

OPSTELLING
door het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie
van een Protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement
van de eenvormige Beneluxwet op de merken

M (2003) 2

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Gelet op artikel 19, b, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie,

Heeft de tekst opgesteld van een Protocol houdende wijziging van het
Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

Deze tekst is hierbij gevoegd.

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

GEDAAN te Den Haag, op 18 oktober 2003.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

J.G. de Hoop Scheffer

PROTOCOL

houdende wijziging van het uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken

De Regering van het Koninkrijk België,

De Regering van het Groothertogdom Luxemburg,

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

Verlangende het bij protocol van 20 november 1995 vastgestelde en bij protocol van 31 mei 2002 laatstelijk gewijzigde uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken te wijzigen,

Gelet op het protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken,

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel I

Het uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan artikel 1, lid 1, wordt een nieuw onderdeel h toegevoegd, luidend als volgt:

“h. in voorkomend geval, nummer en datum van een conform het bepaalde in artikel 6, onder B, van de eenvormige wet, binnen drie maanden voorafgaand aan het depot verricht of verzocht onderzoek naar eerdere inschrijvingen.”

2. In artikel 2 komen de onderdelen a en d te vervallen.

3. Artikel 3, lid 2, wordt vervangen door de volgende bepaling:

“2. De termijn bedoeld in artikel 6, onder A, tweede lid, van de eenvormige wet om te voldoen aan de overige gestelde vereisten, bedraagt minimaal een maand. Deze termijn kan ambtshalve en zal op verzoek worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.”

4. Artikel 3, lid 3, komt te vervallen.

5. Na artikel 3 wordt een nieuw artikel 3bis toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 3bis

1. Het Benelux-Bureau publiceert, conform het bepaalde in artikel 6, onder A, lid 5, van de eenvormige wet, de ingediende depots in een daarvoor bestemde rubriek onder vermelding van:
 - a. de dagtekening en het nummer van het depot;
 - b. naam en adres van de deposant;
 - c. in voorkomend geval, naam en adres van de gemachtigde;
 - d. de afbeelding van het merk;
 - e. de opgave van de waren en diensten, waarvoor het merk is bestemd onder vermelding van de nummers van de klassen van de internationale classificatie van waren en diensten, bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, waarin de waren en diensten worden gerangschikt;
 - f. in voorkomend geval, de vermelding dat het merk of een deel van het merk driedimensionaal is (marque plastique), onder andere dat het bestaat uit de vorm van de waar of van de verpakking;
 - g. in voorkomend geval de vermelding dat het een collectief merk betreft;
 - h. in voorkomend geval, de gegevens van de classificatie bedoeld in de Overeenkomst van Wenen van 12 juni 1973 tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken.
 - i. in voorkomend geval de door deposant opgegeven omschrijving van onderscheidende elementen;
 - j. in voorkomend geval, de vermelding van de kleur of kleuren, indien deposant deze als onderscheidend kenmerk van het merk verlangt;
 - k. in voorkomend geval dat er, overeenkomstig artikel 6, onder D, van de eenvormige wet een recht van voorrang werd ingeroepen, onder vermelding van datum, nummer en land van dit recht van voorrang. Daarbij wordt in voorkomend geval vermeld dat nog niet werd voldaan aan het vereiste van artikel 5, lid 3;
 - l. de datum waarop de termijn voor het instellen van een oppositie tegen het merk verstrijkt, tenzij, ingevolge artikel III van het protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, geen oppositie kan worden ingesteld.

