

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

11 oktober 2018

WETSONTWERP

**houdende instemming met het Protocol
houdende wijziging van het Benelux-Verdrag
inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen) in
verband met de implementatie van
Richtlijn (EU) 2015/2436,
gedaan te Brussel op 11 december 2017**

INHOUD

	Blz.
Samenvatting	3
Memorie van toelichting	4
Voorontwerp	16
Advies van de Raad van State	17
Wetsontwerp	21
Protocol	22

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 8, § 1, 1°, VAN DE WET VAN 15 DECEMBER
2013 WERD DE IMPACTANALYSE NIET GEVRAAGD.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

11 octobre 2018

PROJET DE LOI

**portant assentiment au Protocole
portant modification de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle
(marques et dessins ou modèles),
en ce qui concerne la mise en œuvre de
la Directive (UE) 2015/2436,
fait à Bruxelles le 11 décembre 2017**

SOMMAIRE

	Pages
Résumé	3
Exposé des motifs	4
Avant-projet	16
Avis du Conseil d'État	17
Projet de loi	21
Protocole	50

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8, § 1^{er}, 1°, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013,
L'ANALYSE D'IMPACT N'A PAS ÉTÉ DEMANDÉE.

De regering heeft dit wetsontwerp op 11 oktober 2018 ingediend.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 11 octobre 2018.

De “goedkeuring tot drukken” werd op 23 oktober 2018 door de Kamer ontvangen.

Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 23 octobre 2018.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GO!	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire
Vuye&Wouters	:	Vuye&Wouters

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
 QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden
 CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag
 CRABV: Beknopt Verslag
 CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

PLEN: Plenum
 COM: Commissievergadering
 MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
 QRVA: Questions et Réponses écrites
 CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral
 CRABV: Compte Rendu Analytique
 CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)

PLEN: Séance plénière
 COM: Réunion de commission
 MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
 Natieplein 2
 1008 Brussel
 Tel.: 02/ 549 81 60
 Fax: 02/549 82 74
 www.dekamer.be
 e-mail: publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
 Place de la Nation 2
 1008 Bruxelles
 Tél.: 02/ 549 81 60
 Fax: 02/549 82 74
 www.lachambre.be
 courriel: publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

SAMENVATTING

Dit wetsontwerp beoogt de toestemming tot bekrachtiging van het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/2436. Dit Protocol werd aangenomen op 11 december 2017 door het Comité van Ministers van de Benelux, bedoeld in artikel 1.2.2. van het BVIE, op grond van artikel 1.7.2. van het BVIE.

Het BVIE regelt op uniforme wijze het recht inzake merken, tekeningen of modellen op het grondgebied van de Benelux. Dit verdrag heeft de registratie van merken, tekeningen of modellen toevertrouwd aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), dat is gevestigd in Den Haag.

Dit Protocol strekt ertoe het BVIE aan te passen aan Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: richtlijn). Deze richtlijn kadert in een bredere hervorming van het merkenrecht op Europees niveau, en moet uiterlijk op 14 januari 2019 zijn omgezet in nationaal recht.

De Benelux-lidstaten hebben er niet alleen voor gekozen om de bepalingen van de richtlijn zo letterlijk mogelijk over te nemen, maar ook om de structuur van het BVIE meer te doen aansluiten bij die van de richtlijn en de Uniemerkenverordening. Verder wordt door het hele BVIE de formulering zoveel mogelijk gelijk getrokken en aangepast aan de terminologie van de richtlijn.

RÉSUMÉ

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (CBPI), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2436. Ce Protocole a été établi le 11 décembre 2017 par le Comité de ministres du Benelux visé à l'article 1er.2.2. de la CBPI, sur le fondement de l'article 1er.7.2. de la CBPI.

La CBPI régit de manière uniforme le droit des marques et des dessins ou modèles sur le territoire Benelux. Cette Convention a confié l'enregistrement des marques et dessins ou modèles à l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI), dont le siège est situé à La Haye.

Le présent Protocole a pour objet d'adapter la CBPI à la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après: la directive). Cette directive fait partie d'une réforme plus large du droit des marques au niveau européen et doit être transposée en droit national au plus tard, le 14 janvier 2019.

Les États membres du Benelux ont non seulement choisi de reprendre aussi littéralement que possible les dispositions de la directive, mais également de faire davantage coïncider la structure de la CBPI avec celle de la directive et du règlement sur la marque de l'UE. En outre, la formulation est adaptée et uniformisée au travers de toute la CBPI pour qu'elle corresponde le plus possible à la terminologie de la directive.

MEMORIE VAN TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

1. Algemene toelichting

Op Benelux-grondgebied wordt het recht inzake merken, tekeningen en modellen op uniforme wijze geregeld door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele Eigendom van 25 februari 2005.

Het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017, strekt ertoe het BVIE aan te passen aan Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Deze richtlijn betreft zowel materiële als procedurele aspecten. Ze heeft als doel de inschrijvingsstelsels te moderniseren en vereenvoudigen 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, ten bate van de groei en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast beoogt de richtlijn de harmonisering van het merkenrecht binnen de EU te versterken en de nationale (in dit geval: Benelux) merkenstelsels meer in overeenstemming te brengen met wat thans Verordening (EU) 2017/1001 is (hierna: Uniemerkenverordening), waardoor de complementaire relatie tussen het Uniemerkenstelsel en nationale merkenstelsels wordt gewaarborgd. De richtlijn moet uiterlijk op 14 januari 2019 worden omgezet.

De Benelux-lidstaten achtten het niet alleen aangewezen om de bepalingen van de richtlijn zo letterlijk mogelijk over te nemen (de zgn. "approche maximale"), maar ook om de structuur van het BVIE meer te doen aansluiten bij die van de richtlijn en de Uniemerkenverordening. Een in het oog springend voorbeeld hiervan is dat alle absolute en relatieve gronden voor weigering of nietigheid worden gegroepeerd in twee nieuwe bepalingen (artikel 2.2*bis* en 2.2*ter* BVIE), zodat hiernaar bij de procedures waarin deze gronden aan de orde zijn steeds korthedshalve kan worden verwezen. Verder wordt door het hele BVIE de formulering zoveel mogelijk gelijk getrokken en aangepast aan de terminologie van de richtlijn; zo wordt bijvoorbeeld de term "depot" in tal van bepalingen vervangen door "aanvraag". Dit maakt

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

1. Exposé général

Sur le territoire du Benelux, le droit des marques, dessins et modèles est régi de manière uniforme par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005.

Le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2436, faite à Bruxelles le 11 décembre 2017, a pour objet d'adapter la CBPI à la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Cette directive concerne tant les aspects matériels que procéduraux. Elle a pour objectif de moderniser et de simplifier les systèmes d'enregistrement, vu la demande croissante, chez les parties intéressées, de systèmes d'enregistrement des marques plus rapides, de meilleure qualité et davantage harmonisés, qui soient également plus cohérents et plus conviviaux, publiquement accessibles et dotés des dernières technologies, au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises. En outre, la directive vise à renforcer l'harmonisation du droit des marques au sein de l'Union européenne ainsi qu'à rendre les systèmes des marques nationaux (dans ce cas: Benelux) plus cohérents avec ce qui est à présent le règlement (UE) 2017/1001 (ci-après: le règlement sur la marque de l'UE) tout en veillant à la complémentarité entre le système des marques de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux. La directive doit être transposée au plus tard le 14 janvier 2019.

Les États membres du Benelux ont considéré qu'il convient non seulement de reprendre aussi littéralement que possible les dispositions de la directive (selon ce que l'on appelle l'approche maximale), mais aussi de faire davantage coïncider la structure de la CBPI avec celle de la directive et du règlement sur la marque de l'Union Européenne. Un exemple évident en la matière est que les motifs absolus et relatifs de refus ou de nullité sont regroupés dans deux nouvelles dispositions (articles 2.2*bis* et 2.2*ter* CBPI) de telle sorte que l'on puisse toujours s'y référer dans un souci de concision pour les procédures pour lesquelles ces motifs entrent en jeu. En outre, la formulation est adaptée et uniformisée au travers de toute la CBPI pour qu'elle corresponde le plus possible à la terminologie de la directive; ainsi,

het BVIE leesbaarder en de opbouw logischer en bovendien herkenbaarder voor gebruikers die zowel met Beneluxmerken als met Uniemerken te maken hebben.

Het Protocol bevat vrijwel uitsluitend bepalingen waarvan de implementatie op grond van de richtlijn verplicht is. De meest opvallende punten zijn hierna opgesomd:

— Het vereiste van grafische weergave wordt vervangen door een moderner en flexibeler vereiste, waarmee de mogelijkheden voor weergave van met name minder conventionele merktypen (zoals klankmerken) worden uitgebreid.

— Aan de specifieke uitsluitingsgronden voor vormen wordt toegevoegd dat deze ook voor andere kenmerken van de waren kunnen gelden.

— De bepalingen over samenloop van merken met beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen worden verruimd en er worden specifieke bepalingen met betrekking tot traditionele aanduidingen voor wijn, gegarandeerde traditionele specialiteiten en plantenrasbenamingen ingevoerd.

— Er worden bepalingen opgenomen die de merkhouder de mogelijkheid bieden om op te treden tegen een gemachtigde of vertegenwoordiger die het merk zonder zijn toestemming aanvraagt of gebruikt.

— De rechten van de merkhouder worden op verschillende punten versterkt. Zo wordt bepaald dat in voorkomend geval kan worden opgetreden tegen gebruik van een merk als (deel van) een handels- of bedrijfsnaam, tegen gebruik van een merk in vergelijkende reclame op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG en worden de mogelijkheden om op te treden tegen namaakgoederen in transit versterkt. Verder worden de mogelijkheden om op te treden tegen voorbereidende handelingen versterkt en wordt een bepaling opgenomen die het recht van de merkhouder verankert om verworping tot soortnaam tegen te gaan door van uitgevers van woordenboeken te verlangen dat wordt vermeld dat het om een ingeschreven merk gaat.

— Tegenover de versterking van de aan het merk verbonden rechten staat dat de beperkingen en verweermiddelen worden uitgebreid. Zo wordt bepaald dat niet kan worden opgetreden tegen gebruik van niet-onderscheidende tekens of aanduidingen en wordt de bepaling over refererend merkgebruik aangescherpt.

le terme “dépôt” apparaissant dans de nombreuses dispositions est remplacé par “demande”. La CBPI gagne ainsi en lisibilité, sa structure est plus logique et, par ailleurs, elle est plus compréhensible pour les utilisateurs tant des marques Benelux que des marques de l’Union européenne.

Le protocole contient presque exclusivement des dispositions dont la mise en œuvre est obligatoire en vertu de la directive. Les points les plus saillants sont résumés ci-après:

— L’exigence de représentation graphique est remplacée par une exigence plus moderne et plus flexible qui permet d’élargir les possibilités de représentation des marques d’un type moins conventionnel (comme les marques sonores).

— Il est ajouté aux motifs spécifiques d’exclusion des marques tridimensionnelles qu’ils peuvent aussi valoir pour d’autres caractéristiques des produits.

— Les dispositions sur la coexistence de marques avec des appellations d’origine protégées et des indications géographiques sont élargies et des dispositions spécifiques sont introduites à propos des indications traditionnelles pour le vin, des spécialités traditionnelles garanties et des dénominations de variétés végétales.

— Des dispositions sont prévues pour permettre au titulaire d’une marque d’agir contre un mandataire ou un représentant qui demande ou utilise la marque sans son autorisation.

— Les droits du titulaire de la marque sont renforcés sur différents points. Ainsi, il est prévu qu’il puisse agir, le cas échéant, contre l’usage d’une marque comme nom commercial ou dénomination sociale ou partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale, contre l’usage d’une marque dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE, et les possibilités d’agir contre les marchandises de contrefaçon en transit sont renforcées. En outre, les possibilités d’agir contre les actes préparatoires sont renforcées et une disposition est prévue pour ancrer le droit du titulaire d’une marque d’empêcher la transformation de celle-ci en terme générique en réclamant des éditeurs de dictionnaires la mention qu’il s’agit d’une marque enregistrée.

— Parallèlement au renforcement des droits conférés par la marque, les limitations et les moyens de défense sont étendus. Ainsi, il est prévu que l’on ne peut pas agir contre l’usage de signes ou d’indications non distinctifs et la disposition concernant l’usage de la marque par référence est durcie. Il est encore prévu

Verder wordt bepaald dat de verweerder niet alleen kan verlangen dat de eisende partij die zich op een ouder merk beroept het instandhoudend gebruik daarvan aantoonst in de periode voorafgaand aan het instellen van de vordering, maar ook in de periode voorafgaand aan de aanvraag van het jongere merk.

— Er worden bepalingen opgenomen over merken als vermogensbestanddeel en de mogelijkheden voor houders van exclusieve licenties om op te treden tegen inbreuk worden versterkt.

— Tenslotte worden er enkele bepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat de belangrijkste procedurele regels van de verschillende merkensystemen in de EU met elkaar in overeenstemming worden gebracht, met als doel de inschrijving van merken in de hele EU te vereenvoudigen en gemakkelijker te beheren. Zo worden de aan de classificatie van waren en diensten te stellen vereisten, conform de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, gecodificeerd. Verder wordt het verplicht om efficiënte en snelle procedures beschikbaar te stellen bij de registrerende instantie – voor de Benelux is dit het BOIP – waarmee belanghebbenden zich tegen de inschrijving van een aanvraag kunnen verzetten (oppositieprocedure) of de nietigheid of het verval van een ingeschreven merk kunnen inroepen (procedure tot nietig- of vervallenverklaring). Bij het BOIP bestaat een oppositieprocedure sinds 2004 en wordt een procedure tot nietig- of vervallenverklaring ingevoerd door het Protocol van 16 december 2014. Beide procedures worden door het onderhavige Protocol enigszins aangepast in die zin dat de richtlijn noopt tot een uitbreiding van de gronden die erin kunnen worden ingeroepen.

De richtlijn bevat ook enkele optionele bepalingen. De Benelux-lidstaten achtten het in de meeste gevallen niet wenselijk om die in het BVIE op te nemen, met uitzondering van de certificeringsmerken die opgenomen zijn in het nieuwe hoofdstuk 8*bis* van het BVIE. De invoering van een regeling daarvoor is op grond van artikel 28 van de richtlijn niet verplicht, maar de Benelux-lidstaten menen dat er eigenlijk geen andere optie is dan hierin te voorzien. De huidige definitie van collectieve merken in het BVIE (artikel 2.34) is immers zeer ruim en omvat zowel de door de richtlijn gedefinieerde collectieve merken als certificeringsmerken. Niet-implementering zou dus een beperking van de beschermingsmogelijkheden tot gevolg hebben. Voor de uitwerking van de regeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de overeenkomstige regeling in de artikelen 83 tot en met 92 van de Uniemerkenverordening. Voor bestaande inschrijvingen van collectieve merken, die na inwerkingtreding van dit Protocol ofwel onder

que le défendeur peut non seulement demander que la partie demanderesse qui invoque une marque antérieure démontre l'usage confirmatif de celle-ci pendant la période précédant l'introduction de la demande, mais aussi au cours de la période précédant la demande de la marque postérieure.

— Des dispositions sont reprises sur les marques en tant qu'objets de propriété et les possibilités pour les titulaires de licences exclusives d'agir contre une atteinte sont renforcées.

— Enfin, quelques dispositions sont retenues pour faire en sorte que les principales règles de procédure des différents systèmes de marques dans l'UE soient alignées dans le but de rendre l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés. Ainsi, les conditions à remplir par la classification des produits et services sont codifiées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. L'instance chargée de l'enregistrement – il s'agit de l'OBPI pour le Benelux – est tenue de proposer des procédures efficaces et rapides permettant aux intéressés de s'opposer à l'enregistrement d'une marque (procédure d'opposition) ou d'invoquer la nullité ou la déchéance d'une marque enregistrée (procédure en nullité ou déchéance). Après de l'OBPI, il existe depuis 2004 une procédure d'opposition et une procédure en nullité ou déchéance est instaurée par le Protocole du 16 décembre 2014. Ces deux procédures sont quelque peu adaptées par le présent Protocole dès lors que la directive impose une extension des motifs qui peuvent être invoqués dans ce cadre.

La directive contient aussi quelques dispositions optionnelles. Les États membres du Benelux ont estimé de manière générale qu'il n'était pas souhaitable de les reprendre dans la CBPI, à l'exception des marques de certification qui sont visées dans le nouveau chapitre 8*bis* de la CBPI. L'introduction d'un régime pour ces marques n'est pas obligatoire en vertu de l'article 28 de la directive, mais les États membres du Benelux estiment qu'ils n'ont en réalité pas d'autre choix que de le prévoir. La définition actuelle des marques collectives au sein de la CBPI (article 2.34) est en effet très large et comprend tant les marques collectives définies par la directive que les marques de certification. L'absence de mise en œuvre limiterait dès lors les possibilités de protection. La mise en œuvre de ce régime se rapproche autant que possible du régime analogue organisé par les articles 83 à 92 du règlement sur la marque de l'UE. Une disposition transitoire est prévue pour les enregistrements actuels des marques collectives, qui relèveront,

het regime van de collectieve merken ofwel onder het regime van de certificeringsmerken zullen vallen, wordt in een overgangsregeling voorzien.

