

# DE WIJZIGING VAN DE EENVORMIGE BENELUXWETTEN INZAKE TEKENINGEN EN MODELLEN EN MERKEN

Kristof ROOX

Advocaat - De Bauw & Maeyaert  
Assistent Universiteit Gent

## 1. De Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW)

### 1.1. Het Protocol van 28 maart 1995

#### a. *Inleiding*

Inzake het tekeningen- en modellenrecht, werd het Protocol tot wijziging van de BTMW, ondertekend op 28 maart 1995 te Brussel<sup>1</sup>, inmiddels goedgekeurd in de Senaat op 17 juli 1997<sup>2</sup> en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 11 december 1997<sup>3</sup>. Het Protocol moet derhalve enkel nog worden bekrachtigd door de Koning en vervolgens worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad<sup>4</sup>.

#### b. *Termijn van respijt*

Eén van de doelstellingen van het Protocol is het invoeren in de BTMW van een bepaling die erop gericht is de ontwerpers van een tekening of model de kans te geven het eventuele succes ervan gedurende een periode van maximum twaalf maanden voorafgaand aan het depot, uit te testen zonder dat dit nefaste gevolgen heeft voor het nieuwheidsvereiste zoals omschreven in artikel 4, lid 1, onder a BTMW.

Dit artikel bepaalt dat geen uitsluitend recht wordt verkregen door het depot van een tekening of model indien deze tekening of model feitelijke bekendheid geniet in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Benelux-gebied op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren voorafgaand aan het depot. Uit de bewoordingen van dit artikel blijkt dat indien de deposant zelf bekendheid geeft aan een model (bvb. door monsters van het model te versturen aan potentiële klanten) vooraleer dit wordt gedeponneerd, dit tot gevolg zal hebben dat het model niet meer

---

<sup>1</sup> Voor de tekst van het Protocol: Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995, *Gedr.St.*, Senaat, 1996-1997, 652/1, p.4.

<sup>2</sup> Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995, *Gedr.St.*, Senaat, 1996-1997, 652/1 (wetsontwerp), 652/2 (verslag namens de Commissie voor buitenlandse betrekkingen uitgebracht door de heer Bourgeois), 652/3 (tekst aangenomen door de Commissie) en *Hand.* Senaat, 1996-1997, 17 juli 1997.

<sup>3</sup> *Hand.* Kamer, 1996-1997, 1146/1.

<sup>4</sup> Het Protocol zal overigens slechts in werking treden op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging. Nederland heeft het Protocol reeds bij wet van 29 mei 1997 goedgekeurd, zodat het thans nog wachten is op Luxemburg.

nieuw is en nietig kan worden verklaard door iedere belanghebbende. De omstandigheid dat ook de eigen bekendmaking vóór het depot meebrengt dat het model ten tijde van het depot niet meer nieuw is, wordt terecht als dé grote valkuil van het Benelux tekeningen- en modellenrecht beschouwd<sup>5</sup>.

Het Protocol voorziet in de invoeging van een nieuw artikel *4bis* BTMW dat bepaalt dat artikel 4, lid 1, onder a BTMW geen toepassing vindt indien de feitelijke bekendheid het gevolg is van een openbaarmaking door de deposant (of een derde die zijn kennis van de deposant heeft verkregen) binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van het depot of de datum van voorrang, welke voortvloeit uit het Verdrag van Parijs<sup>6</sup>. Het Protocol voert met andere woorden een termijn van respijt van één jaar in die in de praktijk ongetwijfeld zal worden toegejuicht. Dergelijke bepaling komt overigens voor in de meeste nationale en internationale wetgevingen inzake tekeningen en modellen en beantwoordt aan een behoefte van de betrokken economische sectoren.

