

ENKELE ASPECTEN VAN HET MERKENRECHT VAN FARMACEUTISCHE PRODUKTEN

door Marc DEBONNAIRE

De bedoeling van deze bijdrage is enkele praktische problemen van het merkenrecht inzake farmaceutische produkten te belichten. Meer bepaald zal nagegaan worden welke formaliteiten moeten vervuld worden om een nieuw merk te deponeren en hoe de deponering van het nieuwe merk dient te geschieden volgens de nieuwe Eenvormige Benelux merkenwet (in 't vervolg afgelast BMW). Vervolgens zal in een tweede hoofdstuk nagegaan worden hoe een houder van een merk door eventuele akkoorden, die kunnen worden afgesloten, zijn merk kan beschermen.

Hoofdstuk 1 FORMALITEITEN VEREIST DOOR ART. 6 BMW OM EEN MERK TE DEPONEREN.

1. Krachtens art. 6, A BMW «geschiedt het beneluxdepot van merken, hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Benelux Merkenburo met in achtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij uitvoeringsreglement» (1).

2. Uit deze bepaling blijkt dat de nationale diensten, die zich vroeger bezig hielden met merken niet worden afgeschaft door de BMW, maar

(1) Dit uitvoeringsreglement werd te Brussel door de Beneluxlanden ondertekend op 31 juli 1970 en gepubliceerd in B.S. 8 sept. 1970

integendeel worden ingeschakeld in de Benelux merkenadministratie. Van de andere kant wordt voorzien in de oprichting van een nieuw orgaan waar trouwens alle dokumenten zullen gecentraliseerd worden, nl. het Benelux Merkenburo, gevestigd te 's Gravenhage.

Terloops weze hier de vraag gesteld waarom men deze nationale diensten laat verder bestaan, vermits al de nodige dokumenten door deze diensten moeten doorgestuurd worden naar het Benelux Merkenburo? De meeste deposanten trouwens zullen hun depots rechtstreeks bij dit Benelux Merkenburo verrichten, zodat zelfs de beperkte taak die blijkens dit lid nog is weggelegd voor de Belgische en Luxemburgse administraties, voor de Nederlandse vrijwel geheel wegvalt. Waren het misschien de zoveelste «heilige koeien» die men niet durfde te slachten?

Volgens de BMW gebeurt de deponering dus bij speciale bevoegde diensten. Dit in tegenstelling tot het vroegere Belgische recht waar de deponering moest geschieden ter griffie van de rechtbank van koophandel van de plaas der inschrijving in het handelsregister.

3. Welke zijn de vormvereisten die worden bedoeld in art. 6?

Bij de aanvraag tot deponering van een nieuw merk voor het Beneluxgebied moet een formulier, dat moet aangevraagd worden op het Benelux Merkenburo, worden ingevuld (2). Dit formulier dient in vijfvoud te worden opgemaakt en verzonden te worden naar het «Benelux merkenbureau, Bankastraat 149/151, 's Gravenhage», ofwel naar de «Dienst van de Handels- en Nijverheidseigendom, J.A. de Motstraat 24/26, Brussel».

4. Welke vermeldingen dienen op het formulier voor te komen?

In de eerste plaats dient de naam, voornaam en adres van de deposant vermeld te worden, zo het om een natuurlijk persoon gaat (3). Indien de deposant echter een rechtspersoon is moet de statutaire naam met inbegrip van de rechtsvorm, alsmede het adres en de vestigingsplaats vermeld worden. Er weze opgemerkt dat zo de deponering gebeurt door een buitenlandse rechtspersoon d.w.z. een rechtspersoon zonder vestigingsplaats in het Beneluxgebied, deze een postadres binnen het Beneluxgebied moet opgeven.

Indien het depot gebeurt door tussenkomst van een gemachtigde, moet diens naam en volledig adres worden aangegeven. Een beperking is hier evenwel dat de gemachtigde zijn woonplaats of zetel binnen het Beneluxgebied moet hebben.

5. Vervolgens moet aangeduid worden of het een individueel of een kollektief merk betreft (4).

Volgens art. I BMW moeten als individuele merken worden beschouwd alle tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden,

(2) Art. 1, 2 Uitvoeringsreglement (in het vervolg afgekort U.R.).