Verder achtten de Benelux-lidstaten het wenselijk om een regeling omtrent het recht dat toepasselijk is op merken of tekeningen of modellen als onderdeel van het vermogen in het BVIE op te nemen, en dit in het verlengde van artikel 23 van de richtlijn dat voorziet in de vestiging van zakelijke rechten op merken en wordt overgenomen in het nieuwe artikel 2.32*bis* BVIE. Bij ontbreken van een dergelijke regeling is immers niet duidelijk welk recht van toepassing is, nu Benelux-merken en -tekeningen of -modellen behoren tot de rechtssfeer van (drie) verschillende landen. Dit wordt nu zowel voor merken als voor tekeningen of modellen eenduidig vastgelegd in het nieuwe artikel 4.8*bis* van het BVIE.

Ten slotte achtten de Benelux-lidstaten het aangegeven een wijziging aan het verdrag aan te brengen die geen verband houdt met de omzetting van de richtlijn. Het betreft meer bepaald een wijziging aan de artikelen 2.16, lid 3, sub b, BVIE (afsluitingsgrond met betrekking tot de oppositieprocedure) en 2.30*ter*, lid 3, sub a (nieuw sub b), BVIE (afsluitingsgrond met betrekking tot de procedure voor nietigverklaring of vervalverklaring). Deze aanpassing vormt geen wijziging van het materiële recht.

Over de voorgestelde wijzigingen heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met belanghebbende kringen in de Benelux, en dit zowel op Benelux niveau binnen de Benelux Raad voor de Intellectuele Eigendom, als op nationaal niveau in de drie lidstaten. In België werd de Raad voor de Intellectuele Eigendom, sectie "Industriële Eigendom" geraadpleegd.

Gelet op het feit dat de richtlijn enkel betrekking heeft op het merkenrecht, en niet op het tekeningen- en modellenrecht, worden er aan de bepalingen betreffende het tekeningen- en modellenrecht geen wijzigingen aangebracht. De enige uitzondering hierop is het vervangen van het woord "recht" door het woord "taks" in een aantal artikelen.

Aangezien het Protocol niet uitsluitend wijzigingen bevat die noodzakelijk zijn om de conformiteit van het BVIE met de richtlijn te verzekeren, heeft het Benelux Comité van Ministers zich overeenkomstig artikel 1.7, lid 2, BVIE beperkt tot het vaststellen van de tekst van het Protocol en de aanbieding ervan aan de Benelux-lidstaten ter instemming en goedkeuring. Overeenkomstig artikel IV zal het Protocol op de eerste dag van de derde maand na neerlegging van het laatste ratificatie-instrument in werking treden, doch niet eerder dan de inwerkingtreding

après l'entrée en vigueur du présent Protocole, soit du régime des marques collectives, soit du régime des marques de certification.

En outre, les États membres du Benelux estiment qu'il est souhaitable d'intégrer à la CBPI une disposition relative au droit applicable aux marques, aux dessins ou aux modèles en tant qu'objets de propriété, et ce, dans le prolongement de l'article 23 de la directive qui prévoit l'établissement de droits réels sur les marques et qui est repris dans le nouvel article 2.32*bis* de la CBPI. En l'absence d'une telle disposition, le droit applicable ne serait en effet pas clairement déterminé puisque les marques et dessins ou modèles Benelux appartiennent à la sphère juridique de (trois) pays différents. Ceci est à présent déterminé de façon univoque dans le nouvel article 4.8*bis* de la CBPI tant pour les marques que pour les dessins ou modèles.

Enfin, les États membres du Benelux estiment qu'il est opportun d'apporter à la convention une modification qui n'est pas liée à l'exercice de transposition de la directive. Il s'agit plus précisément d'une modification aux articles 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI (motif de clôture concernant la procédure en opposition) et 2.30*ter*, alinéa 3, sous a (nouveau sous b), CBPI (motif de clôture concernant la procédure en nullité ou en déchéance). Cette adaptation ne vise pas un changement du droit matériel.

Les modifications proposées ont fait l'objet d'une concertation approfondie avec les milieux intéressés au sein du Benelux, et ce tant au niveau du Benelux, au sein du Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle et au niveau national dans les trois États membres. En Belgique, le Conseil de la Propriété intellectuelle, section "Propriété Industrielle", a été consulté.

Vu que la directive concerne uniquement le droit des marques et pas le droit des dessins et modèles, aucune modification n'est apportée aux dispositions relatives au droit des dessins et modèles. La seule exception à cette règle est le remplacement du mot "recht" par le mot "taks" dans certains articles.

Etant donné que le Protocole ne comporte pas exclusivement des modifications nécessaires pour garantir la conformité de la CBPI avec la directive, le Comité de Ministres Benelux s'est borné, conformément à l'article 1^{er}.7, alinéa 2, CBPI, à établir le texte du Protocole et à le soumettre aux États membres du Benelux aux fins d'assentiment et d'approbation. Conformément à l'article IV, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, mais pas avant l'entrée en vigueur des

van twee eerdere Protocollen houdende wijziging van het BVIE. Zoals reeds vermeld moet de Richtlijn uiterlijk op 14 januari 2019 zijn omgezet.

Gelet op het feit dat het overgrote deel van de bepalingen nodig zijn om de verplichte bepalingen van de richtlijn om te zetten, en ook de andere bepalingen algemeen genomen weinig tot geen commentaar behoeven, werd ervoor gekozen de bepalingen binnen het artikelsgewijze commentaar in de mate van het mogelijke te groeperen.

Een aantal artikelen van de richtlijn worden door het Protocol niet (expliciet) omgezet. Het betreft meer bepaald de artikelen 1, 2, 37, 38, 40, 41, 42, 50 tot en met 55 en 57 van de richtlijn. De artikelen 1, 2, 41, 51 tot en met 55 en 57 behoeven geen omzetting. De inhoud van de artikelen 37, 38, 42 en 50 kan worden teruggevonden in het Uitvoeringsreglement zodat deze artikelen dan ook geen omzetting behoeven binnen het BVIE. Artikel 40 betreft een optionele bepaling in verband met opmerkingen van derden. De Benelux-lidstaten zagen geen toegevoegde waarde in het toevoegen van deze bepaling, welke meer past bij de octrooiereggeving dan bij de regelgeving inzake het merkenrecht.

In haar advies van 6 september 2018 stelt de Raad van State dat erover gewaakt moet worden dat artikel 41 van de richtlijn effectief wordt omgezet. Zoals op vraag van de Raad van State werd verduidelijkt, lijkt een expliciete omzetting van artikel 41 van de richtlijn niet nodig. Dit artikel voorziet in de afsplitsing van een aanvraag of inschrijving. Dit houdt in dat een merk dat bijvoorbeeld is ingeschreven voor auto's en voor fietsen kan worden gesplitst in twee afzonderlijke registraties, de ene voor fietsen en de andere voor auto's. Deze afzonderlijke registraties kunnen in handen van dezelfde houder blijven, maar ook worden overgedragen aan een derde. In feite is afsplitsing dus een gedeeltelijke overdracht, waarbij de titularis voor beide inschrijvingen (aanvankelijk) dezelfde blijft. Artikel 2.31 BVIE voorziet in de (gedeeltelijke) overdracht, waarbij artikel 2.33*bis* BVIE bepaalt dat het ook van toepassing is op aanvragen van merken. In de verdere procedure wordt in het Uitvoeringsreglement voorzien. De reeds bestaande bepalingen van het BVIE (mits toevoeging van artikel 2.33*bis* door artikel UU van het Protocol betreffende de toepassing van de overdracht op aanvragen van merken) en van het Uitvoeringsreglement zijn bijgevolg voldoende om aan artikel 41 van de richtlijn te voldoen, zonder dat een expliciete omzetting nodig is. Bij de voorbereiding van het Protocol werd dit punt op Benelux-niveau besproken met belanghebbenden binnen de Benelux Raad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE), die eveneens van mening was dat dit afdoende

deux Protocoles antérieurs portant modification de la CBPI. Rappelons que la directive doit être transposée au plus tard le 14 janvier 2019.

Vu le fait que la grande majorité des dispositions est nécessaire pour transposer la directive et que les autres dispositions, de manière générale, ne demandent que peu de commentaires voire aucun, il a été choisi de grouper les dispositions, dans la mesure du possible, dans le commentaire des articles.

Certains articles de la directive ne sont pas transposés (de manière explicite) par le Protocole. Il s'agit en particulier des articles 1^{er}, 2, 37, 38, 40, 41, 42, 50 à 55 et 57 de la directive. Les articles 1^{er}, 2, 41, 51 à 55 et 57 ne doivent pas être transposés. Le contenu des articles 37, 38, 42 et 50 se trouve dans le règlement d'exécution de sorte que ces articles ne doivent dès lors pas être transposés dans la CBPI. L'article 40 concerne une disposition optionnelle en rapport avec des remarques de tiers. Les États membres du Benelux n'ont pas vu de valeur ajoutée à reprendre cette disposition, qui a davantage sa place dans la législation sur les brevets que dans la législation sur le droit des marques.

Dans son avis du 6 septembre 2018, le Conseil d'État indique qu'il convient de veiller à ce que l'article 41 de la directive soit effectivement transposé. Comme cela a été précisé à la demande du Conseil d'État, une transposition explicite de l'article 41 de la directive ne paraît pas nécessaire. Cet article prévoit la division d'une demande ou d'un enregistrement. Cela signifie qu'une marque enregistrée pour les voitures et les vélos, par exemple, peut être divisée en deux enregistrements distincts, l'un pour les vélos et l'autre pour les voitures. Ces enregistrements séparés peuvent rester entre les mains du même titulaire, mais peuvent également être transférés à un tiers. En fait, la division est donc un transfert partiel, le titulaire restant (initialement) le même pour les deux enregistrements. L'article 2.31 CBPI prévoit le transfert (partiel), et l'article 2.33*bis* CBPI prévoit qu'il s'applique également aux demandes d'enregistrement de marques. La procédure ultérieure est organisée par le règlement d'exécution. Les dispositions existantes de la CBPI (sous réserve de l'ajout de l'article 2.33*bis* par l'article UU du Protocole sur l'application du transfert aux demandes d'enregistrement de marque) et du règlement d'exécution suffisent donc pour se conformer à l'article 41 de la directive, sans qu'une conversion explicite soit nécessaire. Lors de la préparation du Protocole, ce point a été discuté au niveau du Benelux avec les parties prenantes au sein du Conseil Benelux de la propriété intellectuelle (BRIE), qui a également estimé que cela était correctement réglementé par

is geregeld door de bestaande bepalingen van het BVIE en het nieuwe artikel 2.33*bis* BVIE.

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I. A, B, C, D, J, K, M, N, P, R, V, W, Z, EE, FF, KK, NN, TT, YY, ZZ, AAA, BBB en DDD: terminologie en henummering

De meeste van deze bepalingen brengen wijzigingen aan aan de gebruikte terminologie in het BVIE. Door het hele BVIE wordt de formulering immers zoveel mogelijk gelijk getrokken en aangepast aan de terminologie van de richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Zo wordt bijvoorbeeld de term “depot” in tal van bepalingen vervangen door “aanvraag”. Dit maakt het BVIE leesbaarder en de opbouw logischer en bovendien herkenbaarder voor gebruikers die zowel met Beneluxmerken als met Uniemerken te maken hebben. Voor het overige bevatten een deel van deze bepalingen wijzigingen die het gevolg zijn van de henummering van een aantal bepalingen.

E, DD, HH en PP: wijzigingen aan opschriften

Deze bepalingen wijzigen het opschrift van een aantal bestaande hoofdstukken om ze beter te laten aansluiten bij de inhoud van de artikelen onder dit hoofdstuk, of voegen een nieuw opschrift toe. Zij behoeven geen verdere toelichting.

F: Artikel 2.1 BVIE

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 3 van de richtlijn. Het vereiste van grafische weergave wordt vervangen door een moderner en flexibeler vereiste, waarmee de mogelijkheden voor weergave van met name minder conventionele merktypen (zoals klankmerken) worden uitgebreid.

G: Artikel 2.2 BVIE

Dit artikel vervangt artikel 2.2 BVIE om hierin een aantal preciseringen aan te brengen. Het behoeft geen toelichting.

les dispositions existantes de la CBPI et du nouvel article 2.33. bis CBPI.

2. Commentaire des articles

Article I. A, B, C, D, J, K, M, N, P, R, V, W, Z, EE, FF, KK, NN, TT, YY, ZZ, AAA, BBB et DDD: terminologie et renumérotation

La plupart de ces dispositions apportent des modifications à la terminologie utilisée dans la CBPI. En effet, la formulation est adaptée et uniformisée au travers de toute la CBPI pour qu'elle corresponde le plus possible à la terminologie de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Ainsi, le terme “dépôt” apparaissant dans de nombreuses dispositions est remplacé par “demande”. La CBPI gagne ainsi en lisibilité, sa structure est plus logique et, par ailleurs, elle est plus compréhensible pour les utilisateurs tant des marques Benelux que des marques de l'Union européenne. Pour le reste, une partie de ces dispositions contient des modifications qui résultent de la renumérotation de certaines dispositions.

E, DD, HH et PP: modifications aux intitulés

Ces dispositions modifient l'intitulé de certains chapitres existants pour les faire mieux coïncider avec le contenu des articles de ce chapitre ou ajoutent un nouvel intitulé. Elles ne demandent pas d'autres explications.

F: Article 2.1 CBPI

La disposition transpose l'article 3 de la directive. L'exigence de représentation graphique est remplacée par une exigence plus moderne et plus flexible qui permet d'élargir les possibilités de représentation des marques d'un type moins conventionnel (comme les marques sonores).

G: Article 2.2 CBPI

Cet article remplace l'article 2.2 de la CBPI pour y apporter certaines précisions. Il n'appelle pas de commentaire.

H, I, Q, II en XX: absolute en relatieve gronden voor weigering of nietigheid

Bepaling H, dat de nieuwe artikelen 2.2*bis*, 2.2*ter* en 2.2*quater* invoegt in het BVIE, vormt de omzetting van respectievelijk de artikelen 4, 5 en 7 van de richtlijn. Vanuit de wens om de structuur van het BVIE meer te doen aansluiten bij die van de richtlijn en de Uniemerkenverordening, werden de absolute en de relatieve gronden voor weigering of nietigheid gegroepeerd in twee nieuwe bepalingen (artikel 2.2*bis* en 2.2*ter* BVIE), zodat hiernaar bij de procedures waarin deze gronden aan de orde zijn steeds kortheidshalve kan worden verwezen. Als gevolg van deze groepering dienden de artikelen 2.3, 2.4, 2.45 en 2.46 BVIE te worden opgeheven, wat gebeurt in bepalingen I en XX. Ook de artikelen 2.11 en 2.28 BVIE dienden hierdoor te worden aangepast, wat gebeurt in de bepaling Q en II.

L: Artikel 2.5*bis* BVIE

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 39 van de richtlijn. Het betreft één van de bepalingen die ervoor zorgen dat de belangrijkste procedurele regels van de verschillende merkensystemen in de EU met elkaar in overeenstemming worden gebracht, zodat de inschrijving van merken in de hele EU eenvoudiger wordt en gemakkelijker te beheren. Via deze bepaling worden meer bepaald de aan de classificatie van waren en diensten te stellen vereisten, conform de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, gecodificeerd.

O: Artikel 2.9

Deze bepaling vormt de omzetting van artikelen 48 en 49 van de richtlijn en betreft de geldigheidsduur en de vernieuwing van een merkinschrijving. De wijzigingen beogen de tekst meer in overeenstemming te brengen met de richtlijn.

S, T en U: oppositie

Bepaling S vormt de omzetting van artikel 43 van de richtlijn. Bepaling U vormt de omzetting van artikel 44 van de richtlijn. Deze aanpassingen betreffen de oppositieprocedure, welke door het Protocol enigszins wordt aangepast in die zin dat de richtlijn noopt tot een uitbreiding van de gronden die erin kunnen worden ingeroepen. Bepaling T brengt de bewoordingen van artikel 2.16 BVIE meer in lijn met de richtlijn en de Uniemerkenverordening. Daarnaast was in artikel 2.16, lid 3, sub b, BVIE (afsluitingsgrond met betrekking tot de oppositieprocedure) bepaald dat wanneer de

H, I, Q, II et XX: motifs absolus et relatifs de refus ou de nullité

La disposition H, qui insère les articles 2.2*bis*, 2.2*ter* en 2.2*quater* dans la CBPI, transpose respectivement les articles 4, 5 et 7 de la directive. Dans le souci de faire davantage coïncider la structure de la CBPI avec celle de la directive et du règlement sur la marque de l'UE, les motifs absolus et relatifs de refus ou de nullité ont été regroupés dans deux nouvelles dispositions (articles 2.2*bis* et 2.2*ter* CBPI) de telle sorte que l'on puisse toujours s'y référer dans un souci de concision pour les procédures pour lesquelles ces motifs entrent en jeu. A la suite de ce groupement, les articles 2.3, 2.4, 2.45 et 2.46 de la CBPI devaient être abrogés, ce qui est fait dans les articles I et XX. Les articles 2.11 et 2.28 de la CBPI devaient également être adaptés, ce qui est fait dans la disposition Q et II.

