

**No. 43067. Belgium, Luxembourg  
and Netherlands**

BENELUX CONVENTION IN THE AREA OF INTELLECTUAL PROPERTY (MARKS AND DESIGNS OR MODELS). THE HAGUE, 25 FEBRUARY 2005 [*United Nations, Treaty Series, vol. 2386, I-43067.*]

PROTOCOL AMENDING THE BENELUX CONVENTION IN THE AREA OF INTELLECTUAL PROPERTY (MARKS AND DESIGNS OR MODELS), WITH REGARD TO THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE (EU) 2015/2436. BRUSSELS, 11 DECEMBER 2017\*

**Entry into force:** 1 March 2019, in accordance with article IV

**Authentic texts:** Dutch and French

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** Belgium, 31 January 2019

*\*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**N° 43067. Belgique, Luxembourg et  
Pays-Bas**

CONVENTION BENELUX EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (MARQUES ET DESSINS OU MODÈLES). LA HAYE, 25 FÉVRIER 2005 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2386, I-43067.*]

PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION BENELUX EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (MARQUES ET DESSINS OU MODÈLES), EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2436. BRUXELLES, 11 DÉCEMBRE 2017\*

**Entrée en vigueur :** 1<sup>er</sup> mars 2019, conformément à l'article IV

**Textes authentiques :** néerlandais et français

**Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :** Belgique, 31 janvier 2019

*\*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

<b>Participant</b>	<b>Ratification and Acceptance (A)</b>		
Belgium	17 Dec	2018	
Luxembourg	3 Aug	2018	
Netherlands	24 Aug	2018	A

**Note:** The texts of the declarations and reservations are published after the list of Parties -- Les textes des déclarations et réserves sont reproduits après la liste des Parties.

<b>Participant</b>	<b>Ratification et Acceptation (A)</b>		
Belgique	17 déc	2018	
Luxembourg	3 août	2018	
Pays-Bas	24 août	2018	A

[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ]

**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 voorrangrecht, 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 voorrangrecht, 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 Uniemerk, 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 Beneluxlanden 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 Beneluxlanden, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving van het merk of de datum van het ten behoeve van de aanvraag ingeroepen voorrangrecht, onder voorbehoud van latere inschrijving;

ii. die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding de persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is voor de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten, machtigt om het gebruik van een later merk te verbieden.

4. 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, groepeert de aanvrager de waren en diensten volgens de klassen van de Classificatie van Nice, waarbij elke groep wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse waartoe deze groep van waren of diensten behoort, en presenteert hij deze in de volgorde van de klassen.
7. Waren en diensten worden niet geacht overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in dezelfde klasse volgens de Classificatie van Nice voorkomen. Waren en diensten worden niet geacht niet overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in verschillende klassen volgens de Classificatie van Nice voorkomen.”

- 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 Uniemerksmerk is. In dat geval wordt het normale gebruik overeenkomstig artikel 18 van de Uniemerkenverordening 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 aanbrenge(n) 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 streektaalen 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 Uniemerkt 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 merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven;
  - b. als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met instemming van de merkhouder, 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 merkhouder 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”.

00. 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 Uniemerk 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 gedooft 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 aanbrengeing 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, tusschen 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 merkhouder 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 merkhouder 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 eerdere 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 merkhouder neemt geen redelijke maatregelen om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt op een wijze die niet verenigbaar is met de voorwaarden van het reglement, met inbegrip van in het register vermelde wijzigingen daarvan;

b. het publiek kan worden misleid in de zin van artikel 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 merkhouder 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 merkhouder 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 merkhouder 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 merkhouder 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 merkhouder 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 beheerd 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.

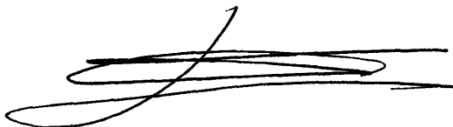
## **Artikel IV**

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.

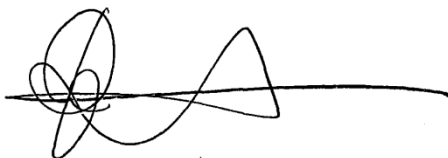
**VOOR HET KONINKRIJK BELGIË:**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

**VOOR HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG:**

A handwritten signature in black ink, starting with a large circular loop followed by several smaller loops and a long horizontal stroke.

**VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN:**

A handwritten signature in black ink, featuring a complex, multi-looped structure on the left side that transitions into a long horizontal stroke.

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

**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. À l'article 1.2, alinéa 2, sous a, le mot « économique » est supprimé.
- C. Aux articles 1.7, alinéa 1<sup>er</sup>, et 1.9, alinéa 1<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup> est remplacé par la disposition suivante : « L'article 2.11, alinéas 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, que pour cette partie des produits ou des services.

3. Les alinéas 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> et 2 est inscrite dans le registre.

5. Sont également considérés comme usage au sens de l'alinéa 1<sup>er</sup>:

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<sup>er</sup>.
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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup> est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque l'alinéa 1<sup>er</sup> 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.

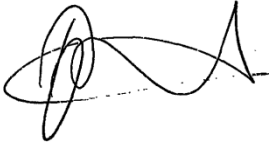
**POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE:**

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a loop at the end.

**POUR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:**

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'G' and ending with a stylized 'A'.

**POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS:**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'P' and a long horizontal stroke.



[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOL AMENDING THE BENELUX CONVENTION ON INTELLECTUAL PROPERTY (MARKS AND DESIGNS OR MODELS) IN ORDER TO IMPLEMENT DIRECTIVE (EU) 2015/2436

The Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands,

Considering article 1.7 (2) of the Benelux Convention on intellectual property (marks and designs or models),

Desiring to make a number of changes in the above-mentioned Convention, in particular in order to bring it into line with Directive (EU) 2015/2436 of 16 December 2015 of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the member States relating to trademarks,

Have agreed on the following provisions:

Article 1.

The Benelux Convention on intellectual property (marks and designs or models) is amended as follows:

A. In article 1.1, the words “Regulation (EC) No. 207/2009 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2009 on the Community trademark” are replaced by the words “Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trademark (codified version) and the following two phrases are added after the sixth bullet:

“European Union trademark: a European Union trademark as provided for in the Regulation on the European Union trademark;

-Union Legislation: European Union legislation;”

B. In article 1.2 (2) (a), the word “Economic” is deleted.

C. In article 1.7 (1), and article 1.9 (1), the word “Community” is replaced by the word “Union”.

D. This amendment concerns only the Dutch version.

E. The heading of title II, chapter 1, is replaced by the words “Chapter 1. Validity of a trademark”.

F. Article 2.1 is replaced by the following text:

“Article 2.1. Signs that may constitute a trademark

A trademark may consist of any signs, particularly words, including names of persons, or drawings, letters, numerals, colours, the shape of a product or its packaging, or sounds, if such signs serve to:

(a) Differentiate the products or services of one enterprise from those of other enterprises; and

(b) Show them in the register in a manner that allows the competent authorities and the public to identify precisely and clearly the object enjoying the protection granted to the proprietor of the trademark.”

