals overgang ten gevolge van overlijden. De woorden „uittreksel van de akte” hebben hier een zeer algemene betekenis: rechterlijke beslissingen, waarbij het bestaan van een overdracht, een andere overgang, of een licentie is vastgesteld zullen evenzeer kunnen worden overgelegd als onderhandse overeenkomsten of notariële akten.

Daar het uitsluitend recht op een merk zich volgens dit ontwerp over het gehele Beneluxgebied uitstrekt, moet een overdracht of andere overgang, die niet voor dat gehele gebied geldt, worden nietig verklaard.

Dezelfde regel is voor de licentie niet aanvaard, aangezien de praktijk van het bedrijfsleven ertoe kan leiden, dat de merkhouder het recht tot vervaardiging en verkoop van zijn merkartikelen aan verschillende personen voor verschillende gebieden verleent. Het zou te ver gaan iedere overeenkomst van die strekking nietig te willen verklaren. Artikel 11 laat dus verlening van een merklicentie met willekeurige beperkingen toe, maar bepaalt dat een beperking, die niet is gericht op de duur van de licentie of op de waren waarvoor zij werd verleend, voor de toepassing van de eenvormige wet als niet bestaande wordt beschouwd.

Dit laatste sluit echter geenszins uit, dat de merkhouder zijn licentiehouder volgens het gemene recht kan vervolgen door middel van een actie wegens schending van de licentie-overeenkomst, wanneer laatstgenoemde een dergelijke beperking overtreedt.

De houder van een merk, waarvoor een licentie verleend werd voor één der drie landen, kan derhalve de licentiehouder, welke het merk in een van de andere landen zou gebruiken, niet vervolgen wegens inbreuk op het merk; hij heeft tegen deze enkel een burgerlijke vordering wegens niet-nakoming van het contract.

#### Artikel 12

Aangezien het uitsluitend recht krachtens artikel 3 slechts verkregen wordt door een eerste depot, kan geen enkele vordering, gegrond op een merk; in rechte worden ingesteld, indien het merk niet is gedeponeerd, en bijgevolg niet is ingeschreven.

Niettemin kan de niet-ontvankelijkheid van een vordering — waarover de rechter ambtshalve zal moeten beslissen — worden opgeheven, indien het depot tijdens het geding wordt verricht.

Schadevergoeding kan niet worden toegekend voor handelingen, die zijn verricht op een tijdstip, waarop het merk niet was gedeponeerd.

De onder B genoemde bepalingen herinneren eraan, dat aan de gebruiker van een teken, dat geen merk is, omdat dat teken niet aan de in artikel 1 gestelde vereisten voldoet, niet noodzakelijkerwijs alle wettelijke bescherming is ontzegd. Het is immers mogelijk, dat in sommige gevallen, bij voorbeeld wanneer het gebruik van dit teken bijdraagt tot nabootsing van de wijze van verpakking van zijn waren, het gemeen recht de gebruiker van dit teken toestaat een rechtsvordering in te stellen tegen het onrechtmatig gebruik hiervan door een derde.

Uit artikel 12 vloeit tenslotte voort, dat de gebruiker van een teken, dat daadwerkelijk een merk is, maar niet als zodanig is gedeponeerd, geen enkele bescherming geniet.

#### Artikel 13

Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A, onder 1) bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2) bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik plaats heeft in het economische verkeer en zonder geldige reden.

Zo zal de houder het gebruik van het merk bij voorbeeld in woordenboeken of wetenschappelijke werken niet ingevolge de eenvoudige wet op de merken kunnen verbieden en zal de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen.

De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de waren, die door de merkhouder of zijn licentiehouden binnen het Beneluxgebied of daar buiten in het verkeer zijn gebracht, alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder of de licentiehouden, die het merk heeft aangebracht, beschouwen, indien de waren wijzigingen hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. In de andere gevallen is de verhouding tussen de merkhouder of de licentiehouden en de opvolgende verkopers van hun waren uitsluitend aan het gemene recht onderworpen.

De door zuiver administratieve doeleinden ingestelde rangschikking in klassen, bedoeld in artikel 9, zal niet als maatstaf kunnen dienen voor de gelijksoortigheid van waren; deze zal slechts worden afgeleid uit de omstandigheden van het bijzondere geval, en worden beoordeeld naar het handelsgebruik.

De inleidende woorden van artikel 13 leggen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Beneluxlanden vallen.

