

**Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen)¹**

¹ Dit is de aan de richtlijn handhaving IE rechten (2004/48/CE) aangepaste tekst van het BVIE. Datum inwerkingtreding : 1/2/2007..

Het Koninkrijk België,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

Bezield door de wens:

- de verdragen, de eenvormige wetten en de wijzigingsprotocollen inzake Benelux merken en tekeningen of modellen te vervangen door een enkel verdrag waarin zowel het merkenrecht als het tekeningen- of modellenrecht systematisch en overzichtelijk geregeld worden;
- snelle en efficiënte procedures in te voeren voor de aanpassing van de Benelux-regelgeving aan de Gemeenschapsregelgeving en reeds door de drie Hoge Verdragsluitende Partijen bekrachtigde internationale verdragen;
- het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen te vervangen door de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen of modellen) die door middel van beslissings- en uitvoeringsorganen met eigen en aanvullende bevoegdheden haar taak uitoefent;
- de nieuwe Organisatie een structuur te geven die de huidige opvattingen inzake internationale organisaties weerspiegelt en de onafhankelijkheid ervan, met name door middel van een protocol inzake voorrechten en immuniteiten, garandeert;
- de nieuwe Organisatie dichter bij het bedrijfsleven te brengen door de bevoegdheden ervan ten volle te benutten zodat ze nieuwe taken op het gebied van de intellectuele eigendom kan vervullen en decentrale bijkantoren kan oprichten;
- aan de nieuwe Organisatie, op niet-exclusieve basis, een evaluatiebevoegdheid en initiatiefrecht toe te kennen bij de aanpassing van het Benelux-recht inzake merken en tekeningen- of modellen;

Hebben besloten te dien einde een verdrag te sluiten en hebben hiertoe als hun Gevolmachtigden aangewezen:

Zijne/Hare Excellentie de Heer K. de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken,

Zijne/Hare Excellentie de Heer B.R. Bot, Minister van Buitenlandse Zaken,

Zijne/Hare Excellentie de Heer J. Asselborn, Minister van Buitenlandse Zaken,

die, na hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten te hebben overgelegd, de volgende bepalingen zijn overeengekomen:

TITEL I: ALGEMENE EN INSTITUTIONELE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Afkortingen

In dit verdrag wordt verstaan onder:

- Verdrag van Parijs: het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883;
- Overeenkomst van Madrid: de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891;
- Protocol van Madrid: het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989;
- Overeenkomst van Nice: de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken;
- Overeenkomst van 's-Gravenhage: de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925;
- Gemeenschapsmerkenverordening: de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk;
- Gemeenschapsmodellenverordening: de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen;
- TRIPS verdrag: de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom van 15 april 1994; bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie;
- Internationaal Bureau: het Internationaal Bureau voor de intellectuele eigendom, zoals opgericht bij het Verdrag van 14 juli 1967 tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom.

Artikel 1.2 Organisatie

1. Er wordt een Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna te noemen "de Organisatie", ingesteld.
2. De organen van de Organisatie zijn:
 - a. het Comité van Ministers als bedoeld in het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, hierna te noemen "het Comité van Ministers";
 - b. de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna te noemen "de Raad van Bestuur";
 - c. het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna te noemen "het Bureau".

Artikel 1.3 Doelstellingen

De Organisatie heeft tot taak:

- a. de uitvoering van dit verdrag en het uitvoeringsreglement;
- b. de bevordering van de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux-landen;
- c. de uitvoering van aanvullende taken op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom, welke de Raad van Bestuur aanwijst;
- d. voortdurende evaluatie en, indien nodig, aanpassing van het Benelux-recht inzake merken en tekeningen of modellen, in het licht onder meer van de internationale en communautaire ontwikkelingen.

Artikel 1.4 Rechtspersoonlijkheid

1. De Organisatie bezit internationale rechtspersoonlijkheid ter uitoefening van de haar toebedeelde taken.
2. De Organisatie bezit nationale rechtspersoonlijkheid en heeft derhalve, op het grondgebied van de drie Benelux-landen, de rechtsbevoegdheid die aan nationale rechtspersonen is toegekend, voor zover nodig voor de uitoefening van haar taken en voor het bereiken van haar doelstellingen, in het bijzonder de bevoegdheid om contracten te sluiten, roerende en onroerende goederen te verwerven en te vervreemden, particuliere en openbare gelden te ontvangen en uit te geven en in rechte op te treden.
3. De Directeur-Generaal van het Bureau, hierna te noemen "de Directeur-Generaal", vertegenwoordigt de Organisatie in en buiten rechte.

Artikel 1.5 Zetel

1. De Organisatie heeft haar zetel te 's-Gravenhage.
2. Het Bureau is gevestigd te 's-Gravenhage.
3. Er kunnen elders bijkantoren van het Bureau worden gevestigd.

Artikel 1.6 Voorrechten en immuniteiten

1. De voorrechten en immuniteiten welke nodig zijn voor de uitoefening van de taken en het bereiken van de doelstellingen van de Organisatie worden vastgelegd in een tussen de Hoge Verdragsluitende Partijen te sluiten protocol.
2. De Organisatie kan met een of meer der Hoge Verdragsluitende Partijen aanvullende overeenkomsten aangaan in verband met de vestiging van onderdelen van de Organisatie op het grondgebied van die staat of die staten, teneinde met betrekking tot die staat of die staten uitvoering te geven aan de bepalingen van het overeenkomstig het eerste lid vastgestelde protocol, alsmede andere regelingen treffen ter waarborging van een goede functionering van de Organisatie en ter beveiliging van haar belangen.

Artikel 1.7 Bevoegdheden Comité van Ministers

1. Het Comité van Ministers is bevoegd in dit verdrag de wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om de conformiteit van dit verdrag met een internationaal verdrag of met de regelgeving van de Europese Gemeenschap inzake merken en tekeningen of modellen te verzekeren. De wijzigingen worden bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen.
2. Het Comité van Ministers is bevoegd andere wijzigingen van dit verdrag, dan die bedoeld in het eerste lid, vast te stellen. Deze zullen aan de Hoge Verdragsluitende Partijen ter instemming of goedkeuring worden aangeboden.
3. Het Comité van Ministers is bevoegd, de Raad van Bestuur gehoord hebbende, de Directeur-Generaal te machtigen om namens de Organisatie te onderhandelen en, met zijn toestemming, overeenkomsten te sluiten met staten en met intergouvernementele organisaties.

Artikel 1.8 Samenstelling en werkwijze Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur is samengesteld uit door de Hoge Verdragsluitende Partijen aangewezen leden en wel één bestuurder en twee plaatsvervangende bestuurders per land.
2. Hij besluit met algemene stemmen.
3. Hij stelt zijn intern reglement vast.

Artikel 1.9 Bevoegdheden Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur is bevoegd voorstellen te doen aan het Comité van Ministers inzake wijzigingen van dit verdrag die noodzakelijk zijn om de conformiteit van dit verdrag met een internationaal verdrag of met regelgeving van de Europese Gemeenschap te verzekeren en inzake andere wijzigingen van dit verdrag die hij wenselijk acht.
2. Hij stelt het uitvoeringsreglement vast.
3. Hij stelt het huishoudelijke en het financiële reglement van het Bureau vast.
4. Hij wijst aanvullende taken, als bedoeld in artikel 1.3 onder c, op andere gebieden van het recht inzake de intellectuele eigendom aan.
5. Hij besluit over het vestigen van bijkantoren van het Bureau.
6. Hij benoemt de Directeur-Generaal en, de Directeur-Generaal gehoord, de Adjunct-Directeuren-Generaal en oefent te hunnen aanzien de disciplinaire bevoegdheden uit.
7. Hij stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en van uitgaven vast, alsmede zonodig de wijzigingen of aanvullingen daarvan, en regelt in het financiële reglement de wijze waarop het toezicht op de begrotingen en op de uitvoering daarvan zal worden uitgeoefend. Hij stelt de door de Directeur-Generaal opgestelde jaarrekening vast.

