



EUROPEES PARLEMENT

2009 - 2014

Zittingsdocument

A7-0032/2014

16.1.2014

*****I**
VERSLAG

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur (voor advies): Cecilia Wikström

(Herschikking – artikel 87 van het Reglement)

Verklaring van de gebruikte tekens

- * Raadplegingsprocedure
- *** Goedkeuringsprocedure
- ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
- ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)
- ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in ***vet cursief*** aangegeven. De markering in *mager cursief* is een aanwijzing voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het Parlement wordt geamendeerd, worden in ***vet*** gemarkeerd. Een eventuele schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].

INHOUD

	Blz.
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT	5
TOELICHTING	40
BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE	42
ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL.....	44
ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING	52
PROCEDURE.....	66

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0162),
 - gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0088/2013),
 - gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
 - gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2013¹,
 - gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten²,
 - gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,
 - gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0032/2014),
- A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;
1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;
 2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;
 3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

¹ Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

² PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.

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 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.

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, **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.

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

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 *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.

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

Amendement

Schrappen

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 merkrecht houder 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

(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***

de verzender van de *waren* is die *commerciële doeleinden nastreeft*.

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 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

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. ***De lidstaten moeten zelf kunnen beslissen of zij ambtshalve onderzoek voor afwijzing op relatieve gronden uitvoeren.***

(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 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.

Amendement

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

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 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.

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 ***hierbij algemeen beschikbare technieken zijn gebruikt en*** deze

- (a) de waren of diensten van een 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

Amendement

(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.

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

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**

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 voorrangrecht, 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 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 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

Amendement

Schrappen

aanduidingen voorziet.

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 gedeponeerd.

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 gedeponeerd.

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:

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 ***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 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;

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 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 van waren ingevolge lid 3, onder c), te verbieden wanneer alleen de afzender van de waren met commercieel oogmerk handelt.

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.

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 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.

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

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***,

aangebracht;

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

Amendement

b) het aanbieden, in de handel brengen of 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,

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 nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.

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 commentaar;

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

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.

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

Amendement

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

Schrappen

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.

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

Amendement

4. Op verzoek van een der partijen wordt

4. Op verzoek van een der partijen wordt

de overgang ingeschreven in het register en gepubliceerd.

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

Artikel 28 **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

Amendement

Schrappen

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

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

Amendement

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 burden. 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

Amendement

1. De lidstaten voeren een **efficiënte en snelle** administratieve procedure voor

nietigverklaring van een merk in bij hun diensten.

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

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.

Amendement

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.

TOELICHTING

Het langverwachte voorstel voor een herziening van het Europese merkenstelsel is eind maart 2013 door de Commissie ingediend nadat zij meerdere jaren aan het voorstel gewerkt had. De rapporteur wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze voorstellen tijdens de huidige legislatuur kunnen worden aangenomen, maar wijst erop dat dit door de beperkt beschikbare tijd geen gemakkelijke taak zal zijn. De kwaliteit van het wetgevingsproces mag niet in het gedrang komen en de kans die deze herziening biedt om het Europese merkenstelsel in Europa te moderniseren mag niet verloren gaan omdat de instellingen zo nodig een snel akkoord moeten bereiken. Niettemin heeft de rapporteur in de Commissie Juridische zaken brede steun ontvangen voor een ambitieus tijdschema. Door de beperkt beschikbare tijd voor het opstellen van dit verslag binnen het tijdschema komen in het verslag de belangrijkste aspecten aan de orde met betrekking waartoe de rapporteur vindt dat het Commissievoorstel geamendeerd moet worden. Maar de rapporteur houdt zich het recht voor om terug te komen met aanvullende amendementen en voorstellen over onderwerpen die niet zijn opgenomen in dit verslag.

Samenvatting en inleiding

De richtlijn tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het merkenrecht van de lidstaten van de Europese Unie bestaat al meer dan 20 jaar. De huidige herziening biedt de gelegenheid om lering te trekken uit positieve praktijken en de harmoniserende aspecten van het materiële merkenrecht en de procedures die door de nationale merkenbureaus worden gevolgd verder te versterken.