#### Artikel 14

A. De nietigverklaring van een depot en bijgevolg van het daaraan verbonden uitsluitend recht op een merk, kan door iedere belanghebbende alsmede door het Openbaar Ministerie ingeroepen worden :

1) zonder beperking van tijdsduur en zonder nadere bepaling :

a) wanneer het teken niet een merk is in de zin van artikel 1, dat wil zeggen wanneer het niet kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Dit zal in het bijzonder het geval zijn, wanneer het merk ieder onderscheidend vermogen ontbeert, zoals dit nader omschreven is in artikel 6quinquies B onder 2° van het Verdrag van Parijs ;

b) wanneer het merk overeenstemt met een ouder nog van kracht zijnd collectief merk, ongeacht voor welke waren dit laatste is gedeponeerd ;

c) wanneer het teken, dat als merk gedeponeerd is, in strijd is met de goede zeden of met de openbare orde of wanneer het gebruik van het merk voor waren, waarvoor het gedeponeerd is, aanleiding zou geven tot misleiding van het publiek, bij voorbeeld de afbeelding van een koe voor margarine ;

2) gedurende een termijn van vijf jaren na het depot :

wanneer het merk overeenstemt met een collectief merk, dat op het tijdstip van het depot reeds was vervallen, maar dat gedurende de drie aan het depot voorafgaande jaren nog van kracht geweest is.

B. De nietigverklaring van een depot en bijgevolg van het daaraan verbonden uitsluitend recht op een merk kan door iedere belanghebbende ingeroepen worden op grond van de hieronder genoemde redenen, mits de houder van het eerder gedeponeerde merk of de in zijn belangen geschade derde aan het geding deelneemt :

1) wanneer het gedeponeerde merk overeenstemt met een eerder voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk, dat nog van kracht is ;

2) a) wanneer het gedeponeerde merk overeenstemt met een eerder voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk, waarvan de inschrijving en daardoor ook het eraan verbonden uitsluitend recht gedurende de drie aan het depot voorafgaande jaren was vervallen door verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, behalve indien de vroegere rechthebbende zijn toestemming tot het depot gegeven heeft en mits de nietigheid ingeroepen wordt binnen drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de oudere inschrijving ;

b) wanneer het gedeponeerde merk aanleiding kan geven tot verwarring met een algemeen bekend merk, als bedoeld in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, dat behoort aan een derde, die geen toestemming heeft verleend tot het gebruik van het gedeponeerde merk ;

c) wanneer het merk te kwader trouw is gedeponeerd.

In het algemeen gedeelte (onder 5) is er reeds op gewezen, dat de handhaving van het uitsluitend recht hoogst bezwaarlijk zou zijn, wanneer de merkhouder in geval van een geding verplicht zou zijn,

zijn recht te verdedigen tegen de eventuele rechten van derden, die niet in het geding zijn. Hetzelfde geldt eveneens, wanneer een ieder er zich op zou kunnen beroepen, dat het depot belangen van derden, zoals hierboven onder B bedoeld, aantast. Daarom is bepaald, dat de eiser bij een vordering tot nietigverklaring van een merk, resp. de gedaagde in een inbreukactie, zich slechts kan beroepen op een eerdere inschrijving, resp. op de aantasting van belangen van een derde, wanneer deze derde aan het geding deelneemt. Het ligt dus op zijn weg deze deelneming uit te lokken, wanneer de derde daartoe niet uit eigen beweging het initiatief neemt.

C. Het verval van het recht op een merk ten gevolge van niet-gebruik of verwording tot soortnaam (artikel 5, onder 3 en 4) kan door iedere belanghebbende ingeroepen worden.

Tussen de nietigverklaring en de vervallenverklaring van het recht op een merk bestaat het verschil, dat eerstgenoemde terugwerkt tot op het tijdstip van het depot, zodat het uitsluitend recht geacht wordt nooit bestaan te hebben, terwijl de laatstgenoemde werkt vanaf het door de rechter vastgestelde tijdstip, waarop de feitelijke voorwaarden welke het verval tot gevolg hebben, vervuld waren.

D. Voor wat betreft de uit de onderhavige wet voortvloeiende gedingen is alleen de rechter bevoegd.

Indien het Openbaar Ministerie de nietigheid van een merk vordert in de onder A genoemde gevallen zijn slechts de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd.

Indien de rechter beslist dat een recht op een merk nietig dan wel vervallen is, beveelt hij ambtshalve de doorhaling van de inschrijving ervan in het register. Dientengevolge werkt de rechterlijke uitspraak tegenover een ieder, daar het recht op een merk onbestaanbaar is zonder inschrijving.

