

**TOELICHTING VAN HET BENELUX-BUREAU BIJ DE TITELS II, III EN IV VAN HET BENELUX-VERDRAG INZAKE
DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

Inleiding

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) is in de plaats gekomen van het oude Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 (hierna: BMV 1962) en het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966 (hierna: BTMV 1966). Het BVIE vormt, voor wat betreft de materiële bepalingen inzake merken en tekeningen of modellen (teneinde de leesbaarheid te bevorderen wordt hierna kortweg van 'modellen' gesproken), voor het overgrote deel een codificatie van oude bepalingen uit de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) en de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna: BTMW). De Regeringen van de Benelux-landen hebben er daarom voor gekozen om in hun Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bij het BVIE voor de titels II, III en IV slechts enkele gewijzigde bepalingen toe te lichten en voor het overige een transponeringstabel van oude en nieuwe artikelen op te nemen, alsmede een lijst met verwijzingen naar de nationale officiële documenten van het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij de artikelen uit de oude BMW en BTMW. De titels I, V en VI van het BVIE worden daarentegen wel in de officiële toelichting toegelicht aangezien de inhoud van deze titels volledig nieuw is.

De gebruiker heeft aldus te allen tijde de mogelijkheid om de totstandkomingsgeschiedenis van de bepalingen van deze titels van het BVIE te onderzoeken. Hiervoor zal hij echter wel in verschillende documenten te rade moeten gaan. Om dit te vergemakkelijken heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) de onderhavige toelichting bij de titels II, III en IV en de artikelen 5.3 en 6.2 van het BVIE opgesteld. Bij elk artikel wordt vermeld uit welke bepaling uit de BMW of BTMW, en in voorkomend geval de protocollen tot wijziging daarvan, deze voortvloeit en de oude artikelsgewijze commentaren zijn hierin samengevoegd tot één geheel. De geïnformeerde lezer zal met name opvallen dat er veel is geschrapt. Tal van zaken blijken in de huidige tijd te zijn achterhaald, waarbij komt dat de materiële bepalingen van het merken- en modellenrecht thans grotendeels worden beheerst door Europese richtlijnen. De interpretatie van deze regelgeving is dus niet meer aan het Benelux-Gerechtshof maar (uiteindelijk) aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG). Verder zijn veel formuleringen gemoderniseerd, en is getracht om van de toelichting een toegankelijk en leesbaar geheel te maken.

De onderhavige toelichting is bijgewerkt naar aanleiding van de eerste wijziging¹ van het BVIE.

¹ 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) d.d. 1 december 2006, inwerkingtreding 1 februari 2007 (aanpassing aan de richtlijn (2004/48/EG) handhaving intellectuele eigendomsrechten).

Titel II: merken

<u>Artikel 2.1</u>	Lid 1 en 2	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 1 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i> <i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 3	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 2 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i> <i>Protocol 11 december 2001</i>

Het eerste lid van dit artikel geeft een uitvoerige, maar geenszins limitatieve opsomming van de tekens die merken kunnen zijn. Merken dienen ter onderscheiding van de waren of diensten van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan tekens die een onderscheidend vermogen bezitten. Daarnaast moeten de tekens vatbaar zijn voor grafische voorstelling. Bij het vaststellen van de aanwezigheid van onderscheidend vermogen, moet met alle omstandigheden van het geval rekening worden gehouden.

Uit de gegeven opsomming blijkt duidelijk, dat de vorm van een product of verpakking voorwerp kan zijn van merkenbescherming. In het tweede lid zijn echter drie beperkingen opgenomen voor tekens die uitsluitend bestaan uit:

a) een vorm, die door de aard van de waar wordt bepaald

Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.

b) een vorm, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft

Deze uitzondering beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de mogelijk eeuwigdurende merkenbescherming en de in tijd beperkte bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht. De vorm, die reeds aan de normen van deze onderdelen van het recht beantwoordt, voegt immers veelal aan de gebruikswaarde van het product een zekere "aantrekkelijkheidswaarde" toe.

c) een vorm, die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen

Deze uitzondering strekt ertoe van het gebied van de merken uit te sluiten die vormen van waren of verpakking, die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Dit laatste begrip is ruimer dan het begrip uitvinding in de zin van de octrooiwet. Om de bescherming van een vorm als merk te rechtvaardigen, is het dus niet voldoende de niet-octrooieerbaarheid vast te stellen. Het merkenrecht is niet bestemd om eeuwigdurende bescherming te verlenen aan vormen die door andere in tijd beperkte intellectuele eigendomsrechten beschermd kunnen worden.

Het derde lid bepaalt, wellicht enigszins ten overvloede, dat een geslachtsnaam, die het vereiste onderscheidend vermogen bezit, als merk kan worden beschermd, onverminderd de toepassing van de bepalingen van het gemene recht. Krachtens artikel 2.23 heeft de merkhouder evenwel niet het recht een ander te verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van onder meer diens naam en adres voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

<u>Artikel 2.2</u>	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 3 lid 1 BMW</i>
	<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
	<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i> <i>Protocol 7 augustus 1996</i> <i>Protocol 11 december 2001</i>

Het rechtscheppend moment is eenduidig vastgelegd op de datum van inschrijving van het merk. De datum waarop het depot heeft plaatsgevonden is van betekenis voor de rangorde van de depots (artikel 2.3), het recht van voorrang (artikel 2.6) en de geldigheidsduur van de inschrijving van een merk (artikel 2.9). Het beginsel dat de bescherming ingaat vanaf de datum van inschrijving in de Benelux geldt ook voor internationale depots die, ingevolge de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, met Beneluxdepots moeten worden gelijkgesteld.

Artikel 2.3

*Voorheen: Art. 3 lid 2 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 11 december 2001*

Zoals aangegeven bij artikel 2.2 heeft het tijdstip waarop het depot plaatsvindt betekenis voor de rangorde van de depots. Slechts op regelmatige wijze gedeponeerde merken, waarvan het depot een uitsluitend, ten tijde van het geding gehandhaafd merkrecht heeft doen ontstaan, worden bij de vaststelling van de rangorde in aanmerking genomen. Het spreekt vanzelf dat de rangorde van de merken alleen van belang is, wanneer bij vergelijking van de merken blijkt dat zij met elkaar in conflict komen.

Maatstaf voor de vergelijking van twee merken is in beginsel, hun overeenstemming of gelijkheid en de gelijksoortigheid of gelijkheid van de waren of diensten, waarvoor zij zijn gedeponeerd. Daarnaast wordt bij de vaststelling van de rangorde in uitzonderlijke gevallen rekening gehouden met oudere merken die zijn ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die van het jongere merk. Een ouder merk dat bekendheid geniet in de Benelux kan tegen een jonger merk worden ingeroepen, indien door het gebruik van het jongere merk, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het begrip bekend merk niet verward mag worden met het begrip algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Wat het begrip "ouder merk" betreft is in het BVIE, in tegenstelling tot artikel 4 lid 2 van de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten (89/104/EEG, Pb EG L40) (hierna: "Merkenrichtlijn"), geen catalogus opgenomen die aangeeft wat onder een "ouder merk" moet worden verstaan. Voor de bepaling van dit begrip wordt evenwel houvast geboden in artikel 2.2 en 2.3 voor Benelux en internationale inschrijvingen, in artikel 2.4 voor algemeen bekende merken en in de artikelen 2.45 en 2.46 voor inschrijvingen van Gemeenschapsmerken. Het werd derhalve niet nodig geacht expliciet een catalogus van oudere merken in het BVIE op te nemen.

Artikel 2.4

*Voorheen: Art. 4 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 7 augustus 1996
Protocol 11 december 2001*

Dit artikel somt de gevallen op waarin er geen merkrecht wordt verkregen.

De eerste uitzondering heeft betrekking op een merk dat verboden bestanddelen bevat. Dergelijke inschrijving doet geen recht ontstaan. De mogelijkheid, dat een op zichzelf geoorloofd merk voor ongeoorloofde doeleinden zou kunnen worden gebruikt (bij voorbeeld om waren of diensten te dekken waarvan de vervaardiging verboden is) kan volgens deze bepaling de verkrijging van het recht niet verhinderen. Dit voorbehoud slaat niet op de door artikel 6ter van het Verdrag van Parijs verboden merken, die in elk geval nietigverklaard kunnen worden.

De tweede uitzondering heeft betrekking op 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.

De derde uitzondering bepaalt dat gedurende drie jaar na het verval van het recht op een collectief merk dit merk niet kan worden opgenomen als individueel merk, noch als collectief merk, voor soortgelijke waren of diensten, welke ook de reden van het verlies van het recht is; toestemming van de houder doet hieraan niet af. Deze bepaling is strenger dan de bepaling die het weer opnemen van een individueel merk regelt, hetgeen rechtvaardiging vindt in het karakter van waarborg, dat het collectieve merk draagt.

De vierde uitzondering heeft betrekking op de inschrijving van een merk verricht binnen twee jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van een individueel overeenstemmend merk, dat was ingeschreven voor gelijksoortige waren of diensten. Deze inschrijving doet geen recht ontstaan, wanneer het aan de inschrijving van het oudere merk verbonden uitsluitend recht door het verstrijken van de geldigheidsduur is teniet gegaan. Hieruit volgt, a contrario, dat een vervallen oudere inschrijving, waaraan gedurende de laatste twee jaren geen uitsluitend recht verbonden was – bijvoorbeeld omdat dit wegens niet gebruik reeds teniet was gegaan – geen beletsel voor de inschrijving van het latere merk vormt. Deze uitzondering heeft ten doel te voorkomen, dat een deposant profijt trekt van de aan het niet vernieuwde merk verbonden “goodwill” en een voor de vroegere houder van het merk nadelige verwarring scheidt, alsmede het aan deze laatste mogelijk te maken, een hetzij door overmacht, hetzij door nalatigheid verloren recht te herstellen. Deze regel is niet van toepassing indien de vervallen inschrijving geen uitsluitend merkrecht dekte, indien de houder in het nieuwe depot heeft toegestemd of indien van niet-gebruik sprake is. In deze drie gevallen kan de vroegere houder immers niet beweren schade te hebben geleden.

De vijfde uitzondering betreft het geval waarin het merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs dat toebehoort aan een derde die daartoe zijn toestemming niet heeft verleend. Dit artikel houdt in, dat onder de daarin opgenomen voorwaarden een merk, dat in een der bij het Verdrag aangesloten landen beschermd is, terwijl het in een ander van deze landen niet beschermd is, maar aldaar algemene bekendheid geniet, desalniettemin in de weg kan staan aan het ontstaan van het recht op een merk, dat daar te lande verwarring zou kunnen scheppen met het algemeen bekende merk.

De zesde uitzondering heeft betrekking op de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht. De beoordeling van de kwade trouw van een deposant zal in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zijn. Men zal daarbij rekening moeten houden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Er worden hier echter enkele - niet limitatief op te vatten - gevallen genoemd, waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit:

- a) Het eerste geval is dat van een depot, dat wordt verricht, terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de aan het depot voorafgaande drie jaren te goeder trouw een normaal gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten binnen het Beneluxgebied heeft gemaakt, en de toestemming van die derde niet verkregen is. Bewijs van wetenschap van gebruik, zelfs indien dit niet algemeen bekend is, kan in aanmerking worden genomen. Het ontbreken van wetenschap van een gebruik kan daarentegen slechts worden toegerekend, wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is.
- b) Het tweede geval is dat van het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat deze derde binnen de laatste drie jaren te goeder trouw en op normale wijze buiten het Beneluxgebied gebruik heeft gemaakt van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten, 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. De wetenschap van het gebruik heeft hier dezelfde betekenis als onder a) maar hier is bepaald, dat zij uit een rechtstreekse betrekking moet voortvloeien. Met andere woorden - en dit in tegenstelling tot wat is bepaald voor het normaal gebruik binnen het Beneluxgebied - bescherming van gebruik in het buitenland zal slechts aanwezig zijn in die gevallen, waarin de wetenschap die de deposant van dat gebruik heeft, geen gewone wetenschap is, zoals een ieder zou kunnen hebben, maar een wetenschap, die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking, waarin de deposant tot de eerdere gebruiker in het buitenland heeft gestaan. Bovendien moet deze wetenschap vooraf zijn opgedaan, niet alleen aan het bestreden depot, maar ook aan het begin van gebruik, dat de houder van dat depot binnen het Beneluxgebied van het merk heeft gemaakt. Deze laatste bepaling vindt haar rechtvaardiging in de wens degene, die te goeder trouw binnen het Beneluxgebied een aanvang maakt met het gebruik van een niet gedeponeerd merk, te beschermen tegen de gevolgen van een latere aanraking met de gebruiker van een overeenstemmend merk in het buitenland.

Onder gebruik moet in beide gevallen verstaan worden het feitelijk gebruik van het merk zonder dat dit is ingeschreven voor het Beneluxgebied.

De zevende uitzondering, tenslotte, werd opgenomen naar aanleiding van het TRIPS verdrag.

In artikel 2.28 wordt geregeld door wie, gedurende welke tijd en op welke wijze de nietigheid van een merk kan worden ingeroepen.