De rapporteur wil van meet af aan duidelijk maken dat het uitgangspunt van deze herziening het behoud en de versterking van het systeem van twee niveaus van merkbescherming in Europa moet zijn. De bedrijfssector in de Europese Unie bestaat uit meer dan 20 miljoen bedrijven met zeer uiteenlopende behoeften. Het merkenstelsel moet voldoende eenvoudig en flexibel zijn om de gebruikers van het stelsel een bescherming ter beschikking te stellen die past bij hun behoeften.

Sommige gebruikers willen bescherming in slechts één lidstaat, terwijl andere één uniforme bescherming in de 28 lidstaten van de Unie willen. Daarnaast zijn er ook veel gebruikers die afhankelijk zijn van het gebruik van het nationale stelsel voor bescherming in verschillende lidstaten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor gebruikers die geen EU-merk kunnen krijgen, vanwege oudere rechten in een of meerdere lidstaten. Ook kan het om een bewuste keuze gaan van een bedrijf dat actief is een klein aantal landen of in een grensregio.

Ten behoeve van deze gebruikers, die voor hun bescherming afhankelijk zijn van de diensten van meerdere nationale bureaus, is het redelijk om procedures te harmoniseren, zodat de gebruikers niet geconfronteerd worden met totaal uiteenlopende procedures in de verschillende lidstaten waar zij bescherming willen. Hoewel de kosten, met name bij het BHIM, een belangrijke factor zijn voor de gekozen strategie wat betreft plaats waar een merk wordt geregistreerd, zijn er ook vele andere factoren in het spel.

De implementatie van positieve praktijken voor de procedures en het materieel recht zou erop gericht moeten zijn de nationale merkstelsels aantrekkelijker te maken voor de gebruikers.

Om die reden zou het ook redelijk zijn om een aantal aanvullende procedurele aspecten te harmoniseren die de situatie voor de gebruikers die hun merken beschermen bij meerdere nationale bureaus verbeteren.

De rapporteur heeft in het algemeen een positieve kijk op harmonisatie, maar meent dat sommige voorstellen van de Commissie te ver gaan omdat ze geen rekening houden met de territoriale aard van de geboden bescherming. Andere voorstellen behoeven verduidelijking om ervoor te zorgen dat belangrijke aspecten, met name voor kmo's, aan bod komen.

Onderzoek naar absolute gronden, artikel 4, lid 2

Dit is het meest evidente geval waarin het voorstel van de Commissie te ver gaat, en de rapporteur stelt voor deze bepaling in haar geheel te schrappen. Als de bepaling gehandhaafd wordt heeft dat tot gevolg dat het onderzoek bij een nationaal bureau niet anders is dan het onderzoek bij het Agentschap. De door een nationaal bureau toegekende rechten gelden alleen voor het grondgebied van die lidstaat en daarom zou het onredelijk zijn een onderzoek naar absolute gronden te eisen met betrekking tot gebieden waar het merk hoe dan ook niet geldt.

Ambtshalve onderzoek naar relatieve gronden

Een aantal nationale bureaus in de Europese Unie voeren nog steeds ambtshalve onderzoeken naar relatieve gronden uit. De Commissie heeft gelijk als zij wijst op de complicaties die deze procedure met zich meebrengt voor aanvragers van het stelsel, bijvoorbeeld vanwege aanzienlijke vertragingen. Veel bureaus die het ambtshalve onderzoek naar relatieve gronden hebben afgeschaft bieden aanvragers echter nog steeds (ambtshalve) onderzoek en onderzoeksresultaten aan met betrekking tot oudere rechten, alsook kennisgevingen aan houders van oudere rechten van aanvragen die in strijd met hun rechten kunnen zijn. De rapporteur acht het volstrekt mogelijk om de optie te handhaven voor de nationale bureaus om dit onderzoek aan te bieden, en deze combineren met het terechte voorstel van de Commissie om de aanvraagprocedure voor de aanvrager niet te laten blokkeren door deze onderzoeken.