### Artikel 15

Dit artikel maakt het mogelijk afstand te doen van een inschrijving. De vrijheid van de houder om van een inschrijving afstand te doen is echter beperkt ten behoeve van de licentiehouder, aan wie die afstand begrijpelijkerwijze schade zou kunnen toebrengen, wanneer hij buiten zijn weten en zonder zijn toestemming plaats had.

Daar het uitsluitend merkrecht zich over het gehele Beneluxgebied uitstrekt, geldt de afstand voor dat gehele gebied. Wanneer men zou

toestaan de afstand territoriaal te beperken, zou inbreuk worden gemaakt op het beginsel van de eenheid van het Beneluxgebied op het stuk van merken, welk beginsel van openbare orde is.

De onderhavige bepaling is mede toepasselijk op de in artikel 8bis van de Overeenkomst van Madrid geregelde afstand. De gevolgen van een afstand van rechten voor één Beneluxland, strekken zich van rechtswege tot het gehele Beneluxgebied uit, daar bij toepassing van artikel 9quater van de Overeenkomst van Madrid aan de Zwitserse Regering betekent zal worden, dat het Beneluxgebied voortaan als één enkel land moet worden beschouwd voor wat betreft de toepassing van de Overeenkomst.

#### Artikel 16

Een uit meer bestanddelen samengesteld merk kan, in zijn geheel genomen, voldoende van elk ander onderscheiden zijn, ofschoon die bestanddelen, afzonderlijk genomen, met vroegere merken in strijd zouden raken. Een nietig- of vervallenverklaring of doorhaling, die zou leiden tot handhaving van slechts een gedeelte van het oorspronkelijke geheel, zou dan ook het naast elkaar bestaan van overeenstemmende merken ten name van verschillende houders kunnen te weegbrengen. Artikel 16 beoogt dit ontoelaatbare gevolg te voorkomen, door te bepalen dat de rechterlijke nietig- of vervallenverklaring, bedoeld in artikel 14, en de vrijwillige doorhaling, bedoeld in artikel 15, geen betrekking mogen hebben op bepaalde bestanddelen van het merk, terwijl de bescherming van andere bestanddelen blijft voortbestaan.

#### Artikel 17

De taak het merkenregister bij te houden en voor openbaarmaking van zijn inhoud te zorgen wordt door deze bepaling aan het Benelux-Bureau toevertrouwd.

#### Artikel 18

Om geen enkele twijfel te laten bestaan over de vraag, of de onderdanen van de Beneluxlanden en zij, die aldaar woonplaats hebben of er daadwerkelijk en wezenlijk een onderneming van nijverheid of handel bezitten zonder nochtans onderdanen te zijn van een van de Unie van Parijs deeluitmakend land, de bepalingen van het Verdrag van Parijs en van de Overeenkomst van Madrid te hunnen voordele kunnen inroepen, wordt deze mogelijkheid hun uitdrukkelijk door

artikel 18 toegekend. De onderdanen van de andere landen die deeluitmaken van de Unie van Parijs en van de bijzondere Unie van Madrid, alsmede de met hen gelijkgestelde personen, kunnen aanspraak maken op de voorrechten van de stelsels van deze Unies, door toepassing van de bepalingen van de bovengenoemde internationale verdragen zelf (artikelen 2 en 3 van het Verdrag van Parijs — artikelen 1 en 2 van de Overeenkomst van Madrid).

## HOOFDSTUK II

### Collectieve merken

#### Artikel 19

Het collectieve merk beoogt vooraf bepaalde kenmerken, die van verschillende ondernemingen afkomstige waren gemeen hebben, te doen uitkomen. Het collectieve merk onderscheidt zich van het individuele merk meer door zijn functie dan door zijn aard. Daarom kunnen alle tekens, die volgens artikel 1 als individueel merk kunnen dienen, ook dienen als collectief merk.

Terwijl het individuele merk, waarvan het doel is de gemeenschappelijke herkomst van bepaalde waren te doen uitkomen, in beginsel slechts kan worden aangebracht door zijn houder of diens rechtverkrijgende, kan het collectieve merk gebruikt worden door alle personen, die voldoen aan de door het reglement op het gebruik en het toezicht vastgestelde bepalingen.

De houder van het collectieve merk kan het merk niet gebruiken voor zijn eigen waren of voor waren die afkomstig zijn uit een bedrijf, waarover hij op directe of indirecte wijze (bij voorbeeld als commissaris van een naamloze vennootschap) een zekere zeggenschap heeft, omdat hij geroepen is toezicht te houden op het aanbrengen van het merk op de waren van degenen, die dat merk gebruiken, en hij niet onpartijdig toezicht zou kunnen uitoefenen op zijn eigen gebruik van het merk.