Artikel 2.5

*Voorheen: Art. 6A BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 11 december 2001*

Het eerste lid betreft de formele controle door het BBIE of de nationale dienst waar het depot is verricht, op in het uitvoeringsreglement nader vast te stellen vereisten waaraan moet zijn voldaan voor het toekennen van een depotdatum. Ongeacht de gekozen weg – depot bij de nationale diensten of depot rechtsreeks bij het BBIE – is steeds sprake van een Beneluxdepot. Zoals bepaald in het vierde lid kunnen de nationale diensten worden ontslagen van de verplichting om te onderzoeken of ingediende depots voldoen aan de gestelde vereisten. Indien een nationale dienst dit wenst, kan hij deze werkzaamheden overlaten aan het BBIE. In dit geval, dient hij ervoor zorg te dragen dat de aanvraag na ontvangst door de dienst onverwijld wordt doorgestuurd naar het BBIE.

Indien aan de zogenaamde minimale vereisten is voldaan wordt de datum van het depot vastgesteld: de datum van ontvangst van de stukken. Indien aan de vereisten niet is voldaan kan geen depotdatum worden vastgesteld. De deposant kan de hem meegedeelde formele gebreken herstellen, waarna de datum van depot wordt vastgesteld op de dag waarop alsnog aan de minimale vereisten wordt voldaan. Wanneer de gebreken niet worden opgeheven worden de overgelegde stukken niet als een depot beschouwd.

Het tweede lid betreft het onderzoek naar de bij uitvoeringsreglement vast te stellen overige vormvereisten. Het niet voldoen aan deze vereisten is niet van invloed op het vaststellen van de depotdatum. Indien gebreken zijn geconstateerd kan alsnog op uitnodiging van het BBIE of de betrokken nationale dienst binnen een bepaalde termijn aan de eisen worden voldaan. Wordt het depot niet geregulariseerd, dan vervalt het ingevolge het derde lid van dit artikel.

Het vijfde lid voorziet in de publicatie van depots. Deze publicatie is onontbeerlijk geworden sinds de invoering van een oppositieprocedure. De termijn waarbinnen oppositie kan worden ingesteld wordt berekend vanaf deze publicatie. Publicatie van een depot zal plaatsvinden indien aan de vereisten voor het vaststellen van een datum van depot is voldaan en de opgegeven waren of diensten correct zijn gerangschikt. De omvang van het recht is dan immers voor derden, waaronder potentiële opposanten, duidelijk. Het BBIE streeft ernaar de publicatie van depots zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden.

Artikel 2.6

Lid 1, 3 en 4

*Voorheen: Art. 6D BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 7 augustus 1996*

Lid 2

*Voorheen: Art. 39 laatste volzin BMW
Ingevoerd: Protocol 10 november 1983
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 7 augustus 1996*

Personen die een Beneluxdepot verrichten, of een internationale inschrijving verkrijgen voor het Beneluxgebied, kunnen in voorkomend geval het in het Verdrag van Parijs bedoelde recht van voorrang inroepen. Sinds de inwerkingtreding van het TRIPS verdrag is de kring van personen die in de Beneluxlanden een beroep kunnen doen op het recht van voorrang uitgebreid tot onderdanen van de leden van de Wereldhandelsorganisatie.

Lid 2 vermeldt enkel het verdrag van Parijs en niet het TRIPS verdrag, aangezien het verdrag van Parijs, in tegenstelling tot het TRIPS verdrag, uitsluitend spreekt van waren en niet expliciet van toepassing is op dienstmerken.

In het belang van de betrouwbaarheid van het register is bepaald, dat het beroep op een recht van voorrang uitdrukkelijk moet worden gedaan op het tijdstip van het depot of op zijn laatst, tegen betaling van een bijzonder recht, in de op het depot volgende maand.

Artikel 2.7

*Voorheen: Art. 9 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992*

Dit artikel heeft betrekking op het onderzoek naar eerdere inschrijvingen. Onder de oude BMW heeft dit onderzoek lange tijd een verplicht karakter gehad; het BMB verrichtte bij een depot verplicht een onderzoek naar eerdere inschrijvingen. In het BVIE is besloten om dit verplichte karakter af te schaffen. De terbeschikkingstelling van het merkenregister op het internet maakt het mogelijk dat iedereen zich op eenvoudige en snelle wijze op de hoogte kan stellen van het bestaan van oudere merkrechten. De noodzaak om bij elk depot verplicht een onderzoek naar eerdere inschrijvingen te verrichten is hiermee komen te vervallen.

Het BBIE kan echter, op verzoek, nog steeds een onderzoek naar eerdere inschrijvingen verrichten. Een dergelijk onderzoek zal geen enkel rechtsgevolg hebben. Het enige doel daarvan zal zijn de deposant van het bestaan van oudere, mogelijkerwijs bezwarende, merken op de hoogte te stellen. Het onderzoek zal net als voorheen zonder opgaaf van redenen of gevolgtrekkingen aan de verzoeker worden gestuurd.

Artikel 2.8

Lid 1

*Voorheen: Art. 6C BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 11 december 2001*

Lid 2

*Voorheen: Art. 6E BMW
Ingevoerd: Protocol 11 december 2001*

Het eerste lid bepaalt dat het Beneluxdepot, indien aan alle vereisten met inbegrip van de toetsing op absolute gronden en de oppositie is voldaan, wordt ingeschreven en dat aan de deposant een bewijs van inschrijving wordt verstrekt.

Het tweede lid regelt de zogenaamde spoedinschrijving; het voorziet in de mogelijkheid om, indien aan alle formele vereisten is voldaan, het BBIE te verzoeken om onverwijld tot inschrijving over te gaan, niettegenstaande de mogelijkheid dat het depot het voorwerp is of kan worden van een weigering op absolute gronden of een oppositie. De bepaling is opgenomen om tegemoet te komen aan de mogelijke bezwaren die verbonden zijn aan het feit dat de inschrijving rechtscheppend is en dat gekozen is voor een oppositieprocedure vóór inschrijving. Zowel een weigering op absolute gronden als een oppositie kunnen langdurige procedures tot gevolg hebben, waarbij komt dat een weigering op absolute gronden de behandeling van een oppositie opschort. Deze bepaling stelt de deposant toch in de gelegenheid om zijn rechten in een vroeg stadium geldend te maken en biedt hem de mogelijkheid om een internationaal depot conform de Overeenkomst van Madrid te verrichten. Het spreekt voor zich dat er voor de deposant risico's verbonden zijn aan de uitoefening van de door een inschrijving krachtens deze bepaling verkregen rechten. Een weigering op absolute gronden of een oppositie kunnen immers tot gevolg hebben dat de inschrijving wordt doorgehaald.

Artikel 2.9

*Voorheen: Art. 10 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 11 december 2001*

Zoals eerder werd opgemerkt is de datum van depot van belang voor de geldigheidsduur van de inschrijving die bepaald is op 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van depot. Deze betrekkelijk korte duur is gekozen teneinde de inschrijvingen, waarvoor de deposant geen enkele belangstelling meer heeft, automatisch te laten verdwijnen.

Vernieuwing moet worden verzocht binnen zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, onder betaling van het gebruikelijke vernieuwingsrecht. Het is echter ook nog mogelijk dat binnen zes maanden na de vervaldatum alsnog de vernieuwing wordt verzocht, mits met gelijktijdige betaling van een extra recht. Niet-vernieuwing van de inschrijving brengt verval van het uitsluitend recht met zich mee (artikel 2.26). Artikel 2.4, sub d, biedt de deposant echter een middel om de gevolgen van het verval van zijn recht te verzachten. Ingevolge deze bepaling kan hij de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk dat binnen twee jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn eigen merk wordt gedeponeed.

<u>Artikel 2.10</u>	Lid 1	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 7A BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
	Lid 2	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 8 lid 1 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
	Lid 3	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 8 lid 5 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 11 december 2001</i>

In artikel 2.10 wordt vastgesteld dat de term "internationale depots" in het BVIE zowel op depots krachtens de Overeenkomst van Madrid als op depots krachtens het Protocol van Madrid betrekking heeft.

Het tweede lid heeft betrekking op de normale inschrijvingsprocedure en geeft door de verwijzing naar de artikelen 2.13 en 2.18 aan dat de internationale depots aan een toetsing op absolute gronden worden onderworpen en dat er oppositie tegen kan worden ingesteld.

Het derde lid, tenslotte, heeft betrekking op de spoedinschrijving van een internationaal depot.

<u>Artikel 2.11</u>	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 6bis BMW</i>
	<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
	<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 7 augustus 1996</i> <i>Protocol 11 december 2001</i>

Het eerste lid van artikel 2.11 geeft aan op welke absolute weigeringsgronden door het BBIE zal worden getoetst. De toetsingsgronden stemmen overeen met de in artikel 2.28 opgesomde nietigheidsgronden. Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat onderdeel a twee aspecten van weigeringsgronden behelst, naast het ontbreken van onderscheidend vermogen zoals bedoeld onder b. Het gaat om tekens die niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling of die van bescherming als vormmerk zijn uitgesloten ingevolge het tweede lid van artikel 2.1.

De weigering kan voor alle waren of diensten waarvoor het depot werd verricht worden uitgesproken, of tot een deel daarvan worden beperkt (lid 2). Het BBIE deelt zijn voornemen tot weigering schriftelijk mede aan de deposant, die in de gelegenheid wordt gesteld te antwoorden (lid 3). Indien na het antwoord van de deposant of bij ontbreken van enige reactie er nog steeds bezwaren bestaan, volgt de gemotiveerde gehele of gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven, waarbij de deposant tevens op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid de zaak aan de rechter voor te leggen (lid 4). Het vijfde lid bepaalt dat de weigering eerst definitief wordt wanneer de beslissing van het BBIE onherroepelijk is geworden. Hiervan is sprake indien de deposant de beroepstermijn ongebruikt heeft laten verstrijken dan wel wanneer tegen de in artikel 2.12 bedoelde rechterlijke beslissing geen rechtsmiddel meer openstaat.

Artikel 2.12

Voorheen: Art. 6ter BMW
Ingevoerd: Protocol 2 december 1992
Gewijzigd: Protocol 7 augustus 1996
Protocol 11 december 2001

Dit artikel voorziet in de beroepsgang tegen de in artikel 2.11 bedoelde beslissingen van het BBIE, middels een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar genoemde beroepsinstanties in de Benelux. De aanvrager dient daartoe een verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot in te dienen. Om het aantal rechtsgangen te beperken zijn niet de rechtbanken aangewezen, maar slechts de drie hoven in Brussel, Den Haag en Luxemburg.

Artikel 2.13

Voorheen: Art. 8 lid 1, laatste volzin,
en lid 2-4 BMW
Ingevoerd: Protocol 2 december 1992
Gewijzigd: Protocol 11 december 2001

Het eerste lid bepaalt dat de internationale depots aan een toetsing op absolute gronden worden onderworpen, evenals dit het geval is met Beneluxdepots, en wel door 2.11, lid 1 en 2, van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Vervolgens wordt de weigeringsprocedure voor internationale depots omschreven, die grotendeels parallel loopt met deze van weigering van Beneluxdepots. Een verschil met de Beneluxdepots is dat – overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid – de door het BBIE bij de toetsing aan de absolute nietigheidsgronden geconstateerde bezwaren binnen respectievelijk één jaar (Overeenkomst van Madrid) en anderhalf jaar (Protocol van Madrid) na het internationale depot aan het Internationale Bureau te Genève moeten worden meegedeeld door middel van een gehele of gedeeltelijke voorlopige weigering van de bescherming. Daarna kan de deposant antwoorden op de weigering. Worden de bezwaren door de deposant niet opgeheven, dan deelt het BBIE de uiteindelijke beslissing om niet over te gaan tot inschrijving mede aan de deposant met vermelding van de beschikbare rechtsmiddelen. Wat de verzoekschriftprocedure betreft, is er voor internationale depots vanzelfsprekend een enigszins andere competentieregeling vastgesteld dan ten aanzien van Beneluxdepots.

Tenslotte bepaalt het vierde lid dat van uiteindelijke, niet meer voor beroep openstaande, beslissingen ten aanzien van internationale depots die het onderwerp van een weigeringsprocedure zijn geweest, het Internationale Bureau te Genève op de hoogte wordt gebracht. Dit kunnen zijn de niet beroepen beslissingen van het BBIE dan wel de uitkomsten van de verzoekschriftprocedures.

Artikel 2.14

Voorheen: Art. 6quater BMW
Ingevoerd: Protocol 11 december 2001

De oppositie is een eenvoudige en snelle administratieve procedure waardoor de houder van een ouder merk zich kan verzetten tegen de inschrijving van een met zijn eigen merk conflicterend, jonger merk.

Artikel 2.14 bepaalt de oppositiegronden; het gaat uitsluitend om conflicten tussen merken. Oppositie staat open voor de merkhouder of een daartoe gemachtigde licentiehouders en kan worden ingesteld binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de publicatie van het depot.