2. Indien er in de publicatie van de gegevens van een depot, zoals vermeld in lid 1, een vergissing werd begaan die er toe zou kunnen leiden dat belanghebbenden over verkeerde informatie beschikten om te beslissen al dan niet oppositie in te stellen tegen het betreffende merk, verricht het Benelux-Bureau een gecorrigeerde publicatie. Daarmee gaat de termijn voor het instellen van oppositie tegen het depot opnieuw lopen.
3. In voorkomend geval wordt een naar aanleiding van de eerdere, ingevolge lid 2 gecorrigeerde, publicatie reeds ingestelde oppositie op verzoek van de opposant verder buiten behandeling gelaten. Dit verzoek dient te worden verricht voor het einde van de oppositietermijn die ingevolge het bepaalde in lid 2 opnieuw gaat lopen. In dat geval worden de reeds betaalde rechten gerestitueerd. Indien de opposant niet verzoekt zijn oppositie verder buiten behandeling te laten wordt deze, onverminderd het bepaalde hieromtrent in hoofdstuk XI, geacht tijdig en geldig te zijn ingesteld.”
6. In artikel 4 komen de leden 2 en 3 te vervallen.
7. In artikel 5, lid 2, wordt de laatste volzin vervangen door de volgende bepaling:
“De betaling van het in artikel 25, eerste lid, onder d, bedoelde recht dient gelijktijdig te worden verricht.”
8. In artikel 5, lid 3, komt het woord “gewaarmerkt” te vervallen.
9. In artikel 6, lid 2, komen de laatste twee volzinnen te vervallen.
10. Artikel 6, lid 3, wordt vervangen door de volgende bepaling:
“3. Indien de handhaving van het depot niet wordt bevestigd binnen de in het eerste lid gestelde termijn, worden de ontvangen stukken verder buiten behandeling gelaten.”
11. Aan artikel 7, lid 1, wordt een nieuw onderdeel g toegevoegd, luidend als volgt:
“g. de datum van inschrijving van het merk.”
12. Artikel 7, lid 3, wordt vervangen door de volgende bepaling:
“3. Het Benelux-Bureau geeft onverwijld uitvoering aan de in artikelen 6ter en 6septies van de eenvormige wet bedoelde rechterlijke beslissingen, zodra zij niet meer vatbaar zijn voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.”

13. Na artikel 7, lid 3, wordt een nieuw lid 4 toegevoegd, luidend als volgt:

“4. Als datum van inschrijving geldt de dag waarop het Benelux-Bureau vaststelt dat het depot voldoet aan alle in de eenvormige wet en het onderhavige reglement gestelde vereisten.”

14. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 7bis toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 7bis

1. Het in artikel 6, onder E, van de eenvormige wet bedoelde verzoek om onverwijld tot inschrijving van het depot over te gaan kan bij het depot of gedurende de inschrijvingsprocedure worden gedaan. Betaling van het in artikel 25, lid 1, onder i, bedoelde recht dient gelijktijdig te worden verricht.
2. Het Benelux-Bureau publiceert deze inschrijvingen in een daartoe bestemde rubriek, onder vermelding van de in artikel 7, lid 1 en 2, genoemde gegevens.
3. In voorkomend geval wordt bij de in lid 2 bedoelde publicatie de datum vermeld waarop de termijn voor het instellen van een oppositie tegen het merk verstrijkt, tenzij, ingevolge artikel III van het protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, geen oppositie kan worden ingesteld. De leden 2 en 3 van artikel 3bis zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Het Benelux-Bureau publiceert in een daarvoor bestemde rubriek zijn besluiten om over te gaan tot doorhaling van de inschrijving ingevolge het bepaalde in artikel 6, onder E, van de eenvormige wet. Deze publicatie vindt eerst plaats nadat het besluit tot doorhaling niet langer vatbaar is voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.”

15. Artikel 9, lid 3, onder a, komt te vervallen.

16. Na artikel 9, lid 3, wordt een nieuw lid 4 toegevoegd, luidend als volgt:

“4. Bij het verzoek tot vernieuwing dient betaling van de in artikel 25, lid 1, onder b en h, bedoelde rechten te worden verricht.”

17. Artikel 10, lid 2, wordt vervangen door de volgende bepaling:

“2. Indien binnen deze termijn niet aan de vereisten is voldaan, wordt de verzoeker medegedeeld, dat de inschrijving niet vernieuwd wordt.”

18. Artikel 12, lid 1, wordt vervangen door de volgende bepaling:

“1. Betreffende de internationale depots ten aanzien waarvan de deposanten verzocht hebben dat zij hun werking zullen uitstrekken over het Beneluxgebied, schrijft het Benelux-Bureau, onverminderd het bepaalde in artikel 12bis, in het register in de van het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom komende kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 8 en 17 van de eenvormige wet.”

19. Artikel 12, lid 2, komt te vervallen.

20. Artikel 12, lid 5, wordt vervangen door de volgende bepaling:

“5. Het Benelux-Bureau geeft onverwijld uitvoering aan de in artikelen 6ter en 6septies van de eenvormige wet bedoelde rechterlijke beslissingen, zodra zij niet meer vatbaar zijn voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.”

21. Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 12bis toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 12bis

1. Als datum van inschrijving van internationale depots geldt de dag waarop het Benelux-Bureau vaststelt dat het internationale depot voldoet aan alle in de eenvormige wet en het onderhavige reglement gestelde vereisten.
2. Het Benelux-Bureau publiceert het nummer en de datum van inschrijving van internationale depots in een daartoe bestemde rubriek.
3. Het Benelux-Bureau publiceert in een daartoe bestemde rubriek de inschrijvingen van internationale depots ingevolge artikel 8, lid 5, van de eenvormige wet en zijn besluiten om over te gaan tot doorhaling van deze inschrijvingen. De publicatie van de doorhaling vindt eerst plaats nadat het besluit tot doorhaling niet langer vatbaar is voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.”

22. Artikel 13, lid 2, wordt vervangen door de volgende bepaling:

“2. In voorkomend geval dient de deposant die zich tegen de voorlopige weigering verzet, binnen de in het eerste lid gestelde termijn een gemachtigde aan te wijzen of een correspondentieadres zoals bedoeld in artikel 16, vierde lid, aan te geven.”

23. Artikel 13, lid 3, komt te vervallen.

24. Artikel 14, lid 4, wordt vervangen door de volgende bepaling:

“4. Bij deze aanvragen en verzoeken dient betaling van de ingevolge de Overeenkomst van Madrid terzake verschuldigde rechten te worden verricht, voor zover deze niet rechtstreeks aan het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom worden voldaan, alsmede betaling van het in artikel 25, derde lid, onder e, bedoelde recht, indien dit verschuldigd is.”

25. Artikel 15, lid 1, wordt gewijzigd als volgt:

- a. De eerste volzin wordt vervangen door de volgende bepaling:
“Onverminderd het bepaalde in de artikelen 42 en 44, moeten alle aan het Benelux-Bureau of aan de nationale diensten over te leggen stukken duidelijk leesbaar in het Nederlands of het Frans zijn gesteld.”
- b. In de Nederlandse taalversie wordt in de laatste volzin het woord “begeleid” vervangen door het woord “vergezeld”.

26. Artikel 15, lid 2, wordt vervangen door de volgende bepaling:

“2. De aan het Benelux-Bureau of de nationale diensten over te leggen stukken kunnen worden verzonden per telefax; zij kunnen eveneens worden overgelegd met behulp van elektronische middelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15bis.”

27. Na artikel 15 wordt een nieuw artikel 15bis toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 15bis

1. Het indienen van depots, van aanvragen om internationale inschrijving, van verzoeken tot aantekeningen van wijzigingen in het register, van verzoeken tot vernieuwing van inschrijvingen en het instellen van oppositieprocedures kan eveneens langs elektronische weg gedaan worden. Dit kan alleen door gebruik te maken van software die voor het verrichten van die specifieke handeling door het Benelux-Bureau beschikbaar is gesteld. Indien voor het verrichten van een van voornoemde handelingen geen software door het Benelux-Bureau beschikbaar is gesteld is indiening langs elektronische weg niet mogelijk.
2. Stukken, bewijsstukken en bijlagen die de in lid 1 genoemde handelingen vergezellen dienen te voldoen aan het daaromtrent bij toepassingsreglement bepaalde. Indien een stuk wordt ingediend dat niet voldoet aan het bij toepassingsreglement bepaalde wordt het geacht niet te zijn ontvangen door het Benelux-Bureau.
3. De Raad van Bestuur kan aanvullende regels stellen voor elektronische communicatie.”

28. Artikel 16 wordt vervangen door de volgende bepaling:

“Artikel 16

1. Diegene die als gemachtigde bij het Benelux-Bureau of een nationale dienst optreedt dient een woonplaats of zetel te hebben binnen de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte en een volmacht over te leggen.
2. Het neerleggen van een algemene volmacht bij het Benelux-Bureau of bij een nationale dienst geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het toepassingsreglement; de betaling van het recht als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder j, dient gelijktijdig te worden verricht.
3. In de gevallen, waarin een gemachtigde is aangewezen, wordt elke mededeling ten aanzien van handelingen, waartoe de volmacht strekt, aan hem gericht.
4. Hij, die binnen de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte geen zetel of woonplaats heeft noch een gemachtigde heeft aangewezen, moet aldaar een correspondentieadres aangeven in de gevallen waarin dit in dit reglement is aangegeven.”

29. In artikel 17 komen de leden 3 en 4 te vervallen.

30. Artikel 17bis komt te vervallen.

31. Artikel 18, lid 2, wordt vervangen door de volgende bepaling:

“2. Indien binnen de gestelde termijn niet is voldaan aan de in het eerste lid bedoelde bepalingen, worden de ontvangen stukken verder buiten behandeling gelaten.”