### *c. Sancties tegen namaak te kwader trouw*

In het kader van de groei van het internationaal handelsverkeer is in het voorbije decennium ook de noodzaak toegenomen om meer efficiënte maatregelen te nemen tegen de invoer en het op de markt brengen van namaakprodukten. De Europese markten worden immers overspoeld met namaakprodukten, gemaakt aan lagere kostprijzen met materialen van inferieure kwaliteit. Enkele cijfers tonen de omvang van dit alsmaar groeiend probleem aan. Uit een parlementaire vraag d.d. 6 september 1996 blijkt dat de Belgische douane-autoriteiten in 1995 in België 21,5 ton namaakgoederen in beslag hebben genomen, een toename van 30% sinds 1993. Volgens de douane-autoriteiten vormen de in beslag genomen namaakgoederen bovendien slechts 10% van de werkelijke hoeveelheid. De Europese Commissie schat dat de handel in namaakgoederen in de Europese Unie alleen al 100.000 banen verloren doet gaan<sup>7</sup>. In internationale kringen wordt de omzet die jaarlijks via namaak wordt gerealiseerd geschat tussen de drie en de negen procent van de wereldhandel<sup>8</sup>. Efficiënte maatregelen ter bestrijding van de handel in namaak zijn dan ook onontbeerlijk.

Door een Beneluxprotocol van 2 december 1992 werden dergelijke maatregelen reeds opgenomen in de eenvormige Beneluxwet op de merken. Aangezien ook de houders van gedeponeerde tekeningen en modellen af te rekenen hebben met namaak, werd door de betrokken economische sectoren, met name de sector van textiel en mode, aangedrongen om gelijkaardige maatregelen in te voeren in het tekeningen- en modellenrecht. Het voorzien van nieuwe sancties tegen namaak te kwader trouw is dan ook één van de voornaamste doelstellingen van het Protocol. Welke zijn nu deze nieuwe sancties tegen de namaak te kwader trouw ?

In de eerste plaats worden de mogelijkheden op compensatie verruimd voor de

<sup>5</sup> VERKADE, D.W.F., *Bescherming van het uiterlijk van produkten*, p.55.

<sup>6</sup> Verdrag van Parijs tot Bescherming van de Industriële Eigendom waarvan de oorspronkelijke tekst dateert van 20 maart 1883. Deze tekst werd later herhaaldelijk herzien. België, Nederland en Luxemburg zijn partij bij de op 14 juli 1967 te Stockholm herziene tekst.

<sup>7</sup> *Vr. en Ant.*, Senaat, 15 oktober 1996, (nr. 1-29), 1411.

<sup>8</sup> BUYDENS, M., *La réparation du dommage en droit de la propriété industrielle*, *T.B.H.*, 1995, 460-461.

benadeelde rechthebbende. Het huidige artikel 14, lid 2 BTMW bepaalt dat de houder van een tekening of model op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding kan eisen voor de schade die hij lijdt ten gevolge van de in artikel 14, lid 1 BTMW opgesomde handelingen. Het Protocol voorziet echter in de invoering van een nieuw lid 3 in artikel 14 BTMW waardoor de houder van het uitsluitend recht, naast of in de plaats van een vordering tot schadevergoeding, een vordering tot winstafdracht kan instellen, alsmede een vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Deze nieuwe regeling komt duidelijk tegemoet aan de bewijsproblemen die de houder van een uitsluitend recht in de praktijk ervaart met betrekking tot het begroten van de omvang van zijn schade. De omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst is immers veelal eenvoudiger vast te stellen dan de geleden schade. Daarenboven rust de bewijslast met betrekking tot de begroting van de winst bij de inbreukmaker aangezien de houder van het uitsluitend recht tevens kan vorderen dat de inbreukmaker rekening en verantwoording omtrent zijn winst aflegt. Met deze regeling wordt echter niet alleen de vergoeding van de betrokken rechthebbende beoogt. Door de financiële voordelen van de namaak aan te pakken, wordt eveneens voorkomen dat de inbreukmaker te kwader trouw, ondanks een veroordeling in rechte, voordeel heeft bij het voortzetten van zijn namaakactiviteiten. Het weze echter benadrukt dat de vordering tot winstafdracht zal worden afgewezen indien de rechter van oordeel is dat de inbreukmakende handelingen niet te kwader trouw werden verricht, of dat de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht.

Ook voorziet het Protocol in een nieuw lid 4 in artikel 14 BTMW op basis waarvan de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model de vordering tot schadevergoeding of winstafdracht niet alleen in eigen naam, maar ook in naam van een licentiehouders kan instellen. Er wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat deze mogelijkheid de bevoegdheden van de licentiehouders op grond van artikel 13, lid 4 BTMW onverlet laat (*cfr. infra*). Zelfs wanneer de houder van het uitsluitend recht een vordering namens de licentiehouders instelt, kan de desbetreffende licentiehouders beslissen om in deze procedure tussen te komen.

