

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

27 mei 2016

WETSONTWERP

houdende instemming met het 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, gedaan te Brussel op 16 december 2014

Blz.

INHOUD

Samenvatting	3
Memorie van toelichting	4
Voorontwerp	11
Advies van de Raad van State	12
Wetsontwerp	13
Protocol	15

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

27 mai 2016

PROJET DE LOI

portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, fait à Bruxelles le 16 décembre 2014

Pages

SOMMAIRE

Résumé	3
Exposé des motifs	4
Avant-projet	11
Avis du Conseil d'État	12
Projet de loi	13
Protocole	23

De regering heeft dit wetsontwerp op 27 mei 2016 ingediend.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 mai 2016.

De “goedkeuring tot drukken” werd op 10 juni 2016 door de Kamer ontvangen.

Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 10 juin 2016.

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n ^o de base et du n ^o consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

SAMENVATTING

Dit wetsontwerp beoogt de toestemming tot bekrachtiging van het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken. Dit Protocol werd aangenomen op 16 december 2014 door het Comité van Ministers van de Benelux, bedoeld in artikel 1.2.2. van het BVIE, op grond van artikel 1.7.2. van het BVIE.

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

Dit protocol bepaalt nieuwe regels wat betreft de procedure voor het Bureau.

Het gaat enerzijds om een uitbreiding van de gronden die in de reeds bestaande oppositieprocedure kunnen worden ingeroepen en anderzijds om de invoering van een geheel nieuwe procedure, waarbij voor het Bureau de nietigverklaring of vervallenverklaring van een ingeschreven merk kan worden gevorderd.

Waar de oppositieprocedure houders van oudere merken de mogelijkheid biedt om zich binnen een korte termijn na het depot van een jonger merk tegen de inschrijving daarvan te verzetten, gaat het bij de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring om reeds ingeschreven merken.

De nieuwe procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau treedt niet in de plaats van de bestaande mogelijkheden om de nietigheid of het verval van het merk bij de bevoegde rechter in te roepen, maar komt daarnaast te staan.

RÉSUMÉ

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (CBPI), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques. Ce Protocole a été établi le 16 décembre 2014 par le Comité de ministres du Benelux visé à l'article 1.2.2. de la CBPI, sur base de l'article 1.7.2. de la CBPI.

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

Le présent protocole fixe de nouvelles règles en matière de procédure devant l'Office.

Il s'agit, d'une part, d'étendre les motifs pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition actuelle et, d'autre part, d'instaurer une procédure entièrement nouvelle qui permet d'introduire devant l'Office une demande en nullité ou en déchéance d'une marque enregistrée.

Alors que la procédure d'opposition donne aux titulaires de marques antérieures la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure dans un court délai après le dépôt de cette dernière, la procédure de nullité ou de déchéance a pour objet une marque déjà enregistrée.

La nouvelle procédure en nullité ou déchéance devant l'Office ne se substitue pas aux possibilités existantes d'invoquer la nullité ou la déchéance de la marque devant les tribunaux compétents, mais elle se juxtapose à celles-ci.

MEMORIE VAN TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

1. Algemene toelichting

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

Dit protocol tot 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, bevat twee voor de praktijk belangrijke wijzigingen, die beide een verruiming betekenen van de mogelijkheden voor houders van oudere merken of andere belanghebbenden om zich tegen het depot van een merk te verzetten of de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten.

Het gaat enerzijds (1) om een uitbreiding van de gronden die in de reeds bestaande oppositieprocedure kunnen worden ingeroepen en anderzijds (2) om de invoering van een geheel nieuwe procedure, waarbij voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ("Bureau") de nietigverklaring of vervallenverklaring kan worden gevorderd.

Over beide wijzigingen is een positief advies uitgebracht door de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom ("Beneluxraad"), een adviesorgaan met een brede vertegenwoordiging van gebruikers in de Benelux.

Voor de onder (1) bedoelde wijziging geldt bovendien dat deze voortvloeit uit de reeds bij inwerkingtreding (in 2004) van de oppositieprocedure beoogde evaluatie, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van een enquête die voor alle belanghebbenden (zowel binnen als buiten de Benelux) opstond.

1. *Uitbreiding van de oppositiegonden*

Uit de reeds genoemde evaluatie van de oppositieprocedure is gebleken dat gebruikers over het algemeen tevreden zijn met het functioneren van deze procedure. Er zijn slechts enkele verbeterpunten naar voren gekomen en het enige waarvoor een wijziging van het BVIE nodig is, is de uitbreiding van de oppositiegonden.

Bij invoering van de oppositieprocedure in de Benelux heeft de wetgever gekozen voor een eenvoudig systeem, met (vergeleken met het Gemeenschapsmerk en nationale systemen in veel andere EU landen) beperkte

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES ET MESSIEURS,

1. Exposé général

Sur le territoire Benelux, le droit des marques, des-sins et modèles est régi de manière uniforme par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (en abrégé CBPI) du 25 février 2005.

Le présent protocole portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, comporte deux modifications pratiques importantes qui ont toutes deux pour effet d'élargir les possibilités pour les titulaires de marques antérieures ou d'autres intéressés de s'opposer à l'enregistrement d'un dépôt ou de contester la validité d'une marque enregistrée.