Hoewel niet uitdrukkelijk bepaald, gelijk in artikel 3 van de Belgische besluitwet van 1935, bestaat er generlei bezwaar tegen het gelijktijdig aanbrengen van een individueel en een collectief merk op een waar. Gelet op de verschillende functies van deze twee soorten merken zal het gelijktijdig gebruik in het algemeen geen enkele

verwarring kunnen veroorzaken. Mocht zulks toch het geval zijn, dan zou de houder van het collectieve merk op grond van het reglement op het gebruik en het toezicht kunnen tussenbeide komen terwijl de belanghebbenden en het Openbaar Ministerie op grond van artikel 27 zouden kunnen optreden.

Het artikel staat bovendien elke natuurlijke of rechtspersoon toe collectieve merken te deponeren. Dit stelsel laat onverlet de mogelijkheid het statuut van officiële controle- of garantietekens of -stempels in het nationale kader te regelen en, met toepassing van artikel 6ter van het Verdrag van Parijs, deze in de twee andere Staten te doen erkennen. Maar wanneer eenmaal de bescherming van deze tekens of stempels als collectieve merken is gekozen, zullen deze aan de bepalingen van deze wet onderworpen zijn.

#### Artikel 20

Deze toelichting heeft reeds aangetoond, hoe de voor individuele merken vastgestelde regelen ook kunnen worden toegepast op collectieve merken.

Een uitzondering op dit beginsel maken echter de bepalingen betreffende hebbende op :

- 1) het reglement op het gebruik en het toezicht (artikelen 21, 22, 24 en 25);
- 2) het instellen van rechtsvorderingen (artikel 26);
- 3) het wederopnemen van een collectief merk (artikel 23);
- 4) de rechterlijke doorhaling en het verbod van gebruik (artikelen 27 en 28).

#### Artikel 21

Het verkrijgen van het recht op een collectief merk is, behalve aan de voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van het recht op een individueel merk, onderworpen aan de verplichting tot het depot van een reglement op het gebruik en het toezicht.

Wanneer een Benelux-depot genomen wordt zal het reglement gelijktijdig gedeponiseerd moeten worden. Deze verplichting is echter niet mogelijk ten aanzien van een internationaal depot, hetwelk immers een voor alle bij de Overeenkomst van Madrid aangesloten landen geldend depot is, waarvan de vormvereisten uitsluitend bepaald worden door deze Overeenkomst; de wet geeft degene, die een der-

gelijk depot verricht, een op zes maanden na de notificatie door het Internationaal Bureau gestelde termijn, om alsnog het reglement te deponeren.

### Artikel 22

Om geldig te zijn moet het reglement op het gebruik en het toezicht inhouden :

1) het gemeenschappelijk kenmerk of de gemeenschappelijke kenmerken van de waren, tot welker waarborg het collectieve merk bestemd is; de aard van die gemeenschappelijke kenmerken is niet omschreven, zodat het collectieve merk voor zeer verschillende doeleinden kan worden gebruikt;

2) de wijze waarop toezicht moet worden gehouden op de aanwezigheid van de gemeenschappelijke kenmerken in de door de gebruikers van het collectieve merk voorziene waren. Dit toezicht moet deugdelijk en doeltreffend zijn, dat wil zeggen het moet de mogelijkheid geven snel en met zekerheid het ontbreken van deze kenmerken vast te stellen. Het reglement moet eveneens de passende sancties vermelden.

### Artikel 23

Artikel 4, onder 3, verbiedt een collectief merk op te nemen gedurende een termijn van drie jaar, hetzij als individueel merk, hetzij als collectief merk. In afwijking van deze regel staat artikel 23 het wederopnemen van een collectief merk door de oorspronkelijke houder toe, ten einde de sanctie op niet-vernieuwing, waarvan de gevolgen schadelijk zouden kunnen zijn voor de belangen van de gebruikers, te verzachten.

### Artikel 24

Terwijl het Benelux-Bureau ingevolge artikel 6 sub C en artikel 8 de inschrijving van een individueel merk niet mag weigeren, geeft artikel 24 het Bureau de bevoegdheid de inschrijving van een Benelux-depot van een collectief merk te weigeren, wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht niet, of niet tijdig is gedeponneerd. Het Bureau is echter niet bevoegd te onderzoeken, of de inhoud van dat reglement overeenkomstig het voorschrift van artikel 22 is; deze bevoegdheid is voorbehouden aan de rechter (artikel 27 onder B).

