

**SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,  
COMMERCE EXTERIEUR  
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

F. 2003 — 1041

[C — 2003/15003]

**24 DECEMBRE 2002. — Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 (1)**

ALBERT II, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

**Article 1<sup>er</sup>.** La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

**Art. 2.** Le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,  
L. MICHEL

Le Ministre de l'Economie,  
Ch. PICQUE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,  
M. VERWILGHEN

Notes

(1) *Session 2001-2002.*

Sénat.

*Documents* : Projet de loi, déposée le 30 juillet 2002, n° 2-1264/1. — Rapport, n° 2-1264/2.

*Annales parlementaires* : Discussion, séance du 10 octobre 2002. — Vote, séance du 10 octobre 2002.

Chambre.

*Documents* : Projet transmis par le Sénat, n° 50-2072/1. — Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2072/2.

*Annales parlementaires* : Discussion, séance de 14 novembre 2002. — Vote, séance du 14 novembre 2002.

(2) La Belgique a déposé son instrument de ratification le 8 janvier 2003. Le protocole n'est pas encore entré en vigueur.

**Protocole portant modification  
de la Loi uniforme Benelux sur les Marques**

Le Royaume de Belgique,  
Le Grand-Duché de Luxembourg,  
Le Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de modifier la loi uniforme Benelux sur les marques afin de l'adapter plus littéralement au texte de la première directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, d'y instaurer une procédure d'opposition, d'y instituer un registre des mandataires en marques et d'y compléter et corriger un nombre limité de dispositions,

Sont convenus des dispositions suivantes :

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,  
BUITENLANDSE HANDEL  
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

N. 2003 — 1041

[C — 2003/15003]

**24 DECEMBER 2002. — Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 (1)**

ALBERT II, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

**Artikel 1.** Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

**Art. 2.** Het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001, zal volkomen gevold hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 24 december 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
L. MICHEL

De Minister van Economie,  
Ch. PICQUE

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,  
M. VERWILGHEN

Nota's

(1) *Zitting 2001-2002.*

Senaat.

*Documenten* : Ontwerp van wet ingediend op 30 juli 2002, nr. 2-1264/1. — Verslag, nr. 2-1264/2.

*Parlementaire Handelingen* : Bespreking, algemene vergadering van 10 oktober 2002. — Stemming, vergadering van 10 oktober 2002.

Kamer.

*Documenten* : Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 50-2072/1. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 50-2072/2.

*Parlementaire Handelingen* : Bespreking, vergadering van 14 november 2002. — Stemming, vergadering van 14 november 2002.

(2) België heeft zijn bekrachtigingsinstrument op 8 januari 2003 neergelegd. Het protocol is nog niet in werking getreden.

**Protocol houdende wijziging  
van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken**

Het Koninkrijk België,  
Het Groothertogdom Luxemburg,  
Het Koninkrijk der Nederlanden,

Bezield door de wens de eenvormige Beneluxwet op de merken te wijzigen teneinde deze meer letterlijk af te stemmen op de tekst van de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, hierin een oppositieprocedure in te voeren, een register van merkengemachtigden in te stellen en een beperkt aantal bepalingen ervan aan te vullen en te verbeteren,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen :

Article 1<sup>er</sup>

La loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit :

A) L'article 1<sup>er</sup> est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1<sup>er</sup>. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits d'une entreprise.

Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. »

B) L'article 3 est modifié comme suit :

1. A l'alinéa 1<sup>er</sup>, les mots « le droit exclusif à la marque s'acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) » sont remplacés par les mots « le droit exclusif à la marque s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ».

2. A l'alinéa 2, sous *b*, les mots « lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque l'association entre les marques » sont remplacés par les mots « lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque l'association avec la marque antérieure ».

3. A l'alinéa 2, sous *c*, les mots « kan worden getrokken » sont remplacés par les mots « wordt getrokken », et les mots « kan worden gedaan » par les mots « wordt gedaan ».

C) L'article 4 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 4. Dans les limites des articles 6*bis*, 6*ter*, 6*quater*, 6*sexies*, 6*septies* et 14, n'est pas attributif du droit à la marque :

1. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6*ter* de la Convention de Paris;

2. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit;

3. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;

4. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque individuelle enregistrée par un tiers pour des produits similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 5, alinéa 2, sous *a*;

5. l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris; et appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;

6. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment :

*a.* le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années, sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n'est pas consentant;

*b.* le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage, que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux;

## Artikel 1

De eenvormige Beneluxwet op de merken wordt gewijzigd als volgt :

A) Artikel 1 wordt door de volgende bepaling vervangen :

« Artikel 1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere door grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. »

B) Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt :

1. In lid 1 worden de woorden « wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Beneluxgebied (Benelux-depot) » vervangen door de woorden « wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Beneluxgebied (Benelux-depot) ».