Il s'agit, d'une part, (1) d'étendre les motifs pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition actuelle et, d'autre part, (2) d'instaurer une procédure entièrement nouvelle qui permet d'introduire devant l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle ("Office") une demande en nullité ou en déchéance d'un enregistrement de marque.

Sur ces deux modifications, un avis positif a été exprimé par le Conseil Benelux de la Propriété Intellectuelle ("Conseil Benelux"), un organe consultatif comprenant une large représentation d'utilisateurs du Benelux.

Par ailleurs, la modification visée sous (1) découle de l'évaluation qui était voulue dès l'entrée en vigueur de la procédure d'opposition (en 2004) et qui a été effectuée entre autres au moyen d'une enquête qui était ouverte à tous les intéressés (aussi bien depuis que en dehors du Benelux).

1. *Extension des motifs d'opposition*

L'évaluation précitée de la procédure d'opposition a fait apparaître que les utilisateurs sont généralement satisfaits du fonctionnement de cette procédure. Cette évaluation n'a révélé que quelques points à améliorer et le seul qui nécessite une modification de la CBPI est l'extension des motifs d'opposition.

Lors de l'introduction de la procédure d'opposition dans le Benelux, le législateur a opté pour un système simple avec des motifs limités (comparé avec la marque communautaire et les systèmes nationaux

gronden: de houder van een oudere merkinschrijving kan zich momenteel uitsluitend verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk als dit identiek of overeenstemmend is en voor identieke of soortgelijke waren of diensten is gedeponereerd.

Reden hiervoor was met name dat het Bureau destijds nog geen enkele ervaring had met *inter partes* procedures en dat geoordeeld werd dat andere gronden, waarvoor de bewijslast over het algemeen zwaarder is, beter door de rechter konden worden beoordeeld.

De oppositieprocedure is in de praktijk een succes gebleken; inmiddels worden jaarlijks ruim 1 000 nieuwe opposities ingediend (ongeveer 5 % van de depots wordt geopponereerd). Het Bureau heeft dus de nodige ervaring opgedaan en uit de voornoemde evaluatie blijkt duidelijk dat gebruikers tevreden zijn met de werking van deze procedure. Uit de evaluatie blijkt verder dat gebruikers graag een verruiming van de aan te voeren gronden zouden zien.

De Regeringen van de Benelux-landen stellen voor om aan deze wens tegemoet te komen, door de oppositieprocedure uit te breiden met de in artikel 2.3, sub c, BVIE bedoelde grond, die het voor de houder van een ouder ingeschreven merk dat bekendheid geniet, mogelijk maakt om, onder omstandigheden, zich te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk, ook voor niet-soortgelijke waren of diensten. Dit is de grond waaraan blijkens de evaluatie duidelijk de meeste behoefte onder gebruikers bestaat.

Overigens kan worden opgemerkt dat in de evaluatie ook enkele andere gronden voor verzet tegen een merkdepot zijn onderzocht, maar dat daarvoor minder interesse onder gebruikers bestaat. Het gaat hier bovendien in wezen om niet-merkenrechtelijke gronden zoals oudere handelsnamen, auteursrechten of (al dan niet contractuele) rechtsverhoudingen tussen partijen.

De Regeringen van de Benelux-landen achten het daarom meer aangewezen om deze gronden, die betrekking hebben op rechten die op nationaal niveau worden beheerd, door de nationale rechter te laten beoordelen; er wordt dus voorgesteld om de oppositieprocedure bij het Bureau beperkt te houden tot gevallen waarin een ouder merk tegen een jonger merk wordt ingeroepen.

2. Invoering van een procedure tot nietigverklaring of vervalverklaring bij het Bureau

Waar de oppositieprocedure houders van oudere merken de mogelijkheid biedt om zich binnen een

dans de nombreux autres pays de l'UE): le titulaire d'un enregistrement de marque antérieur peut actuellement uniquement s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure si cette dernière est identique ou ressemblante et qu'elle a été déposée pour des produits ou services identiques ou similaires.

La raison de cette limitation était en particulier que l'Office n'avait encore à l'époque aucune expérience dans les procédures *inter partes* et on avait estimé qu'il était préférable de laisser à l'appréciation du juge d'autres motifs pour lesquels la charge de la preuve est généralement plus lourde.

La procédure d'opposition a été un succès dans la pratique; quelque 1 000 nouvelles oppositions (soit environ 5 % des dépôts) sont introduites chaque année. L'Office a donc acquis l'expérience nécessaire et l'évaluation précitée montre clairement que les utilisateurs sont satisfaits du fonctionnement de cette procédure. Il ressort aussi de l'évaluation que les utilisateurs souhaiteraient une extension des motifs pouvant être invoqués.

Les Gouvernements des pays du Benelux proposent de rencontrer ce souhait en élargissant la procédure d'opposition au motif visé à l'article 2.3, sous c, de la CBPI, qui permet au titulaire d'une marque enregistrée antérieure, qui jouit d'une renommée, de s'opposer dans certaines circonstances à l'enregistrement d'une marque postérieure, également pour des produits ou services non similaires. D'après l'évaluation, c'est le motif pour lequel existe la plus grande demande parmi les utilisateurs.