### Artikel 25

Van wijzigingen van het reglement moet kennis worden gegeven hetzij aan één van de drie nationale diensten, hetzij aan het Benelux-Bureau. Zij zijn zonder gevolg, zolang daarvan geen kennis is gegeven. Dientengevolge zal iedere wijziging die aan het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom zal zijn medegedeeld, eerst van kracht zijn vanaf het moment van kennisgeving aan het Benelux-Bureau.

### Artikel 26

In beginsel is alleen de houder van het collectieve merk bevoegd om ter bescherming van het merk in rechte op te treden. Hij zal daarbij het gebruik van het merk voor iedere waar kunnen doen verbieden en daarvoor schadevergoeding vorderen, behalve in het geval dat het merk gebruikt zou worden door iemand die daarop een ouder recht als individueel merk zou hebben. Dit geval kan zich voordoen, wanneer het oudere individuele merk is gedeponeerd voor waren welke niet soortgelijk zijn met die waarvoor het collectieve merk gedeponeerd is.

Het reglement op het gebruik en het toezicht kan bepalen, dat de gebruikers van het merk de vordering tezamen met de houder kunnen instellen en zich kunnen voegen of kunnen tussenkomen in het geding; zij kunnen bij deze gelegenheid herstel van de door hen geleden schade verkrijgen. De houder zelf zal herstel van de door de gebruikers geleden schade kunnen eisen, wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht hem daartoe machtigt. Het collectieve merk beschermt dus niet alleen zijn houder, maar ook degenen, die gemachtigd zijn het merk te gebruiken.

### Artikel 27

Nietig- of vervallenverklaring van een collectief merk kan worden gevorderd in de gevallen, waarin zij voor een individueel merk kan worden gevorderd en bovendien in de navolgende gevallen, die aantasting van de openbare orde medebrengen :

- 1) wanneer de houder van het collectieve merk in strijd met het in artikel 19 bepaalde het merk voor eigen waren gebruikt (vervallenverklaring);
- 2) wanneer de houder met een gebruik van het collectieve merk

in strijd met het reglement instemt of zulk gebruik gedooft (verval-  
lenverklaring);

3) .wanneer het reglement in strijd is met de openbare orde, of  
niet in overeenstemming is met de voorwaarden van artikel 22 (nietig-  
verklaring).

Op dezelfde gronden kan nietigverklaring van een wijziging van  
het reglement worden gevorderd, indien deze wijziging van zodanige  
aard is, dat zij de tot dusverre door het collectieve merk gegeven  
waarborgen verzwakt.

Nietig- en vervallenverklaring kunnen altijd gevorderd worden  
door het Openbaar Ministerie.

De belanghebbenden zullen alleen rechtstreeks in rechte kunnen  
optreden in geval van een gebruik van het merk in strijd met het in  
artikel 19 bepaalde of met het reglement. Een hun gegeven bevoegd-  
heid het reglement zelf en zijn wijzigingen aan te tasten, zou tot  
lichtvaardige en vexatoire rechtsvorderingen kunnen leiden. Daaren-  
tegen zou het geval van gebruik in strijd met het in artikel 19 be-  
paalde of met het reglement aan het toezicht van het Openbaar Minis-  
terie kunnen ontsnappen en het ligt daarom zeer voor de hand in dit  
geval het instellen van een rechtstreekse vordering door belanghebben-  
den mogelijk te maken.

Ten einde de eenheid te bevorderen in de uitlegging van de bepa-  
lingen der eenvormige wet inzake de collectieve merken evenals van  
de eenheid van beoordeling van de aantasting der openbare orde,  
kan een vordering van het Openbaar Ministerie slechts bij de rechter  
te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg worden ingesteld.

#### Artikel 28

Ten einde elke aantasting van de openbare orde te voorkomen,  
zullen de vervallen, nietigverklaarde, doorgehaalde of niet vernieuw-  
de collectieve merken op generlei wijze kunnen worden gebruikt ge-  
durende een termijn van drie jaar, behalve wanneer het reeds bij  
artikel 26 besproken geval zich voordoet, dat er een oudere recht-  
hebbende op een overeenstemmend individueel merk bestaat.

Overeenkomstig artikel 23 zal hun vroegere houder hen niettemin  
als collectieve merken weder kunnen opnemen.

## HOOFDSTUK III

## Overgangsbepalingen

## Artikel 29

Dit artikel stelt als beginsel de handhaving van de individuele en collectieve merkrechten, die in één van de Beneluxlanden vóór het in werking treden van de eenvormige wet zijn verkregen. Het bestaan van deze verkregen rechten op het tijdstip van het in werking treden van deze wet zal worden beoordeeld volgens de regelen van het vroegere nationale recht, maar vanaf dit tijdstip worden deze rechten geregeld door de nieuwe wetgeving.

