

Vergaderjaar 1992-1993

23 325

Goedkeuring van het op 2 december 1992 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken; wijziging van de Wet bestrijding namaakprodukten

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Dit voorstel van wet strekt tot goedkeuring van het op 2 december 1992 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12) en tot wijziging van de Wet bestrijding namaakprodukten.

De eenvormige Beneluxwet op de merken, bijlage bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, is een gemeenschappelijke regeling van het merkenrecht in de drie Beneluxlanden. Deze regeling heeft betrekking op individuele en collectieve merken die dienen om waren of diensten van ondernemingen te onderscheiden.

Het genoemde protocol voorziet op de eerste plaats in aanpassing van de eenvormige Beneluxwet op de merken aan richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PbEG L 40). Op de tweede plaats betreft het genoemde protocol aanpassingen in verband met het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid (Trb. 1990, 44). De wens van de drie Beneluxlanden om de mogelijkheden tot bestrijding van namaak van door rechten op een merk beschermde produkten uit te breiden, vormt het derde onderdeel van de aanpassing van de meergenoemde Beneluxwet. De regeling van de nieuwe bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om gedeponeerde merken voor de inschrijving aan een inhoudelijke toetsing te onderwerpen, is het vierde onderdeel. Ten slotte anticipeert het protocol op de in voorbereiding zijnde verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het Gemeenschapsmerk (Gewijzigd voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen dd. 31 augustus 1984, PbEG C 230).

Bij de parlementaire behandeling van het voorstel voor de Wet bestrijding namaakprodukten is zowel van de zijde van de Tweede Kamer als van regeringszijde gesteld dat het de voorkeur zou verdienen de bestrijding van merkenpiraterij en piraterij met betrekking tot tekeningen en modellen op Benelux-niveau te regelen. Het genoemde protocol bevat bepalingen die de bestrijding van merkenpiraterij regelen. De inhoud van deze bepalingen (zie met name artikel 13bis) komt nagenoeg letterlijk overeen met die van artikel 1 van de Wet bestrijding namaakprodukten. Het bepaalde in artikel 1 van bovengenoemde wet is hierdoor, voor zover het betreft produkten beschermd door een recht op een merk, overbodig

geworden. De wijziging van artikel 1 van genoemde wet strekt ertoe om het toepassingsgebied van die bepaling te beperken tot produkten beschermd door een recht op een tekening of model.

De artikelen 2 en 3, derde lid, van de richtlijn, hebben niet geleid tot aanpassing van de BMW. Voordat de richtlijn werd vastgesteld, maakte de inhoud van deze bepalingen reeds deel uit van het Benelux-merkenrecht. De inhoud van de bepalingen is terug te vinden in respectievelijk het uitvoeringsreglement van de BMW en een sinds 1939 bestaande jurisprudentiële norm (H.R. 14 april 1939, NJ 1939, 944).

Het Benelux-merkenrecht had op 31 december 1992 aangepast moeten zijn aan de eisen die de richtlijn ten aanzien van het merkenrecht aan de Lid-Staten oplegt. Deze termijn is helaas niet gehaald. In de eerste plaats is als reden hiervoor aan te wijzen het overleg dat binnen Benelux-verband nodig was. Internationale besluitvorming is gecompliceerder en veelal tijdrovender dan nationale besluitvorming, mede vanwege het feit dat belangenorganisaties nationaal georganiseerd zijn en soms verschillende signalen afgeven. In de tweede plaats is tijdens de voorbereidingen van het onderhavige Protocol gebleken dat met name het voornemen om daarin tevens te voorzien in een toetsende rol voor het Benelux-Merkenbureau aan absolute weigeringsgronden, anders dan aanvankelijk was voorzien, toch binnen de Benelux omstreden bleek te zijn. Dit heeft ertoe geleid dat de politieke besluitvorming ook in een laat stadium vertraging heeft opgelopen.

De inwerkingtreding van artikel II van deze wet en het van kracht worden van het protocol binnen de Benelux dienen tegelijkertijd plaats te vinden. Aldus wordt voorkomen dat in Nederland een tijdelijke leemte of overlap ontstaat van regelgeving op het gebied van de bestrijding van merkenpiraterij. Om die reden is bepaald dat artikel II in werking treedt op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.

Voor een meer uitgebreide toelichting op het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt verwezen naar het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen op het Protocol, hetwelk als bijlage bij deze memorie van toelichting is gevoegd.¹

Aangezien de eenvormige Beneluxwet, wat het Koninkrijk betreft, alleen voor Nederland geldt, zal de gelding van het onderhavige protocol zich eveneens tot Nederland beperken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Y. C. M. T. van Rooy

De Minister van Buitenlandse Zaken,
P. H. Kooijmans

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto

¹ Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.