Handhavingsmaatregelen

De Commissie heeft voorgesteld een bepaling in te voeren inzake ingevoerde goederen waarbij alleen de afzender met commercieel oogmerk handelt en de ontvanger bijvoorbeeld een individuele burger is. Gezien de noodzaak om namaakproductie te stoppen is deze bepaling een goede zaak, maar moet wel worden beperkt tot namaakproducten.

Voorts heeft de Commissie een bepaling over doorvoergoederen voorgesteld. Weliswaar moet de import van namaakproducten op de Europese interne markt wordt gestopt maar het voorstel zou ook de legale internationale handel belemmeren. Daarom suggereert de rapporteur een aantal wijzigingen met het oog op een meer evenwichtig voorstel.

Administratieve vereenvoudiging

Naar de mening van de rapporteur is er nog steeds speelruimte voor aanvullende voorstellen om de aantrekkelijkheid van het nationale merkenstelsel te versterken door vereenvoudiging van een aantal procedurele regels. Partijen in een procedure voor een nationaal bureau moeten bijvoorbeeld niet worden gedwongen om een officieel adres binnen deze lidstaat te voeren.

**BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE**



ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 4 juni 2013

ADVIES

**AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE**

**Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
COM(2013) 162 final van 27.3.2013 – 2013/0089(COD))**

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 van dit akkoord, is de adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Juridische Diensten van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, op 23 april 2013 bijeengekomen om onder andere het bovengenoemde voorstel van de Commissie te behandelen.

Tijdens deze bijeenkomst¹ is het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten behandeld en is de adviesgroep in onderlinge overeenstemming tot de onderstaande conclusies gekomen.

1) Wat de toelichting betreft, diende deze, om volledig in overeenstemming te zijn met de desbetreffende voorschriften van het Interinstitutioneel Akkoord, aan te geven welke bepalingen van het vorige besluit in het voorstel ongewijzigd blijven, zoals bepaald in punt 6 (a) (iii), van dit Akkoord.

2) In het voorstel voor een herschikking hadden de volgende tekstgedeelten moeten zijn aangeduid door middel van de grijze markering die over het algemeen gebruikt wordt voor inhoudelijke wijzigingen:

- in artikel 14, lid 1, onder a), dat overeenkomt met artikel 6, lid 1, onder a) van Richtlijn

¹ De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse taalversies van het voorstel en heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.

2008/95/EG, het toegevoegde woord "*persoonlijk*";

- in artikel 29, lid 2, dat overeenkomt met artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2008/95/EG, de doorgehaalde aanhef "*Onverminderd artikel 4*".

3) In artikel 29, lid 2, wordt ten onrechte verwezen naar artikel 3, dit moet zijn artikel 4.

Na behandeling van het voorstel heeft de adviesgroep dan ook met algemene stemmen kunnen concluderen dat het voorstel geen inhoudelijke wijziging bevat behalve die welke als zodanig in de tekst of in onderhavig advies zijn aangegeven. Ten aanzien van de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van het eerdere besluit met die inhoudelijke wijzigingen heeft de adviesgroep verder geconcludeerd dat het voorstel een directe codificatie van de bestaande tekst zonder enige inhoudelijke wijziging behelst.

C. PENNERA
Juridisch adviseur

H. LEGAL
Juridisch adviseur

L. ROMERO REQUENA
Directeur-generaal

11.10.2013

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Rapporteur voor advies: George Sabin Cutaş

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voornaamste doel van het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en de desbetreffende verordening die tot hetzelfde pakket behoort, is de stelsels voor inschrijving van merken in alle EU-lidstaten te harmoniseren en ervoor te zorgen dat het merkenstelsel van de Unie en de nationale merkenstelsels naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen, alsook deze stelsels doeltreffender te maken door de kosten te verlagen, de procedures te vereenvoudigen en te bespoedigen en de voorspelbaarheid en rechtszekerheid te verbeteren. Dit zou een aanzienlijke impuls kunnen betekenen voor innovatie en economische groei.