(3) Art. 1, 1, a U.R.

(4) Art. 1, 1, f U.R.

terwijl volgens art. 19 BMW als kollektieve merken moeten worden beschouwd alle tekens die aldus bij HET DEPOT worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren, afkomstig van verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder brengen.

Voor wat de farmaceutische produkten betreft zal het praktisch steeds individuele merken betreffen, omdat ieder produkt zijn eigen naam heeft ter onderscheiding van elk ander produkt. Indien er sprake is van een woordmerk, moet men alleen het merk aangeven. Indien het merk echter in speciale typografische of in een bijzondere schrijfwijze is uitgevoerd of indien er sprake is van een beeldmerk, een merk in kleur of een merk dat geheel of ten dele uit de vorm van de waar of de verpakking bestaat, dan dient er een in zwartdruk vervaardigde afbeelding bijgevoegd te worden. Indien men een of meer kleuren als onderscheidend element van het merk wenst te beschermen, dan dient men deze kleuren te vermelden en een aantal afbeeldingen van het merk in kleur bij te voegen (5).

6. Deze laatste opmerkingen zijn niet zonder belang. Inderdaad, de voorzichtigste politiek is zeker wel het onderscheidend vermogen van het merk door zijn kleur of de vorm van de verpakking aan te geven en te benadrukken. Deze elementen kunnen soms doorslaggevend zijn bij een discussie over de vraag of er namaking van merk is of niet. Een merk bestaat immers niet enkel uit een woord, maar ook vorm, verpakking en kleur bepalen mede het onderscheidend vermogen. Deze elementen winnen nog aan belang omdat het tegenwoordig onmogelijk schijnt geworden te zijn een merk te deponeren waarbij niet door één of andere merkhouder verzet wordt aangetekend tegen het depot van het merk. Dit laatste geldt vooral in de farmaceutische sektor, waar men bij het zoeken van een merknaam zijn fantasie zo maar niet de vrije teugel kan laten en men steeds rekening dient te houden met de scheikundige samenstelling van het produkt. Laten we even aan de hand van een praktisch geval illustreren hoe moeilijk het is om nog een merknaam te vinden die niet gelijk op een andere. Bij een onderzoek of het merk «SYNGAMOL» voor farmaceutische produkten zou kunnen gedeponereerd worden, was het resultaat dat volgende gelijk-luidende namen uit de bus kwamen : Sympatol, Siamol, Circanol, Syngamox, Sinalpol, Synatox, Syngacox, Synaprol. Hieruit blijkt dus wel degelijk het belang dat rekening moet gehouden worden met kleur en verpakking. Ook onze rechtspraak schijnt trouwens bij de vraag of er namaking is met deze elementen rekening te houden : «Attendu, enfin, que le produit de la demanderesse diffère suffisamment de celui des défendresses pour ne pas créer une confusion dans l'esprit soit des médecins et pharmaciens, soit de l'acheteur d'attention moyenne, que les emballages sont totalement différents (...)» (6) «Aangezien, (...)», overigens op afdoende wijze blijkt dat tussen de verpakkingen van de verschillende produkten

(5) Art. 1, 1, b, c, d U.R.

(6) Hrb. Brussel, 3 maart 1954, *Ing. Cons.*, 1957 p. 64.

door beide partijen vervaardigd er een voldoende onderscheid bestaat om verwarring betreffende de oorsprong der kwestie produkten te voorkomen» (7).

7. Nadat het merk is aangegeven, dient vermeld te worden voor welke produkten men het merk wenst te gebruiken (8).

Bij de aanduiding voor welke waren men het merk wenst te gebruiken dient rekening te worden gehouden met de termen van de alfabetische lijst van de internationale warenklassificatie, zoals die is vastgesteld bij de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (9).

In deze alfabetische lijst vindt men een indeling van de waren in 42 klassen. Voor de farmaceutische produkten zal vooral klasse vijf in aanmerking komen. Deze omvat: «Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diétiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles».

