

Herziene Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, op 15 juni 1957 te Nice gesloten

Overeenkomst van Nice, op 15 juni 1957 gesloten, betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten, waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nr. 1

's-Gravenhage, 6 februari 1962.

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen: 6 februari 1962.

De wens, dat deze overeenkomsten aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zullen worden onderworpen, kan door of namens de Kamer of door ten minste dertig leden der Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 8 maart 1962.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en onder verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, de Raad van State gehoord, heb ik de eer U Hoogedelgestreng hiernaevens de tekst en de vertaling over te leggen van een tweetal op 15 juni 1957 te Nice gesloten Overeenkomsten, te weten:

de Herziene Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken (*Trb.* 1958, 75, en 1959, 88) ¹⁾, en

de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten, waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben (*Trb.* 1958, 76, en 1959, 89) ¹⁾.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zullen de overeenkomsten alleen voor Nederland gelden.

Voor de goede orde zij erop gewezen, dat eerstgenoemde overeenkomst de Overeenkomst van Madrid van 1891, zoals deze luidde vóór de herziening te Nice van 1957, zal vervangen in de betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staten, die partij zullen worden bij deze overeenkomst. Met betrekking tot de Staten, die geen partij worden bij de Herziene Overeenkomst van Madrid van 1957, kan de overeenkomst, zoals deze voordien luidde, ingevolge artikel 12, lid 4, worden opgezegd. De Regering is voornemens te zijner tijd hiertoe over te gaan.

Een toelichtende nota ter zake gelieve U Hoogedelgestreng hiernaevens aan te treffen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. LUNS.

Toelichtende nota

De belangrijkste verdragen op het gebied van de industriële eigendom, waarbij ook het Koninkrijk partij is, zijn het Unieverdrag van Parijs van 1883 tot bescherming van de industriële eigendom (*Stb.* 1948, I 539), de Overeenkomst van Madrid van 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken (*Stb.* 1948, I 539) en de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid (*Stb.* 1948, I 539). Genoemde verdragen zijn enige malen aan een herziening onderworpen. In het algemeen pleegt dit te geschieden in een internationale conferentie voor al deze verdragen gezamenlijk. Aangezien echter het programma van de laatste conferentie, die in 1958 in Lissabon is gehouden, al te omvangrijk leek, is de herziening van de Overeenkomst van Madrid, alsmede de sluiting van een nieuw verdrag betreffende internationale classificatie van de waren en diensten, waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, in een in 1957 te Nice gehouden afzonderlijke conferentie geschied.

Opgemerkt zij, dat het programma van de Conferentie van Lissabon zelfs met deze beperking te omvangrijk is gebleken;

¹⁾ Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden.

Aan
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

de herziening van de Overeenkomst van 's-Gravenhage is daarom tot een nadere conferentie uitgesteld, die in november 1960 hier ter stede is gehouden.

De te Nice gehouden conferentie heeft geleid tot een nieuwe tekst van de Overeenkomst van Madrid (*Trb.* 1959, 88) en tot de nieuwe Overeenkomst van Nice (*Trb.* 1959, 89). De ondergetekenden zijn van oordeel, dat het gewenst is tot ratificatie dezer beide verdragen over te gaan.

De voornaamste wijzigingen, welke in de nieuwe tekst van de Overeenkomst van Madrid zijn vervat, alsmede de nieuwe Overeenkomst van Nice worden hieronder toegelicht.

De Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken

Voor een goed begrip van de wijzigingen, die in deze overeenkomst zijn aangebracht, moge een korte uiteenzetting over inhoud en strekking daarvan voorafgaan.

De overeenkomst beoogt het verkrijgen van bescherming van een merk in verschillende landen te vergemakkelijken. Zij heeft daartoe voor onderdanen van de bij de overeenkomst partij zijnde landen en daarmede gelijkgestelden de mogelijkheid geopend de bescherming van een merk te verzekeren door middel van een depot bij het door het Unieverdrag van Parijs ingestelde Internationale Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom te Genève (vroeger Bern). Men kan aldus door één handeling bij het Internationale Bureau bereiken, wat men anders door afzonderlijke handelingen bij elk der nationale administraties zou moeten bewerkstelligen.

