

**Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot opstelling  
van een Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom  
(merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005**

**M (2013) 3**

Het Benelux Comité van Ministers,

Gelet op artikel 6, lid 2, onder f) van het Verdrag van 17 juni 2008 tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie,

Gelet op artikel 1.7, lid 2 van het Benelux-verdrag van inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005,

Gelet op de Beschikking M(2011)9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot opstelling van een Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof,

Gelet op punt 4 van Aanbeveling 733/2 van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad van 18 juni 2005 tot herziening van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof en het antwoord op deze Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 20 november 2008,

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of Modellen) van 13 oktober 2006,

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

Heeft de tekst opgesteld van een Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Deze tekst is hierbij gevoegd.

Dit protocol zal worden voorgelegd aan de Verdragsluitende Partijen teneinde, na ondertekening, in werking te worden gesteld overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van ieder der Verdragsluitende Partijen.

GEDAAN te Luxemburg , op 27 september 2013

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

J. ASSELBORN



**Protocol houdende wijziging van het  
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom  
(merken en tekeningen of modellen)**

Het Koninkrijk België,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

Verwijzend naar de Beschikking M(2011)9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 8 december 2011 tot opstelling van een Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof;

Verwijzend naar punt 4 van Aanbeveling 733/2 van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad van 18 juni 2005 tot herziening van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, waarin wordt voorgesteld het Benelux-Gerechtshof de bevoegdheid te verlenen als beroeps- en cassatierechter voor beslissingen van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom op te treden;

Verwijzend naar het Antwoord op deze Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 20 november 2008, waarin steun voor punt 4 van de Aanbeveling wordt uitgesproken;

Overwegende dat het wenselijk is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 op een aantal punten te wijzigen, zodat de beroepszaken tegen beslissingen van het Benelux-Bureau inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) voortaan worden behandeld door het Benelux-Gerechtshof;

Na advies te hebben ingewonnen van het Benelux-Gerechtshof;

Komen overeen ten dien einde een Protocol te sluiten, dat luidt als volgt:



## Artikel I

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

**A.** Na artikel 1.15 wordt een nieuw artikel 1.15bis toegevoegd, luidende als volgt:

“Artikel 1.15bis - Beroep

1. Eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het Bureau in de uitvoering van zijn officiële taken ter toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing.

2. De Organisatie kan in procedures voor het Benelux-Gerechtshof die beslissingen van het Bureau betreffen, worden vertegenwoordigd door een daartoe aangewezen personeelslid.”

**B.** In artikel 2.8, lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De woorden “artikelen 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 en 2.17” worden vervangen door de woorden “artikelen 2.11, 2.14 en 2.16”.

2. De woorden “en de merkhouders in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving” komen te vervallen.

**C.** In artikel 2.10, lid 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De woorden “artikelen 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 en 2.17” worden vervangen door de woorden “artikelen 2.11, 2.14 en 2.16”.

2. De woorden “en de merkhouders in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving” komen te vervallen.

**D.** In artikel 2.11 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In lid 4 worden de woorden “in artikel 2.12” vervangen door de woorden “in artikel 1.15bis”.

2. In lid 5 worden de woorden “beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet langer vatbaar is voor voorziening in cassatie” vervangen door de woorden “enig rechtsmiddel”.

**E.** Artikel 2.12 wordt opgeheven.



F. In artikel 2.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In lid 2 worden de woorden "Artikel 2.11, lid 4" vervangen door de woorden "Artikel 2.11, lid 4 en 5".

2. Lid 3 en 4 worden opgeheven.

G. In artikel 2.16, lid 4 wordt de laatste zin vervangen door de volgende zinnen: "Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan de partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing."

H. Artikel 2.17 wordt opgeheven.

I. In artikel 2.18 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In lid 2 worden de cijfers "2.17" vervangen door "2.16".

2. Lid 3 wordt opgeheven.

J. In artikel 3.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Lid 3 komt als volgt te luiden: "Indien de belanghebbende na het verstrijken van deze termijn zijn depot niet heeft ingetrokken, weigert het Bureau de publicatie. Van de weigering tot publicatie geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing."

2. Lid 4 komt als volgt te luiden: "De weigering tot publicatie wordt eerst definitief nadat de beslissing van het Bureau niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Dit heeft de nietigheid van het depot tot gevolg."

## Artikel II

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





### Artikel III

Overeenkomstig artikel 1.7, lid 2, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) worden de in artikel I opgenomen wijzigingen ter instemming of goedkeuring aan de Hoge Verdragsluitende Partijen aangeboden. Dit Protocol zal bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

### Artikel IV

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging en ten vroegste op de datum waarop het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, opgesteld bij Beschikking M(2011)9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 8 december 2011, in werking is getreden.

