

21.2.2014

A7-0032/ 001-054

AMENDEMENTEN 001-054

ingediend door de Commissie juridische zaken

Verslag

Cecilia Wikström

Merkenrecht van de lidstaten

A7-0032/2014

Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, *lid 1*,

Motivering

Er moet worden verwezen naar de volledige rechtsgrondslag.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

(5) In zijn conclusies van 25 mei 2010 over de toekomstige herziening van het merkenstelsel in de Europese Unie⁵ heeft de Raad de Commissie opgeroepen om voorstellen in te dienen voor de herziening van Verordening (EG) nr. 207/2009 en Richtlijn 2008/95/EG. Daarbij moet de

Amendement

(5) In zijn conclusies van 25 mei 2010 over de toekomstige herziening van het merkenstelsel in de Europese Unie⁵ heeft de Raad de Commissie opgeroepen om voorstellen in te dienen voor de herziening van Verordening (EG) nr. 207/2009 en Richtlijn 2008/95/EG. Daarbij moet de

herziening van de richtlijn maatregelen omvatten die deze meer in overeenstemming brengen met Verordening (EG) nr. 207/2009, **en zo zorgen voor minder** gebieden waar binnen het merkenstelsel in Europa in zijn geheel verschillen bestaan.

⁵ PB C 140 van 29.5.2010, blz. 22.

herziening van de richtlijn maatregelen omvatten die deze meer in overeenstemming brengen met Verordening (EG) nr. 207/2009, **waardoor het aantal** gebieden waarop er verschillen bestaan binnen het merkenstelsel in Europa in zijn geheel **wordt verminderd, en tegelijk de bescherming van nationale merken als aantrekkelijke optie voor aanvragers in behouden blijft. Hierbij moet de complementaire relatie tussen het Europese merkenstelsel en nationale merkenstelsels worden gewaarborgd.**

⁵ PB C 140 van 29.5.2010, blz. 22.

Motivering

Het is belangrijk om te wijzen op de complementaire aard van de nationale en Europese bescherming van merken.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

(10) Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat ingeschreven merken dezelfde bescherming genieten in de rechtstelsels van alle lidstaten en dat merken op nationaal niveau dezelfde bescherming krijgen als **Europese** merken. In overeenstemming met de ruimere bescherming die in de Unie aan bekende **Europese** merken wordt verleend, moet ook op nationaal niveau ruimere bescherming worden verleend aan alle ingeschreven merken die in de betrokken lidstaat bekend zijn.

Amendement

(10) Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat ingeschreven merken dezelfde bescherming genieten in de rechtstelsels van alle lidstaten en dat merken op nationaal niveau dezelfde bescherming krijgen als merken **van de Europese Unie**. In overeenstemming met de uitgebreide bescherming die in de Unie aan bekende merken **van de Europese Unie** wordt verleend, moet ook op nationaal niveau uitgebreide bescherming worden verleend aan alle ingeschreven merken die in de betrokken lidstaat bekend zijn.

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

Wijziging in overeenstemming met de gewijzigde aanduiding die in het kader van de

verordening is voorgesteld.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

(13) Hiertoe moet een niet limitatieve opsomming van tekens worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Om aan de doelstellingen van het inschrijvingsstelsel voor merken te voldoen, te weten het waarborgen van rechtszekerheid en goed beheer, is het ook van wezenlijk belang dat wordt geëist dat het teken *zo* kan worden weergegeven ***dat het voorwerp van bescherming nauwkeurig kan worden vastgesteld***. Een teken moet daarom in elke passende vorm weergegeven kunnen worden en derhalve niet noodzakelijk door grafische middelen, zolang de weergave in dat opzicht voldoende garanties biedt.

Amendement

(13) Hiertoe moet een niet limitatieve opsomming van tekens worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Om aan de doelstellingen van het inschrijvingsstelsel voor merken te voldoen, te weten het waarborgen van rechtszekerheid en goed beheer, is het ook van wezenlijk belang dat wordt geëist dat het teken ***op een duidelijke, nauwkeurige, zelfstandige, gemakkelijk toegankelijke, duurzame en objectieve wijze in het register*** kan worden weergegeven. Een teken moet daarom in elke passende vorm weergegeven kunnen worden en derhalve niet noodzakelijk door grafische middelen, zolang de weergave ***gebruik maakt van algemeen beschikbare technieken*** en in dat opzicht voldoende garanties biedt.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de weergave elke vorm kan aannemen, zolang er gebruik wordt gemaakt van algemeen beschikbare technieken.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

(19) Ter wille van de rechtszekerheid en ter verduidelijking moet uitdrukkelijk worden bepaald dat niet alleen in geval van overeenstemming maar ook in geval een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt gebruikt, aan een merk alleen bescherming moet worden verleend

Amendement

Schrappen

indien en voor zover de belangrijkste functie van het merk, namelijk het waarborgen van de commerciële herkomst van de waren of diensten, wordt aangetast.

