

(314. 3.)

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Ter Internationale Conferentie, in 1900 te Brussel gehouden, werden in de Conventie van Parijs van 20 Maart 1883 tot bescherming van den industrieelen eigendom en in het daartoe behoorend slotprotocol, alsmede in de schikking van Madrid van 14 April 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerken, verschillende wijzigingen gebracht, welke werden goedgekeurd bij de wet van den 7 Juni 1902 (*Staatsblad* n°. 85).

De in Mei en Juni 1911 te Washington gehouden Conferentie van gevolmachtigden der Unie-Statens heeft beide verdragen opnieuw herzien. Zij besloot toen om, in stede van eene nieuwe additioneele akte aan elke dier verdragen toe te voegen, geheel nieuwe tractaten te sluiten, welke op 2 Juni 1911 te Washington werden geteekend, o. a. door den gevolmachtigde van Nederland en zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen.

Evenals de oorspronkelijke verdragen en de additioneele akten van 1900 behoeven ook deze de goedkeuring van de Staten-Generaal alvorens te mogen worden geratificeerd.

Ter verkrijging van die goedkeuring strekt dit wetsontwerp.

Omtrent het eenig artikel zij het volgende opgemerkt.

Servië is de eenige Unie-Staat, welke niet ter Conferentie was vertegenwoordigd. De verdragen werden dientengevolge niet namens de Regeering van dat land ondertekend. Om deze reden is in het Eenig artikel van het wetsontwerp Servië weggelaten uit de opsomming onder 1°. van de toegetreden landen. Een aantal bepalingen van beide verdragen, welke in afdruk en tevens in vertaling hierbij zijn gevoegd, zijn gelijkkluidend met die der in 1900 herziene Conventie van 1883 en van haar slotprotocol en met die van de eveneens in 1900 gewijzigde schikking van 1891, of ondergingen alleen wijziging van de redactie zonder dat de feitelijke inhoud of strekking werden veranderd, zoodat zij geene verdere toelichting behoeven.

Ten aanzien van de andere tractaatartikelen moge het volgende tot toelichting strekken.

Ad Ium.

Herziene Conventie van Parijs.

Artikel 2. Het gebied van den industrieelen eigendom is door de Herziene Conventie uitgebreid tot de „modèles d'utilité", de „indications de provenance" en de „répression de la concurrence déloyale". Ook voor de bescherming ten opzichte hiervan zullen dus voortaan de onderdanen en burgers van een Unie-land in elk ander Unie-land gelijk worden gesteld met de nationalen, mits zij voldaan hebben aan de voorwaarden en formaliteiten, aan dezen opgelegd. Feitelijk brengt deze meer volledige opsomming van de verschillende takken van den industrieelen eigendom alleen verandering ten aanzien van de internationale bescherming van „modèles d'utilité" en tegen oneerlijke mededinging, daar met betrekking

tot de valsche aanduiding van herkomst reeds in de Conventie van 1883 eene bepaling voorkwam in artikel 10, 1ste lid, geheel gelijk aan die van het artikel der Herziene Conventie.

Wat betreft gebruiksmodellen blijft elk land volkomen vrij daaraan al dan niet bescherming te verleen; eenig nader voorschrift dienaangaande is niet in de overeenkomst opgenomen. Daarentegen schrijft het nieuwe artikel 10*bis* voor dat elk land doeltreffende bescherming tegen oneerlijke concurrentie zal moeten verleen, zonder echter te bepalen dat die langs burgerrechtelijken of langs strafrechtelijken weg of langs beide wegen moet worden gebracht. Volgens het bestaande tractaat (artikel 10*bis*) is aan de onderdanen van de andere Staten alleen in zooverre bescherming tegen oneerlijke mededinging verzekerd als die aan nationalen wordt verleend.

De laatste zinsnede van artikel 2 is nieuw. Zij bedoelt alleen vast te stellen dat onder de voorwaarden waarvan voor vreemdelingen gelijkelijk als voor nationalen de bescherming zal afhangen, niet mag worden opgenomen de verplichting om woonplaats of eene inrichting te hebben in het land, waar die bescherming wordt ingeroepen.