Artikel 1.10 Directeur-Generaal

1. De leiding van het Bureau berust bij de Directeur-Generaal die aan de Raad van Bestuur verantwoording is verschuldigd voor de werkzaamheden van het Bureau.
2. De Directeur-Generaal is bevoegd, de Raad van Bestuur gehoord hebbende, de uitoefening van bepaalde hem toekomende bevoegdheden te delegeren aan de Adjunct-Directeuren-Generaal.
3. De Directeur-Generaal en de Adjunct-Directeuren-Generaal zijn onderdaan van de lidstaten. De drie nationaliteiten zijn binnen de directie vertegenwoordigd.

Artikel 1.11 Bevoegdheden Directeur-Generaal

1. De Directeur-Generaal doet voorstellen aan de Raad van Bestuur tot wijziging van het uitvoeringsreglement.
2. Hij neemt alle maatregelen, administratieve daaronder begrepen, om te zorgen voor een juiste uitvoering van de taken van het Bureau.

3. Hij voert het huishoudelijk en het financieel reglement van het Bureau uit en doet voorstellen aan de Raad van Bestuur tot wijziging hiervan.
4. Hij benoemt de personeelsleden en oefent de hiërarchische en disciplinaire bevoegdheden over hen uit.
5. Hij bereidt de begroting voor, voert deze uit en stelt de jaarrekeningen op.
6. Hij neemt alle andere maatregelen die hij wenselijk acht in het belang van het functioneren van het Bureau.

Artikel 1.12 Financiën Organisatie

1. De lopende uitgaven van de Organisatie worden gedekt door haar ontvangsten.
2. De Raad van Bestuur kan bij de Hoge Verdragsluitende Partijen een bijdrage aanvragen, bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven. Deze bijdrage wordt voor de helft door het Koninkrijk der Nederlanden en voor de helft door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gedragen.

Artikel 1.13 Bemiddeling nationale diensten

1. Over het bedrag van de rechten, geïnd terzake van door bemiddeling van de nationale diensten verrichte handelingen, wordt aan deze diensten een percentage uitgekeerd, bestemd tot dekking van de kosten welke deze handelingen meebrengen; dit percentage wordt vastgesteld bij uitvoeringsreglement.
2. Terzake van deze handelingen kunnen door de nationale regelgevingen geen nationale rechten worden vastgesteld.

Artikel 1.14 Erkenning rechterlijke beslissingen

Het gezag van rechterlijke beslissingen die in een van de drie staten met toepassing van dit verdrag worden gegeven, wordt in de beide andere staten erkend, en de door de rechter uitgesproken doorhaling wordt door het Bureau op verzoek van de meest gerede partij verricht, indien:

- a. het van de beslissing overgelegd afschrift, naar de wetgeving van het land waar deze beslissing is gegeven, aan de voor de echtheid van het afschrift nodige voorwaarden voldoet;
- b. de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.

Artikel 1.15 Benelux-Gerechtshof

Het Benelux-Gerechtshof als bedoeld in artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, neemt kennis van de vragen van uitlegging van dit verdrag en het uitvoeringsreglement, met uitzondering van vragen van uitlegging betreffende het in artikel 1.6, eerste lid, bedoelde protocol inzake voorrechten en immuniteiten.

Artikel 1.16 Toepassing

De toepassing van dit verdrag is beperkt tot het grondgebied van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden in Europa, hierna te noemen "het Benelux-gebied".

TITEL II: MERKEN

Hoofdstuk 1. Individuele merken

Artikel 2.1 Tekens die een Beneluxmerk kunnen vormen

1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.
3. Onverminderd de bepalingen van het gemene recht, kan een geslachtsnaam als merk dienen.

Artikel 2.2 Verrijging 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 verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).

Artikel 2.3 Rangorde van het depot

Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

- a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;
- c. overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Artikel 2.4 Restricties

Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

- a. de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen, of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;
- b. de inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

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

d. de inschrijving van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven individueel merk, waaraan een recht was verbonden, dat in de loop van de twee jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 2.26, lid 2, sub a, geen gebruik van dit merk is gemaakt;

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

f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

1°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

2°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied;

g. de inschrijving van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of de inschrijving van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, tenzij het depot dat heeft geleid tot deze inschrijving te goeder trouw is verricht voor 1 januari 2000 of voordat de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd.

Hoofdstuk 2. Depot, inschrijving en vernieuwing

Artikel 2.5 Depot

1. Het Benelux-depot van merken 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 rechten. Er wordt onderzocht of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van depot gestelde vereisten voldoen en de datum van depot wordt vastgesteld. Aan de deposant wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de vastgestelde datum van depot dan wel van de gronden voor het niet toekennen van een depotdatum.

2. Indien bij het depot niet is voldaan aan de overige in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten, wordt de deposant 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. Het depot vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan de bepalingen van het uitvoeringsreglement.

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

5. Het Bureau publiceert, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, het depot nadat aan de vereisten voor het vaststellen van een depotdatum is voldaan en de opgegeven waren of diensten conform de Overeenkomst van Nice zijn gerangschikt.

Artikel 2.6 Beroep op voorrang

1. Het beroep op een recht van voorrang voortvloeiend uit het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag wordt gedaan bij het depot.

2. Het recht van voorrang als bedoeld in artikel 4 van het Verdrag van Parijs is eveneens van toepassing op dienstmerken.

3. Het beroep op een recht van voorrang kan tevens worden gedaan bij een bijzondere verklaring af te leggen bij het Bureau, in de maand volgende op het depot, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten.

4. Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht op voorrang vervallen.

Artikel 2.7 Onderzoek

Het Bureau verricht op verzoek een onderzoek naar eerdere inschrijvingen.

Artikel 2.8 Inschrijving

1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2.11, 2.14 en 2.16 wordt het gedeponeerde merk, indien aan de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten is voldaan, voor de door de deposant vermelde waren of diensten ingeschreven. Aan de merkhouder wordt een bewijs van inschrijving verstrekt.

2. De deposant 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 het depot over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 en 2.17 van toepassing, met dien verstande dat het Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten en de merkhouder in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving.

Artikel 2.9 Geldigheidsduur en vernieuwing

1. De inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot), heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen vanaf de datum van depot.

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 wordt op verzoek vernieuwd, voor verdere termijnen van 10 jaren, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten.

4. De vernieuwing moet worden verzocht en de rechten moeten worden betaald binnen zes maanden voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving. Binnen zes maanden na verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving kan de vernieuwing alsnog worden verzocht, indien gelijktijdig een extra recht wordt betaald. De vernieuwing gaat in op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.

5. Zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving herinnert het Bureau de merkhouders schriftelijk aan de datum van dat verstrijken.

6. Het Bureau zendt deze herinneringsbrieven aan het laatste aan het Bureau bekende adres van de merkhouders. Het niet-verzenden of niet-ontvangen van deze brieven 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. Het Bureau schrijft de vernieuwingen in.

Artikel 2.10 Internationaal depot

1. De internationale depots van merken geschieden volgens de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid. De nationale rechten, bedoeld in artikel 8, onder (1), van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid, alsmede de rechten bedoeld in artikel 8, onder 7 (a), van het Protocol van Madrid, worden bij uitvoeringsreglement bepaald.

2. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2.13 en 2.18 schrijft het Bureau de internationale depots in ten aanzien waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied.

3. De deposant kan het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 en 2.17 van toepassing, met dien verstande dat het Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten, en de merkhouders in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving.

Hoofdstuk 3. Toetsing op absolute gronden

Artikel 2.11 Weigering op absolute gronden

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

a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;

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

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

e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren of diensten waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

3. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant 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 deposant, onder vermelding van het in artikel 2.12 genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

5. De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet langer vatbaar is voor voorziening in cassatie.

Artikel 2.12 Beroep tegen de weigering

1. De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 2.11, lid 4, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen.

2. In het kader van deze procedure kan het Bureau vertegenwoordigd worden door een daartoe aangewezen personeelslid.

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

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

Artikel 2.13 Weigering op absolute gronden van internationale depots

1. Artikel 2.11, lid 1 en 2, is van overeenkomstige toepassing op internationale depots.

2. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving te weigeren, onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau door middel van een voorlopige gehele of gedeeltelijke weigering van bescherming van het merk en stelt de deposant daarbij in de gelegenheid hierop te antwoorden overeenkomstig het bepaalde bij uitvoeringsreglement. Artikel 2.11, lid 4, is van overeenkomstige toepassing.