Motivering

Schrapping in verband met schrapping in artikel 10.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

(22) Om de bescherming van het merk te verbeteren en de strijd tegen namaak daadwerkelijk te kunnen aangaan, moet de houder van een merk derden kunnen verhinderen om waren in het douanegebied van de Unie binnen te brengen zonder dat deze in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk.

Amendement

(22) Om de bescherming van het merk te verbeteren en de strijd tegen namaak daadwerkelijk te kunnen aangaan, moet de houder van een geregistreerd merk derden kunnen verhinderen om ***namaakgoederen*** in het douanegebied van de Unie binnen te brengen zonder dat deze in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk. ***Deze bepaling mag de belangen van de legitieme handel in goederen die legaal op de markt in de landen van bestemming mogen worden gebracht niet schaden. Om legale goederenstromen niet te belemmeren moet deze bepaling daarom niet worden toegepast indien derden het bewijs leveren dat de eindbestemming van de goederen een land buiten de Unie is en indien de houder van het merk niet kan aantonen dat zijn merk ook rechtsgeldig is geregistreerd in dat land van bestemming. Wanneer het land van eindbestemming nog niet is vastgesteld, moet de houder van het merk van de Europese Unie het recht hebben om alle derden te verhinderen goederen uit de Unie te brengen, tenzij ook in dit geval derden het bewijs leveren dat de eindbestemming van de goederen een land buiten de Unie is en de houder van het merk niet kan bewijzen***

dat zijn merk ook rechtsgeldig is geregistreerd in dat land van bestemming. Deze bepaling mag geen afbreuk doen aan het recht van de Unie om de toegang tot geneesmiddelen voor derde landen, alsook de naleving van de WTO-regels, met name van Artikel V van de GATT over de vrijheid van doorvoer te bevorderen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22 bis) De houder van een merk moet het recht hebben de nodige juridische stappen te nemen, onder meer het recht om de nationale douaneautoriteiten te verzoeken actie te ondernemen ten aanzien van goederen die inbreuk zouden maken op de rechten van de houder, zoals inbeslagname of vernietiging overeenkomstig Verordening 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad^{23 bis}. Op verzoek van een merkrechtshouder en op basis van een risicoanalyse moeten de douaneautoriteiten de betreffende procedures als vastgelegd in Verordening (EG) nr. 608/2013 uitvoeren.

^{23 bis} Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad (PB L 181, 28.6.2013, blz. 15).

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22 ter) Artikel 28 van Verordening (EU) nr. 608/2013 bepaalt dat een houder van het recht aansprakelijk is voor schade aan de houder van de goederen, onder meer indien achteraf wordt vastgesteld dat de betrokken goederen geen inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn Overweging 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22 quater) De lidstaten moeten de juiste maatregelen nemen om te zorgen voor een vlotte doorvoer van generieke geneesmiddelen. Daarom mag de houder van een merk niet het recht hebben derden te verhinderen in het kader van commerciële activiteiten goederen binnen te brengen in het douanegebied van de lidstaat op grond van een vermeende of feitelijke gelijkheid tussen de internationale generieke benaming (INN) voor het werkzame bestanddeel in het geneesmiddel en een ingeschreven merk.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Om doelmatiger op te treden tegen het binnenbrengen van **goederen die inbreuk maken op de wetgeving**, in het bijzonder **wanneer deze goederen over** het internet worden verkocht, moet de houder het recht hebben de invoer van dergelijke goederen in de Unie te verbieden wanneer het alleen de verzender van de **waren** is die **commerciële doeleinden nastreeft**.

(23) Om doelmatiger op te treden tegen het binnenbrengen van **namaakgoederen**, in het bijzonder **met betrekking tot kleine zendingen van goederen die via** het internet worden verkocht, **zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 608/2013**, moet de houder van een **rechtsgeldig geregistreerd merk** het recht hebben de invoer van dergelijke goederen in de Unie te verbieden wanneer het alleen de verzender van de **namaakgoederen** is

die *optreedt in de handelstransacties. In gevallen waarin dergelijke maatregelen worden genomen, worden de personen of entiteiten die de goederen hebben besteld in kennis gesteld van de reden voor de maatregelen, alsook van hun wettelijke rechten ten opzichte van de afzender.*

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

(29) Merken voldoen alleen aan hun doelstelling dat zij waren en diensten onderscheiden en consumenten in staat stellen gefundeerde keuzes te maken, wanneer zij daadwerkelijk op de markt worden gebruikt. Een eis inzake gebruik is ook noodzakelijk om het totale aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken en bijgevolg het aantal conflicten daartussen te verminderen. Daarom moet worden bepaald dat een ingeschreven merk ook daadwerkelijk dient te worden gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en dat het mogelijk moet zijn het **in geval van niet-gebruik** vervallen te verklaren.

