

## I

(Wetgevingshandelingen)

## RICHTLIJNEN

### **RICHTLIJN (EU) 2015/2436 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD**

**van 16 december 2015**

**betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten**

**(herschikking)**

**(Voor de EER relevante tekst)**

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité <sup>(1)</sup>,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure <sup>(2)</sup>,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>(3)</sup> moeten een aantal wijzigingen worden aangebracht. Ter wille van de duidelijkheid van de tekst moet tot herschikking van die richtlijn worden overgegaan.
- (2) In Richtlijn 2008/95/EG zijn de centrale bepalingen van materieel merkenrecht geharmoniseerd die ten tijde van de vaststelling ervan werden geacht het meest rechtstreeks van invloed te zijn op de werking van de interne markt doordat zij het vrij verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de Unie belemmerden.
- (3) De bescherming van merken in de lidstaten bestaat naast de bescherming op het niveau van de Unie in de vorm van merken van de Europese Unie („Uniemerken”) die een eenheid vormen en in de hele Unie geldig zijn, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad <sup>(4)</sup>. Het naast elkaar bestaan van en het evenwicht tussen merkenstelsels op nationaal en Unieniveau vormt in feite een hoeksteen van het Uniebeleid inzake de bescherming van intellectuele eigendom.
- (4) In aansluiting op de mededeling van de Commissie van 16 juli 2008 over een strategie inzake industriële-eigendomsrechten voor Europa heeft de Commissie een diepgaande evaluatie van de algemene werking van het merkenstelsel in Europa als geheel verricht, waarbij het niveau van de Unie en het nationale niveau zijn behandeld, alsmede de onderlinge betrekkingen tussen beide.

<sup>(1)</sup> PB C 327 van 12.11.2013, blz. 42.

<sup>(2)</sup> Standpunt van het Europees Parlement van 25 februari 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 10 november 2015 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van 15 december 2015.

<sup>(3)</sup> Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 25).

<sup>(4)</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 78 van 24.3.2009, blz. 1).

- (5) In zijn conclusies van 25 mei 2010 over de toekomstige herziening van het merkenstelsel in de Europese Unie heeft de Raad de Commissie gevraagd voorstellen in te dienen voor de herziening van Verordening (EG) nr. 207/2009 en Richtlijn 2008/95/EG. De herziening van de richtlijn moet maatregelen omvatten die deze meer in overeenstemming brengen met Verordening (EG) nr. 207/2009, waardoor op minder gebieden binnen het merkenstelsel in Europa in zijn geheel verschillen zouden bestaan, terwijl de nationale bescherming van merken als een aantrekkelijke optie voor aanvragers behouden blijft. Hierbij moet de complementaire relatie tussen het Uniemerkenstelsel en nationale merkenstelsels worden gewaarborgd.
- (6) De Commissie concludeerde in haar mededeling van 24 mei 2011 met als titel „Een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten” dat om te voldoen aan de toegenomen vraag van belanghebbenden naar steeds snellere, kwaliteitsvollere en eenvoudigere inschrijvingsstelsels die ook consistentere, gebruiksvriendelijker, beter toegankelijk voor het publiek en meer technologisch actueel zijn, het merkenstelsel in de Unie in zijn geheel moet worden gemoderniseerd en aangepast aan het internettijdperk.
- (7) Uit raadplegingen en evaluaties ten behoeve van deze richtlijn is gebleken dat er, ondanks de vorige gedeeltelijke harmonisatie van nationale wetgevingen gebieden resteren waar verdere harmonisatie een positief effect op concurrentievermogen en groei zou kunnen hebben.
- (8) Om bij te dragen tot de beoogde bevordering en totstandbrenging van een goed functionerende interne markt en de verkrijging en bescherming van merken in de Unie te vereenvoudigen ten bate van de groei en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, is het noodzakelijk verder te gaan dan het beperkte toepassingsgebied van de met Richtlijn 2008/95/EG tot stand gebrachte onderlinge aanpassing en deze aanpassing uit te breiden naar andere aspecten van het materiële merkenrecht inzake merken die door middel van inschrijving overeenkomstig Verordening (EG) nr. 207/2009 worden beschermd.
- (9) Om de inschrijving van merken in de hele Unie te vereenvoudigen en gemakkelijker te beheren, is het van wezenlijk belang om niet alleen bepalingen van materieel recht onderling aan te passen, maar ook procedurele regels. Daarom moeten de belangrijkste procedurele regels op het gebied van merkinschrijving in de lidstaten en binnen het Uniemerkenstelsel met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Wat de procedures op grond van het nationale recht betreft, is het voldoende algemene beginselen vast te stellen en het aan de lidstaten over te laten meer specifieke regels op te stellen.
- (10) Het is essentieel om ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. In overeenstemming met de ruimere bescherming die wordt verleend aan Uniemerken die bekend zijn in de Unie, moet ook op nationaal niveau ruimere bescherming worden verleend aan alle ingeschreven merken die in de betrokken lidstaat bekend zijn.
- (11) Deze richtlijn mag de lidstaten de bevoegdheid niet ontnemen om door gebruik verkregen merken te blijven beschermen, maar moet deze merken enkel in aanmerking nemen wat betreft hun verhouding tot door inschrijving verkregen rechten.
- (12) Het doel van deze aanpassing kan alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van identieke voorwaarden.
- (13) Hiertoe moet een niet-limitatieve opsomming van tekens worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, mits die tekens 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 behoorlijk bestuur, is het ook van wezenlijk belang voor te schrijven dat het teken op een duidelijke, nauwkeurige, autonome, gemakkelijk toegankelijke, begrijpbare, duurzame en objectieve wijze kan worden weergegeven. Een teken moet daarom in elke passende vorm weergegeven kunnen worden met algemeen beschikbare technologie, en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, zolang de weergave in dat opzicht voldoende garanties biedt.
- (14) De gronden voor weigering of nietigverklaring betreffende het merk zelf, waaronder het ontbreken van onderscheidend vermogen, of betreffende conflicten tussen het merk en oudere rechten, moeten voorts limitatief worden opgesomd, ook al zijn zij deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen.