Het internationaal depot staat alleen open voor merken, die reeds zijn ingeschreven in het „land van oorsprong”. Het geschiedt door *inzending van een aanvraag voor internationale inschrijving* door tussenkomst van de administratie van dat land. Voor het begrip „land van oorsprong” moge worden verwezen naar punt III.

Het Internationale Bureau schrijft na ontvangst der aanvraag het merk terstond in en doet van deze inschrijving mededeling aan de andere tot de overeenkomst toetredende landen. Het merk geniet dan in die landen dezelfde bescherming als ware het aldaar rechtstreeks ter inschrijving aangeboden; elk der landen blijft bevoegd, op gronden, die ook voor ter nationale inschrijving aangeboden merken gelden, aan het merk voor zijn grondgebied bescherming te onthouden.

Voor de aanvraag voor internationale inschrijving is een zeker bedrag verschuldigd. Dit bedrag bestaat uit een bij de overeenkomst vastgesteld emolument, dat aan het Internationale Bureau moet worden afgedragen, verhoogd met een door het land van oorsprong vast te stellen taxe, welke aan dat land ten goede komt. De internationale inschrijving heeft een geldigheidsduur van twintig jaren, terwijl de inschrijving daarna kan worden vernieuwd.

I. Artikel 1, eerste lid

In artikel 15 van het Unieverdrag van Parijs is bepaald, dat de partijen bij dat verdrag, die tezamen de Unie van Parijs vormen, onderling nadere overeenkomsten kunnen treffen tot bescherming van de industriële eigendom, mits deze overeenkomsten niet strijdig zijn met de bepalingen van het unieverdrag. Het nieuwe eerste lid van artikel 1 van de Overeenkomst van Madrid bepaalt thans, dat de partijen bij deze overeenkomst ten opzichte van de Unie van Parijs een bijzondere unie vormen. Tot dusverre bevat de overeenkomst een dergelijke uitdrukkelijke bepaling niet. Slechts wordt de unie in artikel 2 terloops aangeduid als beperkte unie. Een aanduiding, die overigens minder juist is; de unie is nl. wel een bijzondere, in de zin dat zij voor bepaalde onderwerpen een bijzondere regeling bevat, zij behoeft evenwel niet een beperkte unie te zijn, d.w.z. een unie, die minder landen omvat dan het Unieverdrag van Parijs; de onderhavige unie staat immers voor alle partijen bij het verdrag open.

II. Artikel 1, tweede lid

De vermelding in de nieuwe tekst van het dienstenmerk verplicht partijen geenszins aan dergelijke merken bescherming

te verzekeren; zij geschiedt alleen om internationale inschrijving van dienstmerken mogelijk te maken met het oog op die landen, die de mogelijkheid van bescherming van dergelijke merken kennen.

III. Artikel 1, derde lid

De huidige tekst van deze bepaling verwijst voor de definitie van het begrip „land van oorsprong”, dat in verscheidene bepalingen der overeenkomst voorkomt, naar artikel 6, onder C, van het Unieverdrag van Parijs. Daar echter dit artikel, uiteraard, over de Unie van Parijs spreekt, terwijl hier de bijzondere Unie is bedoeld, heeft de onderhavige bepaling tot misverstand geleid. De nieuwe tekst geeft een eigen definitie; een materiële wijziging is hiermede niet beoogd.

IV. Artikel 3, vierde lid

De uit de internationale inschrijving van een merk voortvloeiende bescherming vangt aan bij die inschrijving. De nieuwe tekst bevat een bepaling omtrent de dagtekening, welke die inschrijving krijgt, een bepaling, die in de huidige tekst ontbreekt.