3. Artikel 2.12 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de gemachtigde of door het correspondentieadres. Indien geen van beide adressen zich binnen het Benelux-gebied bevindt dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant.

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

Hoofdstuk 4. Oppositie

Artikel 2.14 Instellen van de procedure

1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
 - a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of
 - b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs.
2. De licentiehouder beschikt over hetzelfde recht indien hij daartoe van de merkhouder toestemming heeft verkregen.
3. Oppositie kan op een of meer oudere merken berusten.
4. De oppositie wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde rechten zijn betaald.

Artikel 2.15 Vertegenwoordiging bij oppositie

1. Behoudens lid 2, is niemand verplicht zich voor het Bureau te doen vertegenwoordigen.
2. Onverminderd de tweede zin van lid 3, moeten natuurlijke personen en rechtspersonen die op het grondgebied van de Europese Gemeenschap of Europese Economische Ruimte geen woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, zich doen vertegenwoordigen door een gemachtigde bij een overeenkomstig artikel 2.14 en 2.16 gevoerde oppositieprocedure.
3. Natuurlijke personen en rechtspersonen die op het grondgebied van de Europese Gemeenschap of Europese Economische Ruimte een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, kunnen in een oppositieprocedure optreden door tussenkomst van een werknemer die overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement een ondertekende volmacht bij het Bureau dient over te leggen. De werknemer van een rechtspersoon als bedoeld in dit lid kan ook handelen voor andere rechtspersonen die met deze rechtspersoon economisch verbonden zijn, ook indien die andere rechtspersonen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap of Europese Economische Ruimte geen woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben.
4. In geval van vertegenwoordiging kunnen optreden als gemachtigde:
 - a. een in het register bij het Bureau ingeschreven gemachtigde;
 - b. een advocaat die is ingeschreven op het tableau van de rechtbank of van de orde of op de lijst van stagiaires van een binnen het Benelux-gebied gelegen balie;
 - c. een advocaat die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte, die gerechtigd is zijn beroep uit te oefenen op het grondgebied van een der lidstaten en kantoor houdt in de Europese Gemeenschap of Europese Economische Ruimte;

d. een persoon die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte en die gerechtigd is tot optreden als vertegenwoordiger in het kader van oppositieprocedures voor het Bureau voor de harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen);

e. een persoon die de nationaliteit heeft van en kantoor houdt in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte en die voldoet aan de voorwaarde van een bijzondere beroepskwalificatie om te kunnen optreden als vertegenwoordiger in oppositieprocedures voor de centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte;

f. een persoon die de nationaliteit heeft van en kantoor houdt in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte en die sinds tenminste vijf jaar regelmatig optreedt als vertegenwoordiger in oppositieprocedures voor de centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte waar deze bevoegdheid niet afhankelijk is gesteld van een bijzondere beroepskwalificatie.

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. wanneer de oppositie op een merkdepot berust;

b. wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld;

c. tijdens de duur van de weigeringsprocedure op absolute gronden;

d. op gezamenlijk verzoek van partijen.

3. De oppositieprocedure wordt afgesloten:

a. wanneer de opposant niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden of binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge artikel 2.26, lid 2, sub a, vervallen kan worden verklaard;

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

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

d. wanneer het oudere merk niet meer geldig is.

In deze gevallen wordt een deel van de betaalde rechten 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. In het tegengestelde geval wordt de oppositie afgewezen. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat deze niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet meer vatbaar is voor voorziening in cassatie.

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.

Artikel 2.17 Beroep

1. Binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16, lid 4, kunnen partijen zich bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen.

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

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

Artikel 2.18 Oppositie tegen internationale depots

1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied kan binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie door het Internationaal Bureau, oppositie worden ingesteld bij het Bureau. De artikelen 2.14 en 2.16 zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Het Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende oppositie onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 2.14 tot en met 2.17 evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.

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

Hoofdstuk 5. Rechten van de houder

Artikel 2.19 Registratieplicht

1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

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

3. De bepalingen van deze titel laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.

Artikel 2.20 Beschermingsomvang

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

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

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

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

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

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

3. Met de voor de inschrijving der merken toegepaste rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren of diensten.

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

Artikel 2.21 Schadevergoeding en andere vorderingen

1. Onder dezelfde voorwaarden als in artikel 2.20, lid 1, kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling bedoelde gebruik lijdt.

2. De rechter die de schadevergoeding vaststelt:

a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden; of

b. kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het merk te gebruiken.

3. De rechter kan bij wijze van schadevergoeding op vordering van de merkhouder bevelen tot de afgifte aan de merkhouder, van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.

4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 2.20, lid 1, bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

5. De merkhouder kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouders instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 2.32, lid 4 en 5, toegekende bevoegdheid.

6. De merkhouder kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 2.20, voor zover de merkhouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.

Artikel 2.22 Nevenvorderingen

1. Onverminderd de aan de merkhouder wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de merkhouder de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.

2. De bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van zijn recht en omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.

3. Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet, kan de rechter op grond van deze bepaling tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een merkrecht inbreuk te maken, op vordering van de merkhouder een voorlopig bevel uitvaardigen:

a. strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een merkrecht, of

b. waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of

c. waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouder.

4. De rechter kan op vordering van de merkhouder in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

5. Het in lid 4 bedoelde bevel kan eveneens worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, de inbreukmakende diensten op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend.

6. De rechter kan op vordering van de merkhouder een bevel uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn merkrecht te maken.

7. De rechter kan, op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen.

Artikel 2.23 Beperking van het uitsluitend recht

1. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde:

a. van diens naam en adres;

b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c. van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven;

één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

2. Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.

3. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer 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 verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

Artikel 2.24 Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik

1. De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.

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

Hoofdstuk 6. Doorhaling, verval en nietigheid

Artikel 2.25 Doorhaling op verzoek

1. De houder van een Benelux-merk kan te allen tijde doorhaling van zijn inschrijving verzoeken.

2. Indien evenwel een licentie is ingeschreven, kan doorhaling van de inschrijving van het merk alleen worden verricht op gezamenlijk verzoek van de merkhouder en de licentiehouder. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing in het geval een pandrecht of beslag is ingeschreven.

3. De doorhaling geldt voor het gehele Benelux-gebied.

4. Een tot een deel van het Benelux-gebied beperkte afstand van de uit een internationaal depot voortvloeiende bescherming geldt voor het gehele gebied, niettegenstaande enige door de houder afgelegde verklaring van het tegendeel.

5. De vrijwillige doorhaling kan tot één of meer van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt.

Artikel 2.26 Verval van het recht

1. Het recht op het merk vervalt:

a. door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het merk;

b. door de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Benelux-gebied, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.

2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

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

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

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

3. Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;

b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;

c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouders.

Artikel 2.27 Inroepen van het verval

1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2.

2. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouders er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

3. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 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 het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a.

4. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het in artikel 2.28, lid 3, bepaalde de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a.

Artikel 2.28 Inroepen van de nietigheid

1. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:

a. van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;

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

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

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

e. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub a, b en g, geen merkrecht wordt verkregen.

f. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub c, geen merkrecht wordt verkregen op voorwaarde dat de nietigheid wordt ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving.

2. De rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1, sub b, c en d, na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.

3. Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d, e en f bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen:

a. van de inschrijving van het merk waarvan het depot in rangorde na het depot van een overeenstemmend merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3;

b. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d, e en f, geen merkrecht wordt verkregen; de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub d, moet worden ingeroepen binnen een termijn van drie jaren, te rekenen van de datum waarop de geldigheidsduur der eerdere inschrijving verstrijkt; de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub e en f moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving. Deze termijn van vijf jaren is niet van toepassing op inschrijvingen van merken als bedoeld in artikel 2.4, sub e, welke te kwader trouw zijn gedeponeerd.