G. Article 2.2 is replaced by the following text:

“Article 2.2. Acquisition of the right

Without prejudice to the right of priority provided by the Paris Convention or the TRIPS Agreement, the exclusive right in a trademark under this Convention shall be acquired by registration of the trademark that has been applied for in Benelux territory (Benelux trademark) or results from registration with the International Bureau designating the Benelux territory (international trademark).”

H. The following three new articles are inserted after article 2.2:

“Article 2.2bis. Absolute grounds for refusal or invalidation

1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

(a) Signs which cannot constitute a trademark;

(b) Trademarks which are devoid of any distinctive character;

(c) Trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services;

(d) Trademarks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

(e) Signs which consist exclusively of:

(i) The shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves;

(ii) The shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;

(iii) The shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods;

(f) Trademarks which are contrary to public policy or to the principles of morality of one of the Benelux countries;

(g) Trademarks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;

(h) Trademarks which have not been authorized by the competent authorities and are to be refused or invalidated pursuant to article 6ter of the Paris Convention;

(i) Trademarks which are excluded from registration pursuant to Union legislation, internal laws of one of the Benelux countries or international agreements to which the Union is a party or which have effect in a Benelux country, providing for protection of designations of origin and geographical indications;

(j) Trademarks refused in accordance with Union legislation or with international agreements to which the Union is a party and that protect information traditionally provided about wines;

(k) Trademarks which are excluded from registration pursuant to Union legislation or international agreements to which the Union is a party, providing for protection of traditional specialities guaranteed;

(l) Trademarks which consist of, or reproduce in their essential elements, an earlier plant variety denomination previously registered in accordance with Union legislation or the internal

laws of one of the Benelux countries, or international agreements to which the European Union is a party or which have effect in a Benelux country, providing protection for plant variety rights, and which are in respect of plant varieties of the same or closely related species.

2. A trademark shall be liable to be declared invalid where the application for its registration was made in bad faith.

3. A trademark shall not be refused registration pursuant to article 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration, following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. A trademark shall not be declared invalid for the same reasons if, before the date of application for a declaration of invalidity, following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character.

Article 2.2ter. Relative grounds for refusal or invalidity

1. A trademark shall, in case an opposition is filed, not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where:

(a) It is identical with an earlier trademark, and the goods or services for which the trademark is applied for or has been registered are identical with the goods or services for which the earlier trademark is protected;

(b) Because of its identity with, or similarity to, the earlier trademark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trademarks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trademark.

2. For the purposes of paragraph 1, “earlier trademark” means:

(a) A trademark filed prior to the date of filing of the other trademark, subject if appropriate to the right of priority claimed for other trademarks in the following categories:

(i) Benelux trademarks and international trademarks designating the Benelux territory;

(ii) European Union trademarks, including international trademarks designating the European Union.

(b) European Union trademarks with a valid claim to priority, in accordance with the European Union trademark regulation, for a trademark specified in paragraph (a) (i) above, even if that trademark has been surrendered or allowed to lapse;

(c) Applications for trademarks covered by paragraphs (a) and (b), provided that they have been registered;

(d) Trademarks which, on the date of application for their registration or, where appropriate, on the date of the priority claimed in respect of the application for registration of the trademark, are “well known” in Benelux territory within the meaning of article 6bis of the Paris Convention.

3. In addition, a trademark that is being opposed shall also be refused for registration or, if registered, shall be liable to be declared invalid where:

(a) It is identical with or similar to an earlier trademark, regardless of whether the goods or services for which it is being applied or registered are identical with, similar to or dissimilar to those for which the earlier trademark is registered, when the earlier trademark is well known in the Benelux territory or, in the case of a European Union trademark, is well known in the European Union and when unjustified use of the later trademark would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or the repute of the prior trademark;

(b) When the agent or representative of the proprietor of the trademark applies for registration thereof in his or her own name without the proprietor's authorization, unless the agent or representative justifies his action;

(c) To the extent that, pursuant to Union legislation or the internal law of one of the Benelux countries providing for protection of designations of origin and geographical indications:

(i) An application for a designation of origin or a geographical indication had already been submitted in accordance with Union legislation or the internal law of one of the Benelux countries prior to the date of application for registration of the trademark or the date of the priority claimed for the application, subject to its subsequent registration;

(ii) Such designation of origin or geographical indication allows the person authorized under the relevant law to exercise the rights arising therefrom including the right to prohibit the use of a subsequent trademark.

4. A trademark may not be refused registration or declared invalid when the holder of the earlier trademark or earlier right consents to the registration of the later trademark.

Article 2.2(quarter). Grounds for refusal or invalidation for only part of the goods or services

If there are grounds for refusing registration or invalidating a trademark for only part of the goods or services for which the trademark is being filed or registered, the refusal of registration or the invalidity shall apply only to the goods or services concerned."

I. Articles 2.3 and 2.4 are deleted.

J. In the heading of title II, chapter 2, the word "Filing" is replaced by the word "Application".

K. Article 2.5 is replaced by the following text:

"Article 2.5. Application

1. A Benelux application for trademarks shall be submitted either to the national administrations or to the Office, in the manner specified by the implementing regulations and against payment of the fees due. A check shall be performed to ensure that the documents produced satisfy the conditions specified for fixing the filing date and the filing date shall be fixed. The applicant shall be informed without delay and in writing of the date of filing or, where applicable, of the grounds for not fixing a filing date.

2. If other provisions of the implementing regulations are not satisfied at the time of the application, the applicant shall be informed without delay and in writing of the conditions which are not fulfilled and shall be given the opportunity to respond.

3. The application shall have no further effect if the provisions of the implementing regulations are not satisfied within the period granted.

4. Where the application is made to a national administration, the national administration shall forward the application to the Office, either without delay after receiving the application or after establishing that the application satisfies the specified conditions.

5. The Office shall publish the application, in accordance with the provisions of the implementing regulations, when the conditions for fixing a filing date have been fulfilled and the goods or services mentioned have been classified in accordance with article 2.5bis."

L. The following new article is inserted after article 2.5:

"Article 2.5bis. Designation and classification of goods and services

1. The goods and services for which a trademark is requested shall be classified using the classification in the Nice Agreement (Nice Classification).

2. The goods and services for which protection is requested shall be designated by the applicant with sufficient clarity and accuracy to enable the competent authorities and economic operators to determine, on that basis alone, the extent of the protection requested.

3. For the purposes of paragraph 2, the general indications given in the class titles of the Nice classification or other general terms may be used, provided that they meet the clarity and accuracy requirements specified in this article.

4. The Office shall reject an application if the indications or terms are unclear or inaccurate, unless the applicant proposes an acceptable wording by a deadline set by the Office.

5. The use of general terms, including the general indications given in the class headings of the Nice Classification, shall be interpreted to include all goods or services clearly covered by the literal meaning of the indication or term. The use of such terms or indications shall not be interpreted as including an application for goods or services that cannot be thus comprised.