Het advies heeft uitsluitend betrekking op de handelsgerelateerde aspecten van het voorstel, met name de doorvoer van namaakproducten door de Unie en de verkoop van namaakproducten via het internet. Wat het eerste punt betreft is het Commissievoorstel erop gericht de doorvoer van namaakproducten via de Unie te beperken. Het advies ondersteunt dit initiatief, hoewel duidelijk wordt gesteld dat dit geen negatieve gevolgen mag hebben op het recht van de Unie om de toegang van derde landen tot geneesmiddelen te bevorderen overeenkomstig de Verklaring van Doha inzake de TRIPs-overeenkomst en de volksgezondheid van 14 november 2001. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de kwestie van de toegang tot geneesmiddelen vooral verband houdt met octrooien, en in mindere mate met merken.

Wat het tweede handelsgerelateerde aspect betreft, beoogt het voorstel ook de toegang van namaakproducten tot de Unie, met name door verkoop via het internet, te voorkomen. Door de toegenomen internetverkoop is dit probleem de laatste jaren bijzonder prangend geworden. Het advies verduidelijkt de rechtsmiddelen die de houder van het merk de mogelijkheid bieden preventief op te treden tegen de invoer van namaakgoederen wanneer alleen de

verzender met commercieel oogmerk handelt. Gezien de omvang van het probleem en de economische belangen die op het spel staan, is het ook wenselijk dat de lidstaten strengere controle uitoefenen op internetsites die namaakgoederen verkopen.

Ten slotte wijst het advies op de noodzaak om het EU-acquis met betrekking tot de bescherming van geografische aanduidingen in de Unie uit te breiden door in een toekomstige EU-rechtshandeling geografische aanduidingen op te nemen voor andere goederen dan landbouwproducten en levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

(15) Om ervoor te zorgen dat de beschermingsniveaus die andere instrumenten van EU-recht aan geografische aanduidingen verlenen, in de hele Unie eenvormig en volledig worden toegepast bij het onderzoek van absolute en relatieve weigeringsgronden, moet deze richtlijn inzake geografische aanduidingen dezelfde bepalingen bevatten als Verordening (EG) nr. 207/2009.

Amendement

(15) Om ervoor te zorgen dat de beschermingsniveaus die andere instrumenten van EU-recht aan geografische aanduidingen verlenen, in de hele Unie eenvormig en volledig worden toegepast bij het onderzoek van absolute en relatieve weigeringsgronden, moet deze richtlijn inzake geografische aanduidingen dezelfde bepalingen bevatten als Verordening (EG) nr. 207/2009.

Aangezien momenteel alleen EU-wetgeving bestaat inzake de bescherming van geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken, moet de Commissie een voorstel voor een verordening indienen met het oog op de harmonisatie van de voorschriften inzake de bescherming van geografische aanduidingen voor andere goederen dan landbouwproducten en levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken.

Amendement 2

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 merk derden kunnen verhinderen om waren in het douanegebied van de lidstaat 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 gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk. ***Dit mag geen afbreuk doen aan de naleving door de Unie van de WTO-regels, voornamelijk artikel V van de GATT over vrijheid van doorvoer, en het recht van de Unie om de toegang tot geneesmiddelen voor derde landen te bevorderen, met name de productie, circulatie en verspreiding van generische medicijnen in de EU en daarbuiten.***

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

(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.

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. ***Daartoe***

moet de eigenaar acties dienaangaande ondernemen zoals bedoeld in Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en verordening nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

(24) Om houders van Europese merken in staat te stellen namaak daadkrachtiger te bestrijden, moet hun het recht worden verleend het aanbrengen van een inbreuk makend merk of voorbereidende handelingen die daaraan voorafgaan, te verbieden.

Amendement

(24) Om houders van Europese merken in staat te stellen namaak daadkrachtiger te bestrijden, moet hun het recht worden verleend het aanbrengen van een inbreuk makend merk of *alle* voorbereidende handelingen die daaraan voorafgaan, te verbieden.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

Amendement

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.