Remarquons du reste que quelques autres motifs permettant de s'opposer à un dépôt de marque ont aussi été analysés dans l'évaluation, mais qu'il y a à cet égard moins d'intérêt parmi les utilisateurs. Il s'agit en outre de motifs qui sont étrangers au droit des marques, comme les noms commerciaux antérieurs, les droits d'auteur ou les rapports de droit (contractuels ou non) entre parties.

Les Gouvernements des pays du Benelux estiment dès lors qu'il est plus indiqué que ces motifs, qui reposent sur des droits régis au niveau national, soient laissés à l'appréciation du juge national; il est donc proposé de limiter la procédure d'opposition devant l'Office aux cas dans lesquels une marque antérieure est invoquée contre une marque postérieure.

2. Instauration d'une procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office

Alors que la procédure d'opposition donne aux titulaires de marques antérieures la possibilité de s'opposer

korte termijn na het depot van een jonger merk tegen de inschrijving daarvan te verzetten, gaat het bij de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring om reeds ingeschreven merken. Er zij aan herinnerd dat nietigverklaring *ex tunc* (met terugwerkende kracht) werkt en vervallenverklaring *ex nunc* (zonder terugwerkende kracht).

Een dergelijke procedure bestaat reeds voor Gemeenschapsmerken en in de meeste nationale merkenstelsels in Europa. Een van de aanbevelingen in een studie die in opdracht van de Europese Commissie door het Duitse Max Planck instituut is uitgevoerd, is om meer te harmoniseren in (het bestaan van) dit soort procedures, zodat de gebruiker die de doorhaling van een merkinschrijving wenst te verkrijgen zoveel mogelijk overal dezelfde middelen tot zijn beschikking heeft. Uit de consultatie van belanghebbende kringen is gebleken dat gebruikers positief staan tegenover de invoering van een procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau.

De Regeringen van de Benelux-landen stellen dan ook voor om deze procedure in te voeren.

Er moet overigens worden benadrukt dat de nieuwe procedure bij het Bureau niet in de plaats treedt van de bestaande mogelijkheden om – meestal gebeurt dit in reconventie in geschillen over inbreukmakend gebruik – de nietigheid of het verval van een merkinschrijving bij de bevoegde rechter in te roepen, maar daarnaast komt te staan.

Naar verwachting zal de relatief eenvoudige administratieve procedure bij het Bureau vooral een meerwaarde bieden in gevallen waarin (nog) geen conflict over het gebruik van een merk bestaat, maar een derde er niettemin belang bij heeft om een bepaalde inschrijving uit het register verwijderd te krijgen, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat deze hem niet later kan worden tegengeworpen. Verder moet worden benadrukt dat de beslissing van het Bureau uiteraard aan rechterlijke toetsing onderworpen is. Zoals voor alle beslissingen van het Bureau, is hiervoor het Benelux-Gerechtshof aangewezen als beroepsinstantie door het Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (ratificatieproces aan de gang).

Het praktische verloop van de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring zal in het uitvoeringsreglement worden uitgewerkt en in grote mate geïnspireerd worden op de reeds bestaande oppositieprocedure, zodat deze in elk geval in procedureel opzicht voor de gebruiker vertrouwd zal zijn. Ook de gronden die kunnen worden aangevoerd zijn voor de gebruiker niet nieuw;

à l'enregistrement d'une marque postérieure dans un court délai après le dépôt de cette dernière, la procédure de nullité ou de déchéance a pour objet une marque déjà enregistrée. Rappelons que la nullité opère *ex tunc* (avec effet rétroactif) et que la déchéance opère *ex nunc* (sans effet rétroactif).

Une telle procédure existe déjà pour la marque communautaire et dans la plupart des systèmes nationaux de marques en Europe. L'une des recommandations dans une étude réalisée par l'institut allemand Max Planck à la demande de la Commission européenne est d'harmoniser davantage (l'existence de) ce genre de procédures, de sorte que l'utilisateur qui veut obtenir la radiation d'un enregistrement de marque dispose autant que possible des mêmes moyens. La consultation des milieux intéressés a fait apparaître que les utilisateurs sont favorables à l'instauration d'une procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office.

Les Gouvernements des pays du Benelux proposent dès lors d'instaurer cette procédure.

Il convient du reste de souligner que la nouvelle procédure devant l'Office ne se substitue pas aux possibilités existantes d'invoquer – le plus souvent par une action reconventionnelle dans les litiges portant sur un usage contrefaisant – la nullité ou l'extinction d'un enregistrement de marque devant les tribunaux compétents, mais qu'elle se juxtapose à celles-ci.

Il est à prévoir que la procédure administrative relativement simple auprès de l'Office sera surtout avantageuse dans les cas où il n'existe pas (encore) de conflit sur l'usage d'une marque, mais où un tiers a néanmoins intérêt à vouloir obtenir la suppression d'un enregistrement déterminé du registre, par exemple pour s'assurer qu'il ne pourra pas lui être opposé ultérieurement. Il convient de souligner également que la décision de l'Office sera évidemment soumise à un contrôle judiciaire. Comme pour toutes les décisions de l'Office, la Cour de Justice Benelux a été désignée à cette fin comme instance d'appel par le Protocole du 21 mai 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (en cours de ratification).