L: Article 2.5*bis* CBPI

Cette disposition transpose l'article 39 de la directive. Il s'agit de l'une des dispositions visant à faire en sorte que les principales règles de procédure des différents systèmes de marques dans l'UE soient alignées dans le but de rendre l'enregistrement des marques dans l'ensemble de l'UE et sa gestion plus aisés. Ainsi, par cette disposition, les conditions à remplir par la classification des produits et services sont codifiées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

O: Article 2.9

Cette disposition transpose les articles 48 et 49 de la directive et concerne la durée et le renouvellement de l'enregistrement d'une marque. Les modifications visent à rendre le texte plus cohérent avec la directive.

S, T et U: opposition

La disposition S transpose l'article 43 de la directive. La disposition U transpose l'article 44 de la directive. Ces adaptations concernent la procédure d'opposition, qui a été quelque peu adaptée par le Protocole, en ce sens que la directive invite à étendre les motifs qui peuvent être invoqués. La disposition T rend les termes de l'article 2.16 de la CBPI davantage conformes à la directive et au règlement sur la marque de l'UE. Ensuite, l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI (motif de clôture concernant la procédure en opposition) stipulait que si le défendeur ne réagit pas, il est censé avoir renoncé

verweerder niet reageert, hij wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten. Vanuit de praktijk is er, met name vanuit de rechterlijke macht, op gewezen dat deze formulering twijfel kon oproepen of de beslissing tot afsluiting van de procedure vatbaar was voor beroep, hetgeen wel het geval is (Benelux-Gerechtshof, zaak A 2008/1, 26 juni 2009). Om elke mogelijke twijfel uit te sluiten, werd de formulering van de bepalingen aangepast. Met deze aanpassing is geen materiële wijziging beoogd.

X, Y, AA, BB en CC: Rechten van de houder

Bepaling X vormt de omzetting van de artikelen 10 en 11 van de richtlijn. Bepaling Y voegt twee nieuwe artikelen in, namelijk artikelen 2.20*bis* BVIE en 2.20*ter* BVIE, welke de omzetting vormen van respectievelijk artikel 12 en artikel 13 van de richtlijn.

Zoals hoger aangegeven, worden de rechten van de merkhouders op verschillende punten versterkt. Zo wordt bepaald dat in voorkomend geval kan worden opgetreden tegen gebruik van een merk als (deel van) een handels- of bedrijfsnaam, tegen gebruik van een merk in vergelijkende reclame op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG en worden de mogelijkheden om op te treden tegen namaakgoederen in transit versterkt. Verder worden de mogelijkheden om op te treden tegen voorbereidende handelingen versterkt en wordt een bepaling opgenomen die het recht van de merkhouders verankert om verwording tot soortnaam tegen te gaan door van uitgever van woordenboeken te verlangen dat wordt vermeld dat het om een ingeschreven merk gaat.

Bepaling AA vormt de omzetting van artikel 14 en 15 van de richtlijn. Bepaling BB voegt drie nieuwe artikelen in, namelijk artikelen 2.23*bis* BVIE, 2.23*ter* BVIE en 2.23*quater* BVIE, welke de omzetting vormen van respectievelijk de artikelen 16, 17 en 18 van de richtlijn. Bepaling CC heft artikel 2.24 BVIE op, nu de inhoud ervan deels is opgenomen in het nieuwe artikel 2.23*quater* BVIE.

Zoals hoger aangegeven wordt er, naast een versterking van de aan het merk verbonden rechten ook voorzien in een uitbreiding van de beperkingen van dit recht en van de verweermiddelen. Zo wordt bepaald dat niet kan worden opgetreden tegen gebruik van niet-onderscheidende tekens of aanduidingen en wordt de bepaling over refererend merkgebruik aangescherpt. Verder wordt bepaald dat de verweerder niet alleen kan verlangen dat de eisende partij die zich op een ouder merk beroept het instandhoudend gebruik daarvan aantoonst in de periode voorafgaand aan het instellen

à ses droits. Il est ressorti de la pratique, en particulier de la part du pouvoir judiciaire, que cette formulation pouvait susciter des interrogations quant à savoir si la décision de clôture de la procédure était susceptible de recours, ce qui est bien le cas (Cour de Justice Benelux, affaire A 2008/1, 26 juin 2009). Afin d'écartier tout doute possible, la formulation de ces dispositions est adaptée. Cette adaptation ne vise pas un changement matériel.

X, Y, AA, BB et CC: droits du titulaire

La disposition X transpose les articles 10 et 11 de la directive. La disposition Y insère deux nouveaux articles, à savoir les articles 2.20*bis* de la CBPI et 2.20*ter* de la CBPI, qui transposent respectivement l'article 12 et l'article 13 de la directive.

Comme indiqué ci-dessus, les droits du titulaire de la marque sont renforcés sur différents points. Ainsi, il est prévu qu'il puisse agir, le cas échéant, contre l'usage d'une marque comme nom commercial ou dénomination sociale ou partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale, contre l'usage d'une marque dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE, et les possibilités d'agir contre les marchandises de contrefaçon en transit sont renforcées. De même, les possibilités d'agir contre les actes préparatoires sont renforcées et une disposition est prévue pour ancrer le droit du titulaire d'une marque à empêcher la transformation en terme générique en réclamant des éditeurs de dictionnaires la mention qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

La disposition AA transpose les articles 14 et 15 de la directive. La disposition BB insère trois nouveaux articles, à savoir les articles 2.23*bis* de la CBPI, 2.23*ter* de la CBPI et 2.23*quater* de la CBPI, qui transposent respectivement les articles 16, 17 et 18 de la directive. La disposition CC abroge l'article 2.24 de la CBPI, son contenu étant en partie repris dans le nouvel article 2.23*quater* de la CBPI.

Comme indiqué ci-dessus, en contrepartie du renforcement des droits conférés par la marque, les limitations de ce droit et les moyens de défense sont également étendus. Ainsi, il est prévu que l'on ne puisse pas agir contre l'usage de signes ou d'indications non distinctifs et la disposition concernant l'usage de la marque par référence est durcie. Il est encore prévu que le défendeur peut non seulement demander que la partie demanderesse qui invoque une marque antérieure démontre l'usage confirmatif de celle-ci dans la période précédant l'introduction de la demande, mais aussi

van de vordering, maar ook in de periode voorafgaand aan de aanvraag van het jongere merk.

GG: Artikel 2.27 BVIE

Bepaling GG vormt de omzetting van de artikelen 19 en 20 van de richtlijn. Deze aanpassingen betreffen de procedure van vervallenverklaring, welke door het Protocol enigszins wordt aangepast in die zin dat de richtlijn noopt tot een uitbreiding van de gronden die erin kunnen worden ingeroepen.

JJ en OO: Verweermiddelen en reikwijdte van nietigheid en verval

Bepaling OO voegt een nieuw hoofdstuk 6*quater* in, met de nieuwe artikelen 2.30*quinquies* tot en met 2.30*nonies* BVIE. Zij vormen de omzetting van respectievelijk de artikelen 46, 8, 9, 6, 45, 47 en 21 van de richtlijn. Deze nieuwe artikelen hernemen ook de inhoud van de artikelen 2.29 en 2.30 BVIE. Bepaling JJ heft deze oude bepalingen dan ook op. De nieuwe bepalingen betreffen de verweermiddelen en de reikwijdte van nietigheid en verval.

LL: Artikel 2.30*bis* BVIE

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 45 van de richtlijn. Het betreft het instellen van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het BBIE.

In haar advies van 6 september 2018 stelt de Raad van State dat het Protocol het artikel 45, leden 2 en 3 van de richtlijn niet omzet in zoverre uit die bepalingen voortvloeit dat er in de gevallen vermeld in die richtlijn bepalingen moet worden overgegaan tot de vervallenverklaring of de nietigverklaring. Er zou volgens de Raad van State niet uitdrukkelijk geregeld worden dat de beslissingsbevoegdheid van het BBIE ter zake gebonden is. De artikelen 2.30*bis* tot 2.30*quater* BVIE vormen de omzetting van artikel 45 van de richtlijn. Artikel 2.30*bis* bepaalt nadrukkelijk wat kan worden gevorderd (nietigverklaring of vervallenverklaring), welke gronden kunnen worden ingeroepen (de absolute nietigheidsgronden van artikel 2.2*bis*, de relatieve nietigheidsgronden van artikel 2.2*ter* en de vervalgronden van artikel 2.27) en door wie de vordering kan worden ingesteld. Artikel 2.30*ter* lid 4 BVIE bepaalt wat het gevolg is wanneer de nietigverklaring of vervallenverklaring van de inschrijving wordt toegewezen dan wel afgewezen en voegt daaraan toe dat de beslissing van het Bureau eerst definitief wordt nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Uit die bepaling vloeit duidelijk voort dat de beslissingsbevoegdheid van het BBIE ter zake

dans la période précédant la demande de la marque postérieure.

GG: Article 2.27 CBPI

La disposition GG transpose les articles 19 et 20 de la directive. Ces adaptations concernent la procédure de déchéance, qui est quelque peu adaptée par le Protocole en ce sens que la directive incite à étendre les motifs pouvant être invoqués.

JJ et OO: Moyens de défense et portée de la nullité et de la déchéance

La disposition OO insère un nouveau chapitre 6*quater*, avec les nouveaux articles 2.30*quinquies* à 2.30*nonies* de la CBPI. Ils transposent respectivement les articles 46, 8, 9, 6, 45, 47 et 21 de la directive. Ces nouveaux articles reprennent également le contenu des articles 2.29 et 2.30 de la CBPI. La disposition abroge dès lors les anciennes dispositions. Les nouvelles dispositions concernent les moyens de défense et la portée de la nullité et de la déchéance.

LL: Article 2.30*bis* CBPI

Cette disposition transpose l'article 45 de la directive. Il s'agit l'introduction de la demande en nullité ou en déchéance auprès de l'OBPI.

Dans son avis du 6 septembre 2018, le Conseil d'État estime que le Protocole ne transpose pas l'article 45, paragraphes 2 et 3 de la directive dans la mesure où il découle de ces dispositions qu'il faut procéder à la déchéance ou à la nullité dans les cas mentionnés dans ces dispositions de la directive. Selon le Conseil d'État, il n'est pas expressément prévu que le pouvoir de décision de l'OBPI est lié en la matière. Les articles 2.30*bis* à 2.30*quater* BVIE constituent la transposition de l'article 45 de la directive. L'article 2.30*bis* détermine expressément ce qui peut être réclamé (nullité ou déchéance), les motifs qui peuvent être invoqués (les motifs de refus absolus de l'article 2.2*bis*, les motifs de refus relatifs de l'article 2.2*ter* et les motifs de déchéance de l'article 2.27) et par qui l'action peut être introduite. L'article 2.30*ter*, paragraphe 4, CBPI détermine quelles sont les conséquences lorsque la nullité ou la déchéance de l'enregistrement a été reconnue comme étant justifiée ou rejetée, en ajoutant que la décision de l'OBPI devient définitive dès lors qu'elle n'est plus susceptible de recours. Il découle clairement de cette disposition que la décision de l'OBPI sur la question est liée: si la demande est fondée, les

gebonden is: indien de vordering gegrond is, liggen de gevolgen vast zonder dat het BBIE over verdere beoordelingsbevoegdheid beschikt. Met deze regeling wordt dan ook voldaan aan artikel 45 van richtlijn.

MM: Artikel 2.30ter BVIE

Bepaling MM brengt de bewoordingen van artikel 2.30ter BVIE meer in lijn met de richtlijn en de Uniemerkenverordening. Daarnaast was in artikel 2.30ter, lid 3, sub a (nieuw sub b), BVIE (afsluitingsgrond met betrekking tot de procedure voor nietigverklaring of vervallenverklaring) bepaald dat wanneer de verweerder niet reageert, hij wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten. Vanuit de praktijk is er, met name vanuit de rechterlijke macht, op gewezen dat deze formulering twijfel kon oproepen of de beslissing tot afsluiting van de procedure vatbaar was voor beroep, hetgeen wel het geval is (Benelux-Gerechtshof, zaak A 2008/1, 26 juni 2009). Om elke mogelijke twijfel uit te sluiten, werd de formulering van de bepalingen aangepast. Met deze aanpassing is geen materiële wijziging beoogd.

QQ, RR, SS en UU: Merken als onderdeel van het vermogen

Bepalingen QQ, RR, SS en UU vormen de omzetting van respectievelijk de artikelen 22, 25, 23 en 24, en 26 van de richtlijn. Via de nieuwe artikelen die zo in het BVIE worden ingevoegd, worden bepalingen opgenomen over merken als vermogensbestanddeel. Zo wordt onder meer voorzien in de vestiging van zakelijke rechten op merken. Daarnaast worden de mogelijkheden voor houders van exclusieve licenties om op te treden tegen inbreuk versterkt.

VV en WW: Collectieve merken en certificeringsmerken

Bepaling VV vervangt hoofdstuk 8 in het BVIE, met betrekking tot collectieve merken. Het nieuwe hoofdstuk 8 bestaat uit de artikelen 2.34bis BVIE tot en met 2.34nonies BVIE. Zij vormen de omzetting van respectievelijk de artikelen 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 en 36 van de richtlijn.

Bepaling WW voegt een nieuw hoofdstuk 8bis in het BVIE in, met betrekking tot certificeringsmerken. Dit nieuwe hoofdstuk bestaat uit de artikelen 2.35bis BVIE tot en met 2.35decies BVIE. De richtlijn voorziet in artikel 28 in de mogelijkheid voor de lidstaten om te voorzien in de inschrijving van garantie- of

conséquences sont fixées sans que l'OBPI dispose d'une marge d'appréciation. Cette réglementation est donc conforme à l'article 45 de la directive.

MM: Article 2.30ter CBPI

La disposition MM rend les termes de l'article 2.30ter de la CBPI plus conformes à la directive et au règlement sur la marque de l'UE. Ensuite, l'article 2.30ter, alinéa 3, sous a (nouveau sous b), CBPI (motif de clôture concernant la procédure en nullité ou en déchéance) stipulait que si le défendeur ne réagit pas, il est censé avoir renoncé à ses droits. Il est apparu de la pratique, en particulier de la part du pouvoir judiciaire, que cette formulation pouvait susciter des doutes quant à savoir si la décision de clôture de la procédure était susceptible de recours, ce qui est bien le cas (Cour de Justice Benelux, affaire A 2008/1, 26 juin 2009). Afin d'écartier tout doute possible, la formulation de ces dispositions est adaptée. Cette adaptation ne vise pas un changement matériel.

QQ, RR, SS et UU: La marque en tant qu'objet de propriété

Les dispositions QQ, RR, SS et UU transposent respectivement les articles 22, 25, 23 et 24, et 26 de la directive. Au moyen des nouveaux articles qui sont ainsi insérés dans la CBPI, des dispositions sont reprises sur les marques en tant qu'objets de propriété. Ainsi, l'établissement de droits réels sur les marques est notamment prévu. Ensuite, les possibilités pour les titulaires de licences exclusives d'agir contre une atteinte sont renforcées.

VV et WW: Marques collectives et marques de certification

La disposition VV remplace le chapitre 8 dans la CBPI, en rapport avec les marques collectives. Le nouveau chapitre 8 se compose des articles 2.34bis CBPI à 2.34nonies de la CBPI. Ils transposent respectivement les articles 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de la directive.

La disposition WW insère un nouveau chapitre 8bis dans la CBPI, en rapport avec les marques de certification. Ce nouveau chapitre se compose des articles 2.35bis CBPI à 2.35decies de la CBPI. La directive prévoit dans l'article 28 la possibilité pour les États membres de prévoir l'enregistrement de marques de

certificeringsmerken. Hoewel de Benelux-lidstaten het over het algemeen niet wenselijk achtten om de optionele bepalingen uit de richtlijn over te nemen, werd dit voor de certificeringsmerken wel nuttig geacht. De invoering van een regeling daarvoor is op grond van artikel 28 van de richtlijn niet verplicht, maar de Benelux-lidstaten menen dat er eigenlijk geen andere optie is dan hierin te voorzien. De huidige definitie van collectieve merken in het BVIE (artikel 2.34) is immers zeer ruim en omvat zowel de door de richtlijn gedefinieerde collectieve merken als certificeringsmerken. Niet-implementering zou dus een beperking van de beschermingsmogelijkheden tot gevolg hebben. Voor de uitwerking van de regeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de overeenkomstige regeling in de artikelen 83 tot en met 92 van de Uniemerkenverordening, en werd de definitie overgenomen uit artikel 27 van de richtlijn. Voor bestaande inschrijvingen van collectieve merken, die na inwerkingtreding van het Protocol ofwel onder het regime van de collectieve merken ofwel onder het regime van de certificeringsmerken zullen vallen, wordt in een overgangsregeling voorzien (zie artikel III van het Protocol).