6. An applicant requesting registration for more than one class shall combine the goods and service according to the Nice Classification, preceding each group of goods or services by the relevant class number, and shall list the different groups in class order.

7. Goods and services shall not be considered to be similar because they are listed in the same class of the Nice classification. Goods and services shall not be considered to be different because they are listed in different classes of the Nice Classification.”

M. Article 2.6 is amended as follows:

(a) In paragraph 1, the words “at the time of filing” are replaced by the words “at the time of application”.

(b) In paragraph 3, the word “filing” is replaced by the word “application”.

N. Article 2.8 is replaced by the following text:

“Article 2.8. Registration

1. Without prejudice to the application of articles 2.11, 2.14 and 2.16, the trademark applied for is registered if it meets the requirements of the implementing regulation, for the goods or service mentioned by the applicant. The Office shall confirm the registration to the proprietor of the trademark.

2. If all the requirements referred to in article 2.5 have been met, the applicant may request the Office to proceed with the registration of the trademark without delay in accordance with the provisions of the implementing regulation. Articles 2.11, 2.14 and 2.16 apply to trademarks thus registered, on the understanding that the Office is authorized to decide to cancel the registration.”

O. Article 2.9 is replaced by the following text:

“Article 2.9. Term and renewal of registration

1. Registration of a Benelux trademark shall be for a period of 10 years with effect from the date of filing.

2. The sign constituting the trademark may not be modified either during the period of registration or at the time of its renewal.

3. The registration may be renewed for periods of 10 years by the proprietor of the trademark or any person authorized by law or by contract to do so.

4. Renewal requires only payment of the renewal fee. If the fee is paid for only some of the goods or services for which the trademark has been registered, the registration is renewed only for the goods and services concerned. The fee shall be paid during the six months immediately preceding the expiry or renewal of the registration. If necessary, it may still be paid during the six months immediately following the date of expiry of the registration or its renewal, if an additional fee is paid simultaneously.

5. The Office shall send a reminder to the proprietor of the trademark at least six months before its expiry.

6. The reminder shall be sent to the most recent address known to the Office for the proprietor of the trademark. Failure to send or receive the reminder shall not confer dispensation from the obligations resulting from paragraphs 3 and 4. It may not be invoked in court proceedings or against the Office.

7. The renewal shall take effect on the day after the date of expiry of the registration. The Office shall register renewals.”

P. Article 2.10 is replaced by the following text:

“Article 2.10. International applications

1. International trademark applications shall comply with the provisions of the Madrid Agreement and the Madrid Protocol. The national fee mentioned in article 8 (1) of the Madrid Agreement and the Madrid Protocol and the fee specified in article 8 (7) (a) of the Madrid Protocol shall be fixed by the implementing regulations.

2. Without prejudice to the application of articles 2.5bis, 2.13 and 21.18, the Office shall register international applications in respect of which a request has been made for the extension of protection to the Benelux territory.

3. The applicant may request the Office, in accordance with the provisions of the implementing regulation, to proceed with registration without delay. Article 2.8 (2) shall apply to trademarks so registered.”

Q. Article 2.11 is replaced by the following text:

“Article 2.11. Refusal on absolute grounds

1. The Office shall refuse to register a trademark if, in its opinion, one of the absolute grounds specified in article 2.2bis (1), is applicable.

2. The refusal to register must relate to the sign that constitutes the trademark as a whole.

3. The Office shall notify the applicant without delay, in writing and stating reasons, of its intention to wholly or partially refuse registration and shall allow the applicant to respond within a time period specified in the implementing regulations.

4. If the Office’s objections to registration are not resolved within that time period, the registration of the trademark shall be wholly or partially refused. The Office shall notify the applicant of the refusal without delay and in writing, stating the grounds for refusal and mentioning the legal remedies against this decision described in article 1.15bis.

5. The refusal shall not become final until such time as the decision is no longer open to appeal.”

R. In article 2.13, the following changes are made:

(a) In the title, the words “ international filings” are replaced by the words “international applications”;

(b) Paragraph 1 is replaced by the following text “Article 2.11(1) and (2) shall be applicable to international applications.”;

(c) In paragraph 2, the word “filer” is replaced by the word “applicant”.

S. Article 2.14 is replaced by the following text:

“Article 2.14. Commencement of the procedure

1. Within two months following publication of the application, an opposition may be filed in writing at the Office on the relative grounds referred to in article 2.2ter.

2. Opposition may be filed:

(a) In the cases referred to in article 2.2ter (1) and (3), by the proprietors of earlier trademarks and the licensees authorized by them;

(b) In the case referred to in article 2.2ter (3) (b), by the proprietors of trademarks referred to therein. In this case, the assignment referred to in article 2.20ter (1) (b,) may also be requested;

(c) In the case referred to in article 2.2ter (3) (c), by persons authorized, under applicable law, to exercise these rights.

3. Opposition may be based on one or more earlier rights and on some or all of the goods or services in respect of which the earlier right is protected or filed, and may be directed against some or all of the goods or services in respect of which the contested mark is applied for.

4. An opposition shall not be deemed to have been entered until the fees due have been paid.”

T. Article 2.16 is replaced by the following text:

“Article 2.16. Course of the proceedings

1. The Office shall deal with an opposition within a reasonable time frame in accordance with the provisions laid down in the implementing regulations and shall respect the principle that both sides should be heard.

2. The opposition proceedings shall be suspended:

(a) Where the opposition is based on article 2.14 (2) (a), if the earlier application:

(i) Has not yet been registered;

(ii) Was registered without delay in accordance with article 2.8 (2) and is the subject of proceedings for refusal on absolute grounds or opposition;

(iii) Is the subject of an action for invalidation or revocation;

(b) Where the opposition is based on article 2.14 (2) (c), when it is based on an application for registration of a designation of origin or geographical indicator, until a final decision has been taken in these proceedings;

(c) If the opposed trademark:

(i) Is the subject of proceedings for refusal on absolute grounds;

(ii) Was registered without delay in accordance with article 2.8 (2), and is the subject of a judicial action for invalidation or revocation;

(d) At the joint request of the parties;

(e) If other circumstances justify such a suspension.

3. The opposition proceedings shall be closed:

(a) Where the opponent has lost the capacity to act;

(b) When the defendant does not react to the opposition lodged. In this case the application shall no longer be valid;

(c) When the opposition has become pointless, either because it has been withdrawn or because the opposed application is no longer effective;

(d) Where the earlier trademark or earlier right is no longer valid;

(e) If the opposition is based on article 2.14 (2) (a), and the opponent has not by the deadline set furnished proof of use of his earlier trademark as specified in article 2.16bis.

In such circumstances, part of the fees paid shall be refunded.

4. After completing its consideration of the opposition, the Office shall reach a decision as soon as possible. If the opposition is held to be justified, the Office shall refuse to register the trademark in whole or in part or shall decide to record in the Register the transfer referred to in article 2.20ter (1) (b.) Otherwise, the opposition shall be rejected. The Office shall inform the parties in writing and without delay, mentioning the right of appeal against this decision described in article 1.15bis. The decision of the Office shall not become final until such time as it is no longer subject to appeal. The Office shall not be a party to any appeal against its decision.