Artikel 2.15

Voorheen: Art. 6quinquies BMW
Ingevoerd: Protocol 11 december 2001

In dit artikel wordt bepaald dat partijen zelf kunnen optreden in een oppositieprocedure, of zich kunnen laten vertegenwoordigen. Niet binnen de EU of EER gevestigde partijen zijn echter verplicht zich bij het voeren van oppositie te laten vertegenwoordigen. De aard van de procedure leidt ertoe dat bijzondere vaardigheden worden verlangd. Er is dan ook voor gekozen om in een regeling te voorzien waarin gewaarborgd is dat partijen, indien zij zich wensen te laten vertegenwoordigen, van

een deskundige vertegenwoordiging worden voorzien. Hierbij wordt er rekening gehouden met de geldende Europese regelgeving. Een binnen de EU of de EER gevestigde rechtspersoon kan zich door een werknemer laten vertegenwoordigen. Deze mag tevens optreden namens ondernemingen die economisch met deze rechtspersoon verbonden zijn, ook indien deze ondernemingen buiten de EU of de EER gevestigd zijn.

Overgangsbepaling

Ingevolge artikel 6.2 treedt deze bepaling in werking op een bij uitvoeringsreglement te bepalen datum; zie het commentaar bij artikel 4.1.

Artikel 2.16

*Voorheen: Art. 6sexies BMW
Ingevoerd: Protocol 11 december 2001*

Dit artikel regelt het verloop van de oppositieprocedure.

Het eerste lid legt het beginsel van hoor en wederhoor vast en bepaalt dat het BBIE de oppositie binnen een redelijke termijn zal behandelen. Verder wordt de regeling van het verloop van de procedure aan het uitvoeringsreglement gedelegeerd.

In het tweede lid zijn de opschortingsgronden voor de behandeling van de oppositie op limitatieve wijze vastgelegd. Hier moet worden benadrukt dat de oppositie wordt opgeschort wanneer een gerechtelijke vordering tot nietig- of vervallenverklaring is ingesteld, ongeacht of deze zich richt tegen het merk van opposant of van verweerder. Daarnaast wordt benadrukt dat een oppositie die berust op een merk dat nog niet ingeschreven is, zal worden opgeschort totdat dit merk wel is ingeschreven.

Het derde lid behandelt de gevallen van afsluiting van de procedure. Nadere toelichting verdient het geval dat opposant, hoewel daarom verzocht, geen bewijzen van gebruik van zijn merk heeft overgelegd. Hiermee wordt bedoeld op de situatie dat geen enkel bewijs werd overgelegd. Indien dit het geval is wordt de procedure afgesloten. De afsluiting van de procedure in een dergelijk geval loopt niet vooruit op een eventuele vervallenverklaring van het merk van de opposant. Het BBIE heeft geen enkele bevoegdheid ter zake, onder meer omdat de oppositieprocedure enkel betrekking heeft op het vraagstuk van de geldigheid van het merk van de verweerder. Indien wel bewijs is ingediend, maar dit onvoldoende wordt bevonden, zal de procedure niet worden afgesloten, maar zal uiteindelijk een beslissing tot afwijzing van de oppositie overeenkomstig het vierde lid worden genomen. Een tweede situatie waarin de procedure wordt afgesloten die nadere toelichting verdient, is die waarin verweerder in het geheel niet reageert op de ingestelde oppositie. In dat geval wordt verweerder geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot, waardoor het depot komt te vervallen. Tenslotte wordt bepaald dat de afsluiting van de procedure aanleiding geeft tot terugbetaling van een deel van de betaalde rechten.

In het vierde lid wordt bepaald dat het BBIE, nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, zo spoedig mogelijk een beslissing neemt. Deze beslissing wordt pas definitief nadat ze niet meer voor beroep of voorziening in cassatie vatbaar is.

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

Artikel 2.17

*Voorheen: Art. 6septies BMW
Ingevoerd: Protocol 11 december 2001*

Dit artikel regelt de beroepen tegen oppositiebeslissingen voor de drie nationale hoven van beroep op dezelfde wijze als voor de weigering op absolute gronden. Als aanknopingspunt geldt hierbij het adres van de verweerder. Bestaat er voor hem zelf geen aanknopingspunt in één van de drie Staten, dan wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald op basis van het adres van de opposant. Wanneer ook voor de opposant geen aanknopingspunt in één van de drie Staten bestaat, wordt het

bevoegde rechtscollège bepaald naar keuze van de partij die het beroep instelt. Het cassatieberoep tegen de uitspraken van het hof van beroep wordt bij de nationale hoven van cassatie ingesteld. Cassatie heeft opschortende werking. Hierbij verdient opmerking dat, anders dan bij weigeringsprocedures op absolute gronden, hier op geen enkele wijze sprake is van betrokkenheid van het BBIE bij procedures tegen oppositiebeslissingen.

Artikel 2.18

Voorheen: Art. 8bis BMW
Ingevoerd: Protocol 11 december 2001

Dit artikel regelt de oppositie tegen internationale depots. De beginselen zijn dezelfde als deze van de oppositie tegen Benelux depots. Zoals bij de weigeringsprocedure (artikel 2.13) wordt het Internationaal Bureau op de hoogte gebracht van de indiening van de oppositie alsook van de uiteindelijke definitieve beslissing, overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid.

Artikel 2.19

Voorheen: Art. 12 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 11 december 2001

Artikel 2.19 heeft betrekking op de registratieplicht (of inschrijvingseis) wanneer men in rechte bescherming wil inroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd. Deze eis houdt in dat iemand pas bescherming voor een teken dat als merk wordt beschouwd kan inroepen, wanneer zijn merk is ingeschreven. Uitzondering op de inschrijvingseis wordt gemaakt voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Voor het moment van inschrijving dient de rechter tot niet-ontvankelijkheid te concluderen, waarbij wordt aangetekend dat de niet-ontvankelijkheid overeenkomstig artikel 4.5, lid 2, bij inschrijving of vernieuwing van de inschrijving wordt opgeheven.

Het derde lid herinnert eraan, dat aan de gebruiker van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd, omdat dat teken niet aan de in artikel 2.1, lid 1 en 2, gestelde vereisten voldoet, niet noodzakelijkerwijs alle wettelijke bescherming is onttrokken. Het is immers mogelijk, dat in sommige gevallen het gemene recht de gebruiker van dit teken toestaat een rechtsvordering in te stellen tegen het onrechtmatig gebruik hiervan door een derde.

Uit de bepaling vloeit voort, dat de gebruiker van een teken, dat als merk kan worden beschouwd, maar niet als zodanig is gedeponeerd, geen enkele bescherming geniet.

Artikel 2.20

Lid 1 en 2

Voorheen: Art. 13A lid 1 en 2 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 11 december 2001

Lid 3

Voorheen: Art. 13B BMW
Ingevoerd: BMV 1962

Lid 4

Voorheen: Art. 13C BMW
Ingevoerd: BMV 1962

Artikel 2.20 betreft de beschermingsomvang die een ingeschreven merk ten deel valt. Het feit dat alleen een ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, is nogmaals expliciet opgenomen in de aanhef van dit artikel, die er tevens ondubbelzinnig de nadruk op legt, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Beneluxlanden vallen. De bepaling stemt overeen met artikel 5 van de Merkenrichtlijn, waarbij opmerking verdient dat van de optionele bepalingen van artikel 5, lid 2 en 5, van de Merkenrichtlijn, gebruik is gemaakt.

Het derde lid bepaalt dat de door zuiver administratieve doeleinden ingestelde rangschikking in klassen niet als maatstaf zal kunnen dienen voor de gelijksoortigheid van waren of diensten. Deze zal slechts worden afgeleid uit de omstandigheden van het bijzondere geval, en worden beoordeeld naar het handelsgebruik.

Ingevolge het vierde lid strekt het uitsluitend recht op een merk luidende in één van de nationale of streektaalen van het Benelux-gebied, zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere van deze talen. Deze bepaling brengt tevens met zich mee dat bij de beoordeling van de nietigheidsgronden met vertalingen rekening dient te worden gehouden.

<u>Artikel 2.21</u>	Lid 1, 4 en 5	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 13A lid 4, 5 en 6 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992 Protocol 7 augustus 1996 Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 6	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 12A lid 4 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 2 en 3	<i>Ingevoerd:</i>	<i>Beschikking 1 december 2006</i>

Ingevolge het eerste lid kan de merkhouders schadevergoeding vorderen voor elke schade die hij door de in het artikel 2.20, lid 1, bedoelde gebruik lijdt.

Het tweede lid vloeit voort uit artikel 13, lid 1, alinea 2, van 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) (hierna: "Handhavingsrichtlijn"). Het bevat regels omtrent de begroting van de schadevergoeding door de rechter. In lid 2, sub a, wordt overeenkomstig de Handhavingsrichtlijn aangegeven dat de rechter met alle passende aspecten rekening moet houden bij vaststellen van de schadevergoeding, en dat die passende aspecten onder meer kunnen bestaan in: 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 merkhouders door de inbreuk heeft geleden. Tevens wordt in lid 2, sub b, overeenkomstig de Handhavingsrichtlijn bepaald dat de rechter in passende gevallen de schadevergoeding kan 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. In dit verband kan verwezen worden naar overweging 26 van de Handhavingsrichtlijn, waarin onder meer aangegeven wordt: "Als alternatief, bijvoorbeeld indien de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan het bedrag van de schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken. De bedoeling is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding, maar wel schadeloosstelling mogelijk te maken die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de kosten van de rechthebbende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek".

Het derde lid betreft de afgifte bij wijze van schadevergoeding aan de merkhouders 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. Tevens kan de rechter gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding. Deze laatste bepaling stelt de rechter in staat om in voorkomende gevallen een onredelijke bevoordeling van de eiser en benadeling van de gedaagde te corrigeren. Van onredelijkheid zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn in het geval dat de waarde van de af te geven zaken onevenredig hoog is in verhouding tot het belang van de eiser bij afgifte daarvan. In het derde lid zijn delen van het oorspronkelijke artikel 2.22, lid 1 en 3, dat ook is gewijzigd naar aanleiding van de Handhavingsrichtlijn, opgenomen.

Het vierde lid geeft de merkhouders de mogelijkheid naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering tot afdracht van ten gevolge van inbreukmakend gebruik van het merk genoten winst in te stellen. In de praktijk is gebleken, dat het aantonen van geleden schade

de merkhouders voor aanzienlijke bewijsrechtelijke problemen kan plaatsen. De omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst is veelal eenvoudiger vast te stellen. De bepaling legt bovendien geen bewijslast op de merkhouders omdat deze tevens kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt. De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechtelijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. Om deze reden is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. In het geval de rechthebbende zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst heeft ingesteld, kan de rechter bij afwijzing van de meest vergaande vordering de minder vergaande vordering wel toewijzen.

Volgens het vijfde lid kan de merkhouders de vordering namens of mede namens de licentiehouders instellen. Uitdrukkelijk is bepaald dat deze mogelijkheid de bevoegdheden die de licentiehouders grond van artikel 2.32, lid 4 en 5 heeft, onverlet laat. Een door de merkhouders namens een licentiehouders ingestelde vordering hoeft de desbetreffende licentiehouders er derhalve niet van te weerhouden zich desgewenst in de procedure te voegen.

Het zesde lid komt tegemoet aan de eventueel nadelige effecten van het feit dat enkel na inschrijving van het merk de rechten ten volle geldend gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door het vorderen van schadevergoeding of winstafdracht. Het betreft hier de mogelijkheid voor toekomstige merkhouders om een redelijke vergoeding te verkrijgen voor handelingen van derden die zijn verricht tussen de publicatie van het depot en datum van inschrijving van het merk. Een dergelijke regeling is ook opgenomen in artikel 9, lid 3, van de Gemeenschapsmerkenverordening en komt tevens voor bij andere industriële eigendomsrechten als het octrooirecht.

Artikel 2.22

Voorheen: Art. 13bis lid 1, 2, 3 en 5 BMW
Ingevoerd: Protocol 2 december 1992
Gewijzigd: Beschikking 1 december 2006

Artikel 2.22 groepeert, met uitzondering van de schadevergoeding, de voornaamste actiemiddelen van de merkhouders om te kunnen optreden tegen inbreuken op zijn recht.

Het eerste lid vloeit voort uit artikel 10 van de Handhavingsrichtlijn en geeft de merkhouders enkele actiemiddelen om te voorkomen dat inbreukmakende zaken in het verkeer worden gebracht, alsook om de vernietiging ervan te bekomen. Dit geldt ook, in passende gevallen, voor productiemiddelen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken. Hierdoor kan hij voorkomen, dat de inbreukmaker voortgaat met het produceren van inbreukmakende zaken. De rechter houdt bij de beoordeling van deze vorderingen rekening met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.

Het tweede lid verwijst voor de mogelijkheden tot het leggen van conservatoir of executoriaal beslag naar het nationale recht van de landen van de Benelux. Vanwege het feit dat er in de Benelux geen uniform beslagrecht bestaat, is ervan afgezien hieromtrent in het BVIE een regeling te treffen.