Dat de exploitatiedwang, zooals die in artikel 50 der Nederlandsche Octrooiwet 1910 (*Staatsblad* n°. 313) is opgelegd, niet door deze bepaling wordt aangetast, is verzekerd door eene ter conferentie afgelegde verklaring, luidende:

„La Délégation des Pays-Bas ne peut accepter la disposition de la dernière phrase de l'article 2 que sous la réserve expresse qu'elle laisse complètement intacte l'obligation d'exploiter, imposée par la loi de quelques pays au breveté, même dans le cas où aucun de ceux qui ont obtenu une licence n'exploiterait, sauf justification de son inaction."

De bedoeling van de slotzinsnede van artikel 2 is dan ook alleen deze dat voor de voldoening aan de verplichting tot exploitatie niet noodig zal zijn dat de octrooihouder zelf eene fabriek of ander inrichting in werking heeft, doch dat ook door het verleen van licenties aan die verplichting kan worden voldaan.

Artikel 4. Hier is rekening gehouden met de in artikel 2 nu voor het eerst vermelde takken van den industrieelen eigendom, voor zoover daarbij van een depot sprake kan zijn.

Verder werden de woorden „ou son ayant cause" ingevoegd met het oog op de mogelijkheid van overdracht van een octrooi enz. na het depot in het land van oorsprong, doch vóór dat in een ander land.

Sub *c* is de termijn van prioriteit voor de gebruiksmodellen gelijkgesteld met dien voor de octrooien.

De litterae *d* en *e* zijn geheel nieuw. Zij stellen vast dat een beroep op het prioriteitsrecht alleen dan kan opgaan, indien de belanghebbende vóór een door de bevoegde macht van elk land te bepalen en bekend te maken tijdstip eene verklaring heeft overgelegd betreffende den dag en het land van zijn eerste depot. Elk land zal ter controleering van zoodanige verklaring eene gewaarmerkte kopie van de vroegere aanvraag kunnen vorderen, alsmede een certificaat, betreffende den dag van het depot, afgegeven door de administratie bij welke het plaats had en eene vertaling daarvan. Elk land is vrij de gevolgen te regelen van eenig verzuim dezer formaliteiten, zonder dat die verder zullen mogen reiken dan het verlies van het prioriteitsrecht. Andere formaliteiten kunnen niet geëischt worden bij de inzending van de aanvraag, doch wel kunnen daarna nog andere bewijsstukken worden gevraagd.

Artikel 4bis. De tweede alinea alleen is nieuw, doch zij bevat alleen eene nadere verklaring van de bepaling van het eerste lid, zonder den zin van het thans geldende artikel 4*bis* te veranderen.

Artikel 5. Hierin is opgenomen hetgeen te Brussel onder n°. 3*bis* aan het slotprotocol werd toegevoegd.

Artikel 6. De vervanging in de eerste alinea van het woord „déposée” door „enregistrée” spreekt voor zich zelve: niet reeds de inzending ter inschrijving doch eerst de inschrijving zelve in het land van oorsprong kan aanspraak geven op toelating tot depot en op bescherming in de andere Unie-landen.

Na de eerste alinea is eene nieuwe ingevoegd, vermeldende in drie nummers de gronden, waarop merken ondanks inschrijving in het land van oorsprong in andere Staten zullen kunnen worden geweigerd en nietig verklaard. Daargelaten, dat weigering en nietigverklaring uit den aard der zaak alleen facultatief zijn gesteld, is voor de toepassing van deze redenen daarvoor geene verandering van de Merkenwet noodig. Reeds thans wordt op de hier vermelde gronden, ook voor zover deze niet in artikel 9, jo. artikel 4 der Merkenwet worden genoemd, de inschrijving door het Bureau voor den industrieelen eigendom geweigerd; voorstellingen of woorden, als bedoeld sub n°. 2 van artikel 6 der Herziene Conventie, worden geacht niet te zijn merken in den zin der wet, omdat zij het karakter van een merk, zijnde het vermogen tot onderscheiding van de waar van den een van die van een ander, missen.