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

Artikel 2.29 Rechtsverwerking wegens gedogen en invoeren van nietigheid

De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk invoeren ingevolge artikel 2.28, lid 3, sub a, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.

Artikel 2.30 Reikwijdte van de nietig- en vervallenverklaring en vrijwillige doorhaling

1. De nietigverklaring van een inschrijving, de vervallenverklaring van het recht op een merk of de vrijwillige doorhaling van een inschrijving moet het teken, dat het merk vormt, in zijn geheel betreffen.

2. De nietig- of vervallenverklaring moet tot één of meer van de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt, indien de grond voor de nietigheid of het verval slechts een deel van die waren of diensten betreft.

Hoofdstuk 7. Overgang, licentie en andere rechten

Artikel 2.31 Overgang

1. Het merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of 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.

Artikel 2.32 Licentie

1. Het merk kan voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven.

2. Het uitsluitend recht op een merk kan door de merkhouders ingeroepen worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren of diensten.

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

4. De licentiehouder is bevoegd in een door de merkhouders ingestelde vordering als bedoeld in artikel 2.21, lid 1 tot en met 4, tussens 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.

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

6. 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 merkhouder heeft verkregen.

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 rechten. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen.

Hoofdstuk 8. Collectieve merken

Artikel 2.34 Collectieve merken

1. Als collectieve merken worden beschouwd alle tekens, die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder gebruiken.

2. De houder mag geen gebruik maken van het merk voor waren die afkomstig zijn uit of voor diensten verleend door zijn eigen onderneming of een onderneming, aan welker bestuur of toezicht hij onmiddellijk of middellijk deelneemt.

3. Eveneens worden als collectieve merken beschouwd alle tekens die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen in het economisch verkeer tot aanduiding van de geografische herkomst van de waren of diensten. Een zodanig merk geeft de houder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van die tekens in het economisch verkeer in overeenstemming met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid; met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is de desbetreffende geografische benaming te gebruiken.

Artikel 2.35 Overeenkomstige toepassing

Behoudens bepaling van het tegendeel zijn individuele en collectieve merken aan dezelfde regelen onderworpen.

Artikel 2.36 Depot

1. Het uitsluitend recht op een collectief merk wordt slechts verkregen, indien het depot van het merk vergezeld gaat van een reglement op het gebruik en het toezicht.

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

Artikel 2.37 Reglement op het gebruik en toezicht

1. Het bij een collectief merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht moet de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of diensten vermelden, tot waarborg waarvan het merk bestemd is.
2. Het moet eveneens bepalen op welke wijze een deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze kenmerken wordt gehouden, met de bijhorende passende sancties.

Artikel 2.38 Uitzondering

Artikel 2.4, sub c, is niet van toepassing op de inschrijving van een collectief merk, dat door de vroegere houder van de inschrijving van een overeenstemmend collectief merk of door zijn rechtverkrijgende wordt verricht.

Artikel 2.39 Weigering van de inschrijving

Het Bureau mag het Benelux-depot van een collectief merk niet inschrijven, indien het bij dat merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht niet volgens de in artikel 2.36 gestelde voorwaarden is gedeponereerd.

Artikel 2.40 Wijziging reglement op het gebruik en toezicht

1. De houders van collectieve merken zijn verplicht van iedere wijziging van het bij het merk behorende reglement op het gebruik en het toezicht aan het Bureau kennis te geven.
2. Deze kennisgeving wordt door het Bureau ingeschreven.
3. De wijziging treedt niet in werking voor de kennisgeving bedoeld in lid 1 en 2.

Artikel 2.41 Personen die het merkrecht kunnen inroepen

1. Het recht om ter bescherming van een collectief merk in rechte op te treden komt uitsluitend toe aan de houder van dat merk.
2. Het reglement op het gebruik en het toezicht kan evenwel aan personen, aan wie het gebruik van het merk is toegestaan, het recht toekennen tezamen met de houder een vordering in te stellen of in een door of tegen deze aangevangen geding zich te voegen of tussen te komen.
3. Het reglement op het gebruik en het toezicht kan eveneens bepalen, dat de houder, die alleen optreedt, het bijzonder belang van de gebruikers van het merk kan laten gelden en in zijn eis tot schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van hen hebben geleden, kan opnemen.

Artikel 2.42 Inroepen van verval door belanghebbenden

1. Onverminderd het bij artikel 2.27 bepaalde, kan iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, het verval inroepen van het recht op een collectief merk, indien de houder het merk gebruikt onder de voorwaarden bedoeld in artikel 2.34, lid 2, of instemt met een gebruik in strijd met de bepalingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, dan wel zodanig gebruik gedooft.

2. Wordt het geding tot vervallenverklaring aanhangig gemaakt door het Openbaar Ministerie, dan is alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd.

3. Het aanhangig maken van het geding door het Openbaar Ministerie schorst ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding.

Artikel 2.43 Inroepen van de nietigheid door het Openbaar Ministerie

1. Onverminderd het bij artikel 2.28 bepaalde kan het Openbaar Ministerie de nietigheid inroepen van de inschrijving van een collectief merk wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht in strijd is met de openbare orde, of wanneer het niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 2.37.

2. Het Openbaar Ministerie kan eveneens de nietigheid inroepen van de wijzigingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, indien deze in strijd zijn met de openbare orde of met de bepalingen van artikel 2.37, of indien deze tot verzwakking van de door het reglement aan het publiek gegeven waarborgen leiden.

3. Alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg is bevoegd uitspraak te doen in deze gedingen; hij spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de nietig verklaarde inschrijvingen of van de nietig verklaarde wijzigingen.

Artikel 2.44 Gebruiksverbod

De collectieve merken, die zijn vervallen, nietig verklaard of doorgedaald, evenals die, ten aanzien waarvan vernieuwing niet is geschied en een herstel als bedoeld in artikel 2.38 is uitgebleven, mogen gedurende de drie jaren die volgen op de datum van de inschrijving van het verval, de nietigverklaring, de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur der niet vernieuwde inschrijving, onder geen beding worden gebruikt, behalve door degene die zich op een ouder recht op een individueel, overeenstemmend merk kan beroepen.

Hoofdstuk 9. Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken

Artikel 2.45 Rangorde

Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn van overeenkomstige toepassing in geval de inschrijving berust op een eerder depot van een Gemeenschapsmerk.

Artikel 2.46 Anciënniteit

Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn eveneens van toepassing op Gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de Gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Benelux-gebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgedaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken.

Artikel 2.47 Inroepen van de nietigheid of het verval van het oudere recht

Indien voor een Gemeenschapsmerk de anciënniteit van een ouder merkrecht wordt ingeroepen, kan de nietigheid of het verval van dat ouder recht worden ingeroepen, zelfs indien dat recht reeds is vervallen door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.

TITEL III: TEKENINGEN OF MODELLEN

Hoofdstuk 1. Tekeningen of modellen

Artikel 3.1 Tekeningen of modellen

1. Een tekening of model wordt beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft.
2. Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan.
3. Het uiterlijk van een voortbrengsel wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.
4. Onder voortbrengsel wordt verstaan elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen. Computerprogramma's worden niet als voortbrengsel aangemerkt.

Artikel 3.2 Uitzonderingen

1. Van de bescherming uit hoofde van deze titel zijn uitgesloten:
 - a. de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald;
 - b. de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om het voortbrengsel waarin de tekening of het model verwerkt is of waarop het toegepast is, mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden of om het in, rond of tegen een ander voortbrengsel te kunnen plaatsen, zodat elk van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen.
2. In afwijking van lid 1, sub b, worden de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die tot doel hebben binnen een modulair systeem de meervoudige samenvoeging of verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk te maken, beschermd door een modelrecht onder de in artikel 3.1, lid 1, gestelde voorwaarden.

Artikel 3.3 Nieuwheid en eigen karakter

1. Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd, indien er geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Tekeningen of modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.
2. Een tekening of model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model.