Le déroulement pratique de la procédure de nullité ou de déchéance sera détaillé dans le règlement d'exécution et s'inspirera dans une large mesure de la procédure d'opposition existante, de manière telle qu'elle sera familière à l'utilisateur, en tout cas sous l'angle procédural. Les motifs pouvant être invoqués ne sont pas non plus nouveaux pour l'utilisateur; en effet,

deze konden immers al voor de rechter worden aangevoerd. Voor het Bureau zijn ze dat evenmin. Het gaat immers in wezen om gronden waaraan het Bureau al in bestaande procedures (toetsing op absolute gronden en oppositie) toetst.

2. Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1

A. Artikel 2.14

De wijziging in lid 1, sub a, betreft de reeds in het algemeen deel van deze toelichting genoemde uitbreiding van de oppositiegonden. Het schrappen van de verwijzing naar sub a en b, heeft tot gevolg dat een oppositie voortaan kan worden gebaseerd op alle in artikel 2.3 genoemde gronden, dus ook de onder c van dat artikel genoemde grond.

B. Artikel 2.16

De bepalingen over opschorting van de procedure (lid 2) zijn scherper gedefinieerd en gegroepeerd in omstandigheden die de geldigheid van het ingeroepen oudere merk betreffen (sub a) en omstandigheden die het betwiste merk betreffen (sub b).

Toelichting verdient dat onder de sub a (iii) genoemde grond zowel een vordering tot nietigverklaring of vervalvenverklaring bij de rechter als bij het Bureau (of wanneer het oudere merk een Gemeenschapsmerk is bij het Europese merkenbureau, het BHIM) valt.

Onder sub b (ii), wordt echter alléén de *gerechtelijke* vordering als grond voor opschorting genoemd. Gevolg hiervan is dat, wanneer tegen hetzelfde merk zowel een oppositie als een vordering tot nietigverklaring of vervalvenverklaring bij het Bureau aanhangig is (hetgeen het geval kan zijn bij de in artikel 2.8, lid 2, bedoelde versnelde inschrijving), de oppositie niet wordt opgeschort en dus voorrang heeft. In het nieuwe artikel 2.30ter, lid 2, sub b (ii), wordt geregeld dat het in zo'n geval de procedure tot nietigverklaring of vervalvenverklaring is die wordt opgeschort.

Tenslotte wordt (sub d) een nieuwe, algemeen geformuleerde, opschortingsgrond opgenomen. Deze bepaling maakt het mogelijk dat de procedure wordt opgeschort in (uitzonderlijke) gevallen die niet onder de sub a tot en met c genoemde gronden gerangschikt kunnen worden, maar waarin de omstandigheden wel zodanig zijn dat opschorting – in het algemeen belang van een goede procesorde – aangewezen is.

ils pouvaient déjà être invoqués devant les tribunaux. Ils ne le sont pas davantage pour l'Office puisqu'il s'agit au fond des motifs qui sont déjà à la base de l'examen auquel l'Office se livre dans les procédures existantes (examen des motifs absolus et opposition).

2. Examen des articles

Article 1^{er}

A. Article 2.14

La modification à l'alinéa 1^{er}, sous a, concerne l'extension des motifs d'opposition déjà évoquée dans la partie générale du présent commentaire. La suppression du renvoi, aux points a et b, a comme conséquence que l'opposition peut désormais se baser sur tous les motifs énumérés à l'article 2.3, donc y compris le motif visé au point c de cet article.

B. Article 2.16

Les dispositions sur la suspension de la procédure (alinéa 2) ont été définies plus précisément et groupées entre les circonstances qui portent sur la validité de la marque antérieure invoquée (sous a) et les circonstances qui concernent la marque contestée (sous b).

Il convient de préciser que tombent sous le motif indiqué sous a (iii) tant une demande en nullité ou en déchéance devant le juge que devant l'Office (ou, si la marque antérieure est une marque communautaire, devant l'office européen des marques, l'OHMI).

Dans la disposition sous b (ii), seule la procédure *judiciaire* est par contre mentionnée comme base pour la suspension. Ceci a pour conséquence que si l'Office est saisi tant d'une opposition que d'une demande en nullité ou en déchéance contre une même marque (ce qui peut se produire dans le cas de l'enregistrement accéléré visé à l'article 2.8, alinéa 2), l'opposition n'est pas suspendue et est donc prioritaire. Le nouvel article 2.30ter, alinéa 2, sous b (ii), prévoit que c'est la procédure de nullité ou de déchéance qui est suspendue en pareil cas.

Enfin, une nouvelle base de suspension, formulée en termes généraux, est insérée (sous d). Cette disposition permet que la procédure soit suspendue dans les cas (exceptionnels) qui ne peuvent être rangés sous les alinéas a à c, mais dans lesquels les circonstances sont telles qu'une suspension se justifie – dans l'intérêt général d'une bonne administration.