V. Artikelen 3bis en 3ter

Volgens de huidige tekst van de overeenkomst behoeft degene, die een aanvraag voor internationale inschrijving doet, bij de aanvraag niet aan te geven, in welke landen van de Unie hij bescherming van zijn merk wenst. De internationale inschrijving brengt vanzelf mede, dat het merk in alle landen der Unie bescherming geniet, als ware het daar rechtstreeks ingeschreven; een en ander behoudens de mogelijkheid van weigering der bescherming op grond van bepaalde omstandigheden (zie onder VI).

Dit stelsel brengt het bezwaar mede, dat internationaal ingeschreven merken, die — zoals veelal het geval is — slechts in een beperkt aantal landen metterdaad worden gebruikt, toch in alle landen bescherming genieten en aldus de keuze van nieuwe merken onnodig beperken. Daarom voert het nieuwe artikel 3bis een ander stelsel in, namelijk dat van de zgn. *limitation territoriale*. Ieder land is daarbij bevoegd te verklaren, dat de uit internationale inschrijvingen voortvloeiende bescherming zich alleen dan tot zijn grondgebied zal uitstrekken, wanneer de aanvragers dit uitdrukkelijk verzoeken.

Een verzoek om de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming uit te strekken tot een of meer landen, die van de „*limitation territoriale*” gebruik hebben gemaakt, kan volgens artikel 3ter worden gedaan, hetzij gelijktijdig met de aanvraag voor internationale inschrijving, hetzij daarna.

VI. Artikel 5, vijfde lid

Volgens het eerste lid van dit artikel kan de administratie van een land ten aanzien van een internationaal ingeschreven merk verklaren, dat het merk op zijn grondgebied geen bescherming kan genieten. Van elke verklaring moet aan het Internationale Bureau mededeling worden gedaan onder opgave van redenen en uiterlijk binnen één jaar. De huidige tekst van artikel 5, vijfde lid, bepaalt verder, dat de landen, die binnen deze termijn ten aanzien van een internationaal ingeschreven merk geen zodanige mededeling hebben gedaan, geacht zullen worden het merk te hebben aanvaard.

Deze bepaling wordt verschillend uitgelegd. Een aantal landen, w.o. Nederland, vat de bepaling zo op, dat de nationale administraties alleen binnen vorenbedoelde termijn van een jaar de verklaring, houdende weigering van bescherming, kunnen afleggen. In deze opvatting is de termijn van een jaar fataal; de landen, die gedurende dit jaar geen verklaring hebben afgelegd, kunnen dit later niet meer doen. Andere landen zijn daarentegen van mening, dat ook na afloop van de termijn van één jaar de verklaring, houdende weigering van bescherming, kan worden afgelegd. In deze opvatting levert het zwijgen van een land gedurende de termijn van een jaar slechts het vermoeden op, dat het merk door de nationale administratie van dat land is aanvaard, een vermoeden, dat evenwel moet wijken voor tegenbewijs.

Ten einde aan deze uitlegging in tweeërlei zin een einde te maken, is artikel 5, vijfde lid, verduidelijkt. Het bepaalt thans, dat de nationale administraties, die niet binnen de termijn van een jaar de verklaring, houdende weigering van bescherming, hebben afgelegd, de bevoegdheid hiertoe verliezen. Deze tekst volgt dus de uitlegging, die ook Nederland aan het huidige vijfde lid geeft, echter met dien verstande, dat de weigering van bescherming niet definitief behoeft te zijn, doch ook voorlopig mag zijn. Bij de weigering moet echter volgens het tweede lid in ieder geval, dus ook ingeval zij slechts voorlopig is, opgave worden gedaan van alle gronden, waarop zij steunt.