Daartoe kan de houder van een Europees merk de nodige juridische stappen ondernemen als bepaald in Richtlijn

48/2004/EG en de nationale douaneautoriteiten verzoeken de goederen die beweerdelijk inbreuk maken op zijn rechten te onderwerpen aan maatregelen zoals inbeslagname of vernietiging overeenkomstig Verordening 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane.

De lidstaten nemen daarnaast passende maatregelen om de verkoop via internet van namaakproducten te voorkomen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

Amendement

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. ***Dit mag geen afbreuk doen aan de naleving door de Unie van de WTO-regels, voornamelijk artikel V van de GATT over vrijheid van doorvoer.***

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn Artikel 11 – lid 1 – 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 Europees merk, op een aanbiedingsvorm, verpakking of andere middelen waarop het merk kan worden aangebracht;

Motivering

Dit lid moet coherent zijn met de in artikel 5, lid 1, reeds gespecificeerde bepalingen over identificatie en overeenstemming.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 37 bis

Schadeloosstelling van de importeur en van de eigenaar van de goederen

De bevoegde agentschappen kunnen de houder van een merk gelasten aan de importeur, de geconsigneerde en de eigenaar van de goederen een passende schadeloosstelling te betalen voor aan hen toegebrachte schade door het ongerechtvaardigde vasthouden van goederen op grond van het in artikel 10 toegekende recht om de invoer te beperken.

Motivering

Overeenkomstig artikel 56 van de TRIPs-overeenkomst heeft het relevant agentschap de bevoegdheid een aanvrager, in dit geval een houder van een merk, te gelasten importeurs of eigenaars passend schadeloos te stellen voor het ongerechtvaardigde vasthouden. Het ongerechtvaardigde vasthouden is een groot en toenemend probleem. Volgens het jaarverslag van de Commissie "EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights: Results at the

Border" werden in 2011 in meer dan 2 700 gevallen goederen bij vergissing vastgehouden, een toename van 46% ten opzichte van twee jaar ervoor.

PROCEDURE

Titel	Het merkenrecht van de lidstaten (Herschikking)	
Document- en procedurenummers	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)	
Commissie ten principale Datum bekendmaking	JURI 16.4.2013	
Advies uitgebracht door Datum bekendmaking	INTA 16.4.2013	
Rapporteur voor advies Datum benoeming	George Sabin Cutaş 25.4.2013	
Behandeling in de commissie	11.7.2013	16.9.2013
Datum goedkeuring	14.10.2013	
Uitslag eindstemming	+: 21	–: 2
	0: 0	
Bij de eindstemming aanwezige leden	Laima Liucija Andrikiienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil	
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)	Jarosław Leszek Wałęsa	
Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)	Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler	

7.11.2013

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Herschikking)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Rapporteur voor advies: Regina Bastos

BEKNOPTE MOTIVERING

In de Europese Unie kan een merk hetzij op nationaal niveau, bij de bevoegde dienst voor industriële eigendom van een lidstaat – de wetgevingen van de lidstaten inzake merkenrecht zijn gedeeltelijk geharmoniseerd door Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, gecodificeerd door Richtlijn 2008/95/EG – hetzij op EU-niveau, als gemeenschapsmerk – krachtens Verordening 40/90 van de Raad van 20 december 1993 over het gemeenschapsrecht, gecodificeerd door Verordening 207/2009 – worden ingeschreven. Krachtens dezelfde verordening werd ook het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) opgericht en belast met de inschrijving en het beheer van gemeenschapsmerken. Deze merkenwetgeving heeft geen noemenswaardige wijzigingen ondergaan, terwijl het hele ondernemingsklimaat intussen grondig is veranderd.

Doel van het voorstel

De richtlijn, die gebaseerd is op artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat voorziet in maatregelen met het oog op de onderlinge aanpassing van de wetgevende, reglementaire en administratieve bepalingen van de lidstaten betreffende de instelling en de werking van de interne markt, behandelt de nationale merkenstelsels, die noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen Europese bescherming van hun merken wensen.

De effectbeoordeling door de Europese Commissie heeft aangetoond dat er behoefte is aan harmonisatie van bepaalde aspecten van de nationale procedures en aan een stelsel van samenwerking tussen de nationale instanties en het BHIM.