In de praktijk is hieraan in een aantal gevallen behoefte gebleken, bijvoorbeeld wanneer gerechtelijke procedures tussen partijen aanhangig zijn met betrekking tot een coëxistentieovereenkomst of over het houderschap van de rechten op een bepaalde inschrijving. Een dergelijke “open grond” bestaat ook in het systeem voor Gemeenschapsmerken¹ en heeft in de praktijk zijn nut en meerwaarde voor gebruikers bewezen.

C. Artikelen 2.27 en 2.28

De titels van deze artikelen worden gewijzigd, ten einde het onderscheid tussen de in deze artikelen bedoelde procedure bij de rechter en de nieuwe procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau te verduidelijken.

D. Hoofdstuk 6bis

Dit nieuwe hoofdstuk regelt de reeds in het algemeen deel van deze toelichting genoemde procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau:

Artikel 2.30bis

Het nieuwe artikel 2.30bis bepaalt (lid 1) de gronden waarop de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring kan worden gebaseerd.

Enerzijds gaat het om (sub a) zgn. absolute nietigheidsgronden en vervalgronden, die door iedere belanghebbende kunnen worden ingeroepen. Bij de beoordeling van de absolute gronden kan het Bureau, net als de rechter (artikel 2.28, lid 2), oordelen dat het merk door gebruik (zgn. inburgering) onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Bij de beoordeling van het verval omdat geen normaal gebruik van het merk is gemaakt, dient het Bureau, net als de rechter (artikel 2.27), rekening te houden met de mogelijkheid van herstel (zgn. *Heilung*) van het recht.

Anderzijds gaat het om (sub b) zgn. relatieve nietigheidsgronden, die uitsluitend kunnen worden ingeroepen door de deposant of houder – of de licentiehouder (lid 2) – van een ouder merk. Deze relatieve nietigheidsgronden zijn dezelfde als in de oppositieprocedure (artikel 2.14).

Aangezien de vordering kan zijn gericht tegen een reeds langere tijd ingeschreven merk, zijn hier enkele

¹ Regel 20(7) van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 303, 15.12.1995, p.1).

Dans la pratique, ce besoin apparaît dans un certain nombre de situations, par exemple lorsque des procédures judiciaires sont pendantes entre parties à propos d'une convention de coexistence ou à propos de la détention des droits sur un enregistrement déterminé. Une telle “base ouverte” existe également dans le système de la marque communautaire¹ et a démontré son utilité dans la pratique et sa plus-value pour les utilisateurs.

C. Articles 2.27 et 2.28

Les titres de ces articles sont modifiés afin de clarifier la distinction entre la procédure devant les tribunaux visée dans ces articles et la nouvelle procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office.

D. Chapitre 6bis

Ce nouveau chapitre règle la procédure de nullité ou de déchéance devant l'Office, déjà évoquée dans la partie générale du présent commentaire:

Article 2.30bis

Le nouvel article 2.30bis fixe (alinéa 1^{er}) les motifs sur lesquels la demande en nullité ou en déchéance peut être basée.

D'une part (sous a), il s'agit des motifs de nullité et des motifs de déchéance dits absolus, que tout intéressé peut invoquer. Lors de l'appréciation des motifs absolus, l'Office peut, tout comme le juge (article 2.28, alinéa 2), estimer que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (“*inburgering*”).

Lors de l'appréciation de la déchéance au motif que la marque n'aurait pas fait l'objet d'un usage sérieux, l'Office doit, tout comme le juge (article 2.27), tenir compte de la possibilité de revalidation du droit (“*Heilung*”).

D'autre part (sous b), il s'agit des motifs de nullité dits relatifs, qui peuvent être invoqués uniquement par le déposant ou le titulaire – ou le licencié (alinéa 2) – d'une marque antérieure. Ces motifs relatifs de nullité sont les mêmes que dans la procédure d'opposition (article 2.14).

Vu que la procédure peut être dirigée contre une marque déjà enregistrée depuis longtemps, il est ici

¹ Règle 20(7) de l'article premier du Règlement (CE) No 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, 15.12.1995, p.1).

bepalingen van toepassing die met zich meebrengen dat eventueel conflicterende rechten in voorkomend geval toch naast elkaar moeten kunnen blijven bestaan (artikelen 2.27, lid 4, en 2.29 voor een ingeschreven ouder merk en artikel 2.28, lid 3, sub b, in geval van een ouder algemeen bekend merk).

Zoals reeds in het algemeen deel van deze toelichting vermeld, zijn de gronden voor nietigverklaring en vervallenverklaring op zich niet nieuw, zodat ze hier geen verdere toelichting behoeven.

Artikel 2.30ter

Het nieuwe artikel 2.30ter regelt het verloop van de procedure, dat zoals reeds opgemerkt in het algemeen deel van deze toelichting in hoge mate is geïnspireerd op de oppositieprocedure (artikel 2.16).

Lid 1 bepaalt dat het beginsel van hoor en wederhoor moet worden gerespecteerd en dat het Bureau binnen een redelijke termijn een beslissing zal nemen. Het verdere verloop van de procedure wordt uitgewerkt in het uitvoeringsreglement.