VII. Artikel 6

Volgens de huidige tekst van artikel 6 van de overeenkomst blijft de uit een internationale inschrijving voortvloeiende bescherming twintig jaren voortduren, onder voorwaarde, dat de bescherming in het land van oorsprong in stand blijft. De werking van de internationale inschrijving is m.a.w. afhankelijk van het bestaan van het merkrecht in het land van oorsprong. Tegen deze afhankelijkheid is vaak aangevoerd, dat een merk, dat in verschillende landen wordt gebruikt, na kortere of langere tijd in elk van die landen een zelfstandig bestaan gaat voeren en dat het daarom onjuist is, de bescherming in de verschillende landen te doen afhangen van de bescherming in het land van oorsprong. Daartegenover wordt echter van andere zijde gesteld, dat men van opposanten tegen een internationaal ingeschreven, ondeugdelijk merk bezwaarlijk kan vergen, in alle landen procedures tegen het merk te gaan voeren.

In de nieuwe tekst is vooreerst bepaald, dat de duur der internationale inschrijving, niet dus de duur der uit die inschrijving voortvloeiende bescherming, twintig jaar is. Voorts is bepaald, dat de internationale inschrijving gedurende de eerste vijf jaren afhankelijk blijft van het merkrecht in het land van oorsprong, doch na afloop van die termijn daarvan onafhankelijk wordt. In aansluiting daarop is bepaald, dat de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming niet meer kan worden ingeroepen, wanneer binnen de eerste vijf jaren het merk in het land van oorsprong de bescherming heeft verloren of wel binnen deze vijf jaren een vordering is ingesteld, die tot het verlies van de bescherming heeft geleid.

VIII. Artikel 7

De in dit artikel neergelegde regelen omtrent de vernieuwing van internationale inschrijvingen zijn op verschillende punten gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn:

1. De vernieuwing geschiedt veel eenvoudiger, nl. door enkele betaling van de voor vernieuwing verschuldigde taxe. Het is dus niet langer nodig een speciale aanvraag voor vernieuwing in te dienen, vergezeld van een verklaring van het land van oorsprong, o.m. inhoudende, dat het te vernieuwen merk overeenstemt met de in het nationale register voorkomende inschrijving. Dit laatste is een uitvloeisel van de nieuwe bepaling van artikel 6, dat de internationale inschrijving na vijf jaren onafhankelijk wordt van het merk in het land van oorsprong.

2. De mogelijkheid, dat landen bij gelegenheid van de vernieuwing der inschrijving het merk weigeren, is komen te vervallen.

3. Als sluitstuk van de onder 2 vermelde verandering snijdt het nieuwe tweede lid uitdrukkelijk de mogelijkheid af, bij de vernieuwing van een inschrijving of wel in het merk of wel in de omschrijving der waren wijziging te brengen, waardoor eigenlijk een nieuwe inschrijving zou worden verkregen. Dit laatste zal voortaan alleen kunnen worden bereikt door het aanvragen van een nieuwe inschrijving.

4. De vernieuwing van een inschrijving werkt tot dusverre van het tijdstip af, waarop de voor vernieuwing vereiste formaliteiten zijn vervuld, doch zal voortaan ingaan op de dag na die, waarop de voorafgaande termijn is verstreken.

IX. Artikel 8

In de vaststelling van de ter zake van internationale inschrijvingen verschuldigde taxen is enige wijziging gekomen. Het bedrag van het emolument, dat aan het Internationale Bureau moet worden afgedragen — in de nieuwe tekst basisemolument genaamd — is met 50 Zwitserse franken verhoogd. Daarnaast zijn twee nieuwe taxen ingevoerd (artikel 8, tweede lid, onder b en c).

Van deze twee nieuwe taxen zij hier vermeld het aanvullingsemolument van 25 Zwitserse franken, verschuldigd voor elk overeenkomstig artikel 3ter gedaan verzoek om de bescherming, die uit de internationale inschrijving voortvloeit, uit te strekken tot een land, waar deze bescherming niet automatisch geldt (zie onder V).