### Artikel V

Op gerechtelijke procedures die zijn gericht tegen een beslissing van het Bureau die werd genomen voor de inwerkingtreding van het onderhavige Protocol, blijven de bepalingen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van toepassing zoals deze luiden op het moment dat de beslissing werd genomen.

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

GEDAAN TE Brussel, op 21 mei 2014, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België:



D. ACHTEN

Voor het Groothertogdom Luxemburg:



J.-G. WELFRING

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:



H.G.J. SCHUWER



## **Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)**

### **Algemeen**

Het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, opgesteld bij Beschikking M(2011)9 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 8 december 2011, maakt het mogelijk dat dat Hof rechtsprekende bevoegdheid uitoefent op specifieke gebieden. De Regeringen achten het wenselijk om van deze mogelijkheid gebruik te maken in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) ("BVIE") en te bepalen dat het Benelux-Gerechtshof voortaan de enige bevoegde instantie is voor beroepen tegen beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ("Bureau"), het uitvoerende orgaan van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom ("Organisatie").

Met deze centralisering van beroepen, die momenteel onder de bevoegdheid van verschillende rechtscolleges in de drie Beneluxlanden vallen, wordt met name beoogd dat dit een eenvormige rechtspraak zal bevorderen<sup>1</sup>. De gebruiker die beroep wil instellen tegen een beslissing van het Bureau, zoals bijvoorbeeld een weigering op absolute gronden of een oppositiebeslissing, wendt zich daarvoor dus voortaan tot één centrale instantie. Daarnaast kunnen besparingen in procedurele zin en tijdswinst worden gerealiseerd.

Alle wijzigingen in het onderhavige Protocol houden verband met de aanwijzing van het Benelux-Gerechtshof als bevoegde instantie. Enkele bepalingen van administratieve aard zijn enigszins anders geformuleerd of geschrapt, omdat zij betrekking hebben op zaken die al in het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof ("BenGH-Verdrag") zijn geregeld en in het BVIE dus daarop afgestemd moeten worden dan wel overbodig zijn geworden. De meeste wijzigingen spreken zodanig voor zich dat wordt volstaan met een kort artikelsgewijs commentaar.

### **Artikelsgewijs**

#### **A. Artikel 1.15bis**

Het nieuwe artikel 1.15bis heeft twee doelen. In de eerste plaats wordt het Benelux-Gerechtshof in één centrale bepaling op uniforme wijze aangewezen als bevoegde instantie voor beroepen tegen beslissingen van het Bureau. De bestaande specifieke bepalingen (artikel 2.12 voor het beroep tegen een weigering op absolute gronden en artikel 2.17 voor het beroep tegen een oppositiebeslissing) zijn hiermee overbodig geworden en worden daarom opgeheven. In de tweede plaats zorgt het artikel ervoor dat duidelijkheid wordt geschapen voor gevallen waarbij voorheen geen expliciete beroepsbepaling was opgenomen. Het Benelux-Gerechtshof wordt immers aangeduid als bevoegde rechterlijke instantie voor beroepen tegen *alle* eindbeslissingen die het Bureau in uitvoering van de titels II, III en IV van het BVIE neemt.

---

<sup>1</sup> In dit verband kan worden verwezen naar het antwoord van 20 november 2008 van het Comité van Ministers (doc. 733/4) op de aanbeveling tot herziening van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (doc. 733/2).

Hierbij wordt opgemerkt dat beroep alleen mogelijk is tegen een eindbeslissing van het Bureau, met andere woorden tegen een beslissing waartegen geen bezwaar meer bij het Bureau kan worden gemaakt en waarmee een procedure wordt beëindigd. Tegen tussenbeslissingen kan dus geen afzonderlijk beroep worden ingesteld. Uiteraard zal het Bureau de mogelijkheid van en termijn voor het instellen van beroep in zijn eindbeslissing vermelden. Verder wordt opgemerkt dat beroep alleen kan worden ingesteld door partijen in de procedure bij het Bureau en niet door derden die menen door een beslissing van het Bureau in hun belangen te zijn aangetast. Een derde die bijvoorbeeld meent dat op een merk van een ander een absolute weigeringsgrond van toepassing is, kan dus niet in beroep gaan tegen de beslissing van het Bureau om het merk in te schrijven. Wel kan hij zich in dat geval uiteraard tot de bevoegde nationale rechter (artikel 4.5 en 4.6 BVIE) wenden om de doorhaling van de inschrijving te vorderen.

Dat de Organisatie in procedures voor het Benelux-Gerechtshof kan worden vertegenwoordigd door een daartoe aangewezen personeelslid (lid 2), werd voorheen geregeld in het door het onderhavige Protocol opgeheven artikel 2.12.