CCC: Artikel 4.8bis BVIE

Deze bepaling komt niet voor in de richtlijn, maar de Benelux-lidstaten achtten het wel wenselijk om een regeling in het BVIE op te nemen omtrent het recht dat toepasselijk is op merken of tekeningen of modellen als onderdeel van het vermogen, en dit in het verlengde van artikel 23 van de richtlijn dat voorziet in de vestiging van zakelijke rechten op merken en wordt overgenomen in het nieuwe artikel 2.32bis BVIE. Bij ontbreken van een dergelijke regeling is immers niet duidelijk welk recht van toepassing is, nu Benelux-merken en -tekeningen of -modellen behoren tot de rechtssfeer van (drie) verschillende landen. Dit wordt nu zowel voor merken als voor tekeningen of modellen eenduidig vastgelegd in het nieuwe artikel 4.8bis van het BVIE.

Deze bepaling is in hoge mate geïnspireerd op artikel 19 van de Uniemerkenverordening en artikel 27 van de Gemeenschapsmodellenverordening, met dien verstande dat de Benelux-lidstaten, anders dan in deze verordeningen, als ijkmoment niet hebben gekozen voor “de betrokken dag” (of het moment waarop het zakelijk recht wordt gevestigd), maar voor “de datum van de aanvraag om inschrijving”. Hiermee wordt voorkomen dat het op een bepaalde inschrijving toepasselijk recht in de loop van de tijd verandert en wordt dus de rechtszekerheid vergroot. Argumenten hiervoor kunnen worden gevonden in de Rome II verordening, waarin veel belang wordt gehecht aan voorspelbaarheid en

garantie ou de certification. Bien que les États membres du Benelux n’aient pas jugé souhaitable de reprendre les dispositions optionnelles de la directive, cela a cependant été jugé utile pour les marques de certification. L’introduction d’un régime pour ces marques n’est pas obligatoire en vertu de l’article 28 de la directive, mais les États membres du Benelux estiment qu’ils n’ont en réalité pas d’autre choix que de le prévoir. La définition actuelle des marques collectives au sein de la CBPI (article 2.34) est en effet très large et comprend tant les marques collectives définies par la directive que les marques de certification. L’absence de mise en œuvre limiterait dès lors les possibilités de protection. La mise en œuvre de ce régime se rapproche autant que possible du régime analogue aux articles 83 à 92 du règlement sur la marque de l’UE et la définition de l’article 27 de la directive a été reprise. Une disposition transitoire est prévue pour les enregistrements actuels des marques collectives, qui relèveront, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, soit du régime des marques collectives, soit du régime des marques de certification (voir article III du Protocole).

CCC: Article 4.8bis CBPI

Cette disposition n’apparaît pas dans la directive. Les États membres du Benelux estimaient cependant qu’il est souhaitable d’intégrer à la CBPI une disposition relative au droit applicable aux marques, aux dessins ou aux modèles en tant qu’objets de propriété, et ce, dans le prolongement de l’article 23 de la directive qui prévoit l’établissement de droits réels sur les marques et qui est repris dans le nouvel article 2.32bis de la CBPI. En l’absence d’une telle disposition, le droit applicable ne serait en effet pas clairement déterminé puisque les marques et dessins ou modèles Benelux appartiennent à la sphère juridique de (trois) pays différents. Ceci est à présent déterminé de façon univoque dans le nouvel article 4.8bis de la CBPI tant pour les marques que pour les dessins ou modèles.

Cette disposition s’inspire largement de l’article 19 du règlement sur la marque de l’UE et de l’article 27 du règlement sur les modèles communautaires, étant entendu que les États membres du Benelux n’ont pas opté, à la différence de ce que prévoient ces règlements, pour “la date considérée” comme moment de référence (soit le moment où le droit réel est établi), mais pour “la date de la demande d’enregistrement”. Ceci permet d’éviter que le droit applicable à un enregistrement déterminé ne change au fil du temps et permet donc d’améliorer la sécurité juridique. Des arguments en ce sens peuvent être trouvés au sein du règlement Rome II qui attache beaucoup d’importance à la prévisibilité

rechtszekerheid. Bovendien is dit in lijn met de regeling in het octrooirecht.

Artikel III

Dit artikel voorziet in een overgangsregeling voor de bestaande inschrijvingen van collectieve merken. Op deze merken blijven de oude bepalingen van kracht, totdat de houder ervan – uiterlijk bij vernieuwing van het merk en met een minimum van drie maanden vanaf de inwerkingtreding van het Protocol – heeft aangegeven welk van beide regimes op zijn merk van toepassing is. De huidige definitie van collectieve merken in het BVIE (artikel 2.34) is immers zeer ruim en omvat zowel de door de richtlijn gedefinieerde collectieve merken als certificeringsmerken. Naar de toekomst toe zullen houders van collectieve merken dan ook een keuze moeten maken tussen een collectief en een certificeringsmerk. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze keuze ligt bij de merkhouder; het BOIP zal daarop geen controle uitoefenen.

Artikel IV

Dit artikel behoeft geen toelichting (voor de inwerkingtreding kan ook verwezen worden naar artikel 56 van de richtlijn).

De minister van Buitenlandse Zaken,

Didier REYNERS

De minister van Economie,

Kris PEETERS

et à la sécurité juridique. En outre, ceci s'inscrit dans la lignée de la législation sur le droit des brevets.

Article III

Cet article prévoit un régime transitoire pour les enregistrements existants de marques collectives. Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer à ces marques jusqu'à ce que leur titulaire ait spécifié lequel des deux régimes s'applique à sa marque, au plus tard au moment du renouvellement et au plus tôt trois mois après l'entrée en vigueur du Protocole. La définition actuelle des marques collectives au sein de la CBPI (article 2.34) est en effet très large et comprend tant les marques collectives définies par la directive que les marques de certification. A l'avenir, les titulaires de marques devront faire un choix entre une marque collective et une marque de certification. La responsabilité relative à l'exactitude de ce choix incombe au titulaire de la marque; l'OBPI n'exercera aucun contrôle à cet égard.

Article IV

Cet article n'appelle pas de commentaires (pour l'entrée en vigueur, il est également renvoyé à l'article 56 de la directive).

Le ministre des Affaires étrangères,

Didier REYNERS

Le ministre de l'Économie,

Kris PEETERS

VOORONTWERP VAN WET

onderworpen aan het advies van de Raad van State

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

Het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017, zal volkomen gevolg hebben.

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l'avis du Conseil d'État

Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles le 11 décembre 2017

Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles le 11 décembre 2017, sortira son plein et entier effet.

**ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
NR. 64.082/1/V VAN 6 SEPTEMBER 2018**

Op 25 juli 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de minister van Buitenlandse Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd tot 10 september 2018,^(*) een advies te verstrekken over een voorontwerp van wet “houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017”.

Het voorontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 28 augustus 2018. De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Bruno Seutin en Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraden, Jan Velaers, assessor, en Greet Verberckmoes, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jonas Riemslag, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Chantal Bamps, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 6 september 2018.

*

^(*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, *in fine*, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege wordt verlengd met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.

**AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
N° 64.082/1/V DU 6 SEPTEMBRE 2018**

Le 25 juillet 2018, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 10 septembre 2018 ^(*), sur un avant-projet de loi “portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles le 11 décembre 2017”.

L'avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 28 août 2018. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Bruno Seutin et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'État, Jan Velaers, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas Riemslag, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller d'État.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 septembre 2018.

*

^(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, *in fine*, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond,¹ alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP VAN WET

2. Het om advies voorgelegde voorontwerp van wet strekt ertoe in te stemmen met het Protocol “houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436”, gedaan te Brussel op 11 december 2017 (hierna: het Protocol).

Het Protocol strekt in hoofdzaak tot omzetting van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 “betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten”.

ONDERZOEK VAN HET VOORONTWERP VAN WET

3. Het voorontwerp van wet noopt niet tot het maken van opmerkingen.

ONDERZOEK VAN HET PROTOCOL

4.1. In de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet wordt in verband met de omzetting van richtlijn (EU) 2015/2436 door het Protocol onder meer het volgende vermeld:

“Een aantal artikelen van de richtlijn worden door het Protocol niet (expliciet) omgezet. Het betreft meer bepaald de artikelen 1, 2, 37, 38, 40, 41, 42, 50 tot en met 55 en 57 van de richtlijn. De artikelen 1, 2, 41, 51 tot en met 55 en 57 behoeven geen omzetting. De inhoud van de artikelen 37, 38, 42 en 50 kan worden teruggevonden in het Uitvoeringsreglement zodat deze artikelen dan ook geen omzetting behoeven binnen het BVIE. Artikel 40 betreft een optionele bepaling in verband met opmerkingen van derden. De Benelux-lidstaten zagen geen toegevoegde waarde in het toevoegen van deze bepaling, welke meer past bij de octrooiregelgeving dan bij de regelgeving inzake het merkenrecht.”

¹ Aangezien het om een voorontwerp van wet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de hogere normen verstaan.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1^{er}, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique¹ et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTÉE DE L'AVANT-PROJET DE LOI

2. L'avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment au Protocole “portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2436”, fait à Bruxelles le 11 décembre 2017 (ci-après: le Protocole).

Le Protocole vise essentiellement à transposer la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 “rapprochant les législations des États membres sur les marques”.

EXAMEN DE L'AVANT-PROJET DE LOI

3. L'avant-projet de loi n'appelle aucune observation.

EXAMEN DU PROTOCOLE

4.1. À propos de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 par le Protocole, l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi indique notamment ce qui suit:

“Certains articles de la directive ne sont pas transposés (de manière explicite) par le Protocole. Il s'agit en particulier des articles 1^{er}, 2, 37, 38, 40, 41, 42, 50 à 55 et 57 de la directive. Les articles 1^{er}, 2, 41, 51 à 55 et 57 ne doivent pas être transposés. Le contenu des articles 37, 38, 42 et 50 se trouve dans le règlement d'exécution de sorte que ces articles ne doivent dès lors pas être transposés dans la CBPI. L'article 40 concerne une disposition optionnelle en rapport avec des remarques de tiers. Les États membres du Benelux n'ont pas vu de valeur ajoutée à reprendre cette disposition, qui a davantage sa place dans la législation sur les brevets que dans la législation sur le droit des marques”.

¹ S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

4.2. Wat de omzetting via bepalingen in het Uitvoeringsreglement betreft, bevestigde de gemachtigde dat het Uitvoeringsreglement nog zal worden aangepast en dat de aldus gewijzigde versie van dat reglement op hetzelfde tijdstip als de in het Protocol vervatte wijzigingen in werking zal treden.²

4.3. Artikel 41 van richtlijn (EU) 2015/2436 bepaalt dat de “aanvrager of houder (...) een aanvraag voor of inschrijving van een nationaal merk in twee of meer afzonderlijke aanvragen of inschrijvingen [kan] 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”.

Anders dan hetgeen in de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet wordt aangegeven, lijkt artikel 41 van richtlijn (EU) 2015/2436 wel degelijk omzetting te behoeven. Artikel 41 van de richtlijn kent immers een splitsingsrecht toe aan de aanvrager of houder van een merk.

Hieromtrent ondervraagd verklaarde de gemachtigde:

“Afsplitsing is in feite een gedeeltelijke overdracht, waardoor twee (of meer) aanvragen of inschrijvingen ontstaan (al dan niet op naam van dezelfde houder). Dit is voorzien in het UR.”

Hoewel er in beginsel geen bezwaar is dat een en ander nader wordt geregeld in het Uitvoeringsreglement, dient er over gewaakt te worden dat – anders dan wat in de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet wordt aangegeven – artikel 41 van de richtlijn effectief wordt omgezet. Daarbij zal moeten worden nagegaan of het ontworpen artikel 2.31, van het Benelux-verdrag, waarin sprake is van de overgang van “[e]en merk”, wel een adequate en volledige omzetting vormt van deze richtlijnbeeping die immers in de splitsing van zowel een inschrijving van een merk als van een aanvraag voor inschrijving voorziet.

4.4. Artikel 45, lid 2, van richtlijn (EU) 2015/2436 vermeldt dat 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”. Artikel 45, lid 3, van dezelfde richtlijn stelt dat de “administratieve procedure tot nietigverklaring bepaalt dat het merk nietig wordt verklaard op basis van ten minste” de gronden die in dat lid zijn opgesomd.

Ondervraagd omtrent de omzetting van deze bepalingen verklaarde de gemachtigde:

“In de administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt voorzien in hoofdstuk 6ter BVIE (art. 2.30bis –2.30quater); in deze procedure kunnen

² De gemachtigde verklaarde: “Het UR wordt inderdaad ook op een aantal (technische) punten aangepast. Dit wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van het BBIE en zal gelijktijdig met de wijziging van het BVIE in werking treden.”

4.2. En ce qui concerne la transposition par voie de dispositions dans le règlement d’exécution, le délégué a confirmé que le règlement d’exécution sera encore adapté et que la version ainsi modifiée de ce règlement entrera en vigueur au même moment que les modifications contenues dans le Protocole².

4.3. L’article 41 de la directive (UE) 2015/2436 dispose que le “demandeur ou le titulaire d’une marque nationale peut diviser sa demande de marque ou l’enregistrement de la marque en deux ou en plusieurs demandes ou enregistrements distincts, en adressant une déclaration à l’office et en indiquant, pour chaque demande ou enregistrement divisionnaire, les produits et les services visés par la demande ou l’enregistrement original qui sont visés par la demande ou l’enregistrement divisionnaire”.

À la différence de ce qu’indique l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, l’article 41 de la directive (UE) 2015/2436 semble bel et bien devoir être transposé. En effet, l’article 41 de la directive accorde un droit de division au demandeur ou titulaire d’une marque.

Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit:

“Afsplitsing is in feite een gedeeltelijke overdracht, waardoor twee (of meer) aanvragen of inschrijvingen ontstaan (al dan niet op naam van dezelfde houder). Dit is voorzien in het UR”.

Même s’il n’y a en principe aucune objection à ce que le règlement d’exécution règle l’un ou l’autre point, il convient de veiller à ce que l’article 41 de la directive soit effectivement transposé – à l’inverse de ce qu’indique l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi. À cet égard, il faudra vérifier si l’article 2.31 en projet de la Convention Benelux, qui fait état du transfert d’ “[u]ne marque”, transpose adéquatement et intégralement cette disposition de la directive, qui prévoit en effet la division tant de l’enregistrement d’une marque que de la demande d’enregistrement.

4.4. L’article 45, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436 énonce que la “procédure administrative de déchéance prévoit que le titulaire de la marque est déchu de ses droits pour les motifs prévus aux articles 19 et 20”. L’article 45, paragraphe 3, de la même directive dispose que la “procédure administrative de nullité prévoit que la marque est déclarée nulle au moins pour” les motifs de nullité énumérés dans ce paragraphe.

Interrogé sur la transposition de ces dispositions, le délégué a déclaré ce qui suit:

“In de administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt voorzien in hoofdstuk 6ter BVIE (art. 2.30bis –2.30quater); in deze procedure kunnen

² Le délégué a déclaré: “Het UR wordt inderdaad ook op een aantal (technische) punten aangepast. Dit wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van het BBIE en zal gelijktijdig met de wijziging van het BVIE in werking treden”.

alle gronden die in de Richtlijn worden genoemd worden ingeroepen.”

Het door het Protocol gewijzigde Benelux-verdrag voorziet inderdaad in een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring. Zo bepaalt het ontworpen artikel 2.30*bis* “op basis van” welke nietigheids- en vervalgronden de vordering kan worden ingesteld en regelt het ontworpen artikel 2.30*ter*, lid 4, onder meer wat de gevolgen zijn “[i]ndien de vordering gegrond bevonden wordt”.

Het Protocol zet artikel 45, leden 2 en 3, van richtlijn (EU) 2015/2436 echter niet om in zoverre uit deze bepalingen voortvloeit dat er in de gevallen vermeld in die richtlijn bepalingen *moet* worden overgegaan tot de vervallenverklaring of de nietigverklaring. Er wordt met andere woorden niet uitdrukkelijk geregeld dat de beslissingsbevoegdheid van het Bureau ter zake gebonden is. Hoewel zou kunnen worden geargumenteed dat zulks voortvloeit uit het geheel van de regeling vervat in het Benelux-verdrag, is het raadzaam om in een uitdrukkelijke omzetting te voorzien. Dit geldt des te meer omdat in artikel 45, leden 2 en 3, van de richtlijn wordt voorgescreven dat de “administratieve procedure” zulks “bepaalt”.