In lid 2 worden de gronden voor opschorting van de procedure vastgelegd. Benadrukt moet worden dat de onder b (iii) genoemde grond tot gevolg heeft dat een gerechtelijke procedure voorrang heeft ten opzichte van een procedure bij het Bureau. Voor wat betreft de onder b (ii) genoemde grond kan worden verwezen naar de toelichting bij artikel 2.16; een procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt opgeschort indien het betwiste merk een versnelde inschrijving overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 betreft waartegen een weigering op absolute gronden of een oppositie aanhangig is. Voor wat betreft de onder d genoemde algemeen geformuleerde opschortingsgrond, kan worden verwezen naar de toelichting bij het overeenkomstige artikel 2.16, lid 2, sub d.

Lid 3 bevat de gronden voor afsluiting van de procedure. Deze zijn hetzelfde als bij de oppositieprocedure (artikel 2.16, lid 3). In geval van afsluiting wordt een (bij uitvoeringsreglement te bepalen) deel van de betaalde rechten gerestitueerd.

In lid 4 wordt bepaald dat het Bureau, nadat het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is beëindigd, zo spoedig mogelijk een beslissing neemt. Deze beslissing wordt pas definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Net als bij de oppositieprocedure is een beroep tegen

prévu d'appliquer certaines dispositions qui entraînent que des droits éventuellement concurrents doivent, le cas échéant, continuer à cohabiter (articles 2.27, alinéa 4, et 2.29 pour une marque antérieure enregistrée, et article 2.28, alinéa 3, sous b, dans le cas d'une marque antérieure notoirement connue).

Comme il est dit dans la partie générale du présent commentaire, les motifs de nullité et de déchéance ne sont pas nouveaux et ne requièrent donc pas davantage de commentaires.

Article 2.30ter

Le nouvel article 2.30ter règle le déroulement de la procédure, qui s'inspire dans une large mesure de la procédure d'opposition (article 2.16), comme l'indique la partie générale du présent commentaire.

L'alinéa 1^{er} dispose que le principe du contradictoire doit être respecté et que l'Office prendra une décision dans un délai raisonnable. La suite du déroulement de la procédure est détaillée dans le règlement d'exécution.

L'alinéa 2 fixe les motifs de suspension de la procédure. Il faut souligner que le motif visé sous b (iii) a pour effet de faire prévaloir la procédure judiciaire sur la procédure devant l'Office. En ce qui concerne le motif visé sous b (ii), il peut être renvoyé au commentaire de l'article 2.16; une procédure de nullité ou de déchéance est suspendue si la marque contestée est un enregistrement accéléré conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et qu'un refus pour motifs absolus ou une opposition court à son encontre. En ce qui concerne la base de suspension formulée en termes généraux sous d, il peut être renvoyé au commentaire sous l'article correspondant 2.16, alinéa 2, sous d.

L'alinéa 3 contient les motifs de clôture de la procédure. Ce sont les mêmes que dans la procédure d'opposition (article 2.16, alinéa 3). En cas de clôture, une partie des taxes payées (à fixer par règlement d'exécution) est restituée.

L'alinéa 4 prévoit qu'après avoir terminé l'examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office prend une décision dans les meilleurs délais. Cette décision ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. Tout comme pour la procédure d'opposition, le recours contre une décision de nullité

een beslissing tot nietigverklaring of vervallenverklaring een zaak tussen partijen en is er op geen enkele wijze sprake van betrokkenheid van het Bureau.

In lid 5 wordt de basis gegeven voor nadere regels inzake de veroordeling in de kosten van de verliezende partij. Deze regels worden bij uitvoeringsreglement gesteld. De bedragen van de veroordeling worden op forfaitaire basis vastgesteld. Hiermee wordt vermeden dat aan het eigenlijke geschil nog een geschil over de kosten gekoppeld wordt. De regeling moet ook van aard zijn vexatoire vorderingen tegen te gaan.

Artikel 2.30*quater*

Het nieuwe artikel 2.30*quater* maakt de regeling voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring tegen Benelux merken overeenkomstig toepasbaar op internationale depots waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied.

Artikelen II en III

Deze artikelen behoeven geen toelichting.

Artikel IV

Deze overgangsbepaling is nodig in verband met de uitbreiding van de oppositiegronden (het gewijzigde artikel 2.14). Hiermee wordt voorkomen dat er in reeds lopende opposities misverstanden kunnen ontstaan over de vraag of de grondslag daarvan kan worden verruimd.

Dit is, Dames en Heren, de draagwijdte van het ontwerp dat de Regering de eer heeft u ter goedkeuring voor te leggen.

De minister van Buitenlandse Zaken,

Didier REYNDERS

De minister van Economie,

Kris PEETERS

ou de déchéance est une affaire entre parties et l'Office n'y est associé en aucune manière.

L'alinéa 5 met les dépens à charge de la partie qui succombe. Les montants de la condamnation sont fixés par le règlement d'exécution de manière forfaitaire. Ainsi, on veut éviter qu'un contentieux sur les dépens ne se greffe au contentieux proprement dit. Le système doit être de nature à décourager les demandes vexatoires.

Article 2.30*quater*

Le nouvel article 2.30*quater* déclare les règles pour l'introduction d'une demande en nullité ou en déchéance contre les marques Benelux applicables aux dépôts internationaux avec effet au Benelux.