Amendement

(29) Merken voldoen alleen aan hun doelstelling dat zij waren en diensten onderscheiden en consumenten in staat stellen gefundeerde keuzes te maken, wanneer zij daadwerkelijk op de markt worden gebruikt. Een eis inzake gebruik is ook noodzakelijk om het totale aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken en bijgevolg het aantal conflicten daartussen te verminderen. Daarom moet worden bepaald dat een ingeschreven merk ook daadwerkelijk dient te worden gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en dat het mogelijk moet zijn het vervallen te verklaren **wanneer het niet binnen vijf jaar na de datum van inschrijving wordt gebruikt.**

Motivering

Om de overweging in overeenstemming te brengen met artikel 16, lid 1, van de richtlijn. Deze wijziging houdt ook verband met de inspanningen van de EU om creatieve initiatieven in het MKB te steunen, zodat bedrijven de tijd hebben om hun merken te ontwikkelen en te beschermen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

(34) Teneinde de toegang tot merkbescherming te verbeteren en te vereenvoudigen en de rechtszekerheid en

Amendement

(34) Teneinde de toegang tot merkbescherming te verbeteren en te vereenvoudigen en de rechtszekerheid en

juridische voorspelbaarheid te vergroten, moet de procedure voor de inschrijving van merken in de lidstaten doeltreffend en transparant zijn en soortgelijke regels volgen als die welke op Europese merken van toepassing zijn. ***Om te komen tot een consistent en evenwichtig merkenstelsel op nationaal niveau en op het niveau van de Unie, moeten de centrale diensten voor intellectuele eigendom van de lidstaten hun ambtshalve onderzoek van de vraag of een aanvraag voor een merk voor inschrijving in aanmerking komt, derhalve beperken tot de absolute weigeringsgronden. Dit mag echter niet afdoen aan het recht van deze diensten om op verzoek van aanvragers louter op informatieve basis recherche naar oudere merken te verrichten, zonder dat dit afbreuk doet aan of een verbindend effect heeft voor het verdere verloop van de inschrijvingsprocedure, met inbegrip van latere oppositieprocedures.***

Amendement 13

Voorstel voor een verordening Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

juridische voorspelbaarheid te vergroten, moet de procedure voor de inschrijving van merken in de lidstaten doeltreffend en transparant zijn en soortgelijke regels volgen als die welke op Europese merken van toepassing zijn. ***De lidstaten moeten zelf kunnen beslissen of zij ambtshalve onderzoek voor afwijzing op relatieve gronden uitvoeren.***

Amendement

(46 bis) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) 45/2001 en heeft op 11 juli 2013 zijn advies uitgebracht^{23ter}.

^{23ter} ***Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.***

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat ***in een***

Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat het

lidstaat het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.

voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving **in een lidstaat** als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.

Motivering

Om te verduidelijken dat de woorden "in een lidstaat" betrekking hebben op zowel de registratie als de aanvraag voor registratie, moeten deze worden verplaatst.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) “Agentschap”: het in overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EG) nr. 207/2009 opgerichte Agentschap voor **merken, tekeningen en modellen** van de Europese Unie;

Amendement

b) “Agentschap”: het in overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EG) nr. 207/2009 opgerichte Agentschap voor **intellectuele eigendom** van de Europese Unie;

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

Wijziging in overeenstemming met gewijzigde naam van het agentschap.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn Artikel 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c bis) 'oudere merken':

(i) merken waarvan de datum van de registratieaanvraag voorafgaat aan de datum van de aanvraag tot registratie van het merk, waarbij in voorkomend geval

rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:

– merken van de Europese Unie;
– in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merken;

– merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;

(ii) merken van de Europese Unie waarvan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 207/2009 op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een onder i), tweede en derde streepje, bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk vervallen;

(iii) aanvragen voor onder i) en ii) bedoelde merken, mits deze worden ingeschreven;

(iv) de merken die op de datum van de aanvraag tot registratie van het merk of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de aanvraag tot registratie van het merk ingeroepen voorrangrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

Motivering

Technisch amendement. Ten behoeve van een goed gestructureerde tekst wordt de definitie van het voorgestelde artikel 5, lid 2, verplaatst naar artikel 2 met de definities.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn Artikel 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c ter) "garantie- of kwaliteitsmerk": een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de goederen of diensten die door de

merkhouders worden gecertificeerd met betrekking tot de geografische herkomst, het materiaal, de wijze van vervaardiging van goederen of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken kunnen worden onderscheiden van goederen en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd;

Motivering

Technisch amendement. Ten behoeve van een goed gestructureerde tekst wordt de definitie van het voorgestelde artikel 28 verplaatst naar artikel 2 met de definities.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn Artikel 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c quater) "collectief merk": een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van een vereniging die houder van het merk is, kunnen worden onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen.

Motivering

Technisch amendement. Ten behoeve van een goed gestructureerde tekst wordt de definitie van het voorgestelde artikel 28 verplaatst naar artikel 2 met de definities.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren als zodanig, vormen van waren of van verpakking, of geluiden mits deze

(a) de waren of diensten van een

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren als zodanig, vormen van waren of van verpakking, of geluiden mits **hierbij algemeen beschikbare technieken zijn gebruikt** en deze

(a) de waren of diensten van een

onderneming kunnen onderscheiden;
(b) kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het precieze voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming vast te stellen.

onderneming kunnen onderscheiden; **en**
(b) **in het register** kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het precieze voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming vast te stellen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn Artikel 4 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

(j) merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge EU-wetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien.