De algemene doelstelling van de herschikking die de Commissie op 27 maart 2013 heeft voorgesteld is:

- de modernisering van het Europese merkenstelsel,
- de beperking van de verschillen tussen de bepalingen van de bestaande kaders, en
- de verbetering van de samenwerking tussen de merkenbureaus.

Een en ander is erop gericht de ondernemingen van de EU de mogelijkheid te bieden hun concurrentiekracht te versterken:

- door de toegankelijkheid van de stelsels van merkenbescherming te verbeteren (vermindering van de kosten, kortere termijnen en grotere zichtbaarheid),
- door hun meer rechtszekerheid te garanderen, en
- door ervoor te zorgen dat het EU-stelsel zal blijven bestaan naast de nationale stelsels.

Wat de herschikking betreft, stelt de Commissie voor:

- de bestaande bepalingen te moderniseren en te verbeteren om de rechtszekerheid te verhogen en meer duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten die met de merken verbonden zijn, zowel wat de draagwijdte als wat de beperkingen ervan betreft,
- de nationale wetgevingen en procedures inzake merken te harmoniseren om deze af te stemmen op het communautaire merkenstelsel zoals het in de verordening is geregeld, en
- de samenwerking tussen de bureaus van de lidstaten en het BHIM te faciliteren teneinde de convergentie van praktijken en de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten te bevorderen, door aan deze samenwerking een rechtsgrond te bieden.

Internemarktaspecten

Het naast elkaar bestaan van een communautair merkenstelsel en een stelsel van nationale merken is noodzakelijk voor een goed functionerende interne markt. Een merk dient ertoe producten en diensten van een onderneming te onderscheiden, waardoor zij haar concurrentiepositie op de markt kan behouden door klanten aan te trekken en kan groeien. Het aantal aanvragen tot inschrijving van een gemeenschapsmerk bij het BHIM groei gestaag aan (ruim 107 900 in 2012). Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met een groeiende vraag van belanghebbenden naar meer gestroomlijnde en kwalitatief hoogwaardige stelsels voor de inschrijving van merken en daarvoor wordt meer samenhang, toegankelijkheid en technologische vernieuwing verwacht.

Het nieuwe wetgevingspakket omvat ook enkele bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Commissie interne markt en consumentenbescherming:

- de verduidelijking dat de merkhouders het gebruik van zijn merk in geval van vergelijkende reclame kan verbieden wanneer deze vergelijkende reclame niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame;
- de verduidelijking dat de invoer van producten in de EU verboden kan worden zelfs indien het alleen de verzender van de waren is die commerciële doeleinden nastreeft, dit om het bestellen en verkopen van nagemaakte waren via het internet te ontmoedigen;
- de mogelijkheid voor de houders van rechten het binnenbrengen van waren in het douanegebied van de Unie door derden te verhinderen, wanneer deze waren zonder toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk en ongeacht of de waren al dan niet in de vrije handel worden gebracht.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur kan zich grosso modo vinden in het voorstel van de Commissie, vooral wat de bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aangaat. De ingediende amendementen op het ontwerpverslag hebben betrekking op:

- het versterken van de rol van de nationale instanties in het stelsel van merkenbescherming en de strijd tegen namaak,
- de tekens voor het aanduiden van een Europees merk,
- de absolute gronden voor weigering of nietigheid, en
- de schrapping van het Commissievoorstel dat alle diensten hun ambtshalve onderzoek om vast te stellen of een merk kan worden ingeschreven moeten beperken tot de absolute weigeringsgronden.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 ingeval een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt gebruikt, aan een merk alleen bescherming moet worden verleend indien en voor zover de belangrijkste functie van het merk, ***namelijk het waarborgen van de commerciële herkomst van de waren of diensten***, wordt aangetast.

Amendement

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

Amendement 2

**Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De belangrijkste functie van het Europees merk is het waarborgen van de herkomst van de waren aan de consument of eindgebruiker waardoor hij of zij zonder dat enige verwarring mogelijk is, het onderscheid kan maken tussen dat product en producten die een andere herkomst hebben.