32. Artikel 19 wordt vervangen door de volgende bepaling:

“Artikel 19

1. De bevoegde instantie bevestigt de ontvangst van elk stuk dat bestemd is voor inschrijving in het Benelux-register of in het register van de internationale inschrijvingen gehouden bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom.
2. Ieder stuk wordt bij ontvangst door de bevoegde instantie gedagtekend onder vermelding van uur, dag, maand en jaar van ontvangst.

3. Stukken, die na sluitingstijd van de dienst zijn ontvangen, worden geacht te zijn ontvangen te twaalf uur des avonds van dezelfde dag.
4. Het Benelux-Bureau registreert de verzending en ontvangst van stukken. Deze registratie vormt, behoudens tegenbewijs, het bewijs van verzending en ontvangst en van het moment waarop dit heeft plaatsgevonden."

33. In artikel 20, lid 3, wordt tussen de woorden "18, eerste lid," en "zullen stukken" de zinsnede "en de in hoofdstuk XI bedoelde termijnen," tussengevoegd.

34. Artikel 22 wordt vervangen door de volgende bepaling:

"Artikel 22

Het Benelux-Bureau en de nationale diensten stellen de in dit reglement bedoelde formulieren, al dan niet in elektronische vorm, ter beschikking van belanghebbenden."

35. Artikel 24, lid 2, wordt vervangen door de volgende bepaling:

"2. Dit blad bevat uitsluitend in de taal waarin de inschrijving plaatsgevonden heeft:

- a. alle ingeschreven gegevens betreffende Beneluxdepots, bedoeld in de artikelen 3bis, 7, 7bis, 8 en 11;
- b. alle ingeschreven gegevens betreffende internationale depots, bedoeld in de artikelen 12 en 12bis."

36. Artikel 25 wordt vervangen door de volgende bepaling:

"Artikel 25

1. Het bedrag van de rechten of vergoedingen wordt ten aanzien van de verschillende hierna vermelde handelingen betreffende Beneluxdepots als volgt vastgesteld:

- a. het depot van een merk:
 1. een basisrecht van € ¹voor een individueel merk;
 2. een basisrecht van € voor een collectief merk;
 3. een supplement van € voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt;
 4. in de in artikel 1, lid 1, onder h, bedoelde situatie wordt een bedrag ter hoogte van het bedrag bepaald onder c in mindering gebracht op de verschuldigde rechten en vergoedingen;

¹ de bedragen die hier moeten worden ingevuld zullen door de Raad van Bestuur worden vastgesteld.
N.B.: voor de bedragen, gelieve de website van het BENELUX-MERKENBUREAU te raadplegen
www.bmb-bbm.org

- b. de vernieuwing van de inschrijving van het depot:
 - 1. een basisbedrag van € 'voor een individueel merk;
 - 2. een basisbedrag van € voor een collectief merk;
 - 3. een supplement van € voor iedere klasse van waren en diensten
boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de
waren en diensten worden gerangschikt;

- c. een onderzoek als bedoeld in artikel 9 van de eenvormige wet:
 - 1. een basisbedrag van € ;
 - 2. een supplement van € voor iedere klasse van waren en diensten
boven de derde klasse van de internationale classificatie waarin de
waren en diensten worden gerangschikt;

- d. de inschrijving van de in artikel 6, onder D, van de eenvormige wet
bedoelde bijzondere verklaring betreffende het recht van voorrang:
€ per merk;

- e. de inschrijving van een overdracht of overgang, een licentie, een pandrecht
of een beslag: € ; indien deze inschrijving wordt verzocht voor
verscheidene merken: € voor elk volgend merk, met een maximum
van het bedrag verschuldigd voor vijf merken;

- f. de inschrijving van de aanwijzing van een gemachtigde na inschrijving
van het depot: € ;
indien de inschrijving wordt verzocht voor verscheidene merken:
€ voor elk volgend merk, met een maximum van het bedrag
verschuldigd voor vijf merken;

- g. de inschrijving van een beperking van de lijst van waren en diensten, behalve
bij gelegenheid van de vernieuwing van de inschrijving: € ;

- h. een supplement van € voor de publicatie van de beschrijving bedoeld
in artikel 1, zesde lid;

- i. een spoedinschrijving overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, onder E,
van de eenvormige wet: € ;

- j. het neerleggen van een algemene volmacht: € .