5. Costs shall be borne by the losing party. They shall be fixed in accordance with the provisions of the implementing regulation. Costs shall not be due if the opposition is partly successful. The Office's decision concerning costs shall constitute an enforceable order. Its forced execution shall be governed by the rules in force in the State where it takes place."

U. After article 2.16, the following new article is inserted:

"Article 2.16bis. Non-use as a defence in opposition proceedings

1. Where, in opposition proceedings pursuant to article 2.14 (2) ( a), at the filing date or the priority date of the later trademark, the five-year period during which the earlier trademark was to have been put to genuine use as provided in article 2.23bis has expired, the opponent shall at the request of the applicant furnish proof that the earlier trademark has been put to genuine use as provided in article 2.23bis during the five-year period preceding the filing date or priority date of the later trademark, or that proper reasons for non-use existed.

2. If the earlier trademark has been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the opposition required in paragraph 1, be deemed to be registered in respect of that part of the goods or services only.

3. Paragraphs 1 and 2 of this article shall also apply where the earlier trademark is a European Union trademark. In such case, genuine use shall be determined in accordance with article 18 of the European Union trademark regulation.

V. The following changes are made in article 2.18:

(a) In the title, the words "international filings" are replaced by the words "international applications";

(b) In paragraph 1, the words "an international filing" are replaced by the words "an international application" and the words "articles 2.14 and 2.16" are replaced by the words "articles 2.14 to 2.16bis";

(c) In paragraph 2, the words "articles 2.14 to 2.16" are replaced by the words "articles 2.14 to 2.16bis".

W. The following amendments are made to article 2.19:

(a) In paragraph 1, the words "article 2.1 (1) and (2)" are replaced by the words "article 2.1" and the word "filed" is replaced by the words "applied for";



(b) In paragraph 3, the words “article 2.1(1) and (2) are replaced by the words “article 2.1”.

X. Article 2.20 is replaced by the following text:

“Article 2.20. Rights conferred by the trademark:

1. The registration of a trademark referred to in article 2.2 shall confer on the proprietor exclusive rights therein.

2. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trademark, and without prejudice to the possible application of ordinary law in matters of civil liability, the proprietor of that registered trademark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using a sign where such sign:

(a) Is identical with the trademark and is used in the course of trade in relation to goods or services which are identical with those for which the trademark is registered;

(b) Is identical with, or similar to, the trademark and is used in the course of trade in relation to goods or services which are identical with, or similar to, the goods or services for which the trademark is registered, if there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trademark;

(c) Is identical with, or similar to, the trademark regardless of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to, or dissimilar to, those for which the trademark is registered, where the latter has a reputation in the Benelux territory and where use, in the course of trade, of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trademark;

(d) Is used for purposes other than those of distinguishing goods or services, where use of the sign without due cause would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or the repute of the trademark.

3. The following, in particular, may be prohibited under paragraph 2 (a) to (c):

(a) Affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;

(b) Offering the goods or marketing them or stocking them for those purposes, under the sign, or offering or supplying services thereunder;

(c) Importing or exporting goods under the sign;

(d) Using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name;

(e) Using the sign on business papers and in advertising;

(f) Using the sign in comparative advertising in a manner that is contrary to Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising.

4. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trademark, the proprietor of that registered trademark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Benelux territory, without their being released for free circulation there, where such goods, including the packaging thereof, come from third countries and bear without authorization a trademark which is identical with the trademark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trademark.

The entitlement of the trademark proprietor pursuant to paragraph 1 shall lapse if, during the proceedings to determine whether the registered trademark has been infringed, initiated in accordance with Regulation (EU) No. 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing

Council Regulation (EC) No. 1383/2003, evidence is provided by the declarant or the holder of the goods that the proprietor of the registered trademark is not entitled to prohibit marketing of the goods in the country of final destination.

5. Where a risk exists that the packaging, label, tags, security or authenticity features or devices, or any other means to which the trademark is affixed, could be used in relation to goods or services and that such use would constitute an infringement of the rights of the proprietor of a trademark under paragraphs 2 and 3, the proprietor of that trademark shall have the right to prohibit the following acts if carried out in the course of trade:

(a) Affixing a sign identical with, or similar to, the trademark on packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other mean on which the mark may be affixed;

(b) Offering or marketing or stocking for those purposes, or importing or exporting packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other means on which the mark is affixed.

6. The exclusive right to a trademark expressed in one of the national or regional languages of the Benelux territory extends automatically to its translation into another of those languages. Evaluation of the similarity arising from translations into one or more languages foreign to the aforesaid territory shall be a matter for the courts.”

Y. The following two new articles are inserted after article 2.20:

“Article 2.20bis. Reproduction of trademarks in dictionaries

If the reproduction of a trademark in a dictionary, encyclopedia or similar reference work, in print or electronic form, gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trademark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the trademark, ensure that the reproduction of the trademark is, without delay, and in the case of works in printed form at the latest in the next edition of the publication, accompanied by an indication that it is a registered trademark.

Article 2.20ter. Prohibition of the use of a trademark registered in the name of an agent or representative

1. Where a trademark has been registered in the name of the agent or representative of a person who is the proprietor of that trademark, without the proprietor’s consent, the latter shall be entitled to do either or both of the following:

(a) Oppose the use of the trademark by his agent or representative;

(b) Demand transfer of the trademark to him.

Paragraph 1 shall not apply where the agent or representative justifies his action.”

Z. Article 2.21 is amended as follows:

(a) In paragraphs (1) and (4), the words “article 2.20 (1)” are replaced by the words “article 2.20 (2)”;

(b) In paragraph 5, the words “article 2.32 (4) and (5)” are replaced by the words “article 2.32 (5) and (6)”;

(c) In paragraph 6, the words “of the filing” are replaced by the words “of the application” and the words “article 2.20” are replaced by the words “article 2.20 (2)”.

AA. Article 2.23 is replaced by the following text:

“Article 2.23. Limitation of the effects of the exclusive right

1. A trademark shall not entitle its proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade:

(a) The name or address of the third party, where that party is a natural person;

(b) Signs or indications which are not distinctive or which concern the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin and time of production of the goods or of rendering of the service, or the other characteristics of the goods or services;

(c) The trademark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trademark, in particular where use of the trademark is necessary to indicate the intended purpose of goods or services, in particular as accessories or spare parts; provided that such use is made by the third party in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

2. A trademark shall not entitle its proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which applies only in a particular locality, if that right is recognized by the law of one of the Benelux countries and the use of that right is within the limits of the territory in which it is recognized.

3. A trademark shall not entitle its proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been marketed in the European Economic Area under that trademark by the proprietor or with his consent, unless there are legitimate grounds for the proprietor to object to further marketing of the goods, in particular where the condition of the goods has been altered or adversely affected after marketing.