Amendement

(j) merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge EU-wetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van **alcoholische dranken**, traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien.

Motivering

Deze bepaling is ongetwijfeld voordelig voor rechthebbenden op een herkomstaanduiding. De reden om ook alcoholische dranken in dit artikel te noemen vloeit voort uit de geografische herkomstaanduidingen ingevolge verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008. Deze moeten wel worden onderscheiden van andere geografische herkomstaanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen uit hoofde van verordening (EG) nr. 510/2006 of 509/2006 van 20 maart 2006.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn Artikel 4 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j bis) merken die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een oudere rasbenaming geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994^{23quater} met betrekking tot hetzelfde soort product.

^{23quater} Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227,

1.9.1994, blz. 1).

Motivering

De voorgestelde wijziging van de verordening inzake het merkrecht bepaalt nu in artikel 7, lid 1, sub l) dat kwekersrechten absolute weigeringsgronden zijn. Deze bepaling is niet opgenomen in de richtlijn, maar het is beter de verordening erbij te betrekken.

Amendement 22

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden:

Schrappen

(a) in andere lidstaten bestaan dan die waar de aanvraag voor inschrijving is ingediend;

(b) alleen bestaan wanneer een merk in een vreemde taal is vertaald of getranscribeerd in een schrift of een officiële taal van de lidstaten.

Motivering

Het zou een buitensporige en praktisch onuitvoerbare eis zijn voor de nationale diensten om absolute weigeringsgronden in alle nationale jurisdicties en talen van de Unie te onderzoeken. Bovendien zou het in strijd zijn met het territorialiteitsbeginsel inzake rechten. Voor gebruikers zou het weinig of geen toegevoegde waarde hebben als onderzocht wordt of er belemmeringen zijn voor registratie in andere gebieden dan het gebied waarvoor het merk geldig zou zijn.

Amendement 23

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving of na de datum van inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.

5. Een merk wordt niet geweigerd overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. **Een merk wordt niet nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het**

gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om nietigverklaring onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Onder „oudere merken” in de zin van lid 1 worden verstaan:

Schrappen

a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvraag, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:

i) Europese merken ;

ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merken;

iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in the Member State;

b) de Europese merken waarvan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 207/2009 op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een onder a), ii) en iii), bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk vervallen;

c) de aanvragen om inschrijving bedoeld onder a) en b), mits deze zullen worden ingeschreven;

d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangsrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

Motivering

Technisch amendement. Ten behoeve van een goed gestructureerde tekst wordt de definitie van het voorgestelde artikel 5, lid 2, verplaatst naar artikel 2 met de definities.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk *in een* lidstaat of, in geval van een *Europees* merk, in de Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;

Amendement

a) het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk *bekend is in de* lidstaat *ten aanzien waarvan de registratie is aangevraagd* of *waar het merk is geregistreerd*, of, in geval van een merk *van de Europese Unie*, in de Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;

Motivering

Er lijkt sprake van een redactionele vergissing daar de bepaling niet verenigbaar is met het bepaalde in art. 10, lid 2, sub c). De formulering zou impliceren dat een merk dat bekend is in een andere lidstaat een belemmering is voor een merk in de lidstaat waarvoor de registratie is aangevraagd (zelfs als dit merk niet bekend zou zijn in die lidstaat). Dit amendement verduidelijkt dat er slechts een belemmering is vanwege bekendheid van nationale merken in dezelfde lidstaat.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) het van inschrijving is uitgesloten en niet verder zal worden gebruikt ingevolge EU-wetgeving die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voorziet.

Amendement

Schrappen

Motivering

In verband met het amendement op artikel 45, lid 2, wordt voorgesteld artikel 5, lid 3, letter d, te schrappen omdat deze weigeringsgrond al vastgelegd is in artikel 4, lid 1, onder i), en houders van herkomstaanduidingen en geografische aanduidingen oppositie kunnen instellen. Technisch gezien is dat een juistere oplossing die hetzelfde doel dient zonder dat wijziging nodig is van artikel 9, lid 1, wanneer het gaat om nietigverklaring wegens gedogen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. De lidstaten **kunnen toestaan**, dat in voorkomend geval de inschrijving niet geweigerd of het merk niet nietig verklaard hoeft te worden wanneer de houder van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.

Amendement

5. De lidstaten **staan toe** dat in voorkomend geval de inschrijving niet geweigerd of het merk niet nietig verklaard hoeft te worden wanneer de houder van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.

Motivering

Het lijkt redelijk om een registratie toe te staan op basis van het ontbreken van een relatieve weigeringsgrond, indien de houder van een ouder recht instemt met de registratie van het merk. Het lijkt onnodig om deze bepaling facultatief te laten zijn voor lidstaten.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn Artikel 8 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) wanneer de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 5, lid 3, en het oudere merk op de datum van aanvraag of voorrang van het ingeschreven merk niet bekend was in de zin van artikel 5, lid 3.

Amendement

c) wanneer de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 5, lid 3, **onder a)** en het oudere merk op de datum van aanvraag of voorrang van het ingeschreven merk niet bekend was in de zin van artikel 5, lid 3, **onder a)**.

