

Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Algemeen

Het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, opgesteld bij Beschikking M(2011)9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 8 december 2011, maakt het mogelijk dat dat Hof rechtsprekende bevoegdheid uitoefent op specifieke gebieden. De Regeringen achten het wenselijk om van deze mogelijkheid gebruik te maken in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) ("BVIE") en te bepalen dat het Benelux-Gerechtshof voortaan de enige bevoegde instantie is voor beroepen tegen beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ("Bureau"), het uitvoerende orgaan van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom ("Organisatie").

Met deze centralisering van beroepen, die momenteel onder de bevoegdheid van verschillende rechtscolleges in de drie Beneluxlanden vallen, wordt met name beoogd dat dit een eenvormige rechtspraak zal bevorderen¹. De gebruiker die beroep wil instellen tegen een beslissing van het Bureau, zoals bijvoorbeeld een weigering op absolute gronden of een oppositiebeslissing, wendt zich daarvoor dus voortaan tot één centrale instantie. Daarnaast kunnen besparingen in procedurele zin en tijdswinst worden gerealiseerd.

Alle wijzigingen in het onderhavige Protocol houden verband met de aanwijzing van het Benelux-Gerechtshof als bevoegde instantie. Enkele bepalingen van administratieve aard zijn enigszins anders geformuleerd of geschrapt, omdat zij betrekking hebben op zaken die al in het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof ("BenGH-Verdrag") zijn geregeld en in het BVIE dus daarop afgestemd moeten worden dan wel overbodig zijn geworden. De meeste wijzigingen spreken zodanig voor zich dat wordt volstaan met een kort artikelsgewijs commentaar.

Artikelsgewijs

A. Artikel 1.15bis

Het nieuwe artikel 1.15bis heeft twee doelen. In de eerste plaats wordt het Benelux-Gerechtshof in één centrale bepaling op uniforme wijze aangewezen als bevoegde instantie voor beroepen tegen beslissingen van het Bureau. De bestaande specifieke bepalingen (artikel 2.12 voor het beroep tegen een weigering op absolute gronden en artikel 2.17 voor het beroep tegen een oppositiebeslissing) zijn hiermee overbodig geworden en worden daarom opgeheven. In de tweede plaats zorgt het artikel ervoor dat duidelijkheid wordt geschapen voor gevallen waarbij voorheen geen expliciete beroepsbepaling was opgenomen. Het Benelux-Gerechtshof wordt immers aangeduid als bevoegde rechterlijke instantie voor beroepen tegen *alle* eindbeslissingen die het Bureau in uitvoering van de titels II, III en IV van het BVIE neemt.

¹ In dit verband kan worden verwezen naar het antwoord van 20 november 2008 van het Comité van Ministers (doc. 733/4) op de aanbeveling tot herziening van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (doc. 733/2).

Hierbij wordt opgemerkt dat beroep alleen mogelijk is tegen een eindbeslissing van het Bureau, met andere woorden tegen een beslissing waartegen geen bezwaar meer bij het Bureau kan worden gemaakt en waarmee een procedure wordt beëindigd. Tegen tussenbeslissingen kan dus geen afzonderlijk beroep worden ingesteld. Uiteraard zal het Bureau de mogelijkheid van en termijn voor het instellen van beroep in zijn eindbeslissing vermelden. Verder wordt opgemerkt dat beroep alleen kan worden ingesteld door partijen in de procedure bij het Bureau en niet door derden die menen door een beslissing van het Bureau in hun belangen te zijn aangetast. Een derde die bijvoorbeeld meent dat op een merk van een ander een absolute weigeringsgrond van toepassing is, kan dus niet in beroep gaan tegen de beslissing van het Bureau om het merk in te schrijven. Wel kan hij zich in dat geval uiteraard tot de bevoegde nationale rechter (artikel 4.5 en 4.6 BVIE) wenden om de doorhaling van de inschrijving te vorderen.

Dat de Organisatie in procedures voor het Benelux-Gerechtshof kan worden vertegenwoordigd door een daartoe aangewezen personeelslid (lid 2), werd voorheen geregeld in het door het onderhavige Protocol opgeheven artikel 2.12.