Het derde lid vloeit voort uit artikel 9, lid 1, sub a, van de Handhavingsrichtlijn. Artikel 9 van de Handhavingsrichtlijn betreft de voorlopige en conservatoire maatregelen. In artikel 9, lid 1, sub a, wordt onder andere bepaald dat de rechterlijke instanties van de lidstaten een voorlopig bevel moeten kunnen uitvaardigen waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouders. In het kader van deze bepaling dient het dus mogelijk te zijn dat de nationale rechter in het kader van een *voorlopige* procedure een *prima facie* inbreuk vaststelt, en toestaat dat die *prima facie* inbreuk wordt voortgezet op voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merkhouders. Aangezien het procesrecht van de Beneluxlanden niet steeds deze mogelijkheid voorziet, en de richtlijn deze bepaling oplegt, is het noodzakelijk deze bepaling in het BVIE op te nemen. Met de zinsnede "*Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet*" in de aanhef van het derde lid, wordt aangegeven dat in de Beneluxlanden waar het procesrecht wel in de mogelijkheden bepaald in artikel 9, lid 1, sub a, van de Handhavingsrichtlijn, voorziet, de merkhouders zijn vordering op de nationale bepaling van procesrecht kan steunen.

Het vierde en het vijfde lid vloeien voort uit artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn en zijn bedoeld om de merkhouder in staat te stellen de schakels in de keten van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en zodoende de inbreuk dicht bij de bron te bestrijden. Hiertoe kan hij vorderen dat een inbreukmaker (lid 4) of iemand die inbreukmakende goederen of diensten op commerciële schaal in bezit heeft of gebruikt (lid 5) al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen en diensten waarmee de inbreuk gepleegd is aan hem meedeelt en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan hem verstrekt. De bepaling is derhalve zo geformuleerd, dat de vordering zowel het mededelen van wetenschap bij de inbreukmaker als het overleggen van bescheiden die daarop betrekking hebbende gegevens bevatten, kan betreffen. De vordering wordt alleen toegewezen voor zover de maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt. Wat de inhoud van de informatie betreft, kan tevens verwezen worden naar artikel 8, lid 2, van de Handhavingsrichtlijn, waarin bepaald wordt:

“Art.8. 2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat naar gelang passend is:

- a) de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en kleinhandelaren;
- b) inlichtingen over de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs.”

Het zesde lid vloeit voort uit artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn en spreekt voor zich.

Het zevende lid vloeit voort uit artikel 15 van de Handhavingsrichtlijn en spreekt voor zich.

Artikel 2.23

<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 13A lid 7, 8 en 9 BMW</i>
<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 7 augustus 1996</i>

Artikel 2.23 bevat de beperkingen van het uitsluitend recht, en vloeit voort uit de artikelen 6 en 7 van de Merkenrichtlijn. Bij de in het eerste lid, onder a, genoemde beperking betreffende het gebruik door een derde van diens naam voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel, kan worden aangetekend dat volgens de notulen van de Raadsvergadering waarin de Merkenrichtlijn is vastgesteld, met de term “diens naam” alleen op natuurlijke personen wordt bedoeld.

In het tweede lid wordt bepaald dat het merkrecht niet kan worden ingeroepen ten aanzien van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, voorzover dat recht erkend is ingevolge wetgeving van een der Beneluxlanden. Hierbij kan gedacht worden aan een op beperkte schaal gevoerde handelsnaam.

Het derde lid, tenslotte, bepaalt dat uitputting van het merkrecht plaatsvindt indien de van het merk voorziene waren of diensten door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Daarbij is bepaald dat de uitputting niet plaatsvindt, indien er voor de merkhouder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verhandeling van de waren of diensten, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

Artikel 2.24

<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14bis BMW</i>
<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 11 december 2001</i>

Het eerste lid werd overgenomen uit artikel 9 van de Merkenrichtlijn. Het schrijft voor dat de houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust gedurende vijf jaren heeft gedoogd, niet meer op grond van het oudere merk bezwaar kan maken tegen het gebruik van dat jongere merk voor de waren of diensten waarvoor het is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van de optie van artikel 9, lid 2, van de Merkenrichtlijn door deze rechtsverwerking ook van toepassing te laten zijn ingeval er sprake is van het gedogen van het gebruik van een merk dat is ingeschreven voor niet soortgelijke waren of diensten onder de omstandigheden aangegeven in artikel 2.20, lid 1, sub c. Ofschoon niet uitdrukkelijk aangegeven in de Merkenrichtlijn, spreekt het vanzelf dat de rechtsverwerking ook

toepassing moet vinden indien het gebruik van een Gemeenschapsmerk dat is ingeschreven voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gedoogd.

In het tweede lid is de inhoud van het derde lid van artikel 9 van de Merkenrichtlijn overgenomen en is voor alle duidelijkheid bepaald dat de rechtsverwerking niet inhoudt dat het later gedeponeerde merk kan worden ingeroepen tegen het gebruik van het eerdere merk.

Te vermelden is hier nog dat, blijkens de notulen van de Raadsvergadering waarin de Merkenrichtlijn is vastgesteld, Raad en Commissie van oordeel zijn dat het bepaalde in artikel 9, lid 1 en 2, van de Merkenrichtlijn niet afdoet aan de eventuele bevoegdheid van nationale autoriteiten om overeenkomstig het nationale recht te beslissen dat rechtsverwerking met betrekking tot de onderhavige acties tegen een jonger merk heeft plaatsgevonden op grond van andere omstandigheden, zelfs indien het gedogen heeft plaatsgevonden gedurende minder dan vijf jaren.

<u>Artikel 2.25</u>	Lid 1 - 4	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 15 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
			<i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 5	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 16, laatste volzin BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>

Dit artikel maakt het mogelijk om, geheel of gedeeltelijk, afstand te doen van een inschrijving. De vrijheid van de houder om zijn inschrijving door te halen is echter beperkt ten behoeve van de licentiehouders, de pandnemer of de beslaglegger, aan wie die doorhaling begrijpelijkerwijze schade zou kunnen toebrengen, wanneer hij buiten zijn weten en zonder zijn toestemming plaats had.

Daar het uitsluitend merkrecht zich over het gehele Beneluxgebied uitstrekt, geldt de doorhaling voor dat gehele gebied. Wanneer men zou toestaan de doorhaling territoriaal te beperken, zou inbreuk worden gemaakt op het beginsel van de eenheid van het Beneluxgebied op het gebied van merken, welk beginsel van openbare orde is. De onderhavige bepaling is mede toepasselijk op de in de Overeenkomst en het Protocol van Madrid geregelde afstand van internationale depots, waarbij een afstand van rechten voor één Beneluxland zich van rechtswege uitstrekt tot het gehele Beneluxgebied.

<u>Artikel 2.26</u>	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 5 BMW</i>
	<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
	<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
		<i>Protocol 11 december 2001</i>

In artikel 2.26 wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds vervalgronden die van rechtswege werken (lid 1) en anderzijds vervalgronden die, met inachtneming van artikel 2.27 door de rechter kunnen worden toegepast (lid 2). De verwijzing in het tweede lid naar artikel 2.27 is met name van belang omdat het invoeren van het verval van een merkrecht op grond van niet-gebruik niet in alle gevallen mogelijk is (zie artikel 2.27).

Niet alleen ontstaat het uitsluitend recht op een merk uit de inschrijving en vervalt het door niet vernieuwing van de inschrijving of door vrijwillige doorhaling van de inschrijving, en voor internationale inschrijvingen door het feit dat het merk in het land van oorsprong geen bescherming meer geniet, maar het kan ook vervallen, hoewel de inschrijving blijft gehandhaafd. Dit geval doet zich voor, wanneer het merk binnen het Beneluxgebied gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet is gebruikt. Benadrukt wordt dat de aanvang van de termijn van vijf jaar niet noodzakelijkerwijze samenvalt met het moment van de inschrijving van het merk, maar kan aanvangen op een willekeurig tijdstip na de inschrijving, zolang het merk is ingeschreven. Het verplichte gebruik moet een normaal gebruik zijn, dat wil zeggen dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen, of men werkelijk met een gebruik te doen heeft. Het gebruik zal moeten geschieden door de merkhouders of door een derde met zijn toestemming. De rechter zal een onbetekenend gebruik, kennelijk enkel en alleen

geschied om het recht op het merk in stand te houden, niet in beschouwing kunnen nemen. Tenslotte zal het ook mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen.

De ervaring toont aan, dat de sanctie op het niet-gebruik een dode letter zou blijven, indien de algemene beginselen van het bewijsrecht volledig gehandhaafd zouden worden en indien derhalve de eiser bij uitsluiting met het negatieve bewijs van het niet-gebruik zou worden belast. Het BVIE geeft de rechter de bevoegdheid de bewijslast op de meest billijke wijze te verdelen. Daarbij zal in het algemeen de blote bewering van niet-gebruik onvoldoende zijn om de merkhouder met het bewijs van gebruik te belasten, maar wanneer het niet-gebruik de rechter waarschijnlijk voorkomt, kan hij de merkhouder met het voor deze in het algemeen niet moeilijk te leveren positieve bewijs van gebruik belasten.

Artikel 2.26, lid 2, sub b, voorziet in de omstandigheid dat het recht op een merk vervalt ten gevolge van hetgeen in de literatuur vaak als verwording tot soortnaam wordt aangeduid. Volgens de bepaling dient voor de vaststelling van het feit dat een merk verworden is tot een gebruikelijke benaming voor de waren of diensten, gelet te worden op de wijze waarop deze waren of diensten in de handel wordt aangeduid. Wanneer deze verwording tot soortnaam kan worden geweten aan de houder van het merk, bijvoorbeeld doordat hij heeft laten blijken van het merk te willen afzien of doordat hij tot de verwording ervan tot soortnaam heeft bijgedragen, kan het merkrecht vervallen worden verklaard. Overeenkomstig de bepalingen van de Merkenrichtlijn heeft deze grond tot verval ook betrekking op de gevallen waarin het merk door nalatigheid van de merkhouder tot soortnaam verworden is.

Wanneer het merk is ingeschreven voor verschillende waren of diensten, en het niet-gebruik of de verwording tot soortnaam slechts betrekking heeft op bepaalde waren of diensten, zal het verval van het merkrecht slechts betrekking hebben op het merkrecht voor deze waren of diensten en kan het merkrecht voor het overige blijven bestaan.

In het derde lid wordt in navolging van artikel 10 van de Merkenrichtlijn een opsomming gegeven van handelingen die voor de toepassing van het tweede lid, sub a, worden beschouwd als gebruik van het merk. Opgemerkt wordt dat in het overeenkomstige artikel 5C, lid 2, van het Verdrag van Parijs het woord "kenmerk" wordt gebezigd. In het Verdrag wordt echter, overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder a, van de Merkenrichtlijn, het woord "vermogen" gebruikt. Gelet op de twaalfde considerans bij de Merkenrichtlijn kan ervan worden uitgegaan dat met deze woorden materieel hetzelfde wordt bedoeld.

Artikel 2.27

*Voorheen: Art. 14C BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 11 december 2001*

In tegenstelling tot de nietigverklaring van het recht op een merk, die terugwerkt tot op het tijdstip van de inschrijving, zodat het uitsluitend recht geacht wordt nooit bestaan te hebben, treedt de vervallenverklaring in werking vanaf het door de rechter vastgestelde tijdstip, waarop de feitelijke voorwaarden welke het verval tot gevolg hebben, vervuld waren.

Artikel 2.27 gaat, overeenkomstig artikel 12 van de Merkenrichtlijn, uit van het beginsel dat het recht op een merk, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de verplichting het merk normaal te gebruiken, kan worden vervallen verklaard. Op dit beginsel biedt het artikel echter de uitzondering dat vervallenverklaring niet meer kan worden gevorderd indien de merkhouder na het verstrijken van de termijn van vijf jaren doch tijdig voor het instellen van de bedoelde vordering het merk voor het eerst of opnieuw is gaan gebruiken. Het tijdig (her)opvatten van het gebruik is aldus beperkt dat begin van het gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring niet in aanmerking wordt genomen, indien de voorbereiding van het begin van het gebruik wordt getroffen nadat de merkhouder zich van de mogelijkheid dat een dergelijke vordering kan worden ingesteld bewust is geworden. Bovenstaande regeling leidt er dus toe dat de merkhouder met terugwerkende kracht zijn recht kan herstellen.

In de Merkenrichtlijn ontbreekt een regeling ten behoeve van de derde die het merk of een overeenstemmend teken heeft gedeponeerd in de periode dat het achteraf herstelde merk kon

worden vervallen verklaard. In overleg met de geïnteresseerde kringen is bij invoering van deze bepaling besloten de gerechtvaardigde belangen van genoemde derden te laten prevaleren boven die van de merkhouders die zijn recht herstelt. In verband daarmee is in lid 3 en 4 van artikel 2.27 bepaald dat de houder van het herstelde recht noch de nietigheid van het depot kan inroepen dat is verricht in de periode waarin het herstelde oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard, noch zich kan verzetten tegen het gebruik van het aldus gedeponeerde merk. Dit betekent dat de houders van beide merken elkaar moeten dulden, zowel in het economische verkeer als in het merkenregister.