2. In lid 2, onder *b*, worden de woorden « indien de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen de merken » vervangen door de woorden « indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan ».

3. In lid 2, onder *c*, worden de woorden « kan worden getrokken » vervangen door de woorden « wordt getrokken », en de woorden « kan worden gedaan » door de woorden « wordt gedaan ».

C) Artikel 4 wordt door de volgende bepaling vervangen :

« Artikel 4. Binnen de in de artikelen 6*bis*, 6*ter*, 6*quater*, 6*sexies*, 6*septies* en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door :

1. de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van een van de Beneluxlanden, of ten aanzien waarvan artikel 6*ter* van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;

2. de inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren;

3. de inschrijving van een merk dat overeenstemt met een voor soortgelijke waren ingeschreven collectief merk waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot;

4. de inschrijving van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren ingeschreven individueel merk, waaraan een recht was verbonden, dat in de loop van de twee jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder *a*, geen gebruik van dit merk is gemaakt;

5. de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;

6. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, onder andere :

*a.* het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

*b.* het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied;

7. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant :

a. l'entrée en vigueur de la présente disposition; ou

b. le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté. »

D) L'article 5 est modifié comme suit :

1. A l'alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, les mots « du dépôt Benelux » sont remplacés par les mots « de la marque ».

2. L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C, dans la mesure où après la date de l'enregistrement :

a. il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une, période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque;

b. la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit pour lequel elle est enregistrée;

c. la marque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits. »

3. A l'alinéa 3, sous a, le mot « kenmerk » est remplacé par le mot « vermogen ».

E) L'article 6 est modifié comme suit :

1. Le paragraphe A est complété par un alinéa 5, libellé comme suit :

« 5. Le Bureau publie le dépôt, 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 mentionnés ont été classés conformément à l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

2. Au paragraphe C les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 6bis » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application des articles 6bis, 6quater et 6sexies ».

3. Après le paragraphe D est inséré un paragraphe E, libellé comme suit :

« E. Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées dans le présent article, demander au Bureau conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies et 6septies s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que le Bureau Benelux est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement. »

F) L'article 6bis est modifié comme suit :

1. L'alinéa 1<sup>er</sup> est remplacé par l'alinéa suivant :

« 1. Le Bureau Benelux refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que :

a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 1<sup>er</sup>;

b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;

c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;

d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e. la marque est une marque visée à l'article 4, sous 1, 2 ou 7. »

7. de inschrijving van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of de inschrijving van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, tenzij het depot dat heeft geleid tot deze inschrijving te goeder trouw is verricht voordat :

a. de onderhavige bepaling in werking is getreden; of

b. de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd. »

D) Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :

1. In lid 1, onder a, worden de woorden « van het Benelux-depot » vervangen door de woorden « van het merk ».

2. Lid 2 wordt door het volgende lid vervangen :

« 2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving :

a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

b. het merk door toedoen of nalaten : van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar waarvoor het is ingeschreven;

c. het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren. »

3. In lid 3, onder a, wordt het woord « kenmerk » vervangen door het woord « vermogen ».

E) Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt :

1. Aan onderdeel A wordt een lid 5 toegevoegd, luidend als volgt :

« 5. Het Bureau publiceert, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, het depot nadat aan de vereisten voor het vaststellen van een depotdatum is voldaan en de opgegeven waren conform de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de. waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken zijn gerangschikt. »

2. In onderdeel C worden de woorden « Onverminderd de toepassing van artikel 6bis » vervangen door de woorden « Onverminderd de toepassing van de artikelen 6bis, 6quater en 6sexies ».

3. Na onderdeel D wordt een onderdeel E toegevoegd, luidend als volgt :

« E. De deposant kan, indien aan alle in dit artikel bedoelde vereisten is voldaan, het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving van het depot over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies en 6septies van toepassing, met dien verstande dat het Benelux-Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten en de merkhouder in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving. »

F) Artikel 6bis wordt gewijzigd als volgt :

1. Lid 1 wordt door het volgende lid vervangen :

« 1. Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel :

a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 1;

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;

c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren;

d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 4, onder 1, 2 of 7. ».

2. A l'alinéa 4, les mots « l'enregistrement du dépôt » sont remplacés par les mots « l'enregistrement de la marque ».

3. L'alinéa 4 est complété par la disposition suivante : « Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation. »

4. L'alinéa 5 est abrogé.

G) L'article 6ter est remplacé par la disposition suivante :

« Article 6ter. 1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement de la marque.

2. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.

3. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant.

4. La décision de la juridiction d'appel, est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif. »

H) Sont insérés à la suite de l'article 6ter, les articles 6quater, 6quinquies, 6sexies et 6septies, libellés comme suit :

« Article 6quater. 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès du Bureau Benelux contre une marque qui :

— prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, sous a et b, ou

— est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

2. Le licencié dispose du même droit s'il y est autorisé par le titulaire.

3. L'opposition peut être basée sur une ou plusieurs marques antérieures.

4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes déterminées dans le règlement d'exécution.

Article 6quinquies. A. Sous réserve du paragraphe B, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.

B. Sans préjudice de la seconde phrase du paragraphe C, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen doivent être représentées par un mandataire dans la procédure d'opposition instituée par les articles 6quater et 6sexies.

C. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans, l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen peuvent agir dans le cadre de la procédure d'opposition par l'entremise d'un employé qui doit déposer auprès de l'Office un pouvoir signé dont les modalités sont fixées au règlement d'exécution. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

D. En cas de représentation, sont admis à agir comme mandataire :

— un mandataire en marques inscrit dans le registre auprès du Bureau Benelux;

— un avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires d'un barreau situé sur le territoire Benelux ou un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et possédant son domicile professionnel dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat dans le cadre des procédures d'opposition;

2. In lid 4 worden de woorden « de inschrijving van het depot » vervangen door de woorden « de inschrijving van het merk ».

3. Lid 4 wordt met de volgende bepaling aangevuld : « De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appelrechter niet langer vatbaar is voor voorziening in cassatie. »

4. Lid 5 komt te vervallen.

G) Artikel 6ter wordt door de volgende bepaling vervangen :

« Artikel 6ter. 1. De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen.

2. In het kader van deze procedure kan het Benelux-Merkenbureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid.

3. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien noch de deposant, noch diens gemachtigde een adres of een correspondentieadres binnen het Beneluxgebied heeft, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant.

4. Tegen de beslissing van de appelrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking. »

H) Na artikel 6ter worden de artikelen 6quater, 6quinquies, 6sexies en 6septies ingevoegd, luidend als volgt :

« Artikel 6quater. 1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau tegen een merk dat :

— in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 3, lid 2, onder a en b, of

— verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

2. De licentiehouder beschikt over hetzelfde recht indien hij daartoe van de merkhouder toestemming heeft verkregen.

3. Oppositie kan op een of meerdere oudere merken berusten.

4. De oppositie wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de in het uitvoeringsreglement bepaalde rechten zijn betaald.

Artikel 6quinquies. A. Behoudens onderdeel B, is niemand verplicht zich voor het Bureau te doen vertegenwoordigen.

B. Onverminderd de tweede zin van onderdeel C, moeten natuurlijke personen en rechtspersonen die op het grondgebied van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte geen woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, zich doen vertegenwoordigen door een gemachtigde bij een overeenkomstig artikel 6quater en 6sexies gevoerde oppositieprocedure.

C. Natuurlijke personen en rechtspersonen die op het grondgebied van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, kunnen in een oppositieprocedure optreden door tussenkomst van een werknemer die overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement een ondertekende volmacht bij het Bureau dient over te leggen. De werknemer van een rechtspersoon als bedoeld in dit onderdeel kan ook handelen voor andere rechtspersonen die met deze rechtspersoon economisch verbonden zijn, ook indien die andere rechtspersonen op het grondgebied van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte geen woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben.

D. In geval van vertegenwoordiging kunnen optreden als gemachtigde :

— een in het register bij het Benelux-Bureau ingeschreven merken-gemachtigde;

— een advocaat die is ingeschreven op het tableau van de orde of op de lijst van stagiaires van een binnen het Beneluxgebied gelegen balie of een advocaat die gerechtigd is tot optreden op het grondgebied van een der Lid-Staten van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte en die binnen de Europese Unie of Europese Economische Ruimte kantoor houdt, voor zover hij in genoemde Lid-Staat gerechtigd is tot optreden in oppositieprocedures;

— une personne habilitée à agir dans le cadre des procédures d'opposition devant l'Office de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi et qui, dans le cadre de la libre prestation de services au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est également habilitée à agir sur le territoire Benelux.

Article 6sexies. A. Le Bureau Benelux traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.

B. La procédure d'opposition est suspendue :

- lorsque l'opposition est fondée sur un dépôt de marque;
- lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée;

- pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus;
- sur demande conjointe des parties.