Artikel 7bis. Tot dusver kende de Conventie niet zoogenaamde collectieve merken. Ook de Nederlandsche Merkenwet maakt daarvan niet melding. Toch werden onder hare werking meerdere dergelijke merken ingeschreven, zoodat de bepaling van dit artikel voor ons land niets nieuws brengt en niet eene aanvulling van de Merkenwet noodzakelijk maakt.

Onder de uitdrukking „iemand's fabrieks- of handelswaren” worden ook verstaan de gezamenlijke waren van de leden eener collectiviteit, bijv. van een zuivelbond, van eene coöperatieve vereeniging, welker leden, eene soortgelijke waar in den handel brengende, deze willen voorzien van een gemeenschappelijk merk. De woorden „hij die”, herhaaldelijk in de wet voorkomende, worden geacht ook voor eene collectiviteit te zijn geschreven. Dat het bestaan van deze niet mag zijn in strijd met de wet, is een voorschrift, hetwelk ook nu reeds hier te lande wordt in acht genomen, omdat het gebruik van een merk eener in strijd met de wet bestaande collectiviteit in strijd zou zijn met de openbare orde (artikel 4, voorlaatste lid, Merkenwet). En al mocht in een enkel geval niet van dat onwettig bestaan blijken, zoodat toch inschrijving zou volgen, dan zou deze nog niet eene handeling zijn, waardoor de Conventie wordt overtreden, want deze verplicht niet tot weigering in zoodanig geval, maar alleen tot inschrijving in het tegenovergestelde. Trouwens het laatste lid van het artikel laat elk land vrij in de beoordeeling of eene collectiviteit kan worden toegelaten tot het doen beschermen harer merken. Zoolang de nationale wet niet bijzondere voorwaarden hiervoor heeft gesteld, zal de administratie de zoogenaamde collectieve merken moeten beoordeelen naar de algemeene regeling in de wet bepaald.

Bij gebreke van bijzondere bepalingen omtrent deze merken in de Merkenwet zou zich alleen een bezwaar kunnen voordoen indien de aanteekening van overgang mocht worden verzocht. Immers aan den eisch van artikel 20, dat ook de fabriek of de handelsinrichting aan denzelfden persoon zij overgegaan zou niet kunnen worden voldaan, omdat eene collectiviteit in den regel niet zelve zoodanige inrichting bezit. Maar alsdan kan het Bureau voor den industrieelen eigendom met de wet in de hand die aanteekening weigeren, in welk geval het doel kan worden bereikt door de doorhaling van het merk op verzoek van de collectiviteit en een nieuw depot door den verkrijger. Een verzoek tot aanteekening om overgang ten aanzien van een collectief merk zal bovendien, als het al eens mocht voorkomen, tot de hooge uitzonderingen behooren, omdat eene collectiviteit, die niet eene inrichting van nijverheid of handel heeft, niet haar merk aan een ander pleegt over te dragen.

Artikel 9. Het woord „pourra” in het eerste lid is veranderd in „sera”. In werkelijkheid blijft intusschen de inbeslagneming facultatief, gelijk blijkt uit den verderen inhoud van het artikel. Daarin zijn, met uitbreiding in zover van het bestaande artikel 9, verschillende bepalingen opgenomen, die vooreerst de verplichting tot inbeslagneming bij den invoer opheffen en daarvoor in de plaats stellen een verbod van invoer met last tot inbeslagneming na den invoer, van hetgeen ongeoorloofd in het land is gekomen, en ten slotte zelfs het mogelijk maken die inbeslagneming geheel achterwege te laten, met vervanging van deze door maatregelen, welke de wet van het land ten behoeve van nationalen toestaat.

Verder bepaalt het artikel zoo algemeen mogelijk, wie de inbeslagneming kan vorderen, waarbij het verder gaat dan het corresponderend artikel der oude conventie, en dat zij zal geschieden overeenkomstig de binnenlandsche wetgeving.

Artikel 10bis. Deze bepaling werd reeds onder artikel 2 besproken.

Artikel 11 en 12. De wijziging in deze artikelen gebracht, is een gevolg van de ruimere nomenclatuur van artikel 2.

Daarenboven is thans in artikel 12 voorgeschreven, wat tot dusver was bepaald in n°. 5 van het slotprotocol.