<u>Artikel 2.28</u>	Lid 1	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14A lid 1 en 2 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
			<i>Protocol 7 augustus 1996</i> <i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 2	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14ter BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 3	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14B BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i> <i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 4	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14A lid 2, tweede volzin BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 11 december 2001</i>

Het artikel heeft betrekking op de absolute gronden waarop de nietigheid van een merkrecht kan worden ingeroepen. Aangezien het moment van inschrijving het tijdstip is waarop het merkrecht wordt verkregen kan de nietigheid van het merkrecht alleen worden ingeroepen wanneer het merk is ingeschreven. Overigens is artikel 2.28 een van de artikelen waar ook de datum van depot van het merk nog van belang is, aangezien deze datum relevant is voor de rangorde van de ingeschreven rechten.

Het eerste lid vloeit voort uit artikel 3, lid 1, onder a, b, c en d, van de Merkenrichtlijn, en stemt overeen met artikel 2.11, lid 1, betreffende de toetsingsbevoegdheid van het BBIE, zodat op deze plaats kan worden volstaan met een verwijzing naar het commentaar bij dat artikel.

Het tweede lid van artikel 2.28 bepaalt dat de rechter kan oordelen dat een ingeschreven merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Hierbij wordt bedoeld op de omstandigheid die in de literatuur meestal als inburgering wordt aangeduid. Artikel 3, lid 3, van de Merkenrichtlijn bevat een optionele bepaling die behelst dat de Lid-Staten kunnen bepalen dat een merk niet kan worden geweigerd of nietig verklaard wanneer het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving. In artikel 2.28 werd deels gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, namelijk alleen voor zover het ingeschreven merken betreft.

Per 1 januari 1996 is het BMB, de rechtsvoorganger van het BBIE, gedeponeerde tekens gaan toetsen op onder meer de aanwezigheid van onderscheidend vermogen. Merken die vóór 1 januari 1996 in het merkenregister zijn ingeschreven, zijn niet getoetst en het is derhalve goed mogelijk dat er zich in het register merken bevinden die ten tijde van depot geen onderscheidend vermogen bezaten, maar dit vermogen inmiddels door inburgering wel hebben verkregen. Het werd voor onwenselijk gehouden dat de rechter een dergelijke inschrijving nietig moest verklaren, omdat het merk ten tijde van depot geen onderscheidend vermogen bezat. Overigens wordt opgemerkt dat het artikel vanzelfsprekend ook toepassing vindt in geval van een ingeschreven merk dat na 1 januari 1996 is gedeponerd, hoewel dit merk op de depotdatum onvoldoende onderscheidend vermogen had. Deze situatie is echter minder waarschijnlijk vanwege de voorafgaande ambtshalve toetsing van deze merken.

Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling van de Regeringen dat het BBIE belast wordt met toetsing of een teken na het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen, hoewel deze optie wel door de

Merkenrichtlijn wordt opengelaten. Beoordeling van het verkrijgen van onderscheidend vermogen na de depotdatum door het BBIE zou echter aanleiding geven tot complexe situaties ten aanzien van het vaststellen van een datum waarop deze inburgering heeft plaatsgevonden en de mede daarmee samenhangende rechtszekerheid voor derden. Deze situatie kan eenvoudig worden vermeden door het teken opnieuw te deponeren. Overigens kan worden opgemerkt in de meeste landen van de Europese Unie inburgering na de depotdatum door de uitvoerende instanties niet in aanmerking wordt genomen.

In de gevallen opgesomd in het derde lid kan de nietigverklaring van de inschrijving en bijgevolg van het daaraan verbonden uitsluitend recht op een merk door iedere belanghebbende ingeroepen worden mits de houder van het oudere merk of de in zijn belangen geschade derde aan het geding deelneemt. De handhaving van het uitsluitend recht zou hoogst bezwaarlijk zijn, wanneer de merkhouder in geval van een geding verplicht zou zijn, zijn recht te verdedigen tegen de eventuele rechten van derden, die niet in het geding zijn. Hetzelfde geldt eveneens, wanneer eenieder er zich op zou kunnen beroepen, dat de inschrijving belangen van derden aantast. Daarom is bepaald, dat de eiser bij een vordering tot nietigverklaring van een merk, respectievelijk de gedaagde in een inbreukactie, zich slechts kan beroepen op een eerdere inschrijving, resp. op de aantasting van belangen van een derde, wanneer deze derde aan het geding deelneemt. Het ligt dus op zijn weg deze deelneming uit te lokken, wanneer de derde daartoe niet uit eigen beweging het initiatief neemt.

Het invoeren van de in het derde lid, sub b, genoemde nietigheidsgronden is aan een termijn gebonden, met uitzondering van het geval waarin de nietigheid van een te kwader trouw gedeponeerd merk wordt ingeroepen door de houder van een ouder algemeen bekend merk, ingevolge het bepaalde in artikel 6bis, lid 3, van het Verdrag van Parijs.

Het vierde lid bepaalt dat, indien het Openbaar Ministerie de nietigverklaring van een merk eist, uitsluitend de rechter te Brussel, 's-Gravenhage en Luxemburg bevoegd is. Het gaat hier om gevallen die ten dele buiten de sfeer van het privébelang vallen; voorts dient deze bevoegdheid de eenheid in jurisprudentie terzake te waarborgen.

Artikel 2.29

*Voorheen: Art. 14bis BMW
Ingevoerd: Protocol 2 december 1992
Gewijzigd: Protocol 11 december 2001*

Dit artikel licht toe dat, wanneer rechtsverwerking wegens gedogen van toepassing is (nader uitgelegd in het commentaar bij artikel 2.24), de houder van een ouder merk niet de nietigheid van het jongere merk kan invoeren, tenzij in geval van depot te kwader trouw.

Artikel 2.30

*Voorheen: Art. 16 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 11 december 2001*

Een uit meer bestanddelen samengesteld merk kan, in zijn geheel genomen, voldoende van andere merken onderscheiden zijn, ofschoon die bestanddelen, afzonderlijk genomen, met vroegere merken in strijd zouden raken. Een nietig- of vervallenverklaring of doorhaling, die zou leiden tot handhaving van slechts een gedeelte van het oorspronkelijke geheel, zou dan ook het naast elkaar bestaan van overeenstemmende merken ten name van verschillende houders kunnen teweegbrengen. Artikel 2.30 beoogt dit ontoelaatbare gevolg te voorkomen, door te bepalen dat de rechterlijke nietig- of vervallenverklaring (2.27 en 2.28) en de vrijwillige doorhaling (artikel 2.25) geen betrekking mogen hebben op bepaalde bestanddelen van het merk, terwijl de bescherming van andere bestanddelen blijft voortbestaan.

Artikel 2.31

*Voorheen: Art. 11A BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 11 december 2001*

Het depot of de inschrijving van een merk kan vrij, dus onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan. Vanuit historisch oogpunt is het aardig te vermelden dat dit vroeger niet het geval was.

Een overdracht moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden vastgelegd. Aangezien het uitsluitend recht op een merk zich over het gehele Beneluxgebied uitstrekt, is een overdracht of andere overgang, die niet voor dat gehele gebied geldt, nietig.

<u>Artikel 2.32</u>	Lid 1	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 11A, eerste volzin BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
			<i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 2	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 11B BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
	Lid 3	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 15A, tweede volzin BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
	Lid 4 en 5	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 11D BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>
			<i>Protocol 7 augustus 1996</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Beschikking 1 december 2006</i>
	Lid 6	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 13bis lid 4 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 2 december 1992</i>

In tegenstelling tot de overdracht behoeft een licentie niet per se schriftelijk te worden vastgelegd. Tussen partijen dienen bijgevolg ook de in de praktijk voorkomende mondelinge licentieovereenkomsten volledig te worden gerespecteerd. Voor de aantekening in het register, waardoor derdenwerking wordt verkregen (artikel 2.33), is de indiening van een akte waaruit de licentie blijkt echter wel vereist.

In tegenstelling tot de overdracht of andere overgang hoeft een licentie geen betrekking te hebben op het gehele Benelux grondgebied. De praktijk van het bedrijfsleven kan ertoe leiden dat de merkhouders het recht tot vervaardiging en verkoop van zijn merkartikelen aan verschillende personen voor verschillende gebieden verleent. Het zou te ver gaan iedere overeenkomst van die strekking nietig te willen verklaren. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de Merkenrichtlijn bepaalt het tweede lid dat de merkhouders zijn uitsluitend recht kan inroepen tegen de 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. In het laatstgenoemde geval gaat het niet alleen om de door de licentiehouder vervaardigde waren of diensten die in strijd zouden zijn met de kwaliteitsvoorschriften van de licentie, maar om alle door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren of diensten, met inbegrip van waren of diensten die van derden zijn betrokken. Deze bepaling sluit overigens geenszins uit, dat de merkhouders zijn licentiehouder volgens het gemene recht kan vervolgen door middel van een actie wegens schending van de licentieovereenkomst, wanneer laatstgenoemde een dergelijke beperking overtreedt.

Zoals de licentiehouder schade kan ondervinden van de doorhaling van de merkinschrijving door de houder, en daarvoor dus zijn toestemming vereist is (artikel 2.25, lid 2), geldt het omgekeerde ook. Daarom bepaalt het derde lid dat de doorhaling van de licentie slechts geschiedt op gezamenlijk verzoek van de merkhouders en de licentiehouder.

De bepalingen in het vierde, vijfde en zesde lid strekken ertoe de merkhouders beter in staat te stellen het moedwillig inbreuk maken op zijn recht te bestrijden. Het vierde lid geeft aan de

licentiehouder het recht tussen te komen in een door de merkhouders ingestelde vordering tot schadevergoeding of vordering tot het afdragen van winst. Deze bepaling is door de Beschikking van 1 december 2006 enigszins gewijzigd in verband met de wijzigingen in artikel 2.21. Daarnaast is in het vijfde lid de mogelijkheid opgenomen dat de licentiehouder zelfstandig de bovengenoemde vorderingen kan instellen, indien hij de bevoegdheid hiertoe van de merkhouders heeft bedongen. Het zesde lid bepaalt, tenslotte, dat hetzelfde geldt voor de in artikel 2.22, lid 1, bedoelde nevenvorderingen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan.

Artikel 2.33

*Voorheen: Art. 11C BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992*

Zoals eerder werd aangegeven kunnen overdracht, overgang, licentie, pand en beslag slechts aan derden worden tegengeworpen na inschrijving in het register van een uittreksel van de akte waarin deze rechten zijn vastgelegd, of van een door de belanghebbende partijen getekende daarop betrekking hebbende verklaring. De verplichting tot inschrijving geldt eveneens voor de andere overgangen, zoals overgang ten gevolge van overlijden. De woorden "uittreksel van de akte" hebben hier een zeer algemene betekenis: rechterlijke beslissingen, waarbij het bestaan van een overdracht, een andere overgang, een licentie of pandrecht is vastgesteld zullen evenzeer kunnen worden overgelegd als onderhandse overeenkomsten of notariële akten.

Artikel 2.34

*Voorheen: Art. 19 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992*

Het collectieve merk beoogt bepaalde kenmerken, die van verschillende ondernemingen afkomstige waren of diensten gemeen hebben, te doen uitkomen. Het collectieve merk onderscheidt zich van het individuele merk meer door zijn functie dan door zijn aard. Daarom kunnen alle tekens, die volgens artikel 2.1 als individueel merk kunnen dienen, ook dienen als collectief merk. In het Verdrag is, evenals overigens in de Gemeenschapsmerkenverordening, van de in artikel 15, lid 2, van de Merkenrichtlijn opgenomen mogelijkheid om te bepalen dat geografische herkomstaanduidingen als collectieve merken beschermd kunnen zijn gebruik gemaakt. Deze bescherming kan echter niet leiden tot een verbod van het gebruik door derden van dergelijke aanduidingen dat plaatsvindt overeenkomstig eerlijke handelsgebruiken, met name niet wanneer een derde het recht heeft de desbetreffende geografische aanduiding te gebruiken. Het praktische nut van de bepaling moet vooral worden gezien in de mogelijkheid dat houders van dergelijke collectieve merken ook op basis van het merkenrecht optreden tegen het gebruik van tekens die ten onrechte de indruk wekken dat de waren of diensten uit het desbetreffende gebied afkomstig zijn.

Terwijl het individuele merk, waarvan het doel is de gemeenschappelijke herkomst van bepaalde waren of diensten te doen uitkomen, in beginsel slechts kan worden gebruikt door zijn houder of diens rechtverkrijgende, kan het collectieve merk gebruikt worden door alle personen, die voldoen aan de door het reglement op het gebruik en het toezicht vastgestelde bepalingen. De houder van het collectieve merk kan het merk niet gebruiken voor zijn eigen waren of diensten, of voor waren of diensten die afkomstig zijn uit een bedrijf, waarover hij op directe of indirecte wijze (bij voorbeeld als commissaris van een naamloze vennootschap) een zekere zeggenschap heeft, omdat hij geroepen is toezicht te houden op het gebruik van het merk voor de waren of diensten van degenen, die dat merk gebruiken, en hij niet onpartijdig toezicht zou kunnen uitoefenen op zijn eigen gebruik van het merk.