C. La procédure d'opposition est clôturée :

— lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que le droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint en application de l'article 5, alinéa 2, sous a;

— lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas il est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt;

— lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que le dépôt faisant l'objet de l'opposition est devenu sans effet;

— lorsque la marque antérieure n'est plus valable.

Dans ces cas une partie des taxes payées est restituée.

D. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, le Bureau Benelux statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, le Bureau refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. La décision du Bureau ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'appel ou, le cas échéant, que la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.

E. 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 du Bureau 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.

Article 6septies. 1. Les parties peuvent, dans les deux mois après qu'il ait été statué sur l'opposition conformément à (article 6sexies, paragraphe D, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'annulation de la décision du Bureau.

2. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si aucune de ces adresses n'est située sur le territoire Benelux, la Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse de l'opposant ou de son mandataire. Si ni, l'opposant, ni son mandataire n'ont d'adresse ou d'adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par la partie qui introduit le recours.

3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif. »

D) L'article 8 est modifié comme suit :

1. A l'alinéa 1<sup>er</sup>, les mots « L'article 6bis, alinéas 1<sup>er</sup> et 2, est applicable » sont remplacés par les mots « L'article 6bis, alinéas 1 et 2, et l'article 8bis sont applicables ».

2. L'alinéa 3 est complété par la disposition suivante : « Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant. »

— een persoon die gerechtigd is tot optreden in het kader van oppositieprocedures voor het Bureau van de lid-Staat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte waarin hij kantoor houdt of gevestigd is en die, in het kader van de vrijheid van dienstverlening binnen de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, eveneens gerechtigd is tot optreden in het Beneluxgebied.

Artikel 6sexies. A. Het Benelux-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.

B. De oppositieprocedure wordt opgeschort :

- wanneer de oppositie op een merkdepot berust;
- wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld;

- tijdens de duur van de weigeringsprocedure op absolute gronden;

— op gezamenlijk verzoek van partijen.

C. De oppositieprocedure wordt afgesloten :

— wanneer de opposant niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden of binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge artikel 5, lid 2, onder a, vervallen kan worden verklaard;

— wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde oppositie. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot;

— wanneer aan de oppositie de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken hetzij omdat het depot waartegen oppositie is ingesteld is vervallen;

— wanneer het oudere merk niet meer geldig is.

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

D. Nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, neemt het Benelux-Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de oppositie gegrond bevonden wordt, weigert het Bureau het merk geheel of gedeeltelijk in te schrijven. In het tegengestelde geval wordt de oppositie afgewezen. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat deze niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appelrechter niet meer vatbaar is voor voorziening in cassatie.

E. 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.

Artikel 6septies. 1. Binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 6sexies, onderdeel D, kunnen partijen zich bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxembourg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen.

2. Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de verweerder, het adres van zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien geen van die adressen in het Beneluxgebied gelegen is, wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald door het adres van de opposant of zijn gemachtigde. Indien noch de opposant noch diens gemachtigde een adres of correspondentieadres binnen het Beneluxgebied hebben, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen is door de partij die het beroep instelt.

3. Tegen de beslissing van de appelrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking. »

D) Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt :

1. In lid 1 worden de woorden « Artikel 6bis leden 1 en 2 is » vervangen door de woorden « Artikel 6bis, leden 1 en 2, en artikel 8bis zijn ».

2. Lid 3 wordt met de volgende bepaling aangevuld : « Indien geen van beide adressen zich binnen het Beneluxgebied bevindt dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant. »

3. Il est ajouté, après l'alinéa 4, un alinéa 5, libellé comme suit :

« 5. Le déposant peut demander au Bureau, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement. Les articles 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies et 6septies s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que le Bureau Benelux est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement. »

J) Il est inséré, après l'article 8, un article 8bis, libellé comme suit :

« Article 8bis. 1. Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, l'opposition peut être faite auprès du Bureau Benelux contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 6quater et 6sexies sont applicables. »

2. Le Bureau Benelux informe sans délai et, par écrit le Bureau international de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 6quater à 6septies ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d'exécution.

3. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs. »

K) Dans l'article 10, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « L'enregistrement d'une marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux), a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt. »

L) Dans l'article 11, sous A, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « La marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'établissement, être transmise ou faire l'objet d'une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée. »

M) L'article 12, sous A, est remplacé par la disposition suivante :

« A. 1. A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 1<sup>er</sup>, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée. »

2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.