Geen wijziging is gebracht in de verdeling in gelijke delen tussen de verschillende landen van de netto-opbrengst der bedragen, die het Internationale Bureau als basisemolument ontvangt.

De verdeling van het totaal bedrag der extra-emolumenten zal jaarlijks tussen de verschillende landen plaatsvinden volgens een systeem, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het aantal merken, waarvoor in elk land in het afgelopen jaar bescherming is gevraagd, doch ook met de omstandigheid, dat sommige landen het vooronderzoek van merken kennen, waardoor de inschrijving in deze landen meer werk medebrengt dan in landen zonder vooronderzoek. Hetzelfde systeem zal gevolgd worden bij de jaarlijkse verdeling van het totaalbedrag der aanvullingsemolumenten; echter komen bij deze verdeling alleen de landen, die van de „limitation territoriale” gebruik maken, in aanmerking. Hierdoor zal een verdeling worden bereikt naar evenredigheid van het werk, dat de uitvoering der overeenkomst voor de verschillende landen medebrengt.

X. Artikel 9 quater

Dit nieuwe artikel opent de mogelijkheid, dat landen, die onderling eenmaking van hun nationale wetgevingen overeenkomen, bepalen, dat het geheel van hun rechtsgebieden voor de toepassing van de overeenkomst als één land wordt beschouwd met één gemeenschappelijke administratie. Deze bepaling is opgenomen op verzoek van de Benelux-landen, die een dergelijke eenmaking voorbereiden.

XI. Artikel 10

Dit artikel bestaat in de huidige tekst uit één lid; de nieuwe tekst voegt daaraan drie nieuwe leden toe, betreffende een nieuw orgaan van de bijzondere Unie, nl. de Raad van Directeuren van de nationale diensten voor de industriële eigendom.

Deze raad heeft in de eerste plaats een adviserende functie, doch heeft daarnaast nog andere taken. Zo kan hij onder bepaalde voorwaarden het bedrag van de in artikel 8 bedoelde emolumenten wijzigen. Verder is hij belast met de vaststelling van het Uitvoeringsreglement.

Het toekennen aan de Raad van Directeuren van deze andere taken lijkt overigens minder gelukkig; het ware beter geweest, deze taken toe te vertrouwen aan behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van de Regeringen der verschillende landen. Het ligt daarom in de bedoeling, dat de directeur van het Nederlandse Bureau voor de Industriële Eigendom bij de de uitoefening van deze taken door de Raad van Directeuren niet zal handelen dan krachtens speciale volmacht van de Regering.

XII. Artikelen 11 en 12

De in artikel 12 vervatte bepalingen over de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst en de gelding van vroegere overeenkomsten zijn ingrijpend gewijzigd; in verband daarmee is ook artikel 11 aangevuld.

Men is uitgegaan van de gedachte dat, gelet op de belangrijke verschillen tussen de nieuwe tekst en de vroegere teksten, met name t.a.v. de „limitation territoriale” en de bedragen van de verschuldigde emolumenten, het blijvend naast elkaar

gelden van verschillende teksten ongewenst is. Om deze reden is het aantal ratificaties of toetredingen, nodig voor het in werking treden van de nieuwe tekst, in artikel 12, tweede lid, vrij hoog gesteld, namelijk 12. Verder is in artikel 12, vierde lid, de mogelijkheid geopend bij of ook na de aanvaarding van de nieuwe tekst te verklaren, dat men niet meer door de vroegere teksten gebonden wil zijn. Tenslotte is aan artikel 11, eerste lid, toegevoegd, dat toetreding tot een vroegere tekst niet meer mogelijk is.

Het is enigszins twijfelachtig, of deze bepalingen de beoogde werking zullen hebben. In ieder geval moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat niet alle deelnemende landen tot spoedige ratificatie zullen overgaan; bovendien is het mogelijk, dat niet alle landen die ratificeren tot opzegging der vroegere teksten besluiten. Het naast elkaar gelden van verschillende teksten zal daarom zeker nog jaren duren. Het is dan ook begrijpelijk, dat in artikel 12, vijfde lid, aan het Internationale Bureau de bevoegdheid wordt gegeven aanpassingsmaatregelen van administratieve aard te treffen.