3. Voor de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter wordt een tekening of model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien deze tekening of dit model is gepubliceerd na inschrijving of op andere wijze, of is tentoongesteld, in de handel is gebracht of anderszins openbaar is gemaakt, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector, die in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte werkzaam zijn. De tekening of het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

4. Voor de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter wordt beschikbaarstelling voor het publiek van een tekening of model waarvoor op grond van een inschrijving aanspraak op bescherming wordt gemaakt, niet in aanmerking genomen, indien, binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van depot of de datum van voorrang:

a. de beschikbaarstelling is geschied door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op grond van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen, of

b. de beschikbaarstelling is geschied ten gevolge van misbruik jegens de ontwerper of diens rechtverkrijgende.

5. Onder het recht van voorrang wordt verstaan het recht als bedoeld in artikel 4 van het Verdrag van Parijs. Hierop kan een beroep gedaan worden door degene die op regelmatige wijze een aanvraag om een tekening of model of een gebruiksmodel heeft ingediend in een der landen die partij zijn bij genoemd verdrag of bij het TRIPS verdrag.

Artikel 3.4 Onderdelen van samengestelde voortbrengselen

1. Een tekening die of model dat is toegepast op of verwerkt in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt, wordt slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben:

a. voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft, en

b. voor zover deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter voldoen.

2. Onder samengesteld voortbrengsel wordt in deze titel verstaan een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden.

3. Normaal gebruik in de zin van lid 1, houdt het gebruik door de eindgebruiker in, met uitzondering van handelingen in verband met onderhoud of reparatie.

Artikel 3.5 Verrijging van het recht

1. Onverminderd het recht van voorrang wordt het uitsluitend recht op een tekening of model verkregen door de inschrijving van het depot, verricht binnen het Benelux-gebied bij het Bureau (Benelux-depot), of verricht bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).

2. Indien bij samenloop van depots het eerste depot niet wordt gevolgd door de publicatie als bedoeld in artikel 3.11, lid 2, van dit verdrag of in artikel 6, onder 3 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage, verkrijgt het latere depot de rang van eerste depot.

Artikel 3.6 Restricties

Binnen de in artikelen 3.23 en 3.24, lid 2, gestelde grenzen wordt geen recht op een tekening of model verkregen door de inschrijving indien:

- a. de tekening of het model in strijd is met een oudere tekening die of ouder model dat na de datum van depot of na de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar is gesteld en vanaf een aan deze datum voorafgaand tijdstip beschermd wordt door een uitsluitend recht dat voortvloeit uit een Gemeenschapsmodel, de inschrijving van een Benelux-depot dan wel door een internationaal depot;
- b. in de tekening of het model gebruik gemaakt wordt van een ouder merk zonder toestemming van de houder van dit merk;
- c. in de tekening of het model gebruik gemaakt wordt van een reeds bestaand auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de houder van dit auteursrecht;
- d. de tekening of het model oneigenlijk gebruik vormt van een van de in artikel 6^{ter} van het Verdrag van Parijs genoemde zaken;
- e. de tekening of het model in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één der Benelux-landen;
- f. de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model onvoldoende uit het depot blijken.

Artikel 3.7 Opeising van een depot

1. Binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van publicatie van de inschrijving van het depot, kan de ontwerper van de tekening of het model, dan wel degene die volgens artikel 3.8 als ontwerper wordt beschouwd, het recht op het Benelux-depot of de voor het Benelux-gebied uit het internationaal depot van die tekening of dat model voortvloeiende rechten opeisen, indien het depot zonder zijn toestemming door een derde is verricht; om dezelfde redenen kan hij te allen tijde de nietigheid inroepen van de inschrijving van dat depot of van die rechten. De vordering tot opeising moet bij het Bureau worden ingeschreven op verzoek van de eiser, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten.

2. Indien de in lid 1 bedoelde deposant gehele of gedeeltelijke doorhaling heeft verzocht van de inschrijving van het Benelux-depot of afstand heeft gedaan van de rechten, die voor het Benelux-gebied uit het internationaal depot voortvloeien, heeft deze doorhaling of afstand geen werking ten aanzien van de ontwerper of van degene die volgens artikel 3.8 als ontwerper wordt beschouwd onder voorbehoud van lid 3, mits het depot werd opgeëist binnen één jaar na de datum van publicatie van de doorhaling of afstand en vóór het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn van vijf jaren.

3. Indien in het tijdvak gelegen tussen de doorhaling of afstand bedoeld in lid 2, en de inschrijving van de vordering tot opeising, een derde te goeder trouw een voortbrengsel heeft geëxploiteerd dat hetzelfde uiterlijk vertoont, wordt dit voortbrengsel als rechtmatig in het verkeer gebracht beschouwd.

Artikel 3.8 Rechten van werk- en opdrachtgevers

1. Indien een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, de werkgever als ontwerper beschouwd.

2. Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

Hoofdstuk 2. Depot, inschrijving en vernieuwing

Artikel 3.9 Depot

1. Het Benelux-depot van tekeningen of modellen geschiedt hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Bureau, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten. Het Benelux-depot kan één of meer tekeningen of modellen bevatten (respectievelijk enkelvoudig en meervoudig depot). Er wordt onderzocht of de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van depot gestelde vereisten voldoen en de datum van het depot wordt vastgesteld. Aan de deposant wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de vastgestelde datum van depot dan wel van de gronden voor het niet toekennen van een depotdatum.
2. Indien bij het depot niet is voldaan aan de overige in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten, wordt de deposant 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. Het depot vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan de bepalingen van het uitvoeringsreglement.
4. Wanneer het depot geschiedt bij een nationale dienst, zendt deze het Benelux-depot door aan het Bureau, hetzij onverwijld na ontvangst van het depot, hetzij nadat is vastgesteld dat het depot voldoet aan de in lid 1 tot en met 3 gestelde vereisten.
5. Onverminderd de toepassing op Benelux-depots van artikel 3.13, kan het depot van een tekening of model geen aanleiding geven tot enig onderzoek naar de inhoud van het depot, waarvan de uitkomst de deposant door het Bureau zou kunnen worden tegengeworpen.

Artikel 3.10 Beroep op voorrang

1. Het beroep op het recht van voorrang wordt gedaan bij het depot of door een bijzondere verklaring, af te leggen bij het Bureau in de maand, volgende op het depot, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten.
2. Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht van voorrang vervallen.

Artikel 3.11 Inschrijving

1. Het Bureau schrijft onverwijld de Benelux-depots in, evenals de internationale depots die gepubliceerd zijn in het "Bulletin International des dessins ou modèles – International Design Gazette" ten aanzien waarvan de deposanten verzocht hebben dat zij hun werking zullen uitstrekken over het Benelux-gebied.
2. Onverminderd het bepaalde in artikelen 3.12 en 3.13, publiceert het Bureau overeenkomstig het uitvoeringsreglement zo spoedig mogelijk de inschrijvingen van Benelux-depots.
3. Indien de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model in de publicatie niet voldoende tot hun recht komen, kan de deposant, binnen de daartoe vastgestelde termijn, het Bureau verzoeken kosteloos een tweede publicatie te verrichten.
4. Vanaf de datum van publicatie van de tekening of het model kan het publiek kennis nemen van de inschrijving en van de bij het depot overgelegde stukken.

Artikel 3.12 Opschorting publicatie op verzoek

1. De deposant kan bij het verrichten van het Benelux-depot verzoeken de publicatie van de inschrijving op te schorten gedurende een periode die niet meer mag bedragen dan twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van het depot of vanaf de datum waarop het recht van voorrang is ontstaan.
2. Indien de deposant gebruik maakt van de in lid 1 geboden mogelijkheid schort het Bureau de publicatie op conform het verzoek.

Artikel 3.13 Strijd met openbare orde en goede zeden

1. Indien het Bureau oordeelt, dat op de tekening of het model artikel 3.6, sub e, van toepassing is schort hij de publicatie op.
2. Het Bureau stelt de deposant daarvan in kennis en verzoekt hem zijn depot binnen een termijn van twee maanden in te trekken.
3. Indien de belanghebbende na het verstrijken van deze termijn zijn depot niet heeft ingetrokken, verzoekt het Bureau zo spoedig mogelijk het Openbaar Ministerie een vordering in te stellen tot nietigverklaring van het depot.
4. Indien het Openbaar Ministerie van oordeel is dat er geen aanleiding bestaat tot het instellen van een dergelijke vordering of indien de vordering werd afgewezen bij een rechterlijke beslissing die niet meer vatbaar is voor verzet, noch beroep, noch voor voorziening in cassatie, gaat het Bureau onverwijld over tot publicatie van de inschrijving van de tekening of het model.