Motivering

Aangezien het hier om de bekendheid van een merk gaat, hoeft alleen te verwezen worden naar artikel 5, lid 3, onder a).

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De houder in een lidstaat van een in artikel 5, lid 2 en lid 3, bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeed.

Amendement

1. De houder in een lidstaat van een in artikel 5, lid 2 en artikel 5, lid 3, **onder a)**, bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeed.

Motivering

Er moet alleen verwezen worden naar artikel 5, lid 3, onder a), omdat de oudere merken die bekend zijn al zijn genoemd.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De inschrijving van een merk geeft de houder een uitsluitend recht.

2. Onverminderd de rechten die een houder voor de datum van aanvraag of voorrang van het ingeschreven merk heeft verkregen staat dit recht de houder van een ingeschreven merk toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken met betrekking tot waren of diensten in het economische verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is ***en gebruik ervan de functie van het merk die erin bestaat voor consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen, aantast of kan aantasten***;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor

Amendement

1. De inschrijving van een merk geeft de houder een uitsluitend recht.

2. Onverminderd de rechten die een houder voor de datum van aanvraag of voorrang van het ingeschreven merk heeft verkregen staat dit recht de houder van een ingeschreven merk toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken met betrekking tot waren of diensten in het economische verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat ***onverminderd het bepaalde onder a)*** gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of

het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan; gevaar van verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die al dan niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens lid 2 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken als handelsnaam of naam van een onderneming of als deel van een handelsnaam of naam van een onderneming;
- e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;
- f) het gebruik van het teken op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG.

4. De houder van een ingeschreven merk heeft ook het recht de invoer van waren ingevolge lid 3, onder c), te verbieden wanneer alleen de afzender van de waren met commercieel oogmerk handelt.

soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan; gevaar van verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die al dan niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens lid 2 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken als handelsnaam of naam van een onderneming of als deel van een handelsnaam of naam van een onderneming;
- e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;
- f) het gebruik van het teken op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG.

4. De houder van een ingeschreven merk heeft ook het recht de invoer *in de Unie* van waren *die in kleine zendingen wordt geleverd zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 608/2013* te verbieden wanneer alleen de afzender van de waren *optreedt in de handelstransacties en wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of dat in zijn*

5. De houder van een merk heeft eveneens het recht derden te verhinderen waren binnen te brengen in het douanegebied van de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde **landen** afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.

6. Indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 2, onder b), en c), vóór de datum van inwerkingtreding van de

belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. In gevallen waarin dergelijke maatregelen worden genomen, zorgen de lidstaten ervoor dat de personen of entiteiten die de goederen hebben besteld in kennis worden gesteld van de reden voor de maatregelen, alsook van hun wettelijke rechten ten opzichte van de afzender.

5. De houder van een geregistreerd merk heeft eveneens het recht derden te verhinderen ***in het kader van commerciële activiteiten*** waren binnen te brengen in het douanegebied van de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit ***een*** derde ***land*** afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ***rechtsgeldig*** ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. ***Onverminderd de verplichtingen van de douaneautoriteiten om adequate douanecontroles uit te voeren in overeenstemming met artikel 1 van Verordening (EU) nr. 608/2013, geldt deze bepaling niet indien derden het bewijs leveren dat de eindbestemming van de goederen een land buiten de Unie is en indien de houder van het merk niet kan aantonen dat zijn merk ook rechtsgeldig is geregistreerd in dat land van bestemming. Wanneer het land van eindbestemming nog niet is vastgesteld, moet de houder van het merk van de Europese Unie het recht hebben om alle derden te verhinderen goederen uit de Unie te brengen, tenzij ook in dit geval derden het bewijs leveren dat de eindbestemming van de goederen een land buiten de Unie is en de houder van het merk niet kan bewijzen dat zijn merk ook rechtsgeldig is geregistreerd in dat land van bestemming.***

6. Indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 2, onder b), en c), vóór de datum van inwerkingtreding van de

bepalingen die noodzakelijk zijn om aan Richtlijn 89/104/EEG te voldoen, niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.

7. De leden 1, 2, 3, en 6 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn Artikel 11 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) het in het economisch verkeer aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op **een aanbiedingsvorm, verpakking** of andere middelen waarop het merk kan worden aangebracht;

Amendement

a) het in het economisch verkeer aanbrengen van een teken dat, **zoals gespecificeerd in artikel 5, lid 1 van deze richtlijn**, gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op **verpakkingen, etiketten, labels, veiligheidskenmerken, echtheidswaarmerken** of **alle** andere middelen waarop het merk kan worden aangebracht;

Motivering

De term "aanbiedingsvorm" in deze bepaling is een sui-generisbegrip dat niet in alle EU-rechtsgebieden van toepassing is. Om ervoor te zorgen dat de bepaling meer effect sorteert, moet de beschrijving van de etiketten, verpakkingen en andere bestanddelen duidelijker worden geformuleerd om zeker te zijn dat de meer gangbare verpakkingselementen en -componenten die door makers worden gebruikt effectief onder de bepaling vallen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn Artikel 11 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) het aanbieden **of** in de handel brengen of

Amendement

b) het aanbieden, in de handel brengen of

daartoe in voorraad hebben, of invoeren of uitvoeren van **aanbiedingsvormen, verpakkingen** of andere middelen waarop het merk is aangebracht.

daartoe in voorraad hebben, of **het** invoeren of uitvoeren van **verpakkingen, etiketten, labels, veiligheidsmerken, echtheidswaarmerken** of **alle** andere middelen waarop het merk is aangebracht.