BB. The following three new articles are inserted after article 2.23:

“Article 2.23bis. Genuine use of the trademark

1. If, within a period of five years following the date of completion of the registration procedure, the trademark has not been put to genuine use in the Benelux territory in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during a continuous five-year period, the trademark shall be subject to the limits and sanctions provided in articles 2.16bis (1) and (2), 2.23ter, 2.27 (2) and 2.30quinquies (3) and (4), unless there are proper reasons for non-use.

2. In the case referred to in article 2.8 (2), the five-year period referred to in paragraph 1 shall be calculated from the date on which the mark can no longer be subject to a refusal on absolute grounds or opposition or, in the event that a refusal has been issued or an opposition has been lodged, from the date on which a decision lifting the Office’s objection on absolute grounds or terminating the opposition proceedings became final or the opposition was withdrawn.

3. As regards international registered trademarks having effect in the Benelux territory, the five-year period referred to in paragraph 1 shall be calculated from the date on which the mark can no longer be subject to refusal or opposition. Where an opposition has been lodged or when a refusal on absolute grounds has been notified, the period shall be calculated from the date on which a decision terminating the opposition proceedings or a ruling on absolute grounds for refusal became final or the opposition was withdrawn.

4. The date of commencement of the five-year period, as referred to in paragraphs 1 and 2, shall be entered in the register.

5. The following shall also constitute use within the meaning of paragraph 1:

(a) Use of the trademark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered, regardless of whether or not the trademark in the form as used is also registered in the name of the proprietor;

(b) Affixing of the trademark to goods or to the packaging thereof in the Benelux territory solely for export purposes.

6. Use of the trademark with the consent of the proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor.

Article 2.23ter. Non-use as defence in infringement proceedings

The proprietor of a trademark shall be entitled to prohibit the use of a sign only to the extent that the proprietor's rights are not liable to be revoked pursuant to article 2.27 (2) to (5), at the time the infringement action is brought. If the defendant so requests, the proprietor of the trademark shall furnish proof that, during the five-year period preceding the date of bringing the action, the trademark has been put to genuine use as provided in article 2.23bis in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which are cited by the proprietor as justification for the action, or that there are proper reasons for non-use, provided that the trademark registration procedure has at the date of bringing the action been completed at least five years previously.

Article 2.23quarter. Intervening right of the proprietor of a later registered trademark as defence in infringement proceedings

1. In infringement proceedings, the proprietor of a trademark shall not be entitled to prohibit the use of a later registered mark where that later trademark would not be declared invalid pursuant to article 2.30quinquies (3), article 2.30sexies or article 2.30septies (1).

2. In infringement proceedings, the proprietor of a trademark shall not be entitled to prohibit the use of a later registered EU trademark where that later trademark would not have been declared invalid pursuant to article 60 (1), (3) or (4), article 61(1) or (2), or article 64 (2) of the European Union trademark regulation.

3. When the proprietor of a trademark is not entitled under paragraph 1 or 2 to prohibit the use of a later registered trademark, the proprietor of that later registered trademark shall not be entitled to prohibit the use of the earlier trademark in infringement proceedings, even though that earlier right may no longer be invoked against the later trademark.

CC. Article 2.24 is repealed.

DD. The heading of title II, chapter 6, is replaced by the words "Chapter 6. Lapse of the right".

EE. Article 2.25 is amended as follows:

(a) In paragraph (2), the words "a right of pledge or attachment" are replaced by the words "a right in rem or a levy of execution";

(b) In paragraph (4), the words "international filing" are replaced by the words "international application".

FF. In article 2.26, the figure "1" before the first paragraph is deleted and the second and third paragraphs are repealed.

GG. Article 2.27 is replaced by the following text:

"Article 2.27. Revocation of the right

1. A trademark shall be liable to revocation if, after the date on which it was registered:

(a) As a result of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for goods or services in respect of which it is registered;

(b) As a result of the use made of it by the proprietor of the trademark or with the proprietor's consent in respect of goods or services for which it is registered, it is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services.

2. A trademark shall also be liable to revocation if no genuine use has been made of it in accordance with article 2.23bis.

3. Revocation of the right in a trademark in accordance with paragraph 2 may no longer be invoked where, during the interval between expiry of the five-year period referred to in article 2.23bis and submission of the claim for revocation, genuine use of the trademark has been commenced or resumed. However, commencement or resumption of use within a period of three months prior to submission of the claim for revocation shall be disregarded if preparations for the commencement or resumption of use are not made until the proprietor becomes aware that a revocation claim may be submitted.

4. The proprietor of the right in a trademark whose revocation can no longer be invoked under paragraph 3 shall have no grounds under article 2.20 (1) (a), (b) and (c) to contest the use of a trademark applied for during the period in which the prior right in the trademark could have been revoked pursuant to paragraph 2.

5. The proprietor of the right in a trademark whose revocation can no longer be invoked under paragraph 3 may not, on the basis of the provisions of article 2.28 (2), claim invalidity of the registration of a trademark applied for during the period when the prior right in the trademark could have been revoked pursuant to paragraph 2.”

HH. A new heading reading “Chapter 6bis. Invalidity or revocation action filed before the courts” is inserted after article 2.27.

II. Article 2.28 is replaced by the following text:

“Article 2.28 Invocation of invalidity or revocation before the courts

1. Invalidity on absolute grounds may be invoked by any interested party, including the Public Prosecutor.

2. Invalidity on relative grounds may be invoked by any interested party where the proprietor of the earlier trademark referred to in article 2.2ter (1) and (3) (a) or (b) or the person who, under the applicable law, is entitled to exercise the rights referred to in article 2.2ter (3) (c) participates in the proceedings.

3. When an action for invalidity pursuant to paragraph 1 is brought by the Public Prosecutor, only the courts of Brussels, The Hague and Luxembourg shall have jurisdiction. Action brought by the Public Prosecutor shall stay any other action brought on the same grounds.

4. Revocation of the right in a trademark may be invoked by any interested party.”

JJ. Articles 2.29 and 2.30 are repealed.

KK. Chapter 6bis of title II is renumbered as chapter 6ter and entitled “Article 6ter. Invalidation or revocation action filed with the Office”.

LL. Article 2.30bis is replaced by the following text:

“Article 2.30bis. Lodging of the application

1. An application for invalidity or revocation of the registration of a trademark may be filed with the Office:

(a) Based on the absolute grounds for invalidity referred to in article 2.2bis and on the grounds for revocation referred to in article 2.27, by any natural or legal person and any group or body set up for the purpose of representing the interests of manufacturers, producers, suppliers of

services, traders or consumers, and which, under the terms of the applicable law governing it, has the capacity to sue in its own name and to be sued;

(b) Based on the relative grounds for invalidity referred to in article 2.2ter:

(i) In the cases referred to in article 2.2ter (1) and (3) (a), by the proprietors of earlier trademarks and the licensees authorized by those proprietors.

(ii) In the case referred to in article 2.2ter (3) (b), by the proprietors of trademarks referred to therein; in this case, the assignment referred to in article 2.20ter (1) (b), may also be requested.

(iii) In the case referred to in article 2.2ter (3) (c), by persons authorized, under the applicable law, to exercise these rights.