Eventueel komen nog in aanmerking klasse één die bestaat uit: «Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, engrais pour les terres; compositions extintrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie», en klasse tien: «Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux, et les dents artificiels)». Indien het merk voor verscheidene waren wordt aangewend, dan moeten deze waren overeenkomstig en in volgorde van de klassen der internationale klassificatie worden aangegeven met aanduiding van de desbetreffende klassen.

8. Het belang van de aanduiding voor welke waren men het merk zal aanwenden ligt voor de hand. Inderdaad, in geval van gebruik van een merk dat veel gelijkenis vertoont met een ander gelijkkluidend merk, zal door de merkhouders van dit laatste alleen maar een aktie kunnen ingesteld worden, in zover het gaat om merken die op dezelfde waren betrekking hebben bv.: beide hebben betrekking op farmaceutische produkten. Wanneer het ene merk bv. betrekking heeft op farmaceutische produkten en het andere op tapijten of dranken is het duidelijk dat geen aktie zal kunnen ingesteld worden omdat hier geen sprake kan zijn van mogelijke verwarring bij het publiek, daar het gaat om twee totaal verschillende waren (10).

(7) Hrb. Leuven, 8 jan. 1957, *R.W.*, 1956-1957, kol. 1955.

(8) Art. 1, 1, e.

(9) Art. 1, 5. De overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 werd gepubliceerd in *B.S.* 14 juli 1965.

(10) Hrb. Brussel, 25 maart 1954, *Ing. Cons.*, 1956 p. 165.

«Attendu que le degré de similitude doit être apprécié en fonction du risque de confusion entre les produits, et non point de manière purement idéale, abstraction faite de la destination des marques de fabrique ou de commerce et du but poursuivi par le législateur».

Niets belet evenwel de deposant het merk te deponeren voor verschillende uiteenlopende klassen, die helemaal geen verband houden met elkaar. Zo werd het «CHOC» van een belgische onderneming op het internationaal merkenburo gedeponerd voor 34 klassen.

9. Het is ook mogelijk dat merken, die aanleiding zouden kunnen geven tot verwarring te gelijktijd door twee depositanten worden gedeponerd voor waren van dezelfde klasse, waarbij de twee depositanten een overeenkomst sluiten hetzij op voorhand, nl. vóór de deponering, hetzij achteraf, na de deponering. Hierin verbinden partijen zich ertoe hun merk enkel voor specifieke waren te gebruiken. Zo werd tussen een Nederlandse farmaceutische onderneming en een Belgische farmaceutische onderneming een overeenkomst gesloten. De Nederlandse onderneming was houder van het merk «ACEVET», de Belgische was houder van het merk «ANTHELVET». Eerst genoemde verbond zich ertoe haar merk enkel en uitsluitend te gebruiken voor veterinaire galenische bereidingen in poedervorm en nimmer te gebruiken voor anthelminticum. Van de andere kant verbond de Belgische onderneming zich ertoe zich niet te verzetten tegen inschrijving en gebruik van het merk «ACEVET» door de Nederlandse onderneming, op voorwaarde dat zij haar merk uitsluitend gebruikt voor veterinair galenische bereidingen in poedervorm.

Een ander voorbeeld is de overeenkomst gesloten tussen de houder van het merk «FRENACIL» en de houder van het merk «FLEGMATIL». Eerst genoemde verklaarde: «...que ledite société comme titulaire de la marque internationale 289764 «FRENACTIL» ne voit aucun inconvénient à l'enregistrement de la marque internationale 304401 «FLEGMATIL» au nom de Monsieur ... pour autant qu'elle s'applique à une spécialité destinée à la thérapeutique des affections du système nerveux central».