Hoewel niet uitdrukkelijk bepaald, bestaat er generlei bezwaar tegen het gelijktijdig gebruiken van een individueel en een collectief merk voor een waar of dienst. Gelet op de verschillende functies van deze twee soorten merken zal dat gelijktijdig gebruik in het algemeen geen enkele verwarring kunnen veroorzaken. Mocht zulks toch het geval zijn, dan zou de houder van het collectieve merk op grond van het reglement op het gebruik en het toezicht kunnen tussenbeide komen terwijl de belanghebbenden en het Openbaar Ministerie op grond van artikel 2.42 en 2.43 zouden kunnen optreden.

Dit stelsel laat onverlet de mogelijkheid het statuut van officiële controle- of garantietekens of -stempels in het nationale kader te regelen en, met toepassing van artikel 6ter van het Verdrag van Parijs, deze in de twee andere Staten te doen erkennen. Maar wanneer eenmaal de bescherming van deze tekens of stempels als collectieve merken is gekozen, zullen deze aan de bepalingen van het BVIE onderworpen zijn.

Artikel 2.35

*Voorheen: Art. 20 BMW
Ingevoerd: BMV 1962*

De voor individuele merken vastgestelde regelen kunnen veelal onverkort worden toegepast op collectieve merken. Een uitzondering op dit beginsel maken echter de bepalingen betrekking hebbende op het reglement op het gebruik en het toezicht (artikelen 2.36, 2.37, 2.39 en 2.40), het instellen van rechtsvorderingen (artikel 2.41), het wederopnemen van een collectief merk (artikel 2.38) en de rechterlijke doorhaling en het verbod van gebruik (artikelen 2.42, 2.43 en 2.44).

Artikel 2.36

*Voorheen: Art. 21 BMW
Ingevoerd: BMV 1962*

Het verkrijgen van het recht op een collectief merk is, behalve aan de voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van het recht op een individueel merk, onderworpen aan de verplichting tot het depot van een reglement op het gebruik en het toezicht. Wanneer een Beneluxdepot verricht wordt zal het reglement gelijktijdig gedeponereerd moeten worden. Deze verplichting is echter niet mogelijk ten aanzien van een internationaal depot, hetwelk immers een voor verschillende landen geldend depot is, waarvan de vormvereisten uitsluitend bepaald worden door de Overeenkomst of het Protocol van Madrid. Het tweede lid geeft degene, die een dergelijk depot verricht, een op zes maanden na de notificatie door het Internationaal Bureau gestelde termijn, om alsnog het reglement te deponeren.

Artikel 2.37

*Voorheen: Art. 22 BMW
Ingevoerd: BMV 1962*

Het artikel bevat de vereisten waaraan het reglement op het gebruik en toezicht moet voldoen. Opgemerkt wordt dat de aard van die gemeenschappelijke kenmerken niet is omschreven, zodat het collectieve merk voor zeer verschillende doeleinden kan worden gebruikt.

Artikel 2.38

*Voorheen: Art. 23 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 11 december 2001*

Artikel 2.4, sub c, verbiedt een collectief merk op te nemen gedurende een termijn van drie jaar, hetzij als individueel merk, hetzij als collectief merk. In afwijking van deze regel staat artikel 2.38 het wederopnemen van een collectief merk door de oorspronkelijke houder toe (het zogenaamde hersteldepot), teneinde de sanctie op niet-vernieuwing, waarvan de gevolgen schadelijk zouden kunnen zijn voor de belangen van de gebruikers, te verzachten.

Artikel 2.39

*Voorheen: Art. 24 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992
Protocol 11 december 2001*

Artikel 2.39 bepaalt dat het BBIE de een collectief merk niet mag inschrijven, wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht niet is gedeponereerd. Dit vloeit overigens ook al voort uit artikel 2.36. Het BBIE is echter niet bevoegd te onderzoeken of de inhoud van dat reglement overeenkomstig het voorschrift van artikel 2.37 is. Deze bevoegdheid is voorbehouden aan de rechter (artikel 2.43).

Artikel 2.40

*Voorheen: Art. 25 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992*

Van wijzigingen van het reglement moet kennis worden gegeven aan het BBIE. Zij zijn zonder gevolg zolang daarvan geen kennis is gegeven. Dientengevolge zal iedere wijziging die aan het Internationaal Bureau zal zijn medegedeeld, eerst van kracht zijn vanaf het moment van kennisgeving aan het BBIE.

Artikel 2.41

*Voorheen: Art. 26 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 2 december 1992*

In beginsel is alleen de houder van het collectieve merk bevoegd om ter bescherming van het merk in rechte op te treden. Het reglement op het gebruik en het toezicht kan bepalen dat de gebruikers van het merk de vordering tezamen met de houder kunnen instellen en zich kunnen voegen of kunnen tussenkomen in het geding. Zij kunnen bij deze gelegenheid herstel van de door hen geleden schade verkrijgen. De houder zelf zal herstel van de door de gebruikers geleden schade kunnen eisen wanneer het reglement op het gebruik en het toezicht hem daartoe machtigt. Het collectieve merk beschermt dus niet alleen zijn houder maar ook degenen die gemachtigd zijn het merk te gebruiken.

Artikel 2.42

*Voorheen: Art. 27A BMW
Ingevoerd: BMV 1962*

De vervallenverklaring van een collectief merk kan door iedere belanghebbende en het Openbaar Ministerie worden gevorderd in de gevallen waarin zij voor een individueel merk kan worden gevorderd (artikel 2.27) en bovendien wanneer de houder van het collectieve merk in strijd met het in artikel 2.34, lid 2, bepaalde, het merk voor eigen waren of diensten gebruikt of wanneer de houder met een gebruik van het collectieve merk in strijd met het reglement instemt of zulk gebruik doet.

De belanghebbenden zullen alleen rechtstreeks in rechte kunnen optreden in geval van een gebruik van het merk in strijd met het in artikel 2.34, lid 2, bepaalde of met het reglement. Een hun gegeven bevoegdheid het reglement zelf en zijn wijzigingen aan te tasten (artikel 2.43), zou tot lichtvaardige en vexatoire rechtsvorderingen kunnen leiden. Daarentegen zou het geval van gebruik in strijd met het in artikel 2.34, lid 2, bepaalde of met het reglement aan het toezicht van het Openbaar Ministerie kunnen ontsnappen, en is daarvoor dus het instellen van een rechtstreekse vordering door belanghebbenden mogelijk gemaakt.

Teneinde de eenheid te bevorderen in de uitlegging van de bepalingen van het BVIE evenals van de eenheid van beoordeling van de aantasting der openbare orde, kan een vordering van het Openbaar Ministerie slechts bij de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg worden ingesteld.

Artikel 2.43

*Voorheen: Art. 27B BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 11 december 2001*

Nietigverklaring van een collectief merk kan altijd gevorderd worden door het Openbaar Ministerie in de gevallen waarin zij voor een individueel merk kan worden gevorderd (artikel 2.28), en bovendien wanneer het reglement in strijd is met de openbare orde, of niet in overeenstemming is met de voorwaarden van artikel 2.37. Op dezelfde gronden kan nietigverklaring van een wijziging van het reglement worden gevorderd, indien deze wijziging van zodanige aard is, dat zij de tot dusverre door het collectieve merk gegeven waarborgen verzwakt.

Artikel 2.44

Voorheen: Art. 28 BMW
Ingevoerd: BMV 1962

Teneinde elke aantasting van de openbare orde te voorkomen, zullen de vervallen, nietigverklaarde, doorgehaalde of niet vernieuwde collectieve merken op generlei wijze kunnen worden gebruikt gedurende een termijn van drie jaar.

Artikel 2.45

Voorheen: Art. 44 BMW
Ingevoerd: Protocol 2 december 1992

Artikel 4, lid 2, (a) (i), van de Merkenrichtlijn houdt de verplichting in het Benelux merkenrecht zo aan te vullen dat ook met depots voor Gemeenschapsmerken, mits deze tot inschrijving leiden, in de rangordebepaling ten opzichte van jongere Beneluxdepots en internationale depots rekening wordt gehouden voor zover er sprake is van overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van waren of diensten. Artikel 4, lid 3, van de Merkenrichtlijn geeft eenzelfde verplichting voor het geval een ouder Gemeenschapsmerk overeenstemt met een Beneluxdepot of internationaal depot maar is gedeponereerd voor niet-soortgelijke waren of diensten, wanneer het Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en wanneer 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 Gemeenschapsmerk. Beide gevallen van rangordebepaling zijn opgenomen in artikel 2.45 door artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, van overeenkomstige toepassing te verklaren op Gemeenschapsmerken.

Artikel 2.46

Voorheen: Art. 45 BMW
Ingevoerd: Protocol 2 december 1992

In de Gemeenschapsmerkenverordening is voorzien in de mogelijkheid dat de houders van Gemeenschapsmerken zich kunnen blijven beroepen op oudere rechten in de lidstaten, ontleend aan overeenkomstige nationale of internationale inschrijvingen aldaar, zelfs indien de desbetreffende inschrijving vrijwillig is doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan is verstreken. De houder van een Gemeenschapsmerk kan dus zonder verlies van rechten van zijn aan het Gemeenschapsmerk ten grondslag liggende nationale of internationale inschrijvingen afstand doen. Dit oudere recht is met de term anciënniteit aangeduid.

Artikel 4, lid 2, onder b, van de Merkenrichtlijn verplicht om in het Benelux merkenrecht ook bij de bepaling van de rangorde rekening te houden met Gemeenschapsmerken ten aanzien waarvan de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken. In artikel 2.46 is hieraan gevolg gegeven door op deze situatie artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Artikel 2.47

Voorheen: Art. 46 BMW
Ingevoerd: Protocol 2 december 1992

Artikel 14 van de Merkenrichtlijn schrijft voor dat ingeval de anciënniteit voor een Gemeenschapsmerk wordt ingeroepen van een ouder merkrecht dat reeds is vervallen door vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, de nietigheid of het verval van dat oudere recht achteraf kan worden vastgesteld. Te denken valt hierbij aan de situatie dat ten onrechte de anciënniteit wordt ingeroepen omdat het recht reeds op andere gronden dan de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur nietig of vervallen moet worden geacht. Artikel 2.47 voorziet in een en ander.

Titel III: Tekeningen of modellen

Artikel 3.1

*Voorheen: Art. 1 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Een tekening of model wordt gedefinieerd als het uiterlijk van een voortbrengsel of van een deel ervan. Een voortbrengsel dat voor modelbescherming in aanmerking wil komen moet voldoen aan twee belangrijke criteria: het moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Deze twee criteria worden uitgewerkt in artikel 3.3. Een voortbrengsel is een voorwerp dat op industriële of ambachtelijke wijze is vervaardigd. Richtlijn nr. 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PbEG L 289) (hierna: "Modellenrichtlijn") noemt als voortbrengselen die in ieder geval onder de definitie van voortbrengsel vallen: verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen. Overeenkomstig de Modellenrichtlijn zijn computerprogramma's uitdrukkelijk uitgesloten van bescherming, teneinde voor alle zekerheid duidelijk te maken dat de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's uit richtlijn nr. 91/250/EEG niet aangevuld of versterkt kan worden door modelbescherming.

Het uiterlijk van een voortbrengsel kan afgeleid worden uit diverse kenmerken, zoals uit de lijnen, omtrek, kleuren, vorm, textuur of materialen van het voortbrengsel of uit de versiering ervan. Deze opsomming van specifieke elementen is niet uitputtend. Overigens mag uit deze opsomming niet afgeleid worden dat het de bedoeling zou zijn enkel bescherming te bieden aan een voorwerp zolang het in een bepaald materiaal is uitgevoerd. De bescherming betreft het uiterlijk en dat kan niet alleen uit het materiaal bestaan, tenzij dat uitdrukkelijk bij het depot is aangegeven.

Een modelrecht hoeft niet op het uiterlijk van het volledige voortbrengsel te berusten, het kan ook betrekking hebben op een deel of op een onderdeel ervan (zie ook artikel 3.4). De betekenis van deel is hier alles wat minder is dan het geheel, zonder dat dat deel als een zelfstandige eenheid kan worden gescheiden van het voortbrengsel waarvan het deel uitmaakt. Onderdelen, oftewel samenstellende delen, zijn bedoeld om samengevoegd te worden tot een samengesteld voorwerp. Zij kunnen afzonderlijk in de handel gebracht worden omdat er een eigen markt voor bestaat. Zij moeten ook als op zichzelf staande voorwerpen voldoen aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter en het voldoen aan deze twee criteria mag niet worden afgeleid uit de nieuwheid en het eigen karakter van het voorwerp als geheel. Wat de herstelonderdelen betreft wordt er verwezen naar de reparatieclausule opgenomen in artikel 3.19, lid 3. Overeenkomstig deze specifieke bepaling kan de houder van een modelrecht op een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel zich niet verzetten tegen de productie, verkoop en ander gebruik voor reparatiedoeleinden.