2. An application for invalidity or revocation is deemed to have been lodged only after payment of the applicable fees.”

MM. Article 2.30ter is replaced by the following text:

“Article 2.30ter. Course of the proceedings

1. The Office shall process the application for invalidity or revocation within a reasonable time frame in accordance with the provisions of the implementing regulation and shall respect the principle that both sides should be heard.

2. The procedure shall be suspended:

(a) Where the application is based on article 2.30bis (1) (b) (i) and the earlier trademark:

(i) Has not yet been registered;

(ii) Was registered without delay in accordance with article 2,8 (2), and is the subject of proceedings for refusal on absolute grounds or opposition;

(iii) Is the subject of an action for invalidity or revocation;

(b) Where the application is based on article 2.30bis (1) (b) (iii), when it is based on an application for a designation of origin or geographical indication, until a final decision has been taken on it;

(c) When the contested trademark:

(i) Has not yet been registered;

(ii) Was registered without delay in accordance with article 28 (2) and is the subject of proceedings for refusal on absolute grounds or opposition;

(iii) Is the subject of an action for invalidity or revocation;

(d) At the joint request of the parties;

(e) If other circumstances justify such suspension.

3. The procedure shall be closed:

(a) If the applicant has lost the capacity to act;

(b) If the defendant does not respond to the application lodged. In this case, the registration shall be cancelled;

(c) If the application has become pointless, either because it has been withdrawn or because the registration against which the application is directed has become ineffectual;

(d) If the application is based on article 2.30bis (1) (b) and the earlier trademark or earlier right is no longer valid;

(e) If the application is based on article 2.30bis (1) (b) (i) and the applicant has not produced within the prescribed time frame proof of use of his earlier trademark as referred to in article 2.30quinquies.

In these situations, part of the fees paid shall be refunded.

4. After completing its examination of the application for invalidity or revocation, the Office shall reach a decision as soon as possible. If the application is held to be justified, the Office shall fully or partially cancel the registration or shall decide to record in the register the transfer referred to in article 2.20ter (1) (b). Otherwise, the application shall be rejected. The Office shall inform the parties in writing and without delay, mentioning the right of appeal against this decision described in article 1.15bis. The decision of the Office will not become final until it is no longer subject to appeal. The Office shall not be a party to any appeal against its decision.

5. Costs shall be borne by the unsuccessful party. They shall be fixed in accordance with the provisions of the implementing regulations. Costs shall not be due if the application is only partially successful. The Office's decision concerning costs shall constitute an enforceable order. Its forced execution shall be governed by the rules in force in the State where it was made."

NN. Article 2.30quater is amended as follows:

(a) In the heading, the words "international filings" are replaced by the words "international applications".

(b) In paragraph (1), the words "an international filing" are replaced by the words "an international application".

OO. The following new chapter 6quater is inserted after article 2.30quater:

"Chapter 6quater. Defences and significance of invalidity and revocation

Article 2.30quinquies. Non-use as a defence in proceedings seeking a declaration of invalidity

1. In proceedings for a declaration of invalidity based on a registered trademark with an earlier filing date or priority date, if the proprietor of the later trademark so requests, the proprietor of the earlier trademark shall furnish proof that, during the five-year period preceding the date of the application for a declaration of invalidity, the earlier trademark has been put to genuine use, as provided for in article 2.23bis, in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which are cited as justification for the application or that there are proper reasons for non-use, provided that the registration process of the earlier trademark has at the date of the application for a declaration of invalidity been completed at least five years previously.

2. Where, on the filing date or the date of priority of the later trademark, the five-year period within which the earlier trademark was to have been put to genuine use, as provided for in article 2.23bis, had expired, the proprietor of the earlier trademark shall, in addition to the proof required under paragraph 1 of this article, furnish proof that the trademark was put to genuine use during the five-year period preceding the filing date or date of priority of the trademark or that proper reasons for non-use existed.

3. In the absence of the proof referred to in paragraphs 1 and 2, an application for a declaration of invalidity on the basis of existence of an earlier trademark shall be rejected.

4. If the earlier trademark has been used in accordance with article 2.23bis in relation to only part of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the application for a declaration of invalidity, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

5. Paragraphs 1 to 4 shall also apply where the earlier trademark is an EU trademark. In such case, a genuine use of the EU trademark shall be determined in accordance with article 18 of the European Union's trademark regulation.

Article 2.30sexies. Lack of distinctive character or of reputation of an earlier trademark precluding a declaration of invalidity of a registered trademark

An application for a declaration of invalidity based on an earlier trademark shall not succeed on the date of the application for invalidity if it would not have been successful on the filing date or the priority date of the later trademark for any of the following reasons:

(a) The earlier trademark, liable to be declared invalid pursuant to article 2.2bis (1) (b), (c) or (d) had not yet acquired a distinctive character within the meaning of article 2.2bis (3).

(b) The application for a declaration of invalidity is based on article 2.2ter (1) (b) and the earlier trademark had not yet become sufficiently distinctive to support a finding of likelihood of confusion within the meaning of that provision;

(c) The application for a declaration of invalidity is based on article 2.2ter (3) (a) and the earlier trademark had not yet acquired a reputation within the meaning of that provision.

Article 2.30septies. Preclusion of a declaration of invalidity due to acquiescence

1. Where the proprietor of an earlier trademark as referred to in article 2.2ter (2) and (3) (a) has acquiesced, for a period of five consecutive years in the use of a later registered trademark while being aware of such use, that proprietor shall no longer be entitled on the basis of the earlier trademark to apply for a declaration that the later trademark is invalid in respect of the goods or services for which the later trademark has been used, unless registration of the later trademark was applied for in bad faith.

2. In the case referred to in paragraph 1, the proprietor of a later registered trademark shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer be invoked against the later trademark.

Article 2.30octies. Invocation of invalidity or revocation of a trademark based on which seniority has been claimed for a European Union trademark.

Where the seniority of a trademark registered under this Convention, which has been surrendered or allowed to lapse, is claimed for an EU trademark, the invalidity of the trademark providing the basis for the seniority claim or the revocation of the rights of its proprietor may be established a posteriori, provided that the invalidity or revocation could have been declared at the time when the mark was surrendered or allowed to lapse.

Article 2.30nonies. Significance of invalidity and revocation

1. Invalidity or revocation shall apply to the sign constituting the trademark in its entirety.

2. An application for a declaration of invalidity or revocation may be directed against some or all of the goods or services for which the contested trademark is registered and may be based on one or more earlier rights, provided that they all belong to the same proprietor.

3. Where a ground for invalidity or revocation of a trademark exists in respect of only some of the goods or services for which the trademark has been registered, invalidity or revocation shall cover those goods or services only.

4. A registered trademark shall be deemed not to have had, as from the date of the application for revocation, the effects specified in this Convention to the extent that the rights of the proprietor have been revoked. An earlier date, on which one of the grounds for revocation



occurred, may at the request of one of the parties be fixed in the decision on the application for revocation.

5. A registered trademark shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in this Convention, insofar as the trademark has been declared invalid.”