10. Bij de deponering van een merk kan men zich ook beroepen op het recht van voorrang zoals bepaald is in art. 4 van het Verdrag van Parijs. Art. 3 BMW stelt inderdaad: «Onverminderd de in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom of de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van de fabrieks- en handelsmerken vastgestelde rechten van voorrang, wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Beneluxgebied (Beneluxdepot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationale Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom (internationaal depot)». Met het recht van voorrang wordt hier het volgende bedoeld. Wanneer een onderdaan van een land dat door het Unieverdrag gebonden is, een merk deponeert in het Beneluxgebied binnen 6 maanden nadat hij dit voor het eerst heeft gedeponerd in een ander Unieland, dan kan hij voor zijn Beneluxdepot voorrang opeisen vanaf het tijdstip van het eerste depot elders. Men noemt dit ook weleens de «conventieprioriteit.» Opdat men zich echter op dit recht van voorrang zou kunnen beroepen dient men de volgende formaliteiten te vervullen, voorgeschreven door art. 6,d BMW: «Het op art. 4 van het Verdrag van Parijs gegronde beroep op voorrang wordt gedaan in de akte van depot of bij een bijzondere verklaring

af te leggen bij het Benelux-Bureau, in de maand volgende op het depot met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de bij uitvoeringsreglement bepaalde rechten. Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht van voorrang vervallen».

Op het formulier dat dient ingevuld bij de deponering van een nieuw merk is een afzonderlijke rubriek voorzien om melding te maken van dit recht van voorrang. Volgende gegevens dienen te worden vermeld : het land van oorsprong, de datum, het nummer en de rechthebbende van het depot, waarop het recht van voorrang is gebaseerd. Indien de deposant van het merk in het land van oorsprong een andere is dan degene, die het Benelux-depot verricht, dient een dokument, waaruit zijn rechten blijken te worden overgelegd (11).

11. De rechten die moeten betaald worden bij de deponering van een nieuw merk zijn als volgt vastgesteld :

Wanneer het een individueel merk betreft moet een basisbedrag van 1.540 fr betaald worden. Voor dit bedrag kan men een merk deponeren voor drie verschillende warenklassen zoals deze bepaald zijn in de internationale warenklassificatie. Zoals hoger vermeld, is het mogelijk een merk te deponeren voor verschillende of zelfs voor alle warenklassen. In deze hypothese betaalt met het basisbedrag van 1.540 fr (dat geldt voor drie warenklassen) en voor elke warenklasse boven de drie warenklassen een supplement van 280 fr. Zo men dus een merk deponeert voor vijf warenklassen dan betaalt men : het basisbedrag 1.540 fr + 2x280 fr.

Wanneer het een kollektief merk betreft betaalt men een basisbedrag van 2.800 fr en voor elke warenklasse boven de drie warenklassen een supplement van 700fr.

12. We kunnen dus de formaliteiten, die moeten vervuld worden bij de deponering van een nieuw merk als volgt samenvatten :

- 1) Opgave van de naam van de deposant, eventueel moet melding gemaakt worden dat het om een gemachtigde gaat;
- 2) Vermelding van de aard van het merk : individueel of kollektief merk, en het merk zelf (woord- of beeldmerk) ;
- 3) Aanduiding van de waren waarvoor het merk zal gebruikt worden;
- 4) Vermelden of men een beroep doet op het recht van voorrang zoals bepaald in art. 4 van het verdrag van Parijs ;
- 5) Betalen van de rechten.

13. Het formulier dient alzo, behoorlijk ingevuld, verzonden te worden naar het Benelux Merkenburo of naar de nationale diensten (voor België naar de dienst van Handels- en Nijverheidseigendom te Brussel). De nationale diensten moeten de door hen ontvangen dokumenten doorzenden naar het Benelux Merkeburo.

(11) Art. 4 U.R.

Op het Benelux Merkenburo worden de formulieren onderzocht. Nagegaan zal worden of alle verplichte vermeldingen voorkomen en of alle rechten (nl. de Conventieprioriteit) inderdaad verkregen werden. Zo er onvolledigheden zijn of verplichte vermeldingen niet voorkomen krijgt de deposant een bepaalde termijn om deze aan te vullen of te verbeteren. Eventueel kan een verlenging van de termijn gevraagd worden, zonder dat deze echter vier maanden mag overschrijden. Indien binnen deze termijn niet voldaan is aan de gestelde vereisten blijft de aanvraag zonder gevolg (12).

14. Zo de dokumenten voldoen aan de door de wet gestelde vereisten zal het merk ingeschreven worden op het Beneluxmerkenregister en zal de deposant een Beneluxmerkennummer ontvangen (13). De nieuw gedeponeerde merken, worden gepubliceerd in het Beneluxmerkenblad zoals bepaald in art. 17,A van de BMW (14).