#### **B. Artikel 2.8**

De wijzigingen in lid 2 vloeien voort uit (1) de opheffing van de artikelen 2.12 en 2.17 en (2) de invoering van artikel 1.15*bis*, waarin al in algemene termen wordt bepaald waarom in beroep kan worden verzocht. Vernietiging of herziening van een beslissing tot doorhaling van een inschrijving heeft uiteraard tot gevolg dat deze inschrijving gehandhaafd blijft. Met de onder (2) bedoelde wijziging is dus geen materieel verschil beoogd.

#### **C. Artikel 2.10**

De wijzigingen in lid 3 vloeien voort uit (1) de opheffing van artikelen 2.12 en 2.17 en (2) de invoering van artikel 1.15*bis*, waarin al in algemene termen wordt bepaald waarom in beroep kan worden verzocht. Vernietiging of herziening van een beslissing tot doorhaling van een inschrijving heeft uiteraard tot gevolg dat deze inschrijving gehandhaafd blijft. Met de onder (2) bedoelde wijziging is dus geen materieel verschil beoogd.

#### **D. Artikel 2.11**

De wijziging in lid 4 vloeit voort uit de opheffing van artikel 2.12 en de invoering van artikel 1.15*bis*. De wijziging in lid 5 is louter redactioneel en vloeit voort uit de in het BenGH-Verdrag gebruikte terminologie.

#### **E. Artikel 2.12**

Zoals hiervoor onder A. vermeld, wordt dit artikel opgeheven omdat het door invoering van het nieuwe artikel 1.15*bis* overbodig is geworden.

#### **F. Artikel 2.13**

De opheffing van lid 3 vloeit voort uit de opheffing van artikel 2.12. In verband hiermee wordt in lid 2 een verwijzing naar artikel 2.11, lid 5, opgenomen. Ook lid 4 wordt opgeheven; deze bepaling is overbodig geworden omdat dit reeds is geregeld in administratieve bepalingen met betrekking tot internationale merken (Overeenkomst en Protocol van Madrid).

### **G. Artikel 2.16**

De wijziging in de formulering van de laatste zin van lid 4 is louter redactioneel en vloeit voort uit de in het BenGH-Verdrag gebruikte terminologie. Verder wordt een verwijzing naar het nieuwe artikel 1.15*bis* toegevoegd. Tenslotte wordt vermeld dat het Bureau geen partij is in een beroep tegen een oppositiebeslissing. Dit stond al met zoveel woorden in de toelichting bij deze bepaling<sup>2</sup> en is later nog bevestigd door het Benelux-Gerechtshof<sup>3</sup>. De Regeringen achten het niettemin wenselijk om dit, teneinde elk mogelijk misverstand uit te sluiten, ook expliciet in de bepaling te vermelden.

### **H. Artikel 2.17**

Zoals hiervoor onder A. vermeld, wordt dit artikel opgeheven omdat het door invoering van het nieuwe artikel 1.15*bis* overbodig is geworden.

### **I. Artikel 2.18**

De wijziging in lid 2 vloeit voort uit de opheffing van artikel 2.17. Lid 3 wordt opgeheven; deze bepaling is overbodig geworden omdat dit reeds is geregeld in administratieve bepalingen met betrekking tot internationale merken (Overeenkomst en Protocol van Madrid).

### **J. Artikel 3.13**

Deze bepaling heeft betrekking op tekeningen of modellen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. De Regeringen achten het wenselijk dat ook voor deze gevallen niet langer de nationale instanties maar het Benelux-Gerechtshof bevoegd wordt. De bepaling voorziet er tevens in dat interventie door het Openbaar Ministerie verdwijnt en dat het Bureau voortaan de bevoegdheid krijgt om – zoals het die al sinds 1996 voor merkdepots heeft – een tekening of model op deze gronden te weigeren. Het Openbaar Ministerie behoudt overigens wel de mogelijkheid om in een later stadium de nietigheid in te roepen, wanneer het van mening is dat een tekening of model in strijd is met de openbare orde of goede zeden en dus ten onrechte is ingeschreven (artikel 3.23, lid 1, BVIE). Overigens is het sinds het bestaan van het Benelux modellenrecht (1975) nooit voorgekomen dat een depot wegens strijd met de openbare orde of goede zeden door de rechter is nietig verklaard, zodat niet valt te verwachten dat dit tot een noemenswaardige taakverzwaring voor het Bureau of het Benelux-Gerechtshof zal leiden.

---

<sup>2</sup> Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 bij het (toenmalige) artikel 6*septies*.

<sup>3</sup> BenGH, 26 juni 2009, A 2008/1 (Jtekt Corporation/Jacobs Trading-BOIE).