- (15) Om ervoor te zorgen dat de beschermingsniveaus die de Uniewetgeving en het nationale 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 voor geografische aanduidingen dezelfde bepalingen bevatten als Verordening (EG) nr. 207/2009. Voorts is het passend ervoor te zorgen dat de absolute weigeringsgronden worden verruimd naar beschermde traditionele aanduidingen voor wijnen en gegarandeerde traditionele specialiteiten.
- (16) De door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, moet absoluut zijn wanneer het merk gelijk is aan het overeenstemmende teken en de waren of diensten dezelfde zijn. De bescherming moet ook gelden wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn. Het begrip overeenstemming moet in samenhang met het gevaar van verwarring worden uitgelegd. Het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de aangeduide waren of diensten, moet de grondslag voor de bescherming vormen. De wijze waarop verwarringsgevaar kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast dienaangaande, moet worden bepaald in het nationaal procesrecht, waaraan deze richtlijn geen afbreuk mag doen.
- (17) Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van aan een merk verbonden rechten geen afbreuk doet aan de rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het merk hebben verkregen. Deze benadering is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 („TRIPS-overeenkomst”).
- (18) Er moet worden bepaald dat een inbreuk op een merk alleen kan worden vastgesteld indien wordt geconstateerd dat het inbreuk makende merk of teken in het economisch verkeer wordt gebruikt voor het onderscheiden van waren of diensten. Het gebruik van het teken voor andere doeleinden dan het onderscheiden van waren of diensten moet aan de bepalingen van het nationale recht onderworpen zijn.
- (19) Het begrip „merkinbreuk” moet ook zien op het gebruik van het teken als handelsnaam of een soortgelijke aanduiding, voor zover dat gebruik plaatsvindt met het oog op het onderscheiden van waren of diensten.
- (20) Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met specifieke Uniewetgeving moet worden bepaald dat de merkhouder een derde moet kunnen verbieden gebruik te maken van een teken in vergelijkende reclame wanneer deze reclame in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>(1)</sup>.
- (21) Om de merkenbescherming te verbeteren en namaak doeltreffender te bestrijden, en op een wijze die strookt met de internationale verplichtingen van de lidstaten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), in het bijzonder artikel V van de Wereldovereenkomst voor tarieven en handel (General Agreement on Tariffs and Trade — GATT) over vrijheid van doorvoer, en, wat generieke geneesmiddelen betreft, de door de WTO-ministerconferentie op 14 november 2001 in Doha aangenomen „Verklaring over de TRIPS-overeenkomst en de volksgezondheid”, moet de houder van een merk kunnen verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in het vrije verkeer worden gebracht, wanneer deze waren uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk of in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk.
- (22) Daartoe moet het voor houders van merken mogelijk zijn het binnenbrengen van inbreukmakende waren en de plaatsing ervan in alle douanesituaties, waaronder doorvoer, overlading, opslag in een entrepot, vrije zones, tijdelijke opslag, actieve veredeling of tijdelijke invoer, te verhinderen, zelfs wanneer deze waren niet voor de markt van de betrokken lidstaat zijn bestemd. Bij douanecontroles moeten de douaneautoriteiten, ook op verzoek van de houders van rechten, gebruikmaken van de bevoegdheden en de procedures die zijn vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(2)</sup>. In het bijzonder moeten de douaneautoriteiten de nodige controles uitvoeren op basis van risicoanalysecriteria.

<sup>(1)</sup> Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21).

<sup>(2)</sup> 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 (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 15).

- (23) Om de noodzaak van doeltreffende handhaving van het merkenrecht te verenigen met het voorkomen van hinder voor de vrije handel in legitieme waren, moet het recht van de houder van het merk vervallen wanneer de aangever of de houder van de waren tijdens de daaropvolgende procedure die wordt ingeleid bij de rechterlijke of andere autoriteit die bevoegd is tot het nemen van een beslissing over de vraag of inbreuk op het ingeschreven merk is gemaakt, het bewijs kan leveren dat de houder van het ingeschreven merk niet gerechtigd is het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming te verbieden.
- (24) Artikel 28 van Verordening (EU) nr. 608/2013 bepaalt dat een houder van het recht aansprakelijk is voor schade jegens de houder van de waren, onder meer indien achteraf wordt vastgesteld dat de betrokken waren geen inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht.
- (25) Er moeten passende maatregelen worden genomen om te zorgen voor een vlotte doorvoer van generieke geneesmiddelen. Met betrekking tot internationale generieke benamingen (international non-proprietary names — INN), als wereldwijd erkende generieke namen voor werkzame stoffen in farmaceutische producten, is het essentieel om rekening te houden met de bestaande beperkingen aan de uitwerking van merkenrechten. Bijgevolg mag de houder van een merk niet het recht hebben derden, op basis van gelijkenissen tussen de INN voor de werkzame stof in de geneesmiddelen en het merk, te verhinderen waren op de markt te brengen in een lidstaat waar het merk is ingeschreven, zonder dat deze daar in het vrij verkeer worden gebracht.
- (26) Om houders van ingeschreven merken in staat te stellen namaak doeltreffender te bestrijden, moet hun het recht worden verleend het aanbrenge van een inbreukmakend merk en bepaalde daaraan voorafgaande voorbereidende handelingen te verbieden.
- (27) De door een merk verleende uitsluitende rechten mogen de houder niet het recht verlenen het gebruik door derden te verbieden van tekens of aanduidingen die op billijke wijze en dus volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel worden gebruikt. Om voor handelsnamen en merken gelijke voorwaarden te creëren, rekening houdend met het feit dat aan handelsnamen geregeld onbeperkte bescherming tegen jongere merken wordt verleend, moet dat gebruik uitsluitend geacht worden het gebruik van de persoonsnaam van de derde te omvatten. Verder moet ook een dergelijk gebruik van beschrijvende of niet-onderscheidende aanduidingen in het algemeen worden toegestaan. Voorts mag de houder niet gerechtigd zijn het billijke en eerlijke gebruik van het merk te verbieden wanneer dit gebruik bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of diensten als die van de houder. Gebruik van een merk door derden om de aandacht van de consument te vestigen op de wederverkoop van authentieke waren die oorspronkelijk door of met de toestemming van de houder van het merk in de Unie waren verkocht, moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Gebruik van een merk door derden met het oog op artistieke expressie moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Voorts moet deze richtlijn worden toegepast op een wijze die de volledige inachtneming van fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, waarborgt.
- (28) Het beginsel van het vrij verkeer van goederen houdt in dat de houder van een merk niet gerechtigd mag zijn het gebruik daarvan door een derde te verbieden voor waren die in de Unie door hemzelf of met zijn toestemming onder het merk in de handel zijn gebracht, tenzij de houder gegronde redenen kan aanvoeren om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten.
- (29) Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.
- (30) Ter wille van de rechtszekerheid en ter vrijwaring van legitiem verkregen merkenrechten, is het, zonder afbreuk te doen aan het beginsel dat een jonger merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk, passend en noodzakelijk te bepalen dat houders van oudere merken niet gerechtigd mogen zijn een weigering of nietigverklaring van een jonger merk te verkrijgen of zich te verzetten tegen het gebruik van een jonger merk, indien het jongere merk werd verkregen op een tijdstip waarop het oudere merk nietig of vervallen kon worden verklaard, bijvoorbeeld omdat het nog geen onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen of indien het oudere merk niet aan het jongere merk niet kon worden tegengeworpen omdat niet aan de noodzakelijke voorwaarden was voldaan, bijvoorbeeld wanneer het oudere merk nog geen bekendheid had verworven.