De uitbreiding van het aantal tekens, die merken kunnen vormen, doet voor de handhaving van de verkregen rechten het volgende vraagstuk ontstaan. In Nederland kan de vorm van een waar niet als merk dienen. In België kan een geslachtsnaam slechts in een onderscheidende vorm als merk dienen. Het zou niet billijk zijn, indien het in België op een vormmerk en in Nederland op een geslachtsnaamwerk verkregen recht zich over de andere Beneluxlanden zou uitbreiden ten nadele van eerdere gebruikers, die wegens de bijzonderheden van hun nationale wetgeving geen uitsluitend recht hebben kunnen verkrijgen. Het tweede lid lost dit vraagstuk op door te verklaren dat een uitsluitend recht wordt geacht te zijn verkregen door het eerste gebruik van een teken, dat een merk zou hebben gevormd, wanneer de bepaling der eenvormige wet van de als merken te beschouwen tekens van toepassing zou zijn geweest. Rechten van voor-gebruik van derden, die van deze tekens gebruik hebben gemaakt voor het in werking treden van de wet zonder nochtans hiervan eerste gebruiker te zijn, worden voorbehouden. De wet beschouwt evenwel het gebruik waarop een ononderbroken tijdvak van vijf jaren van niet-gebruik gevolgd is, als prijsgegeven, hetgeen tot gevolg heeft, dat het recht van voorgebruik niet ontstaat of ophoudt te bestaan.

## Artikel 30

Wanneer ten aanzien van een merk, waarop een verkregen recht bestaat, niet een Benelux-depot is verricht binnen een jaar te rekenen van het tijdstip van het in werking treden van de eenvormige wet, eindigt het verkregen recht met terugwerkende kracht tot dat tijdstip. Het stelsel der eenvormige wet laat dientengevolge geen verworven rechten zonder Benelux-inschrijving voortbestaan.

Op het tijdstip van dat Benelux-depot moet een beroep worden gedaan op het verkregen recht en moeten de feiten, die het hebben doen ontstaan worden vermeld. Daar het echter dikwijls bezwaarlijk is de feiten die een merkrecht hebben doen ontstaan, nauwkeurig vast te stellen, zal een onjuiste of onvolledige opgave van die feiten niet kunnen worden aangevoerd tegen de deposant, die bij een geding nauwkeuriger het bewijs kan leveren, dat hij het recht verkregen heeft. Wanneer echter de deposant een beroep doet op verkregen rechten, waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij niet bestaan, wordt zijn depot, als te kwader trouw verricht, nietigverklaard. Wanneer daarentegen het beroep, hoewel onjuist, te goeder trouw wordt gedaan, wordt weliswaar zijn beweerdelijk verkregen recht niet erkend, maar behoudt hij voor de toekomst het voordeel van zijn Benelux-depot.

Het Benelux-depot vervangt de nationale depots. Vanaf het in werking treden van de wet hebben de nationale registers geen andere betekenis dan die van bewijsgegeven voor het bestaan van verkregen rechten.

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de collectieve merken. Bovendien moet op straffe van vervallenverklaring van het verkregen recht, voor deze merken een reglement op het gebruik en het toezicht worden overgelegd, hetwelke aan de voorschriften van deze wet moet voldoen.

Dit artikel heeft geen betrekking op de internationale depots steunend op een buiten het Beneluxgebied verrichte inschrijving van oorsprong, behalve op de internationale depots van collectieve merken, waarvoor de indiening van het reglement op het gebruik en het toezicht noodzakelijk is om het recht te handhaven.

#### Artikel 31

Tengevolge van de verplichting om op verkregen rechten een beroep te doen binnen de termijn van een jaar te rekenen van het in werking treden van de wet, zal het Benelux-Bureau een aanzienlijke toevloed van depots hebben te verwerken.

In dien deze depots bij het verstrijken van de krachtens artikel 10 vastgestelde duur moeten worden vernieuwd, zal periodiek een zelfde opeenhoping van werk optreden. Nu kan men wel aanvaarden, dat het Bureau bij wijze van overgangsmaatregel bijzondere voorzieningen

treft, maar men mag er niet van uitgaan, dat het telkenmale bij het verstrijken van de duur van de inschrijvingen der in artikel 30 bedoelde depots zijn toevlucht hiertoe zou moeten nemen.