PP. The heading of title II, chapter 7, is reworded to read “Chapter 7. Trademarks as objects of property”.

QQ. Article 2.31 is replaced by the following text:

“Article 2.31. Transfer

1. A trademark may be transferred, separately from any transfer of the undertaking, in respect of some or all of the goods or services for which it is registered.

2. The following shall be null and void:

(a) Assignments between living persons not laid down in writing;

(b) Assignments or other transmissions not made for the entire Benelux territory.

3. A transfer of the whole of the undertaking shall include the transfer of the trademark except where there is agreement to the contrary or circumstances clearly dictate otherwise. This provision shall apply to the contractual obligation to transfer the undertaking.”

RR. Article 2.32 is replaced by the following text:

“Article 2.32. Licence

1. A trademark may be licensed for some or all of the goods or services for which it is registered and for the whole or part of Benelux territory. A licence may be exclusive or non-exclusive.

2. The proprietor of a trademark may invoke the rights conferred by that trademark against a licensee who contravenes any provision in the licensing contract with regard to:

(a) Its duration;

(b) The form covered by the registration in which the trademark may be used;

(c) The nature of the goods or services for which the licence is granted;

(d) The territory in which the trademark may be affixed; or

(e) The quality of the goods manufactured or of the services rendered by the licensee.

3. Entry of a licence in the register may be cancelled only at the joint request of the proprietor of the trademark and the licensee.

4. Without prejudice to the provisions of the licensing contract, the licensee may bring proceedings for infringement of a trademark only if its proprietor consents thereto. However, the holder of an exclusive licence may bring such proceedings if the proprietor of the trademark, after formal notice, does not himself bring infringement proceedings within an appropriate period.

5. The licensee shall have the right to intervene in an action brought by the proprietor of the trademark, as referred to in article 2.21 (1) to (4), in order to obtain compensation for damages directly incurred by him or to be allocated a proportion of the profit made by the defendant.

6. The licensee may bring independent action as referred to in the preceding paragraph only if he has obtained the permission of the proprietor of the trademark for that purpose.

7. The licensee shall be authorized to exercise the powers referred to in article 2.22 (1), provided that they are designed to protect the rights which he has been permitted to exercise and provided that he has obtained permission from the proprietor of the trademark for that purpose.”

SS. The following new article is inserted after article 2.32:

“Article 2.32bis. Rights in rem and levy of execution

1. A trademark may, independently of the undertaking, be given as a security or be the subject of rights in rem.

2. A trademark may be levied in execution.”

TT. Article 2.33 is replaced by the following text:

“Article 2.33. Opposability against third parties

The assignment or other transfer of the licence shall not become opposable against third parties until an excerpt from the document establishing this or a corresponding declaration signed by the parties involved has been recorded in the manner specified by the implementing regulation and until the fees due have been paid. The provision in the preceding sentence shall apply to rights in rem and levy of execution as referred to in article 2.32bis.”

UU. The following new article is added after article 2.33:

“Article 2.33bis. Application for a trademark as an object of property

Articles 2.31 to 2.33 shall apply to applications for trademarks.”

VV. Title II, chapter 8, is replaced by the following chapter:

“Chapter 8. Collective marks

Article 2.34bis. Collective marks

1. A collective mark is a trademark which is described as such when it is applied for and is capable of distinguishing the goods or services of the members of an association which is the proprietor of the mark from the goods or services of other undertakings. Associations of manufacturers, producers, suppliers of services or traders, which, under the terms of the law governing them, have the capacity in their own name to have rights and obligations, to conclude contracts or perform other legal acts, and to sue and be sued, in the same manner as legal persons governed by public law, may file for collective marks.

2. By way of derogation from article 2.2bis (1) (c), signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of goods or services may constitute collective marks. Such a collective mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, such signs or indications, provided that the third party uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters. In particular, such a mark may not be invoked against a third party entitled to use a geographical name.

3. Unless provided otherwise in this chapter, collective marks shall be subject to all the provisions of this Convention.

Article 2.34ter. Regulation governing use of a collective mark

1. An applicant for a collective mark shall submit regulations governing use with the application to the Office.

2. However, in the case of an international application, the applicant shall have six months following notification of the international registration provided for by article 3 (4) of the Madrid Agreement and Madrid Protocol to file those regulations.

3. The regulations governing use shall as a minimum specify the persons authorized to use the mark, the conditions of membership of the association and the conditions of use of the mark, including sanctions. The regulations governing use of a mark referred to in article 2.34bis (2) shall authorize any person whose goods or services originate in the geographical area concerned to

become a member of the association which is the proprietor of the mark, provided that the person fulfils all the other conditions of the regulations.

#### Article 2.34quater. Refusal of an application

1. In addition to the grounds for refusal listed in article 2.2bis, with the exception of article 2.2bis (1) (c) concerning signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or services, an application for a collective mark shall be refused where the provisions of article 2.34bis or article 2.34ter are not satisfied, or where the regulations governing use of that collective mark are contrary to public policy or to accepted principles of morality.

2. An application for a collective mark shall also be refused if the public is liable to be misled as regards the character or the significance of the mark, in particular if it is likely to be taken to be something other than a collective mark.

3. An application shall not be refused if the applicant, after amending the regulations governing use of the collective mark, meets the requirements specified in paragraphs 1 and 2.

#### Article 2.34quinies. Use of collective marks

The requirements of article 2.23bis shall be satisfied where genuine use of a collective mark in accordance with that article is made by any person authorized to use it.

#### Article 2.34sexies. Amendment to the regulations governing use of the collective mark

1. The proprietor of the collective mark shall submit to the Office any amended regulations governing use.

2. Amendments to the regulations governing use shall be mentioned in the register unless the amended regulations do not satisfy the requirements of article 2.34ter or involve one of the grounds for refusal referred to in article 2.34quater.

3. For the purposes of this Convention, amendments to the regulations governing use shall not take effect until the date of entry of the mention of those amendments in the register.

#### Article 2.34septies. Persons entitled to bring an action for infringement

1. Article 2.32 (4) and (5) shall apply to every person authorized to use a collective mark.

2. The proprietor of a collective mark shall be entitled to claim compensation on behalf of persons authorized to use the mark who those have sustained damage as a result of unauthorized use of the mark.

#### Article 2.34octies. Additional grounds for revocation

In addition to the grounds for revocation specified in article 2.27, the rights of the proprietor of a collective mark shall be revoked on the following grounds:

(a) The proprietor does not take reasonable steps to prevent the mark being used in a manner that is incompatible with the conditions of use laid down in the regulations governing use, including any amendments thereto mentioned in the register;

(b) The manner in which the mark has been used by authorized persons has caused it to become liable to mislead the public in the manner referred to in article 2.34quater (2);

(c) An amendment to the regulations governing use of the mark has been mentioned in the register in breach of article 2.34sexies (2), unless the proprietor of the mark, by further amending the regulations governing use, complies with the requirements of that article.