Zoals in de vorige paragraaf reeds werd aangehaald, worden de vorderingsmogelijkheden van de licentiehouders jegens de namaker eveneens verruimd. Het Protocol voorziet immers in een wijziging van artikel 13, lid 4 BTMW waardoor een licentiehouders voortaan de mogelijkheid heeft om tussen te komen in een door de houder van het uitsluitend recht ingestelde vordering tot schadevergoeding en/of winstafdracht teneinde rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de winst te doen toewijzen. De licentiehouders kan deze vorderingen eveneens zelfstandig instellen, doch op voorwaarde dat hij daartoe de toestemming van de houder van het uitsluitend recht heeft verkregen.

Tenslotte voorziet het Protocol in een nieuw artikel 14*bis* BTMW dat de houder van het uitsluitend recht beter in staat moet stellen de namaak te kwader trouw te bestrijden. Het eerste lid van artikel 14*bis* BTMW verschaft de houder van het uitsluitend recht immers de mogelijkheid om roerende zaken, waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die gebruikt zijn bij de produktie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Op deze wijze kan de houder van het uitsluitend recht vermijden dat namaakgoederen, niettegenstaande de vastgestelde inbreuk, in het economisch verkeer

worden gebracht. Het weze overigens opgemerkt dat het eerste lid van artikel 14*bis* BTMW beperkt is tot roerende namaakgoederen. De Benelux-wetgever is immers van oordeel dat voor onroerende zaken de kans klein is dat deze in het verkeer worden gebracht ondanks een vastgestelde inbreuk. Uit de tekst van artikel 14*bis* BTMW blijkt eveneens dat de houder van het uitsluitend recht ook de produktiemiddelen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken kan opvorderen. Wat deze produktiemiddelen betreft, is het al dan niet roerend karakter van geen belang omdat zowel roerende als onroerende produktiemiddelen, ondanks een veroordeling in rechte, verder kunnen worden aangewend voor de vervaardiging van inbreukmakende zaken. Het eerste lid van artikel 14*bis* BTMW voorziet eveneens de mogelijkheid om gelden, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van een inbreuk zijn verkregen, op te vorderen. De in artikel 14*bis*, lid 1 BTMW voorziene opvordering zal echter door de rechter worden afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw werd begaan.

Vanwege het feit dat er in de Benelux geen uniform beslagrecht bestaat werd ervan afgezien hieromtrent een regeling in de BTMW te treffen. Het tweede lid van artikel 14*bis* BTMW verwijst dan ook naar het nationale recht voor de mogelijkheden tot het leggen van bewarend en uitvoerend beslag.

Het derde lid van artikel 14*bis* BTMW biedt de rechter de mogelijkheid om aan het bevel tot afgifte op grond van het eerste lid de voorwaarde te verbinden dat de eiser een bepaalde vergoeding betaalt. Deze bepaling stelt de rechter in staat om in voorkomende gevallen een onredelijke bevoordeling van de eiser en benadeling van de gedaagde te corrigeren. Van onredelijkheid zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn in het geval dat de waarde van de af te geven zaken onevenredig hoog is in verhouding tot het belang van de eiser bij de afgifte ervan.

Het vierde lid van artikel 14*bis* BTMW geeft aan de licentiehouders eveneens het recht om een vordering als bedoeld in het eerste lid in te stellen, indien en voor zover hij daarbij belang heeft en toestemming van de houder van het uitsluitend recht heeft verkregen.

Het vijfde lid van artikel 14*bis* BTMW biedt de houder van het uitsluitend recht de mogelijkheid eerdere schakels in de keten van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en zodoende dichterbij de bron op te treden. Hiertoe kan de houder van het uitsluitend recht vorderen dat een inbreukmaker al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee de inbreuk gepleegd is, bekend maakt en alle daarop betrekking hebbende gegevens verstrekt.

## 1.2. Het Protocol van 7 augustus 1996

Op 20 maart 1998 heeft de Belgische Ministerraad, niettegenstaande het vorige Protocol nog niet in werking is getreden, beslist om een nieuw Protocol<sup>9</sup> tot wijziging van de BTMW ter goedkeuring over te maken aan het Belgisch Parlement<sup>10</sup>. Dit

<sup>9</sup> Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, 7 augustus 1996, *Trb.*, 1996, nr. 226.