Ten einde deze moeilijkheid te vermijden, voorziet artikel 31 in een spreiding van de eerste vernieuwing van deze inschrijvingen, waarbij rekening wordt gehouden met het jaar, waarin het verkregen recht is ontstaan.

Indien bij voorbeeld een Benelux-depot, verricht op 15 april van het jaar liggende na de inwerkingtreding van de eenvormige wet, vergezeld gaat van een beroep op een in 1937 verkregen recht, zal dit depot moeten worden vernieuwd op 15 april (maand en dag van het Benelux-depot) van het jaar 1967 (welk jaartal hetzelfde cijfer 7 der eenheden heeft als het jaar 1937).

Om verder zoveel mogelijk het ongemak te verminderen dat houders van verkregen rechten ondervinden als gevolg van het feit, dat zij verplicht zijn op deze rechten een beroep te doen, terwijl soms na korte tijd weer een vernieuwing moet volgen, mag de eerste vernieuwing van de in artikel 30 bedoelde depots reeds tevoren worden gevraagd.

#### Artikel 32

Zoals hierboven reeds is vermeld, zullen de rechten, die in één van de Beneluxlanden zijn verkregen zich in het algemeen vanaf het in werking treden van de eenvormige wet over de andere landen uitbreiden.

Ingevolge de bepaling van artikel 29, eerste lid, tweede zin, zou bij de rechter van een ander Beneluxland een nietigheidsactie kunnen worden ingesteld, hetgeen een nietigverklaring van het betreffende merk voor het gehele Beneluxgebied ten gevolge zou kunnen hebben. Een dergelijk gevolg schijnt weinig wenselijk, indien men in aanmerking neemt, dat dit merk in het land van oorsprong jarenlang op geldige wijze kan hebben bestaan. Daarom bepaalt het ontwerp, dat in een dergelijk geval het uitsluitend recht op het merk zich niet over dit andere land uitbreidt. De rechter van dit land zal het recht dus niet kunnen nietigverklaren, maar zal moeten verklaren, dat het recht zich niet tot dit land uitbreidt; alleen de rechter van het land van oorsprong zal de nietigverklaring voor het gehele Beneluxgebied kunnen uitspreken.

De gevallen, waarin geen uitbreiding over het gebied van een Beneluxland zal plaatsvinden, zijn dus al de gevallen van nietigheid, te weten wanneer :

1) het merk in strijd komt met een verkregen en gehandhaafd recht ;

2) het merk nietigverklaard kan worden, op alle andere gronden, te weten omdat het teken ieder onderscheidend vermogen mist (artikel 14 onder A, onder 1.a), omdat het in strijd is met de goede zeden of de openbare orde (artikel 4 onder 1), omdat van het gebruik van het teken voor de waren waarvoor het als merk gedeponneerd is, misleiding van het publiek geducht moet worden (artikel 4 onder 2), omdat het merk overeenstemt met een gedurende de laatste drie jaren vervallen collectief merk (artikel 4 onder 3), of met een in de loop van de laatste drie jaren door verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving vervallen individueel merk (artikel 4, onder 4), omdat verwarving te duchten is met een daar te lande algemeen bekend merk als bedoeld in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (artikel 4, onder 5) en omdat het depot daar geacht zou worden te kwader trouw te zijn verricht (artikel 4, onder 6) of ook, wanneer het een collectief merk betreft, omdat het reglement op het gebruik en het toezicht niet aan de in artikel 27 onder B gestelde voorwaarden voldoet, één en ander met inachtneming van het in de artikelen 4 en 14 daaromtrent bepaalde.

Wanneer het geval zich zou voordoen dat voor een zelfde of twee overeenstemmende merken in twee der Beneluxlanden vóór de inwerkingtreding der wet, verschillende rechthebbenden bestonden en in het derde land geen rechthebbende wordt aangetroffen, verkrijgt diegene der genoemde rechthebbenden het recht in dat land, die het merk aldaar vóór de inwerkingtreding der wet het eerst gebruikt heeft. Wanneer een zodanig gebruik voor die datum niet heeft plaatsgevonden, verkrijgt diegene het recht in het derde land, die zich op het oudste verkregen recht in een van de beide andere Beneluxlanden kan beroepen.

### Artikel 33

In de inleiding van deze toelichting is reeds vermeld dat, ten einde een verhindering van het vrije Beneluxverkeer door middel van merken, zoveel mogelijk tegen te gaan, de invoer van waren, welke door de merkhouders in het ene land van het merk zijn voorzien, in een

ander Beneluxland niet verhinderd kan worden door de merkhouder in het andere land, indien deze merkhouders economisch verbonden zijn.