Motivering

De term "aanbiedingsvorm" in deze bepaling is een sui-generisbegrip dat niet in alle EU-rechtsgebieden van toepassing is. Om ervoor te zorgen dat de bepaling meer effect sorteert, moet de beschrijving van de etiketten, verpakkingen en andere bestanddelen duidelijker worden geformuleerd om zeker te zijn dat de meer gangbare verpakkingselementen en -componenten die door namakers worden gebruikt effectief onder de bepaling vallen.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) van het merk met het oog op het identificeren van waren of diensten of daarnaar te verwijzen als zijnde de waren of diensten van de houder, met name, wanneer het gebruik van het merk nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.

Amendement

c) van het merk met het oog op het identificeren van waren of diensten of daarnaar te verwijzen als zijnde de waren of diensten van de houder, met name, wanneer het gebruik van het merk:

(i) nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven;

(ii) wordt gemaakt in vergelijkende reclame, die aan alle voorwaarden van Richtlijn 2006/114/EG¹ voldoet;

(iii) wordt gemaakt om de aandacht van de consument te vestigen op de wederverkoop van authentieke producten die oorspronkelijk door, of met toestemming van de houder van het merk zijn verkocht;

(iv) wordt gemaakt om een legitiem alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder onder de aandacht te brengen;

(v) wordt gemaakt in het kader van een parodie, artistieke expressie, kritiek of

Het eerste lid is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

2. Het gebruik door een derde wordt geacht niet in overeenstemming te zijn met eerlijke gebruiken met name in de volgende gevallen:

- a) wanneer het de indruk wekt dat er een zakelijke band bestaat tussen de derde en de houder van het merk;
- b) wanneer het op ongerechtvaardigde wijze voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Het gebruik door een derde wordt geacht niet in overeenstemming te zijn met eerlijke gebruiken met name in de volgende gevallen:

- a) wanneer het de indruk wekt dat er een zakelijke band bestaat tussen de derde en de houder van het merk;**
- b) wanneer het op ongerechtvaardigde wijze voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.**

commentaar;

Dit lid is alleen van toepassing wanneer het gebruik door een derde in overeenstemming is met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

2. Het gebruik door een derde wordt geacht niet in overeenstemming te zijn met eerlijke gebruiken met name in de volgende gevallen:

- a) wanneer het de indruk wekt dat er een zakelijke band bestaat tussen de derde en de houder van het merk;
- b) wanneer het op ongerechtvaardigde wijze voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

Amendement

Schrappen

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om het merk met een geldige reden te gebruiken voor een niet-commercieel gebruik van een merk.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De aanvangsdatum van de termijn van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde periode van vijf jaar wordt in het register opgenomen.

Motivering

De verschillende manieren van berekenen van de aanvangsdatum van de periode van vijf jaar leveren problemen op voor andere gebruikers om de duur van deze periode te bepalen. Het invoeren van de aanvangsdatum in het register geeft gebruikers eenvoudig toegang tot deze informatie.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Onverminderd lid 2 geschiedt overgang van het merk, tenzij zij het gevolg is van een rechterlijke uitspraak, bij een door de partijen bij de overeenkomst ondertekende akte; bij gebreke daarvan is de overgang nietig.

Schrappen

Motivering

Een eis met betrekking tot de vorm van de overdracht van het merk is niet nodig en biedt geen toegevoegde waarde. Het zou inbreuk maken op de vrijheid van de partijen om vrij te kiezen in

welke vorm zij deze regelingen willen treffen. Hoewel dit in de praktijk waarschijnlijk de gebruikelijke manier wordt, zou deze eis met name een onnodige belemmering impliceren in de e-commerce. Gedetailleerde eisen ten aanzien van de vorm van eigendomsoverdracht zijn ook zeer ongebruikelijk in de nationale wetgeving van veel lidstaten.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Op verzoek van een der partijen wordt de overgang ingeschreven in het register en gepubliceerd.

Amendement

4. Op verzoek van een der partijen wordt de overgang ingeschreven in het register en gepubliceerd, **indien de verzoekende partij een bewijs van de overdracht heeft verstrekt aan de dienst.**

Motivering

Het lijkt redelijk dat de dienst bepaalde documentatie mag verlangen.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Zolang de overgang niet **in het register is ingeschreven**, kan de rechtverkrijgende zich jegens derden niet op de uit de inschrijving van het merk voortvloeiende rechten beroepen.

Amendement

5. Zolang de **registratieaanvraag betreffende de** overgang niet **door de dienst is ontvangen**, kan de rechtverkrijgende zich jegens derden niet op de uit de inschrijving van het merk voortvloeiende rechten beroepen.