<sup>10</sup> [http://belgium.fgov.be/Ned/117/11705/1998\\_view/980320/200318.htm](http://belgium.fgov.be/Ned/117/11705/1998_view/980320/200318.htm).

Protocol werd ondertekend op 7 augustus 1996 en heeft voornamelijk tot doel de BTMW te wijzigen in functie van een aantal ontwikkelingen op internationaal en Europees vlak. Aangezien het minstens zes maanden duurt vooraleer dergelijke beslissing van de Ministerraad de betrokken Senaatscommissie (buitenlandse aangelegenheden) bereikt, zal de goedkeuring en de inwerkingtreding van het Protocol nog enige tijd op zich laten wachten.

Het Protocol voorziet in de eerste plaats in een aanpassing van artikel 3, lid 1 BTMW in functie van het TRIPs-verdrag<sup>11 12</sup>. In het nieuwe artikel 3, lid 1 BTMW wordt het aantal personen die een beroep kunnen doen op het recht van voorrang dat verbonden is aan het depot van een tekening of een model, uitgebreid. Thans kunnen uitsluitend de onderdanen van de landen die het Unieverdrag van Parijs ondertekenden dit recht uitoefenen. Ook de onderdanen van de landen die partij zijn bij het Akkoord van Marrakech zullen voortaan over deze mogelijkheid beschikken.

In artikel 14, lid 1 BTMW worden de handelingen opgesomd waartegen de houder van het uitsluitend recht zich kan verzetten. Deze opsomming omvat echter geen exportverbod. Het Protocol voorziet in een toevoeging in artikel 14, lid 1 BTMW van de uitvoer van een inbreukmakend(e) tekening/model aan de lijst van de voor de houder van het uitsluitend recht voorbehouden handelingen.

Tenslotte wordt in artikel 14 BTMW een nieuw lid 2 tussengevoegd op basis waarvan de houder van het uitsluitend recht zich kan verzetten tegen het plaatsen onder een schorsingsregeling van door namaak of piraterij verkregen goederen als bedoeld in de op 1 juli 1995 in werking getreden anti-piraterijverordening<sup>13</sup>. Onder schorsingsregeling wordt begrepen het extern douanevervoer, het douane-entrepot, het actief veredelingsverkeer, de behandeling onder douanetoezicht en de tijdelijke invoer<sup>14</sup>.

## **2. De Benelux Merkenwet (BMW)**

### **2.1. Het Protocol van 9 januari 1996**

Na de inwerkingtreding op 1 januari 1996 van een groot aantal bepalingen van het op 2 december 1992 Brussel ondertekende Protocol houdende wijziging van de BMW<sup>15</sup>,

---

<sup>11</sup> Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 – Bijlage 1 C bij het Akkoord van Marrakech tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

<sup>12</sup> Zonder verder in te gaan op deze discussie, betekent dit dat de Benelux-wetgever van oordeel is dat de bepalingen van het TRIPs-verdrag geen directe werking hebben, hetgeen ten zeerste kan worden betwist.

<sup>13</sup> Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, *P.B.*, 1994, L341, 8.

<sup>14</sup> Cfr. Artikel 84 van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 d.d. 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, *P.B.*, 1992, L302, 19. Deze problematiek zal het voorwerp uitmaken van een later te verschijnen bijdrage.

<sup>15</sup> Zie VAN HEES, H., De wijziging van de Benelux Merkenwet, *I.R.D.I.*, 1996, p.3.

werd recentelijk weer een nieuw Protocol<sup>16</sup> door de Ministerraad van 20 maart 1998 ter goedkeuring overgemaakt aan het Parlement<sup>17</sup>. Dit Protocol werd ondertekend op 7 augustus 1996 en vindt, evenals het Protocol houdende wijziging van de BTMW van dezelfde datum<sup>18</sup>, voornamelijk zijn oorsprong in de diverse internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen van de Lidstaten van de Benelux.

*a. Recht van voorrang*

Zoals hierboven reeds werd uiteengezet met betrekking tot de BTMW, wordt de in artikel 3, lid 1 BMW voorziene mogelijkheid tot het invoeren van een recht van voorrang uitgebreid tot de onderdanen van de landen die partij zijn bij het Akkoord van Marrakech.