3. Elle est couverte par l'enregistrement de la marque ou le renouvellement effectué en cours d'instance.

4. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de, celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés ci-après à l'article 13, sous A, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre. »

N) L'article 13, sous A, est modifié comme suit :

1. L'alinéa 1<sup>er</sup> est remplacé par l'alinéa suivant :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :

a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque l'association entre le signe et la marque;

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;

d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits, 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. Na lid 4 wordt een lid 5 toegevoegd, luidend als volgt :

« 5. De deposant kan het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies en 6septies van toepassing, met dien verstande dat het Benelux-Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten, en de merkhouder in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving. »

J) Na artikel 8 wordt een artikel 8bis ingevoegd, luidend als volgt :

« Artikel 8bis. 1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied kan binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie door het Internationaal Bureau, oppositie worden ingesteld bij het Benelux-Bureau. De artikelen 6quater en 6sexies zijn van overeenkomstige toepassing. »

2. Het Benelux-Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende oppositie onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 6quater tot en met 6septies evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.

3. Van de beslissing waartegen geen beroep meer openstaat geeft het Benelux-Bureau schriftelijk, onder opgave van redenen, onverwijld kennis aan het Internationaal Bureau. »

K) In artikel 10 wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : « De inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht binnen het Beneluxgebied (Benelux-depot), heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen vanaf de datum van depot. »

L) In artikel 11, onder A, wordt de eerste volzin vervangen door de volgende bepaling : « Het merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven. »

M) Artikel 12, onder A, wordt door de volgende bepaling vervangen :

« A. 1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. »

2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.

3. Zij wordt opgeheven door inschrijving van het merk of vernieuwing tijdens het geding.

4. De merkhouder kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als hierna vermeld in artikel 13, onder A, voorzover de merkhouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen. »

N) Artikel 13, onder A, wordt gewijzigd als volgt :

1. Lid 1 wordt door het volgende lid vervangen :

« 1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Verminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden :

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren, als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, 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. »

2. L'alinéa 3 est abrogé.

O) L'article 14, sous A, est remplacé par la disposition suivante :

« A. Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité;

1. a. de l'enregistrement du signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article 1<sup>er</sup>;

b. de l'enregistrement de la marque qui est dépourvue de caractère distinctif;

c. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;

d. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

e. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 1, 2 et 7.

2. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 4, sous 3, à condition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement.

Lorsque l'action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus ci-dessus. L'action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base. »

P) L'article 14, sous B, est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1<sup>er</sup>, les mots « du dépôt qui prend rang » sont remplacés par les mots « de l'enregistrement de la marque dont le dépôt prend rang ».

2. Au paragraphe 2, les premiers mots « du dépôt qui » sont remplacés par les mots « de l'enregistrement de la marque qui ».

3. Au paragraphe 2, les derniers mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de la date de l'enregistrement ».

4. Le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante : « Ce délai de cinq années ne s'applique pas aux enregistrements de marques telles que visées dans la disposition sous 5 précitée qui ont été déposées de mauvaise foi. »

Q) A l'article 14, sous C, alinéa 2, les mots « invoquer la nullité d'un dépôt conformément à la disposition sous B, lorsque ce dépôt a été effectué pendant » sont remplacés par les mots « invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque conformément à la disposition sous B, lorsque le dépôt de cette marque a été effectué pendant ».

R) A l'article 14, sous D, les mots « ils prononcent d'office la radiation de l'enregistrement tant des dépôts annulés que de ceux qui avaient donné naissance aux droits déclarés éteints » sont remplacés par les mots « ils prononcent d'office la radiation tant des enregistrements annulés que des enregistrements éteints ».

S) L'article 14bis est remplacé par la disposition suivante :

« Article 14bis. 1. Le titulaire d'une marque antérieure 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 invoquer la nullité de la marque postérieure sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 14, sous B, paragraphe 1<sup>er</sup>, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 13, sous A, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, b et c, pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure enregistrée au sens de l'alinéa 1<sup>er</sup>, ne donne pas au titulaire de la marque postérieure enregistrée le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure. »

T) Il est inséré, après l'article 14bis, un article 14ter, libellé comme suit :

« Article 14ter. Les tribunaux peuvent décider qu'une marque enregistrée a acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait. »

U) A l'article 15, sous A, les mots « d'un dépôt Benelux » sont remplacés par les mots « d'une marque Benelux ».

V) A l'article 16, les mots « L'annulation d'un dépôt » sont remplacés par les mots « L'annulation d'un enregistrement ».