Artikel 3.2

*Voorheen: Art. 2 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Dit artikel bevat een opsomming van de uiterlijke kenmerken die uitgesloten zijn van modelbescherming. Allereerst zijn de uiterlijke kenmerken die uitsluitend worden bepaald door de technische functie uitgesloten van modelbescherming. De bescherming van technische functies moet aan het octrooirecht worden overgelaten.

Daarnaast wordt het uiterlijk van een verbindingsstuk uitdrukkelijk van bescherming uitgesloten (lid 1 onder b). Een verbindingsstuk is een voorwerp dat noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moet worden om het 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. Overweging 14 in de preambule van de Modellenrichtlijn legt dit uit als vormgeving van mechanische samenvoegingen of verbindingen die zorgdragen voor de interoperabiliteit van voortbrengselen van verschillend fabrikaat. Een voorbeeld is de vormgeving van de koppeling waardoor de stofzuigerslang op de stofzuiger past.

Lid 2 bepaalt dat, in tegenstelling tot de hiervoor beschreven mechanische samenvoegingen en verbindingen, wel bescherming mogelijk is voor voorzieningen voor mechanische samenvoeging of

verbinding bij modulaire (onderling verwisselbare) voortbrengselen. Volgens de preambule van de Modellenrichtlijn kunnen dergelijke voorzieningen een belangrijk aspect van het innoverende karakter van dergelijke voortbrengselen zijn en is ook hier de vormgeving een belangrijk verkoopargument, zodat ze bijgevolg voor bescherming in aanmerking moeten kunnen komen. Een voorbeeld hiervan zijn bouwstenen voor constructiespeelgoed.

<u>Artikel 3.3</u>	Lid 1, 2, 3 en 5	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 1bis lid 1, 2, 3 en 5 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>
	Lid 4	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 1bis lid 4 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 28 maart 1995</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>

Een voortbrengsel dat voor modelbescherming in aanmerking wil komen, moet voldoen aan twee belangrijke criteria: het moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. De twee criteria vormen samen een tweefasentest, waarbij elk van de twee fasen afzonderlijk bekeken dient te worden. In artikel 3.4 zijn aanvullende voorwaarden gesteld voor de bescherming van onderdelen van samengestelde voortbrengselen.

Het nieuwheidsvereiste houdt in dat in principe alle identieke modellen die ooit vóór de datum van aanvraag of datum van voorrang voor het publiek beschikbaar zijn gesteld – het zogenaamde vormgevingserfgoed – afbreuk doen aan de nieuwheid. Door het uitwerken van het begrip "voor het publiek beschikbaar stellen" wordt de vereiste nieuwheid echter nader beperkt: er wordt rekening gehouden met wat bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden die op het moment waarop het depot plaatsvindt, in de betrokken sector werkzaam zijn. Referentiepunt is met andere woorden het collectieve geheugen van de betrokkenen. Dat kunnen ook modellen zijn die dateren van eeuwen geleden. Er is objectieve nieuwheid vereist, hetgeen inhoudt dat een ontwerper die geheel zelfstandig een model ontwerpt dat toevallig al eerder door een ander is ontworpen en voor het publiek beschikbaar is gesteld, geen aanspraak maakt op bescherming. Er is volgens de definitie van nieuwheid sprake van een identiek model indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details van elkaar verschillen (artikel 3.3 lid 1).

Het nieuwe model moet zich niet alleen door middel van nieuwheid onderscheiden van het vormgevingserfgoed, maar ook door een eigen karakter. Van een eigen karakter is sprake indien de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door reeds bestaande, voor het publiek beschikbaar gestelde modellen. Volgens de preambule van de Modellenrichtlijn moet het zelfs gaan om een duidelijk verschil tussen de algemene indruk van het model en die van het vormgevingserfgoed. Het is dus mogelijk dat een later model dat op een aanzienlijk aantal detailpunten verschilt van een eerder model, toch geen bescherming geniet omdat er een algemene indruk van overeenkomst ("déjà vu") bestaat. Bij het bepalen van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid die de ontwerper heeft bij de ontwikkeling van een model. Ook de aard van het voortbrengsel en de bedrijfstak waarmee het verbonden is moeten in aanmerking genomen worden.

Zowel de nieuwheid als het eigen karakter worden afgemeten aan die modellen die vóór de depot- of voorrangdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Het gaat om die modellen die na hun inschrijving of op andere wijze zijn gepubliceerd, of die tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt zijn. Bepaalde vormen van beschikbaarstelling aan het publiek worden voor het bepalen van nieuwheid en eigen karakter buiten beschouwing gelaten.

Een belangrijke – reeds eerder vermelde – uitzondering betreft de openbaarmaking die bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden die in de betrokken sector in de EG werkzaam zijn. Als er een identiek model heeft bestaan dat uit dat collectieve geheugen is gewist, dan is dit model geen belemmering voor de bescherming van het model.

Het feit dat de kennis van alle ingewijden in de hele EG maatgevend is impliceert evenwel geen dergelijke bekendheid in de hele EG. Dit vloeit voort uit de wens om in de EG één interne markt tot stand te brengen: bekendheid in een deel van de markt heeft gevolgen voor de hele markt.

Overigens kan de herkomst van de bekendheid wel degelijk buiten de EG gelegen zijn, bijvoorbeeld op een internationale beurs. Uitzondering hierop betreft beschikbaarstelling onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding; deze wordt geacht geen openbaarmaking op te leveren.

Een andere uitzondering op de beoordeling van de nieuwigheid en het eigen karakter is in het vierde lid opgenomen. Het betreft hier de "terme de grâce" of "délai de grâce" ofwel termijn van respijt. Deze termijn, van twaalf maanden, geeft een deposant de mogelijkheid vóór deponering zijn model of tekening openbaar te maken, zonder daarbij de mogelijkheid van verkrijging van een modelrecht te verspelen. Door openbaarmaking is immers de kans aanwezig dat de tekening of het model feitelijk bekend wordt in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied. Deze bekendheid tast de nieuwigheid echter niet aan, indien de bekendmaking van het voortbrengsel geschiedt door de deposant zelf of door een derde die zijn kennis omtrent het voortbrengsel direct of indirect aan de deposant heeft ontleend. De derde die het voortbrengsel openbaar maakt, kan dit met toestemming van de deposant hebben gedaan. De derde kan echter ook een persoon betreffen die tegen de wil van de deposant kennis omtrent het voortbrengsel heeft verkregen en aldus zonder toestemming van de deposant het voortbrengsel openbaar maakt. Ook van een dergelijke openbaarmaking mag de deposant geen nadeel ondervinden. De nieuwigheid van het gedeponeerde voortbrengsel wordt wel aangetast, indien een derde, die eenzelfde voortbrengsel onafhankelijk van de deposant heeft ontwikkeld, dit voortbrengsel vóór de deponering openbaar heeft gemaakt. Het depot dient binnen twaalf maanden na de beschikbaarstelling te worden verricht.

In lid 5 wordt een definitie van het recht van voorrang opgenomen, bestaande uit een verwijzing naar artikel 4 van het Verdrag van Parijs. Ingevolge dat artikel kan degene die een model heeft gedeponeerd in een van de lidstaten die zijn aangesloten bij genoemd verdrag, gedurende zes maanden na dat eerste depot in elk van de andere aangesloten landen datzelfde model deponeren, waarbij al deze depots dezelfde datum krijgen als het eerste depot. Tussentijdse depots van derden worden daardoor krachteloos. Sinds de inwerkingtreding van het TRIPS verdrag is de kring van personen die in de Beneluxlanden een beroep kunnen doen op het recht van voorrang uitgebreid tot onderdanen van de leden van de Wereldhandelsorganisatie.

Artikel 3.4

*Voorheen: Art. 1ter BTMW
Ingevoerd: Protocol 20 juni 2002*

Dit artikel bevat de aanvullende voorwaarden waaraan onderdelen moeten doen, willen zij voor bescherming in aanmerking komen. Ingevolge artikel 3.1 worden onder te beschermen voortbrengselen ook begrepen onderdelen die bestemd zijn om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd. De definitie van samengesteld voortbrengsel wordt opgenomen in het tweede lid. Het moet gaan om een (de)monteerbaar voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden. Deze specifieke aard leidt ertoe nadere eisen te stellen aan het model. Het onderdeel wordt slechts geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben voorzover het voorwerp waarin het model verwerkt is zichtbaar blijft bij normaal gebruik en deze zichtbare kenmerken als zodanig aan de voorwaarden voor nieuwigheid en eigen karakter voldoen. Het vereiste van zichtbaarheid is vooral bedoeld om bepaalde – veelal technische en motorische – vervangingsonderdelen, van bescherming uit te sluiten.

Normaal gebruik houdt het gebruik door de eindgebruiker in, met uitzondering van onderhoud of reparatie (lid 3). Het gaat hier om het normale gebruik van het voorwerp waarvoor het bestemd is, niet om handelingen die in het kader van dat gebruik soms verricht moeten worden, waarbij het voorwerp geopend moet worden en er wellicht onderdelen zichtbaar worden die aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn. Deze handelingen vallen onder het onderhoud. De combinatie van de vereisten van zichtbaarheid en normaal gebruik leidt er niet toe dat het noodzakelijk zou zijn dat onderdelen bij normaal gebruik te allen tijde zichtbaar zouden moeten zijn.

Wat de bescherming van herstelonderdelen betreft kan worden verwezen naar artikel 3.19, lid 3, waarin bepaald wordt dat de houder van een model op een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel zich niet verzetten tegen de productie, verkoop en ander gebruik voor reparatiedoeleinden.

Artikel 3.5

*Voorheen: Art. 3 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 7 augustus 1996
Protocol 20 juni 2002*

Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de inschrijving het rechtscheppend moment is. De wijze waarop het Beneluxdepot wordt verricht wordt beschreven in artikel 3.9. Het internationaal depot geschiedt overeenkomstig de Overeenkomst van 's-Gravenhage. Wanneer bij een depot een recht van voorrang wordt ingeroepen moeten de rangorde en de nieuwheid van het depot worden beoordeeld, niet rekening houdend met de datum van het depot, doch met de datum van het ingeroepen recht van voorrang.

Het tweede lid van dit artikel betreft een uitzondering op de in het eerste lid vastgelegde algemene regel. Indien namelijk het eerste depot niet wordt gevolgd door publicatie als bedoeld in artikel 3.11, lid 2, van dit Verdrag of in artikel 6, onder 4, van de Overeenkomst van 's-Gravenhage (bijvoorbeeld indien het depot wordt ingetrokken) en een tweede depot heeft plaatsgevonden waarop wel publicatie is gevolgd, verkrijgt dit tweede depot de rang van eerste depot. Deze bepalingen zijn erop gericht te voorkomen dat een niet gepubliceerd depot wordt aangevoerd tegen een later verricht depot dat wel werd gepubliceerd. Dit neemt echter niet weg dat het voortbrengsel dat het voorwerp vormde van dit niet gepubliceerde depot een bezwaar kan vormen uit het oogpunt van nieuwheid, indien het bekendheid genoot in de zin van artikel 3.3.

Artikel 3.6

*Voorheen: Art. 4 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Dit artikel somt een aantal gronden op die kunnen leiden tot de nietigverklaring van een model. De inroeping van de nietigheid wordt geregeld in artikel 3.23.

De eerste nietigheidsgrond, het bestaan van een ouder recht, lijkt al gedekt te worden door artikel 3.23, lid 1, onder b, volgens hetwelk immers de nietigheid ingeroepen kan worden van een model dat niet nieuw is. Het is echter mogelijk dat een model nog niet bij de ingewijden in de betrokken sector in de EG bekend is, hetzij omdat voor het oudere recht een aanvraag is ingediend en nog geen openbaarmaking heeft plaatsgevonden, hetzij omdat de houder van het oudere recht gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van opschorting van de publicatie van zijn model. We hebben dan te maken met een model dat redelijkerwijs niet ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de EG. Zonder deze nietigheidsgrond zouden twee identieke of vrijwel identieke modellen naast elkaar kunnen bestaan, hetgeen in strijd is met het exclusieve karakter van het modelrecht.

De tweede grond (onder b) betreft een model waarin gebruik wordt gemaakt van een ouder merk zonder de toestemming van de merkhouder.

De derde grond (onder c) is vergelijkbaar en betreft het auteursrecht: in het model wordt zonder toestemming gebruik gemaakt van een werk dat in de betrokken lidstaat auteursrechtelijk beschermd is.

De vierde nietigheidsgrond (onder d) betreft het geval waarin het model een oneigenlijk gebruik vormt van een van de in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs genoemde zaken. Het gaat hier om wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van bij het verdrag aangesloten landen, van officiële door die landen aangenomen controle- en waarborgtekens en -stempels, heraldische nabootsingen, en om wapens, vlaggen en andere emblemen, initialen of benamingen van internationale intergouvernementele organisaties waarvan één of meer landen lid zijn van de Unie van Parijs. Artikel 6ter van het Verdrag van Parijs betreft alleen het gebruik van dergelijke tekens als merk of merkbestanddeel. Gezien het algemene belang en de symbolische functie van dergelijke tekens en gezien het belang dat het vertrouwen daarin niet wordt geschaad door gebruik door derden in het commerciële verkeer, is deze nietigheidsgrond echter ook op het modellenrecht betrokken. Niet ieder gebruik van een dergelijk teken hoeft aanleiding te zijn voor nietigheid van het model; het moet gaan om oneigenlijk gebruik. Dat is vooral het gebruik dat misleidend is omtrent

het bestaan van een verband tussen de gebruiker en de organisatie (zie ook artikel 6ter, eerste lid, onder c, van het Verdrag van Parijs).