Amendement 3

**Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij de beoordeling of de belangrijkste functie van het Europees merk wordt aangetast, moet deze bepaling worden geïnterpreteerd in het licht van artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van

de mens teneinde het grondrecht op vrije meningsuiting te waarborgen.

Amendement 4

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 merk ***met de hulp van de nationale autoriteiten*** 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.

Motivering

Het is mogelijk dat de hulp van de nationale autoriteiten daarvoor nodig is.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

(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.

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 ***of het aanbieden*** van dergelijke goederen in de Unie ***met de hulp van de nationale autoriteiten*** te verbieden wanneer het alleen de verzender, ***de tussenhandelaar, de agent of de dienstverlener voor de onlineverkoop*** van de waren is die commerciële doeleinden nastreeft.

Motivering

Het is mogelijk dat de hulp van de nationale autoriteiten daarvoor nodig is.

Amendement 6

**Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25 bis) De exclusieve rechten die door een Europees merk worden verleend, mogen er niet toe leiden dat de houder het gebruik kan verbieden van tekens of aanduidingen die voor een geldige reden worden gebruikt opdat consumenten vergelijkingen kunnen maken of meningen kunnen uiten of wanneer het merk niet commercieel wordt gebruikt.

Amendement 7

**Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34**

Door de Commissie voorgestelde tekst

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***

(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.

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.

Motivering

Het ambtshalve onderzoek van de weigeringsgronden moet ook gelden wanneer de lidstaten daartoe besluiten, gezien de voordelen daarvan voor de aanvragers en met name kmo's. Momenteel bestaat deze mogelijkheid in 12 lidstaten (Portugal, Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Malta, Polen, Slowakije, Zweden en de Tsjechische Republiek).

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*(36 bis) **Oppositie tegen inschrijving van een merk kan tevens worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groepering of instantie die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigt;***

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(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.

(b) *zowel bij publicatie als bij inschrijving in het register* kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan

verleende bescherming **duidelijk en nauwkeurig** vast te stellen.

Motivering

Doel is ervoor te zorgen dat de elementen van het gemeenschapsmerk duidelijk en nauwkeurig kunnen worden vastgesteld.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

Amendement

5. Een merk wordt niet geweigerd indien het, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, op het moment van de inschrijving onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Motivering

Het merk moet onderscheidend vermogen bezitten op het moment van de inschrijving.

Amendement 11

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6**

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. De lidstaat kan bepalen dat lid 5 ook van toepassing is wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving en voor de inschrijving.

Amendement

Schrappen

Motivering

Het merk moet onderscheidend vermogen bezitten op het moment van de inschrijving.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(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 ;

Amendement

(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 **door hem of haar in staat te stellen om dit product zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van producten van andere herkomst**, aantast of kan aantasten;

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

Amendement

4. De houder van een **Europees** merk heeft ook het recht **om met behulp van de nationale autoriteiten de** invoer van waren ingevolge lid 3, onder c) **en het aanbieden van waren ingevolge lid 3, onder b)** te verbieden wanneer de afzender, **tussenhandelaar, agent of dienstverlener voor de onlineverkoop** van de waren met commercieel oogmerk handelt.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. De houder van een merk heeft eveneens het recht derden te verhinderen waren binnen te brengen in het douanegebied van

Amendement

5. De houder van een merk heeft eveneens het recht **om, met de hulp van de nationale autoriteiten**, derden te verhinderen waren

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.**

die inbreuk maken op dit recht binnen te brengen in het douanegebied van de lidstaat waar het merk is ingeschreven wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking:

(a) 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.

(b) bestemd zijn voor commerciële activiteiten zonder dat deze op dat grondgebied in de vrije handel worden gebracht.