- (31) Merken voldoen alleen aan hun doelstelling dat zij waren of diensten onderscheiden en consumenten in staat stellen gefundeerde keuzes te maken, wanneer zij daadwerkelijk op de markt worden gebruikt. Een gebruiksvoorwaarde is ook noodzakelijk om het totale aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken en bijgevolg het aantal conflicten daartussen te verminderen. Daarom is het van essentieel belang te bepalen dat een ingeschreven merk ook daadwerkelijk dient te worden gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of, indien het niet binnen vijf jaar vanaf de datum van voltooiing van de inschrijvingsprocedure daarvoor wordt gebruikt, dat het mogelijk dient te zijn het vervallen te verklaren.
- (32) Bijgevolg moet een ingeschreven merk slechts worden beschermd voor zover het daadwerkelijk wordt gebruikt en mag een ingeschreven ouder merk de houder daarvan niet het recht geven oppositie tegen een jonger merk in te stellen of dat merk nietig te laten verklaren wanneer die houder zijn merk niet normaal gebruikt. Voorts moeten lidstaten bepalen dat een merk in een inbreukprocedure niet kan worden ingeroepen indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan dat het merk vervallen kan worden verklaard of, indien de vordering tegen een jonger recht wordt ingesteld, vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop het jongere recht is verkregen.
- (33) Het is passend te bepalen dat wanneer voor een Uniemerken de anciënniteit is ingeroepen van een nationaal merk of van een merk dat ingeschreven is uit hoofde van een internationale overeenkomst die in een lidstaat van toepassing is, en daarna van het merk dat aan de anciënniteitsvordering ten grondslag ligt, afstand is gedaan of het merk is komen te vervallen, de geldigheid van dat merk nog steeds kan worden aangevochten. Het merk moet alleen kunnen worden aangevochten in situaties waarin het nietig of vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop het uit het register werd geschrapt.
- (34) Ter wille van de samenhang en om de commerciële exploitatie van merken in de Unie te bevorderen, moeten de regels voor merken als vermogensbestanddelen voor zover nodig worden aangepast aan de reeds bestaande regels voor Uniemerken en moet worden voorzien in voorschriften inzake afstand en overdracht, licentieovereenkomsten, zakelijke rechten en gedwongen tenuitvoerlegging.
- (35) Collectieve merken zijn een nuttig instrument gebleken voor het promoten van waren of diensten met specifieke gemeenschappelijke kenmerken. Daarom dienen nationale collectieve merken aan hetzelfde soort regels te worden onderworpen als die welke op collectieve Uniemerken van toepassing zijn.
- (36) Teneinde de toegang tot merkenbescherming te verbeteren en te vergemakkelijken 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 Uniemerken van toepassing zijn.
- (37) Ter wille van de rechtszekerheid inzake de omvang van merkenrechten en teneindede toegang tot merkbescherming te vergemakkelijken, moeten de aanduiding en indeling van waren en diensten waarop een aanvraag voor een merk betrekking heeft, in alle lidstaten dezelfde regels volgen en worden aangepast aan de op Uniemerken toepasselijke regels. Teneinde de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat te stellen de omvang van de gewenste merkbescherming uitsluitend aan de hand van de aanvraag vast te stellen, moet de aanduiding van waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. De gebruikte algemene bewoordingen moeten zo worden uitgelegd dat zij alleen betrekking hebben op waren en diensten die duidelijk onder de letterlijke betekenis van een bewoording vallen. Ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moeten de centrale bureaus voor industriële eigendom van de lidstaten en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom er in onderlinge samenwerking naar streven een lijst op te stellen waarin hun respectieve administratieve praktijken met betrekking tot de classificatie van waren en diensten worden weergegeven.
- (38) Met het oog op een effectieve merkenbescherming moeten de lidstaten een doeltreffende administratieve oppositieprocedure beschikbaar stellen, die ten minste de houder van oudere merkenrechten en eenieder die krachtens het toepasselijke recht gemachtigd is de uit een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding voortvloeiende rechten uit te oefenen, de mogelijkheid biedt zich te verzetten tegen de aanvraag om inschrijving van een merk. Daarnaast moeten de lidstaten, om doeltreffende middelen te verstrekken waarmee merken vervallen of nietig kunnen worden verklaard, voorzien in een administratieve procedure voor vervallen- of nietigverklaring, en dit binnen de langere omzettingstermijn van zeven jaar vanaf de inwerkingtreding van deze richtlijn.

- (39) Het is wenselijk dat de centrale bureaus voor industriële eigendom van de lidstaten en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onderling en met het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie samenwerken op alle gebieden met betrekking tot de inschrijving en het beheer van merken, teneinde de convergentie van praktijken en instrumenten te bevorderen, zoals de oprichting en actualisering van gemeenschappelijke of onderling verbonden gegevensbanken en portalen voor raadpleging en recherche. Verder moeten de lidstaten ervoor zorgen dat hun bureaus in het kader van hun activiteiten met elkaar en met het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie samenwerken op alle andere gebieden die relevant zijn voor de bescherming van merken in de Unie.
- (40) Deze richtlijn mag de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, burgerlijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluiten.
- (41) De lidstaten zijn gebonden door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom („het Verdrag van Parijs”) en de TRIPS-overeenkomst. Deze richtlijn moet volledig stroken met dat verdrag en die overeenkomst. Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de verplichtingen van de lidstaten die uit dat verdrag en die overeenkomst voortvloeien. In voorkomend geval moet artikel 351, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie toepassing vinden.
- (42) Daar de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk een goed functionerende interne markt aanmoedigen en tot stand brengen, en de inschrijving, het beheer en de bescherming van merken in de Unie bevorderen ten bate van groei en concurrentievermogen, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan, beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.
- (43) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>(1)</sup> regelt de verwerking van persoonsgegevens die in de lidstaten plaatsvindt in het kader van deze richtlijn.
- (44) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(2)</sup> geraadpleegd en heeft op 11 juli 2013 advies uitgebracht.
- (45) De verplichting tot omzetting van deze richtlijn in nationaal recht moet worden beperkt tot de bepalingen die ten opzichte van de vorige richtlijn materieel zijn gewijzigd. De verplichting tot omzetting van de ongewijzigde bepalingen vloeit voort uit de vorige richtlijn.
- (46) Deze richtlijn laat de krachtens richtlijn 2008/95/EG op de lidstaten rustende verplichtingen onverlet met betrekking tot de in deel B van bijlage I bij Richtlijn 2008/95/EG gestelde termijn voor omzetting in nationaal recht van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad <sup>(3)</sup>,

HEBBER DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

## HOOFDSTUK 1

### ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 1

#### Toepassing

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 merk, een garantie- of certificeringsmerk of een collectief merk, 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.

<sup>(1)</sup> Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

<sup>(2)</sup> Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

<sup>(3)</sup> Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40 van 11.2.1989, blz. 1).

*Artikel 2***Definities**

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

- a) „bureau”: het centraal bureau voor industriële eigendom van de lidstaat dan wel het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, dat belast is met de inschrijving van merken;
- b) „register”: het door een bureau bijgehouden merkenregister.

## HOOFDSTUK 2

**MATERIEEL MERKENRECHT**

## AFDELING 1

***Tekens die een merk kunnen vormen****Artikel 3***Tekens die een merk kunnen vormen**

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:

- a) de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en
- b) 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.

## AFDELING 2

***Gronden voor weigering of nietigheid****Artikel 4***Absolute gronden voor weigering of nietigheid**

- 1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:
  - a) tekens die geen merk kunnen vormen;
  - b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
  - c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
  - d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide en gevestigd handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
  - e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
    - i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
    - ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
    - iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft;
  - f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
  - g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

- h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs geweigerd of nietig verklaard moeten worden;
  - i) merken die van inschrijving zijn uitgesloten op grond van Uniewetgeving of het nationale recht van de betrokken lidstaat, of op grond van internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is en die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voorzien;
  - j) merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van traditionele aanduidingen voor wijn voorzien;
  - k) merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien;
  - l) merken die bestaan uit of de essentiële onderdelen reproduceren van een oudere plantenrasbenaming die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of het nationale recht van de betrokken lidstaat, of overeenkomstig internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van hetzelfde of een nauwverwant plantenras.
2. Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. Een lidstaat kan ook bepalen dat een dergelijk merk niet wordt ingeschreven.
3. Elke lidstaat kan bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien en voor zover:
- a) het gebruik van dat merk verboden kan worden op grond van andere dan merkenrechtelijke bepalingen in die lidstaat of in de Unie;
  - b) het merk een teken met grote symbolische waarde, en met name een religieus symbool, omvat;
  - c) het merk andere badges, emblemen en wapenschilden van openbaar belang omvat dan bedoeld in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs, tenzij de inschrijving daarvan overeenkomstig het recht van de lidstaat door de bevoegde autoriteiten is toegestaan.
4. Een merk wordt niet geweigerd op grond van 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 om dezelfde redenen nietig verklaard indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen.
5. De lidstaat kan bepalen dat lid 4 ook van toepassing is wanneer het onderscheidend vermogen is verkregen na de datum van de aanvraag om inschrijving maar vóór de datum van inschrijving.