Artikel 13 is eene samensmelting van het oude artikel 13 en van n°. 6 van het slotprotocol, zooals dit reeds was gewijzigd door het te Madrid op 15 April 1891 geteekend protocol betreffende de vaststelling der inkomsten van het internationaal bureau, welk protocol derhalve zal vervallen. Enkele bepalingen van n°. 6 van het slotprotocol werden echter naar artikel 14 overgebracht.

Artikel 16bis. De toetreding van koloniën enz. was niet in de conventie voorzien; in een in 1891 te Madrid geteekend protocol voor de uitlegging en de toepassing der Conventie werd daarom eene bepaling dienaangaande opgenomen, die echter zeer onvolledig was.

Slotprotocol.

Ad artikel 1. Met verbetering van de redactie en vermijding van minder juiste uitdrukkingen welke in n°. 1 van het slotprotocol van 1883 voorkomen, wordt hier hetzelfde gezegd als in de oude bepaling.

Ad artikel 12. De litterae *a* en *c* stemmen vrijwel overeen met de nos. 2 en 3 van het oude slotprotocol; alleen is de bedoeling thans nog wat vollediger uitgedrukt.

Littera *b* werd noodig geoordeeld om te voorkomen, dat de slotzinsnede van artikel 2 der Herziene Conventie niet toepasselijk zou worden geacht ten aanzien van reeds vroeger verkregen rechten, met andere woorden, dat alleen de houders van nieuw te verleenen octrooien en alleen de rechthebbenden op alsnog te deponeren merken enz. zouden zijn vrijgesteld van elke verplichting tot het hebben van woonplaats op eene inrichting van nijverheid of handel in het land, waar de bescherming wordt verleend.

Ad artikel 4. Het zal menigmaal voorkomen, dat eene teekening of een model van nijverheid wordt gedeponerd met een beroep op prioriteitsrecht, gegrond op het depot in een ander land van dezelfde teekening of hetzelfde model als gebruiksmodel, met name in Staten waar aan gebruiksmodellen geen bijzondere bescherming is toegekend. Het verschil in duur van de termijnen, in art. 4, litt. *c*, bepaald voor gebruiksmodellen en modellen en teekeningen van nijverheid, doet de vraag rijzen welke termijn alsdan toepasselijk zal zijn, die van twaalf maanden of die van vier maanden, deze bepaling beslist in laatstgemelden zin.

Ad artikel 6. Het eerste lid van art. 6 der Conventie eischt de toelating tot depot en de bescherming „telle quelle” van merken welke in het land van oorsprong regelmatig zijn ingeschreven. De administratie van het vreemde land dient te weten of de inschrijving inderdaad regelmatig plaats had. Om hare bevoegdheid, dienaangaande eene officieele verklaring van den inzender te vorderen, buiten twijfel te stellen, strekt het eerste lid dezer bepaling van het nieuwe slotprotocol.

Het tweede, het derde en het vierde lid geven nadere verklaringen voor de toepassing van art. 6, n°. 3, der Herziene Conventie door — met uitbreiding van n°. 4, laatste lid, van het oude slotprotocol — te bepalen wat onder meer als strijdig met de openbare orde wordt beschouwd ten aanzien van de voorstelling in een merk, en wat niet als zoodanig mag worden aangemerkt. Geweigerd of nietig verklaard zullen kunnen worden op dien grond merken, welke, zonder toestemming van de bevoegde machten, bevatten publieke wapens, kentekens of ridderorden of wel officieele teekens en stempels van contrôle en waarborg welke door een Unie-land zijn aangenomen. Doch niet als strijdig met de openbare orde zullen mogen worden aangemerkt die merken, welke met toestemming van de bevoegde machten zoodanige wapens, enz. bevatten. Ten einde de inachtneming van deze voorschriften te bevorderen, zullen de Unie-Staten elkander mededeeling hebben te doen van de wapens, stempels, enz. waarvan een land het gebruik als merk als strijdig met de openbare orde zal willen zien beschouwd. Elk land zal in deze voor de behartiging van zijne belangen in den vreemde hebben te waken.