#### Article 2.34nonies. Additional grounds for invalidity

In addition to the grounds for invalidity specified in article 2.2bis, with the exception of article 2.2bis (1) (c) concerning signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or services, and in article 2.2ter, a collective mark which is registered in breach of article 2.34quater shall be declared invalid unless the proprietor of the mark, by amending the regulations governing use, complies with the requirements of article 2.34quater.

WW. After title I, chapter 8, the following new chapter 8bis is inserted:

“Chapter 8bis. Certification marks

Article 2.3bis. Certification marks

1. A certification mark is a trademark described as such when the mark is applied for and capable of distinguishing goods or services which are certified by the proprietor of the mark in respect of material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics, with the exception of geographical origin, from goods and services which are not so certified.

2. Any natural or legal person, including institutions, authorities and bodies governed by public law, may apply for certification marks provided that the person does not carry on a business involving the supply of goods or services of the kind certified.

3. Unless provided otherwise in this chapter, certification marks shall be subject to all the provisions of this Convention that apply to trademarks.

Article 2.35ter. Regulations governing use of a certification mark

1. An applicant for a certification mark shall submit to the Office regulations governing use with the application.

2. However, in the case of an international application, the applicant shall have a period of six months following notification of the international registration provided for by article 3 (4) of the Madrid Agreement and Madrid Protocol in which to file those regulations.

3. The regulations governing use shall specify the persons authorized to use the mark, the characteristics to be certified by the mark, and how the certifying body is to check those characteristics and to supervise use of the mark. Those regulations shall also specify the conditions of use of the mark, including sanctions.

Article 2.35quater. Refusal of the application

1. In addition to the grounds for refusal specified in article 2.2bis, an application for a certification mark shall be refused where the conditions set out in articles 2.35bis and 2.35ter are not satisfied, or where the regulation governing use are contrary to public policy or to accepted principles of morality.

2. An application for a certification mark shall also be refused if the public is liable to be misled as regards the character or significance of the mark, in particular if it is likely to be taken to be something other than a certification mark.

3. An application shall not be refused if the applicant, after amending the regulations governing use, meets the requirements of paragraphs 1 and 2.

Article 2.35quinquies. Use of the certification mark

The requirements of article 2.23bis shall be satisfied when genuine use of a certification mark in accordance with that article is made by any person authorized by the regulations governing use referred to in article 2.35ter.

Article 2.35sexies. Amendment of the regulations governing use of the mark

1. The proprietor of the certification mark shall submit to the Office any amended regulations governing use.

2. Such amendments shall not be mentioned in the register unless the amended regulations governing use do not meet the requirements of article 2.35ter or involve one of the grounds for refusal referred to in article 2.35quater.

3. For the purposes of this Convention, amendments to the regulations governing use shall not take effect until the date of entry of the mention of the amendment in the register.

Article 2.35septies. Transfer

By way of derogation from article 2.31 (1), a certification mark may be transferred only to a person meeting the requirements of article 2.35bis (2).

Article 2.35octies. Persons authorized to bring an action for infringement

1. Only the proprietor of the certification mark, or any person specifically authorized by him to do so, shall be entitled to bring an action for infringement.

2. The proprietor of a certification mark shall be entitled to claim compensation on behalf of persons authorized to use the mark where they have sustained damage as a consequence of unauthorized use of the mark.

Article 2.35nonies. Additional grounds for revocation

In addition to the grounds for revocation specified in article 2.27, the rights of the proprietor of a certification mark shall be revoked on the following grounds:

(a) The proprietor no longer complies with the requirements set out in article 2.35bis (2);

(b) The proprietor does not take reasonable steps to prevent the certification mark being used in a manner that is incompatible with the conditions of use laid down in the regulations governing use, including any amendments thereto mentioned in the register;

(c) The manner in which the mark has been used by the proprietor has caused it to become liable to mislead the public in the manner referred to in article 2.35quater (2);

(d) An amendment to the regulations governing use has been mentioned in the register in breach of article 2.35sexies (2), unless the proprietor of the mark, by further amending the regulations governing use, complies with the requirements of that article.

Article 2.35decies. Additional grounds for invalidity

In addition to the grounds for invalidity provided in articles 2.2bis and 2.2ter, a certification mark which is registered in breach of article 2.35quater shall be declared invalid, unless the proprietor of the mark, by amending the regulations governing use, complies with the requirements of article 2.35quater.”

XX. Chapter 9 of title II is repealed.

YY. This amendment concerns only the Dutch version.

ZZ. This amendment concerns only the Dutch version.

AAA. This amendment concerns only the Dutch version.

BBB. This amendment concerns only the Dutch version.

CCC. The following new article is inserted after article 4.8:

“Article 4.8bis. Law applicable to trademarks and designs or models as objects of property

1. A trademark or a design or model as an object of property shall be governed in full, and for the whole of the Benelux territory, by the internal law of the Benelux country in which, according to the register:

(a) The proprietor had his headquarters or domicile on the date of the application for registration;

(b) Where point (a) does not apply, in which the proprietor had an establishment on the date of the application for registration.

2. In cases not covered by paragraph 1, the law of the Kingdom of the Netherlands shall apply.

3. If two or more persons are mentioned in the register as joint proprietors, paragraph 1 shall apply to the joint proprietor first mentioned; otherwise it shall apply to the subsequent joint proprietors in the order in which they are listed. Where paragraph 1 does not apply to any of the joint proprietors, paragraph 2 shall apply.”

DDD. This amendment concerns only the Dutch version.

#### Article II

In accordance with the Treaty concerning the institution and status of a Benelux Court of Justice, the provisions of this Protocol are designated as common legal rules for the application of that Treaty.

#### Article III

The provisions of title II, chapter 8, of the Benelux Convention on Intellectual Property (marks and designs or models), as worded prior to the entry into force of this Protocol, remain applicable to collective trademarks already registered, until such time as their proprietors declare that they are a collective trademark or a certification trademark under the amended provisions. The proprietor must make that declaration prior to renewal of the registration, on the understanding that he has at least three months to do so following the entry into force of this Protocol. The Office has no control over the content of the proprietor’s declaration.

#### Article IV

1. As the depositary of this Protocol, the Government of the Kingdom of Belgium will provide a certified true copy to each High Contracting Party.

2. This Protocol has been ratified, accepted or approved by the High Contracting Parties.

3. The High Contracting Parties have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval with the depositary.

4. The depositary shall inform the High Contracting Parties of the deposit of the instruments of ratification, acceptance or approval.

5. This Protocol shall enter into force on the first day of the third month following the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval but not before the date of entry into force of the Protocol amending the Benelux Convention on intellectual property (marks and designs or models), signed in Brussels on 16 December 2014, as regards opposition and creation of an administrative procedure for invalidity or revocation of trademarks.

6. The depositary will inform the High Contracting Parties of the date of entry into force of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Protocol.

DONE at Brussels on 11 December 2017, in one copy, in the French and Dutch languages, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Belgium:

[SIGNED]

For the Grand Duchy of Luxemburg:

[SIGNED]

For the Kingdom of the Netherlands:

[SIGNED]