15. De enige formele vereiste tot deponering van een merk lijkt dus te zijn het inachtnemen van de vormvereisten en de betaling van de rechten. Nochtans bepaalt art. 6,B: «Een uitvoeringsreglement kan de ontvanke-lijkheid van het depot van een merk afhankelijk stellen van het verrichten van één der volgende handelingen, ter keuze van de deposant:

- 1) hetzij overlegging van een bewijsstuk, dat een onderzoek naar eerdere inschrijvingen door het Benelux-Bureau werd verricht binnen de drie aan het depot voorafgaande maanden, overeenkomstig de bij uitvoeringsreglement gestelde regelen;
- 2) hetzij indiening op het tijdstip van het depot van een verzoek tot onderzoek, door tussenkomst van het met het in ontvangst nemen van het depot belaste orgaan. In het laatste geval draagt de op te maken akte van depot een voorlopig karakter. Zij verkrijgt slechts rechtskracht, ingeval de deposant of zijn gemachtigde, na ontvangst van het nieuwheidsonderzoek en binnen een bij uitvoeringsreglement te bepalen termijn, te kennen heeft gegeven dat hij het depot wil handhaven. Wanneer de akte van depot rechtskracht verkrijgt, behoudt zij haar oorspronkelijke datum».

16. Al is de regeling in dit artikel voorzien, op zijn minst eigenaardig te noemen, dan kan deze doch enigszins opgeklaard worden indien men de wordingsgeschiedenis ervan nagaat. Dit artikel is inderdaad het resultaat van het kompromis tussen enerzijds de Nederlandse opvattingen, die een

(12) Art. 3 U.R.

(13) Art. 8, 1 U.R.

(14) Een dergelijke publikatie bestaat ook voor internationaal gedeponeerde merken: «Les marques internationales», uitgegeven door BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle), Chemin des Colombettes, 32, Genève. Hierin wordt melding gemaakt van: datum van deponering, inschrijvingsnummer, naam en adres van de deposant, het merk, datum van deponering in eigen land, de eventuele vorige internationale deponeringen en de landen waarvoor de deponering geschiedt.

verplicht vooronderzoek wensten en met een recht van weigering tot deponering van het merk door de administratie, indien dit onderzoek mogelijke bezwaren aan het licht bracht en, anderzijds, de Belgische en Luxemburgse tradities die gekant zijn tegen dergelijk verplicht vooronderzoek en tussenkomst van de administraties.

Het gevolg van de discussie rondom dit punt was dat «les points de vue respectifs ont fini par se rallier autour d'une solution, qui consiste à maintenir l'examen préalable par les autorités administratives, mais à dépouiller ces dernières du droit de refus ou du droit de recours en justice, sauf en ce qui concerne la régularité purement formelle des pièces à produire lors du dépôt. Le rôle de l'administration s'en trouve réduit à celui d'un informateur purement objectif, dont l'intervention à ce titre est rendue obligatoire par l'article 7 (actuellement 9). Le déposant dûment mis au courant de la situation restera toutefois seul maître de la décision à prendre quant à l'enregistrement (ou en ce qui concerne les dépôts internationaux : quant au maintien de l'enregistrement) de la marque» (15).

In het uitvoeringsreglement wordt bepaald dat het Beneluxdepot moet vergezeld zijn : ofwel van een certificaat van het Benelux Bureau dat bevestigt dat een vraag naar onderzoek werd ingediend ten laatste in de drie maanden die het depot vooraf gaan, ofwel van een vraag tot een vooronderzoek (16).

Het eigenaardige van de regeling is dat indien het vooronderzoek negatief uitvalt voor de deposant, niets belet dat hij zijn merk toch geldig kan deponeren.

Hoofdstuk 2 PREVENTIEVE BESCHERMING VAN HET MERK.