Artikel 3.14 Geldigheidsduur en vernieuwing

1. De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van vijf jaren te rekenen van de datum van het depot. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.24, lid 2, kan de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model noch gedurende de inschrijving, noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan worden gewijzigd.
2. De inschrijving kan voor vier achtereenvolgende termijnen van vijf jaren worden vernieuwd tot een maximale geldigheidsduur van 25 jaar.
3. Vernieuwing geschiedt door betaling van het daartoe vastgestelde recht. Dit recht 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 recht wordt betaald. De vernieuwing heeft effect vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.
4. De vernieuwing kan tot een deel van de in een meervoudig depot vervatte tekeningen of modellen worden beperkt.
5. Zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de eerste tot en met de vierde termijn van inschrijving herinnert het Bureau aan de datum van dat verstrijken door verzending van een kennisgeving aan de houder van de tekening of het model, en aan de derden van wie rechten op de tekening of het model in het register zijn ingeschreven.
6. Het Bureau verzendt deze kennisgevingen aan het laatste hem bekende adres van betrokkenen. Het niet-verzenden of niet-ontvangen van deze brieven ontslaat de houder niet van de verplichtingen voortvloeiend uit lid 3. Daarop kan noch in rechte noch ten opzichte van het Bureau beroep worden gedaan.

7. Het Bureau schrijft de vernieuwingen in en publiceert deze overeenkomstig het uitvoeringsreglement.

Artikel 3.15 Internationale depots

De internationale depots geschieden volgens de bepalingen van de Overeenkomst van 's-Gravenhage.

Hoofdstuk 3. Rechten van de houder

Artikel 3.16 Beschermingsomvang

1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder van een tekening of model zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model.

2. Onder gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden.

Artikel 3.17 Schadevergoeding en andere vorderingen

1. De houder kan op grond van het uitsluitend recht slechts schadevergoeding vorderen voor de in artikel 3.16 opgesomde handelingen, indien deze hebben plaatsgevonden na de in artikel 3.11 bedoelde publicatie, waarin de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model op voldoende wijze werden weergegeven.

2. De rechter die de schadevergoeding vaststelt:

a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model door de inbreuk heeft geleden; of

b. kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om de tekening of het model te gebruiken.

3. De rechter kan bij wijze van schadevergoeding op vordering van de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model bevelen tot de afgifte aan deze houder, van de goederen die een inbreuk maken op een tekening- of modelrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.

4. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 3.16, bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

5. De houder van het uitsluitend recht op een tekening of model kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 3.26, lid 4, toegekende bevoegdheid.

6. Vanaf de datum van depot kan een redelijke vergoeding gevorderd worden van degene die met wetenschap van het depot handelingen heeft verricht als bedoeld in artikel 3.16, voor zover de houder daarvoor uitsluitende rechten heeft gekregen.

Artikel 3.18 Nevenvorderingen

1. Onverminderd de aan de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een tekening- of modelrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.

2. De bepalingen van het nationale recht omtrent de middelen van bewaring van zijn recht en omtrent de rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten zijn van toepassing.

3. Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet, kan de rechter op grond van deze bepaling tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een tekening of modelrecht inbreuk te maken, op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model een voorlopig bevel uitvaardigen:

a. strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een tekening- of modelrecht, of

b. waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een tekening- of modelrecht wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of

c. waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een tekening- of modelrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de houder.

4. De rechter kan op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de houder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

5. Het in lid 4 bedoelde bevel kan eveneens worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, de inbreukmakende diensten op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend.

6. De rechter kan op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model een bevel uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn tekening- of modelrecht te maken.

7. De rechter kan, op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen.

Artikel 3.19 Beperking van het uitsluitend recht

1. Het uitsluitend recht op een tekening of model houdt niet in het recht zich te verzetten tegen:

a. handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden;

b. handelingen voor experimentele doeleinden;

c. handelingen bestaande in reproductie ter illustratie of ten behoeve van onderwijs, mits deze handelingen verenigbaar zijn met de eerlijke handelsgebruiken, zij niet zonder noodzaak afbreuk doen aan de normale exploitatie van de tekening of het model, en de bron wordt vermeld.

2. Het uitsluitend recht op een tekening of model houdt evenmin het recht in zich te verzetten tegen:

- a. de uitrusting van in een ander land geregistreerde vaartuigen en luchtvaartuigen die zich tijdelijk binnen het Benelux-gebied bevinden;
 - b. de invoer in het Benelux-gebied van vervangingsonderdelen en toebehoren ter reparatie van dergelijke vervoermiddelen;
 - c. reparaties aan dergelijke vervoermiddelen.
3. Het uitsluitend recht op een tekening of model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel houdt niet het recht in zich te verzetten tegen het gebruik van de tekening of het model voor reparatie van dit samengestelde voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven.
4. Het uitsluitend recht op een tekening of model houdt niet in het recht zich te verzetten tegen de in artikel 3.16 bedoelde handelingen die betrekking hebben op voortbrengselen die in één der lidstaten van de Europese Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht door de houder of met diens toestemming, of tegen handelingen als bedoeld in artikel 3.20.
5. De vorderingen kunnen geen betrekking hebben op voortbrengselen die vóór de datum van het depot in het Benelux-gebied in het verkeer werden gebracht.

Artikel 3.20 Recht van voorgebruik

1. Een recht van voorgebruik wordt toegekend aan de derde die, vóór de datum van het depot van een tekening of model of vóór de datum van voorrang, binnen het Benelux-gebied voortbrengselen heeft vervaardigd die hetzelfde uiterlijk vertonen als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken.
2. Hetzelfde recht wordt toegekend aan degene die onder dezelfde omstandigheden een begin heeft gemaakt met de uitvoering van zijn voornemen tot vervaardiging.
3. Dit recht wordt echter niet toegekend aan de derde, die de tekening of het model zonder toestemming van de ontwerper heeft nagemaakt.
4. Op grond van het recht van voorgebruik kan de houder daarvan de vervaardiging van bedoelde voortbrengselen voortzetten of, in het geval bedoeld in lid 2, een aanvang maken met deze vervaardiging en, niettegenstaande het uit de inschrijving voortvloeiende recht, alle andere in artikel 3.16 bedoelde handelingen verrichten, met uitzondering van invoer.
5. Het recht van voorgebruik kan slechts overgaan tezamen met het bedrijf waarin de handelingen, die hebben geleid tot het ontstaan van dat recht, hebben plaatsgevonden.

Hoofdstuk 4. Doorhaling, verval en nietigheid

Artikel 3.21 Doorhaling op verzoek

1. De houder van de inschrijving van een Benelux-depot kan te allen tijde de doorhaling van deze inschrijving verzoeken, behalve indien er rechten van derden bestaan, die bij overeenkomst zijn vastgelegd of in rechte worden vervolgd en welke ter kennis van het Bureau zijn gebracht.
2. Indien het een meervoudig depot betreft, kan de doorhaling betrekking hebben op een deel van de in dat depot vervatte tekeningen of modellen.
3. Indien een licentie is ingeschreven kan de doorhaling van de inschrijving van de tekening of het model slechts worden verricht op gezamenlijk verzoek van de houder van de inschrijving en de licentiehouder. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing in het geval een pandrecht of een beslag is ingeschreven.
4. De doorhaling geldt voor het gehele Benelux-gebied ondanks andersluidende verklaring.
5. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden eveneens ten aanzien van de afstand van de bescherming die voor het Benelux-gebied uit een internationaal depot voortvloeit.

Artikel 3.22 Verval van het recht

Behoudens het bepaalde in artikel 3.7, lid 2, vervalt het uitsluitend recht op een tekening of model:

- a. door vrijwillige doorhaling of door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het Benelux-depot;
- b. door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het internationaal depot of door afstand van rechten, die voor het Benelux-gebied uit het internationaal depot voortvloeien of door ambtshalve doorhaling van het internationaal depot, bedoeld in artikel 6, vierde lid, onder c, van de Overeenkomst van 's-Gravenhage.