Motivering

De circuits van namaakgoederen en smokkelwaar hebben de neiging de legitieme internationale handel te kopiëren. Aangezien het voor bepaalde illegale netwerken redelijk gemakkelijk is door de douane geviseerde documenten, in het bijzonder over de herkomst en de bestemming, te vervalsen, moet de IMCO-commissie eraan herinneren dat het beheer van de handelsstromen essentieel is om de interne markt, de rechten, gezondheid en veiligheid van de consumenten te beschermen. Het is mogelijk dat de hulp van de nationale autoriteiten daarvoor nodig is.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om dit merk te gebruiken voor een geldige reden die verband houdt met:

(a) reclame of promotie waardoor consumenten de goederen of diensten kunnen vergelijken; of

(b) identificatie met, parodie, kritiek of commentaar op de houder van het merk of de goederen of diensten van de houder van het merk; of
(c) elk niet-commercieel gebruik van een merk.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Amendement

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

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 17

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

Motivering

Het ambtshalve onderzoek van de weigeringsgronden moet ook gelden wanneer de lidstaten daartoe besluiten, gezien de voordelen daarvan voor de aanvragers en met name kmo's. Momenteel bestaat deze mogelijkheid in 12 lidstaten (Portugal, Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Malta, Polen, Slowakije, Zweden en de Tsjechische Republiek).

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groepering of instantie die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigt, kan voor de inschrijving van een merk bij de dienst schriftelijke opmerkingen indienen met vermelding van de gronden overeenkomstig artikel 4 op basis waarvan de inschrijving van het merk ambtshalve moet worden geweigerd. ***Zij zijn geen partij in de procedure voor de dienst.***

Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groepering of instantie die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigt, kan voor de inschrijving van een merk bij de dienst schriftelijke opmerkingen indienen met vermelding van de gronden overeenkomstig artikel 4 op basis waarvan de inschrijving van het merk ambtshalve moet worden geweigerd.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten voeren een doeltreffende en snelle administratieve procedure in om bij hun diensten oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een ***aanvraag op de in artikel 5 bedoelde gronden.***

Amendement

1. De lidstaten voeren een doeltreffende en snelle administratieve procedure in om bij hun diensten oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een ***aanvraag.***

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn Artikel 45 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. Oppositie tegen inschrijving van een merk kan tevens worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groepering of instantie die fabrikanten, producenten,

*dienstverrichters, handelaren of
consumenten vertegenwoordigt.*

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn Artikel 53 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

Amendement

De lidstaten *nemen maatregelen om ervoor te* zorgen dat de diensten met het Agentschap samenwerken op *de werkgebieden die zij* van belang *achten* voor de bescherming van merken in de Unie, *maar die niet dezelfde zijn als de in artikel 52 genoemde gebieden.*

PROCEDURE

Titel	Het merkenrecht van de lidstaten (Herschikking)		
Document- en procedurenummers	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)		
Commissie ten principale Datum bekendmaking	Rapporteur(s) 16.4.2013		
Advies uitgebracht door Datum bekendmaking	IMCO 16.4.2013		
Rapporteur voor advies Datum benoeming	Regina Bastos 29.5.2013		
Behandeling in de commissie	9.7.2013	25.9.2013	14.10.2013
Datum goedkeuring	5.11.2013		
Uitslag eindstemming	+: –: 0:	34 0 1	
Bij de eindstemming aanwezige leden	Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler		
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)	Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Kerstin Westphal		
Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)	Agustín Díaz de Mera García Consuegra		

PROCEDURE

Titel	Het merkenrecht van de lidstaten (Herschikking)			
Document- en procedurenummers	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)			
Datum indiening bij EP	27.3.2013			
Commissie ten principale Datum bekendmaking	JURI 16.4.2013			
Medeadviserende commissie(s) Datum bekendmaking	INTA 16.4.2013	ITRE 16.4.2013	IMCO 16.4.2013	
Geen advies Datum besluit	ITRE 25.4.2013			
Rapporteur(s) Datum benoeming	Cecilia Wikström 24.4.2013			
Behandeling in de commissie	29.5.2013	19.6.2013	17.9.2013	14.10.2013
	5.11.2013			
Datum goedkeuring	17.12.2013			
Uitslag eindstemming	+: 23	–: 0	0: 0	
Bij de eindstemming aanwezige leden	Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka			
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)	Eva Lichtenberger, József Szájer			
Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)	Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne			
Datum indiening	16.1.2014			