#### Artikel 5

#### **Relatieve gronden voor weigering of nietigheid**

1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien:
- a) het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd;
  - b) het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.
2. Onder „oudere merken” in de zin van lid 1 worden verstaan:
- a) merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum 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:
    - i) Uniemerken;
    - ii) in de betrokken lidstaat of, in het geval van België, Luxemburg en Nederland, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merken;
    - iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de betrokken lidstaat;



- b) Uniemerken 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) merken die op de depotdatum van de aanvraag om inschrijving van het merk of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, in de betrokken lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.
3. Voorts wordt een merk niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien:
- a) indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in de lidstaat ten aanzien waarvan de inschrijving is aangevraagd of waar het merk is ingeschreven, of, in geval van een Uniemerken, 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;
- b) indien het door een gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt;
- c) indien en voor zover ingevolge de Uniewetgeving of het recht van de betrokken lidstaat ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen:
- i) er reeds een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding was ingediend overeenkomstig de Uniewetgeving of het recht van de betrokken lidstaat, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving van het merk of de datum van het ten behoeve van de aanvraag ingeroepen voorrangrecht, onder voorbehoud van latere inschrijving;
- ii) die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding de persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is voor de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten, machtigt om het gebruik van een later merk te verbieden.
4. Elke lidstaat kan bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien en voor zover:
- a) rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economische verkeer gebruikt teken verkregen zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het jongere merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;
- b) het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de in lid 2 en de in het onderhavige lid, onder a), vermelde rechten, met name van:
- i) een recht op een naam;
- ii) een recht op een portret;
- iii) een auteursrecht;
- iv) een recht van industriële eigendom;
- c) het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een ouder merk dat in het buitenland wordt beschermd, op voorwaarde dat de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag te kwader trouw handelde.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat er in passende omstandigheden geen verplichting bestaat tot weigering van de inschrijving of tot nietigverklaring van het merk wanneer de houder van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.
6. Een lidstaat kan bepalen dat, in afwijking van de leden 1 tot en met 5, de gronden voor weigering van inschrijving of nietigheid die in die lidstaat golden vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan Richtlijn 89/104/EEG te voldoen, van toepassing zijn op merken waarvoor vóór die datum een aanvraag is ingediend.

*Artikel 6***Vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring van een merk**

Wanneer de anciënniteit van een nationaal merk of van een merk, dat is ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de lidstaat, waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een Uniemerkt, kan de nietigheid of het verval van het merk dat de basis vormt voor het inroepen van de anciënniteit, achteraf worden vastgesteld, mits dit merk nietig of vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop de houder daarvan afstand heeft gedaan of het heeft laten vervallen. In dat geval heeft de anciënniteit niet langer uitwerking.

*Artikel 7***Gronden voor weigering of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten**

Indien een grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is gedeponereerd of ingeschreven, betreft de weigering van inschrijving of de nietigverklaring alleen die waren of diensten.

*Artikel 8***Ontbreken van onderscheidend vermogen of bekendheid van een ouder merk waardoor nietigverklaring van een ingeschreven merk is uitgesloten**

Een vordering tot nietigverklaring op basis van een ouder merk moet op de datum van de vordering tot nietigverklaring worden afgewezen indien zij op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk niet zou zijn geslaagd om een van de volgende redenen:

- a) het oudere merk, dat nietig kan worden verklaard krachtens artikel 4, lid 1, onder b), c) of d), had nog geen onderscheidend vermogen verkregen als bedoeld in artikel 4, lid 4;
- b) de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 5, lid 1, onder b), en het oudere merk had nog niet voldoende onderscheidend vermogen verkregen om de conclusie te staven dat er verwarring kon ontstaan in de zin van artikel 5, lid 1, onder b);
- c) de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 5, lid 3, onder a), en het oudere merk was nog niet voldoende bekend in de zin van artikel 5, lid 3, onder a).

*Artikel 9***Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen**

1. De houder, in een lidstaat, van een in artikel 5, lid 2, of 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 langer 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 gedeponereerd.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat lid 1 van dit artikel van toepassing is ten aanzien van de houder van een ouder recht bedoeld in artikel 5, lid 4, onder a) of b).

3. In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een later ingeschreven merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen.

## AFDELING 3

**Verleende rechten en beperkingen**

## Artikel 10

**Rechten verbonden aan het merk**

1. De inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op.
2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen in het economische verkeer met betrekking tot waren of diensten gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:
  - a) gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
  - b) gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;
  - c) gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk 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 verpakking;
  - b) het aanbieden of 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 handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam;
  - e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;
  - f) het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG.
4. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, heeft de houder van dat merk eveneens het recht te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van de verpakking ervan, 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.

Het recht van de houder van het merk op grond van de eerste alinea vervalt indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of inbreuk is gemaakt op het ingeschreven merk, die is ingesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 608/2013, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het ingeschreven merk niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming te verbieden.

5. 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, kunnen de aan het merk verbonden rechten niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.
6. De leden 1, 2, 3, en 5 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.

*Artikel 11***Het recht om voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking of andere middelen te verbieden**

Wanneer het risico bestaat dat de verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht, kunnen worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten en dit gebruik een inbreuk zou vormen op de rechten van de houder van een merk op grond van artikel 10, leden 2 en 3, heeft de houder van dat merk het recht de volgende handelingen te verbieden indien zij in het economische verkeer worden verricht:

- a) het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op een verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk kan worden aangebracht;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben, of het invoeren of uitvoeren van verpakkingen, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht.

*Artikel 12***Weergave van merken in woordenboeken**

Wanneer door de weergave van een merk in een woordenboek, een encyclopedie of een ander naslagwerk in gedrukte of elektronische vorm de indruk wordt gewekt dat het gaat om de soortnaam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, draagt de uitgever er op verzoek van de houder van het merk zorg voor dat de weergave van het merk onverwijld, en ingeval het een werk in gedrukte vorm betreft, uiterlijk bij de volgende uitgave van het werk, vergezeld gaat van de vermelding dat het een ingeschreven merk betreft.

*Artikel 13***Verbod op het gebruik van een merk dat op naam van een gemachtigde of vertegenwoordiger is ingeschreven**

1. Wanneer een merk zonder de toestemming van de houder is ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, is de houder gerechtigd een van beide of beide volgende handelingen te verrichten:

- a) zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger;
- b) de overdracht van de inschrijving te zijnen gunste te vorderen.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.

*Artikel 14***Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen**

1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:

- a) de naam of het adres van die derde, indien het om een natuurlijke persoon gaat;
- b) tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- c) het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.