17. Onder preventieve bescherming van het merk wordt hier verstaan de bescherming van het merk zonder dat men gebruik maakt van een gerechtelijke procedure. Er wordt dus niet onderzocht welke vorderingen men heeft tegen een houder van een gelijkkluidend merk of tegen de namaker van een gedeponeerd merk op basis van het merkenrecht of op basis van art. 1382 BW.

18. De preventieve bescherming bevat in de eerste plaats het vooronderzoek. Het doel van dit vooronderzoek bestaat erin na te gaan in hoeverre het merk dat men wil deponeren voldoende nieuw is, zodat er geen verzet kan worden aangetekend tegen het gebruik ervan door eventuele houders van een gelijkkluidend merk. Art. 9 BMW voorziet in een dergelijk vooronderzoek door het Benelux Merkenburo : «Het Benelux-Bureau gaat op

(15) BRAUN, *Précis des marques de produits Brussel*, 1971, p. 147, n° 168.

(16) Art. 2, a U.R.

verzoek van de deposanten of van derden tegen vergoedingen over tot het gevraagde onderzoek naar eerdere inschrijvingen van merken in het Benelux-register. Het Bureau gaat bovendien in voorkomende gevallen over tot het in de artikelen 6, onder B, en 7, onder B bedoelde onderzoek naar eerdere inschrijvingen van merken in het Benelux-register. Het doet de uitkomst van het onderzoek zonder opgaaft van redenen of gevolgtrekkingen aan de verzoeker toekomen. Met het oog op het onderzoek worden de ingeschreven merken in klassen gerangschikt volgens een door het Benelux-Bureau vastgesteld systeem».

19. Bij de interpretatie van de resultaten van dit vooronderzoek zal men, althans zeker in het begin, zeer voorzichtig moeten zijn. In de eerste plaats dient rekening gehouden te worden met art. 30 BMW, dat voorziet in een overgangperiode. Alle vroeger gedeponeerde of gebruikte merken kunnen tot 31 december 1971 gedeponeed worden. Dit betekent dus dat het vooronderzoek slechts een zekere betrouwbaarheid zal hebben nadat alle depots ex art. 30 BMW zijn gepubliceerd en verwerkt. In de voor dat tijdstip bestaande leemten in het onderzoekmateriaal kan in vrij hoge mate, doch niet volledig, worden voorzien door een aanvullend onderzoek onder de op 31 december 1970 geldende Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inschrijvingen. Hier zal men zijn toevlucht moeten nemen, althans wat de Belgische merken betreft, tot private ondernemingen of instellingen die gespecialiseerd zijn in het bijhouden van een merkenregister. Ook kan men een vooronderzoek laten uitvoeren door BIRPI: «Ils ont développé un jeu de répertoires des marques verbales ou figuratives qui leur permet de procéder à des recherches très poussés parmi les marques analogues. Au bénéfice d'une longue et précieuse expérience les BIRPI sont en mesure de rechercher, dans le secteur des marques internationales, non seulement les marques identiques, mais encore les marques éventuellement analogues à celles qui sont soumises à leur examen. Placés à la source des marques internationales, actuellement plus de 360.000, issues des Etats parties à l'Arrangement de Madrid: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République Arabe Unie, Roumanie, Saint Martin, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Vietnam, et Yougoslavie, les BIRPI ont la possibilité d'exécuter des recherches promptes et efficaces, même parmi les marques internationales tout récemment enrégistrées. Les recherches d'antériorité effectuées par les BIRPI sont soumises aux taxes suivantes :

- a) 15 francs suisses par marques verbales et 30 francs suisse par marque figurative si les recherches portent sur une marque clairement déterminée, sans tenir compte d'analogies éventuelles.
- b) 60 francs suisses par marque verbale ou figurative si les recherches portent sur les analogies» (17).

(17) Les marques internationales, dec. 1969, p. 2255, uitgegeven door BIRPI.

Het onderzoek dient zich niet meer, zoals voorheen, uit te strekken tot ongedeponeerde merken, voor zover die al achterhaalbaar zijn, doch wel moet de deposant rekening houden met ongedeponeerde merken die hij kent, zelfs al is het gebruik daarvan van jongere datum dan dat van zijn eigen merk. Dit laatste volgt uit art. 4,4 en 4,6 BMW.