2. Lid 3 vervalt.

O) Artikel 14, onder A wordt door de volgende bepaling vervangen :

« A. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen :

1. a. van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 1;

b. van de inschrijving van het merk dat eik onderscheidend vermogen mist;

c. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren;

d. van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

e. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 4, onder 1, 2 en 7, geen merkrecht wordt verkregen.

2. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 4, onder 3, geen merkrecht wordt verkregen op voorwaarde dat de nietigheid wordt ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving.

Wordt het geding tot nietigverklaring door het Openbaar Ministerie aanhangig gemaakt, dan zijn in de hierboven vermelde gevallen 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. »

P) Artikel 14, onder B, wordt gewijzigd als volgt :

1. In onderdeel 1 worden de woorden « van het depot dat in de rangorde » vervangen door de woorden « van de inschrijving van het merk waarvan het depot in rangorde ».

2. De aanvangswoorden « van het depot waardoor » in onderdeel 2 worden vervangen door de woorden : « van de inschrijving van het merk waarvoor ».

3. De slotwoorden « de datum van het depot » in onderdeel 2 worden vervangen door de woorden « de datum van inschrijving ».

4. Onderdeel 2 wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Deze termijn van vijf jaren is niet van toepassing op inschrijvingen van merken als bedoeld in de hiervoor onder 5 genoemde bepaling, welke te kwader trouw zijn gedeponneerd. »

Q) In artikel 14, onder C, lid 2, worden de woorden « de nietigheid inroepen van een depot, dat is verricht tijdens » vervangen door de woorden « de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht tijdens ».

R) In artikel 14, onder D worden de woorden « hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van nietig verklaarde depots, evenals van de depots waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen » vervangen door de woorden « hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen ».

S) Artikel 14bis wordt door de volgende bepaling vervangen :

« Artikel 14bis. 1. De houder van een ouder merk die liet gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk inroepen ingevolge artikel 14, onder B, onderdeel 1, noch zich verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 13, onder A, lid 1, onder a, b en c, met betrekking tot de waren waarvoor het merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponneerd is.

2. Het gedogen van het gebruik van een ingeschreven jonger merk als bedoeld in lid 1 geeft de houder van het later ingeschreven merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het oudere merk. »

T) Na artikel 14bis wordt een artikel 14ter ingevoegd, luidend als volgt :

« Artikel 14ter. De rechter kan oordelen dat een ingeschreven merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. »

U) In artikel 15, onder A, worden de woorden « Benelux-depot » vervangen door de woorden « Benelux-merk ».

V) In artikel 16 worden de woorden « De nietigverklaring van een depot » vervangen door de woorden « De nietigverklaring van een inschrijving ».

W) L'article 17 est modifié comme suit :

1. Au paragraphe A, sous 2, les mots « dépôts Benelux » sont remplacés par les mots « marques Benelux ».

2. Au paragraphe A, après remplacement du point à la fin du paragraphe 3 par un point-virgule, il est inséré un paragraphe 4, libellé comme suit :

« 4. fournir à quiconque en fait la demande des renseignements extraits du registre des mandataires en marques de même que concernant les règles relatives à l'enregistrement des mandataires en marques qui sont arrêtées dans ou en vertu de la présente loi. »

3. Après le paragraphe B, il est inséré un paragraphe C, libellé comme suit :

« C. Les données visées au paragraphe A, sous 2, peuvent également être éditées par voie électronique. »

X) A l'article 23, les mots « n'est pas applicable au dépôt » sont remplacés par les mots « n'est pas applicable à l'enregistrement ».

Y) A l'article 24, les mots « Sans préjudice de l'application des articles 6, 6bis et 8 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application des articles 6, 6bis, 6quater, 6sexies, 8 et 8bis ».

Z) L'article 27, sous B est modifié comme suit :

1. Les mots « invoquer la nullité du dépôt d'une marque collective » sont remplacés par les mots « invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque collective ».

2. Au deuxième alinéa les mots « de l'enregistrement des dépôts » sont remplacés par les mots « des enregistrements annulés ».

AA) A l'article 38 sont insérés après les mots « de la Convention de Paris, » les mots « de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce ».

## Article II

A la suite du chapitre VII est ajouté un chapitre VIII, libellé comme suit :

### « CHAPITRE VIII. — Dispositions concernant le registre des mandataires en marques »

#### Article 50

1. Le Bureau Benelux tient, conformément aux dispositions fixées par le règlement d'exécution, un registre des mandataires en marques permettant de déterminer qui satisfait aux exigences d'aptitude à l'exercice de l'activité de mandataire en marques en vertu de la présente loi. Le registre est mis gratuitement à la disposition du public.