Articles II et III

Ces articles n'appellent pas de commentaires.

Article IV

Cette disposition transitoire est nécessaire suite à l'extension des motifs d'opposition (l'article 2.14 modifié). Il s'agit, dans les procédures d'opposition pendantes, d'exclure tout malentendu sur la question de savoir si leur base légale peut être étendue.

Voici, Mesdames et Messieurs, la portée du projet que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation.

Le ministre des Affaires étrangères,

Didier REYNDERS

Le ministre de l'Economie,

Kris PEETERS

VOORONTWERP VAN WET

onderworpen aan het advies van de Raad van State

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, gedaan te Brussel op 16 december 2014.

Artikel 1

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

Art. 2

Het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, gedaan te Brussel op 16 december 2014, zal volkomen gevolg hebben.

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l'avis du Conseil d'État

Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, fait à Bruxelles le 16 décembre 2014.

Article 1^{er}

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

Art. 2

Le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, fait à Bruxelles le 16 décembre 2014, sortira son plein et entier effet.

**ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
NR. 59.006/1 VAN 17 MAART 2016**

Op 23 februari 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de minister van Buitenlandse Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een voorontwerp van wet “houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, gedaan te Brussel op 16 december 2014”.

Het voorontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 17 maart 2016. De kamer was samengesteld uit Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraad, voorzitter, Wouter Pas en Patricia De Somere, staatsraden, Marc Rigaux, assessor, en Wim Geurts, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Paul Depuydt, eerste auditeur-afdelingshoofd.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 maart 2016.

*

Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond¹, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

Dat onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

De griffier,

Wim GEURTS

De voorzitter,

Wilfried VAN VAERENBERGH

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

**AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
N° 59.006/1 DU 17 MARS 2016**

Le 23 février 2016, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, fait à Bruxelles le 16 décembre 2014”.

L'avant-projet a été examiné par la première chambre le 17 mars 2016. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'État, président, Wouter Pas et Patricia De Somere, conseillers d'État, Marc Rigaux, assesseur, Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 mars 2016.

*

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

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier,

Wim GEURTS

Le président,

Wilfried VAN VAERENBERGH

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

WETSONTWERP

FILIP,

KONING DER BELGEN,

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

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

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

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

Artikel 1

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

Art. 2

Het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervalverklaring van merken, gedaan te Brussel op 16 december 2014, zal volkomen gevolg hebben.

Gegeven te Brussel, 16 mei 2016

FILIP

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Buitenlandse Zaken,

Didier REYNDERS

De minister van Economie,

Kris PEETERS

PROJET DE LOI

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

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

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

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

Article 1^{er}

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

Art. 2

Le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, fait à Bruxelles le 16 décembre 2014, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2016

PHILIPPE

PAR LE ROI:

Le ministre des Affaires étrangères,

Didier REYNDERS

Le ministre de l'Économie,

Kris PEETERS

BIJLAGE

ANNEXE

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

**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**

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),

GEZIEN het op 21 mei 2014 te Brussel ondertekende Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen),

BEZIELD DOOR de wens het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) op een aantal punten te wijzigen,

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 2.14, lid 1, sub a, worden de woorden “overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b” vervangen door de woorden “overeenkomstig artikel 2.3”.
- B. Artikel 2.16, lid 2, komt te luiden als volgt:
 - “2. De oppositieprocedure wordt opgeschort:
 - 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. 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;
 - c. op gezamenlijk verzoek van partijen;
 - d. indien de opschorting om andere redenen passend is.”
- C. Het kopje van artikel 2.27 komt te luiden: “Inroepen van het verval bij de rechter”.
- D. Het kopje van artikel 2.28 komt te luiden: “Inroepen van de nietigheid bij de rechter”.
- E. Er wordt in titel II een nieuw hoofdstuk *6bis* toegevoegd, luidend als volgt:

“Hoofdstuk *6bis*. Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau

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 ingediend:
 - a. door iedere belanghebbende:
 - i. op basis van de in artikel 2.28, lid 1, sub a, b, c, d en e genoemde gronden. Wanneer de vordering is gebaseerd op de sub b, c en d genoemde gronden, kan het Bureau oordelen dat het merk na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

- ii. op basis van de in artikel 2.26, lid 2, genoemde gronden, binnen de grenzen van artikel 2.27, lid 2.
- b. door de deposant of houder van een ouder merk tegen een merk dat:
 - i. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig artikel 2.3, binnen de grenzen van de artikelen 2.27, lid 4, en 2.29, of
 - ii. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs, binnen de grenzen van artikel 2.28, lid 3, sub b.
- 2. De op lid 1, sub b, van dit artikel gebaseerde vordering kan tevens worden ingediend door de licentiehouders, indien hij daartoe van de merkhouder toestemming heeft verkregen. Zij kan op een of meer oudere merken berusten.
- 3. De vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde rechten zijn betaald.

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. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30*bis*, lid 1, sub b, en 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. 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;
 - c. op gezamenlijk verzoek van partijen;
 - d. indien de opschorting om andere redenen passend is.