20. Wanneer uit dit vooronderzoek blijkt dat er gelijkaardige merken op de markt zijn, kan men theoretisch drie verschillende houdingen aannemen :

- 1) het merk deponeren
- 2) afzien van de deponering van het merk
- 3) zich in verbinding stellen met de houder van het gelijkaardige merk.

In de praktijk echter gebeurt er meestal een combinatie van één en drie : men zal het merk deponeren en wachten of er protest zal komen van de houder van het gelijkaardige merk. Zo er protest komt, zal men pogen tot een overeenkomst te komen. Nochtans dient hier opgelet te worden en rekening gehouden te worden met de wetgeving van de houder van het andere merk : o.a. wat de wijze van verkrijging betreft van een merk : deponering of gebruik, met termijnen voor verzet...

Het sluiten van een overeenkomst zal er in bestaan dat ieder der partijen zich ertoe verbindt zijn merk uitsluitend te gebruiken voor welpaalde waren en geen verzet belooft aan te tekenen tegen het gebruik van het gelijkaardige merk zolang de houder hiervan dit merk enkel gebruikt voor de aangeduide waren. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst werd hoger reeds aangehaald : het akkoord tussen een Nederlandse onderneming, houder van het merk «ACEVET» en een Belgische onderneming, houder van het merk «ANTHELVET». Wanneer een dergelijk akkoord gesloten wordt spreekt men wel eens van «une lettre de consentement».

21. Indien partijen niet akkoord geraken zal men de officiële weg van aantekenen van verzet moeten volgen. In Duitsland bestaat hiervoor een speciale dienst : «Deutsches Patentamt». De verzetdoende partij(en) deelt aan deze dienst de argumenten mede waarom zij meent zich te kunnen verzetten tegen het gebruik van het merk. Door het Deutsches Patentamt wordt een bericht van dit verzet gezonden naar de tegenpartij. Hierin wordt een laatste poging ondernomen om tot een akkoord te komen tussen de partijen. De tegenpartij wordt uitgenodigd om haar tegenargumenten kenbaar te maken. Indien zij dit niet doet binnen een gestelde termijn, dan zal iedere wettelijke bescherming aan het betwiste merk in Duitsland geweigerd worden. Indien partijen niet tot een akkoord geraken zal uitspraak worden gedaan bij arrest.

22. Er dient opgemerkt te worden dat wanneer partijen onderling een akkoord sluiten dit nog geen volledige zekerheid biedt. In meeste landen wordt door de overheid het tussen de partijen gesloten akkoord gerespecteerd. Nochtans gebeurt het in sommige landen bv. in Hongarije, dat niet-tegenstaande het tussen de partijen gesloten akkoord, van officiële zijde

toch verzet wordt aangetekend tegen het gebruik van het merk door de laatste deposant omdat er aanleiding bestaat tot mogelijke verwarring tussen de twee merken bij het publiek.

Klonklusie

23. We menen uit het voorgaande een dubbel besluit te mogen trekken. In de eerste plaats mag gesteld worden dat de formaliteiten die moeten vervuld worden bij de deponering van een nieuw merk tot een minimum beperkt zijn en zeker niet overdreven mogen genoemd worden.

Wat de bescherming van het merk betreft kan gezegd worden dat in grote mate preventief kan worden opgetreden en dat, mits goede wil van beide partijen, veel moeilijkheden kunnen vermeden worden.

FORMULIER VOOR HET BENELUX-DEPOT
VAN EEN MERK
(Art. 6 van de eenvormige wet)

(1) Ref.

(2) Deposant :

(3) Gemachtigde :

(4) deponeert het individueel merk :
collectief

(5) voor de waren :

(6) beroept zich op het recht van voorrang op grond van het depot verricht in
onder nr. _____ ten name van _____ dd. _____

(7) voegt bij een verzoek tot
een bewijs van afschrijving v/d lopende rek. bij het Benelux-Merkenbureau

een bewijs van overschrijving op de bank rekening van het
storting op de giro Benelux-Merkenbureau

(8) Bijlagen :

basisrecht	f/F
aanvullend recht per klasse	f/F
Totaal	f/F

(9) Handtekening :