2. Toute personne qui est en possession :

a. d'un diplôme reconnu par le Conseil d'Administration du Bureau Benelux ou d'une pièce justificative similaire, ou

b. d'une attestation délivrée par le directeur du Bureau Benelux dont il ressort qu'elle a réussi une épreuve d'aptitude, ou

c. d'une dérogation à l'obligation de produire un document tel que visé sous a ou sous b, accordée par le directeur du Bureau Benelux, peut être enregistrée, à sa demande, dans le registre des mandataires en marques.

3. Le Conseil d'Administration du Bureau Benelux reconnaît un diplôme tel que visé à l'alinéa 2, sous a précité, s'il considère que l'examen organisé par l'instance qui délivre le diplôme conduit à une connaissance suffisante de la loi uniforme et des principaux instruments internationaux dans le domaine du droit des marques ainsi qu'à une aptitude suffisante pour les appliquer.

#### Article 51

1. En cas de refus d'enregistrement ou de dérogation ou en cas de radiation d'un enregistrement dans le registre, ou bien en cas de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'un diplôme, l'intéressé peut, dans les deux mois qui suivent ledit refus, ladite radiation ou ledit retrait, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement dans le registre ou de reconnaissance d'un diplôme.

W) Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt

1. In onderdeel A, onder 2, worden de woorden « Benelux-depots » vervangen door de woorden « Benelux-merken ».

2. In onderdeel A, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 3 door een puntkomma, wordt een onderdeel 4 toegevoegd, luidend als volgt :

« 4. het aan eenieder op verzoek verstrekken van inlichtingen uit het register van merkengemachtigden alsmede omtrent de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften ten aanzien van de registratie van merkengemachtigden. »

3. Na onderdeel B wordt een onderdeel C toegevoegd, luidend als volgt :

« C. De in onderdeel A, onder 2, bedoelde gegevens kunnen tevens op elektronische wijze worden uitgegeven. »

X) In artikel 23 worden de woorden « niet van toepassing op het depot » vervangen door de woorden « niet van toepassing op de inschrijving ».

Y) In artikel 24 worden de woorden « Onverminderd de toepassing van de artikelen 6, 6bis en 8 » vervangen door de woorden « Onverminderd de toepassing van de artikelen 6, 6bis, 6quater, 6sexies, 8 en 8bis ».

Z) Artikel 27, onder B wordt gewijzigd als volgt :

1. De woorden « nietigheid inroepen van het depot van een collectief merk » worden vervangen door de woorden « nietigheid inroepen van de inschrijving van een collectief merk ».

2. In de tweede alinea worden de woorden « inschrijvingen van nietig verklaarde depots » worden vervangen door de woorden « nietig verklaarde inschrijvingen ».

AA) In artikel 38 worden na de woorden « het Verdrag van Parijs, » de woorden « het Verdrag tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, » opgenomen.

## Artikel II

Na hoofdstuk VII wordt een hoofdstuk VIII ingevoegd, luidend als volgt :

### « HOOFDSTUK VIII. — Bepalingen inzake het register van merkengemachtigden »

#### Artikel 50

1. Het Benelux-Bureau houdt, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, een register van merkengemachtigden in stand, waaruit kan worden afgeleid wie ingevolge deze wet aan de eisen van vakbekwaamheid van merkengemachtigde voldoet. Het register is voor eenieder kosteloos ter inzage.

2. In het register van merkengemachtigden kan op verzoek worden ingeschreven eenieder die :

a. beschikt over een door de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau erkend diploma of soortgelijk bewijsstuk, dan wel

b. beschikt over een door de directeur van het Benelux-Bureau afgegeven getuigschrift waaruit, blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd, dan wel

c. beschikt over een door de directeur van het Benelux-Bureau verleende ontheffing van de plicht om een document als bedoeld onder a of b over te leggen.

3. De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau erkent een diploma als bedoeld in lid 2, onder a, indien hij oordeelt dat het door de organisatie die het diploma verstrekt af te nemen examen leidt tot voldoende kennis van de eenvormige wet en van de belangrijkste internationale regelingen met betrekking tot het merkenrecht, evenals tot voldoende vaardigheid om deze te kunnen toepassen.

#### Artikel 51

1. In geval van een weigering tot inschrijving of verlening van ontheffing of een doorhaling van een inschrijving in het register, dan wel een weigering tot erkenning of een intrekking van de erkenning van een diploma kan een belanghebbende zich binnen twee maanden na een dergelijke weigering, doorhaling of intrekking bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel; het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving in het register of erkenning van een diploma te verkrijgen.