B. Artikel 2.8

De wijzigingen in lid 2 vloeien voort uit (1) de opheffing van de artikelen 2.12 en 2.17 en (2) de invoering van artikel 1.15*bis*, waarin al in algemene termen wordt bepaald waarom in beroep kan worden verzocht. Vernietiging of herziening van een beslissing tot doorhaling van een inschrijving heeft uiteraard tot gevolg dat deze inschrijving gehandhaafd blijft. Met de onder (2) bedoelde wijziging is dus geen materieel verschil beoogd.

C. Artikel 2.10

De wijzigingen in lid 3 vloeien voort uit (1) de opheffing van artikelen 2.12 en 2.17 en (2) de invoering van artikel 1.15*bis*, waarin al in algemene termen wordt bepaald waarom in beroep kan worden verzocht. Vernietiging of herziening van een beslissing tot doorhaling van een inschrijving heeft uiteraard tot gevolg dat deze inschrijving gehandhaafd blijft. Met de onder (2) bedoelde wijziging is dus geen materieel verschil beoogd.

D. Artikel 2.11

De wijziging in lid 4 vloeit voort uit de opheffing van artikel 2.12 en de invoering van artikel 1.15*bis*. De wijziging in lid 5 is louter redactioneel en vloeit voort uit de in het BenGH-Verdrag gebruikte terminologie.

E. Artikel 2.12

Zoals hiervoor onder A. vermeld, wordt dit artikel opgeheven omdat het door invoering van het nieuwe artikel 1.15*bis* overbodig is geworden.

F. Artikel 2.13

De opheffing van lid 3 vloeit voort uit de opheffing van artikel 2.12. In verband hiermee wordt in lid 2 een verwijzing naar artikel 2.11, lid 5, opgenomen. Ook lid 4 wordt opgeheven; deze bepaling is overbodig geworden omdat dit reeds is geregeld in administratieve bepalingen met betrekking tot internationale merken (Overeenkomst en Protocol van Madrid).

G. Artikel 2.16

De wijziging in de formulering van de laatste zin van lid 4 is louter redactioneel en vloeit voort uit de in het BenGH-Verdrag gebruikte terminologie. Verder wordt een verwijzing naar het nieuwe artikel 1.15*bis* toegevoegd. Tenslotte wordt vermeld dat het Bureau geen partij is in een beroep tegen een oppositiebeslissing. Dit stond al met zoveel woorden in de toelichting bij deze bepaling² en is later nog bevestigd door het Benelux-Gerechtshof³. De Regeringen achten het niettemin wenselijk om dit, teneinde elk mogelijk misverstand uit te sluiten, ook expliciet in de bepaling te vermelden.

H. Artikel 2.17

Zoals hiervoor onder A. vermeld, wordt dit artikel opgeheven omdat het door invoering van het nieuwe artikel 1.15*bis* overbodig is geworden.

I. Artikel 2.18

De wijziging in lid 2 vloeit voort uit de opheffing van artikel 2.17. Lid 3 wordt opgeheven; deze bepaling is overbodig geworden omdat dit reeds is geregeld in administratieve bepalingen met betrekking tot internationale merken (Overeenkomst en Protocol van Madrid).

J. Artikel 3.13

Deze bepaling heeft betrekking op tekeningen of modellen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. De Regeringen achten het wenselijk dat ook voor deze gevallen niet langer de nationale instanties maar het Benelux-Gerechtshof bevoegd wordt. De bepaling voorziet er tevens in dat interventie door het Openbaar Ministerie verdwijnt en dat het Bureau voortaan de bevoegdheid krijgt om – zoals het die al sinds 1996 voor merkdepots heeft – een tekening of model op deze gronden te weigeren. Het Openbaar Ministerie behoudt overigens wel de mogelijkheid om in een later stadium de nietigheid in te roepen, wanneer het van mening is dat een tekening of model in strijd is met de openbare orde of goede zeden en dus ten onrechte is ingeschreven (artikel 3.23, lid 1, BVIE). Overigens is het sinds het bestaan van het Benelux modellenrecht (1975) nooit voorgekomen dat een depot wegens strijd met de openbare orde of goede zeden door de rechter is nietig verklaard, zodat niet valt te verwachten dat dit tot een noemenswaardige taakverzwaring voor het Bureau of het Benelux-Gerechtshof zal leiden.

² Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 bij het (toenmalige) artikel 6*septies*.

³ BenGH, 26 juni 2009, A 2008/1 (Jtekt Corporation/Jacobs Trading-BOIE).