

II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

EERSTE RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 21 december 1988

betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten

(89/104/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie ⁽¹⁾,

In samenwerking met het Europese Parlement ⁽²⁾,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ⁽³⁾,

Overwegende dat de huidige merkenwetgevingen in de Lid-Staten verschillen vertonen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen; dat de wetgevingen van de Lid-Staten derhalve met het oog op de instelling en de werking van de interne markt moeten worden aangepast;

Overwegende dat het van belang is dat de uitkomsten en voordelen die het stelsel van Gemeenschapsmerken kan bieden voor ondernemingen die rechten op een merk willen verkrijgen, niet worden miskend;

Overwegende dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de Lid-Staten volledig aan te passen en dat het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te

passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt;

Overwegende dat de Lid-Staten ondanks deze richtlijn de bevoegdheid behouden tot het beschermen van de op grond van het gebruik verworven rechten op een merk, die deze richtlijn alleen wat betreft hun verhouding tot de door inschrijving verkregen rechten op een merk in aanmerking neemt;

Overwegende dat de Lid-Staten tevens iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen; dat zij bij voorbeeld de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure bepalen, uitmaken of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, voorzien in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek; dat de Lid-Staten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen;

Overwegende dat deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de Lid-Staten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit;

Overwegende dat het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle Lid-Staten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden; dat hiertoe een niet limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen; dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend

⁽¹⁾ PB nr. C 351 van 31. 12. 1980, blz. 1, en PB nr. C 351 van 31. 12. 1985, blz. 4.

⁽²⁾ PB nr. C 307 van 14. 11. 1983, blz. 66, en PB nr. C 309 van 5. 12. 1988.

⁽³⁾ PB nr. C 310 van 30. 11. 1981, blz. 22.

vermogen of strijd met oudere rechten, limitatief moeten worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de Lid-Staten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen; dat de Lid-Staten weigerings- of nietigheidsgronden met betrekking tot de voorwaarden voor verkrijging of behoud van het recht op een merk die niet worden aangepast, in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen, bij voorbeeld met betrekking tot de hoedanigheid van de merkhouder, de vernieuwing van het merk, het taksenregime of de niet-naleving van de procedureregels;

Overwegende dat, om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard; dat bepaald moet worden dat de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de Lid-Staten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard, dat het aan de Lid-Staten is voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen;

Overwegende dat het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle Lid-Staten dezelfde wettelijke bescherming genieten; dat dit evenwel de Lid-Staten niet het recht ontnemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen;

Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd; dat 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 een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft;

Overwegende dat, 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 meer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het

gebruik van een jonger merk waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd;

Overwegende dat alle Lid-Staten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom; dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd Verdrag; dat deze richtlijn de verplichtingen van de Lid-Staten die uit dat Verdrag voortvloeien, onverkort laat; dat in voorkomend geval artikel 234, tweede alinea, van het Verdrag van toepassing is,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassing

Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een Lid-Staat het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving bij het Benelux Merkenbureau of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een Lid-Staat.

Artikel 2

Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

Artikel 3

Gronden voor weigering of nietigheid

1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

- 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 het tijdstip van vervaardiging van de waren of 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 bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
 - de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
 - de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
 - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar 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, bij voorbeeld 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 tot bescherming van de industriële eigendom, hierna „Unieverdrag van Parijs” te noemen, geweigerd of nietig verklaard moeten worden.

2. Elke Lid-Staat kan bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

- a) het gebruik van dat merk verboden kan worden op grond van andere dan merkenrechtelijke bepalingen in die Lid-Staat of in de Gemeenschap;
- 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 Unieverdrag van Parijs, tenzij de inschrijving daarvan overeenkomstig het recht van de Lid-Staat door de bevoegde autoriteiten is toegestaan;
- d) de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponerd.

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Lid-Staten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.

4. Elke Lid-Staat kan bepalen dat, in afwijking van de leden 1, 2 en 3, de gronden voor weigering en nietigheid welke in die Staat golden vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, van toepassing zijn op merken waarvan de aanvragen om inschrijving vóór die datum zijn gedeponerd.

Artikel 4

Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten

1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

- a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

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

- a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvraag, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:
 - i) Gemeenschapsmerken;
 - ii) in de Lid-Staat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven merken;
 - iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een Lid-Staat;
- b) de Gemeenschapsmerken waarvan overeenkomstig de verordening inzake het Gemeenschapsmerk op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een onder a), punten ii) en iii), bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk vervallen;
- c) de aanvragen om inschrijving bedoeld onder a) en b), mits deze zullen worden ingeschreven;
- d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvraag of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, in een Lid-Staat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.

3. Voorts wordt niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder Gemeenschapsmerk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere Gemeenschapsmerk ingeschreven is, wanneer het oudere Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en wanneer 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 Gemeenschapsmerk.

4. Elke Lid-Staat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of; indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

- a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken Lid-Staat en indien 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) rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het 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;
- c) het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de in de leden 2 en 4, onder b), 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;
- d) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder collectief merk waaraan een recht verbonden was dat ten hoogste drie jaar vóór het depot is vervallen;
- e) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder garantie- of kwaliteitsmerk waaraan een recht verbonden was dat vervallen is binnen een termijn voorafgaande aan de aanvraag om inschrijving van het merk, waarvan de duur door de Lid-Staat wordt vastgesteld;
- f) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk waaraan een recht was verbonden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, dat vervallen is ten gevolge van het niet vernieuwen binnen een termijn van ten hoogste twee jaar voorafgaande aan de aanvraag om inschrijving van het merk, tenzij de houder van het oudere merk in de inschrijving van het merk heeft toegestemd of het oudere merk niet is gebruikt;
- g) het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvraag en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvraag door de aanvrager te kwader trouw is gedaan.