SLOTOPMERKING

5. De Hoge Verdragsluitende Partijen leggen hun akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring neer bij de depositaris, zijnde de Regering van het Koninkrijk België (artikel IV, lid 3, van het Protocol). Het Protocol “treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de datum van neerlegging van de derde akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring en ten vroegste op de datum waarop het te Brussel op 16 december 2014 ondertekende Protocol ‘houdende wijzigingen van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, in werking is getreden” (artikel IV, lid 5, van het Protocol). De depositaris stelt de Hoge Verdragsluitende Partijen op de hoogte van de datum van inwerkingtreding van het Protocol (artikel IV, lid 6, van het Protocol).

Aangezien de burgers niet kunnen weten wat de datum is van de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, zullen zij ook niet op de hoogte zijn van de datum van inwerkingtreding van het Protocol. Er dient derhalve over te worden gewaakt dat deze datum van inwerkingtreding, door een bericht in het *Belgisch Staatsblad*, op een tijdige manier aan de burgers ter kennis zal worden gebracht.

De griffier,

Greet VERBERCKMOES

De voorzitter,

Marnix VAN DAMME

alle gronden die in de Richtlijn worden genoemd worden ingeroepen”.

La Convention Benelux modifiée par le Protocole prévoit en effet une procédure administrative de nullité ou de déchéance. Ainsi, l'article 2.30*bis*, en projet, prévoit les motifs de nullité et de déchéance “sur la base” desquels la demande peut être introduite et l'article 2.30*ter*, paragraphe 4, en projet, règle notamment les effets “[l]orsque la demande est reconnue justifiée”.

Toutefois, le Protocole ne transpose pas l'article 45, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2436 dans la mesure où il découle de ces dispositions qu'il *faut* procéder à la déchéance ou à la nullité dans les cas mentionnés dans ces dispositions de la directive. Autrement dit, il n'est pas expressément réglé que le pouvoir de décision du Bureau est lié en la matière. Même si l'on pourrait soutenir que cela résulte de l'ensemble de la réglementation contenue dans la Convention Benelux, il est conseillé de prévoir une transposition expresse. Cette observation est d'autant plus pertinente que l'article 45, paragraphes 2 et 3, de la directive prescrit que la “procédure administrative” le “prévoit”.

OBSERVATION FINALE

5. Les hautes parties contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du depositaire, à savoir le gouvernement du Royaume de Belgique (article IV, paragraphe 3, du Protocole). Le Protocole “entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 16 décembre 2014, en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques” (article IV, paragraphe 5, du Protocole). Le depositaire informe les hautes parties contractantes de la date d'entrée en vigueur du Protocole (article IV, paragraphe 6, du Protocole).

Dès lors que les citoyens ne peuvent pas connaître la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ils n'auront pas non plus connaissance de la date d'entrée en vigueur du Protocole. Il faut par conséquent veiller à ce que cette date d'entrée en vigueur soit portée en temps utile à la connaissance des citoyens par un avis publié au *Moniteur belge*.

Le greffier,

Greet VERBERCKMOES

Le président,

Marnix VAN DAMME

WETSONTWERP

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.

Op de voordracht van de minister van Buitenlandse Zaken en van de minister van Economie,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Economie zijn ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in te dienen:

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

Het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017, zal volkomen gevolg hebben.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2018

FILIP

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Buitenlandse Zaken,

Didier REYNDERS

De minister van Economie,

Kris PEETERS

PROJET DE LOI

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Économie,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Économie sont chargés de présenter, en notre nom, à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles le 11 décembre 2017, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018

PHILIPPE

PAR LE ROI:

Le ministre des Affaires étrangères,

Didier REYNDERS

Le ministre de l'Économie,

Kris PEETERS

PROTOCOL
HOUDENDE WIJZIGING VAN HET BENELUX-VERDRAG
INZAKE DE INTELLECTUELE EIGENDOM
(MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN),
IN VERBAND MET DE IMPLEMENTATIE VAN RICHTLIJN (EU) 2015/2436

**PROTOCOL
HOUDENDE WIJZIGING VAN HET BENELUX-VERDRAG
INZAKE DE INTELLECTUELE EIGENDOM
(MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN),
IN VERBAND MET DE IMPLEMENTATIE VAN RICHTLIJN (EU) 2015/2436**

HET KONINKRIJK BELGIË,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

Gelet op artikel 1.7, lid 2, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen),

Bezield door de wens in bovengenoemd verdrag een aantal wijzigingen aan te brengen, met name om de conformiteit met Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten te verzekeren,

ZIJN DE VOLGENDE BEPALINGEN OVEREENGEKOMEN:

Artikel I

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt als volgt gewijzigd:

- A. In artikel 1.1 worden de woorden “Gemeenschapsmerkenverordening: de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk” vervangen door de woorden “Uniemerkenverordening: de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik (codificatie)” en worden na het zesde streepje de volgende twee bepalingen ingevoegd:
 “- Uniemerik: een merk van de Europese Unie zoals bedoeld in de Uniemerkenverordening;
 - Uniewetgeving: wetgeving van de Europese Unie;”
- B. In artikel 1.2, lid 2, sub a, wordt het woord “Economische” geschrapt.
- C. In de artikelen 1.7, lid 1, en 1.9, lid 1, wordt het woord “Gemeenschap” vervangen door het woord “Unie”.
- D. In artikel 1.13, leden 1 en 2, wordt het woord “rechten” vervangen door het woord “taksen”.
- E. Het opschrift van hoofdstuk 1 van titel II komt te luiden als volgt: “Hoofdstuk 1. Geldigheid van een merk”.
- F. Artikel 2.1 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.1 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.”
- G. Artikel 2.2 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.2 Verkrijging van het recht

Onverminderd het uit het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag voortvloeiende recht van voorrang, wordt het uitsluitend recht op een merk ingevolge dit verdrag verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan de aanvraag is verricht binnen het Benelux-gebied (Beneluxmerk) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau waarvan de bescherming zich uitstrekt tot het Benelux-gebied (internationaal merk).”

- H. Na artikel 2.2 worden drie nieuwe artikelen toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.2bis 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 goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen;
 - 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 6ter van het Verdrag van Parijs geweigerd of nietig verklaard moeten worden;
 - i. merken die van inschrijving zijn uitgesloten op grond van Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen, of op grond van internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is of die werking hebben in een Benelux-land en die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voorzien;
 - j. merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Europese 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 Europese 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 interne recht van een van de Benelux-landen, of overeenkomstig internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is of die werking hebben in een Benelux-land, 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.
3. Een merk wordt niet geweigerd op grond van lid 1, sub 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.

Artikel 2.2ter Relatieve gronden voor weigering of nietigheid

1. Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld 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 gelijke of overeenstemmende 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 voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:

- i. Beneluxmerken en internationale merken waarvan de bescherming zich uitstrekt tot het Benelux-gebied;
- ii. Uniemerken, waaronder begrepen internationale merken waarvan de bescherming zich uitstrekt tot de Europese Unie;

b. Uniemerken waarvan overeenkomstig de Uniemerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een onder a, sub i, bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk vervallen;

c. de aanvragen om inschrijving van merken als 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 voorrangsrecht, in het Benelux-gebied algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard:

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 het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerken, in de Europese 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 interne recht van een van de Benelux-landen 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 interne recht van een van de Benelux-landen, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving van het merk of de datum van het ten behoeve van de aanvraag ingeroepen voorrangsrecht, 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. Een merk hoeft niet te worden geweigerd of nietigverklaard wanneer de houder van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.

Artikel 2.2quater 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 gedeponeerd of ingeschreven, betreft de weigering van inschrijving of de nietigverklaring alleen die waren of diensten.”

I. De artikelen 2.3 en 2.4 worden opgeheven.

J. In het opschrift van hoofdstuk 2 van titel II wordt het woord “Depot” vervangen door het woord “Aanvraag”.

K. Artikel 2.5 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.5 Aanvraag

1. De aanvraag van een Beneluxmerk geschiedt, hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Bureau, met inachtneming van de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten en tegen betaling van de verschuldigde taksen. Er wordt onderzocht of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een depotdatum gestelde vereisten voldoen en de depotdatum wordt vastgesteld. Aan de aanvrager wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de vastgestelde depotdatum dan wel van de gronden voor het niet toekennen van een depotdatum.

2. Indien bij de aanvraag niet is voldaan aan de overige in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten, wordt de aanvrager hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan en wordt hij in de gelegenheid gesteld daaraan alsnog te voldoen.

3. De aanvraag vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan de bepalingen van het uitvoeringsreglement.

4. Wanneer de aanvraag geschiedt bij een nationale dienst zendt deze de aanvraag door aan het Bureau, hetzij onverwijld na ontvangst van de aanvraag, hetzij nadat is vastgesteld dat de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen.

5. Het Bureau publiceert, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, de aanvraag nadat aan de vereisten voor het vaststellen van een depotdatum is voldaan en de opgegeven waren of diensten conform artikel 2.5bis zijn ingedeeld.”

L. Na artikel 2.5 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.5bis Aanduiding en classificatie van waren en diensten

1. De waren en diensten waarvoor een merkinschrijving wordt aangevraagd, worden ingedeeld volgens de in de Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie (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 waren of diensten die niet aldus kunnen worden begrepen.
6. Wanneer de aanvrager verzoekt om inschrijving voor meer dan één klasse, groepeerde 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.”

M. In artikel 2.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a. In lid 1 worden de woorden “het depot” vervangen door de woorden “de aanvraag”;
- b. In lid 3 worden de woorden “bij een bijzondere verklaring” vervangen door de woorden “door een bijzondere verklaring”, worden de woorden “het depot” vervangen door de woorden “de aanvraag” en wordt het woord “rechten” vervangen door het woord “taksen”.

N. Artikel 2.8 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.8 Inschrijving

1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2.11, 2.14 en 2.16 wordt het aangevraagde merk, indien aan de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten is voldaan, voor de door de aanvrager vermelde waren of diensten ingeschreven. Het Bureau bevestigt de inschrijving aan de merkhouder.
2. De aanvrager kan, indien aan alle in artikel 2.5 bedoelde vereisten is voldaan, het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving van de aanvraag over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen 2.11, 2.14 en 2.16 van toepassing, met dien verstande dat het Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten.”

O. Artikel 2.9 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.9 Geldigheidsduur en vernieuwing

1. De inschrijving van een Beneluxmerk heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
2. Het teken waaruit het merk bestaat mag niet worden gewijzigd, noch gedurende de inschrijving, noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan.
3. De inschrijving kan voor verdere termijnen van 10 jaren worden vernieuwd door de merkhouders of eenieder die daartoe bij wet of bij overeenkomst gemachtigd is.
4. Vernieuwing geschiedt door betaling van de daartoe vastgestelde taks. Wanneer deze taks wordt betaald voor slechts een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, wordt de inschrijving enkel voor de betrokken waren of diensten vernieuwd. De taks dient betaald te worden binnen zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving of de latere vernieuwing daarvan. Bij gebreke daarvan kan de taks nog betaald worden binnen zes maanden onmiddellijk volgend op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur of de latere vernieuwing daarvan, indien gelijktijdig een extra taks wordt betaald.
5. Het Bureau herinnert de merkhouders ten minste zes maanden voordien aan het verstrijken van de inschrijving.
6. Het Bureau gebruikt voor deze herinnering de laatste aan het Bureau bekende contactgegevens van de merkhouders. Het niet-verzenden of niet-ontvangen van deze herinnering ontslaat de houder niet van de verplichtingen voortvloeiend uit lid 3 en 4. Daarop kan noch in rechte, noch ten opzichte van het Bureau beroep worden gedaan.
7. De vernieuwing gaat in vanaf de dag na de datum waarop de geldigheid van de inschrijving verstrijkt. Het Bureau tekent de vernieuwing aan in het register.”

P. Artikel 2.10 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.10 Internationale aanvraag

1. De internationale aanvragen van merken geschieden volgens de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid. De nationale taksen, bedoeld in artikel 8, onder (1), van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid, alsmede de taksen bedoeld in artikel 8, onder 7 (a), van het Protocol van Madrid, worden bij uitvoeringsreglement bepaald.
2. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2.5bis, 2.13 en 2.18 schrijft het Bureau de internationale aanvragen in ten aanzien waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied.
3. De aanvrager kan het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken is artikel 2.8, lid 2, van overeenkomstige toepassing.”

Q. Artikel 2.11 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.11 Weigering op absolute gronden

1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel een van de in artikel 2.2bis, lid 1, bedoelde absolute gronden van toepassing is.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen.

3. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de aanvrager en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de aanvrager, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

5. De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel.”

R. In artikel 2.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a. In het opschrift wordt het woord “depots” vervangen door het woord “aanvragen”;
- b. In lid 1 wordt het woord “depots” vervangen door het woord “aanvragen”;
- c. In lid 2 wordt het woord “deposant” vervangen door het woord “aanvrager”.

S. Artikel 2.14 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.14 Instellen van de procedure

1. Binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag, kan op basis van de in artikel 2.2ter bedoelde relatieve gronden schriftelijk oppositie worden ingesteld bij het Bureau.

2. Oppositie kan worden ingesteld:

- a. in de in artikel 2.2ter, lid 1 en lid 3, sub a, bedoelde gevallen door de houders van oudere merken en de door deze houders gemachtigde licentiehouders;
- b. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub b, bedoelde geval door de daar bedoelde houders van merken. In dit geval kan tevens de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde overdracht worden gevorderd;
- c. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub c, bedoelde geval door degenen die krachtens het toepasselijke recht de in deze bepaling bedoelde rechten mogen uitoefenen.

3. Een oppositie kan worden ingediend op grond van een of meer oudere rechten 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.

4. De oppositie wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde taksen zijn betaald.”

T. Artikel 2.16 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.16 Verloop van de procedure

1. Het Bureau behandelt de oppositie binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

2. De oppositieprocedure wordt opgeschort:

- a. indien de oppositie berust op artikel 2.14, lid 2, sub a, wanneer het oudere merk:
 - i. nog niet is ingeschreven;
 - ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
 - iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
- b. indien de oppositie berust op artikel 2.14, lid 2, sub c, wanneer ze is gebaseerd op een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding, totdat daarover een definitieve beslissing is genomen;
- c. wanneer het betwiste merk:
 - i. het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden;
 - ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
- d. op gezamenlijk verzoek van partijen;
- e. indien de opschorting om andere redenen passend is.

3. De oppositieprocedure wordt afgesloten:

- a. wanneer de opposant niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden;
- b. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde oppositie. In dit geval vervalt de aanvraag;
- c. wanneer aan de oppositie de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat de aanvraag waartegen oppositie is ingesteld is vervallen;
- d. wanneer het oudere merk of het oudere recht niet meer geldig is;
- e. indien de oppositie berust op artikel 2.14, lid 2, sub a, en de opposant binnen de gestelde termijn geen bewijsstukken van gebruik van zijn oudere merk als bedoeld in artikel 2.16bis heeft overgelegd.

In deze gevallen wordt een deel van de betaalde taksen gerestitueerd.

4. Nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de oppositie gegrond bevonden wordt, weigert het Bureau het merk geheel of gedeeltelijk in te schrijven of besluit het de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde overdracht in het register aan te tekenen. In het tegengestelde geval wordt de oppositie afgewezen. Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan de partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.

5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.”

U. Na artikel 2.16 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.16bis Niet-gebruik als verweer in een oppositieprocedure

1. Wanneer in een oppositieprocedure ingevolge artikel 2.14, lid 2, sub a, 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 2.23bis, levert de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis 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.

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 zijn ook van toepassing wanneer het oudere merk een Uniemark is. In dat geval wordt het normale gebruik overeenkomstig artikel 18 van de Uniemarkenverordening vastgesteld.”

V. In artikel 2.18 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a. In het opschrift wordt het woord “depots” vervangen door het woord “aanvragen”;
- b. In lid 1 worden de woorden “internationaal depot” vervangen door de woorden “internationale aanvraag” en worden de woorden “2.14 en 2.16” vervangen door de woorden “2.14 tot en met 2.16bis”;
- c. In lid 2 worden de woorden “2.14 tot en met 2.16” vervangen door de woorden “2.14 tot en met 2.16bis”.

W. In artikel 2.19 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a. In lid 1 worden de woorden “artikel 2.1, lid 1 en 2” vervangen door de woorden “artikel 2.1” en wordt het woord “gedeponeerde” vervangen door het woord “aangevraagde”;
- b. In lid 3 worden de woorden “artikel 2.1, lid 1 en 2” vervangen door de woorden “artikel 2.1”.

X. Artikel 2.20 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.20 Rechten verbonden aan het merk

1. De in artikel 2.2 bedoelde 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 en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

- a. gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer 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 het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, 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;

d. gebruikt wordt 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.