Motivering

Het is niet redelijk als de nieuwe houder van het merk afhankelijk wordt van de snelheid waarmee de merkendienst de overdracht invoert in het register. Na de verkrijging van de merkrechten en de indiening van een desbetreffende aanvraag bij de merkendienst, moet de nieuwe houder van het merk zijn rechten ook kunnen doen gelden tegenover derden.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 28

Schrappen

Definities

Voor de toepassing van dit deel wordt verstaan onder:

1) Een “garantie- of kwaliteitsmerk” is een merk dat bij aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten die door de merkhouders worden gecertificeerd met betrekking tot de geografische herkomst, het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd;

2) Een “collectief merk” is een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van een vereniging die houder van het merk is, kunnen worden onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen.

Motivering

Technisch amendement. Ten behoeve van een goed gestructureerde tekst wordt de definitie van het voorgestelde artikel 28 verplaatst naar artikel 2 met de definities.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De aanvrager van een collectief merk moet het reglement inzake het gebruik daarvan indienen.

1. De aanvrager van een collectief merk moet het reglement inzake het gebruik daarvan indienen bij **de dienst**.

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn Artikel 38 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De aanvraag om inschrijving van een merk moet bevatten:

Amendement

1. De aanvraag om inschrijving van een merk moet **ten minste** bevatten:

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn Artikel 40 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Wanneer de aanvrager verzoekt om inschrijving voor meer dan een klasse, **worden** de waren en diensten **gegroepeerd** volgens de klassen van de classificatie van Nice, waarbij elke groep wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse waartoe deze groep van waren of diensten behoort, en in de volgorde van de klassen **wordt voorgesteld**.

Amendement

6. Wanneer de aanvrager verzoekt om inschrijving voor meer dan een klasse, **groepeert de aanvrager de** waren en diensten volgens de klassen van de classificatie van Nice, waarbij elke groep wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse waartoe deze groep van waren of diensten behoort, en **presenteert deze** in de volgorde van de klassen.

Motivering

Verduidelijking dat de aanvrager en niet de dienst de goederen en diensten volgens de klassen moet groeperen.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

De diensten beperken hun ambtshalve onderzoek tot de vraag of de aanvraag om inschrijving van een merk voor inschrijving in aanmerking komt op basis van de afwezigheid van absolute weigeringsgronden als bedoeld in artikel 4.

Amendement

Schrappen

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Lidstaten die oppositieprocedures hebben ingesteld op basis van absolute weigeringsgronden in de zin van artikel 4 hoeven aan deze bepaling geen uitvoering te geven.

Motivering

Het is overbodig een inefficiënte procedure van opmerkingen van derde partijen verplicht te stellen voor lidstaten die al een oppositieprocedure hebben die op precies dezelfde absolute weigeringsgronden is gebaseerd. Een dergelijke doublure is zinloos. Daarom wordt voorgesteld dat deze bepaling voor die lidstaten facultatief wordt.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde administratieve procedure kan ten minste de houder van ouder recht als bedoeld in artikel 5, leden 2 en 3, oppositie instellen.

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde administratieve procedure kan ten minste de houder van ouder recht als bedoeld in **artikel 4, lid 1, punt i) en artikel 5, lid 2, en artikel 5, lid 3, letter a)** oppositie instellen. **Een oppositiebezwaarschrift kan worden ingediend op grond van een of meer oudere rechten, mits zij allemaal tot dezelfde houder behoren, en op basis van een deel of het geheel van de goederen of diensten waarvoor het oudere recht is ingeschreven of aangevraagd, en kan worden gericht tegen een deel of het geheel van de goederen of diensten waarvoor het betwiste merk wordt aangevraagd.**

Motivering

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several oppositions, with increased fees, costs and administrative burdens. Furthermore, when oppositions directed against the same

mark and/or based on several earlier marks are assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a reputation are referred to.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Partijen wordt een **termijn van ten minste** twee maanden **vóór de aanvang van de** oppositieprocedure verleend om te overleggen over de mogelijkheid van een minnelijke schikking tussen de opposant en de aanvrager.

Amendement

3. Partijen wordt **op hun gezamenlijk verzoek** een **minimum van** twee maanden **in** de oppositieprocedure verleend om te overleggen over de mogelijkheid van een minnelijke schikking tussen de opposant en de aanvrager.

Motivering

Automatisch verlening van een afkoelingsperiode wordt geschrapt omdat het niet doelmatig is, maar er wordt wel een afkoelingsperiode van minimaal twee maanden voorgesteld als partijen daar beide om vragen.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten voeren een administratieve procedure voor vervallen- of nietigverklaring van een merk in bij hun diensten.

Amendement

1. De lidstaten voeren een **efficiënte en snelle** administratieve procedure voor vervallen- of nietigverklaring van een merk in bij hun diensten.

Motivering

Deze kleine verandering weerspiegelt de bepaling in artikel 45 betreffende "efficiënte en snelle administratieve procedures ..."