2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

3. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is in het recht van de betrokken lidstaat en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

*Artikel 15***Uitputting van het aan het merk verbonden recht**

1. Een merk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Unie in de handel zijn gebracht.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

*Artikel 16***Gebruik van het merk**

1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de beperkingen en sancties van artikel 17, artikel 19, lid 1, artikel 44, leden 1 en 2, en artikel 46, leden 3 en 4, tenzij er een geldige reden is voor het niet-gebruik.
2. Wanneer een lidstaat in een oppositieprocedure na inschrijving voorziet, wordt de in lid 1 bedoelde termijn van vijf jaar berekend met ingang van de datum waarop niet langer oppositie tegen het merk kan worden ingesteld of, ingeval oppositie is ingesteld, met ingang van de datum waarop een beslissing waardoor de oppositieprocedure wordt beëindigd, onherroepelijk is geworden of de oppositie is ingetrokken.
3. Met betrekking tot ingevolge internationale overeenkomsten ingeschreven merken met werking in de lidstaat wordt de in lid 1 bedoelde termijn van vijf jaar berekend met ingang van de datum waarop het merk niet langer kan worden afgewezen of daartegen niet langer oppositie kan worden ingesteld. Wanneer oppositie is ingesteld of wanneer kennis is gegeven van een bezwaar op absolute of relatieve gronden, wordt de termijn berekend met ingang van de datum waarop een beslissing waardoor de oppositieprocedure wordt beëindigd, of een beslissing over de absolute of relatieve weigeringsgronden onherroepelijk is geworden of waarop de oppositie is ingetrokken.
4. De aanvangsdatum van de in de leden 1 en 2 bedoelde termijn van vijf jaar wordt in het register opgenomen.
5. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:
  - a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven;
  - b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking daarvan in de lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer.
6. Het gebruik van het merk met toestemming van de houder wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.

*Artikel 17***Niet-gebruik als verweer in een inbreukprocedure**

De houder van een merk kan het gebruik van een teken alleen verbieden voor zover de rechten van de houder niet op grond van artikel 19 vervallen kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop de vordering wegens inbreuk wordt ingesteld. Indien de verweerder daarom verzoekt, levert de houder van het merk het bewijs dat gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum waarop de vordering wordt ingesteld, normaal gebruik van het merk is gemaakt als bedoeld in artikel 16, voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en die ter rechtvaardiging van de vordering worden aangehaald, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden, op voorwaarde dat de procedure van inschrijving van het merk op de datum waarop de vordering wordt ingesteld, reeds ten minste vijf jaar geleden is afgerond.

*Artikel 18***Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure**

1. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van artikel 8, artikel 9, lid 1 of 2, of artikel 46, lid 3.

2. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven Uniemerkt te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van artikel 53, lid 1, 3 of 4, artikel 54, lid 1 of 2, of artikel 57, lid 2, van Verordening (EG) nr. 207/2009.

3. Wanneer de houder van een merk overeenkomstig lid 1 of 2 niet gerechtigd is het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden, is de houder van dat later ingeschreven merk in een inbreukprocedure niet gerechtigd het gebruik van het oudere merk te verbieden, ofschoon dat ouder recht niet langer tegen het jongere merk kan worden ingeroepen.

#### AFDELING 4

### **Vervallenverklaring van merkenrechten**

#### *Artikel 19*

#### **Afwezigheid van normaal gebruik als grond voor vervallenverklaring**

1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet-gebruik.
2. Vervallenverklaring van een merk kan niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt.
3. Het begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen de periode van drie maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voorafgaat, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet-gebruik is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld.

#### *Artikel 20*

#### **Merk dat een generieke of misleidende aanduiding is geworden als grond voor vervallenverklaring**

Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

- a) door toedoen of nalaten van de merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven;
- b) als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met instemming van de houder, voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name wat betreft de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.

#### *Artikel 21*

#### **Vervallenverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten**

Indien een grond voor vervallenverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, betreft de vervallenverklaring alleen die waren of diensten.

#### AFDELING 5

### **Het merk als vermogensbestanddeel**

#### *Artikel 22*

#### **Overgang van ingeschreven merken**

1. Een merk kan onafhankelijk van de onderneming overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

2. De overdracht van een onderneming in haar geheel houdt in dat ook het merk overgaat, tenzij het tegendeel is overeengekomen of duidelijk uit de omstandigheden blijkt. Deze bepaling is van toepassing op de verbintenis uit een overeenkomst tot overdracht van de onderneming.
3. De lidstaten beschikken over procedures om de overgang op te nemen in hun registers.

#### *Artikel 23*

#### **Zakelijke rechten**

1. Een merk kan onafhankelijk van de onderneming in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht.
2. De lidstaten beschikken over procedures om zakelijke rechten op te nemen in hun registers.

#### *Artikel 24*

#### **Gedwongen tenuitvoerlegging**

1. Een merk kan het voorwerp vormen van gedwongen tenuitvoerlegging.
2. De lidstaten beschikken over procedures om gedwongen tenuitvoerleggingen op te nemen in hun registers.

#### *Artikel 25*

#### **Licentie**

1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van de betrokken lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.
2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouders worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake:
  - a) de duur daarvan;
  - b) de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt;
  - c) de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend;
  - d) het gebied waarin aanbrengeing van het merk is toegestaan; of
  - e) de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.
3. Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst kan de licentiehouder een vordering wegens inbreuk op een merk alleen instellen met toestemming van de houder van dat merk. De houder van een exclusieve licentie kan deze vordering echter instellen indien de merkhouders, na daartoe te zijn aangemaand, niet zelf binnen een redelijke termijn een vordering wegens inbreuk instelt.
4. De licentiehouder is gerechtigd in de vordering wegens inbreuk die de houder van het merk aanhangig heeft gemaakt, tussen te komen om de door hem geleden schade vergoed te krijgen.
5. De lidstaten beschikken over procedures om licenties op te nemen in hun registers.

#### *Artikel 26*

#### **Aanvragen om een merk als vermogensbestanddeel**

De artikelen 22 tot en met 25 zijn van toepassing op aanvragen om merken.

## AFDELING 6

**Garantie- of certificeringsmerken en collectieve merken**

## Artikel 27

**Definities**

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

- a) „garantie- of certificeringsmerk”: een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten die door de merkhouder worden gecertificeerd met betrekking tot 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;
- b) „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.

## Artikel 28

**Garantie- of certificeringsmerken**

1. De lidstaten kunnen voorzien in de inschrijving van garantie- of certificeringsmerken.
2. Een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en entiteiten, kan garantie- of certificeringsmerken aanvragen op voorwaarde dat dergelijke persoon geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.

De lidstaten kunnen bepalen dat een garantie- of certificeringsmerk niet mag worden ingeschreven, tenzij de aanvrager bevoegd is om de waren of diensten waarvoor het merk moet worden ingeschreven, te certificeren.

3. De lidstaten kunnen bepalen dat weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van garantie- of certificeringsmerken plaatsvindt op andere dan de in de artikelen 4, 19 en 20 bedoelde gronden wanneer de functie van deze merken zulks vereist.
4. In afwijking van artikel 4, lid 1, onder c), kunnen de lidstaten bepalen dat tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, garantie- of certificeringsmerken kunnen vormen. Een dergelijk garantie- of certificeringsmerk geeft de merkhouder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer deze tekens of aanduidingen te gebruiken, mits die derde ze gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Met name kan een dergelijk merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken.
5. Aan de in artikel 16 vervatte vereisten wordt voldaan wanneer een garantie- of certificeringsmerk overeenkomstig artikel 16 normaal wordt gebruikt door iemand die daartoe bevoegd is.

## Artikel 29

**Collectieve merken**

1. De lidstaten maken de inschrijving van collectieve merken mogelijk.
2. Verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaren die overeenkomstig het toepasselijke recht bevoegd zijn om in eigen naam drager te zijn van rechten en verplichtingen, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten, en in rechte op te treden, alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen, kunnen collectieve merken aanvragen.
3. In afwijking van artikel 4, lid 1, onder c), kunnen de lidstaten bepalen dat tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, collectieve merken vormen. Een dergelijk collectief merk verleent de merkhouder niet het recht om een derde te verbieden om in het economische verkeer deze tekens of aanduidingen te gebruiken, mits die derde ze volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel gebruikt. Met name kan een dergelijk merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken.



