

21 590**Protocol bij de Schikking van Madrid
betreffende de internationale inschrijving van
merken, 27 juni 1989****Nr. 1**

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 6 juni 1990.

De wens dat deze overeenkomst aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van beide kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 6 juli 1990

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 juni 1990

Ter voldoening aan het ter zake bepaalde in de Grondwet,¹ de Raad van State gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 27 juni 1989 te Madrid tot stand gekomen Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Trb. 1990, 44)²

Een toelichtende nota bij dit Protocol treft u eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

De Minister van Buitenlandse Zaken
H. van den Broek

S-IZ
S-INH

¹ Art. 91, (1), add.art. XXI, (1)(a) G.W. en art. 61, (3), G.W. 1972.

² Ter inzage gelegd op de bibliotheek.

TOELICHTENDE NOTA

Inleiding

De Schikking van Madrid, van 14 april 1981, betreffende de internationale inschrijving van merken, waarvan de herziene tekst is vastgesteld te Stockholm, 14 juli 1967 (Trb. 1967, 143), hierna te noemen de Schikking, voorziet in de mogelijkheid om een nationaal ingeschreven merk, door middel van een depot te Genève bij het Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, te beschermen in de bij de overeenkomst aangesloten landen. Vanaf het moment van inschrijving bij dit Internationale Bureau is het merk in de daartoe door de aanvrager aangewezen landen beschermd, als ware het daar rechtstreeks gedeponeerd. Nederland is in 1983 toegetreden tot de oorspronkelijke schikking.

België, Nederland en Luxemburg hebben hun nationale wetgevingen op het gebied van de merken vervangen door de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (Trb. 1962, 58), die 1971 in werking is getreden. Artikel 9quater van de Schikking bepaalt dat, indien verschillende landen die zijn aangesloten bij de Schikking tot eenmaking van hun nationale wetgeving zijn overgegaan, «het geheel van hun onderscheiden grondgebieden als één enkel land moet worden beschouwd». Met dit artikel werd bij de herziening van de Schikking te Stockholm beoogd een koppeling mogelijk te maken tussen het systeem van de Schikking en het nieuwe merkenregime in de Beneluxlanden. In 1975 zijn de Beneluxlanden toegetreden tot deze tekst. Er zijn momenteel 27 landen partij bij de Schikking, waaronder acht landen die behoren tot de Europese Gemeenschappen (stand per 1 januari 1989). Merkhouders maken op grote schaal gebruik van dit relatief goedkope en overzichtelijke internationale inschrijvingssysteem.

Tijdens de diplomatieke conferentie van Madrid van 12 tot en met 28 juni 1989 is overeenstemming bereikt over een Protocol bij de Schikking. Het Protocol moet als een apart verdrag worden beschouwd. Het vertoont veel overeenkomsten met de Schikking, maar kent ook een aantal afwijkende bepalingen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om de vier EG-landen die nog niet zijn toegetreden tot de Schikking (Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Griekenland) en in de toekomst ook de Europese Gemeenschappen zelf, vanaf de totstandkoming van het Gemeenschapsmerk, in staat te stellen toe te treden tot dit internationale inschrijvingssysteem voor merken.

Verhouding Protocol – Schikking

Artikel 1 van de Schikking eist als basis voor de internationale inschrijving een ingeschreven nationaal merk, de zogenaamde basisinschrijving in het land van oorsprong. Krachtens artikel 2 van het Protocol kan reeds op basis van een aanvraag voor een nationaal merk internationale inschrijving worden verkregen. Dit is bijvoorbeeld voor het Verenigd Koninkrijk van groot belang omdat daar iedere aanvraag nauwkeurig wordt onderzocht voordat het merk in het nationale merkenregister wordt ingeschreven.

De landen waartoe de aanvrager/merkhouders de bescherming wil uitbreiden hebben onder het Protocol 18 maanden de tijd om te onderzoeken of het merk aldaar voor bescherming in aanmerking komt. De Schikking stelt voor het onderzoek een termijn van 12 maanden (zie artikel 5 van het Protocol en artikel 5, tweede lid, van de Schikking).