2. Vervallen.

3. Voor de hierna vermelde handelingen dient een recht of een vergoeding te worden betaald, waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld:

- a. de inlichtingen bedoeld in artikel 21, eerste lid: € welk bedrag wordt
vermeerderd met € voor ieder uur, dat het bijeenzoeken en het op
schrift stellen van de gevraagde gegevens de duur van één uur te boven
gaat;

- b. de afschriften van een inschrijving: € per inschrijving en voor alle
overige afschriften € per bladzijde;
 - c. gewaarmerkte afschriften van een inschrijving: € per inschrijving
en voor alle overige gewaarmerkte afschriften € per bladzijde;
 - d. de bewijzen van voorrang bedoeld in artikel 21, derde lid: € ;
 - e. aanvragen om internationale inschrijving en tot vernieuwing van de
internationale inschrijving: € ;
 - f. herstel na de inschrijving op verzoek van de houder van het depot van aan
hemzelf te wijten schrijffouten: € ;
indien het herstel verscheidene depots betreft van eenzelfde houder:
€ voor elk volgend depot;
 - g. vervallen.
4. Het extra-recht als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de eenvormige wet bedraagt
€ .
5. De Raad van Bestuur stelt de hoogte vast van de vergoedingen voor handelingen die
niet voorzien zijn in dit uitvoeringsreglement.
6. Betaling geschiedt overeenkomstig de voorschriften van het toepassingsreglement.”
37. In artikel 34, lid 1, onder c, worden de woorden “het Beneluxgebied” vervangen door
“de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte”.
38. Na hoofdstuk X wordt een nieuw hoofdstuk XI toegevoegd, luidend als volgt:

“HOOFDSTUK XI Oppositie

Artikel 36

1. De oppositie wordt ingediend door middel van een bij toepassingsreglement vastgesteld formulier, dat de volgende gegevens bevat:

- a. de naam en het adres van opposant;
- b. in voorkomend geval, de vermelding dat opposant optreedt in de hoedanigheid van licentiehouder van het oudere merk;
- c. gegevens ter identificatie van het oudere merk;
- d. de waren of diensten waarop de oppositie berust. Indien een dergelijke vermelding ontbreekt wordt de oppositie verondersteld te berusten op alle waren en diensten waarop het oudere merk betrekking heeft;
- e. gegevens ter identificatie van het merk waartegen de oppositie is gericht;
- f. de waren of diensten waartegen de oppositie is gericht. Indien een dergelijke vermelding ontbreekt, wordt de oppositie verondersteld te zijn gericht tegen alle waren en diensten waarop het geopponeerde merk betrekking heeft;
- g. gegevens omtrent het taalgebruik overeenkomstig de artikelen 40 tot en met 42.

2. In voorkomend geval dienen stukken te worden overgelegd die de bevoegdheid van de licentiehouder aantonen.

3. Op het formulier dienen in voorkomend geval naam en adres van de gemachtigde, of het in artikel 16, vierde lid, bedoelde correspondentie-adres te worden vermeld.

4. De in lid 1, onder d en f, bedoelde gegevens dienen op het formulier slechts door opgave van de nummers van de waren- of dienstenklassen te worden vermeld. De waren of diensten waarop de oppositie berust of waartegen deze is gericht kunnen bij de in artikel 37, lid 1, onder c bedoelde onderbouwing door de opposant worden beperkt.

Artikel 37

1. De oppositie wordt volgens de volgende procedure behandeld:

- a. het Benelux-Bureau beslist overeenkomstig artikel 38 of de oppositie ontvankelijk is en stelt partijen of in het in artikel 8bis van de eenvormige wet bedoelde geval de opposant en het Internationaal Bureau hiervan in kennis;
- b. de procedure vangt twee maanden na de kennisgeving van ontvankelijkheid aan. Het Benelux-Bureau stuurt partijen een mededeling van aanvang van de procedure;

- c. de opposant beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de onder b bedoelde mededeling van aanvang van de procedure om de oppositie met argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen of, in voorkomend geval, stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt. Bij gebreke daarvan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten;
 - d. het Benelux-Bureau stuurt de argumenten van opposant naar de verweerder, en stelt hem een termijn van twee maanden om schriftelijk te reageren en eventueel bewijzen van gebruik te vragen;
 - e. in voorkomend geval wordt opposant een termijn van twee maanden gesteld om de gevraagde bewijzen van gebruik over te leggen;
 - f. indien er bewijzen van gebruik worden overgelegd zendt het Benelux-Bureau deze door naar de verweerder en stelt hem een termijn van twee maanden om schriftelijk te reageren op de bewijzen van gebruik en, in voorkomend geval, op de argumenten van opposant;
 - g. indien het Benelux-Bureau het nuttig acht kan het een of meer partijen verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen;
 - h. er kan een mondelinge behandeling worden gehouden overeenkomstig artikel 47;
 - i. het Benelux-Bureau neemt een beslissing. Indien een oppositie die op verscheidene oudere merken berust op basis van één van deze merken wordt toegewezen, neemt het Benelux-Bureau over de overige ingeroepen merken geen beslissing.
2. In voorkomend geval dient verweerder, binnen de in het eerste lid onder d gestelde termijn, een gemachtigde aan te wijzen of een correspondentieadres zoals bedoeld in artikel 16, vierde lid, aan te geven.