*Artikel 30***Reglement inzake gebruik van het collectief merk**

1. De aanvrager van een collectief merk moet het reglement inzake het gebruik daarvan indienen bij het bureau.
2. Het reglement bepaalt ten minste welke personen het merk mogen gebruiken, onder welke voorwaarden iemand tot de vereniging behoort en onder welke voorwaarden, met inbegrip van sancties, het merk kan worden gebruikt. Het reglement van een in artikel 29, lid 3, bedoeld merk stelt het lidmaatschap van de vereniging die houder is van dat merk, open voor eenieder wiens waren of diensten uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn, mits hij aan alle andere voorwaarden van het reglement voldoet.

*Artikel 31***Afwijzing van een aanvraag**

1. Naast de in artikel 4 bepaalde weigeringsgronden, in voorkomend geval met uitzondering van artikel 4, lid 1, onder c), met betrekking tot tekens of benamingen die in de handel tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten kunnen dienen, en naast de in artikel 5 bepaalde weigeringsgronden, en onverminderd het recht van een bureau om geen ambtshalve onderzoek van de relatieve weigeringsgronden te doen, wordt een aanvraag om een collectief merk afgewezen indien niet is voldaan aan de bepalingen van artikel 27, onder b), artikel 29 of artikel 30 of indien het reglement voor dat collectief merk strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.
2. Een aanvraag om een collectief merk wordt eveneens afgewezen wanneer het publiek kan worden misleid inzake de aard of betekenis van het merk, met name wanneer het de indruk kan wekken iets anders te zijn dan een collectief merk.
3. De aanvraag wordt niet afgewezen wanneer de aanvrager door een wijziging van het reglement voor dat collectief merk voldoet aan de in de leden 1 en 2 gestelde eisen.

*Artikel 32***Gebruik van collectieve merken**

Aan de vereisten van artikel 16 wordt voldaan wanneer van een collectief merk overeenkomstig dat artikel normaal gebruik wordt gemaakt door iemand die daartoe bevoegd is.

*Artikel 33***Wijzigingen van het reglement inzake het gebruik van het collectieve merk**

1. De houder van het collectieve merk legt het bureau elke wijziging van het reglement voor.
2. Wijzigingen van het reglement worden in het register vermeld tenzij het gewijzigde reglement niet voldoet aan artikel 30 of een in artikel 31 vermelde weigeringsgrond doet ontstaan.
3. Voor de toepassing van deze richtlijn worden wijzigingen van het reglement pas van kracht vanaf de datum waarop die wijzigingen in het register worden vermeld.

*Artikel 34***Personen die bevoegd zijn een vordering wegens inbreuk in te stellen**

1. Artikel 25, leden 3 en 4, is van toepassing op eenieder die bevoegd is een collectief merk te gebruiken.
2. De houder van een collectief merk kan vergoeding eisen namens de personen die bevoegd zijn het merk te gebruiken, indien deze personen schade hebben geleden door onrechtmatig gebruik van het merk.

*Artikel 35***Aanvullende gronden voor vervallenverklaring**

In aanvulling op de in de artikelen 19 en 20 vermelde gronden worden de rechten van de houder van een collectief merk vervallen verklaard op de volgende gronden:

- a) de merkhouder neemt geen redelijke maatregelen om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt op een wijze die niet verenigbaar is met de voorwaarden van het reglement, met inbegrip van in het register vermelde wijzigingen daarvan;
- b) het publiek kan worden misleid in de zin van artikel 31, lid 2, door de wijze waarop bevoegde personen het merk hebben gebruikt;
- c) een wijziging van het reglement is, in strijd met artikel 33, lid 2, in het register vermeld, tenzij de merkhouder door een nieuwe wijziging van het reglement voldoet aan de in dat artikel gestelde eisen.

*Artikel 36***Aanvullende gronden voor nietigverklaring**

Naast de gronden voor nietigverklaring in artikel 4, in voorkomend geval met uitzondering van artikel 4, lid 1, onder c), betreffende tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, en in artikel 5, wordt een collectief merk nietig verklaard indien het in strijd met artikel 31 is ingeschreven, tenzij de merkhouder door een wijziging van het reglement voldoet aan de in artikel 31 gestelde eisen.

## HOOFDSTUK 3

## PROCEDURES

## AFDELING 1

**Aanvraag en inschrijving***Artikel 37***Vereisten voor de aanvraag**

1. Een aanvraag om inschrijving van een merk moet ten minste alle volgende elementen bevatten:
  - a) een verzoek om inschrijving;
  - b) gegevens op grond waarvan de aanvrager kan worden geïdentificeerd;
  - c) een opgave van de waren of diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend;
  - d) een voorstelling van het merk die voldoet aan de voorschriften van artikel 3, onder b).
2. Bij de aanvraag voor een merk moet een door de betrokken lidstaat te bepalen taks worden betaald.

*Artikel 38***Datum van indiening**

1. De datum van indiening van de aanvraag om een merk is die waarop de aanvrager bij het bureau de documenten met de in artikel 37, lid 1, bedoelde gegevens indient.
2. De lidstaten kunnen daarnaast bepalen dat de toekenning van de datum van indiening onderworpen is aan de voorwaarde van betaling van de in artikel 37, lid 2, bedoelde taks.

*Artikel 39***Aanduiding en classificatie van waren en diensten**

1. De waren en diensten waarvoor een merkinschrijving wordt aangevraagd, worden ingedeeld volgens de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957 („de Classificatie van Nice”).
2. De aanvrager omschrijft de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.
3. Voor de toepassing van lid 2 kunnen de algemene aanduidingen in de klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice of andere algemene bewoordingen worden gebruikt op voorwaarde dat deze voldoen aan de in dit artikel gestelde basisvereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
4. Het bureau wijst een aanvraag af met betrekking tot onduidelijke of onnauwkeurige aanduidingen of bewoordingen indien de aanvrager geen aanvaardbare formulering voorstelt binnen de daartoe door het bureau gestelde termijn.
5. Het gebruik van algemene bewoordingen, met inbegrip van de algemene aanduidingen in de klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice, wordt geïnterpreteerd als betrekking hebbende op alle waren of diensten die duidelijk onder de letterlijke betekenis van de aanduiding of bewoording vallen. Het gebruik van deze aanduidingen of bewoordingen wordt niet geïnterpreteerd als betrekking hebbende op of diensten die niet aldus waren kunnen worden begrepen.
6. Wanneer de aanvrager verzoekt om inschrijving voor meer dan één 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 hij deze in de volgorde van de klassen.
7. Waren en diensten worden niet geacht overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in dezelfde klasse volgens de Classificatie van Nice voorkomen. Waren en diensten worden niet geacht niet overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in verschillende klassen volgens de Classificatie van Nice voorkomen.

*Artikel 40***Opmerkingen van derden**

1. De lidstaten kunnen bepalen dat iedere natuurlijke of rechtspersoon en iedere groepering of entiteit die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigt, vóór de inschrijving van een merk bij het bureau schriftelijke opmerkingen kan indienen met vermelding van de gronden op basis waarvan het merk niet ambtshalve mag worden ingeschreven.

De in de eerste alinea vermelde personen en groeperingen of entiteiten zijn geen partij in de procedure voor het bureau.

2. Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde gronden kan iedere natuurlijke of rechtspersoon en iedere groepering of entiteit die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigt, bij het bureau schriftelijke opmerkingen indienen met vermelding van de bijzondere gronden op basis waarvan de aanvraag voor een collectief merk overeenkomstig artikel 31, leden 1 en 2, moet worden geweigerd. Deze bepaling kan worden uitgebreid naar certificerings- en garantiemerken, indien deze in de lidstaten gereguleerd zijn.

*Artikel 41***Afsplitsing van aanvragen en inschrijvingen**

De aanvrager of houder kan een aanvraag voor of inschrijving van een nationaal merk in twee of meer afzonderlijke aanvragen of inschrijvingen splitsen door aan het bureau een verklaring toe te zenden en voor elke afgesplitste aanvraag of inschrijving aan te geven welke waren of diensten uit de oorspronkelijke aanvraag of inschrijving door de afgesplitste aanvragen of inschrijvingen moeten worden gedekt.

*Artikel 42***Klassetaksen**

De lidstaten kunnen bepalen dat bij de aanvraag om inschrijving en bij de vernieuwing van een merk een aanvullende taks moet worden betaald voor elke klasse van waren en diensten buiten de eerste klasse.

*AFDELING 2****Procedures voor oppositie en vervallen- en nietigverklaring****Artikel 43***Oppositieprocedure**

1. De lidstaten voeren een doeltreffende en snelle administratieve procedure in om bij hun bureaus oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een aanvraag op de in artikel 5 bedoelde gronden.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde administratieve procedure bepaalt ten minste dat oppositie kan worden ingesteld door de houder van een in artikel 5, lid 2, en artikel 5, lid 3, onder a), bedoeld ouder merk, en de persoon die krachtens het toepasselijke recht de rechten mag uitoefenen die voortvloeien uit een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder c). Een oppositie kan worden ingediend op grond van een of meer oudere rechten, mits zij allemaal aan dezelfde houder toebehoren, en op basis van een deel of het geheel van de waren of diensten waarvoor het oudere recht is beschermd of aangevraagd, en kan worden gericht tegen een deel of het geheel van de waren of diensten waarvoor het betwiste merk wordt aangevraagd.
3. Op hun gezamenlijk verzoek wordt de partijen in het kader van de oppositieprocedure ten minste twee maanden verleend om een minnelijke schikking tussen de opposant en de aanvrager mogelijk te maken.

*Artikel 44***Niet-gebruik als verweer in een oppositieprocedure**

1. Wanneer in een oppositieprocedure ingevolge artikel 43 op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk de periode van vijf jaar was verstreken waarbinnen het oudere merk normaal moet zijn gebruikt overeenkomstig artikel 16, levert de houder van het oudere merk die oppositie heeft ingesteld, op verzoek van de aanvrager, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 16 in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Bij ontbreken van het daartoe strekkende bewijs wordt de oppositie afgewezen.
2. Indien het oudere merk slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het in lid 1 bedoelde onderzoek van de oppositie geacht voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.
3. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn ook van toepassing wanneer het oudere merk een Uniemerks is. In dat geval wordt het normale gebruik van het Uniemerks overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 207/2009 vastgesteld.

*Artikel 45***Procedure voor vervallen- of nietigverklaring**

1. Onverminderd het recht van de partijen om beroep in te stellen bij de rechter, voorzien de lidstaten in een efficiënte en snelle administratieve procedure voor vervallen- of nietigverklaring van een merk bij hun bureaus.

2. De administratieve procedure tot vervallenverklaring bepaalt dat het merk op basis van de in de artikelen 19 en 20 bedoelde gronden vervallen moet worden verklaard.
3. De administratieve procedure tot nietigverklaring bepaalt dat het merk nietig wordt verklaard op basis van ten minste de volgende gronden:
  - a) het merk had niet ingeschreven mogen worden omdat het niet voldoet aan de voorschriften van artikel 4;
  - b) het merk had niet ingeschreven mogen worden vanwege het bestaan van een ouder merk in de zin van artikel 5, leden 1 tot en met 3.
4. De administratieve procedure bepaalt dat een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring ten minste kan worden ingediend door:
  - a) in het geval van lid 2 en van lid 3, onder a), iedere natuurlijke of rechtspersoon en iedere groepering of entiteit die is opgericht ter behartiging van de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten, en die overeenkomstig het ter zake geldende recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden;
  - b) in het geval van lid 3, onder b), van dit artikel, de houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 5, lid 2, en artikel 5, lid 3, onder a), en de persoon die krachtens het toepasselijke recht gemachtigd is de rechten die voortvloeien uit een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder c), uit te oefenen.
5. Een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring kan worden gericht tegen een deel of het geheel van de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven.
6. Een vordering tot nietigverklaring kan worden ingediend op grond van een of meer oudere rechten, mits zij allemaal toebehoren aan dezelfde houder.

#### Artikel 46

### **Niet-gebruik als verweer in een procedure tot nietigverklaring**

1. Wanneer in een procedure tot nietigverklaring op basis van een ingeschreven merk met een vroegere datum van indiening of van 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 voorafgaand aan de datum van indiening van de vordering om nietigverklaring het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 16 voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en die ter rechtvaardiging van de vordering worden aangehaald, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden, op voorwaarde dat het inschrijvingsproces van het oudere merk op de datum van indiening van een vordering tot nietigverklaring minstens vijf jaar geleden is voltooid.
2. Wanneer de periode van vijf jaar waarin het oudere merk normaal moest zijn gebruikt overeenkomstig artikel 16, op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk is verstreken, bewijst de houder van het oudere merk naast het op grond van lid 1 van dit artikel vereiste bewijs dat het merk in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang normaal was gebruikt dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden.
3. Bij gebreke van de in de leden 1 en 2 bedoelde bewijzen wordt een vordering tot nietigverklaring op basis van een ouder merk afgewezen.
4. Indien het oudere merk overeenkomstig artikel 16 slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.
5. De leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn ook van toepassing wanneer het oudere merk een Uniemerk is. In dat geval wordt het normale gebruik van het Uniemerk overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 207/2009 vastgesteld.

*Artikel 47***Gevolgen van vervallen- en nietigverklaring**

1. Een ingeschreven merk wordt geacht de in deze richtlijn bedoelde gevolgen niet te hebben gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring, voor zover de rechten van de houder vervallen zijn verklaard. In de beslissing over de vordering tot vervallenverklaring kan op verzoek van een van de partijen een vroegere datum worden vastgesteld waarop een van de gronden voor vervallenverklaring zich heeft voorgedaan.
2. Een ingeschreven merk wordt geacht de in deze richtlijn bedoelde gevolgen vanaf het begin niet te hebben gehad, voor zover het merk nietig is verklaard.

*AFDELING 3***Duur en vernieuwing van inschrijving***Artikel 48***Duur van inschrijving**

1. De inschrijving van het merk geldt voor een periode van tien jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
2. De inschrijving kan overeenkomstig artikel 49 worden vernieuwd voor telkens tien jaar.