Artikel 3.23 Inroepen van de nietigheid

1. Iedere belanghebbende met inbegrip van het Openbaar Ministerie kan de nietigheid inroepen van de inschrijving van een tekening of model indien:

a. de tekening of het model geen tekening of model is in de zin van artikel 3.1, lid 2 en 3;

b. de tekening of het model niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1, lid 1, en de artikelen 3.3 en 3.4;

c. de tekening of het model onder de toepassing van artikel 3.2 valt;

d. door die inschrijving krachtens artikel 3.6, sub e of f, geen recht op een tekening of model wordt verkregen.

2. Enkel de deposant of houder van een uitsluitend recht op een tekening of model dat voortvloeit uit een inschrijving van een Gemeenschapsmodel, een Benelux-inschrijving, of een internationaal depot, kan de nietigheid inroepen van de inschrijving van een met zijn recht strijdig jonger depot van een tekening of model, indien krachtens artikel 3.6, sub a, door de inschrijving geen recht op de tekening of het model wordt verkregen.

3. Enkel de houder van een ouder merkrecht of de houder van een ouder auteursrecht kan de nietigheid van de inschrijving van het Benelux-depot of de voor het Benelux-gebied uit het internationaal depot van die tekening of dat model voortvloeiende rechten inroepen, indien krachtens artikel 3.6, sub b, respectievelijk sub c, geen recht op de tekening of het model wordt verkregen.

4. Enkel de belanghebbende kan de nietigheid van de inschrijving van de tekening of het model inroepen, indien krachtens artikel 3.6, sub d, geen recht op de tekening of het model wordt verkregen.

5. Enkel de ontwerper van een tekening of model als bedoeld in artikel 3.7, lid 1, kan onder de voorwaarden genoemd in dat artikel de nietigheid inroepen van de inschrijving van een depot van de tekening of het model, dat zonder zijn toestemming is verricht door een derde.

6. De inschrijving van het depot van een tekening of model kan ook na verval of afstand nietig worden verklaard.

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

Artikel 3.24 Reikwijdte van de nietig- en vervallenverklaring en de vrijwillige doorhaling

1. Behoudens het bepaalde in lid 2, hebben de nietigverklaring, de vrijwillige doorhaling en de afstand steeds betrekking op de gehele tekening of het gehele model.

2. Wanneer de inschrijving van het depot van een tekening of model op grond van artikel 3.6, sub b, c, d of e, en artikel 3.23, lid 1, sub b en c, nietig kan worden verklaard, kan het depot worden gehandhaafd in gewijzigde vorm, indien de tekening of het model in die vorm aan de beschermingsvoorwaarden voldoet en de identiteit ervan behouden blijft.

3. De handhaving bedoeld in lid 2, kan erin bestaan dat een verklaring van de houder dat hij gedeeltelijk afziet van aanspraken op het recht, of een rechterlijke beslissing waarbij het recht gedeeltelijk nietig is verklaard en die niet meer vatbaar is voor verzet noch voor hoger beroep noch voor voorziening in cassatie, wordt ingeschreven.

Hoofdstuk 5. Overgang, licentie en andere rechten

Artikel 3.25 Overgang

1. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan overgaan.
2. Nietig zijn:
 - a. overdrachten onder levenden, die niet schriftelijk zijn vastgelegd;
 - b. overdrachten of andere overgangen, die niet op het gehele Benelux-gebied betrekking hebben.

Artikel 3.26 Licentie

1. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan voorwerp van een licentie zijn.
2. Het uitsluitend recht op een tekening of model kan door de houder daarvan ingeroepen worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin de tekening of het model mag worden gebruikt, de voortbrengselen waarvoor de licentie is verleend en de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte voortbrengselen.
3. De doorhaling van de inschrijving van de licentie in het register vindt slechts plaats op gezamenlijk verzoek van merkhouder en de licentiehouder.
4. De licentiehouder is bevoegd in een door de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model ingestelde vordering als bedoeld in artikel 3.17, lid 1 tot en met 4, tussen te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen. Een zelfstandige vordering als bedoeld in artikel 3.17, lid 1 tot en met 4, kan de licentiehouder slechts instellen indien hij de bevoegdheid daartoe van de houder van het uitsluitend recht heeft bedongen.
5. De licentiehouder heeft het recht de in artikel 3.18, 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 houder van het uitsluitend recht op een tekening of model heeft verkregen.

Artikel 3.27 Derdenwerking

De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel van de 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 rechten. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen.

Hoofdstuk 6. Samenloop met het auteursrecht

Artikel 3.28 Samenloop

1. Door de ontwerper van een krachtens de auteurswet beschermd werk aan een derde verleende toestemming tot het verrichten van een depot voor een tekening of model, waarin dat werk is belichaamd, houdt overdracht in van het op dit werk betrekking hebbende auteursrecht, voorzover bedoeld werk in die tekening of dat model is belichaamd.
2. De deposant van een tekening of model wordt vermoed tevens de houder te zijn van het desbetreffende auteursrecht; dit vermoeden geldt echter niet ten aanzien van de werkelijke ontwerper of zijn rechtverkrijgende.
3. Onverminderd de toepassing van artikel 3.25 houdt overdracht van het auteursrecht inzake een tekening of model tevens overdracht in van het recht op de tekening of het model en omgekeerd.

Artikel 3.29 Auteursrecht van werk- en opdrachtgevers

Wanneer een tekening of model onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 3.8 werd ontworpen, komt het auteursrecht inzake bedoelde tekening of model toe aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ontwerper wordt beschouwd.

TITEL IV: BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN

Hoofdstuk 1. Gemachtigdenregister

Artikel 4.1 Algemene bepalingen inzake het gemachtigdenregister

1. Het Bureau houdt, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, een register van merken- en tekeningen- of modellengemachtigden in stand, waaruit kan worden afgeleid wie ingevolge dit verdrag aan de eisen van vakbekwaamheid van merken- en tekeningen- of modellengemachtigde voldoet. Het register is voor iedereen kosteloos ter inzage.
2. In een register als bedoeld in lid 1 kan op verzoek worden ingeschreven iedereen die:
 - a. beschikt over een door de Raad van Bestuur erkend diploma of soortgelijk bewijsstuk, dan wel
 - b. beschikt over een door de Directeur-Generaal afgegeven getuigschrift waaruit blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd, dan wel
 - c. beschikt over een door de Directeur-Generaal verleende ontheffing van de plicht om een document als bedoeld sub a of b, over te leggen.
3. De Raad van Bestuur erkent een diploma als bedoeld in lid 2, sub a, indien hij oordeelt dat het door de organisatie, die in het diploma verstrekt, af te nemen examen leidt tot voldoende kennis van de Benelux regelgeving en de belangrijkste internationale regelingen met betrekking tot het merkenrecht en het tekeningen- of modellenrecht, evenals tot voldoende vaardigheid om deze te kunnen toepassen.

Artikel 4.2 Beroep tegen weigering tot inschrijving in het register of erkenning diploma

1. In geval van een weigering tot inschrijving of verlening van ontheffing of een doorhaling van een inschrijving in een register, dan wel een weigering tot erkenning of een intrekking van de erkenning van een diploma kan een belanghebbende zich binnen twee maanden na een dergelijke weigering, doorhaling of intrekking bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving in het register of een erkenning van een diploma te verkrijgen.
2. In het kader van deze procedure kan het Bureau vertegenwoordigd worden door een daartoe aangewezen personeelslid.
3. Tegen de beslissing van de appèlrechter staat voorziening in cassatie open, welke opschortende werking heeft.

Artikel 4.3 Misbruik door niet-ingeschreven personen

Het is anderen dan degenen die in een register als bedoeld in artikel 4.1, lid 1, zijn ingeschreven, verboden zichzelf in het economisch verkeer aan te duiden alsof zij in bedoeld register zouden zijn ingeschreven. Bij uitvoeringsreglement worden nadere regels gesteld.