Artikel 38

De oppositie is ontvankelijk wanneer zij is ingediend binnen de in artikel 6quater, lid 1, of 8bis, lid 1, van de eenvormige wet genoemde termijn, voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 36, lid 1, onder a tot en met f, van dit reglement en artikel 6quater, lid 4, van de eenvormige wet, en is gericht tegen een merk dat betrekking heeft op tenminste een voor oppositie opengestelde klasse van waren of diensten.

Artikel 39

1. Indien het Benelux-Bureau vaststelt dat de akte van oppositie niet voldoet aan andere vereisten dan die bedoeld in artikel 38, doet hij hiervan mededeling aan de opposant en stelt hem een termijn van twee maanden om de vastgestelde gebreken op te heffen. Indien deze gebreken niet tijdig worden opgeheven, wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten.
2. Indien het Benelux-Bureau vaststelt dat andere door partijen ingediende stukken dan bedoeld in lid 1 niet voldoen aan de in dit reglement bedoelde vereisten, doet hij hiervan mededeling aan de betreffende partij en stelt hem een termijn van twee maanden om de vastgestelde gebreken op te heffen. Indien deze gebreken niet tijdig worden opgeheven, wordt het betreffende stuk geacht niet te zijn ingediend.

Artikel 40

1. De proceduretaal is een van de talen van het Benelux-Bureau: het Nederlands of het Frans. Zij wordt vastgesteld op de volgende wijze:
 - a. de proceduretaal is de taal van het depot van verweerder. Niettemin, indien dit depot een internationaal depot is, is de proceduretaal de taal van het Benelux-Bureau die wordt gekozen door de verweerder binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid. Bij het uitblijven van een keuze is de proceduretaal het Frans;
 - b. in afwijking van het onder a bepaalde kunnen partijen gezamenlijk kiezen voor de andere taal van het Benelux-Bureau.
2. De in lid 1, onder b, vermelde keuze voor een proceduretaal wordt gemaakt als volgt:
 - a. de opposant geeft bij de akte van oppositie de taal van het Benelux-Bureau aan die zijn voorkeur heeft als proceduretaal;
 - b. indien de verweerder zich kan verenigen met de taalkeuze van opposant deelt hij dit binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie mede.
3. Het Benelux-Bureau deelt de proceduretaal mede aan partijen.
4. De oppositiebeslissing wordt opgesteld in de proceduretaal.

Artikel 41

1. De vaststelling van de proceduretaal laat onverlet de mogelijkheid van partijen om zich in de oppositieprocedure te bedienen van de andere taal van het Benelux-Bureau dan de proceduretaal.

2. Indien een van de partijen argumenten indient in de taal van het Benelux-Bureau die niet de proceduretaal is, vertaalt het Benelux-Bureau deze argumenten in de proceduretaal, tenzij de wederpartij heeft aangegeven geen prijs te stellen op vertaling.
3. Op verzoek van een partij vertaalt het Benelux-Bureau de in de proceduretaal ingediende argumenten van de wederpartij in de andere taal van het Benelux-Bureau.
4. Op verzoek van een partij vertaalt het Benelux-Bureau de oppositiebeslissing in de andere taal van het Benelux-Bureau.
5. Vertaling kan worden verzocht bij indiening van de akte van oppositie of bij de mededeling van verweerder als bedoeld in artikel 40, lid 2, onder b.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 42 worden argumenten die niet in een van de talen van het Benelux-Bureau zijn ingediend als niet-ingediend beschouwd.
7. Indien argumenten ingevolge dit artikel door het Benelux-Bureau worden vertaald, geldt het document in de taal waarin het werd ingediend als authentiek.