XIII.

1. Onder V is gewezen op de bevoegdheid van elk land te verklaren, dat de uit een internationale inschrijving voortvloeiende bescherming zich alleen dan tot zijn grondgebied zal uitstrekken, indien de aanvrager zulks uitdrukkelijk verzoekt.

De ondergetekenden zijn van oordeel, dat het Koninkrijk der Nederlanden bij de ratificatie van de nieuwe tekst van de mogelijkheid tot deze „limitation territoriale” gebruik dient te maken.

2. Onder XII is gewezen op de mogelijkheid, dat landen, die de nieuwe tekst van de overeenkomst aanvaarden, zich losmaken van de vroegere teksten. De ondergetekenden zijn van oordeel, dat ook hiervan door het Koninkrijk gebruik dient te worden gemaakt, echter eerst wanneer vaststaat, dat de landen, waarmede Nederland belangrijke economische betrekkingen onderhoudt, eveneens de nieuwe tekst aanvaarden. Opzegging vóór dit tijdstip zou immers betekenen, dat de Nederlandse onderdanen niet langer een merkrecht in die landen zouden kunnen verkrijgen door middel van een internationale inschrijving.

De overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten, waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben

De nationale diensten voor de industriële eigendom, die met de inschrijving van merken zijn belast, alsmede het Internationale Bureau, dat de registers der internationale merkregistreringen onder zijn berusting heeft en bijhoudt, bezitten veelal een eigen systeem van indeling — classificatie genaamd —

van de soorten van waren, waarop merken betrekking kunnen hebben. Een dergelijke classificatie vergemakkelijkt uiteraard de raadpleging der registers en de inschrijving en dient veelal ook als grondslag van de voor een inschrijving verschuldigde taxe. Deze classificaties vertonen onderling verschillen, terwijl ook de in de classificaties gebezigde omschrijvingen der waren niet altijd uniform zijn. De Overeenkomst van Nice beoogt hierin verandering te brengen door vaststelling van een internationale classificatie.

De overeenkomst verplicht de betrokken landen weliswaar niet de internationale classificatie als hoofdsysteem in te voeren, doch zij moeten deze in ieder geval als hulpsysteem toepassen. Wat de rechtsgevolgen van de aanvaarding van de internationale classificatie betreft, elk land is vrij aan de classificatie de gevolgen te verbinden, die het wenselijk oordeelt. Dat wil zeggen, dat de betekenis van de classificatie uitsluitend tot het administratieve vlak kan worden beperkt en toepassing der classificatie niet noodzakelijk materiële, merkenrechtelijke gevolgen behoeft mede te brengen. Zo zijn de landen voor wat betreft de omvang van de bescherming van een merk niet aan de classificatie gebonden.

Aangezien ook deze overeenkomst een bijzondere Unie t.o.v. de Unie van Parijs instelt, kunnen slechts die landen partij worden, die behoren tot de Unie van Parijs. De uitvoering van de overeenkomst berust bij het Internationale Bureau.

De artikelen der overeenkomst behoeven geen afzonderlijke toelichting.

Aangetekend zij, dat Suriname en de Nederlandse Antillen wel zijn gebonden door het Unieverdrag van Parijs, doch geen partij zijn bij de Overeenkomst van Madrid. Op grond van praktische overwegingen is de Overeenkomst van Madrid indertijd voor deze landen opgezegd. Zij hebben ook overigens geen belangstelling voor de Conferentie van Nice doen blijken. Hetzelfde geldt voor Nederlands Nieuw-Guinea. Het is dan ook de bedoeling, dat de bekrachtiging der onderhavige overeenkomsten slechts Nederland zal betreffen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. J. W. GIJZELS.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

J. DE QUAY.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.