3. Met name kan krachtens lid 2, sub a tot en met c, 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 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame.

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 het Benelux-gebied 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 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, 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. 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 lid 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.

6. Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen. De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter.”

Y. Na artikel 2.20 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.20bis 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 2.20ter 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.”

Z. In artikel 2.21 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a. In lid 1 en lid 4 worden de woorden “artikel 2.20, lid 1” vervangen door de woorden “artikel 2.20, lid 2”;
- b. In lid 5 worden de woorden “artikel 2.32, lid 4 en 5” vervangen door de woorden “artikel 2.32, lid 5 en 6”;
- c. In lid 6 worden de woorden “het depot” vervangen door de woorden “de aanvraag” en worden de woorden “artikel 2.20” vervangen door de woorden “artikel 2.20, lid 2”.

AA. Artikel 2.23 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.23 Beperking van het uitsluitend recht

1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch 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 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;

één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

2. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

3. 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 Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

BB. Na artikel 2.23 worden drie nieuwe artikelen toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.23bis Normaal gebruik van het merk

1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in het Benelux-gebied 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 de artikelen 2.16bis, leden 1 en 2, 2.23ter, 2.27, lid 2, en 2.30quinquies, leden 3 en 4, tenzij er een geldige reden is voor het niet-gebruik.

2. In het in artikel 2.8, lid 2, bedoelde geval, wordt de in lid 1 bedoelde termijn van vijf jaar berekend met ingang van de datum waarop het merk niet langer voorwerp kan zijn van een weigering op absolute gronden of een oppositie of, ingeval een weigering is uitgesproken of een oppositie is ingesteld, met ingang van de datum waarop een beslissing waardoor de door het Bureau opgeworpen bezwaren op absolute gronden worden opgeheven of de oppositie wordt beëindigd, onherroepelijk is geworden of de oppositie is ingetrokken.

3. Met betrekking tot inschrijvingen van internationale merken met werking in het Benelux-gebied wordt de in lid 1 bedoelde termijn van vijf jaar berekend met ingang van de datum waarop het merk niet langer kan worden geweigerd of daartegen niet langer oppositie kan worden ingesteld. Wanneer oppositie is ingesteld of wanneer kennis is gegeven van een weigering op absolute gronden, wordt de termijn berekend met ingang van de datum waarop een beslissing waardoor de oppositieprocedure wordt beëindigd, of een beslissing over de absolute 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 het Benelux-gebied, 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 2.23ter 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 2.27, lid 2 tot en met 5, 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 2.23bis, 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 2.23quater 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 2.30quinques, lid 3, artikel 2.30sexies of artikel 2.30septies, lid 1.

2. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven Uniemerk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van artikel 60, lid 1, 3 of 4, artikel 61, lid 1 of 2, of artikel 64, lid 2, van de Uniemerkenverordening.

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.”

CC. Artikel 2.24 wordt opgeheven.

DD. Het opschrift van hoofdstuk 6 van titel II komt te luiden als volgt: “Hoofdstuk 6. Beëindiging van het recht”.

EE. In artikel 2.25 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a. In lid 2 worden de woorden “pandrecht of beslag” vervangen door de woorden “zakelijk recht of gedwongen tenuitvoerlegging”;
- b. In lid 4 worden de woorden “internationaal depot” vervangen door de woorden “internationale aanvraag”.

FF. In artikel 2.26 wordt het cijfer “1” voor lid 1 verwijderd en worden de leden 2 en 3 opgeheven.

GG. Artikel 2.27 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.27 Vervallenverklaring van het recht

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

a. door toedoen of nalaten van de merkhouders 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 merkhouders, of met instemming van de merkhouders, 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.

2. Een merk kan tevens vervallen worden verklaard wanneer er geen normaal gebruik van is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis.

3. Het verval van een merkrecht op grond van lid 2, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de in artikel 2.23bis bedoelde periode van vijf jaren 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 voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouders er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

4. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 3 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan de aanvraag is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van lid 2.

5. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 3 niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het in artikel 2.28, lid 2, bepaalde de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk, waarvan de aanvraag is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van lid 2.”

HH. Na artikel 2.27 wordt een nieuw opschrift toegevoegd dat luidt als volgt: “Hoofdstuk 6bis. Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij de rechter”.

II. Artikel 2.28 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.28 Inroepen van nietigheid of verval bij de rechter

1. De nietigheid op absolute gronden kan worden ingeroepen door iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie.

2. De nietigheid op relatieve gronden kan worden ingeroepen door iedere belanghebbende, wanneer de houder van het oudere merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 1 en 3, sub a of b, of degene die krachtens het toepasselijke recht de in artikel 2.2ter, lid 3, sub c, bedoelde rechten mag uitoefenen aan het geding deelneemt.

3. Wordt het geding tot nietigverklaring overeenkomstig lid 1 door het Openbaar Ministerie aanhangig gemaakt, dan zijn alleen de rechter te Brussel, 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd. Het aanhangig maken van het geding door het Openbaar Ministerie schorst ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding.

4. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen.”

JJ. De artikelen 2.29 en 2.30 worden opgeheven.

KK. Hoofdstuk 6bis van titel II wordt vernummerd naar 6ter, waardoor het opschrift komt te luiden als volgt: “Hoofdstuk 6ter. Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau”.

LL. Artikel 2.30bis komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.30bis Instellen van de vordering

1. Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van de inschrijving van een merk kan bij het Bureau worden ingesteld:

a. op basis van de in artikel 2.2bis bedoelde absolute nietigheidsgronden en de in artikel 2.27 bedoelde vervalgronden door 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. op basis van de in artikel 2.2ter bedoelde relatieve nietigheidsgronden:

i. in de in artikel 2.2ter, lid 1 en 3, sub a, bedoelde gevallen door de houders van oudere merken en de door deze houders gemachtigde licentiehouders;

ii. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub b, bedoelde geval door de daar bedoelde houders van merken; in dit geval kan tevens de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde overdracht worden gevorderd;

iii. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub c, bedoelde geval door degenen die krachtens het toepasselijke recht de in deze bepaling bedoelde rechten mogen uitoefenen.

2. De vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde taksen zijn betaald.”

MM. Artikel 2.30ter komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.30ter Verloop van de procedure

1. Het Bureau behandelt de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

2. De procedure wordt opgeschort:

a. indien de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i, wanneer het oudere merk:

- i. nog niet is ingeschreven;
- ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
- iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;

b. indien de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder iii, wanneer ze is gebaseerd op een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding, totdat daarover een definitieve beslissing is genomen;

- c. wanneer het betwiste merk:
 - i. nog niet is ingeschreven;
 - ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
 - iii. het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
- d. op gezamenlijk verzoek van partijen;
- e. indien de opschorting om andere redenen passend is.

3. De procedure wordt afgesloten:

- a. wanneer de indiener niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden;
- b. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde vordering; in dit geval wordt de inschrijving doorgehaald;
- c. wanneer aan de vordering de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat de inschrijving waartegen de vordering is ingesteld is vervallen;
- d. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en het oudere merk of het oudere recht niet meer geldig is;
- e. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i, en de indiener binnen de gestelde termijn geen bewijsstukken van gebruik van zijn oudere merk als bedoeld in artikel 2.30quinquies heeft overgelegd.

In deze gevallen wordt een deel van de betaalde taksen gerestitueerd.

4. Nadat het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de vordering gegrond bevonden wordt, haalt het Bureau de inschrijving geheel of gedeeltelijk door of besluit het de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde overdracht in het register aan te tekenen. In het tegengestelde geval wordt de vordering afgewezen. Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.

5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de vordering gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.”

NN. In artikel 2.30quater worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a. In het opschrift wordt het woord “depots” vervangen door het woord “aanvragen”;
- b. In lid 1 worden de woorden “internationaal depot” vervangen door de woorden “internationale aanvraag”.

OO. Er wordt na artikel 2.30quater een nieuw hoofdstuk 6quater toegevoegd, luidend als volgt:

“Hoofdstuk 6quater. Verweermiddelen en reikwijdte van nietigheid en verval

Artikel 2.30quinquies 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 2.23bis 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 2.23bis, 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 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 2.23bis 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 zijn ook van toepassing wanneer het oudere merk een Uniemerks is. In dat geval wordt het normale gebruik overeenkomstig artikel 18 van de Uniemerkenverordening vastgesteld.

Artikel 2.30sexies Ontbreken van onderscheidend vermogen of van 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 2.2bis, lid 1, sub b, c of d, had nog geen onderscheidend vermogen verkregen als bedoeld in artikel 2.2bis, lid 3;

b. de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 1, sub 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 2.2ter, lid 1, sub b;

c. de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 3, sub a, en het oudere merk was nog niet voldoende bekend in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a.

Artikel 2.30septies Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen

1. De houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2 of lid 3, sub a, die het gebruik van een ingeschreven jonger 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 gedeponeerd.
2. In het in lid 1 bedoelde geval 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 2.30octies Inroepen van de nietigheid of het verval van een merk waarop anciënniteit voor een Uniemark is gebaseerd

Wanneer de anciënniteit van een ingevolge dit verdrag ingeschreven merk, waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een Uniemark, 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.

Artikel 2.30nonies Reikwijdte van nietigheid en verval

1. De nietigheid of het verval betreffen het teken, dat het merk vormt, in zijn geheel.
 2. Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring kan worden gericht tegen een deel of het geheel van de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven en kan worden gebaseerd op een of meer oudere rechten, mits zij allemaal aan dezelfde houder toebehoren.
 3. Indien een grond voor nietig- of vervallenverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, betreft de nietig- of vervallenverklaring alleen die waren of diensten.
 4. Een ingeschreven merk wordt geacht de in dit verdrag 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.
 5. Een ingeschreven merk wordt geacht de in dit verdrag bedoelde gevolgen vanaf het begin niet te hebben gehad, voor zover het merk nietig is verklaard.”
- PP.** Het opschrift van hoofdstuk 7 van titel II komt te luiden als volgt: “Hoofdstuk 7. Merken als onderdeel van het vermogen”.
- QQ.** Artikel 2.31 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.31 Overgang

1. Een merk kan onafhankelijk van de onderneming overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.
2. Nietig is:
 - a. de overdracht onder levenden die niet schriftelijk is vastgelegd;

b. de overdracht of andere overgang die niet op het gehele Benelux-gebied betrekking heeft.

3. 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.”

RR. Artikel 2.32 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.32 Licentie

1. Het 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 Benelux-gebied. 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 aanbrenging van het merk is toegestaan; of

e. de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.

3. De doorhaling van de inschrijving van de licentie in het register vindt slechts plaats op gezamenlijk verzoek van de merkhouders en de licentiehouder.

4. 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.

5. De licentiehouder is bevoegd in een door de merkhouders ingestelde vordering als bedoeld in artikel 2.21, lid 1 tot en met 4, tussen te komen om rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen.

6. Een zelfstandige vordering als bedoeld in het vorige lid kan de licentiehouder slechts instellen, indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders heeft bedongen.

7. De licentiehouder heeft het recht de in artikel 2.22, lid 1, bedoelde bevoegdheden uit te oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de merkhouders heeft verkregen.”

SS. Na artikel 2.32 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.32bis Zakelijke rechten en gedwongen tenuitvoerlegging

1. Een merk kan onafhankelijk van de onderneming in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht.

2. Een merk kan het voorwerp vormen van gedwongen tenuitvoerlegging.”

TT. Artikel 2.33 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.33 Derdenwerking

De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde taksen. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 2.32bis bedoelde zakelijke rechten en gedwongen tenuitvoerlegging.”

UU. Na artikel 2.33 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.33bis Aanvragen om een merk als vermogensbestanddeel

De artikelen 2.31 tot en met 2.33 zijn van toepassing op aanvragen om merken.”

VV. Hoofdstuk 8 van titel II komt te luiden als volgt:

“Hoofdstuk 8. Collectieve merken

Artikel 2.34bis Collectieve merken

1. Een collectief merk is een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt aangewezen en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders is, onderscheiden kunnen worden van de waren of diensten van andere ondernemingen. 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.

2. In afwijking van artikel 2.2bis, lid 1, sub c, kunnen 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 merkhouders niet het recht om een derde te verbieden om in het economisch 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.

3. Collectieve merken zijn onderworpen aan alle bepalingen van dit verdrag die betrekking hebben op merken, tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald.

Artikel 2.34ter Reglement inzake gebruik van een collectief merk

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

2. Indien het evenwel gaat om een internationale aanvraag kan de aanvrager dit reglement nog indienen gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de in artikel 3, sub (4), van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid bedoelde kennisgeving van de internationale inschrijving.

3. 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 2.34bis, lid 2, 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 2.34quater Afwijzing van een aanvraag

1. Naast de in artikel 2.2bis bepaalde weigeringsgronden, met uitzondering van artikel 2.2bis, lid 1, sub 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, wordt een aanvraag om een collectief merk afgewezen indien niet is voldaan aan de bepalingen van artikel 2.34bis of 2.34ter 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 2.34quinquies Gebruik van collectieve merken

Aan de vereisten van artikel 2.23bis wordt voldaan wanneer van een collectief merk overeenkomstig dat artikel normaal gebruik wordt gemaakt door iemand die daartoe bevoegd is.

Artikel 2.34sexies 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 2.34ter of een in artikel 2.34quater vermelde weigeringsgrond doet ontstaan.

3. Voor de toepassing van dit verdrag worden wijzigingen van het reglement pas van kracht vanaf de datum waarop die wijzigingen in het register worden vermeld.

Artikel 2.34septies Personen die bevoegd zijn een vordering wegens inbreuk in te stellen

1. Artikel 2.32, leden 4 en 5, 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 2.34octies Aanvullende gronden voor vervallenverklaring

In aanvulling op de in artikel 2.27 vermelde gronden worden de rechten van de houder van een collectief merk vervallen verklaard op de volgende gronden:

a. de merkhouders 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 2.34quater, lid 2, door de wijze waarop bevoegde personen het merk hebben gebruikt;

c. een wijziging van het reglement is, in strijd met artikel 2.34sexies, lid 2, in het register vermeld, tenzij de merkhouders door een nieuwe wijziging van het reglement voldoet aan de in dat artikel gestelde eisen.

Artikel 2.34nonies Aanvullende gronden voor nietigverklaring

In aanvulling op de gronden voor nietigverklaring in artikel 2.2bis, met uitzondering van artikel 2.2bis, lid 1, sub 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 2.2ter, wordt een collectief merk nietig verklaard indien het in strijd met artikel 2.34quater is ingeschreven, tenzij de merkhouders door een wijziging van het reglement voldoet aan de in artikel 2.34quater gestelde eisen.”

WW. Na hoofdstuk 8 van titel II wordt een nieuw hoofdstuk 8bis toegevoegd, luidend als volgt:

“Hoofdstuk 8bis. Certificeringsmerken

Artikel 2.35bis Certificeringsmerken

1. Een certificeringsmerk is een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk worden gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, met uitzondering van de geografische herkomst, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.

2. Een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en instanties, kan certificeringsmerken aanvragen op voorwaarde dat die persoon geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.

3. Certificeringsmerken zijn onderworpen aan alle bepalingen van dit verdrag die betrekking hebben op merken, tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald.

Artikel 2.35ter Reglement voor het gebruik van het certificeringsmerk

1. De aanvrager van een certificeringsmerk moet bij de aanvraag het reglement inzake het gebruik daarvan indienen.

2. Indien het evenwel gaat om een internationale aanvraag kan de aanvrager dit reglement nog deponeren gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de in artikel 3, sub (4), van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid bedoelde kennisgeving van de internationale inschrijving.

3. Het gebruiksreglement geeft aan welke personen het merk mogen gebruiken, welke kenmerken door het merk worden gecertificeerd, hoe de certificeringsinstantie deze kenmerken moet testen en hoe zij moet toezien op het gebruik van het merk. Dat reglement bepaalt tevens onder welke voorwaarden het merk kan worden gebruikt, alsmede welke sancties kunnen worden opgelegd.

Artikel 2.35quater Afwijzing van de aanvraag

1. Naast de in artikel 2.2bis bepaalde weigeringsgronden wordt de aanvraag voor een certificeringsmerk afgewezen wanneer niet aan de in de artikelen 2.35bis en 2.35ter gestelde voorwaarden is voldaan of wanneer het gebruiksreglement strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.

2. Een aanvraag voor een certificeringsmerk wordt eveneens afgewezen wanneer het publiek kan worden misleid over de aard of betekenis van het merk, in het bijzonder wanneer het de indruk kan wekken iets anders te zijn dan een certificeringsmerk.

3. De aanvraag wordt niet afgewezen wanneer de aanvrager door een wijziging van het gebruiksreglement voldoet aan de in leden 1 en 2 gestelde voorwaarden.