3. De procedure wordt afgesloten:
- a. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde vordering. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op de inschrijving en wordt deze doorgehaald;
 - b. wanneer aan de vordering de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat de inschrijving waartegen de vordering is ingesteld is vervallen;
 - c. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30*bis*, lid 1, sub b, en:
 - i. de indiener niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden, of
 - ii. het oudere merk niet meer geldig is, of
 - iii. de indiener binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge het ontbreken van normaal gebruik van het merk, zonder geldige reden, in de zin van dit verdrag dan wel in voorkomend geval van de Gemeenschapsmerkenverordening, vervallen kan worden verklaard.

In deze gevallen wordt een deel van de betaalde rechten 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. 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 1.15*bis* 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.

Artikel 2.30^{quater} Vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van internationale depots

1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied kan een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau. De artikelen 2.30*bis* en 2.30*ter* zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende vordering, onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 2.30*bis* en 2.30*ter*, evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.”

- F. Artikel 4.5, lid 1, komt te luiden als volgt: “Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.14 en 2.30*bis*, is alleen de rechter bevoegd uitspraak te doen in gedingen, welke op dit verdrag zijn gegrond.”

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

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 Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Brussel op 21 mei 2014, in werking is getreden.
6. De depositaris stelt de Hoge Verdragsluitende Partijen op de hoogte van de datum van inwerkingtreding van dit Protocol.

Artikel IV

Artikel 2.14, lid 1, sub a, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van het onderhavige Protocol, blijft van toepassing op opposities die voor deze inwerkingtreding zijn ingediend.

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

GEDAAN te Brussel, op 16 december 2014, in één exemplaar, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE
LA CONVENTION BENELUX
EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
(MARQUES ET DESSINS OU MODELES),
EN CE QUI CONCERNE L'OPPOSITION ET L'INSTAURATION
D'UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE
DE NULLITE OU DE DECHEANCE DES MARQUES

**PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE
LA CONVENTION BENELUX
EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
(MARQUES ET DESSINS OU MODELES),
EN CE QUI CONCERNE L'OPPOSITION ET L'INSTAURATION
D'UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE
DE NULLITE OU DE DECHEANCE DES MARQUES**

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),

VU le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 21 mai 2014,

ANIMES du désir de modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) sur quelques points,

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 2.14, alinéa 1^{er}, sous a), les mots «conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b » sont remplacés par les mots «conformément à l'article 2.3».
- B. L'article 2.16, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
 - «2. La procédure d'opposition est suspendue:
 - 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. 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;
 - c. sur demande conjointe des parties;
 - d. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.»
- C. L'intitulé de l'article 2.27 est remplacé par ce qui suit: «Invocation de l'extinction du droit devant les tribunaux».
- D. L'intitulé de l'article 2.28 est remplacé par ce qui suit: «Invocation de la nullité devant les tribunaux».
- E. Au titre II, un nouveau chapitre *6bis* est inséré, libellé comme suit:

«Chapitre *6bis* Procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office

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. par tout intéressé:
 - i. sur la base des motifs visés à l'article 2.28, alinéa 1^{er}, sous a, b, c, d et e. Lorsque la demande est basée sur les motifs visés sous b, c et d, l'Office peut décider que la marque a acquis après l'enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.

- ii. sur la base des motifs visés à l'article 2.26, alinéa 2, dans les limites fixées à l'article 2.27, alinéa 2.
- b. par le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure contre une marque qui:
 - i. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, dans les limites fixées aux articles 2.27, alinéa 4, et 2.29, ou
 - ii. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris, dans les limites fixées à l'article 2.28, alinéa 3, sous b.
- 2. La demande basée sur l'alinéa 1^{er}, sous b, peut également être présentée par le licencié, s'il y est autorisé par le titulaire. Elle peut être fondée sur une ou plusieurs marques.
- 3. La demande en nullité ou en déchéance n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues.

Article 2.30^{ter} 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. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30*bis*, alinéa 1^{er}, sous b, et que 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. 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;
 - c. sur demande conjointe des parties;
 - d. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.

3. La procédure est clôturée:
 - a. lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur l'enregistrement et ce dernier est radié;
 - b. 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;
 - c. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30*bis*, alinéa 1^{er}, sous b, et que:
 - i. le demandeur a perdu qualité pour agir, ou que
 - ii. la marque antérieure n'est plus valable, ou que
 - iii. le demandeur n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint suite à l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque au sens de la présente convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire.

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. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L'Office informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15*bis*. 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.

Article 2.30*quater* Demande en nullité ou en déchéance
de dépôts internationaux

1. Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée auprès de l'Office contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.30*bis* et 2.30*ter* sont applicables.
2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la demande introduite, tout en mentionnant les dispositions des articles 2.30*bis* et 2.30*ter*, ainsi que les dispositions y relatives du règlement d'exécution.»

- F. L'article 4.5, alinéa 1^{er}, est remplacé par ce qui suit: «Sans préjudice des dispositions des articles 2.14 et 2.30*bis*, les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente convention.»

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

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 21 mai 2014.
6. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article IV

L'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, tel que libellé avant l'entrée en vigueur du présent Protocole reste applicable aux oppositions introduites avant cette entrée en vigueur.

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

FAIT à Bruxelles, le 16 décembre 2014, en un exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.