Het laatste lid bevat eene nieuwe bepaling. Niet zelden wordt „strijdig met eene wettelijke bepaling” opgevat als van dezelfde strekking als „strijdig met de openbare orde”. Volgens deze opvatting zou dus een vreemd merk kunnen worden geweigerd als het niet is in volkomen overeenstemming met de merkenwetgeving van het land, waar inschrijving wordt gevraagd, bijv. indien het woorden in eene vreemde taal of vreemde letterteekens bevat en de Merkenwet zulks verbiedt. Dit wil deze bepaling der Conventie onmogelijk maken. Intusschen spreekt het vanzelf, dat elk land bevoegd moet zijn een merk te weigeren, dat volgens uitdrukkelijke bepaling der eigen wetgeving in strijd is met de openbare orde. Vandaar de slotwoorden van het laatste lid.

Ad 2um.

Herziene Schikking van Madrid.

Artikel 3. Dit artikel stemt in hoofdzaak overeen met het bestaande art. 3. Alleen is van belang de nieuwe laatste zinsnede, welke een einde wil maken aan het in sommige tot de schikking toetredende landen tot dusver geldend voorschrift dat de rechthebbende op een internationaal merk, om in die landen bescherming te kunnen genieten, zelf moet zorgen voor de openbaarmaking daar van zijn merk, een voorschrift dat door vreemdelingen lichtelijk wordt over het hoofd gezien en waarop zij soms eerst na langen tijd door ondervonden nadeel worden gewezen.

Artikel 4. De bepaling van het nieuw bijgevoegde laatste lid heeft ten doel voor zooveel noodig vast te stellen, dat het recht van prioriteit ook gegeven is voor merken, waarvan niet rechtstreeks in een vreemd land de inschrijving wordt gevraagd maar waarvoor door internationale inschrijving bescherming in de vreemde Unie-Staten worden verlangd. Voor ons land was deze bijvoeging overbodig, omdat ook thans door het Bureau voor den industrieelen eigendom met het prioriteitsrecht van art. 4 der Conventie van Parijs rekening wordt gehouden ten behoeve van internationale merken; dat bureau acht het derde lid van art. 3 der Merkenwet ook toepasselijk op daar langs internationalen weg ter inschrijving ingezonden merken, o. a. op grond van het bij de schikking van Madrid gevoegde slotprotocol, hetwelk nu vervallen is.

Artikel 8bis. Het kan voorkomen, dat de inzender van een merk ter internationale inschrijving vooraf weet, dat het merk in een of meer der Unie-landen vermoedelijk zal worden geweigerd of nietig verklaard, op grond b.v. van een daar ten name van een ander beschermd, in hoofdzaak overeenstemmend merk. Ten einde zich voor weigering of nietigverklaring te vrijwaren is het wenschelijk in zoodanig land de internationale inschrijving niet te doen vragen. Hierin voorziet dit artikel.

Artikel 9. Aan het bestaande art. 9 zijn twee leden toegevoegd ter voorziening in de gevallen, dat de eigenaar de opgaaf der waren, waarvoor zijn merk bestemd is, wil beperken, b.v. ten einde nietigverklaring voor enkele waren te voorkomen, of wel die opgaaf wil uitbreiden of veranderen. In het laatste geval zal een nieuw depot noodig zijn.

De hier gemaakte regeling strookt geheel met de opvattingen reeds nu door het Bureau voor den industrieelen eigendom gehuldigd en herhaaldelijk in voorkomende gevallen aan het internationaal bureau te Bern medegedeeld. De beide ter goedkeuring aangeboden tractaten zullen moeten worden geratificeerd uiterlijk op 1 April 1913.

Nadat de thans gevraagde goedkeuring door de Staten-Generaal zal zijn verkregen zal niets aan die ratificatie in den weg staan, daar wijziging van onze wetgeving, met name van de Octrooiwet 1910 (*Staatsblad* n°. 313) en van de Merkenwet, niet door de te Washington geteekende Herziene Conventie van Parijs en Herziene Schikking van Madrid gevorderd wordt.

De Minister van Buitenlandsche Zaken,
R. DE MAREES VAN SWINDEREN.

De Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel,
A. S. TALMA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

De Minister van Koloniën,
DE WAAL MALEFIJT.