Artikel 2.35quinquies Gebruik van het certificeringsmerk

Aan de vereisten van artikel 2.23bis wordt voldaan wanneer van een certificeringsmerk overeenkomstig dat artikel normaal gebruik wordt gemaakt door iemand die daartoe overeenkomstig het in artikel 2.35ter bedoelde gebruiksreglement bevoegd is.

Artikel 2.35sexies Wijziging van het reglement voor gebruik van het merk

1. De houder van het certificeringsmerk legt elke wijziging van het gebruiksreglement voor aan het Bureau.

2. Wijzigingen van het reglement worden in het register vermeld tenzij het gewijzigde reglement niet voldoet aan artikel 2.35ter of een in artikel 2.35quater vermelde weigeringsgrond doet ontstaan.

3. Voor de toepassing van dit verdrag worden wijzigingen van het gebruiksreglement pas van kracht vanaf de datum waarop de wijziging in het register wordt vermeld.

Artikel 2.35septies Overgang

In afwijking van artikel 2.31, lid 1, kan een certificeringsmerk alleen overgaan op een persoon die voldoet aan de vereisten van artikel 2.35bis, lid 2.

Artikel 2.35octies Personen die een vordering wegens inbreuk kunnen instellen

1. Alleen de houder van een certificeringsmerk of een door hem specifiek daartoe gemachtigde persoon kan een vordering wegens inbreuk instellen.

2. De houder van een certificeringsmerk kan vergoeding eisen namens de personen die bevoegd zijn het merk te gebruiken, indien zij schade hebben geleden door onrechtmatig gebruik van het merk.

Artikel 2.35nonies Aanvullende gronden voor vervallenverklaring

In aanvulling op de in artikel 2.27 vermelde gronden worden de rechten van de houder van een certificeringsmerk vervallen verklaard op de volgende gronden:

- a. de houder voldoet niet langer aan de vereisten van artikel 2.35bis, lid 2;
- b. de houder neemt geen redelijke maatregelen om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt op een wijze die niet verenigbaar is met de voorwaarden van het gebruiksreglement, met inbegrip van in het register vermelde wijzigingen daarvan;
- c. het publiek kan worden misleid in de zin van artikel 2.35quater, lid 2, door de wijze waarop de merkhouders het merk heeft gebruikt;
- d. een wijziging van het gebruiksreglement is, in strijd met artikel 2.35sexies, lid 2, in het register vermeld, tenzij de merkhouders door een nieuwe wijziging van het gebruiksreglement voldoet aan de in dat artikel gestelde eisen.

Artikel 2.35decies Aanvullende gronden voor nietigverklaring

In aanvulling op de in de artikelen 2.2bis artikel 2.2ter bedoelde gronden voor nietigverklaring wordt een certificeringsmerk dat in strijd met artikel 2.35quater is ingeschreven nietig verklaard, tenzij de merkhouders door een wijziging van het gebruiksreglement voldoet aan de vereisten van artikel 2.35quater.”

XX. Hoofdstuk 9 van titel II wordt opgeheven.

YY. In artikel 3.7, lid 1, wordt in de laatste zin het woord “rechten” vervangen door het woord “taksen”.

ZZ. In de artikelen 3.9, lid 1, en 3.10, lid 1, wordt het woord “rechten” vervangen door het woord “taksen”.

AAA. Artikel 3.14, lid 3, komt te luiden als volgt: “Vernieuwing geschiedt door betaling van de daartoe vastgestelde taks. Deze taks dient betaald te worden binnen twaalf maanden voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving; het kan nog betaald worden binnen zes maanden die volgen op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur, indien gelijktijdig een extra taks wordt betaald. De vernieuwing heeft effect vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.”

BBB. In artikel 3.27 wordt het woord “rechten” vervangen door het woord “taksen”.

CCC. Na artikel 4.8 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 4.8bis Toepasselijk recht op merken en tekeningen of modellen als vermogensbestanddeel

1. Een merk of een tekening of model wordt als vermogensbestanddeel in zijn geheel en voor het gehele Benelux-gebied beheerst door het interne recht van het Benelux-land waar, volgens het register:

- a. de houder op de datum van de aanvraag om inschrijving zijn woonplaats of zetel had;
- b. indien het bepaalde onder a. niet van toepassing is, de houder op de datum van de aanvraag om inschrijving een vestiging had.

2. Indien lid 1 niet van toepassing is, is het recht van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing.

3. Indien twee of meer personen als gezamenlijke houders zijn ingeschreven in het register, wordt lid 1 toegepast op de eerst genoemde gezamenlijke houder; zo dit niet mogelijk is, op de eerstvolgende gezamenlijke houders in volgorde van inschrijving. Indien lid 1 op geen van de gezamenlijke houders van toepassing is, is lid 2 van toepassing.”

DDD. In artikel 4.9 wordt in het opschrift en in lid 1 het woord “rechten” vervangen door het woord “taksen”.

Artikel II

Ter uitvoering van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van genoemd verdrag.

Artikel III

De bepalingen van hoofdstuk 8 van titel II van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), zoals deze luiden voor inwerkingtreding van het onderhavige Protocol, blijven van toepassing op reeds ingeschreven collectieve merken, totdat de houder daarvan heeft aangegeven of het onder de gewijzigde bepalingen om een collectief merk of een certificeringsmerk gaat. De houder moet dit uiterlijk bij vernieuwing van de inschrijving aangeven, met dien verstande dat hij hiervoor een termijn van ten minste drie maanden vanaf de inwerkingtreding van dit Protocol heeft. Het Bureau oefent geen controle uit op hetgeen de houder aangeeft.

Artikel IV

1. De Regering van het Koninkrijk België is depositaris van dit Protocol. De depositaris doet een voor eensluidend verklaard afschrift van dit Protocol aan elke Hoge Verdragsluitende Partij toekomen.
2. Dit Protocol wordt bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door de Hoge Verdragsluitende Partijen.
3. De Hoge Verdragsluitende Partijen leggen hun akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring neer bij de depositaris.
4. De depositaris brengt de Hoge Verdragsluitende Partijen op de hoogte van de neerlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.
5. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de datum van neerlegging van de derde akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring en ten vroegste op datum waarop het te Brussel op 16 december 2014 ondertekende Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, in werking is getreden.
6. De depositaris stelt de Hoge Verdragsluitende Partijen op de hoogte van de datum van inwerkingtreding van dit Protocol.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 11 december 2017, in één exemplaar, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION BENELUX
EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
(MARQUES ET DESSINS OU MODELES),
EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2436

**PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION BENELUX
EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
(MARQUES ET DESSINS OU MODELES),
EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2436**

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

Vu l'article 1.7, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),

Animés du désir d'apporter un nombre de modifications à la convention susmentionnée, notamment pour en assurer la conformité avec la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article I

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit :

- A. A l'article 1.1, les mots « Règlement sur la marque communautaire: le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire » sont remplacés par les mots « Règlement sur la marque de l'Union européenne: le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié) » et les deux dispositions suivantes sont ajoutées après le sixième tiret :
« - Marque de l'Union européenne : une marque de l'Union européenne, telle que visée dans le Règlement sur la marque de l'Union européenne;
- Législation de l'Union: la législation de l'Union européenne; »
- B. A l'article 1.2, alinéa 2, sous a, le mot « économique » est supprimé.
- C. Aux articles 1.7, alinéa 1^{er}, et 1.9, alinéa 1^{er}, les mots « de la Communauté » sont remplacés par les mots « de l'Union ».
- D. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*
- E. L'intitulé du chapitre 1 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 1. Validité d'une marque ».
- F. L'article 2.1 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque »

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à :

- a. distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et
- b. être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. »

- G. L'article 2.2 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.2 Acquisition du droit »

Sans préjudice du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l'Accord ADPIC, le droit exclusif à la marque en vertu de la présente convention s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont la demande a été effectuée en territoire Benelux (marque Benelux) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international (marque internationale) dont la protection s'étend au territoire Benelux. »

- H. Après l'article 2.2, sont insérés trois nouveaux articles, libellés comme suit :

« Article 2.2bis Motifs absolus de refus ou de nullité »

- 1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:
 - a. les signes qui ne peuvent constituer une marque;
 - b. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

- c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
 - d. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
 - e. les signes constitués exclusivement:
 - i. par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit;
 - ii. par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;
 - iii. par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit;
 - f. les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs d'un des pays du Benelux;
 - g. les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
 - h. les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris;
 - i. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit interne d'un des pays du Benelux, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie ou ayant effet dans un pays du Benelux, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;
 - j. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;
 - k. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;
 - l. les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d'un des pays du Benelux, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie ou ayant effet dans un pays du Benelux, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.
2. Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi.
3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application de l'alinéa 1^{er}, sous b, c ou d, si, avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

Article 2.2ter Motifs relatifs de refus ou de nullité

1. Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins de l'alinéa 1^{er}, on entend par "marques antérieures":

a. les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la date de dépôt de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i. les marques Benelux et les marques internationales dont la protection s'étend au territoire Benelux;

ii. les marques de l'Union européenne, en ce compris les marques internationales dont la protection s'étend à l'Union européenne;

b. les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement sur la marque de l'Union européenne, d'une marque visée sous a, point i, même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;

c. les demandes de marques visées sous a et b, sous réserve de leur enregistrement;

d. les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont "notoirement connues" dans le territoire Benelux au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

3. Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;

b. lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;

c. lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit interne d'un des pays du Benelux qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques:

i. une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d'un des pays du Benelux avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

ii. cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

4. Une marque ne doit pas nécessairement être refusée à l'enregistrement ou être déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

Article 2.2quater Motifs de refus ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de refus d'enregistrement ou de nullité d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. »

- I. Les articles 2.3 et 2.4 sont abrogés.
- J. Dans l'intitulé du chapitre 2 du titre II, le mot « Dépôt » est remplacé par le mot « Demande ».
- K. L'article 2.5 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.5 Demande

1. La demande de marque Benelux se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues. Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date du dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le demandeur est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.

2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors de la demande, le demandeur est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d'y répondre.

3. La demande n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.

4. Lorsque la demande se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet la demande à l'Office, soit sans délai après avoir reçu la demande, soit après avoir constaté que la demande satisfait aux conditions prescrites.

5. L'Office publie la demande, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits ou services mentionnés ont été classés conformément à l'article 2.5bis. »

L. Après l'article 2.5, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 2.5bis Désignation et classification des produits et des services »

1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément à la classification visée dans l'Arrangement de Nice (classification de Nice).
2. Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.
3. Aux fins de l'alinéa 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.
4. L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'Office.
5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.
6. Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.
7. Des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et des services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. »

M. A l'article 2.6, sont apportées les modifications suivantes :

- a. A l'alinéa 1^{er}, les mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de la demande » ;
- b. A l'alinéa 3, les mots « le dépôt » sont remplacés par les mots « la demande ».

N. L'article 2.8 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.8 Enregistrement »

1. Sans préjudice de l'application des articles 2.11, 2.14 et 2.16, la marque demandée est enregistrée, s'il est satisfait aux dispositions du règlement d'exécution, pour les produits ou services mentionnés par le demandeur. L'Office confirme l'enregistrement au titulaire de la marque.
2. Le demandeur peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées à l'article 2.5, demander à l'Office conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement de la demande. Les articles 2.11, 2.14 et 2.16 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement. »

O. L'article 2.9 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.9 Durée et renouvellement de l'enregistrement »

1. L'enregistrement d'une marque Benelux a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt de la demande.
2. Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement, ni à l'occasion de son renouvellement.
3. L'enregistrement peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 années par le titulaire de la marque ou toute personne qui y est autorisée par la loi ou par contrat.
4. Le renouvellement s'effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet. Si cette taxe n'est acquittée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés. La taxe doit être payée dans les six mois précédant immédiatement l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci. A défaut, elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent immédiatement la date de l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.
5. L'Office rappelle au titulaire de la marque l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration.
6. L'Office utilise pour ce rappel les dernières coordonnées du titulaire de la marque connues de l'Office. Le défaut d'envoi ou de réception de ce rappel ne dispense pas des obligations résultant des alinéas 3 et 4. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard de l'Office.
7. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. L'Office inscrit le renouvellement au registre. »

P. L'article 2.10 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.10 Demande internationale »

1. Les demandes internationales des marques s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. La taxe nationale prévue par l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole de Madrid sont fixées par règlement d'exécution.
2. Sans préjudice de l'application des articles 2.5bis, 2.13 et 2.18, l'Office enregistre les demandes internationales pour lesquelles l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée.
3. Le demandeur peut demander à l'Office, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement. L'article 2.8, alinéa 2, s'applique aux marques ainsi enregistrées. »

Q. L'article 2.11 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.11 Refus pour motifs absolus »

1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère qu'un des motifs absolus visés à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, est applicable.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité.

3. L'Office informe le demandeur sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections de l'Office contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L'Office en informe le demandeur sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis.

5. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible de recours. »

R. A l'article 2.13, sont apportées les modifications suivantes :

- a. Dans l'intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes internationales » ;
- b. L'alinéa 1^{er} est remplacé par la disposition suivante : « L'article 2.11, alinéas 1^{er} et 2, est applicable aux demandes internationales. » ;
- c. A l'alinéa 2, le mot « déposant » est remplacé par le mot « demandeur ».

S. L'article 2.14 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.14 Introduction de la procédure »

1. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, une opposition écrite peut être introduite auprès de l'Office sur base des motifs relatifs prévus à l'article 2.2ter.

2. L'opposition peut être introduite:

- a. dans les cas visés à l'article 2.2ter, alinéa 1^{er} et alinéa 3, sous a, par les titulaires de marques antérieures, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
- b. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous b, par les titulaires de marques visées à cette disposition. Dans ce cas, la cession visée à l'article 2.20ter, alinéa 1^{er}, sous b, peut également être demandée;
- c. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous c, par les personnes autorisées, en vertu du droit applicable, à exercer ces droits.

3. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs et sur la base d'une partie ou de la totalité des produits et des services pour lesquels le droit antérieur est protégé ou déposé, et peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels est demandée la marque contestée.

4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues. »

T. L'article 2.16 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.16 Déroulement de la procédure »

1. L'Office traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.

2. La procédure d'opposition est suspendue:

- a. si l'opposition repose sur l'article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque la marque antérieure:
 - i. n'a pas encore été enregistrée;
 - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
 - iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;
- b. si l'opposition repose sur l'article 2.14, alinéa 2, sous c, lorsqu'elle est fondée sur une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure;
- c. lorsque la marque contestée:
 - i. est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus;
 - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;
- d. sur demande conjointe des parties;
- e. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.

3. La procédure d'opposition est clôturée:

- a. lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir;
- b. lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas, la demande n'a plus d'effet;
- c. lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que la demande faisant l'objet de l'opposition est devenue sans effet;
- d. lorsque la marque antérieure ou le droit antérieur n'est plus valable;
- e. si l'opposition repose sur l'article 2.14, alinéa 2, sous a, et que l'opposant n'a pas produit dans le délai imparti les preuves d'usage de sa marque antérieure comme prévu à l'article 2.16bis.

Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.

4. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie ou décide d'inscrire dans le registre la cession prévue à l'article 2.20ter, alinéa 1^{er}, sous b. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. L'Office en informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision.

5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l'opposition. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. »

U. Après l'article 2.16, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 2.16bis Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition »

1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, a expiré, l'opposant fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

2. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition prévu à l'alinéa 1^{er}, que pour cette partie des produits ou des services.

3. Les alinéas 1^{er} et 2 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément à l'article 18 du règlement sur la marque de l'Union européenne. »

V. A l'article 2.18, sont apportées les modifications suivantes :

- a. Dans l'intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes internationales » ;
- b. A l'alinéa 1^{er}, les mots « un dépôt international » sont remplacés par les mots « une demande internationale » et les mots « 2.14 et 2.16 » sont remplacés par les mots « 2.14 à 2.16bis » ;
- c. A l'alinéa 2, les mots « 2.14 à 2.16 » sont remplacés par les mots « 2.14 à 2.16bis ».

W. A l'article 2.19, sont apportées les modifications suivantes :

- a. A l'alinéa 1^{er}, les mots « l'article 2.1, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2.1 » et le mot « déposée » est remplacé par le mot « demandée » ;
- b. A l'alinéa 3, les mots « l'article 2.1, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2.1 ».

X. L'article 2.20 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.20 Droits conférés par la marque »

1. L'enregistrement d'une marque visé à l'article 2.2 confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée et sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage d'un signe lorsque:

- a. le signe est identique à la marque et est utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b. le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c. le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans le territoire Benelux et que l'usage du signe dans la vie des affaires sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;

d. le signe est utilisé à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées à l'alinéa 2, sous a à c, sont remplies, il peut être interdit en particulier:

a. d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b. d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c. d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d. de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e. d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f. de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.