Hoofdstuk 2. Overige taken van het Bureau

Artikel 4.4 Taken

Het Bureau is, behalve met de in de voorgaande titels opgedragen taken, belast met:

- a. het aanbrengen van wijzigingen in de depots en inschrijvingen, hetzij op verzoek van de houder, hetzij op grond van kennisgevingen van het Internationaal Bureau of van rechterlijke beslissingen, alsmede het zonedig daarvan verwittigen van het Internationaal Bureau;
- b. het publiceren van de inschrijvingen van de Benelux-depots van merken en tekeningen of modellen en alle andere vermeldingen voorgeschreven bij uitvoeringsreglement;
- c. het verstrekken op verzoek van iedere belanghebbende van afschriften van inschrijvingen;
- d. het aan eenieder op verzoek verstrekken van inlichtingen uit het register van merken- en tekeningen- of modellengemachtigden alsmede omtrent de bij of krachtens dit verdrag gegeven voorschriften ten aanzien van de registratie van merken- en tekeningen- of modellengemachtigden.

Hoofdstuk 3. Rechterlijke bevoegdheid

Artikel 4.5 Geschillenbeslechting

1. Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in gedingen, welke op dit verdrag zijn gegrond.
2. De niet-ontvankelijkheid die voortvloeit uit het ontbreken van de inschrijving van een depot van het merk of de tekening of het model, wordt opgeheven door inschrijving of vernieuwing van de inschrijving van het merk of de tekening of het model tijdens het geding.
3. De rechter spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen.

Artikel 4.6 Territoriale bevoegdheid

1. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid.
2. Indien de hierboven gegeven regelen niet toereikend zijn ter bepaling van de territoriale bevoegdheid, kan de eiser de zaak bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats of, indien hij geen woon- of verblijfplaats binnen het Benelux-gebied heeft, naar keuze bij de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg aanhangig maken.
3. De rechters passen de in lid 1 en 2 gegeven regelen ambtshalve toe en stellen hun bevoegdheid uitdrukkelijk vast.

4. De rechter, voor wie de hoofdvordering aanhangig is, neemt kennis van eisen in vrijwaring, van eisen tot voeging en tussenkomst en van incidentele eisen, alsmede van eisen in reconventie, tenzij hij onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil.

5. De rechters van één der drie landen verwijzen op vordering van één der partijen de geschillen, waarmede men zich tot hen heeft gewend, naar die van één der twee andere landen, wanneer deze geschillen daar reeds aanhangig zijn of wanneer zij verknocht zijn aan andere, aan het oordeel van deze rechters onderworpen geschillen. De verwijzing kan slechts worden gevorderd, wanneer de zaken in eerste aanleg aanhangig zijn. Zij geschiedt naar de rechter, bij wie de zaak het eerst bij een inleidend stuk aanhangig is gemaakt, tenzij een andere rechter terzake een eerdere uitspraak heeft gegeven, die niet louter een maatregel van orde is; in het eerste geval geschiedt de verwijzing naar die andere rechter.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 4.7 Rechtstreekse werking

Onderdanen van Benelux-landen, alsmede onderdanen van landen welke geen deel uitmaken van de door het Verdrag van Parijs opgerichte Unie, die woonplaats hebben in het Benelux-gebied of aldaar een daadwerkelijke en wezenlijke nijverheids- of handelsonderneming hebben, kunnen ingevolge dit verdrag, voor dit gehele gebied, de toepassing te hunnen voordele invoeren van de bepalingen van het Verdrag van Parijs, van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, van de Overeenkomst van 's-Gravenhage en het TRIPS verdrag.

Artikel 4.8 Ander toepasselijk recht

De bepalingen van dit verdrag doen geen afbreuk aan de toepassing van het Verdrag van Parijs, het TRIPS verdrag, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, de Overeenkomst van 's-Gravenhage alsmede de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht, waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit.

Artikel 4.9 Rechten en termijnen

1. Alle voor handelingen bij of door het Bureau verschuldigde rechten worden bepaald bij uitvoeringsreglement.
2. Alle voor handelingen bij of door het Bureau geldende termijnen, die niet in het verdrag zijn bepaald, worden bepaald bij uitvoeringsreglement.

TITEL V: OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 5.1 De Organisatie rechtsopvolger van de Bureaus

1. De Organisatie is de rechtsopvolger van het Benelux-Merkenbureau, ingesteld ingevolge artikel 1 van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962, en van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen, ingesteld ingevolge artikel 1 van het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966. Op de Organisatie gaan met ingang van de dag waarop dit verdrag in werking treedt, alle rechten en verplichtingen van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen over.

2. Met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit verdrag wordt het Protocol betreffende de rechtspersoonlijkheid van het Benelux-Merkenbureau en van het Benelux-Bureau voor tekeningen of modellen van 6 november 1981 ingetrokken.

Artikel 5.2 Beëindiging van de Benelux-verdragen inzake merken, tekeningen of modellen

Met ingang van de dag waarop dit verdrag in werking treedt, worden het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 en het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966 beëindigd.

Artikel 5.3 Eerbiediging van de bestaande rechten

De rechten die onder de eenvormige Beneluxwet op de merken onderscheidenlijk de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen bestonden, worden gehandhaafd.

Artikel 5.4 Openstelling per klasse van de oppositieprocedure

Artikel III van het protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken blijft van toepassing.

Artikel 5.5 Eerste uitvoeringsreglement

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.9, lid 2, zijn de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau en de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen bevoegd het eerste uitvoeringsreglement gezamenlijk vast te stellen.

TITEL VI: SLOTBEPALINGEN

Artikel 6.1 Bekrachtiging

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

Artikel 6.2 Inwerkingtreding

1. Dit verdrag treedt, onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3, in werking op de eerste dag van de derde maand, volgende op de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.
2. Artikel 2.15, hoofdstuk 1 van titel IV en artikel 4.4, sub d, treden in werking op een bij uitvoeringsreglement te bepalen datum, waarbij voor de inwerkingtreding van deze bepalingen verschillende data kunnen worden vastgesteld.
3. Artikel 5.5 wordt voorlopig toegepast.

Artikel 6.3 Duur van het verdrag

1. Dit verdrag wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
2. Dit verdrag kan worden opgezegd door ieder van de Hoge Verdragsluitende Partijen.
3. De opzegging wordt van kracht uiterlijk op de eerste dag van het vijfde jaar volgende op het jaar waarin de kennisgeving is ontvangen door de beide andere Hoge Verdragsluitende Partijen, of op een andere datum te bepalen door de Hoge Verdragsluitende Partijen gezamenlijk.

Artikel 6.4 Protocol inzake voorrechten en immuniteiten

Het protocol inzake voorrechten en immuniteiten vormt een wezenlijk onderdeel van dit verdrag.

Artikel 6.5 Uitvoeringsreglement

1. De uitvoering van dit verdrag wordt geregeld bij uitvoeringsreglement. Dit wordt bekendgemaakt in het officiële publicatieblad van ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen.
2. Indien de tekst van dit verdrag en het uitvoeringsreglement met elkaar in strijd zijn, geeft de tekst van het verdrag de doorslag.

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden dit verdrag hebben ondertekend en voorzien van hun zegel.

Gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België :

K. de Gucht

Voor het Groothertogdom Luxemburg :

J. Asselborn

Voor het Koninkrijk der Nederlanden :

B.R. Bot

Bijlage A

BESCHIKKING

van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie
houdende wijziging
van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen),
ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie als bedoeld in artikel 1.2 lid 2, sub a, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE),

Gelet op het bepaalde in artikel 1.7, lid 1, BVIE,

Bezield door de wens om in het BVIE de wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om de conformiteit met de richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG. L 157 van 30.4.2004 en PbEG. L 195 van 02/06/2004) te verzekeren,

Heeft het volgende beslist:

Artikel I

De in artikel 1 bedoelde wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen van Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Artikel II

Overeenkomstig artikel 1.7, lid 1, BVIE worden bovenstaande wijzigingen gepubliceerd in het officiële publicatieblad van ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen. Deze treden in werking op de eerste dag van de maand volgende op de laatste publicatie.

GEDAAN te Den Haag, op 1 december 2006.

De voorzitter van het Comité van Ministers,

B.R. BOT