*b. Uitbreiding van de nietigheidsgronden*

Overeenkomstig artikel 3, lid 1 BMW wordt het recht op een merk verkregen door het eerste depot verricht binnen het Benelux-gebied of voortvloeiende uit een internationale inschrijving. Artikel 4 BMW bepaalt echter dat in zes gevallen geen recht op een merk wordt verkregen. Het Protocol voorziet in een zevende geval, met name het depot van merken voor wijnen en spiritualiën die ten onrechte een geografische aanduiding bevatten en derhalve niet hun oorsprong vinden in het aangegeven gebied (bv. "Loch Ness" voor Italiaanse whisky). Deze nieuwe nietigheidsgrond zal worden opgenomen door aan artikel 4 BMW een nieuw lid 7 toe te voegen. Deze wijziging van de BMW vindt zijn oorsprong in artikel 23, lid 2 van het TRIPs-verdrag.

De inschrijving van dergelijke misleidende geografische aanduidingen als merk zal voortaan niet alleen nietig kunnen worden verklaard overeenkomstig artikel 14 BMW. Het Benelux-Merkenbureau zal dergelijke inschrijving overeenkomstig artikel 6bis BMW eveneens ambtshalve kunnen weigeren. Het Protocol voorziet immers zowel in de bepalingen inzake de relatieve (artikel 14.C, lid 1, onder b) als in deze met betrekking tot de absolute nietigheidsgronden (artikel 6bis, lid 1, onder b. BMW) een verwijzing naar artikel 4, lid 7 BMW.

Het nieuwe artikel 4, lid 7 BMW voorziet tenslotte eveneens in een uitzondering met betrekking tot depots te goeder trouw, verricht vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling of verricht voordat de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd.

*c. Het depot in de Benelux*

Ook dient de BMW te worden gewijzigd ten gevolge van de ondertekening van het

<sup>16</sup> Voorstel van Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, 9 februari 1996, Benelux, M (96) 2 ; *Trb.*, 1996, nr. 225.

<sup>17</sup> [http://belgium.fgov.be/Ned/117/11705/1998\\_view/980320/200317.htm](http://belgium.fgov.be/Ned/117/11705/1998_view/980320/200317.htm).

<sup>18</sup> Cfr. infra onder 1.2.

Verdrag over het Merkenrecht (TLT)<sup>19</sup>, uitgewerkt onder auspiciën van de WIPO<sup>20</sup>. Dit verdrag voorziet voornamelijk in een vereenvoudiging en harmonisatie van de regels betreffende de nationale registratie van merken. Het TLT somt op een exhaustieve wijze de informatie op die door een nationale instantie van een deposant kan worden gevraagd. In deze opsomming komt het overmaken van een onderzoek naar eerdere inschrijvingen niet voor, hetgeen in strijd is met de bepalingen van de BMW. Het huidige artikel 6.B BMW bepaalt immers dat de ontvankelijkheid van een depot afhankelijk is van het overleggen van de resultaten van een door het Benelux-Merkenbureau verricht onderzoek naar eerdere inschrijvingen, dan wel van het verzoek aan het Benelux-Merkenbureau een onderzoek in te stellen.

Het overmaken van dergelijk onderzoek/verzoek zal voortaan geen ontvankelijkheidsvoorwaarde meer uitmaken. Niettegenstaande België het TLT nog niet heeft geratificeerd, voorziet het Protocol dat het Benelux-Merkenbureau voortaan het onderzoek naar eerdere inschrijvingen zelf zal verrichten, tenzij de deposant een bewijsstuk kan overleggen dat een onderzoek naar eerdere inschrijvingen is aangevraagd of verricht binnen de drie maanden voorafgaand aan het depot. In voorkomend geval zal een bij uitvoeringsreglement vastgesteld bedrag in mindering worden gebracht van de overeenkomstig artikel 6.A, lid 1 BMW te betalen rechten.

#### *d. Anti-piraterijmaatregelen*

In artikel 13.A BMW zal een nieuw lid worden ingevoegd, hetgeen nogmaals een nieuwe nummering van dit belangrijk en controversieel artikel tot gevolg zal hebben. Deze wijziging van de BMW is noodzakelijk in functie van de inwerkingtreding van hogervermelde anti-piraterijverordening<sup>21</sup>. Een merkhouders zal zich bijgevolg eveneens kunnen verzetten tegen het onder een schorsingsregeling plaatsen van door namaak of piraterij verkregen goederen.