Artikel 42

1. De vaststelling van de proceduretaal laat onverlet dat partijen de mogelijkheid hebben in de oppositieprocedure argumenten in het Engels uit te wisselen, indien zij dit gezamenlijk wensen.
2. De gezamenlijke keuze voor gebruik van het Engels wordt als volgt gedaan:
 - a. opposant geeft bij indiening van de akte van oppositie aan dat hij zich, indien verweerder hiermee akkoord gaat, in het Engels wenst uit te drukken;
 - b. verweerder maakt bij zijn mededeling als bedoeld in artikel 40, lid 2, onder b, kenbaar dat hij met het gebruik van het Engels akkoord gaat.
3. Indien het Benelux-Bureau vaststelt dat er een gezamenlijke keuze voor het gebruik van het Engels is gemaakt wordt dit medegedeeld aan partijen.
4. In geval van een gezamenlijke keuze voor het Engels worden argumenten die in een andere taal worden ingediend als niet-ingediend beschouwd en verricht het Benelux-Bureau geen vertaling van de argumenten van partijen.

Artikel 43

1. Tot de aanvang van de procedure kunnen de ingevolge de artikelen 40 en 42 gemaakte keuzen op gezamenlijk verzoek van partijen worden gewijzigd.
2. Gedurende de oppositieprocedure kan elke partij schriftelijk te kennen geven niet langer prijs te stellen op vertaling door het Benelux-Bureau bedoeld in artikel 41.

Artikel 44

Het bepaalde in de artikelen 40 tot en met 43 laat onverlet dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. De stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Benelux-Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn.

Artikel 45

De inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 6sexies, onder A, van de eenvormige wet houdt met name in dat:

- a. een afschrift van elk relevant stuk dat bij het Benelux-Bureau door een partij wordt ingediend naar de andere partij wordt verzonden, ook indien de oppositie niet ontvankelijk is. Indien ingediende argumenten ingevolge het bepaalde in artikel 41 door het Benelux-Bureau worden vertaald zal doorzending plaatsvinden tezamen met deze vertaling;
- b. een afschrift van elk relevant stuk dat het Benelux-Bureau aan een partij zendt tevens aan de andere partij wordt gezonden;
- c. de oppositiebeslissing slechts kan worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren;
- d. argumenten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd;
- e. het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen;
- f. de oppositiebeslissing schriftelijk opgesteld, gemotiveerd en naar partijen gestuurd wordt.

Artikel 46

1. Indien de procedure ingevolge artikel 6sexies, onder B, van de eenvormige wet wordt opgeschort doet het Benelux-Bureau hiervan mededeling aan partijen, onder vermelding van de grond van opschorting.
2. Indien de grond voor opschorting is opgeheven wordt de procedure voortgezet. Het Benelux-Bureau deelt dit mede aan partijen, vermeldt hierbij welke handelingen op het betreffende moment in de procedure dienen te worden verricht en stelt hiervoor in voorkomend geval een aanvullende termijn.
3. Opschorting op gezamenlijk verzoek geschiedt voor een periode van twee maanden, en kan met telkens eenzelfde periode worden verlengd.

4. Voor de opschorting op gezamenlijk verzoek en de verlenging daarvan is het in artikel 52, eerste lid, onder b, bedoelde recht verschuldigd. Indien niet wordt betaald bij het verzoek tot opschorting stelt het Benelux-Bureau daarvoor een termijn van een maand. Indien niet of te laat wordt betaald wordt de procedure overeenkomstig lid 2 voortgezet.
5. Opschorting van de oppositieprocedure ontheft partijen niet van de verplichtingen die zij hebben ingevolge artikel 39.

Artikel 47

1. Een mondelinge behandeling kan ambtshalve of op verzoek van partijen worden gehouden indien het Benelux-Bureau dit zinvol acht.
2. De mondelinge behandeling verloopt volgens een door de Raad van Bestuur opgesteld reglement.

Artikel 48

1. Indien verscheidene opposities tegen een merk zijn ingediend kan het Benelux-Bureau voor aanvang van de procedure besluiten een of meer opposities die bij een eerste onderzoek de meeste kans op toewijzing lijken te hebben in behandeling te nemen. In dat geval kan het Benelux-Bureau besluiten om, in afwachting van de uitkomst ervan, de behandeling van de overige opposities uit te stellen. Het Benelux-Bureau stelt de resterende opposanten in kennis van elke relevante beslissing die in de voortgezette procedures wordt genomen.
2. Indien de in behandeling genomen oppositie gegrond bevonden wordt en deze beslissing definitief geworden is wordt aan de uitgestelde opposities geacht de grondslag te zijn ontvallen.