Landen die zich aansluiten bij het Protocol kunnen in de toekomst, in plaats van de uniforme, lage, taks die de Schikking thans kent, ingevolge artikel 8 van het Protocol een vergoeding voor dit onderzoek en de

overige administratieve handelingen in rekening brengen die, rekening houdend met eventuele besparingen, gelijk staat aan het bedrag dat aan een nationale aanvrager in rekening wordt gebracht.

Het laatste belangrijke nieuwe element van het Protocol betreft een versoepeling van het systeem van de Schikking, waarbij het wegvallen van de basisinschrijving, binnen vijf jaar na de internationale inschrijving, vrijwel automatisch leidt tot doorhaling van de internationale inschrijving en daarmee tot het einde van de bescherming in de aangewezen landen. Volgens het Protocol kan de voormalige houder van de internationale inschrijving aanvrager tot nationale bescherming betreffende hetzelfde merk indienen in de landen waar de bescherming gold en wordt de aanvraag behandeld alsof deze was ingediend op de datum van de oorspronkelijke basisinschrijving (zie artikel 9 quinquies van het Protocol en artikel 6 van de Schikking).

De Schikking biedt de merkhouders enkele grote voordelen. Men kan op een snelle, eenvoudige en goedkope wijze bescherming in de aangesloten landen verkrijgen. Het Protocol-systeem is wat de termijnen betreft en in sommige landen ook ten aanzien van de taks voor de gebruikers minder gunstig dan het regime onder de Schikking, maar biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van het internationale inschrijvingssysteem tot meer landen. Tijdens de voorbereidingen van de conferentie is er dan ook van diverse zijden op aangedrongen dat de landen die thans zijn aangesloten bij de Schikking, ook na toetreding tot het Protocol, in hun onderlinge relaties het oude systeem zouden handhaven. Een aantal «oude Madridlanden» ziet in het Protocol-systeem echter ook voordelen, waarvan men in de toekomst gebruik wil kunnen maken. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het taksenregime, dat in de praktijk in sommige landen tot hogere nationale opbrengsten kan leiden.

De hierboven omschreven invalshoeken hebben geleid tot de zogenaamde «safe-guard clause». Vastgesteld is dat de oude deelnemers aan de Schikking, die tevens tot het Protocol toetreden, alleen in hun betrekkingen met landen die uitsluitend tot het Protocol zijn toegetreden, dit nieuwe systeem mogen toepassen (artikel 9 sexies). In het bestaande regime tussen de deelnemers aan de Schikking verandert dus niets. Tien jaar na het in werking treden van het Protocol, doch niet eerder dan vijf jaar nadat een meerderheid van de deelnemers aan de Schikking tot het Protocol is toegetreden, kan de Assemblee van de Unie van Madrid met 3/4 meerderheid deze regeling wijzigen. De gedachte daarachter is, dat eerst na voldoende ervaring met het nieuwe systeem kan worden vastgesteld, in hoeverre bepaalde regelingen uit het Protocol ook voor de deelnemers aan de Schikking onderling moeten gelden.

Verder stappen

Alle voorstellen die noodzakelijk waren om de Europese Gemeenschappen en de vier eerder genoemde EG-Lid-Statens in staat te stellen tot de Schikking toe te treden zijn aanvaard. Het is zeer wel denkbaar dat het Protocol-systeem ook derde landen tot toetreden zal bewegen. Het bestaande systeem van de Schikking is tot het optimaal haalbare in stand gebleven. Belanghebbende kringen hebben zich aan het einde van de conferentie onverdeeld positief uitgelaten over het bereikte resultaat. Direct na de conferentie hebben 19 landen het Protocol ondertekend, waaronder België en Luxemburg. Gezien het gunstige resultaat en de na te streven eenheid in de Benelux was het dienstig dat Nederland zo spoedig mogelijk het Protocol tekende. Op 27 december 1989 heeft Nederland dan ook getekend.

De toetreding tot het Protocol zal geen wijziging in de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken tot gevolg hebben. De Nederlandse Antillen en Aruba hebben laten blijken geen medegelding te wensen met betrekking tot het Protocol.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
P. Bukman

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek