

MERK (BENELUX) TOCH HOE STERK...- VERTALING VAN  
DE OPENINGSREDE, DOOR DE HEER J.F. LECLERCQ,  
PROCUREUR-GENERAAL, UITGESPROKEN OP DE  
PLECHTINGE OPENINGSZITTING VAN HET BELGISCHE HOF  
VAN CASSATIE OP 1 SEPTEMBER 2008.

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Dames en Heren,

AFDELING 1 - EEN EENVORMIG RECHT DAT STANDHOUDT.

1. Gaat Benelux evolueren naar Benelux Plus (Benelux +) en in de toekomst evenzeer op de Gewesten als op de Staten steunen, of zelfs meer op de Gewesten dan op de Staten<sup>1</sup>?

Onder meer daarin ligt de toekomst van Benelux besloten.

Kenmerkend voor die mogelijke evolutie is onder meer, het Akkoord dat in werking is getreden op 18 januari 2008, en dat is gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden<sup>2</sup>. Lid 1, eerste alinea, van het Akkoord bepaalt dat om de ontwikkeling te bevorderen van de geografische ruimte zoals omschreven in lid 2, door de regering van het Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering

---

<sup>1</sup> Ik dank Vinciane VANOVERMEIRE, refendaris bij het Hof van Cassatie, en Willy RAEMAKERS, adviseur bij de BENELUX Economische Unie, voor hun oordeelkundige opmerkingen.

<sup>2</sup> Zie wet 9 april 2007 houdende instemming met het Akkoord dat in de tekst wordt vermeld, B.S. 27 september 2007, p 50346 en B.S. 14 maart 2008, uitg. 2, p. 15456; Decreet W. Gew. 9 maart 2007 houdende instemming met de uitwisseling van diplomatieke nota's van 23 mei 2005, die de grondslag vormt voor het voormeld Akkoord, B.S. 21 maart 2007, p. 15998; Decreet W. Gew. 9 maart 2007 houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met de uitwisseling van diplomatieke nota's van 23 mei 2005, die de grondslag vormt voor het voormeld Akkoord, B.S. 22 maart 2007, p. 16165; Decreet Fr. Gem. 16 maart 2007 houdende instemming met de uitwisseling van diplomatieke nota's van 23 mei 2005, die de grondslag vormt voor het voormeld Akkoord, B.S. 3 juli 2007, p. 36351; Decreet Duitse Gem. 29 mei 2006 houdende toestemming met de volgende internationale akte: uitwisseling van nota's betreffende het voormeld Akkoord, B.S. 29 augustus 2006, p. 42715. Dat Akkoord en het vorige Akkoord van 16 oktober 1980 tussen de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Republiek Frankrijk en van het Groothertogdom Luxemburg worden doorgaans Akkoorden over de samenwerking in de grensgebieden in de "Grande Région" genaamd. Het Groothertogdom Luxemburg wordt beschouwd als de voornaamste aantrekkingspool van de "Grande Région", vooral wegens het dagelijks verkeer van grensarbeiders.

van de Franse Republiek en de regering van het Groothertogdom Luxemburg wordt overeengekomen, de organisatie van de grensoverschrijdende samenwerking voort te zetten. De tweede alinea van lid 1 voegt daaraan toe dat die grensoverschrijdende samenwerking de activiteiten van gemeenschappelijk belang behelst, met name op administratief, technisch, sociaal, economisch of cultureel gebied, die de betrekkingen van nabuurschap kunnen versterken en verdiepen. Naar luid van de eerste alinea van lid 2 van het Akkoord wordt de tenuitvoerlegging van het bepaalde in lid 1 toevertrouwd aan een Intergouvernementele Commissie en een Regionale Commissie die als taak hebben de kwesties van nabuurschap te bestuderen en te regelen in de volgende geografische ruimte:

- het Saarland;
- het Land Rijnland-Palts, de regio's Trier en West-Palts alsmede de Landkreis Birkenfeld;
- de regio Lotharingen;
- het Groothertogdom Luxemburg;
- de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, op het grondgebied waarvan de federale overheid, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap hun bevoegdheden geheel of gedeeltelijk uitoefenen.

Lid 2, tweede alinea, bepaalt dat die geografische ruimte, zoals gedefinieerd in lid 1, wordt aangegeven op een kaart bij het Akkoord.

2. Die problematiek van een bepaalde verschuiving van een Benelux van Staten naar een Benelux Plus (Benelux +) van de Gewesten zou ongetwijfeld een prima onderwerp voor een toekomstige plechtige openingsrede vormen.

Vandaag wil ik u echter onderhouden over een verjaardag binnen de traditionele Benelux: wij vieren immers op 1 september 2008 het tweejarig bestaan van enerzijds, het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, en, anderzijds, het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)<sup>3</sup>.

Het Benelux-recht inzake intellectuele eigendom is weliswaar geen exclusief recht<sup>4</sup>. Maar zoals Claude Chabrol zei, "on ne peut pas tout avoir, d'ailleurs où le mettrait-on?"

<sup>3</sup> Zie wet 22 maart 2006 houdende goedkeuring van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, B.S. 26 april 2006, p. 21866 en B.S. 24 augustus 2006, p. 42140.

<sup>4</sup> De bepalingen en de rechtsleer inzake de intellectuele eigendom kennen een forse groei. Zie onder meer: wet 15 mei 2006 betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te Genève op 20 december 1996, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996, B.S. 18 augustus 2006, uitg. 2, p. 41205; wet 15 mei 2006 houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1<sup>o</sup> Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te Genève op 20 december 1996; 2<sup>o</sup> Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996, B.S. 18 augustus 2006, uitg. 2, p. 41206; wet 4 december 2006 houdende de omzetting

in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, B.S. 23 januari 2007, uitg. 2, p. 2962; wet 6 maart 2007 tot wijziging van de regeling betreffende de aflevering van het uitvindingsoctrooi en het takssysteem inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten, B.S. 12 april 2007, p. 20175; wet 21 april 2007 houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000, B.S. 4 september 2007, p. 45879; wet 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België, B.S. 4 september 2007, p. 45943; wet 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, B.S. 10 mei 2007, uitg. 2, p. 25694 en B.S. 14 mei 2007, p. 26121; wet 10 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, B.S. 10 mei 2007, uitg. 2, p. 25704; wet 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, B.S. 18 juli 2007, p. 38734; P. BRUWIER e.a., Nouveautés en matière d'expertise et de propriété intellectuelle, o.l.v. P. JADOUL en A. STROWEL, Brussel, Larcier, 2007; M. BUYDENS, "Remèdes à la privatisation de l'information par la propriété industrielle: le domaine technique", R.I.D.E. 2006, p. 433; C. CARON, "La loi du 29 octobre 2007 dite 'de lutte contre la contrefaçon'", Sem. jur. 14 november 2007, Hebdomadaire nr. 46, I 205 (rechtsleer), p. 24; FEDERAAL HOF VOOR DE BREVETTEN VAN DE BONDSREPUBLICK DUITSLAND, Informatiebrochure, München, Persdienst van het Federaal Hof voor de Brevetten, augustus 2004; J. DEENE, "De nieuwe wettelijke regeling van het volgrecht van de kunstenaar", R.W. 2007-08, p. 802; L. DEFALQUE en P. NIHOUL, "Chronique semestrielle de droit communautaire (1<sup>er</sup> juillet 2005 – 31 décembre 2005)", J.T. 2006, inz. p. 307; DEUTSCHES PATENT – UND MARKENAMT, Marken, München, Eine Informationsbroschüre des Deutschen Patent – und Markenamts (Text: ANDREAS PAETZOLD), Januar 2002; F. de VISSCHER en B. MICHAUX, "Le droit d'auteur et les droits voisins désormais dans l'environnement numérique: la loi du 22 mai 2005 ne laisse-t-elle pas un chantier ouvert?", J.T. 2006, p. 133; B. DOCQUIR, "Examen de jurisprudence (1995-2005): Le contentieux des noms de domaine", J.T. 2007, p. 61; C. GEIGER, "La privatisation de l'information par la propriété intellectuelle. Quels remèdes pour la propriété littéraire et artistique?", R.I.D.E. 2006, p. 389; R.M. HILTY, "La privatisation de l'information par la propriété intellectuelle: problème et perspectives", R.I.D.E. 2006, p. 353; E. HOFFMAN ATTIAS, "Gazette de la propriété industrielle, n° 2 (sous la direction de)", Gaz. Pal. Dimanche 23 au mardi 25 septembre 2007, n° 266 tot 268; F. HOSTIER, M. SCHNEIDER en O. VRINS, "La répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle. La loi du 15 mai 2007: instrument à la pointe ou texte épineux?", J.T. 2008, p. 181 e.v.; B. MICHAUX en E. DE GRUYSE, "De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd", R.D.C. 2007, p. 623; E.D.C. NEPPELENBROEK, "De verkrijging van de eigendom van elektronische bestanden over internet", NJB 2006, p. 560; M.-A. ROUX, "Le droit à la propriété intellectuelle en Allemagne", Gaz. Pal. Mercredi 20, jeudi 21 septembre 2006, n° 263 tot 264, p. 4; A. STROWEL, "Google et les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle?", J.T. 2007, p. 589 e.v.; L. VAN BUNNEN, "Le droit d'auteur peut-il protéger des parfums?", Noot onder Cass. fr. 13 juni 2006 en HR 16 juni 2006, R.C.J.B. 2007, p. 5; D.J.G. VISSER, "Kroniek van de intellectuele eigendom", NJB 2006, p. 538; M. VIVANT, "Parfum: l'heureuse résistance des juges du fond", Recueil Dalloz 2007, nr. 14, Etudes et commentaires, p. 954; zie ook, met name inzake het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, de verwijzingen naar de rechtsleer in de andere voetnoten.

Op 18 juni 2007, heeft de heer Karel De Gucht, Belgische minister van Buitenlandse Zaken, bij de hervatting van de onderhandelingen over de vernieuwing van het Verdrag tot oprichting van de Benelux Economische Unie dat op 3 februari 1958 (sindsdien is het Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie op 17 juni 2008 te Den Haag ondertekend) te Den Haag is ondertekend, verklaard: "Sedert enige tijd is opnieuw een reflectie aan de gang over de toekomst van de Benelux, omdat het huidige verdrag afloopt in 2010. Vaak hoort men in dat verband zeggen dat de Benelux het slachtoffer is van zijn eigen succes: de doelstellingen zijn verwezenlijkt of achterhaald in Europees verband. Dit is niet helemaal waar, zo is bv. de EU interne markt niet voltooid en zijn niet alle belemmeringen opgeruimd. De Benelux heeft dan ook nog steeds een nuttige rol te vervullen om de interne markt van de drie lidstaten verder te verdiepen en te versterken bv op het gebied van de intellectuele eigendom."

Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom bestaat, gedijt goed en weerstaat zelfs.

Vandaar "Merk (Benelux) toch hoe sterk." ...

AFDELING 2 - HET BENELUX-VERDAG INZAKE DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN),GEDAAN TE DEN HAAG OP 25 FEBRUARI 2005, EN HET DAAROPVOLGEND RECHT.

## **§ 1. Van de eenvormige Benelux-Merkenwet en de eenvormige Benelux-Wet inzake tekeningen of modellen naar het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom.**

### A. HET TIJDPERK VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM IS AANGEBROKEN.

3. Het tijdperk van de intellectuele eigendom is aangebroken<sup>5</sup>. Professor Bernard Remiche, Directeur van de ARCELOR leerstoel schreef in een bijzondere bijlage die gewijd was aan de intellectuele eigendom en door de Université catholique de Louvain is uitgegeven: "Tout le monde 'fait' de la propriété intellectuelle, souvent sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose de manière tout aussi ignorante. Si, vêtu d'une chemise portant un crocodile, vous lisez un roman récent, installé dans un fauteuil design en mangeant un 'Mac Donald' et en buvant un bordeaux cru bourgeois et, qu'ensuite, vous prenez une pilule pour favoriser votre digestion, vous avez côtoyé l'essentiel des droits de propriété intellectuelle: la marque protégeant votre 'crocodile', le droit d'auteur se chargeant de la protection de l'œuvre lue, les dessins modèles faisant de même avec le fauteuil, tandis que le droit des marques revient en protecteur du hamburger et que le bordeaux fait appel aux

---

<sup>5</sup> Zie H. VANHEES, "Afscheid van de Benelux merken – en modellenwet. Het nieuwe Benelux – verdrag inzake intellectuele rechten", R.W. 2006-07, p. 202.

appellations d'origine pour être protégé. Quant à la 'pilule digestive', elle a recours au droit des brevets"<sup>6</sup>.

De intellectuele eigendom wordt dus beschermd. Die bescherming wordt geboden door exclusieve rechten die in de tijd en in de ruimte beperkt zijn en die betrekking hebben op scheppingen of onderscheiden tekens, zo individueel als collectief<sup>7</sup>. Voortaan wordt men overal geconfronteerd met de intellectuele eigendom: hij speelt een belangrijke rol in het economische, sociale en culturele leven, zowel in het binnen- als in het buitenland. Maar misschien moet deze gelegenheid ook worden aangegrepen om te wijzen op de noodzaak het basisbeginsel te eerbiedigen dat stelt hoewel die eigendom bepaalde "economische doelmatigheden" vrijwaart, hij nooit mag leiden tot een toestand waarin het vrij verkeer van gedachten<sup>8</sup>, enerzijds, en de economische democratie, anderzijds, in het gedrang komen. Over dat laatste aspect heb ik bijvoorbeeld het volgende geschreven in mijn conclusie voor het arrest van 6 december 1999 van het Benelux-Gerechtshof, zaak A98/1, inzake KIPLING tegen GB UNIC, ten aanzien van PARIMPEX ( ik citeer): "Voor zover nodig herinner ik eraan enerzijds dat het principe van de universele of internationale uitputting van het aan het merk verbonden recht inhoudt dat de rechten van de merkhouders uitgeput zijn zodra de van het merk voorziene waar in de handel is gebracht, ongeacht de plaats waar deze verhandeling plaatsvindt, en anderzijds dat het principe van de communautaire uitputting van het aan het merk verbonden recht inhoudt dat de rechten van de merkhouders slechts uitgeput zijn wanneer de van het merk voorziene waar door de merkhouders of met zijn toestemming in de Europese Economische Gemeenschap (in de EER sinds de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) in de handel zijn gebracht, met uitsluiting dus van derde landen. Op grond van het principe van de communautaire uitputting is de regel dat, wanneer een door een merk beschermd product door de merkhouders of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel is gebracht, het merkrecht niet langer kan worden ingeroepen om het vrije verkeer van het product op de interne markt te beperken, bijgevolg niet van toepassing op parallelimport uit landen buiten de Gemeenschap (zie Schriftelijke vraag P-0737/98 van Werner Langen aan de Commissie en Aanvullend antwoord van de heer Monti namens de Commissie, PbEG, 22.12.98, C 402/25 en 26).

(...) Het principe van de communautaire uitputting waarvoor thans is gekozen, heeft zowel voor- als tegenstanders.

(...) Het naar mijn gevoelen meest relevante argument dat tegen het principe van de communautaire uitputting aangevoerd wordt is de nadelige uitwerking van dit principe voor de consument die verstoken blijft van goedkopere gemerkte producten. De internationale uitputting stimuleert immers de prijsconcurrentie. Het argument van het voordeel dat het principe van de internationale uitputting de consument biedt, lijkt mij persoonlijk des te overtuigender omdat sinds een vijftiental jaren de functies van het merk aan een aanzienlijke ontwikkeling onderhevig zijn geweest.

---

<sup>6</sup> B. REMICHE, "Le temps de la propriété intellectuelle", Leuven, nummer 164, juni 2006, p. 11.

<sup>7</sup> Zie B. REMICHE, "Le temps de la propriété intellectuelle", Leuven, nummer 164, juni 2006, p. 11.

<sup>8</sup> Zie M. VIVANT, "La privatisation de l'information par la propriété intellectuelle", R.I.D.E. 2006, p. 362 en 387.

Het merk fungeerde weleer hoofdzakelijk als een identiteitsbewijs, d.w.z. een middel om de waren van een onderneming van die van andere te onderscheiden (identificatie- en onderscheidingsfunctie) en als een middel om de consument zekerheid te bieden doordat het verifiëren van de kwaliteit van het betrokken gemerkte product achterwege kon blijven (kwaliteitsfunctie). Enerzijds zijn consumenten thans meer geïnteresseerd in de precieze inhoud van (merk)producten zodat naast de traditionele reclamefunctie geleidelijk een wervingsfunctie van het gemerkt product is ontstaan; anderzijds worden de verschillen tussen (merk)producten allengs kleiner omdat de technologie zo snel evolueert dat innovatie in geen tijd door concurrenten overgenomen wordt; ten slotte en vooral is voor het merk een functie ontstaan van een "groepsverbondenheid" met soms bedenkelijke gevolgen (dat is met name het geval bij jongeren die een bepaald voorwerp verkiezen waarop een bekend merk prijkt, dat bij leeftijdsgenoten in de smaak valt boven een soortgelijk beter voorwerp dat echter het herkenningsteken van de groep mist).<sup>9</sup> [Einde citaat]<sup>9</sup>.

In het licht van die vaststellingen en beschouwingen is het dus logisch dat deze rede dieper ingaat op enkele punten van een aspect dat, zonder overdrijving, een hedendaags thema binnen onze samenleving vormt. Uit die invalshoek bekeken is deze rede zonder twijfel actueel<sup>10</sup>.

#### B. EEN BENELUX-MERK, WANNEER EN WAAROM?

4. Vaak rees de vraag wanneer en waarom nog kiezen voor een Benelux-merk eerder dan een Gemeenschapsmerk, terwijl de stelsels die thans van toepassing zijn op het Benelux-merk en het Gemeenschapsmerk grotendeels gelijk zijn. Het Benelux-recht inzake intellectuele eigendom blijft niettemin een succesverhaal. Op dit ogenblik zijn er een miljoen merken en meer dan zestienduizend tekeningen en modellen gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). In zijn recente en belangwekkende studie heeft Dominique Kaesmacher de antwoorden op die vraag aldus samengevat<sup>11</sup>.

Die elementen kunnen het best in twee reeksen worden voorgesteld: een vergelijking tussen het Benelux-merk en het Gemeenschapsmerk en het aanstippen van de voornaamste voordelen van het Benelux-merk.

5. Bij de vergelijking tussen het Benelux-merk en het Gemeenschapsmerk ontdekte Dominique Kaesmacher acht verschillen.

---

<sup>9</sup> Mijn concl. voor Ben. GH, zaak A98/1, KIPLING t. GB UNIC, t.a.v. PARIMPEX, 6 december 1999, Ben. Jur. 1999, p. 24, noot 1, 25, 26 en 26, noot 1.

<sup>10</sup> Zie art. 345, tweede lid, Ger.W.

<sup>11</sup> De beschouwingen die op deze plaats in de tekst van de rede voorkomen zijn voor het grootste deel overgenomen van D. KAESMACHER, "Quand et pourquoi encore choisir une marque Benelux plutôt qu'une marque communautaire?", De Conferentie, maart-april 2006, nr. 4, p. 17 tot 19. Zie ook SECRETARIAT GENERAL BENELUX, N. VAN HAVER, B. BOON, Benelux actif et actuel 50, imprimé en Belgique par Arte-Print, janvier 2008, p. 24; SECRETARIAAT-GENERAAL BENELUX, N. VAN HAVER, B. BOON, Benelux actief en actueel 50, gedrukt in België door Arte-Print, januari 2008, p. 24.

Eerste onderscheid: geografisch dekt het Benelux-merk vanzelfsprekend drie nationale grondgebieden (België, Groothertogdom Luxemburg en Nederland) terwijl het Gemeenschapsmerk alle landen van de Europese Unie dekt. Daaruit volgt dat het moeilijker is om een Gemeenschapsmerk en zijn bescherming te verkrijgen dan een Benelux-merk.

6. Tweede onderscheid: Op het niveau van de procedure: het systeem van de versnelde inschrijving bestaat niet bij de Gemeenschapsmerken, en dat is precies een van de grote voordelen van het Benelux-systeem.

Het Benelux-recht geeft de deposant de mogelijkheid om de versnelde inschrijving van het merk te vragen, naargelang van het geval, zonder te wachten op het resultaat van het onderzoek naar eerdere inschrijvingen noch van de toetsing op absolute gronden van weigering en niettegenstaande de mogelijkheid van oppositie. Het voordeel van die procedure kan op het ogenblik van het depot worden gevraagd of op ieder later tijdstip. In het eerste geval kan het Benelux-merk zeer snel, binnen vierentwintig uur, worden ingeschreven.

Men wil aldus aan de deposant de mogelijkheid geven om in een vroeg stadium zijn rechten uit te oefenen en met name om een internationaal depot te verrichten overeenkomstig het Madrileens Systeem, binnen de voorrangstermijn van zes maanden, wat hachelijk is wanneer men de "normale" procedure volgt, gelet op haar gemiddelde duur van tien tot twaalf maanden.

Die versnelde inschrijving gebeurt evenwel "op eigen risico" van de deposant, aangezien een weigering op absolute gronden of een oppositie immers kan leiden tot een latere schrapping van de inschrijving. De houder kan evenwel in hoger beroep vragen om de inschrijving te handhaven.

In de praktijk raden consultants in intellectuele eigendom hun cliënten doorgaans aan om, alvorens om de toepassing van de versnelde procedure te verzoeken, het standpunt te vragen van het Benelux-Merkenbureau, thans de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met als een van haar organen het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met betrekking tot het eventuele bestaan van absolute gronden tot weigering en, anderzijds, zo mogelijk, de resultaten van onderzoeken naar eerdere inschrijvingen na te gaan.

7. Derde onderscheid: Het Benelux-depot moet vanzelfsprekend in het Frans of in het Nederlands worden gedaan, terwijl het Gemeenschapsdepot in een van de officiële talen van de Europese Unie kan gebeuren, met andere woorden in een van de talen van een Lidstaat van de Europese Unie. Volgens het Gemeenschapsrecht moet evenwel ook een tweede taal worden aangeduid die wordt gekozen uit een van de vijf talen van het Bureau, te weten: het Duits, het Engels, het Spaans, het Frans en het Italiaans.

In tegenstelling tot wat het Gemeenschapsrecht bepaalt, impliceert de inschrijving van een merk in een taal van het Benelux-stelsel de bescherming van het merk in de andere officiële nationale talen van de Benelux-landen.

8. Vierde onderscheid. In het Gemeenschapsrecht werd de procedure van oppositie werd opengesteld voor alle klassen van producten of diensten. In het Benelux-

systeem is die procedure slechts geleidelijk in werking getreden, wat een van de zwakke punten van het systeem was.

De oppositieprocedure biedt immers een aantal voordelen. Zij verloopt sneller en kost minder dan een rechtszaak. Bovendien biedt zij aan de titularis van een voorgaand merk de mogelijkheid om te reageren tegen een vermoede aantasting van zijn merk door een later merk, nog voor dat laatste is ingeschreven.

9. Vijfde verschil. De duur van de registratieprocedure bedraagt in 80 pct. van de gevallen 10 tot 12 maanden in het Benelux-stelsel, terwijl zij in eenzelfde percentage gevallen 15 maanden bedraagt in het communautaire stelsel. Dat verschil valt met name te verklaren door het aanzienlijk hogere aantal eerdere inschrijvingen waarmee rekening moet worden gehouden en het grote aantal talen in het communautaire stelsel.

10. Zesde verschil. In verband met de internationale regeling van de merkenbescherming dient erop te worden gewezen dat de Benelux zowel partij is bij het Protocol van Madrid als bij de Overeenkomst van Madrid, terwijl de Europese Unie enkel partij is bij dat Protocol.

11. Zevende verschil. Wat betreft de praktijk van de bevoegde administraties lijkt de ervaring uit te wijzen dat het Benelux-Merkenbureau dat thans de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) geworden is en waarvan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) een van de organen is, veeleisend was op het gebied van de erkenning van het onderscheidend vermogen van een driedimensioneel merk, leuze of kleur. Het Benelux-Merkenbureau heeft in het algemeen aan de deposant de eis gesteld dat hij voor het depot het bewijs zou leveren van het verlengd en intensief gebruik van dat soort merk. Zo bijvoorbeeld heeft het Benelux-Merkenbureau de inschrijving van de turkooise kleur van Belgacom geweigerd, terwijl de BHIM in dezelfde periode de inschrijving van de oranje kleur van KPN toestond. Het Benelux-Merkenbureau heeft trouwens Guidelines gepubliceerd die zijn werkwijze tot in detail beschreven. De kosten voor de procedure van inschrijving van het Benelux-merk zijn dus redelijk.

12. Achtste en laatste verschil. Het Benelux-merk verleent aan de houder meer rechten, doordat het hem tevens toestaat iedere derde het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van de producten en/of diensten te verbieden, wanneer door het gebruik van dat teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Benelux-merk. Het is niet nodig dat het merk in het economisch verkeer wordt gebruikt of dat het merk bekend is. Evenmin wordt het bewijs van het gevaar voor verwarring vereist.



13. Boven heb ik gezegd dat Dominique Kaesmacher in zijn studie eveneens de z.i. belangrijkste voordelen van het Benelux-merk in het licht had gesteld.<sup>12</sup> Zoals vastgesteld zijn die voordelen, enerzijds, de degelijke reputatie van het Benelux-merk, aangezien dat merk weinig kans loopt om bij een gerechtelijke procedure vernietigd te worden en, anderzijds, de snelheid en de redelijke kostprijs van de inschrijvingsprocedure van het Benelux-merk.<sup>13</sup>

14. Een laatste overweging over de bescherming binnen de Benelux, de communautaire bescherming en de internationale bescherming van het merk: indien de deposant een internationale bescherming van zijn merk wenst, is het blijkbaar in zijn voordeel een eerste inschrijving in de Benelux (als "depot in het land van oorsprong") te verkiezen boven een inschrijving als communautair merk, gelet zowel op het feit dat het gemakkelijker is een Benelux-merk te verkrijgen (minder risico op weigering in drie landen dan in het grote aantal lidstaten van de Europese Unie), enerzijds, als gelet op de degelijkheid van het Benelux-merk, anderzijds, en, ten slotte de mogelijkheid van versnelde inschrijving. Het is bekend dat het internationaal depot "afhangt" van het depot van oorsprong; het is dus beter de voorrang te geven aan het sterkst mogelijke depot van oorsprong, zoals het Benelux-depot. Dat is makkelijk te begrijpen: gelet op de talrijke, eventuele eerdere inschrijvingen voor een communautaire registratie, lijkt het gevaar dat het internationaal depot wordt vernietigd ten gevolge van de vernietiging van de communautaire inschrijving van oorsprong, groter dan indien de internationale inschrijving gebaseerd was geweest op een inschrijving binnen de Benelux.

#### C. DE VITALITEIT BINNEN DE BENELUX INZAKE DE INTELLECTUELE EIGENDOM GAAT ER NIET OP ACHTERUIT.

15. De vitaliteit van de Benelux inzake intellectuele eigendom gaat er niet op achteruit.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, één van de organen van de nieuwe Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, ontwikkelt aldus een elektronische variant van het I-depot (beide spellingen komen voor, I-depot en i-depot, maar de schrijfwijze i – DEPOT – in het meervoud i – DEPOTS – wordt gebruikt op de webstek van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Het Bureau wil op die manier tegemoetkomen aan een behoefte van de ondernemingen die het bewijs willen dat iets op een welbepaalde datum bestaat. Met het I-depot voorziet het Benelux-Bureau in een nieuwe pijler voor zijn activiteiten: de activiteiten op het gebied van de ideeën komen bovenop de inschrijving van de merken en de tekeningen of modellen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geeft hier een voorbeeld van zijn nieuwe opdracht die voortvloeit uit artikel 1.3.c van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005. Krachtens die bepaling heeft de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en

---

<sup>12</sup> Zie supra, nr. 4

<sup>13</sup> Zie supra, nrs. 6, 9 et 11.

tekeningen of modellen) tot taak: de uitvoering van aanvullende taken op de gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom andere dan de merken en de tekeningen of modellen en welke de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) aanwijst.

#### 16. Waarover gaat het echter?<sup>14</sup>

In 1998 introduceerde het Benelux-Merkenbureau een nieuwe dienst waarbij ondernemers een bewijsmiddel van een datum kunnen verkrijgen. Bijvoorbeeld kan iemand die een roman of het script van een film heeft geschreven, of die een bepaalde idee heeft uitgewerkt, de roman, het script of het stuk dat de idee bevat, in een gesloten enveloppe indienen bij het Benelux-Merkenbureau. Het Benelux-Bureau voorziet deze enveloppe van een datum en neemt deze in bewaring. De inhoud ervan is alleen bekend aan de indiener van de enveloppe. Op verzoek van de indiener stuurt voormeld Bureau deze enveloppe weer terug en daarmee kan de indiener bewijzen dat de inhoud van de enveloppe bestond op de datum aangebracht door het Bureau.

Deze fysieke enveloppen kunnen dus dienen als bewijsmiddel. Dergelijk bewijs kan worden gebruikt in aangelegenheden waarbij het kunnen aantonen van een creatiedatum van belang is, bijvoorbeeld in geval van conflict over auteursrechten. Die dienst werd door het Benelux-Bureau I-depot genoemd.

17. Aangezien tegenwoordig veel informatie digitaal gecreëerd en vastgelegd wordt, heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom besloten te voorzien in een elektronische variant van het I-depot: het e I-depot., ook i-DEPOT, ook nog online i-DEPOT genaamd (op zijn internetsite geeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom evenwel dezelfde benaming aan de papieren versie en aan de elektronische versie; i-DEPOT dekt dus beide varianten van dezelfde dienst). Daarbij hoeft er geen gebruik meer te worden gemaakt van een fysieke enveloppe; een bestand kan bij het Bureau worden ingediend en de datum van indiening wordt vastgesteld. Indien de indiener dit wenst, kan hij een kopie van het bestand opvragen, dat dan door het Bureau wordt voorzien van de datum waarop het bestand wordt ingediend.

Sedert eind 2007 kan dus gemakkelijk een I-depot online worden geplaatst. Het Bureau schaft daarom de bestaande fysieke I-depot enveloppe niet af. Deze kan zelfs een cd-rom met digitale informatie bevatten. Deze dienst blijft dus bestaan en de ingediende enveloppen worden bewaard. Het Bureau blijft dus die dienst verzekeren aan eenieder die de degelijkheid van papier verkiest boven de eenvoud en de snelheid van de verzending van bestanden over het internet.

18. Het I-depot en het e I-depot roepen als dusdanig geen rechten in het leven, zelfs als het prikbord waarvan het e I-depot vergezeld gaat en dat, voor de indiener die

---

<sup>14</sup> Zie C. JANSSEN en T. CHARLIER, "L'e I-dépôt, un nouveau service de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle", Benelux Newsletter 2006/4, Speciale katern – Cahier spécial, p. 26 e.v.; zie ook SECRETARIAAT- GENERAL BENELUX, N. VAN HAVER, B. BOON, Benelux, actif et actuel 50, gedrukt in België door Arte-Print, januari 2008, p. 24; SECRETARIAAT-GENERAAL BENELUX, N. VAN HAVER, B. BOON, Benelux actief en actueel 50, gedrukt in België door Arte-Print, januari 2008, p. 24.

zulks wenst, de inhoud van zijn e I-depot openbaar maakt, tot gevolg kan hebben dat het plan van een concurrent die een octrooi wil krijgen wordt tegengewerkt, ofschoon het gebrek aan originaliteit van het idee (in de zin van creatie) zou blijken uit het openbaar gemaakte e I-depot.

Het doel van die aanvullende taak van het Bureau is enkel de indiener in staat te stellen het bestaan van een welbepaalde inhoud op een welbepaalde datum aan te tonen.

Daarnaast heeft het e I-depot als voordeel dat het bewijs van de datum telkens weer kan worden geleverd. Het nadeel van opslag in een enveloppe is immers dat dit bewijs per definitie slechts eenmaal kan worden geleverd; een enveloppe die eenmaal geopend is levert later natuurlijk niet meer het bewijs dat hetgeen op die enveloppe vermeld is ook overeenstemt met de inhoud ervan. Voor digitaal opgeslagen bestanden daarentegen geldt dat deze kunnen worden gereproduceerd en dat er techniek beschikbaar is die het mogelijk maakt dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom altijd een garantie kan geven, enerzijds, dat een bestand op een bepaalde datum heeft bestaan en, anderzijds, dat dit bestand sinds die tijd niet meer werd veranderd. Het bewijs is dan ook altijd beschikbaar.

#### D. DE UITWERKING VAN HET ONTWERP DAT HET BENELUX-VERDRAG INZAKE DE INTELLECTUELE EIGENDOM ZOU WORDEN.

19. De "anekdotes" rond de uitwerking van een internationaal verdrag zijn soms interessant. Na de bovenstaande beschouwingen over het algemene kader van deze materie, zou ik het dus met u enkele ogenblikken willen hebben over de "anekdotes" rond het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005<sup>15</sup>.

In de marge van de voltallige herfstzitting van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad, die plaatsvond te Luxemburg op 23 en 24 november 2001, en meer bepaald op het eind van de zitting van vrijdag 23 november 2001, werd door de heer Van Boxstael, Directeur van het Benelux-Merkenbureau (BMB) en van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (BBTM) het ontwerp voor een nieuw verdrag inzake de intellectuele eigendom in de Benelux officieel overhandigd aan de heer Hennekam, Secretaris-Generaal van de Benelux Economische Unie, onder het waakzaam oog van de heer Grethen, Luxemburgs Minister van Economie. Dat had een grote symbolische betekenis.

Met het ontwerp van het nieuwe Verdrag werd met name beoogd een internationale organisatie op te richten die op het gebied van de intellectuele eigendom, zowel doelmatiger alsook meer conform de nieuwe politieke ontwikkelingen en de wensen van het moderne bedrijfsleven kon optreden. Na dertig jaar goede en loyale diensten, waren de Eenvormige Benelux-wetten inzake de intellectuele eigendom in de Benelux verouderd; het was nuttig te denken aan een nieuw kader voor een nieuwe start en aan de rechtspersoonlijkheid en een internationale status om de toekomst tegemoet te zien.

---

<sup>15</sup> Zie Th. CHARLIER, "Propriété intellectuelle et coopération Benelux: un projet de nouvelle organisation sur les rails", Benelux Newsletter 2002/1, p. 21 e.v.

20. De Eenvormige Benelux-wetten die de intellectuele eigendom in de Benelux regelden, waren ingevoerd middels twee verdragen, die in 1962 en 1966 waren getekend.

Door de inwerkingtreding van de Eenvormige Benelux-wet op de merken in 1971, gevolgd door die inzake tekeningen of modellen in 1975, waren het Benelux-Merkenbureau en vervolgens het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen ontstaan waarvan de zetel in Den Haag was gevestigd.

Sinds hun oprichting was de activiteit van de Benelux-Bureaus voortdurend toegenomen onder invloed van het groeiende belang van merken en de andere terreinen van het intellectuele eigendomsrecht. Het intellectueel eigendomsrecht impliceert voor de ondernemers aanzienlijke investeringen maar ook een groot concurrentievoordeel en een kapitaal dat dient te worden beschermd tegen nabootsing en inbreuk. Er moest echter worden vastgesteld dat het systeem dat meer dan een kwarteeuw geleden was ingevoerd, flexibiliteit miste in een constant veranderende wereld. Enerzijds was de politieke situatie geëvolueerd, met name op Europees niveau, waardoor de drie Staten van de Benelux hun wetgeving steeds sneller moesten aanpassen. Anderzijds was de behoefte van ondernemingen veelzijdiger en omvangrijker geworden. Ten slotte bracht het beheer van de beide Benelux-Bureaus aanvullende uitgaven met zich mee terwijl in de praktijk één enkele administratie belast was met de uitvoering van de Eenvormige Benelux-wetten<sup>16</sup>.

Het idee is aldus ontstaan om de bestaande Verdragen in de Benelux samen te voegen. Het doel hiervan was die Verdragen meer in overeenstemming te brengen met de huidige opvattingen ten aanzien van internationale organisaties. Het oogmerk was te komen tot een Benelux-Organisatie met een verruimde taakstelling op het gebied van de intellectuele eigendom. Die taak heeft voornamelijk betrekking op de uitvoering van de eenvormige wetgeving inzake merken, de bevordering van deze wetgeving in de Staten van de Benelux en de uitvoering van aanvullende taken op andere terreinen van het intellectuele eigendomsrecht zonder dat die taken noodzakelijk een eenvormige wetgeving behoeven.

Het idee was dus dat het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen zouden fuseren tot een nieuwe organisatie bestaande uit drie besluitvormingsorganen: het Benelux Comité van Ministers, de Raad van Bestuur en de Directie. De hoofdzetel van de nieuw op te richten entiteit zou in Den Haag gehandhaafd worden met evenwel de mogelijkheid plaatselijke bijkantoren te vestigen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.

Om te voorkomen dat fouten uit het verleden opnieuw werden gemaakt, hechtten de opstellers van het ontwerp er ook veel belang aan de internationale status van de toekomstige organisatie duidelijk in het nieuwe Verdrag tot uitdrukking te laten komen. Het doel was een einde te maken aan de juridische onduidelijkheid rond het statuut van de Benelux-Bureaus dat door de wetgever van de jaren '50, dat is een tijd waarin de vestiging van internationale organisaties op weinig of in ieder geval op minder animo kon rekenen van de zijde van de gastlanden, was opgesteld. Nadat het ontwerp van het Verdrag eenmaal was opgesteld, moesten nog de laatste klippen

---

<sup>16</sup> Zie K. VAN de VELDE, "L'Office Benelux de la propriété intellectuelle, Marques, dessins et modèles", Benelux Newsletter 2006/3, p. 47.

worden omzeild alvorens het doel te bereiken: de bespreking binnen de werkgroep van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie waarin afgevaardigden van de drie Staten en vertegenwoordigers van de voornoemde Benelux-Bureaus zitting hadden, de bespreking door het Comité van Ministers van de Benelux en de bespreking door de Parlementen van de drie Staten, gevolgd door de goedkeuring van dat ontwerp door die Parlementen.

21. Indien u mij toestaat mijn uiteenzetting te vereenvoudigen,<sup>17</sup> meen ik te kunnen zeggen dat het nieuwe Verdrag dat op 25 februari 2005 tussen België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg werd gesloten, haast niets verandert aan de regels van het vroegere materieel recht, maar dat het iets nieuws brengt op het gebied van de organisatie, namelijk de oprichting van een Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). Het nieuwe Verdrag omvat tevens het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). Het Verdrag voorziet bovendien in een soepele en snellere wijzigingsprocedure. Het nieuwe Verdrag bevat immers een bijzondere procedure voor de omzetting van communautaire regelgeving en geratificeerde verdragen. Deze moderne procedure moet een snellere wijziging van het Verdrag mogelijk maken. In concreto kan het Comité van Ministers, bedoeld in het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, zonder de drie Staten te moeten raadplegen, zelf rechtstreeks in het Benelux-Verdrag de wijzigingen aanbrengen die noodzakelijk zijn om de conformiteit ervan met de regels van het internationaal recht of met de regelgeving van de Europese Gemeenschap te verzekeren<sup>18</sup>. Sedert de inwerkingtreding van het Verdrag op 1 september 2006 heeft het Comité van Ministers die soepele wijzigingsprocedure reeds toegepast<sup>19</sup>. Artikel 1.7.1 van het nieuwe Verdrag dat

<sup>17</sup> Zie P. LAURENT, "Des Bureaux Benelux vers l'Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle", *Intellectuele rechten – Droits intellectuels* (afgekort I.R.D.I.) 2006-3, p. 230 e.v.; K. VAN de VELDE, "L'Office Benelux de la propriété intellectuelle, Marques, dessins et modèles", *Benelux Newsletter* 2006/3, p. 47 e.v.

<sup>18</sup> Zie K. VAN de VELDE, "L'Office Benelux de la propriété intellectuelle, Marques, dessins et modèles", *Benelux Newsletter* 2006/3, p. 49. Zie ook F. GOTZEN, "Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom als instrument van internationaal recht", *Intellectuele rechten – Droits intellectuels* (afgekort I.R.D.I.) 2006-3, p. 262.

<sup>19</sup> Over de bevoegdheid van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie om in het Verdrag de wijzigingen aan te brengen die nodig zijn om de conformiteit van dit Verdrag met een internationaal verdrag of met de regelgeving van de Europese Gemeenschap inzake merken en tekeningen of modellen te verzekeren, zie Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 en dat bij de wet 22 maart 2006 is goedgekeurd, art. 1.7.1, B.S. 26 april 2006, p. 21869. Over de toepassing van die bepaling door het Comité van Ministers, zie beschikking 1 december 2006 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, B.S. 22 december 2006, uitg. 2, p. 73952 e.v.). Die beschikking 1 december 2006 is van kracht geworden op 1 februari 2007 na de bekendmaking in het officiële publicatieblad van elk van de drie Staten overeenkomstig artikel 1.7.1 van het voormelde Verdrag. De beschikking 1 december 2006 van het Comité van Ministers strekt blijkens de Memorie van toelichting, die erop volgt, ertoe het Verdrag aan te passen aan de richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april

voorziet in die soepele procedure om een verdrag te wijzigen door een overdracht van bevoegdheid op een beperkt gebied, valt m.i. in het Belgisch recht onder toepassing van artikel 34 van de gecoördineerde Grondwet (1994) volgens hetwelk de uitoefening van bepaalde machten door een verdrag of door een wet kan worden opgedragen aan volkenrechtelijke instellingen. In Nederland maakt professor Dirk VISSER in zijn kroniek van 2007 over de intellectuele eigendom nochtans de volgende commentaar: "Vorig jaar werd in de IE-kroniek aangekondigd dat een belangrijke wijziging zou zijn dat het Comité van Ministers de bevoegdheid zou krijgen om het verdrag in de toekomst aan te passen aan gewijzigde Europese en Internationale regelgeving, zonder dat deze aanpassingen door de nationale Benelux-parlementen behoeven te worden goedgekeurd. Daar heeft de Eerste Kamer echter een stokje voor gestoken. Er is op verzoek van de senaat een wijzigingswet gekomen ter aanpassing van de goedkeuringswet van het BVIE, waarin staat dat toekomstige wijzigingen van het BVIE altijd eerst aan het Nederlandse parlement moeten worden voorgelegd, alvorens de betrokken bewindspersoon met de wijziging mag instemmen"<sup>20</sup>. In het Groothertogdom Luxemburg heeft de Raad van State in zijn Advies (27.9.2005) over het ontwerp van wet houdende goedkeuring van het nieuwe Verdrag, gedaan op 25 februari 2005 (p. 3) eveneens voorbehoud gemaakt over de overdracht van bevoegdheid. De Raad van State van het Groothertogdom-Luxemburg was van oordeel dat, behoudens het geval van redactionele aanpassingen, de aan te brengen wijziging in ieder geval bij wet diende goedgekeurd te worden overeenkomstig artikel 37 van de Luxemburgse Grondwet. In haar verslag van 30 maart 2006 (p. 3) over het voormelde wetsontwerp heeft de *Commission de l'Economie de la Chambre des Députés* van Luxemburg verklaard zich bij die mening van de Raad van State aan te sluiten.

Om kort te gaan heb ik gezegd dat het nieuwe Verdrag haast niets verandert aan de regels van het vroegere materieel recht. Ofschoon de basisgedachte was de bestaande regels over te nemen, zijn niettemin sommige aanpassingen ingevoerd in het materieel recht. Ik zal daarover niet uitweiden en ik wil volstaan met enkele daarvan aan te halen, die voortvloeien ofwel uit het Verdrag zelf, ofwel uit het Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen): afschaffing van het verplichte onderzoek en, in samenhang hiermee, van de verplichting tot instandhouding, afschaffing van het systematische vereiste van een volmacht, afschaffing van de toekenning van retroactieve data, versoepeling van de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de

---

2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze EG-richtlijn beoogt de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren teneinde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten effectiever te kunnen bestrijden. Overigens, wat betreft het feit dat het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Organisatie een wezenlijk onderdeel vormt van het Verdrag, zie Verdrag, art. 6.4, B.S. 26 april 2006, p. 21894. Zie, in de rechtsleer, A. PUTTEMANS, "Chronique de législation. Droit privé belge (1 juli – 31 december 2006) (tweede deel)", J.T., 2007, p. 373.

<sup>20</sup> D.J.G. VISSER, "Kroniek van de intellectuele eigendom", NJB 2007, p. 809; over de recente ogenschijnlijke terughoudendheid van Nederland in het algemeen om een bepaling van internationaal recht te aanvaarden die de indruk zou kunnen wekken dat een soort "supranationale federale Staat" wordt opgericht, zie J.C. ZARKA, "Le 'Traité modificatif' adopté lors du Conseil européen de Lisbonne", Gaz. Pal., van zondag 28 tot dinsdag 30 oktober 2007, n<sup>o</sup>s 301 tot 303, p. 2 e.v., inzonderheid p. 3 tot 6.

vernieuwingen, bevestiging van de impliciete verzoeken, splitsing van het oppositierecht en mogelijkheid om de producten en diensten aan te wijzen waartegen oppositie wordt ingesteld.

Er dient nog te worden opgemerkt dat artikel 4.7 van het nieuwe Benelux-Verdrag onder de titel "Rechtstreekse werking – Effet direct" bepaalt dat onderdanen van Benelux-landen alsmede onderdanen van landen welke geen deel uitmaken van de door het Verdrag van Parijs opgerichte Unie, die woonplaats hebben in het Benelux-gebied of aldaar daadwerkelijke en wezenlijke nijverheids- of handelsondernemingen hebben, ingevolge dit nieuwe Benelux-Verdrag, voor dit gehele gebied, de toepassing te hunnen voordele kunnen inroepen van de bepalingen van het Verdrag van Parijs, van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, van de Overeenkomst van 's-Gravenhage en het TRIPS verdrag<sup>21</sup>. Uit dat artikel 4.7 blijkt uitdrukkelijk dat de aldaar aangegeven bepalingen van internationaal recht rechtstreekse werking hebben. De regel geldt m.i. ook voor de bepalingen van het nieuwe Benelux-Verdrag. Het is immers niet duidelijk hoe een natuurlijke persoon of een rechtspersoon "ingevolge het (nieuwe) Benelux-Verdrag", "de toepassing te zijnen voordele kan inroepen" van de vermelde internationaalrechtelijke bepalingen, andere dan die van het nieuwe Benelux-Verdrag, indien die bepalingen van het nieuwe Benelux-Verdrag niet zelf een rechtstreekse werking zouden hebben op grond waarvan een natuurlijke persoon of rechtspersoon de toepassing ervan tot zijn voordeel kan aanvoeren.. De oplossing vindt m.i. ook steun in de onderlinge samenhang tussen het bovenaangehaalde artikel 4.7 en de artikelen 5.2 en 5.3 van het nieuwe Benelux-Verdrag. Enerzijds immers worden krachtens voornoemd artikel 5.2 het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 en het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966 beëindigd met ingang van de dag waarop het nieuwe Benelux-Verdrag in werking treedt, zodat continuïteit wat betreft de rechtstreekse werking van de toepasselijke Benelux-bepalingen logisch is, en, anderzijds, bepaalt het bovenvermelde artikel 5.3, aangezien het vroegere materieel recht inzake merken en tekeningen of modellen slechts lichtelijk gewijzigd is door het nieuwe Benelux-Verdrag, dat de rechten die onder de eenvormige Benelux-wet op de merken onderscheidenlijk de eenvormige Benelux-wet inzake tekeningen of modellen bestonden, worden gehandhaafd, zodat continuïteit wat betreft de rechtstreekse werking van de toepasselijke Benelux-bepalingen niet alleen logisch is maar tevens in de regel wordt gewaarborgd. Persoonlijk schijnen mij die overwegingen over de rechtstreekse werking van het

---

<sup>21</sup> Artikel 1.1 van het nieuwe Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) bepaalt met name dat in dit Benelux-Verdrag wordt verstaan onder:  
 -Verdrag van Parijs: het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883;  
 -Overeenkomst van Madrid: de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1989;  
 -Protocol van Madrid: het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989;  
 -Overeenkomst van 's-Gravenhage: de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925;  
 -TRIPS verdrag: de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom van 15 april 1994; bijlage Ic bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

nieuwe Benelux-Verdrag niet theoretisch te zijn. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat het Benelux-recht inzake merken en tekeningen of modellen de dag van vandaag overgaat van een stelsel van eenvormige wetten die weliswaar hun oorsprong vonden in verdragen, maar die de wetgevers van de drie Staten als zodanig goedkeurden, naar een verdragsstelsel zonder nationale context<sup>22</sup>. Bepalingen die tot op zekere hoogte "nationaal" waren, zijn gewijzigd in bepalingen van internationaal recht. In het Belgisch recht gaat een bepaling van het nieuwe Benelux-Verdrag dus boven elke bepaling van een wet, die niet verenigbaar is met die bepaling van het nieuwe Benelux-Verdrag. Wat dat betreft is het echter een andere kwestie te weten of een bepaling van het nieuwe Benelux-Verdrag boven gelijk welke bepaling van de gecoördineerde Grondwet (1994) gaat. De vraag naar die normenhierarchie is delicaat en in mijn rede op de plechtige openingszitting van 1 september 2006 heb ik, naar aanleiding van het onderzoek van het analoge geval van het Benelux-Verdrag over grensoverschrijdend politieel optreden<sup>23</sup>, voorbehoud gemaakt over een absolute voorrang van dat Verdrag. Bepaalde auteurs sluiten zich trouwens blijkbaar bij dat voorbehoud aan<sup>24</sup>.

## **§ 2. Overzicht van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).**

A. FUNDAMENTELE ASPECTEN VAN HET BENELUX-VERDRAG OP BASIS VAN EEN ONDERZOEK VAN DE RECHTSLEER.

Totstandkoming.

22. Op 25 februari 2005 is het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) dus ondertekend; hierna zal ik het, afgekort, "BVIE" noemen.

Dat verdrag, dat op 1 september 2006<sup>25</sup> in werking is getreden, is, voorlopig, het eindpunt van een harmonisatiebeweging die begon in de zestiger jaren<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Zie F. GOTZEN, "Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom als instrument van internationaal recht", *Intellectuele rechten – Droits intellectuels* (afgekort I.R.D.I.) 2006-3, p. 263 en 264.

<sup>23</sup> J.F. LECLERCQ, "Nieuw licht op het Benelux-recht, een onbekend recht?", rede uitgesproken op de plechtige zitting van 1 september 2006 van het Hof van Cassatie, A.C., 2006, nrs. 20 en 21.

<sup>24</sup> Zie J. van MEERBEECK en M. MAHIEU, "Traité international et Constitution nationale", *Noot onder cass.* 2 juni 2003, 9 november 2004 en 6 november 2004 (twee arresten), R.C.J.B. 2007, p. 83 tot 86, inzonderheid nr. 51, en p. 88, nr. 53.

<sup>25</sup> Voor België goedgekeurd bij wet 22 maart 2006 houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, B.S. 26 april 2006, pp. 21866 e.v. en B.S. 24 augustus 2006, p. 42140.

<sup>26</sup> Zie *supra*, nrs. 19 tot 21; in rechtsleer, zie m.n. J. DEENE, "Intellectuele rechten kroniek 2006", *NJW*. 27 juni 2007, Nummer 165, p. 531 en 544 tot 559; A. de VREESE, "Het Benelux-Gerechtshof", *Tijdschrift voor Europees en economisch recht (SEW)* 7/8 (1982) juli/augustus, p. 563 e.v.; M.-C. JANSSENS, "Het merkenrecht na het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom", *I.R.D.I.* 2006-3, p. 235 e.v.; L. VAN BUNNEN, "L'avenir des



Kort na de inwerkingtreding van het Benelux-Unieverdrag werden twee verdragen inzake intellectuele eigendomsrechten ondertekend, nl. het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken<sup>27</sup> en het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen<sup>28</sup>. Met die verdragen kwamen de Benelux-landen overeen dat ieder in de eigen nationale wetgeving uniforme merken- en modellenwetten<sup>29</sup> zou opnemen, waarvan de tekst in een bijlage bij dat Verdrag was vastgelegd. Op die manier kwam er een voor iedere Benelux-staat identieke wetgeving tot stand en werd het territorium voor het nationale merk of model uitgebreid: een inschrijving van een merk of model<sup>30</sup> had voortaan uitwerking op het grondgebied van de drie landen<sup>31</sup>.

23. Die eenvormige merken- en modellenwetten werden in de loop der jaren geregeld gewijzigd door Protocollen ingevolge de implementatie van Europese richtlijnen<sup>32</sup> of ingevolge verdragen waarbij de Benelux-lidstaten partij waren. Meer bepaald gaat het om het Protocol van 10 november 1983 over de dienstmerken<sup>33</sup>, het Protocol van 2 december 1992 tot aanpassing aan de Europese Merkenrichtlijn en Merkenverordening<sup>34</sup>, het Protocol van 7 augustus 1996 o.m. bedoeld ter aanpassing aan het binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) afgesloten TRIPS-akkoord<sup>35</sup> en het Protocol van 11 december 2001 dat o.m. een oppositieprocedure heeft ingevoerd<sup>36</sup>.

---

marques”, Leuven, nummer 164, juni 2006, p. 24 e.v.; H. VANHEES, "Het modellenrecht na het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom", *Intellectuele rechten – Droits intellectuels* (afgekort I.R.D.I.) 2006-3, p. 247 e.v.; H. VANHEES, "Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten", *R.W.* 2006-07, p. 202 e.v.; I. VEROUGSTRAETE en V. VANOVERMEIRE, "Het Benelux-Gerechthof na het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom", *I.R.D.I.* 2006-3, p. 253 e.v.; over de overeenstemming der teksten, zie B.V.I.E. BOEKJE, met transponeringstabellen, Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, onder redactie van mr. P.J. de WEERD, Amstelveen, de Lex, 2007.

<sup>27</sup> Benelux-verdrag 19 maart 1962 inzake de warenmerken, dat, voor België, werd goedgekeurd bij wet 30 juni 1969, B.S. 14 oktober 1969. De eenvormige Benelux-wet op de merken werd als bijlage bij dat Verdrag gevoegd.

<sup>28</sup> Benelux-verdrag 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen, dat, voor België, werd goedgekeurd bij wet 1 december 1970, B.S., 29 december 1973.

<sup>29</sup> Eenvormige Benelux-wet op de merken, B.S., 14 oktober 1969, in werking getreden op 1 januari 1971. Eenvormige Benelux-wet 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen, B.S. 29 december 1976, in werking getreden op 1 januari 1975.

<sup>30</sup> Hiermee wordt ook een tekening bedoeld.

<sup>31</sup> De Scandinavische landen hanteren een andere techniek voor samenwerking, nl. het invoeren van nationale wetten naar het voorbeeld van "modelwetten" die in gemeenschappelijk overleg tot stand komen. Zie F. GOTZEN, "Mécanismes juridiques permettant de faire valoir la norme internationale de droit d'auteur en droit interne", *A&M* 2006, 143.

<sup>32</sup> Eerste Richtlijn 89/104/EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, Pb. L 40, 11 februari 1989 en Richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb. L. 289, 28 oktober 1989.

<sup>33</sup> B.S. 30 oktober 1986.

<sup>34</sup> B.S. 12 maart 1996.

<sup>35</sup> B.S. 26 oktober 1999, 2<sup>e</sup> uitg.

<sup>36</sup> B.S. 19 maart 2003.

Het BVIE vervangt die vroegere merken- en modellenverdragen en protocollen, alsook de eenvormige wetten die eruit voortvloeiden<sup>37</sup>. Bij het BVIE hoort tevens een nieuw uitvoeringsreglement<sup>38</sup>.

#### Inhoud

24. Het doel van het Verdrag is het codificeren in een "moderne en transparante wetgeving" van de bestaande eenvormige wetten<sup>39</sup>. Op organisatorisch vlak wilde men aansluiten bij de bestaande realiteit van één administratie die zorgde voor de uitvoering van de eenvormige wetten en die het initiatief nam voor de invoering van nieuwe wetgeving op het gebied van merken en modellen<sup>40</sup>.

Tegelijkertijd wenste men ook de besluitvorming te versnellen bij de wijziging van de eenvormige wetten. De aanpassing aan internationale normen verliep immers tevoren op een complexe en trage manier<sup>41</sup>.

Het BVIE creëert dienvolgens, zoals ik reeds zei,<sup>42</sup> een nieuwe internationale organisatie: de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). We wijzen erop dat voornoemde Organisatie ook haar plaats vindt in het nieuwe Verdrag van 17 juni 2008 tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, meer bepaald in deel 6 ervan (art. 31). Zij komt echter niet voor in artikel 5 van dat Verdrag dat een opsomming geeft van de instellingen van de nieuwe Benelux-Unie. Die organisatie bestaat uit een aantal organen, opgesomd in art. 1.2 BVIE en toegelicht in de gemeenschappelijke memorie van toelichting<sup>43</sup>. Een van die organen is het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). Dit BBIE vervangt de vroegere bureaus, nl. het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Modellenbureau.

#### Structuur.

25. De structuur van het BVIE weerspiegelt de hierboven beschreven bedoeling. De eerste titel bevat algemene en institutionele bepalingen die hoofdzakelijk gewijd zijn aan de oprichting van een nieuwe internationale organisatie.

In de titels II, III en IV komen de materieelrechtelijke regels aangaande de merken en tekeningen of modellen aan bod.

Titels V en VI bevatten overgangs- en slotbepalingen.

---

<sup>37</sup> Art. 5.2 BVIE.

<sup>38</sup> Uitvoeringsreglement van het BVIE, 1 juni 2006, B.S. 19 juli 2006.

<sup>39</sup> Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen bij het BVIE, onder Algemeen, punt 5; Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het BVIE, p. 1.

<sup>40</sup> Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen bij het BVIE, onder Algemeen, punt 2; zie H. VANHEES, "Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten", R.W. 2006-07, p. 202-203.

<sup>41</sup> Zie F. GOTZEN, "Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom als instrument van internationaal recht", I.R.D.I. 2006-3, p. 262.

<sup>42</sup> Zie supra nrs. 20 en 21.

<sup>43</sup> Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen bij het BVIE, onder titel I, artikelsgewijze commentaren.

Bij het nieuwe Verdrag hoort een ‘Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen’ die in hoofdzaak toelichting geeft bij de titels I, V en VI van het BVIE waarvan de inhoud nagenoeg volledig nieuw is.

Betrokken materies.

26. De bepalingen aangaande de merken en tekeningen of modellen betreffen enkel het materiële recht en de burgerrechtelijke aspecten.

De strafrechtelijke beteugeling van inbreuken blijft onderworpen aan het nationale recht van de drie landen.

Zo geldt thans in België de Wet van 15 mei 2007<sup>44</sup> betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten voor de bestraffing van de inbreuken inzake merken en tekeningen of modellen.

Er is evenmin harmonisatie op het gebied van de gerechtelijke procedure. Ondanks de implementatie van de Richtlijn 2004/48/EG<sup>45</sup> blijven er tussen de drie landen aanzienlijke verschillen bestaan<sup>46</sup>.

Wijzigingen ten opzichte van de vroegere verdragen.

27. Het "nieuwe" aspect van de BVIE ligt vooral in de oprichting van de voornoemde nieuwe internationale organisatie, met rechtspersoonlijkheid<sup>47</sup>: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Het is belangrijk te vermelden dat het Comité van ministers initiatiefrecht heeft tot aanpassing van het Verdrag aan internationale of Europese wetgeving<sup>48</sup>. Voor sommige wijzigingen, m.n. die welke noodzakelijk zijn om de conformiteit van het BVIE met een geratificeerd internationaal verdrag of met communautaire wetgeving inzake merken en modellen te verzekeren, herinner ik eraan dat een vereenvoudigde procedure in het leven is geroepen die het Comité van ministers, orgaan van de Benelux-Organisatie, bevoegdheid verleent om die wijzigingen, zonder tussenkomst van de nationale parlementen, door te voeren<sup>49</sup>.

De voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie worden bepaald door een afzonderlijk Protocol<sup>50</sup>.

---

<sup>44</sup> B.S. 18 juli 2007, inwerkingtreding 1 oktober 2007.

<sup>45</sup> Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (gecorrigeerde versie in PB L 195/16 van 2 juni 2004).

<sup>46</sup> Zie M.-C. JANSSENS, "Het merkenrecht na het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom", I.R.D.I. 2006-3, p. 235.

<sup>47</sup> Zie P. LAURENT, "Des Bureaux Benelux vers l'Organisation Benelux en matière de Propriété Intellectuelle", I.R.D.I., 2006-3, p. 230 e.v.; H. VANHEES, "Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten", R.W. 2006-07, p. 203 en 204.

<sup>48</sup> Art. 1.7.1; zie H. VANHEES, "Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten", R.W. 2006-07, p. 203 en 204.

<sup>49</sup> Zie *supra*, nrs. 1 en 24.

<sup>50</sup> Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), B.S. 26 april 2006.

Met betrekking tot het materiële merken- en modellenrecht blijft de inhoud van de vroegere verdragen in het BVIE grotendeels ongewijzigd.

De vroeger bestaande jurisprudentie en doctrine blijven dus hun waarde behouden. Er werden slechts enkele formele wijzigingen aangebracht (bv. andere nummering, meer logische opbouw).

Bepaalde artikelen uit de eenvormige Benelux-wet op de merken of de eenvormige Benelux-wet inzake tekeningen of modellen werden geschrapt omdat ze niet langer van toepassing zijn, hetzij omdat ze in het uitvoeringsreglement werden opgenomen<sup>51</sup>.

In vergelijking met de twee eenvormige wetten, getuigt het BVIE van een grotere coherentie tussen de twee stelsels van merken en modellen, meer transparantie in de structuur en een betere leesbaarheid van de bepalingen.

#### Het Benelux-Gerechtshof.

28. In beide verdragen die bestonden vóór het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, namelijk het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 en het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966, werd het Benelux-Gerechtshof aangewezen als de rechterlijke instantie die kennisneemt van de vragen om uitlegging van de betrokken eenvormige wet<sup>52</sup>.

Die bevoegdheid blijft behouden.

Overeenkomstig art. 1.15 BVIE is het Benelux-Gerechtshof bevoegd voor de uniforme interpretatie van de bepalingen van het BVIE en het uitvoeringsreglement, met uitzondering van de vragen om uitlegging betreffende het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten<sup>53</sup>.

Op te merken valt dat er, in het vooruitzicht en nadien in het raam van de onderhandelingen over de verlenging van het Verdrag inzake de Benelux-Unie (het thans bestaande Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's-Gravenhage op 17 juni 2008),

---

<sup>51</sup> Zie H. VANHEES, "Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten", R.W. 2006-07, p. 204 en 207; M.-C. JANSSENS, "Het merkenrecht na het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom", I.R.D.I. 2006-3, p. 235 e.v. Hierin wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die het BVIE aanbrengt en wordt reeds verwezen naar de wijzigingen die intussen werden doorgevoerd door de wetten van 9 en 10 mei 2007 (wet 9 mei betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, B.S. 10 mei 2007, p. 25704, err. B.S. 15 mei 2007, p. 26677; wet 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, B.S. 10 mei 2007, p. 25694, err. B.S. 14 mei 2007, p. 26121)

<sup>52</sup> Art. 10 Benelux-Verdrag inzake de warenmerken; art. 10 Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen.

<sup>53</sup> Art. 14 van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), B.S., 26 april 2006, bepaalt dat geschillen tussen twee of meer Verdragsluitende Partijen over, onder meer, de uitlegging van dit protocol door overleg, onderhandeling of elk ander overeengekomen middel zullen worden beslecht. Indien dit niet leidt tot een regeling binnen de drie maanden volgend op het schriftelijk verzoek daartoe door één der partijen, zal een scheidsgerecht uitspraak doen over het geschil. De procedure wordt bepaald in de artikelen 14.3 e.v. van dit Protocol.

plannen bestaan om de bevoegdheid inzake de geschillen over intellectuele eigendom aan te passen<sup>54</sup>, onder impuls meer bepaald van Ivan Verougstraete, voormalig voorzitter en thans eerste ondervoorzitter van het Benelux-Gerechtshof. Onder meer over de volgende vragen moet dieper worden nagedacht, met dien verstande dat ik mijn wensen louter in mijn persoonlijke naam formuleer.

29. Er zou kunnen worden overwogen het Benelux-Gerechtshof bevoegd te maken voor de toetsing van de beslissingen van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), inzonderheid die van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (inschrijving van merken, weigering ervan, beslissingen in het raam van de oppositieprocedure en beslissingen inzake de inschrijving van merken- en modellengemachtigden) zodat het Benelux-Gerechtshof m.b.t. die beslissingen kan optreden als appel- en cassatierechter. (We wijzen er echter op dat de raad van bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tijdens zijn zitting in 's-Gravenhage van 19-20 december 2007 beslist heeft het gemachtigdenregister niet in werking te doen treden; een arbitrageprocedure ligt ter studie).

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (afgekort BBIE) is onder meer bevoegd voor de inschrijving van de merken. Door de inschrijving van het merk ontstaat het exclusieve recht op het merk, dat in beginsel geldt voor het hele Benelux-gebied.

Tijdens de inschrijvingsprocedure kan er een geschil ontstaan aangezien, enerzijds, het Bureau, onder bepaalde voorwaarden, de inschrijving geheel of gedeeltelijk kan weigeren (artt. 2.11. tot 2.13. BVIE) en, anderzijds de houder van een vroeger merk, onder bepaalde voorwaarden, oppositie kan instellen tegen de inschrijving (artt. 2.14. tot 2.18. BVIE), hetgeen tevens kan leiden tot de weigering van de inschrijving.

De deposant kan hoger beroep instellen tegen de beslissing van het BBIE tot weigering van de inschrijving van een merk, door een verzoekschrift in te dienen bij Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het cour d'appel te Luxemburg (art. 2.12.1. BVIE). Tegen die beslissing van de appelrechter staat voorziening in cassatie open volgens de desbetreffende nationale regels van de rechtspleging in burgerlijke zaken (art. 2.12.4. BVIE).

Dezelfde rechtsmiddelen bestaan ten aanzien van een beslissing van het BBIE inzake oppositie (artt. 2.17.1. en 2.17.3. BVIE).

Tot slot zal het BBIE, na de inwerkingtreding van die regel (art. 6.2.2. BVIE), ook bevoegd zijn om de merken- en modellengemachtigden in te schrijven, de inschrijving te weigeren of de doorhaling ervan te bevelen (artt. 4.1. en 4.2. BVIE). Tegen die beslissingen staat tevens hoger beroep en voorziening in cassatie open bij de voornoemde gerechten (artt. 4.2.1. en 4.2.3. BVIE).

Die beperkte concentratie betreffende inschrijvingsgeschillen bij één enkel hof van beroep per Staat heeft echter niet de verwachte resultaten opgeleverd op het vlak van de uniformisering, aangezien tussen rechtspraak van de nationale gerechten verschillen ontstaan zijn die moeilijk aanvaardbaar zijn binnen een uniforme

---

<sup>54</sup> Zie I. VEROUGSTRAETE en V. VANOVERMEIRE, "Het Benelux-Gerechtshof na het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom", I.R.D.I. 2006-3, p. 259 en 260, nrs. 22 tot 29.

regeling. Bovendien kunnen die verschillen tussen de landen nog meer tot uiting komen tijdens de cassatieprocedure die nog steeds onder het nationale recht valt. Teneinde eenheid te brengen inzake de inschrijvingsgeschillen zou een zuivere Benelux-regeling kunnen worden ingesteld:

- 1) inschrijving door het BBIE;
- 2) een kamer van het Benelux-Gerechtshof wordt bevoegd voor het hoger beroep;
- 3) een andere kamer van het Benelux-Gerechtshof krijgt cassatiebevoegdheid.

Anders gezegd, het huidige hoger beroep voor de drie nationale appelgerichten zou worden vervangen door een hoger beroep voor een kamer van het Benelux-Gerechtshof en het cassatieberoep, dat thans door het nationale recht wordt geregeld, zou worden vervangen door een cassatieberoep tegen de appelbeslissing van de voornoemde kamer van het Benelux-Gerechtshof, dat zou worden ingesteld voor een andere kamer van hetzelfde Benelux-Gerechtshof.

Het is wenselijk de appel- en cassatiebevoegdheid te groeperen binnen het ene en hetzelfde Benelux-Gerechtshof om te beletten dat louter "nationale" appellmiddelen, en vooral cassatiemiddelen, die dus geen verband houden met het Benelux-recht, het geschil ingewikkelder maken. We zijn dus tegen een gemengde regeling waarin de drie thans bevoegde nationale appelgerichten zouden blijven uitspraak doen over de beroepen en waarin het Benelux-Gerechtshof slechts als een soort supranationale cassatierechter zou optreden.

Om de procedure te versnellen, zou de nieuwe kamer van beroep van het Benelux-Gerechtshof bestaan uit drie rechters, een van elk land, die makkelijker beschikbaar zijn dan negen rechters. Met hetzelfde doel voor ogen, en hoewel de huidige lange duur van de rechtspleging voor het Benelux-Gerechtshof geenszins te wijten is aan de gebruikelijke termijn binnen welke de advocaat-generaal zijn conclusie neerlegt, zou men ook kunnen bedenken dat de advocaat-generaal slechts kennis krijgt van het hoger beroep voor de kamer van beroep wanneer hij dat passend acht of wanneer de kamer van beroep die mededeling ambtshalve beveelt.

Bovendien valt het zeker aan te bevelen dat de rechters in de kamer van beroep van het Benelux-Gerechtshof magistraten zijn van de hoven van beroep van de drie landen, die ervaring hebben inzake intellectuele en industriële eigendom.

Met betrekking tot de nieuwe kamer van cassatie van het Benelux-Gerechtshof zou men kunnen uitgaan van een kamer met vijf rechters en een advocaat-generaal, waarbij de eerste vijf gekozen worden uit de leden van de opperste Hoven van elk van de drie landen, en de zesde, uit de magistraten van het parket bij de opperste Hoven van elk van die drie landen. Hier zou de advocaat-generaal altijd verplicht zijn een conclusie neer te leggen. Wanneer een zaak zo complex of belangrijk is, of wanneer andere bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, zou zitting worden gehouden met een negenkoppige kamer van cassatie, met drie rechters per land.

Er valt beslist nog een kiese vraag te beantwoorden, namelijk, of in geval van vernietiging, de nieuwe kamer van cassatie kennisneemt van de zaak zelf, dan wel of zij de zaak verwijst naar de, anders samengestelde, nieuwe kamer van beroep. Het bestaan van een kamer van beroep die geacht wordt op korte tijd uitspraak te doen, lijkt te pleiten voor cassatie met verwijzing. Men zou evenwel ook kunnen bepalen dat, bij de eerste cassatie, de, anders samengestelde kamer van beroep, zich moet schikken naar de beslissing van de kamer van cassatie over het rechtspunt dat laatstgenoemde kamer heeft beslecht (Vgl. art. 1120 Belgisch Ger.W.).

Hoe dan ook, de voorgestelde hervorming zal niet doorgevoerd kunnen worden zonder een grondige studie van de procedures die gevolgd worden, enerzijds, voor het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) te Alicante en, anderzijds, voor het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

30. Nu al is het Benelux-Gerechtshof, op verzoek van één van de drie regeringen, bevoegd om, bij wege van advies, zijn oordeel te geven over de uitlegging van een gemeenschappelijke rechtsregel (artikel 10 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof, ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij de Belgische wet van 18 juli 1969). Het betreft dus een advies dat gegeven wordt buiten elk voor de rechtbanken gebrachte geschil. In het kielzog van de voorgestelde hervorming zou men zich kunnen voorstellen dat het BBIE – voor wie het bijzonder nuttig zou kunnen zijn – het Benelux-Gerechtshof om advies zou kunnen vragen met betrekking tot het BVIE en het afgeleide recht. De adviesgevende bevoegdheid van het Hof zou ook uitgebreid kunnen worden op het ogenblik waarop het Comité van ministers wijzigingen in het BVIE aanbrengt (artt. 1.7.1. en 1.7.2. BVIE) en op het ogenblik waarop de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom wijzigingen in het uitvoeringsreglement van het BVIE aanbrengt (art. 1.9.2. BVIE).

31. Tevens rijst de vraag of de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof niet kan worden uitgebreid tot alle foutieve beslissingen van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (zie art. 1.2. BVIE), inzonderheid tot alle beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, afgekort BBIE<sup>55</sup>. Dit voorstel, dat weerklank vindt in de aanbeveling van 13 oktober 2006 van de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom aan het Comité van Ministers, wil de regeringen bewust maken van hun mogelijkheid om een beroep te doen op de juridische deskundigheid van dat Hof en, bijgevolg, op de "best practices" uit de drie nationale tradities. Die bevoegdheidsuitbreiding zou met name betrekking hebben op de beslissingen die niets te maken hebben met de weigering om een merk in te schrijven maar, bijvoorbeeld, op de beslissingen die genomen moeten worden wanneer het BBIE een fout maakt, zoals het verzuim een merk te verlengen. Gelet op de immuniteit die, in de regel (zie art. 3, Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom), toegekend wordt aan de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (zie artt. 1.6.1. en 6.4. BVIE), kan er, behoudens uitzondering, evenwel ernstige twijfel bestaan over de mogelijke rechtsmiddelen die de benadeelde momenteel kan aanwenden<sup>56</sup>. Men zou weliswaar staande kunnen houden dat, enerzijds, krachtens artikel 6.1. van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950,

---

<sup>55</sup> Zie P. LAURENT, "Des Bureaux Benelux vers l'Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle", *Intellectuele rechten – Droits intellectuels* (afgekort I.R.D.I.) 2006-3, p. 233 en 234.

<sup>56</sup> Zie evenwel P. LAURENT, "Des Bureaux Benelux vers l'Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle", *Intellectuele rechten – Droits intellectuels* (afgekort I.R.D.I.) 2006-3, p. 234.

eenieder recht heeft op de behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige instantie, en dat, anderzijds, krachtens artikel 13 van datzelfde Verdrag, eenieder wiens rechten, welke in dat Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. Bijgevolg kan men, nog steeds volgens diezelfde gedachtegang, hieruit weliswaar trachten af te leiden dat de immuniteit geen voorrang kan krijgen op het recht op een rechterlijke instantie en het recht van de rechtzoekende op daadwerkelijke rechtshulp. Deze zienswijze lijkt momenteel echter nog maar een aanzet. Bovendien zou het praktisch gezien een betere oplossing zijn en méér rechtszekerheid bieden om uitdrukkelijk in een rechtsmiddel te voorzien dat voor het Benelux-Gerechtshof aangewend kan worden tegen alle foutieve beslissingen van de organen van de Organisatie en, meer bepaald, tegen die van het Bureau. Hierin zou zelfs nog verder kunnen worden gegaan door voor het Benelux-Gerechtshof in een rechtsmiddel te voorzien tegen alle, al dan niet foutieve beslissingen. In dit geval zou zelfs niet meer moeten worden voldaan aan de voorwaarden voor burgerlijke aansprakelijkheid. Zo zou er dan gestreefd worden naar een nog eenvoudigere en eenduidigere oplossing.

Indien de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof uitgebreid wordt in de zin die ik net heb aangehaald, zou men, ten behoeve van de organisatie van dit gerecht, een kamer kunnen oprichten die voor deze bijzondere aangelegenheden bevoegd zou zijn.

De lege lata zijn de volgende vier bepalingen, in afwachting van een evolutie, m.i. de belangrijkste.

De eerste van die vier bepalingen, het reeds vermelde artikel 1.15. van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) bepaalt, ik herhaal, dat het Benelux-Gerechtshof als bedoeld in artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, kennisneemt van de vragen van uitlegging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) en het uitvoeringsreglement, met uitzondering van vragen van uitlegging betreffende het in artikel 1.6.1 bedoelde protocol inzake voorrechten en immuniteiten (dat andere artikel van het Verdrag bepaalt dat de voorrechten en immuniteiten welke nodig zijn voor de uitoefening van de taken en het bereiken van de doelstellingen van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom worden vastgelegd in een tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen te sluiten protocol).

De tweede van die vier belangrijke bepalingen is artikel 3.1. van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). Dit artikel 3.1. bepaalt dat de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), in het kader van haar officiële werkzaamheden, immuniteit geniet van rechtsmacht en van executie, behoudens:

- a) voor zover die Organisatie in een bijzonder geval uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van deze immuniteit;
- b) met betrekking tot een door derden ingediende rechtsvordering betreffende personen of goederen, voor zover die rechtsvordering niet rechtstreeks samenhangt met het officiële functioneren van de Organisatie;



c) met betrekking tot een door derden ingediende rechtsvordering betreffende schade veroorzaakt door een motorvoertuig dat toebehoort aan de Organisatie of namens deze wordt gebruikt, of in geval van een met voormeld voertuig begane verkeersovertreding.

Luidens artikel 14.1. van het voormelde Protocol inzake voorrechten en immuniteiten – de derde van de vier belangrijke bepalingen - wordt elk geschil tussen twee of meer Verdragsluitende Partijen of tussen de Organisatie en een of meer Hoge Verdragsluitende Partijen over de uitlegging of de toepassing van dit Protocol geregeld door overleg, onderhandeling of elk ander overeengekomen middel.

Ten slotte bepaalt de vierde en laatste belangrijke bepaling in deze aangelegenheid, artikel 14.2. van datzelfde Protocol, dat indien het voormelde geschil niet overeenkomstig artikel 14.1 geregeld is binnen de drie maanden die volgen op het schriftelijke verzoek dienaangaande vanwege één van de partijen in het geschil, het, op verzoek van één der beide partijen in het geschil, voorgelegd wordt aan een scheidsgerecht overeenkomstig de procedure uiteengezet in de artikelen 14.3 tot 14.6 van het Protocol. Het is eigenaardig en naar mijn mening betreurenswaardig dat artikel 14.3 voorziet in het mogelijke optreden van de President van het Internationaal Gerechtshof maar in geen enkel geval in dat van de President van het Benelux-Gerechtshof.

**B. BEKNOPTTE VASTSTELLINGEN BETREFFENDE DE RECHTSPRAAK OVER HET BVIE, DIE METEEN IS GEVOLGD OP DE INWERKINGTREDING VAN DAT VERDRAG OP 1 SEPTEMBER 2006.**

32. Sommige uitspraken maken, al dan niet verwijzend naar de overgangsregels van het BVIE<sup>57</sup>, toepassing van de verdragsartikelen<sup>58</sup>.

Andere uitspraken passen nog de "oude" eenvormige wetten toe, bijvoorbeeld omdat de partijen die artikelen gebruikt hebben in hun conclusies<sup>59</sup>.

De artikelen van het BVIE worden toegepast als waren het artikelen van nationaal recht, terwijl het verdragsrechtelijke bepalingen zijn.. De rechters kennen die bepalingen dus impliciet<sup>60</sup> maar zeker directe werking toe<sup>61</sup>.

Inhoudelijk is die rechtspraak een voortzetting van de reeds bestaande rechtspraak onder de eenvormige wetten<sup>62</sup>. Zij werpt geen andere bijzonderheden op die

---

<sup>57</sup> Titel V van het BVIE.

<sup>58</sup> Zie, bv., Bergen, 22 januari 2007, T.B.H., 2007, 481; Vz. Rb. Arnhem, 12 maart 2007, 151544/KG ZA 07-71, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), r.o. 4.9; Rb. Den Bosch, 18 april 2007, 116829/HA ZA 04-2278, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), r.o. 4.3.12 en 4.4.2; Antwerpen (1<sup>ste</sup>. K.) 30 april 2007, A.R. 2006/AR/1942, niet gepubliceerd; Vz. Rb. Breda, 29 augustus 2007, 179009/KG ZA 07-472, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), r.o. 3.6 en 3.9.

<sup>59</sup> Zie, bv., Rb. Amsterdam, 23 mei 2007, 297867/HA ZA 04-2822, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), r.o. 5.3.

<sup>60</sup> Het lijkt me niet vanzelfsprekend om veel beslissingen te vinden die zich bewust zijn van het feit dat de bepalingen die ze toepassen van internationaal recht zijn, waarvoor de vraag naar directe werking van de bepalingen zou kunnen rijzen.

<sup>61</sup> Zie ook supra, nr. 21.

rechtstreeks verband houden met de toepassing van het BVIE (zie, m.n., Brussel, 8 november 2007, J.L.M.B. 2008, 914; Brussel, 15 februari 2008, I.C.I.P., 2008, 294; Brussel, 4 maart 2008, I.C.I.P., 2008, 266; Brussel, 11 maart 2008, I.C.I.P., 2008, 282). In de onderzochte rechtspraak plaatsen de rechters de nieuwe artikelen op gelijke voet met de "oude" artikelen met dezelfde inhoud en passen zij die nieuwe artikelen toe. De overgang geschiedt in stilte.

Een volledig geactualiseerd overzicht wordt aangeboden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). De rechtspraak die in eerste instantie werd gevonden, is in hoofdzaak Nederlands. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geeft op zijn website tevens een overzicht van de rechtspraak betreffende weigeringen op absolute gronden.

### C. VERGELIJKING MET INTERNATIONALE VERDRAGEN, COMMUNAUTAIRE EN NATIONALE BEPALINGEN INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM

33. De vergelijking met verschillende internationale verdragen, communautaire en nationale bepalingen inzake intellectuele eigendom biedt volgende resultaten. Het BVIE verschilt in menig opzicht van de hoger genoemde normen, maar vertoont ook gelijkenissen.

34. Met recente internationale rechtsnormen als het WCT<sup>63</sup>, het WPPT<sup>64</sup> en het TRIPS (ADPIC)<sup>65</sup> heeft het BVIE gemeen dat het verdrag internationale normen creëert op het gebied van intellectuele eigendom. Het BVIE beperkt zich tot materieelrechtelijke bepalingen betreffende merken en modellen, terwijl het WPT en het WPPT auteursrechten en naburige rechten tot voorwerp hebben. TRIPS heeft dan weer een breder voorwerp en betreft alle intellectuele eigendomsrechten<sup>66</sup>.

---

<sup>62</sup> Er wordt in de uitspraken vaak verwezen naar de vaststaande rechtspraak onder de oude bepalingen. Zie, bv., Rb. Breda, 23 juli 2007, 174856/KG ZA 07-266, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), 4.8.3; Conclusie bij Hoge Raad 16 feb. 2007, C05/160HR, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), nr. 7.

<sup>63</sup> Verdrag 20 december 1996, aangenomen te Genève, met als naam "Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht – WIPO Copyright Treaty", P.B. L 89, 11 april 2000, in werking getreden op 30 augustus 2006.

<sup>64</sup> Verdrag 20 december 1996, aangenomen te Genève, met als naam "Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen - WIPO Performances and Phonograms Treaty", P.B. L 89, 11 april 2000, in werking getreden op 30 augustus 2006.

<sup>65</sup> Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property rights, including trade in counterfeit goods van 15 april 1994, P.B. L 336/213, 23 december 1994; goedgekeurd bij Wet 23 december 1994, B.S. 23 januari 1997. Wereldwijd akkoord als onderdeel van de Uruguay Round van GATT, die zichzelf heeft uitgebouwd tot WTO (World Trade Organisation), waarbij basisregels van het auteursrecht en verwante rechten worden herhaald en ingekapseld in een systeem van internationale handelsrechtelijke conflictenbeslechting (F. GOTZEN, Cursus Auteursrecht, VAO, 2003-04).

<sup>66</sup> Zie deel II TRIPS.

De internationale normen gecreëerd door bovengenoemde verdragen zijn, in principe, enkel verbindend ten opzichte van de Staten die het hebben ondertekend, behoudens directe werking<sup>67</sup>.

Het BVIE daarentegen is een verdrag met bepalingen die volgens mij, ik herhaal, directe werking hebben<sup>68</sup>.

Die verdragen richten ook geen specifieke internationale organisatie op, terwijl het BVIE een Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom instelt (art. 1.2.1.) en laatstgenoemde voorziet van internationale rechtspersoonlijkheid (art. 1.4.1.) en van nationale rechtspersoonlijkheid (art. 1.4.2.).

35. Met de Verordeningen (EEG) inzake het Gemeenschapsmerk<sup>69</sup> en het Gemeenschapsmodel<sup>70</sup> heeft het BVIE gemeen dat het rechtsregels scheidt die op gelijke voet staan met de nationale wetten<sup>71</sup>, ook al worden ze door een supranationale wetgever gemaakt<sup>72</sup>.

Het verschil wordt gemaakt in de toepassing van die regels bij het toekennen van het recht op het merk of het model.

In beide gevallen, weliswaar, staat een supranationale instelling in voor het verlenen van het merk of model. In het geval van de verordeningen is dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) te Alicante<sup>73</sup>. In het geval van het Benelux-merk of -model, is dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

In geval van betwisting van een beslissing van deze bureaus is de procedurele weg echter anders.

Voor de gemeenschapsmerken en -modellen beslist een communautaire instantie over het beroep tegen de weigering. Het betreft de kamers van beroep van het BHIM en verder het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen<sup>74</sup>.

Voor de Benelux-merken beslissen, de lege lata, de aangewezen nationale hoven van beroep en cassatie over het beroep tegen de weigering tot inschrijving<sup>75</sup>. Enige uitzondering hierop is de uitlegging van deze regels, die gebeurt door een

---

<sup>67</sup> Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Hof van Cassatie van België oordeelden reeds over bepaalde artikelen van TRIPS dat ze geen directe werking bezitten (H.v.J., 14 december 2000, C-300/98, Dior/Tuk, T.B.H., 2001, 438; Cass., 11 mei 2001, A&M, 2001, 353; P. VAN NUFFEL en V. VANOVERMEIRE, "Over de bevoegdheid van het Hof van Justitie tot uitlegging van TRIPS en de directe werking van art. 50 lid 6 TRIPS", T.B.H., 2001, 445-454).

<sup>68</sup> Zie Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen, gevoegd bij het BVIE, onder Algemeen, punten 5 en 6, zie ook *supra*, nrs. 21 en 32.

<sup>69</sup> Verordening 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, P.B. L 11, 14 januari 1994.

<sup>70</sup> Verordening 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, P.B. L 3, 5 januari 2002.

<sup>71</sup> Zie evenwel *supra*, nr. 21 in fine.

<sup>72</sup> Art. 249, tweede lid, Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; zie ook F. GOTZEN, "Mécanismes juridiques permettant de faire valoir la norme internationale de droit d'auteur en droit interne", A&M, 2006, p. 139.

<sup>73</sup> Art. 25 e.v. Verordening 40/94, en art. 35 e.v. Verordening 6/2002.

<sup>74</sup> Art. 57 e.v. Verordening 40/94, en art. 55 e.v. Verordening 6/2002.

<sup>75</sup> Art. 2.12. BVIE.

supranationale instantie, het Benelux-Gerechtshof<sup>76</sup>, dat op zijn beurt prejudiciële vragen kan stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, aangezien het BVIE regels bevat die de Merkenrichtlijn implementeren. Op deze procedure, die het Benelux-niveau vermengt met het nationale niveau en tot uiteenlopende interpretaties van dezelfde regels leidt, is kritiek gerezen. We hebben reeds opgemerkt dat er plannen bestaan om de gehele procedure op Benelux-niveau te tillen<sup>77</sup>.

36. Met de richtlijnen (EEG) op de merken en modellen heeft het BVIE gemeen dat zij uitgaan van een supranationale wetgever.

Richtlijnen zijn echter slechts verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lidstaat waarvoor zij bestemd zijn<sup>78</sup>. De Lidstaten kiezen de vorm en de middelen waarop zij de richtlijnen in nationaal recht implementeren.

Het BVIE bevat daarentegen bepalingen waarop burgers zich rechtstreeks kunnen beroepen in hun betrekkingen met de overheid en onder elkaar (horizontale en verticale werking van de normen). Het BVIE gaat dus veel verder dan de Europese richtlijnen<sup>79</sup>.

37. Inhoudelijk echter zijn de bepalingen van het BVIE wel ondergeschikt aan de verordeningen (EEG) en richtlijnen (EEG) op de merken en modellen, gelet op de verplichtingen van de Benelux-landen als Lidstaten van de Europese Unie. De oplossing is volgens mij gegrond op artikel 306 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

In vergelijkend recht, ten slotte, kan de oprichting van het BBIE, de instantie die beslist over de inschrijving van de merken en de modellen, gelijkgeschakeld worden met de oprichting van een soort nationaal merken- en/of modellenbureau<sup>80</sup>.

#### D. VRAGEN WAARTOE HET BVIE AANLEIDING GEEFT

38. Aangezien het BVIE, enerzijds, de bestaande praktijk inzake de Bureaus in een wetgevende tekst giet en, anderzijds, wat betreft het materiële merken- en modellenrecht, voortbouwt op de bestaande eenvormige wetten, zonder daaraan afbreuk te willen doen, brengt het BVIE, in de regel, niets nieuws<sup>81</sup>. Dat was ook zijn bedoeling.

<sup>76</sup> Art. 1.15. BVIE.

<sup>77</sup> Zie I. VEROUGSTRAETE en V. VANOVERMEIRE, "Het Benelux-Gerechtshof na het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom", *Intellectuele rechten – Droits intellectuels* (afgekort I.R.D.I.) 2006-3, p. 259 en 260, nrs. 23 tot 26. Zie ook, *supra*, nr. 29.

<sup>78</sup> Art. 249, derde lid, Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Zie Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, *Commissie t/ België*, 102/79, Jur., 1980, 1472; K. LENAERTS en P. VANNUFFEL, *Europees recht in hoofdlijnen*, Maklu, 2003, nr. 491, 728 e.v.

<sup>79</sup> Zie *supra*, nrs. 21, 32 en 34.

<sup>80</sup> Vgl., bv., het Duitse Patentamt, dat instaat voor de inschrijving van Duitse merken en zelf kamers van beroep bevat die uitspraak doen over de weigering tot inschrijving van Duitse merken (§§ 54 e.v. Markengesetz).

<sup>81</sup> Zie evenwel *supra*, nr. 21.

Blijkbaar rijzen er dus weinig belangrijke problemen naar aanleiding van dit nieuwe Benelux-Verdrag.

Ik zal me beperken tot drie opmerkingen.

Het ontbreken van een rechtsmiddel tegen alle beslissingen van de organen van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en modellen of tekeningen), in het bijzonder tegen alle beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen).

39. Ik heb die vraag reeds onderzocht en kom er dus niet op terug<sup>82</sup>.

Vaststelling dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) het probleem van de uiteenlopende rechtspraak van de bevoegde nationale hoven van beroep en hoven van cassatie over, met name, beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom inzake de inschrijving van merken en merken- en modellengemachtigden niet aanpakt.

40. Ook deze vraag heb ik reeds onderzocht en ik kom er dus niet terug<sup>83</sup>.

Beschermingsomvang van het Benelux-tekeningen- of modellenrecht.

41. H. VANHEES ziet een probleem in de beschermingsomvang van het Benelux-tekeningen- of modellenrecht, dat door het BVIE niet wordt opgelost<sup>84</sup>. Er is immers niet voldoende duidelijkheid over de draagwijdte van deze beschermingsomvang. Die vaststelling is echter geen probleem dat rechtstreeks verband houdt met de omzetting van de eenvormige Benelux-tekeningen- of modellenwet naar het BVIE.

### **§ 3. De institutionele bepalingen van het Verdrag: de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen).**

#### **A. ENKELE RELEVANTE INSTITUTIONELE BEPALINGEN.**

42. Ik wijs er nogmaals op dat naar luid van artikel 1.2.1. van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 en waaraan de Belgische wet van 22 maart 2006 instemming heeft verleend, een Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt ingesteld.

Ik herinner tevens eraan dat volgens artikel 1.2.2. van het Verdrag, de organen van de voormelde Organisatie zijn:

a. het Comité van ministers als bedoeld in het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

---

<sup>82</sup> Zie *supra*, nr. 31.

<sup>83</sup> Zie *supra*, nrs. 29 en 35.

<sup>84</sup> H. VANHEES, "Het modellenrecht na het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom", *Intellectuele rechten – Droits intellectuels* (afgekort I.R.D.I.) 2006-3, p. 252.

- b. de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen);
- c. het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Het Comité van ministers als bedoeld in het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie wordt dus een instantie van de nieuwe Organisatie. Dit Comité, dat in de regel is samengesteld uit de Ministers van Buitenlandse Zaken van de drie Benelux-landen, maakt deel uit van het Secretariaat-Generaal Benelux. Dit Comité was geen instantie van de Benelux-Bureaus; zijn rol beperkte zich tot de goedkeuring van de protocollen tot wijziging van de eenvormige wetten en het uitvoeringsreglement; het Comité van ministers verliest de bevoegdheid om het uitvoeringsreglement goed te keuren, wat voortaan tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom behoort. Het wordt daarentegen, ik herhaal het, een orgaan van de Organisatie. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux vervult het secretariaat van het Comité van ministers. Het Comité van ministers is bevoegd, de Raad van Bestuur gehoord hebbende, de Directeur-Generaal van het Bureau te machtigen om namens de Organisatie en met zijn toestemming, te onderhandelen, overeenkomsten te sluiten met Staten en met intergouvernementele organisaties (Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, art. 1.7.3). Deze overeenkomsten kunnen uiteraard alleen bindend zijn voor de Organisatie die immers, dienaangaande, internationale rechtspersoonlijkheid bezit; deze overeenkomsten zijn bijgevolg niet bindend voor de Hoge Verdragsluitende Partijen die bij de voormelde overeenkomsten geen partij zijn.

In deze Rede heb ik reeds een aantal institutionele bepalingen van het Verdrag onderzocht<sup>85</sup>. Daarop kom ik niet meer terug. Op dit punt gekomen van mijn uiteenzetting zal ik mij ertoe beperken een aantal aspecten te belichten waarop ik de aandacht nog niet heb getrokken. In sommige commentaren zal ik overigens – en ik beklemtoon dit – de voortreffelijke beschouwingen overnemen van Paul Laurent, gewezen Adjunct-Directeur-Generaal (Wetstoepassing) van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom<sup>86</sup>.

<sup>85</sup> Zie inz. *supra*, n<sup>o</sup>s 20, 21, 24, 27, 28, 31, 34, 35 en 37.

<sup>86</sup> P. LAURENT, "Des Bureaux Benelux vers l'Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle", *Intellectuele rechten – Droits intellectuels* (afgekort I.R.D.I.) 2006-3, p. 230 e.v. Zie ook Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen bij het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), Gedr.st., Senaat, 2005-2006, nr. 3-1452/1, art. 1.6., p. 7, art. 1.7., p. 7, en art. 1.9., p. 8; Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag, op 25 februari 2005, Verslag namens de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, uitgebracht door de heer WILLEMS, Gedr.st., Senaat, 2005-2006, nr 3-1452/2, p. 2; Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, Hand., Senaat, zitting 2 februari 2006 ochtendvergadering, p. 10 tot 12; Ch. HEREMANS, "Van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Ondertekening zetelovereenkomst voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)", *Benelux Newsletter* 2007/4, p. 26 en 27; A. PUTTEMANS, "Chronique de législation. Droit privé belge (1<sup>er</sup> juillet-31 décembre 2006) (deuxième partie)", *J.T.* 2007, p. 373 en 374; H.

43. Ik vang aan met de vermelding van enkele relevante bepalingen van het Verdrag. Artikel 1.3. legt de doelstellingen vast van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) en preciseert aldus dat deze Organisatie tot taak heeft:

- a. de uitvoering van dit verdrag en het uitvoeringsreglement;
- b. de bevordering van de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux-landen;
- c. de uitvoering van aanvullende taken op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom, welke de Raad van Bestuur aanwijst<sup>87</sup>;
- d. voortdurende evaluatie en, indien nodig, aanpassing van het Benelux-recht inzake merken en tekeningen of modellen, in het licht onder meer van de internationale en communautaire ontwikkelingen.

Naar luid van artikel 1.5., heeft de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom haar zetel te 's-Gravenhage, is het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom gevestigd te 's-Gravenhage en kunnen elders bijkantoren van het voormelde Bureau worden gevestigd.

Artikel 1.6. bepaalt, enerzijds, dat de voorrechten en immuniteiten welke nodig zijn voor de uitoefening van de taken en het bereiken van de doelstellingen van de Organisatie, worden vastgelegd in een tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen te sluiten protocol (art. 1.6.1.), en, anderzijds, dat de Organisatie met een of meer der Hoge Verdragsluitende Partijen aanvullende overeenkomsten kan aangaan in verband met de vestiging van onderdelen van de Organisatie op het grondgebied van die staat of die staten, teneinde met betrekking tot die staat of die staten uitvoering te geven aan de bepalingen van het overeenkomstig artikel 1.6.1 vastgestelde protocol, alsmede andere regelingen kan treffen ter waarborging van een goede functionering van de Organisatie en ter beveiliging van haar belangen (art. 1.6.2.). Het doel van het hogerbedoelde protocol is om de Organisatie de nodige onafhankelijkheid te waarborgen ter uitoefening van haar taak. Artikel 1.6.2. van het Verdrag creëert tevens de juridische grondslag voor het afsluiten van zetelovereenkomsten. Op 10 oktober 2007 overigens, hebben de Nederlandse Staatssecretaris van Europese Zaken, de heer F. Timmermans, en de Directeur-generaal van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, de heer E. Simon, de zetelovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de voormelde in Den Haag gevestigde Organisatie ondertekend. De zetelovereenkomst werd trouwens gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 202. De ondertekening van de zetelovereenkomst vond plaats tijdens een feestelijke ceremonie bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, in aanwezigheid van verscheidene prominenten, waaronder de heer J. van Laarhoven, Secretaris-Generaal van de Benelux Economische Unie. De zetelovereenkomst geeft uitvoering aan het Protocol inzake Voorrechten en Immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en heeft tot doel het goed functioneren van de voormelde Organisatie en de beveiliging van haar belangen te waarborgen. Het regelt een aantal zaken tussen de Organisatie en Nederland op het gebied van onschendbaarheid,

---

VANHEES, "Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake intellectuele rechten", R.W. 2006-07, p. 203, 204, 207 en 208.

<sup>87</sup> Zie supra, nr. 15.

voorrechten en immuniteiten, tewerkstelling en de verblijfsrechten voor het personeel. De zetelovereenkomst vormt het sluitstuk van de kwestie van de erkenning van de Organisatie als internationale organisatie. De zetelovereenkomst is in overeenstemming met het eenvormige Nederlandse Kabinetsstandpunt uit 2005, inzake de werving en opvang van internationale organisaties, en schakelt bepaalde personeelsleden van de Organisatie gelijk met diplomatieke ambtenaren. Deze personeelsleden genieten bepaalde voorrechten zoals die gelden voor stafleden van andere in Nederland gevestigde internationale organisaties. Daarnaast genieten alle personeelsleden functionele immuniteit.

Krachtens artikel 1.8., is de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) samengesteld uit door de Hoge Verdragsluitende Partijen aangewezen leden en wel één bestuurder en twee plaatsvervangende bestuurders per land, de voormelde Raad van Bestuur besluit met algemene stemmen en stelt zijn intern reglement vast.

Artikel 1.9. stelt de bevoegdheden vast van de Raad van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van het Bureau. De Raad van Bestuur is bevoegd voorstellen te doen aan het Comité van ministers inzake wijzigingen van dit verdrag die noodzakelijk zijn om de conformiteit van dit verdrag met een internationaal verdrag of met regelgeving van de Europese Gemeenschap te verzekeren en inzake andere wijzigingen van dit verdrag die hij wenselijk acht (art. 1.9.1.). De Raad van Bestuur stelt het uitvoeringsreglement vast (art. 1.9.2.). Hij stelt het huishoudelijke en het financiële reglement van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom vast (art. 1.9.3.). Hij wijst aanvullende taken, als bedoeld in het voormelde artikel 1.3.c, op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom aan (art. 1.9.4.). Hij besluit over het vestigen van bijkantoren van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (art. 1.9.5.). Hij benoemt de Directeur-Generaal en, de Directeur-Generaal gehoord, de Adjunct-Directeuren-Generaal en oefent te hunnen aanzien de disciplinaire bevoegdheden uit (art. 1.9.6.). De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom stelt ook jaarlijks de begroting van inkomsten en van uitgaven vast, alsmede zonodig de wijzigingen of aanvullingen daarvan, hij regelt in het financiële reglement de wijze waarop het toezicht op de begrotingen en op de uitvoering daarvan zal worden uitgeoefend en stelt de door de Directeur-Generaal opgestelde jaarrekening vast (art. 1.9.7.).

Artikel 1.10. bevat algemene bepalingen inzake de Directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dit artikel bepaalt dat de leiding van het Bureau berust bij de Directeur-generaal die aan de Raad van Bestuur verantwoording is verschuldigd voor de werkzaamheden van het Bureau (art. 1.10.1.). De Directeur-Generaal is bevoegd, de Raad van Bestuur gehoord hebbende, de uitoefening van bepaalde hem toekomende bevoegdheden te delegeren aan de Adjunct-Directeuren-Generaal (art. 1.10.2.). De Directeur-Generaal en de Adjunct-Directeuren-Generaal zijn onderdaan van de lidstaten en de drie nationaliteiten van de Benelux zijn binnen de directie vertegenwoordigd (art. 1.10.3.).

Artikel 1.11. vult artikel 1.10. aan door de bevoegdheden van de Directeur-generaal nader te omschrijven. De Directeur-Generaal doet voorstellen aan de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, tot wijziging van het uitvoeringsreglement (art. 1.11.1.). Hij neemt alle maatregelen, administratieve daaronder begrepen, om te zorgen voor een juiste uitvoering van de taken van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (art. 1.11.2.). De Directeur-generaal



voert het huishoudelijk en het financieel reglement van het Bureau uit en doet voorstellen aan de Raad van Bestuur tot wijziging hiervan (art. 1.11.3.). Hij benoemt de personeelsleden en oefent de hiërarchische en disciplinaire bevoegdheden over hen uit (art. 1.11.4.). Hij bereidt de begroting voor, voert deze uit en stelt de jaarrekeningen op (art. 1.11.5.). Ten slotte, neemt de Directeur-generaal alle andere maatregelen die hij wenselijk acht in het belang van het functioneren van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (art. 1.11.6.). In de praktijk betreffen de beslissingen van de Directeur-generaal met name de wijze waarop de merken (website) en tekeningen of modellen (cd-rom) worden bekendgemaakt, de openingsuren en -dagen, het ogenblik van ontvangst van de stukken, welke zijn afgeleverd terwijl het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom gesloten is, de modellen van formulieren, de wijze waarop de formulieren ingevuld en ingediend dienen te worden, het aantal exemplaren dat vereist is bij oppositie, de ontvangsbewijzen, de indieningsmodaliteiten voor de elektronische aanvragen voor merken en opposities of verder het reglement van de mondelinge procedure inzake oppositie.

Wat de Financiën van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) betreft, bepaalt artikel 1.12.1 dat de lopende uitgaven van de Organisatie worden gedekt door haar ontvangsten. Artikel 1.12.2. voegt daaraan toe, enerzijds, dat de Raad van Bestuur bij de Hoge Verdragsluitende Partijen een bijdrage kan aanvragen, bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven en, anderzijds, dat deze bijdrage voor de helft door het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie wordt gedragen.

Laatste nuttige institutionele bepaling van het Verdrag: artikel 1.13. betreffende de, door bemiddeling van de nationale diensten, door de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom verrichte handelingen (de term die in de Nederlandse versie van het opschrift van het artikel wordt gebruikt, "Bemiddeling" lijkt mij geschikter dat de term "Intervention" uit de Franse versie). Artikel 1.13.1. bepaalt, enerzijds, dat over het bedrag van de rechten, geïnd terzake van door "bemiddeling" van de nationale diensten verrichte handelingen, aan deze diensten een percentage wordt uitgekeerd, bestemd tot dekking van de kosten welke deze handelingen meebrengen, en, anderzijds, dat dit percentage wordt vastgesteld bij uitvoeringsreglement. Krachtens artikel 1.13.2., kunnen bovendien terzake van deze handelingen door de nationale regelgevingen geen nationale rechten worden vastgesteld.

#### B. KORTE AANVULLENDE COMMENTAREN.

44. Uit de vermelding van de voorgaande bepalingen volgt dat de bevoegdheden van de organen van de nieuwe Organisatie beter en meer systematisch zijn bepaald. Aan deze verdragsbepalingen kan men nog de volgende commentaren toevoegen.

Naar aanleiding van de bespreking van het voormelde artikel 1.5. van het Verdrag, een bepaling over, ik herhaal, de Zetel van de Organisatie, werd opgemerkt dat de Nederlandse bedrijven, vergeleken met de Belgische en Luxemburgse, veel vaker een beroep deden op de Benelux-Bureaus in Den Haag, enerzijds, wegens de geografische nabijheid, anderzijds, omdat de bescherming van de intellectuele

rechten in Nederland meer tot de geplogenheden behoort. De mogelijkheid die artikel 1.5. biedt om bijkantoren in andere landen dan in Nederland te vestigen, werd als een mogelijke oplossing voor dit probleem voorgesteld. De nadruk werd gelegd op de noodzaak voor elk land om over antennes te beschikken die vlot toegankelijk zijn voor alle bedrijven, met inbegrip van de KMO's, die in België een belangrijk onderdeel van de economische structuur uitmaken.

De nationale staatsbladen spelen eveneens een rol in de nieuwe Organisatie. Zij dragen immers zorg voor de officiële publicatie, in de drie Benelux-Statens, van het Verdrag, de wijzigingen aan het Verdrag en het Uitvoeringsreglement van het Verdrag. Het uitvoeringsreglement is afgeschaft; het wordt dus niet meer gepubliceerd in de staatsbladen van de drie Staten. Sommige elementen uit het uitvoeringsreglement, zoals bijvoorbeeld de formulieren, nemen nu de vorm aan van beslissingen van de Directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en worden bijgevolg niet langer nationaal gepubliceerd. Noteer overigens dat, overeenkomstig artikel 3.2.i) van het Trademark Law Treaty van 27 oktober 1994, het gebruik van die formulieren niet verplicht is.

Zoals ik reeds heb uiteengezet<sup>88</sup>, vervult het Secretariaat-Generaal van de Benelux het secretariaat van het Comité van Ministers, alsook dat van de suborganen van het Comité van Ministers. Zo worden wijzigingen van de reglementering inzake merken, tekeningen of modellen eerst onderzocht door de deskundigen van het IMI/PIC, thans, sinds de reorganisatie van het Secretariaat-generaal in 2006, de werkgroep IMI, waarin de Benelux-Statens vertegenwoordigd zijn en, waarin voordien, de Benelux-Bureaus, momenteel, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, waarnemers zijn. Zodra de deskundigen het eens zijn geworden, worden de teksten voorgelegd aan het Comité van Juristen, dat is samengesteld uit juristen van de departementen van Buitenlandse Zaken, vervolgens aan de Raad van de Economische Unie (Benelux), samengesteld uit hoge ambtenaren van de voormelde departementen.

De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) oefent bevoegdheden uit die zijn voorgangers, de gezamenlijke Raden van Bestuur, controle-organen van de Benelux-Bureaus, niet uitoefenden. De nieuwe bevoegdheden zijn de volgende: wijzigingen voorstellen in het Verdrag aan het Comité van Ministers, bijkomende taken aanwijzen waarmee het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom zich zou kunnen bezighouden, op andere vlakken van de intellectuele eigendom dan de merken, tekeningen of modellen, beslissen om bijkantoren van het voormelde Bureau te vestigen en het uitvoeringsreglement ervan opmaken. Wat die laatste bevoegdheid betreft werd bepaald dat, aangezien het noodzakelijk is dat het uitvoeringsreglement op dezelfde dag in werking treedt als het Verdrag, het eerste uitvoeringsreglement zou worden goedgekeurd door de gezamenlijke raden van bestuur van de vroegere Benelux-Bureaus (Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom [merken en tekeningen of modellen], artt. 5.5. en 6.2.). Het uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) werd op 1 juni 2006 gezamenlijk vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau en de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of

---

<sup>88</sup> Zie supra, nr. 42.

Modellen<sup>89</sup>. Artikel IV van het voormelde Reglement bepaalt dat het in werking treedt op dezelfde datum als het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

De Verenigde Raden van Bestuur van de Benelux-Bureaus waren uitgerust met suborganen, waarvan de contouren min of meer waren afgelijnd, zoals het College van Commissarissen, voor de financiële kwesties, het Overlegcomité Raad van beheer – Personeelscomité, voor personeelskwesties, welke noodzakelijk advies dienden uit te brengen bij iedere statuutwijziging, het Overlegcomité Nationale Deskundigen – Benelux-Bureaus, voor de juridische en strategische vraagstukken. Het intern reglement dat momenteel door de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is aangenomen, preciseert de benaming (Raad van Beheer, College van Commissarissen, COPERA en COREMO), de werkingsmodaliteiten, de samenstelling en de bevoegdheden van die verschillende organen.

De overleginstanties met de betrokken middens zijn eveneens veranderd. De Benelux-Bureaus pleegden regelmatig overleg met de merkengemachtigden in de BENELUX OVERLEG COMMISSIE (BOC). In de praktijk gingen de discussies binnen de BOC over de wijze waarop de Benelux-Bureaus de reglementering toepasten en het onderzoek van de praktische problemen die uit de samenwerking tussen de Bureaus en de gemachtigden voortvloeien. In zoverre de nieuwe Organisatie een andere en ruimere rol heeft, wordt nu een nieuwe overleginstantie gecreëerd in de vorm van de Benelux-Raad voor de intellectuele eigendom waarvan de organieke regels en de aanstelling van de leden door de Directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom worden beslist. Zorg wordt gedragen voor een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van de betrokken Benelux-kringen. De Benelux-Raad voor de Intellectuele Eigendom heeft tot doel adviezen te geven over elke vraag betreffende de intellectuele eigendom die tot de bevoegdheid van de Organisatie behoort.

45. Een van de redenen waarom voor een gemeenschappelijke dienst voor de drie Lidstaten werd geopteerd, was om te vermijden dat voorrechten en immunititeiten aan de Benelux-Bureaus zouden worden toegekend. Zodra de eerste overeenkomst diende getekend te worden bleek dat dit systeem mank liep. Aangezien de Benelux-Bureaus geen rechtspersoonlijkheid hadden, konden zij geen overeenkomsten aangaan. Op 6 november 1981 werd, ter oplossing van dat probleem, een Protocol aangenomen betreffende de rechtspersoonlijkheid van de Benelux-Bureaus. Daar bovenop heeft Nederland de Benelux-Bureaus vrijstelling verleend van het betalen van BTW. De ontheemdingsvergoeding werd eveneens van belasting vrijgesteld, totdat dat voordeel werd opgeheven.

Aangezien de Benelux-Bureaus in Nederland zijn gevestigd, was de Nederlandse wet op talrijke situaties van toepassing, met inbegrip van de beroepen tegen de

---

<sup>89</sup> B.S. 19 juli 2006, p. 36036. Zie ook Protocol 25 mei 2007, ditmaal aangegaan door de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), B.S. 14 juni 2007, Uitg. 2, p. 32303.

beslissingen van de Bureaus op andere vlakken dan de weigeringen op absolute gronden of de oppositiebeslissingen.

Aangezien de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom internationale en nationale rechtspersoonlijkheid bezit (Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, art. 1.2.1., 1.4.1. et 1.4.2.), is de toestand thans duidelijker.

De kantoorruimten van de Organisatie zijn onschendbaar (Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom, art. 2, inzonderheid 2.1.), de Organisatie geniet, in de regel<sup>90</sup>, immuniteit van rechtsmacht en executie (voormeld Protocol, art. 3), er wordt geen censuur uitgeoefend op de officiële berichtgeving van de Organisatie, ongeacht de middelen waarmee bedoelde berichtgeving geschiedt (voormeld Protocol, art. 4, inzonderheid 4.2.), binnen het kader van haar officiële werkzaamheden zijn de Organisatie, haar eigendommen, bezittingen en inkomsten vrijgesteld van alle directe belastingen (voormeld Protocol, art. 5, inzonderheid 5.1. en 5.4.) en een functionele onschendbaarheid wordt ingesteld voor de vertegenwoordigers van de Hoge Verdragsluitende Partijen, hun plaatsvervangers, hun raadgevers of deskundigen (voormeld Protocol, art. 6.), ter attentie van de Directeur-generaal en de personeelsleden van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (voormeld Protocol, art. 7.) en ter attentie van de deskundigen die namens de Organisatie een functie uitoefenen of voor haar een zending uitvoeren (voormeld Protocol, art. 9.). Wat de functionele immuniteit betreft, dient nog te worden opgemerkt dat deze niet erkend wordt inzake inkomstenbelastingen, vermogensbelasting of wegverkeer (voormeld Protocol, artt. 6., 7. en 9.). Tevens worden een aantal beperkingen en opheffingen van de immuniteit bepaald (voormeld Protocol, artt. 10., 11., 12. et 13.). Deze opheffing van de immuniteit kan zelfs slaan op het statuut van diplomatiek ambtenaar dat aan de Directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is toegekend (voormeld Protocol, artt. 8. et 11.2.).

46. Het is ook nuttig melding te maken van de Beschikking M (2007) 8 van 9 november 2007 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot opstelling van een Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). De beschikking bepaalt dat dit Aanvullend Protocol zal worden voorgelegd aan de Verdragsluitende Partijen teneinde, na ondertekening, in werking te worden gesteld overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van ieder der Verdragsluitende Partijen. Het Aanvullend Protocol wordt gevolgd door een voor de drie landen gemeenschappelijke Memorie van toelichting met onder meer een Artikelsgewijs commentaar.

### AFDELING 3 - DE DAGELIJKSE AANGELEGENHEDEN VAN HET BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM.

---

<sup>90</sup> Zie supra, nr. 31.

47. "Het jaar 2006 was een uitzonderlijk jaar: dankzij onze aantrekkelijke, uiterst snelle en moderne registratie-procedures is het hoogste aantal depots van merken in de lange geschiedenis van ons Bureau bereikt. De daling van het aantal depots van modellen is tot staan gebracht, en de i-DEPOT enveloppen vertonen een gestage toename. Ik kan dan ook met grote tevredenheid op het afgelopen jaar terugkijken: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom vervult nog steeds ten volle de rol waarvoor het is opgericht, ook in de huidige Europese context, die er in eerste instantie voor ons toch bepaald niet ideaal uitziet ! Het jaar 2006 was ook in een ander opzicht uitzonderlijk: op 1 september 2006 is het nieuwe Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom in werking getreden, een bijzondere gebeurtenis die we op gepaste wijze met onze medewerkers en de ambassadeurs en officiële vertegenwoordigers van onze drie landen gevierd hebben. Verder zijn de onderhandelingen met de Nederlandse regering over een zetelovereenkomst van start gegaan<sup>91</sup>. Wat de interne organisatie betreft was 2006 niet minder dynamisch dan de voorgaande jaren. Dat kan ook moeilijk anders: we moeten onszelf voortdurend vernieuwen en verbeteren, willen we onze klanten beter van dienst kunnen zijn dan de concurrentie"<sup>92</sup>. Het is met deze bewoordingen dat de Heer Edmond Simon, Directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Jaarverslag 2006 van dat Bureau heeft ingeleid. Dit Verslag bevat een schat aan informatie over de dagelijkse bezigheden van het Bureau. Informatie over de missie, visie en doelstellingen van het Bureau, over de registratie en de juridische vraagstukken, over de samenwerking, voorlichting en promotie, bedrijfsvoering, cijfers en statistieken, talrijke nuttige gegevens en een lijst van begrippen. Ik kan U dit verslag aanbevelen.

48. Ik zal mij ertoe beperken de nadruk te leggen op de strategische visie van het Bureau en de kernwaarden ervan<sup>93</sup>.

Net zoals voor andere organisaties is continuïteit een primair bedrijfsdoel van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). Om die continuïteit te waarborgen, is het van belang dat het aantal registraties stijgt. Het vergroten van de naamsbekendheid en een uitbreiding van taken kunnen hieraan een bijdrage leveren. Dit is ook de strategische visie van de algemene directie van het Bureau, die het fundament onder de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) wil verstevigen door ervoor te zorgen dat Lidstaten nieuwe taken op het gebied van de intellectuele eigendom aan het Bureau toevertrouwen. Ik voeg hier, te persoonlijke titel, aan toe dat de bevoegdheid van het Benelux Gerechtshof dan tezelfdertijd ook moet worden verruimd.

Voor een ondernemer is de meest ideale situatie uiteindelijk dat hij voor de registratie van intellectuele eigendomsrechten in de Benelux bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom terecht kan en dat hij hierbij ook als vanzelfsprekend denkt aan het Bureau. De ambitie van de Benelux-Organisatie voor de komende

---

<sup>91</sup> Over de huidige stand van het probleem, zie *supra*, nr. 43.

<sup>92</sup> Jaarverslag 2006 van het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, p. 6 en 7.

<sup>93</sup> Zie Jaarverslag 2006 van het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, p. 15.

jaren is dan ook: gekend én erkend zijn in de Benelux als het gaat om de registratie van intellectuele eigendom.

Om deze ambitie te realiseren, moet de voormelde Organisatie werken aan verdere professionalisering: de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de naamsbekendheid van de organisatie optimaliseren om zodoende de ondernemer tot registratie te bewegen.

Het Bureau werkt daarbij vanuit vijf kernwaarden: zelfverzekerd, eigentijds, betrouwbaar, toegankelijk en flexibel.

#### AFDELING 4 - BESLUIT.

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Dames, Mijne Heren,

49. Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) is geen breuklijn tussen verleden en toekomst. Het is overigens, lijkt mij, wat men de Benelux, algemeen genomen, het best kan toewensen.

"Zij waren met drie", is de titel van de kortfilm in kleur die de Benelux voorstelde aan de bezoekers van zijn paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Brussel, precies vijftig jaar geleden<sup>94</sup>, vermits de officiële Beneluxdag op 5 september 1958 viel. De acteurs en het decor bestonden uit marionetten en speelgoed. Het sympathieke verhaal was er een van drie bureaus die hun tuinhokken neerhaalden om samen op éénzelfde lap grond te werken: de Benelux was geboren, eerste Economische gemeenschap, bestaande uit drie landen. Van die gemeenschappelijke aanzet zouden schokgolven uitdeinen, vergelijkbaar met stuifmeel, welke de kiemen van een ruimere Economische gemeenschap gingen bevruchten, op Europese schaal. "Zij waren met drie", drie landen, één middelgroot en twee kleintjes, die het voorwoord hebben geschreven van een verzameling lessen voor de wereld. Sommigen zullen grinniken, doch onterecht. Leopold II, de koning-stichter van een rijk, zei: "Il n'y a pas de petits États; il n'y a que de petits esprits"<sup>95</sup>.

\*

\*       \*

Tijdens het voorbije gerechtelijk jaar ontvielen ons twee voormalige korpschefs. Dienstbaarheid jegens België was hun levensideaal. Meer dan ooit vormen zij daardoor, in deze voor ons land kommervolle tijden, een lichtend voorbeeld in de

---

<sup>94</sup> Deze week op de tentoonstelling en in België, Officieel weekblad van de Algemene Wereldtentoonstelling 1958 te Brussel, nr. 21 – 5 september 1958, p. 3 en 4.

<sup>95</sup> Zie M. DETIEGE, "Léopold II, auteur de sentences", J.T. 2007, p. 706.

zoektocht naar een oplossing voor al die problemen die ons sedert meer dan een jaar zorgen baren.

Emeritus eerste voorzitter Karel Lodewijk LOUVEAUX was ongetwijfeld alles wat een goede kapitein behoort te zijn. Zijn kiese en elegante levensstijl ging steeds gepaard met een grote eenvoud en behoedden hem voor elk overdadig autoritair optreden. Hij bleef in alle omstandigheden charmant, gedistingeerd en beheerst. Hij was, en dat is geen vleierij, bescheiden en discreet, wat hem helemaal niet belette tevens een uitmuntend rechtsgeleerde te zijn.

Baron Jacques VELU, emeritus procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, werd in alle intimiteit begraven. Ik ben ervan overtuigd dat hij het op prijs zal stellen, wanneer hij van hierboven op ons neerkijkt, dat ik hier de nadruk leg op zijn zin voor humor, een van de vele facetten van zijn rijke persoonlijkheid. Zijn veelzeggende totem bij de scouts was immers "spottend konijn". Twee anekdotes. Tijdens een parketvergadering had een van ons stellig beweerd dat hij zich aansloot bij de conclusie van de eerste advocaat-generaal VELU. Daarop nam Baron VELU zelf het woord om glimlachend te besluiten: "Ik kan me wel vinden in hetgeen onze collega heeft gezegd". Toen hij wat later een exemplaar van de "Mélanges Velu" aangeboden kreeg merkte hij fijntjes op: "Beste vrienden, dit geschenk maakt mij 'sans mélange' gelukkig!".

Laten we in gedachten even verwijlen bij die twee Korpschefs. Hun betrachtingen zijn de onze en laten wij pogen de weg die zij hebben uitgezet, door te trekken.

Voor de Koning vorder ik dat het aan het Hof moge behagen zijn werkzaamheden voort te zetten tijdens het gerechtelijk jaar dat thans een aanvang neemt.

Inhoudsopgave

Nrs.

<b><i>AFDELING 1 - EEN EENVORMIG RECHT DAT STANDHOUDT.</i></b> .....	1
<b><i>AFDELING 2 - HET BENELUX-VERDAG INZAKE DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN), GEDAAN TE DEN HAAG OP 25 FEBRUARI 2005, EN HET DAAROPVOLGEND RECHT.</i></b> ...	3
<b>§ 1. Van de eenvormige Benelux-Merkenwet en de eenvormige Benelux-Wet inzake tekeningen of modellen naar het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom.</b> .....	3
A. Het tijdperk van de intellectuele eigendom is aangebroken. ....	3
B. Een Benelux-merk, wanneer en waarom? .....	4
C. De vitaliteit binnen de Benelux inzake de intellectuele eigendom gaat er niet op achteruit.....	15
D. De uitwerking van het ontwerp dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom zou worden. ....	19
<b>§ 2. Overzicht van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).</b> .....	22
A. Fundamentele aspecten van het Benelux-Verdrag op basis van een onderzoek van de rechtsleer. ....	22
B. Beknopte vaststellingen betreffende de rechtspraak over het BVIE, die meteen is gevolgd op de inwerkingtreding van dat Verdrag op 1 september 2006.....	32
C. Vergelijking met internationale verdragen, communautaire en nationale bepalingen inzake intellectuele eigendom.....	33
D. Vragen waartoe het BVIE aanleiding geeft.....	38
<b>§ 3. De institutionele bepalingen van het Verdrag: de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen).</b> .....	42
A. Enkele relevante institutionele bepalingen. ....	42
B. Korte aanvullende commentaren. ....	44
<b><i>AFDELING 3 - DE DAGELIJKSE AANGELEGENHEDEN VAN HET BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM.</i></b> .....	47
<b><i>AFDELING 4 - BESLUIT.</i></b> .....	49