Artikel 49

1. De in artikel 6sexies, onder C, van de eenvormige wet bedoelde stukken om het gebruik van het merk aan te tonen worden gevraagd en overgelegd volgens de nadere regels, vastgelegd in artikel 37, lid 1, onder d, e en f.
2. De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.
3. Deze bewijzen beperken zich bij voorkeur tot papieren materiaal zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's en krantenadvertenties. Indien de kosten van het doorgeleiden van de stukken naar verweerder een bedrag van € te boven gaan komen deze voor rekening van opposant.
4. De verweerder kan zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen.

5. Het Benelux-Bureau kan overgaan tot vernietiging van de ingediende bewijsstukken indien de opposant niet binnen twee maanden na het definitief worden van de oppositiebeslissing heeft verzocht om terugzending. Indien de kosten van het terugzenden van de stukken een bedrag van € te boven gaan komen deze voor rekening van de opposant.

Artikel 50

De akte van oppositie en de oppositiebeslissing zijn openbaar. De argumenten en overige stukken van de partijen, ongeacht of ze mondeling dan wel schriftelijk worden aangevoerd, zijn slechts toegankelijk voor derden met de instemming van de partijen.

Artikel 51

Een oppositiebeslissing bevat de volgende gegevens:

- a. het nummer van de oppositie;
- b. de dagtekening van de beslissing;
- c. de namen van de partijen en in voorkomend geval hun gemachtigden;
- d. gegevens van de bij de oppositieprocedure betrokken merken;
- e. een samenvatting van de feiten en het verloop van de procedure;
- f. een samenvatting van de argumenten;
- g. in voorkomend geval een analyse van de gebruiksbewijzen;
- h. een vergelijking van de merken en de waren of diensten waarop deze betrekking hebben;
- i. de beslissing van het Benelux-Bureau;
- j. de beslissing met betrekking tot de kosten;
- k. de namen van de rapporteur van de oppositieafdeling en van de overige twee leden die aan de besluitvorming hebben deelgenomen;
- l. de naam van de administratieve behandelaar van het dossier.

Artikel 52

1. Het bedrag van de rechten of vergoedingen wordt ten aanzien van de oppositieprocedure als volgt vastgesteld:
 - a. indiening van een oppositie:
 1. een basisrecht van € ;
 2. een supplement van € voor elk ouder merk boven het derde waarop de oppositie berust.
 - b. opschorting op verzoek en verlenging daarvan:
 1. opschorting voor aanvang van de procedure: € . Indien de opschorting, door verlenging, een totale periode van 12 maanden overschrijdt is voor iedere verlenging een recht van € verschuldigd;
 2. opschorting of verlenging daarvan na aanvang van de procedure: € .
2. De restitutie als bedoeld in artikel 6sexies, onder C, van de eenvormige wet wordt vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan 60% van het in lid 1, onder a, bedoelde bedrag wanneer zij voor de aanvang van de procedure plaatsvindt en op een bedrag dat gelijk is aan 40% van het in lid 1, onder a, bedoelde bedrag wanneer zij na dat tijdstip plaatsvindt.
3. De kosten als bedoeld in artikel 6sexies, onder E, van de eenvormige wet worden vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan het in lid 1, onder a, onder 1, bedoelde bedrag.
4. Voor vertaling ingevolge artikel 41 is een door de Raad van Bestuur vastgestelde vergoeding verschuldigd door de partij die argumenten indient in een taal van het Benelux-Bureau die niet de proceduretaal is of door de partij die vertaling in de andere taal van het Benelux-Bureau dan de proceduretaal wenst. De Raad van Bestuur stelt tevens een vergoeding vast voor vertaling van de oppositiebeslissing en vertolking bij een mondelinge behandeling.”

Artikel II

Vijf jaar na de inwerkingtreding van dit protocol zal de werking van de oppositieprocedure zoals omschreven in hoofdstuk XI van het uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken, en met name de werking van het talenregime, zoals bepaald in de artikelen 40 tot en met 44, mede op basis van de ervaringen van de gebruikers van het systeem, worden geëvalueerd. De Raad van Bestuur kan dan de voorstellen tot wijziging doen die hij nodig acht.

Artikel III

Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof worden de bepalingen van dit protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd verdrag.

Artikel IV

Dit protocol treedt in werking op dezelfde dag waarop het protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 in werking treedt.

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

GEDAAN te Luxemburg , op 9 december 2003, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk België : L. MICHEL

Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg : L. POLFER

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden : A.F. van DONGEN