2. Dans le cadre de cette procédure; le Bureau Benelux peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.

3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

#### Article 52

Il est interdit à d'autres personnes que celles qui sont enregistrées au registre visé à l'article 50, alinéa 1<sup>er</sup>, de se faire connaître dans la vie des affaires comme si elles étaient enregistrées dans le registre précité. »

#### Article III

L'article 6<sup>quater</sup> sera appliqué progressivement par référence à la classification établie en application de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1967 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Pendant un délai d'un an au plus tard, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seuls pourront faire l'objet d'une opposition les dépôts portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes suivantes : 2, 20 et 27. Dix-huit mois au plus tard après cette date, il en ira de même pour les classes suivantes : 6, 8, 13, 15, 17, 19 et 21. Trois ans au plus tard après cette date, il en ira de même pour les classes 4, 7, 11, 12; 14, 18, 22-26 et 28-34. Quatre ans au plus tard après cette date, il en ira de même pour les autres classes. Le Conseil d'Administration du Bureau peut décider de raccourcir les délais mentionnés ci-avant.

#### Article IV

En ce qui concerne l'ajout d'un cinquième alinéa à l'article 6, paragraphe A, l'article 1<sup>er</sup>, sous E, n'est pas applicable aux dépôts effectués avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les articles 6<sup>quater</sup>, 6<sup>sexies</sup> et 6<sup>septies</sup> ne sont pas applicables à ces mêmes dépôts.

#### Article V

L'article 1<sup>er</sup>, sous J, n'est pas applicable aux dépôts internationaux dont la date de dépôt est antérieure à l'entrée en vigueur du présent Protocole.

#### Article VI

En exécution de l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 2, 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 des chapitres III et IV dudit Traité.

#### Article VII

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

#### Article VIII

Sous réserve de l'alinéa suivant, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification. L'article 1<sup>er</sup>, sous H, en ce qui concerne l'insertion d'un article 6<sup>quinquies</sup>, et sous W, en ce qui concerne l'ajout d'un paragraphe 4 à l'article 17, sous A, et l'article II entrent en vigueur à une date fixée par règlement d'exécution, une date différente pouvant être arrêtée pour les différentes dispositions.

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

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2001, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

2. In het kader van deze procedure kan het Benelux-Bureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid.

3. Tegen de beslissing van de appelrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking.

#### Artikel 52

Het is anderen dan degenen die in het in artikel 50, lid 1, bedoelde register zijn ingeschreven, verboden zichzelf in het economisch verkeer aan te duiden alsof zij in bedoeld register zouden zijn ingeschreven. »

#### Artikel III

Artikel 6<sup>quater</sup> wordt geleidelijk met verwijzing naar de krachtens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1967 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken opgestelde classificatie toegepast. Gedurende een termijn van ten hoogste een jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet kan slechts oppositie worden ingesteld tegen depots met betrekking tot waren of diensten die onder tenminste een van de volgende klassen vallen : 2, 20 en 27. Ten hoogste achttien maanden later geldt hetzelfde voor de volgende klassen : 6, 8, 13, 15, 17, 19 en 21. Ten hoogste drie jaar later geldt hetzelfde voor de klassen 4, 7, 11, 12, 14, 18, 22-26 en 28-34. Ten hoogste vier jaar later geldt hetzelfde voor de overige klassen. De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau kan besluiten : de hierboven genoemde termijnen te verkorten.

#### Artikel IV

Artikel 1, onder E, is wat betreft de toevoeging van een vijfde lid aan artikel 6, onderdeel A, niet van toepassing op depots, welke zijn verricht voor de inwerkingtreding van dit Protocol. Op bedoelde depots zijn de artikelen 6<sup>quater</sup>, 6<sup>sexies</sup> en 6<sup>septies</sup> niet van toepassing.

#### Artikel V

Artikel 1, onder J, is niet van toepassing op internationale depots, waarvan de depotdatum ligt voor de inwerkingtreding van dit Protocol.

#### Artikel VI

Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, 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 de hoofdstukken III en IV van genoemd verdrag.

#### Artikel VII

Dit protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

#### Artikel VIII

Onder voorbehoud van het bepaalde in de volgende alinea, treedt dit Protocol in werking op de eerste dag van de maand volgende op de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging. Artikel 1, onder H, wat betreft de invoeging van artikel 6<sup>quinquies</sup>, en onder W, wat betreft de toevoeging van een onderdeel 4 aan artikel 17, onderdeel A, en artikel II treden in werking op een bij uitvoeringsreglement te bepalen datum, waarbij voor de verschillende bepalingen een verschillende datum bepaald kan worden.

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

Gedaan te Brussel, of 11 december 2001, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.