*Artikel 49***Vernieuwing**

1. De inschrijving van het merk wordt vernieuwd op verzoek van de merkhouder of van eenieder die daartoe bij wet of bij overeenkomst gemachtigd is, op voorwaarde dat de vernieuwingstaksen betaald zijn. De lidstaten kunnen bepalen dat de ontvangst van de betaling van de vernieuwingstaksen als verzoek geldt.
2. Het bureau brengt de merkhouder minstens zes maanden voordien op de hoogte van het verstrijken van de inschrijving. Het bureau is niet aansprakelijk indien het nalaat die informatie te verstrekken.
3. Het verzoek tot vernieuwing wordt ingediend en de vernieuwingstaksen worden betaald binnen een termijn van ten minste zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan het verstrijken van de inschrijving. Bij gebreke daarvan kan het verzoek worden ingediend binnen een termijn van zes maanden onmiddellijk volgend op het verstrijken van de inschrijving of de latere vernieuwing daarvan. De vernieuwingstaksen en de aanvullende taks worden binnen deze bijkomende termijn betaald.
4. Wanneer het verzoek wordt ingediend of de taksen worden betaald voor slechts een deel van de waren of de diensten waarvoor het merk is ingeschreven, wordt de inschrijving enkel voor de betrokken waren of diensten vernieuwd.
5. De vernieuwing gaat in vanaf de dag na de datum waarop de geldigheid van de inschrijving verstrijkt. De vernieuwing wordt in het register aangetekend.

*AFDELING 4***Communicatie met het bureau***Artikel 50***Communicatie met het bureau**

De partijen in de procedure of, indien aangewezen, hun vertegenwoordigers, geven een officieel adres op voor alle officiële communicatie met het bureau. De lidstaten kunnen eisen dat dit adres zich in de Europese Economische Ruimte bevindt.

## HOOFDSTUK 4

**ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING***Artikel 51***Samenwerking op het gebied van merkeninschrijving en -administratie**

Het staat de bureaus vrij om onderling en met het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie op doeltreffende wijze samen te werken om convergentie van praktijken en instrumenten te bevorderen met betrekking tot het onderzoek en de inschrijving van merken.

*Artikel 52***Samenwerking op andere gebieden**

Het staat de bureaus vrij om onderling en met het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie op doeltreffende wijze samen te werken op alle andere gebieden dan die bedoeld in artikel 51 waarop zij activiteiten ontwikkelen die van belang zijn voor de bescherming van merken in de Unie.

## HOOFDSTUK 5

**SLOTBEPALINGEN***Artikel 53***Gegevensbescherming**

Elke verwerking van persoonsgegevens in de lidstaten in het kader van deze richtlijn is onderworpen aan het nationale recht tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG.

*Artikel 54***Omzetting**

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 14 januari 2019 te voldoen aan de artikelen 3 tot en met 6, artikelen 8 tot en met 14, artikelen 16, 17 en 18, artikelen 22 tot en met 39, artikel 41, artikelen 43 tot en met 50. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 14 januari 2023 te voldoen aan artikel 45. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. In de bepalingen wordt tevens vermeld dat verwijzingen in bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen naar de bij deze richtlijn ingetrokken richtlijn, gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn. De regels voor die verwijzing en de formulering van die vermelding worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

*Artikel 55***Intrekking**

Richtlijn 2008/95/EG wordt ingetrokken met ingang van 15 januari 2019, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, bij Richtlijn 2008/95/EG gestelde termijn voor de omzetting in nationaal recht van Richtlijn 89/104/EEG.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in de bijlage.

*Artikel 56***Inwerkingtreding**

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

De artikelen 1, 7, 15, 19, 20, 21 en 54 tot en met 57 zijn van toepassing met ingang van 15 januari 2019.

*Artikel 57***Adressaten**

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 16 december 2015.

*Voor het Europees Parlement*

*De voorzitter*

M. SCHULZ

*Voor de Raad*

*De voorzitter*

N. SCHMIT

---



## BIJLAGE

**Concordantietabel**

Richtlijn 2008/95/EG	De onderhavige richtlijn
Artikel 1	Artikel 1
—	Artikel 2
Artikel 2	Artikel 3
Artikel 3, lid 1, onder a) t/m h)	Artikel 4, lid 1, onder a) t/m h)
—	Artikel 4, lid 1, onder i) t/m l)
Artikel 3, lid 2, onder a) t/m c)	Artikel 4, lid 3, onder a) t/m c)
Artikel 3, lid 2, onder d)	Artikel 4, lid 2
Artikel 3, lid 3, eerste zin	Artikel 4, lid 4, eerste zin
—	Artikel 4, lid 4, tweede zin
Artikel 3, lid 3, tweede zin	Artikel 4, lid 5
Artikel 3, lid 4	—
Artikel 4, leden 1 en 2	Artikel 5, leden 1 en 2
Artikel 4, lid 3 en lid 4, onder a)	Artikel 5, lid 3, onder a)
—	Artikel 5, lid 3, onder b)
—	Artikel 5, lid 3, onder c)
Artikel 4, lid 4, onder b) en c)	Artikel 5, lid 4, onder a) en b)
Artikel 4, lid 4, onder d) t/m f)	—
Artikel 4, lid 4, onder g)	Artikel 5, lid 4, onder c)
Artikel 4, leden 5 en 6	Artikel 5, leden 5 en 6
—	Artikel 8
Artikel 5, lid 1, eerste zin	Artikel 10, lid 1
Artikel 5, lid 1, tweede zin, inleidend gedeelte	Artikel 10, lid 2, inleidende gedeelte van de zin
Artikel 5, lid 1, onder a) en b)	Artikel 10, lid 2, onder a) en b)
Artikel 5, lid 2	Artikel 10, lid 2, onder c)
Artikel 5, lid 3, onder a) t/m c)	Artikel 10, lid 3, onder a) t/m c)
—	Artikel 10, lid 3, onder d)
Artikel 5, lid 3, onder d)	Artikel 10, lid 3, onder e)
—	Artikel 10, lid 3, onder f)
—	Artikel 10, lid 4
Artikel 5, leden 4 en 5	Artikel 10, leden 5 en 6
—	Artikel 11
—	Artikel 12
—	Artikel 13

Richtlijn 2008/95/EG	De onderhavige richtlijn
Artikel 6, lid 1, onder a) t/m c)	Artikel 14, lid 1, onder a) t/m c), en lid 2
Artikel 6, lid 2	Artikel 14, lid 3
Artikel 7	Artikel 15
Artikel 8, leden 1 en 2	Artikel 25, leden 1 en 2
—	Artikel 25, leden 3 t/m 5
Artikel 9	Artikel 9
Artikel 10, lid 1, eerste alinea	Artikel 16, lid 1
—	Artikel 16, leden 2 t/m 4
Artikel 10, lid 1, tweede alinea	Artikel 16, lid 5
Artikel 10, lid 2	Artikel 16, lid 6
Artikel 10, lid 3	—
Artikel 11, lid 1	Artikel 46, leden 1 t/m 3
Artikel 11, lid 2	Artikel 44, lid 1
Artikel 11, lid 3	Artikel 17
Artikel 11, lid 4	Artikel 17, Artikel 44, lid 2 en Artikel 46, lid 4
—	Artikel 18
Artikel 12, lid 1, eerste alinea	Artikel 19, lid 1
Artikel 12, lid 1, tweede alinea	Artikel 19, lid 2
Artikel 12, lid 1, derde alinea	Artikel 19, lid 3
Artikel 12, lid 2	Artikel 20
Artikel 13	Artikel 7 en Artikel 21
Artikel 14	Artikel 6
—	Artikel 22 t/m 24
—	Artikel 26
—	Artikel 27
Artikel 15, lid 1	Artikel 28, leden 1 en 3
Artikel 15, lid 2	Artikel 28, lid 4
—	Artikel 28, leden 2 en 5
—	Artikel 29 t/m Artikel 54, lid 1
Artikel 16	Artikel 54, lid 2
Artikel 17	Artikel 55
Artikel 18	Artikel 56
Artikel 19	Artikel 57