4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans le territoire Benelux, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

5. Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque par les alinéas 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont effectués dans la vie des affaires:

a. l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;

b. l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

6. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues. L'appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au tribunal. »

Y. Après l'article 2.20, sont insérés deux nouveaux articles, libellés comme suit :

« Article 2.20bis Reproduction de la marque dans des dictionnaires

Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, sans tarder et, dans le cas d'ouvrages imprimés, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Article 2.20ter Interdiction d'utiliser une marque enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant

1. Si une marque a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit d'agir de l'une ou de l'autre des façons suivantes, ou des deux:

a. s'opposer à l'utilisation de la marque par son agent ou représentant;

b. réclamer la cession de la marque à son profit.

2. L'alinéa 1^{er} ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche. »

Z. A l'article 2.21, sont apportées les modifications suivantes :

- a. Aux alinéas 1^{er} et 4, les mots « l'article 2.20, alinéa 1 » sont remplacés par les mots « l'article 2.20, alinéa 2 » ;
- b. A l'alinéa 5, les mots « l'article 2.32, alinéas 4 et 5 » sont remplacés par les mots « l'article 2.32, alinéas 5 et 6 » ;
- c. A l'alinéa 6, les mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de la demande » et les mots « l'article 2.20 » sont remplacés par les mots « l'article 2.20, alinéa 2 ».

AA. L'article 2.23 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.23 Restriction au droit exclusif

1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a. de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique;

b. de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c. de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;

pour autant que l'usage par le tiers soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.

3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché. »

BB. Après l'article 2.23, sont insérés trois nouveaux articles, libellés comme suit :

« Article 2.23bis Usage sérieux de la marque »

1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par le titulaire dans le territoire Benelux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues aux articles 2.16bis, alinéas 1^{er} et 2, 2.23ter, 2.27, alinéa 2, et 2.30quinquies, alinéas 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Dans le cas visé à l'article 2.8, alinéa 2, la période de cinq ans visée à l'alinéa 1^{er} est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus pour motifs absolus ou d'une opposition ou, si un refus a été prononcé ou une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision levant les objections pour motifs absolus de l'Office ou clôturant l'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.

3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans le territoire Benelux, la période de cinq ans visée à l'alinéa 1^{er} est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si un refus fondé sur des motifs absolus a été notifié, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.

4. La date du début de la période de cinq ans visée aux alinéas 1^{er} et 2 est inscrite dans le registre.

5. Sont également considérés comme usage au sens de l'alinéa 1^{er}:

a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée;

b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le territoire Benelux dans le seul but de l'exportation.

6. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

Article 2.23ter Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 2.27, alinéas 2 à 5, au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.

Article 2.23quater Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 2.30quinquies, alinéa 3, de l'article 2.30sexies ou de l'article 2.30septies, alinéa 1^{er}.

2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 60, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 61, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 64, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l'Union européenne.

3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu des alinéas 1^{er} ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure. »

CC. L'article 2.24 est abrogé.

DD. L'intitulé du chapitre 6 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 6. Fin du droit ».

EE. A l'article 2.25, sont apportées les modifications suivantes :

- a. A l'alinéa 2, les mots « d'un droit de gage ou d'une saisie » sont remplacés par les mots « d'un droit réel ou d'une exécution forcée » ;
- b. A l'alinéa 4, les mots « d'un dépôt international » sont remplacés par les mots « d'une demande internationale ».

FF. A l'article 2.26, le chiffre « 1 » avant l'alinéa 1^{er} est supprimé et les alinéas 2 en 3 sont abrogés.

GG. L'article 2.27 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.27 Déchéance du droit »

1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

- a. est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
- b. risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsqu'il n'y a pas eu d'usage sérieux de celle-ci en vertu de l'article 2.23bis.

3. La déchéance du droit à la marque en vertu de l'alinéa 2 ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de la période de cinq années visée à l'article 2.23bis et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.

4. Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de l'alinéa 3 ne peut s'opposer, en vertu de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, sous a, b et c, à l'usage d'une marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l'alinéa 2.

5. Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de l'alinéa 3 ne peut, conformément à la disposition de l'article 2.28, alinéa 2, invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l'alinéa 2. »

HH. Après l'article 2.27, un nouvel intitulé est inséré, libellé comme suit : « Chapitre 6bis. Procédure de nullité ou de déchéance devant les tribunaux ».

II. L'article 2.28 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.28 Invocation de la nullité ou de la déchéance devant les tribunaux »

1. La nullité pour motifs absolus peut être invoquée par tout intéressé, y compris le Ministère public.

2. La nullité pour motifs relatifs peut être invoquée par tout intéressé, pour autant que le titulaire de la marque antérieure visé à l'article 2.2ter, alinéas 1^{er} et 3, sous a ou b, ou la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits visés à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous c, prenne part à l'action.

3. Lorsque l'action en nullité est introduite conformément à l'alinéa 1^{er} par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L'action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

4. Tout intéressé peut invoquer la déchéance du droit de marque. »

JJ. Les articles 2.29 et 2.30 sont abrogés.

KK. Le chapitre 6bis du titre II est renuméroté 6ter, de sorte que l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 6ter. Procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office ».

LL. L'article 2.30bis est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.30bis Introduction de la demande »

1. Une demande en nullité ou en déchéance de l'enregistrement d'une marque peut être présentée auprès de l'Office:

a. sur la base des motifs de nullité absolus visés à l'article 2.2bis et des motifs de déchéance visés à l'article 2.27 par toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice;

b. sur la base des motifs de nullité relatifs visés à l'article 2.2ter:

i. dans les cas visés à l'article 2.2ter, alinéas 1^{er} et 3, sous a, par les titulaires de marques antérieures et les licenciés autorisés par ces titulaires;

ii. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous b, par les titulaires de marques visés dans cette disposition; dans ce cas, la cession visée à l'article 2.20ter, alinéa 1^{er}, sous b, peut également être demandée;

iii. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous c, par les personnes autorisées en vertu du droit applicable à exercer les droits visés dans cette disposition.

2. La demande en nullité ou en déchéance n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues. »

MM. L'article 2.30ter est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.30ter Déroulement de la procédure »

1. L'Office traite la demande en nullité ou en déchéance dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.

2. La procédure est suspendue:

a. si la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, point i, lorsque la marque antérieure:

- i. n'a pas encore été enregistrée;
- ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
- iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;

b. si la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, point iii, lorsqu'elle est fondée sur une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande;

c. lorsque la marque contestée:

- i. n'a pas encore été enregistrée;
- ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
- iii. est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;

d. sur demande conjointe des parties;

e. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.

3. La procédure est clôturée:

a. lorsque le demandeur a perdu qualité pour agir;

- b. lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite ; dans ce cas, l'enregistrement est radié;
- c. lorsque la demande est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que l'enregistrement faisant l'objet de la demande est devenu sans effet;
- d. lorsque la demande est fondée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, et que la marque antérieure ou le droit antérieur n'est plus valable;
- e. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, point i, et que le demandeur n'a fourni dans le délai imparti aucune preuve d'usage de sa marque antérieure comme prévu à l'article 2.30quinquies.

Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.

4. Après avoir terminé l'examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque la demande est reconnue justifiée, l'Office radie l'enregistrement en tout ou en partie ou décide d'inscrire dans le registre la cession prévue à l'article 2.20ter, alinéa 1^{er}, sous b. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L'Office en informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision.

5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de la demande. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. »

NN. A l'article 2.30quater, sont apportées les modifications suivantes :

- a. Dans l'intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes internationales » ;
- b. A l'alinéa 1^{er}, les mots « un dépôt international » sont remplacés par les mots « une demande internationale ».

OO. Après l'article 2.30quater, il est inséré un nouveau chapitre 6quater, libellé comme suit :

« Chapitre 6quater. Moyens de défense et portée de la nullité et de la déchéance

Article 2.30quinquies Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.

2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre de l'alinéa 1^{er} du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

3. En l'absence des preuves visées aux alinéas 1^{er} et 2, la demande en nullité fondée sur l'existence d'une marque antérieure est rejetée.

4. Si la marque antérieure n'a fait l'objet d'un usage conforme à l'article 2.23bis que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services.

5. Les alinéas 1^{er} à 4 sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément à l'article 18 du règlement sur la marque de l'Union européenne.

Article 2.30sexies Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée

L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l'un des motifs suivants:

- a. la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous b, c ou d, n'avait pas encore acquis un caractère distinctif au sens de l'article 2.2bis, alinéa 3;
- b. la demande en nullité est fondée sur l'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, et la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de cette disposition;
- c. la demande en nullité est fondée sur l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, et la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée au sens de cette disposition.

Article 2.30septies Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 2.2ter, alinéas 2 et 3, sous a, qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.

2. Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Article 2.30octies Invocation de la nullité ou de la déchéance d'une marque qui sert de base pour l'ancienneté d'une marque de l'Union européenne

Lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée en vertu de la présente convention, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque de l'Union européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori, à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte.

Article 2.30nonies Portée de la nullité et de la déchéance

- 1. La nullité ou la déchéance portent sur le signe constitutif de la marque en son intégralité.
- 2. Une demande en nullité ou en déchéance peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et peut se fonder sur un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire.

3. Si un motif de nullité ou de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déclaration de nullité ou de déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

4. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente convention, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision sur la demande en déchéance, sur requête d'une partie.

5. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus dans la présente convention, dans la mesure où elle a été déclarée nulle. »

PP. L'intitulé du chapitre 7 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 7. La marque en tant qu'objet de propriété ».

QQ. L'article 2.31 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.31 Transfert »

1. Une marque peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

2. Sont nulles:

- a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit;
- b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Benelux.

3. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise. »

RR. L'article 2.32 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.32 Licence »

1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou services pour lesquelles elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire Benelux. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

- a. sa durée;
- b. la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;
- c. la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;
- d. le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou
- e. la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3. La radiation de l'enregistrement de la licence dans le registre ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié.

4. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure en contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

5. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 2.21, alinéas 1^{er} à 4, intentée par le titulaire de la marque.

6. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'alinéa précédent qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.

7. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l'article 2.22, alinéa 1^{er}, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet. »

SS. Après l'article 2.32, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 2.32bis Droits réels et exécution forcée

1. Une marque peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet de droits réels.

2. Une marque peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée. »

TT. L'article 2.33 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.33 Opposabilité aux tiers

La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits réels et à l'exécution forcée visés à l'article 2.32bis. »

UU. Après l'article 2.33, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 2.33bis Demandes de marque comme objet de propriété

Les articles 2.31 à 2.33 sont applicables aux demandes de marque. »

VV. Le chapitre 8 du titre II est remplacé par le chapitre suivant :

« Chapitre 8. Des marques collectives

Article 2.34bis Marques collectives

1. Une marque collective est une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales de droit public.

2. Par dérogation à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives. Une telle marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que ce tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3. Les marques collectives sont soumises à toutes les dispositions de la présente convention qui portent sur les marques, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.

Article 2.34ter Règlement d'usage de la marque collective

1. Le demandeur d'une marque collective présente à l'Office, lors de la demande, son règlement d'usage.

2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une demande internationale, le demandeur dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

3. Le règlement d'usage indique au minimum les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 2.34bis, alinéa 2, autorise toute personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque, sous réserve que cette personne remplisse toutes les autres conditions prévues dans le règlement.

Article 2.34quater Refus d'une demande

1. Outre les motifs de refus d'une demande de marque prévus à l'article 2.2bis, à l'exception de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, une demande de marque collective est refusée lorsque les dispositions de l'article 2.34bis ou de l'article 2.34ter ne sont pas respectées, ou que le règlement d'usage de cette marque collective est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage de la marque collective, répond aux exigences visées aux alinéas 1^{er} et 2.

Article 2.34quinquies Usage de la marque collective

Il est satisfait aux exigences de l'article 2.23bis lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque collective en fait un usage sérieux conformément audit article.

Article 2.34sexies Modifications du règlement d'usage de la marque collective

1. Le titulaire de la marque collective soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.

2. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 2.34ter ou comporte un motif de refus visé à l'article 2.34quater.

3. Aux fins de la présente convention, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à la date d'inscription au registre de la mention de ces modifications.

Article 2.34septies Personnes habilitées à exercer une action en contrefaçon

1. L'article 2.32, alinéas 4 et 5, s'applique à toute personne habilitée à utiliser une marque collective.
2. Le titulaire d'une marque collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 2.34octies Motifs de déchéance supplémentaires

Outre les motifs de déchéance prévus à l'article 2.27, le titulaire de la marque collective est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants:

- a. le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre;
- b. la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 2.34quater, alinéa 2;
- c. une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article 2.34sexies, alinéa 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.

Article 2.34nonies Motifs de nullité supplémentaires

Outre les motifs de nullité prévus à l'article 2.2bis, à l'exception de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 2.2ter, la marque collective est déclarée nulle lorsqu'elle a été enregistrée en infraction à l'article 2.34quater sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 2.34quater. »

WW. Après le chapitre 8 du titre II, il est inséré un nouveau chapitre 8bis, libellé comme suit :

« Chapitre 8bis. Des marques de certification

Article 2.35bis Marques de certification

1. Une marque de certification est une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.
2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.
3. Les marques de certification sont soumises à toutes les dispositions de la présente convention qui portent sur les marques, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.

Article 2.35ter Règlement d'usage de la marque de certification

1. Le demandeur d'une marque de certification présente à l'Office, lors de la demande, son règlement d'usage.
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une demande internationale, le demandeur dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.
3. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque. Ce règlement d'usage indique également les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

Article 2.35quater Refus de la demande

1. Outre les motifs de refus prévus à l'article 2.2bis, une demande de marque de certification est refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 2.35bis et 2.35ter ne sont pas satisfaites ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. Une demande de marque de certification est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification.
3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, à la suite d'une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux alinéas 1^{er} et 2.

Article 2.35quinquies Usage de la marque de certification

Il est satisfait aux exigences de l'article 2.23bis lorsqu'une personne qui y est habilitée en vertu du règlement d'usage visé à l'article 2.35ter fait un usage sérieux de la marque de certification conformément audit article.

Article 2.35sexies Modification du règlement d'usage de la marque

1. Le titulaire de la marque de certification soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.
2. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 2.35ter ou comporte un motif de refus visé à l'article 2.35quater.
3. Aux fins de la présente convention, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à compter de la date d'inscription au registre de la mention de la modification.

Article 2.35septies Transfert

Par dérogation à l'article 2.31, alinéa 1^{er}, une marque de certification ne peut être transférée qu'à une personne répondant aux exigences de l'article 2.35bis, alinéa 2.

Article 2.35octies Personnes autorisées à exercer une action en contrefaçon

1. Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de certification ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.
2. Le titulaire d'une marque de certification a le droit de réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 2.35nonies Motifs de déchéance supplémentaires

Outre les motifs de déchéance prévus à l'article 2.27, le titulaire de la marque de certification est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants:

- a. le titulaire ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 2.35bis, alinéa 2;
- b. le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre;
- c. la manière dont la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 2.35quater, alinéa 2;
- d. une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article 2.35sexies, alinéa 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.

Article 2.35decies Motifs de nullité supplémentaires

Outre les motifs de nullité prévus aux articles 2.2bis et 2.2ter, une marque de certification qui a été enregistrée en violation de l'article 2.35quater est déclarée nulle, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 2.35quater. »

XX. Le chapitre 9 du titre II est abrogé.

YY. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

ZZ. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

AAA. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

BBB. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

CCC. Après l'article 4.8, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit :

« Article 4.8bis Droit applicable aux marques et dessins ou modèles en tant qu'objet de propriété

1. La marque ou le dessin ou modèle en tant qu'objet de propriété sont régis en leur totalité et pour l'ensemble du territoire Benelux par le droit national du pays du Benelux dans lequel, selon le registre:

- a. le titulaire a son siège ou son domicile à la date de la demande d'enregistrement;
- b. si le point a. n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date de la demande d'enregistrement.

2. Dans les cas non prévus à l'alinéa 1^{er}, le droit applicable est le droit du Royaume des Pays-Bas.

3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, l'alinéa 1^{er} est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque l'alinéa 1^{er} ne s'applique à aucun des cotitulaires, l'alinéa 2 est applicable. »

DDD. *Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.*

Article II

En exécution du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application dudit traité.

Article III

Les dispositions du chapitre 8 du titre II de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), telles qu'elles étaient libellées avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, restent applicables aux marques collectives déjà enregistrées, jusqu'à ce que leurs titulaires aient déclaré s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de certification en vertu des dispositions modifiées. Le titulaire doit faire cette déclaration au plus tard lors du renouvellement de l'enregistrement, étant entendu qu'il dispose à cet effet d'un délai d'au moins trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole. L'Office n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la déclaration du titulaire.

Article IV

1. Le gouvernement du Royaume de Belgique est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Haute Partie Contractante.
2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Hautes Parties Contractantes.
3. Les Hautes Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.
4. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 16 décembre 2014, en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques.
6. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

EN FAIT DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 11 décembre 2017, en un seul exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.