5. De Lid-Staten kunnen toestaan dat in voorkomend geval de inschrijving niet geweigerd of het merk niet nietig verklaard behoeft te worden wanneer de houder van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.

6. Elke Lid-Staat kan bepalen dat, in afwijking van de leden 1 tot en met 5, de gronden voor weigering en nietigheid welke in die Staat golden vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, van toepassing zijn op merken waarvoor vóór die datum een aanvraag gedeponerd is.

Artikel 5

Rechten verbonden aan het merk

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke Lid-Staat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de Lid-Staat 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 de leden 1 en 2 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

4. Indien op grond van het recht van de Lid-Staat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 1, onder b), en lid 2, vóór de datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken Lid-Staat van kracht worden, niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een Lid-Staat, 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 6

Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen

1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

- a) van diens naam en adres;
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een produkt of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

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

Artikel 7

Uitputting van het aan het merk verbonden recht

1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap 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 8

Licentie

1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een Lid-Staat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentie-overeenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.

Artikel 9

Rechtsverwerking wegens gedogen

1. De houder in een Lid-Staat van een in artikel 4, lid 2, bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die Lid-Staat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

2. Elke Lid-Staat kan bepalen dat lid 1 van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van een houder van een ouder merk bedoeld in artikel 4, lid 4, onder a), of van een ander ouder recht bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b) of c).

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.

Artikel 10

Gebruik van het merk

1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken Lid-Staat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

- a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;
- b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de Lid-Staat, uitsluitend met het oog op uitvoer.

3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door een ieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.

4. Voor merken die zijn ingeschreven vóór de datum waarop de bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken Lid-Staat van kracht worden, geldt het volgende:

- a) wanneer ingevolge een bepaling die vóór die datum van kracht was sancties verbonden zijn aan het niet gebruiken van een merk gedurende een ononderbroken periode, wordt de in lid 1 genoemde periode van vijf jaar geacht te zijn ingegaan op hetzelfde tijdstip als de periode van het niet gebruiken die op die datum reeds loopt;
- b) wanneer vóór die datum geen bepaling over het gebruik van kracht was, wordt de in lid 1 genoemde periode van vijf jaar geacht op zijn vroegst op die datum ingegaan te zijn.

Artikel 11

Sancties wegens het niet gebruiken van een merk in gerechtelijke of administratieve procedures

1. De nietigheid van een merk kan niet worden uitgesproken op grond van het bestaan van een conflicterend ouder merk dat niet voldoet aan de voorwaarden inzake gebruik van artikel 10, leden 1, 2 en 3, of, naar gelang van het geval, artikel 10, lid 4.

2. Een Lid-Staat kan bepalen dat de inschrijving van een merk niet kan worden geweigerd omdat er een conflicterend ouder merk bestaat dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 10, leden 1, 2 en 3, of, naar gelang van het geval, artikel 10, lid 4.

3. Onverminderd de toepassing van artikel 12 ingeval een reconventionele vordering tot vervallenverklaring is ingesteld, kan iedere Lid-Staat bepalen dat een merk niet kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure, indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan dat het merk vervallen verklaard zou kunnen worden ingevolge artikel 12, lid 1.

4. Indien het oudere merk slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is gebruikt, wordt het voor de toepassing van de leden 1, 2 en 3 geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

Artikel 12

Gronden voor vervallenverklaring

1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken Lid-Staat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige

reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een merk kan echter 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; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld.

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

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

Artikel 13

Gronden voor weigering, vervallenverklaring of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten

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

Artikel 14

Vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring van een merk

Wanneer de anciënniteit van een ouder merk waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een Gemeenschapsmerk, kan de nietigheid of vervallenverklaring van het oudere merk achteraf worden vastgesteld.

Artikel 15

Bijzondere bepalingen inzake collectieve, garantie- en kwaliteitsmerken

1. Onverminderd artikel 4 kunnen de Lid-Staten waarvoor de wetgeving voorziet in inschrijving van collectieve,

garantie- of kwaliteitsmerken, bepalen dat weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van deze merken plaatsvindt op andere gronden dan de in de artikelen 3 en 12 bedoelde, voor zover de functie van deze merken zulks vereist.

2. In afwijking van artikel 3, lid 1, onder c), kunnen de Lid-Staten bepalen dat tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, collectieve, garantie- of kwaliteitsmerken kunnen vormen. Een zodanig merk geeft de houder niet het recht een derde het gebruik van dergelijke tekens of benamingen in de handel te verbieden, voor zover er sprake is van een gebruik volgens de eerdere gebruiken in handel en nijverheid; met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken.

Artikel 16

Uit hoofde van deze richtlijn aan te nemen nationale bepalingen

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op

28 december 1991 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. Op voorstel van de Commissie kan de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de in lid 1 bedoelde datum uitstellen tot uiterlijk 31 december 1992.

3. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle belangrijke bepalingen van intern recht mee, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 17

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 21 december 1988.

Voor de Raad

De Voorzitter

V. PAPANDREOU