#### *e. Diversen*

Tenslotte werd van de wijziging van de BMW gebruik gemaakt om deze wetgeving met twee bijzondere bepalingen aan te vullen die niets te maken hebben met internationale of Europeesrechtelijke verplichtingen.

Deze wijzigingen hebben enerzijds betrekking op de mogelijkheid van de nationale administraties om de controle van de merkdepots aan het Benelux-Merkenbureau te delegeren. Onder de nieuwe regeling kan een depot, naar keuze van de deposant, nog steeds worden verricht bij de bevoegde nationale diensten of bij het Benelux-Merkenbureau. Het is daarentegen niet meer noodzakelijk dat, indien een depot wordt verricht bij een nationale dienst, door deze nationale dienst wordt vastgesteld dat dit depot voldoet aan de gestelde vereisten. Overeenkomstig het nieuwe artikel 6.A, lid 4 BMW kan deze nationale dienst het depot onmiddellijk doorsturen aan het Benelux-Merkenbureau zonder controle. De nationale diensten kunnen met andere woorden

---

<sup>19</sup> Dit verdrag, ook wel Trademark Law Treaty of TLT genoemd, werd ondertekend op 27 oktober 1994 en is in werking getreden op 1 augustus 1996.

<sup>20</sup> World Intellectual Property Organization.

<sup>21</sup> Cfr. 1.2.

vrij beslissen om de depots al dan niet te controleren vooraleer deze door te sturen naar het Benelux-Merkenbureau.

Krachtens artikel 6bis BMW heeft het Benelux-Merkenbureau de bevoegdheid om ambtshalve te weigeren een merkdepot in te schrijven. Deze weigeringsbevoegdheid kan uiteindelijk uitmonden in een procedure voor het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te s'-Gravenhage of het Cour d'Appel te Luxemburg. Het Protocol voorziet dat het Benelux-Merkenbureau in dergelijke procedure kan worden vertegenwoordigd door haar directeur of een door hem gemachtigd personeelslid. Het Benelux-Merkenbureau kan derhalve zelf voor de bevoegde nationale jurisdicties haar conclusies verdedigen met betrekking tot een weigering van inschrijving.

## 2.2. Het invoeren van een oppositieprocedure in de Benelux

Volledigheidshalve moet erop worden gewezen dat er momenteel stemmen opgaan om de BMW opnieuw te wijzigen en in het bijzonder om een oppositieprocedure in te voeren. De Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht (BMM) heeft bij haar leden een “verkennde enquête” verricht met betrekking tot de wenselijkheid van dergelijke oppositieprocedure.

Uit deze enquête blijkt dat de meningen erg verdeeld zijn, zowel ten aanzien van de wenselijkheid van de invoering van een oppositieprocedure, als ten aanzien van de modaliteiten ervan. De merkgemachtigden en de industrie (met uitzondering van enkele grote merkhouders) blijken voor de invoering te zijn, terwijl de advocaten in meerderheid tegen zijn. Als redenen pro oppositieprocedure werden voornamelijk weerhouden : goedkoper, eenvoudiger en sneller dan een gerechtelijke procedure, rechtszekerheid, het bestaan van een oppositiemogelijkheid inzake het Europees Gemeenschapsmerk en in andere Europese landen, rechtszekerheid en het bekomen van een “schoner” register. Het invoeren van een nieuwe procedure naast de bestaande procedures, de ermee gepaard gaande kosten en het bemoeilijken en vertragen van het bekomen van een merkinschrijving worden als voornaamste nadelen beschouwd. Voor een bespreking van een eventueel oppositiesysteem in de Benelux en de modaliteiten ervan kan worden verwezen naar het advies van de Commissie Wetgeving van BMM d.d. 9 september 1998.

## 3. **Besluit**

Afgezien van de invoering van een oppositieprocedure in de Benelux, zullen de wijzigingen die in de toekomst aan de BMW en de BTMW worden aangebracht, geen problemen met zich brengen. Deze wijzigingen zijn immers vaak niet meer dan een aanpassing in functie van de ontwikkelingen op internationaal en Europees vlak. Wat de BTMW betreft, zal het invoeren van een termijn van respijt en de verruiming van de sancties tegen namaak te kwader trouw door de betrokken economische sectoren worden toegejuicht. Het is echter te betreuren dat de inwerkingtreding van deze nieuwe bepalingen zo lang op zich laat wachten.