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 47 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis. Een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring kan worden gericht tegen een deel of het geheel van de goederen of diensten waarvoor het betwiste merk is geregistreerd.

Motivering

Het Commissievoorstel verplicht lidstaten tot het invoeren van een administratieve procedure voor het aanvechten van de geldigheid van de inschrijving bij hun diensten. Om de doelmatigheid van de nationale annuleringsprocedures te vergroten, deze af te stemmen op de Europese annuleringsprocedures, en vergoedingen, kosten en administratieve lasten te verminderen, wordt voorgesteld dat een verzoek om vervallenverklaring kan worden gericht tegen een deel of het geheel van de goederen of diensten die onder het betwiste merk vallen. Op deze manier wordt het de lidstaten niet toegestaan om administratieve handelingen tot vervallenverklaring te koppelen aan de voorwaarde dat zij slechts tegen een klasse van het betwiste merk gericht zijn.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn Artikel 47 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 ter. Een verzoek tot nietigverklaring kan worden ingediend op grond van een of meer oudere rechten, mits zij allemaal behoren tot dezelfde houder.

Motivering

Het Commissievoorstel verplicht lidstaten tot het invoeren van een administratieve procedure voor het aanvechten van de geldigheid van de inschrijving bij hun diensten. Om de doelmatigheid van de nationale annuleringsprocedures te vergroten, deze af te stemmen op de Europese annuleringsprocedures, en vergoedingen, kosten en administratieve lasten te verminderen, wordt voorgesteld dat een verzoek om vervallenverklaring kan worden gericht tegen een of meer oudere rechten, en met betrekking tot deel of het geheel van de goederen of diensten die onder het oudere recht vallen. Op deze manier wordt het de lidstaten niet toegestaan om administratieve handelingen tot vervallenverklaring te koppelen aan de voorwaarde dat zij slechts op een ouder merk gebaseerd zijn.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Wanneer in een **administratieve** procedure tot nietigverklaring op basis van een ingeschreven merk met een vroegere datum van inschrijving of voorrang de houder van het jongere merk daarom verzoekt, levert de houder van het oudere merk het bewijs dat in de periode van vijf jaar vóór de datum van indiening van het verzoek om nietigverklaring het oudere merk normaal is gebruikt als bedoeld in artikel 16 voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en dat hij ter rechtvaardiging van zijn verzoek aanhaalt, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruiken bestonden, op voorwaarde dat de periode van vijf jaar waarin het oudere merk normaal moet zijn gebruikt, is verstreken op de datum van indiening van het verzoek tot nietigverklaring.

Amendement

1. Wanneer in een procedure tot nietigverklaring op basis van een ingeschreven merk met een vroegere datum van inschrijving of voorrang de houder van het jongere merk daarom verzoekt, levert de houder van het oudere merk het bewijs dat in de periode van vijf jaar vóór de datum van indiening van het verzoek om nietigverklaring het oudere merk normaal is gebruikt als bedoeld in artikel 16 voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en dat hij ter rechtvaardiging van zijn verzoek aanhaalt, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruiken bestonden, op voorwaarde dat de periode van vijf jaar waarin het oudere merk normaal moet zijn gebruikt, is verstreken op de datum van indiening van het verzoek tot nietigverklaring.

Motivering

Het amendement beoogt te verduidelijken dat de gronden van het niet-gebruiken van een merk hetzij kunnen worden aangevoerd in een administratieve procedure of in een gerechtelijke procedure.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten onderling en met het Agentschap samenwerken om convergentie van praktijken en instrumenten te bevorderen **en om** samenhangende resultaten **te bereiken** in het onderzoek en de inschrijving van merken.

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten **daadwerkelijk** onderling en met het Agentschap samenwerken om convergentie van praktijken en instrumenten te bevorderen **met het oog op het bereiken van meer** samenhangende resultaten in het onderzoek en de inschrijving van merken.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn

Deel 3 – afdeling 3 bis (nieuw) – artikel 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

AFDELING 3 BIS

COMMUNICATIE MET DE DIENST

Artikel 51 bis

Communicatie met de dienst

Partijen in de procedure of, indien aangewezen, hun vertegenwoordigers, geven een officieel adres op in een van de lidstaten voor alle officiële communicatie met de dienst.

Motivering

De praktijk van sommige lidstaten om een adres in hun land te verlangen voor kennisgevingen van de dienst leidt tot onnodige vertragingen en kosten, als gevolg van de noodzaak om een lokale vertegenwoordiger te vinden, te benoemen en te betalen. Zo'n omslachtige praktijk kan bedrijven ervan weerhouden nationale merken in te dienen en werken tegen een evenwicht tussen de unitaire en nationale niveaus van het omvattende Europese merkenstelsel.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten met het Agentschap samenwerken op alle andere gebieden dan die van artikel 52 waarop zij activiteiten ontwikkelen die van belang zijn voor de bescherming van merken in de Unie.

De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten **daadwerkelijk** met het Agentschap samenwerken op alle andere gebieden dan die van artikel 52 waarop zij activiteiten ontwikkelen die van belang zijn voor de bescherming van merken in de Unie.