#### Artikel 34

Artikel 30 bepaalt, dat een Benelux-depot met beroep op een verkregen recht zal kunnen worden verricht binnen een jaar, te rekenen van het in werking treden van de eenvormige wet. Het is mogelijk, dat depots van concurrerende merken zonder beroep op verkregen rechten worden verricht vóór het verstrijken van die termijn. Ten einde te voorkomen, dat zij rang innemen vóór de depots, die gepaard gaan met een beroep op verkregen rechten, worden deze laatste geacht te zijn verricht op de dag van het in werking treden van de wet. Deze dag is dus daarvoor bestemd en het register staat eerst vanaf de daarop volgende dag voor depots open.

Eveneens is bepaald, dat de formaliteiten van een Benelux-depot met beroep op een verkregen recht kunnen verschillen van die van nieuwe depots. Zij worden vastgesteld bij uitvoeringsreglement. De betekening van inschrijving van de internationale depots wordt ambts-halve en zonder kosten ingeschreven.

#### Artikel 35

Zoals hierboven is uiteengezet, zullen de Benelux-depots met beroep op verkregen rechten alle geacht worden te zijn verricht op de dag van het in werking treden van de eenvormige wet, wat ook hun werkelijke dagtekening mogè zijn. Deze rang zal in de landen, waarover het verkregen recht zich uitbreidt, in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de rangorde der depots. In de landen waar dat verkregen recht bestond, zal zijn rang nog worden beoordeeld overeenkomstig de vroegere nationale wetgeving.

### HOOFDSTUK IV

#### Algemene bepalingen

#### Artikel 36

Het „Beneluxgebied” wordt door dit artikel omschreven. Het omvat niet de koloniën en overzeese gebiedsdelen.

## Artikel 37

Dit artikel bepaalt de bevoegdheid van de rechter volgens beginselen, die uit de eenwording van het rechtsgebied van de drie landen inzake merken voortvloeien.

Deze beginselen zijn wat betreft de territoriale bevoegdheid van toepassing, indien een toekenning van rechtsbevoegdheid bij overeenkomst ontbreekt. Een dergelijke toekenning wordt slechts erkend, indien zij uitdrukkelijk werd overeengekomen. Het lijkt inderdaad nodig, dat de aandacht van partijen in het bijzonder op deze clause wordt gevestigd.

Bij gebreke van zodanige overeenkomst zal de territoriale bevoegdheid bepaald worden volgens de reeds in het Verdrag van Brussel van 28 maart 1925 tussen België en Nederland neergelegde regelen, namelijk naar de woonplaats van de gedaagde of naar de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is nagekomen of moet worden nagekomen.

Het wordt echter nodig geacht een te grote uitbreiding van de bevoegdheid van de rechter van de plaats, waar het Benelux-Merkenbureau zal zijn gevestigd, te voorkomen.

Wanneer men zich enkel en alleen zou houden aan de regelen van 1925 zou men vaak kunnen stellen dat de rechter van die plaats bevoegd is als zijnde de rechter van de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis, die uit de betwiste inschrijving voortvloeit is ontstaan. Nu is niet in te zien, waarom aan de rechter van één van de verdragssluitende landen een dergelijke voorkeur zou moeten worden gegeven.

Wanneer de zaak neerkomt op strijd tussen twee inschrijvingen, lijkt het billijk de rechter van de plaats, waar de eiser is gevestigd, bevoegd te verklaren in alle gevallen, waarin de gedaagde geen woonplaats heeft binnen het Beneluxgebied.

Wanneer geen van beide partijen binnen het Beneluxgebied is gevestigd, moet de eiser vrij zijn naar keuze in Brussel, 's-Gravenhage of Luxemburg te dagvaarden.

De twee laatste leden van artikel 37, onder A beogen dit resultaat te bereiken.

Artikel 37 onder B verplicht de rechter ambtshalve zijn territoriale bevoegdheid nauwkeurig na te gaan en uitdrukkelijk vast te stellen voordat hij vonnis wijst.

De bepalingen onder C en D zijn overgenomen uit het Verdrag tussen België, Nederland en Luxemburg betreffende de rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement, en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheids-rechterlijke uitspraken en van authentieke akten getekend te Brussel op 24 november 1961.

#### Artikel 38

De bepaling spreekt uit dat de internationale verdragen, waarbij de drie Beneluxlanden partij zijn, namelijk het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom en de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, voorrang genieten. Zij sluit bovendien iedere twijfel uit ten opzichte van de handhaving van de bepalingen van het interne recht betreffende het verbod van gebruik van een merk.