De vijfde nietigheidgrond (onder e) betreft modellen die in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde.

De zesde en laatste nietigheidgrond (onder f) stelt dat er geen modelrecht wordt verkregen indien de kenmerkende eigenschappen van de het model onvoldoende uit het depot blijken.

Naast dit artikel zijn nog nietigheidgronden opgenomen in artikel 3.7, lid 1, en 3.23, lid 1, die eveneens op artikel 11, lid 1 en 2, van de Modellenrichtlijn gebaseerd zijn.

Artikel 3.7

Voorheen: Art. 5 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002

Artikel 3.7 biedt de ontwerper van het model, dan wel degene die ingevolge artikel 3.8 als ontwerper wordt beschouwd, het recht om het depot van het ontwerp dat zonder zijn toestemming is verricht op te eisen dan wel de inschrijving ervan nietig te doen verklaren. Het eerste lid regelt de opeisings- en nietigheidsvordering die door de ontwerper van een model ingesteld kan worden als een derde dit model zonder de toestemming van de ontwerper heeft gedeponeerd. Deze opeising kan gevorderd worden binnen vijf jaar na publicatie van de inschrijving van het depot.

Het tweede lid bepaalt wat rechtens is als de oorspronkelijke deposant doorhaling heeft verzocht of afstand heeft gedaan van het modelrecht, en het derde lid geeft aan dat het voortbrengsel als rechtmatig in het verkeer gebracht beschouwd wordt als in de periode na doorhaling of afstand en voordat de vordering tot opeising is ingeschreven in het register, een derde het voortbrengsel te goeder trouw heeft geëxploiteerd.

Artikel 3.8

Voorheen: Art. 6 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966

Artikel 3.8 bevat bepalingen – waarvan bij overeenkomst kan worden afgeweken – in verband met het probleem dat zich voordoet ten aanzien van een model waarvan de ontwerper door een arbeids- of dienstcontract gebonden is, of op bestelling heeft gewerkt. Volgens het aanvaarde stelsel komt het recht tot depot aan de werkgever toe indien het model door de werknemer in de uitoefening van zijn functie is ontworpen. Indien het model op bestelling ontworpen is en de opdracht werd gegeven met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het model, komt dit recht aan de opdrachtgever toe. Dit is het geval wanneer een standaardmodel wordt ontworpen met het oog op vervaardiging op industriële schaal in het bedrijf van de opdrachtgever. Indien daarentegen de opdracht met een ander doel werd gegeven, bijvoorbeeld indien de opdracht werd gegeven voor het ontwerpen van een model voor een ontwerp dat voor particuliere doeleinden bestemd is, komt het recht tot depot aan de ontwerper toe. Het antwoord op de vraag of de ontwerper in dat geval gerechtigd is verscheidene voorwerpen volgens dat model te vervaardigen, zal afhangen van de overeenkomst die hij met zijn opdrachtgever heeft gesloten.

Artikel 3.9

Lid 1-4

Voorheen: Art. 8 lid 1-4 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 7 augustus 1996
 Protocol 20 juni 2002

Lid 5

Voorheen: Art. 9 lid 1 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966

Dit artikel geeft aan hoe een depot in de Benelux verricht dient te worden.

Het eerste lid betreft de formele controle door het BBIE of de nationale dienst waar het depot is verricht, op in het uitvoeringsreglement nader vast te stellen vereisten waaraan moet zijn voldaan

voor het toekennen van een depotdatum. Ongeacht de gekozen weg – depot bij de nationale diensten of depot rechtsreeks bij het BBIE – is steeds sprake van een Beneluxdepot. Zoals bepaald in het vierde lid kunnen de nationale diensten worden ontslagen van de verplichting om te onderzoeken of ingediende depots voldoen aan de gestelde vereisten. Indien een nationale dienst dit wenst, kan hij deze werkzaamheden overlaten aan het BBIE. In dit geval dient hij ervoor zorg te dragen dat de aanvraag na ontvangst door de dienst onverwijld wordt doorgestuurd naar het BBIE.

Indien aan de zogenaamde minimale vereisten is voldaan wordt de datum van het depot vastgesteld: de datum van ontvangst van de stukken. Indien aan de vereisten niet is voldaan kan geen depotdatum worden vastgesteld. De deposant kan de hem meegedeelde formele gebreken herstellen, waarna de datum van depot wordt vastgesteld op de dag waarop alsnog aan de minimale vereisten wordt voldaan. Wanneer de gebreken niet worden opgeheven worden de overgelegde stukken niet als een depot beschouwd.

Een aantal modellen kan in een meervoudig depot worden bijeengebracht. Het maximale aantal wordt bij reglement bepaald. Hierdoor kan de deposant tegen betaling van degressieve rechten gelijktijdig verscheidene modellen deponeren.

Het tweede lid betreft het onderzoek naar de bij uitvoeringsreglement vast te stellen overige vormvereisten. Het niet voldoen aan deze vereisten is niet van invloed op het vaststellen van de depotdatum. Indien gebreken zijn geconstateerd kan alsnog op uitnodiging van het BBIE of de betrokken nationale dienst binnen een bepaalde termijn aan de eisen worden voldaan. Wordt het depot niet geregulariseerd, dan vervalt het ingevalge het derde lid van dit artikel.

Het vijfde lid benadrukt dat het BBIE geen onderzoek instelt naar de materiële vereisten waaraan een model moet beantwoorden, behalve in het geval van modellen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Artikel 3.10

*Voorheen: Art. 8 lid 5 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Artikel 3.10 geeft nadere regels voor het beroep op het recht van voorrang. In het belang van de betrouwbaarheid van het register is bepaald, dat het beroep op een recht van voorrang uitdrukkelijk moet worden gedaan op het tijdstip van het depot of op zijn laatst, tegen betaling van een bijzonder recht, in de op het depot volgende maand.

Artikel 3.11

*Voorheen: Art. 9 lid 2, 3, 4 en 5 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Artikel 3.11 betreft de inschrijving van het depot, de publicatie ervan en de inzage in het register voor derden.

Publicatie van de inschrijving van het Beneluxdepot dient binnen de kortst mogelijke termijn te volgen. Deze publicatie, die van het grootste belang is, moet een volledig en duidelijk beeld van het model geven teneinde de grootst mogelijke rechtszekerheid te waarborgen. Publicatie kan slechts worden opgeschort in de gevallen opgesomd in de artikelen 3.12 en 3.13.

Indien door een technische oorzaak de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model in de publicatie niet voldoende tot hun recht komen, kan de deposant het BBIE binnen een bepaalde termijn verzoeken tot een tweede publicatie over te gaan. Aan deze tweede publicatie zijn voor de deposant geen kosten verbonden. Deze bepaling is van belang aangezien krachtens artikel 3.17 de houder in beginsel slechts schadevergoeding kan vragen na de publicatie die de kenmerkende eigenschappen van het model op voldoende wijze weergeeft.

In het vierde lid wordt bepaald, dat de registers zowel wat betreft de gedeponeerde modellen als de daarop betrekkinghebbende stukken geheim zijn, zolang het model niet gepubliceerd is.

<u>Artikel 3.12</u>	Lid 1	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 11 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>
	Lid 2	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 9 lid 3 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>

Artikel 3.11 bepaalt dat de publicatie zo spoedig mogelijk na de inschrijving zal plaatsvinden. De artikelen 3.12 en 3.13 voorzien echter in twee uitzonderingen op dit principe waarbij de publicatie opgeschort wordt. Artikel 3.12 bepaalt dat opschorting van de publicatie mogelijk is op verzoek van de deposant. Doel van deze periode van geheimhouding door de opschorting van publicatie is te voorkomen dat door onmiddellijke publicatie, nog vóór het model op de markt wordt gebracht, in zeker opzicht de namaak wordt vergemakkelijkt. De maximale duur van de opschorting is twaalf maanden, te rekenen vanaf het depot of de datum van voorrang.

Aangezien het hier slechts een uitstel van publicatie betreft, zal het depot slechts geheim zijn ten aanzien van derden doch niet voor de administratie. Het BBIE heeft immers onder meer de taak na te gaan of de modellen niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden (zie artikel 3.6, onder e, en 3.13).

<u>Artikel 3.13</u>	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 9 lid 3 BTMW</i>
	<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
	<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>

Dit artikel geeft het BBIE de taak om na te gaan of de modellen niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. In dit geval schort het BBIE ex officio de publicatie op en verzoekt de deposant zijn depot in te trekken. Indien de deposant dit weigert brengt het BBIE het Openbaar Ministerie op de hoogte. Dit oordeelt of er een aanleiding bestaat om een vordering tot nietigverklaring in te stellen. Indien dit niet het geval is of indien de vordering van het Openbaar Ministerie afgewezen wordt bij een definitieve rechterlijke beslissing publiceert het BBIE de inschrijving zo snel mogelijk.

<u>Artikel 3.14</u>	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 12 BTMW</i>
	<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
	<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>

Artikel 3.14 gaat over de beschermingsduur van het modelrecht (lid 1 en 2) en over de vernieuwing van de inschrijving (lid 3 tot en met 7).

Naast de beschermingsduur bevat het eerste lid ook de bepaling dat een gedeponeerd model niet gedurende de inschrijving of bij een vernieuwing kan worden gewijzigd, tenzij er sprake is van handhaving in gewijzigde vorm zoals voorzien in artikel 3.24, lid 2. De beschermingstermijn bedraagt minimaal vijf jaar, welke periode met maximaal vier termijnen van vijf jaar verlengd mag worden tot 25 jaar. Het moment dat als uitgangspunt geldt voor de berekening van de termijnen is het moment van depot.

Vernieuwing kan zonder meer worden verkregen door betaling van het daartoe vastgestelde recht. Het BBIE heeft niet tot taak na te gaan of degene die betaalt daartoe bevoegd is.

In het vierde lid wordt de mogelijkheid geboden van een meervoudig depot slechts een deel te vernieuwen.

<u>Artikel 3.15</u>	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 10 BTMW</i>
	<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>

In dit artikel wordt voor internationale depots verwezen naar de Overeenkomst van 's-Gravenhage.

Artikel 3.16

*Voorheen: Art. 14 lid 1 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 7 augustus 1996
Protocol 20 juni 2002*

Artikel 3.16 geeft de omvang van het modelrecht aan. De inleidende bewoordingen leggen er ondubbelzinnig de nadruk op dat handelingen die niet als inbreuk op het model zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het nationale recht van de Beneluxlanden vallen, en dan met name onder dat van de onrechtmatige daad en de eerlijke handelsgebruiken. Het begrip "gebruik" is het verzamelbegrip voor alle handelingen waartegen de modelhouder zich kan verzetten en wordt gedefinieerd in het tweede lid door een niet-limitatieve opsomming van handelingen die onder dat gebruik vallen.

De draagwijdte van de bescherming strekt zich uit tot voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk of met een uiterlijk dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Deze algemene indruk komt ook terug in de definitie van eigen karakter: een model heeft een eigen karakter als de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die de modellen wekken die vóór de depotdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 3.17

*Voorheen: Art. 14 lid 2, 3 en 4 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 28 maart 1995
Protocol 7 augustus 1996
Protocol 20 juni 2002
Gewijzigd: Beschikking 1 december 2006*

Dit artikel handelt over de vorderingen die ingesteld kunnen worden op basis van een modelrecht. Aangezien het uitsluitend recht door de inschrijving ontstaat (rechtscheppend moment), spreekt het vanzelf dat een rechtsvordering inzake een model niet kan worden ingesteld zolang dit model niet ingeschreven is. De vorderingen – met uitzondering van de redelijke vergoeding bedoeld in het zesde lid – kunnen dus geen betrekking hebben op hetgeen zich vóór de inschrijving heeft afgespeeld, aangezien het recht niet bestond zolang deze formaliteit niet was vervuld.

Het eerste lid bepaalt dat de houder van het recht schadevergoeding kan vorderen tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt en waarin de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model voldoende werden weergegeven. De houder kan deze vordering enkel na publicatie van de tekening of het model instellen. Dit systeem werd ingegeven om te voorkomen dat schadevergoeding wordt toegekend indien de inbreukmaker normaliter niet in staat is geweest zich op de hoogte te stellen van het bestaan van een uitsluitend recht.

Het tweede lid vloeit voort uit artikel 13, lid 1, alinea 2, van de Handhavingsrichtlijn. Het bevat regels omtrent de begroting van de schadevergoeding door de rechter. In lid 2, sub a, wordt overeenkomstig de Handhavingsrichtlijn aangegeven dat de rechter met alle passende aspecten rekening moet houden bij vaststellen van de schadevergoeding, en dat die passende aspecten onder meer kunnen bestaan in: 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 modelhouder door de inbreuk heeft geleden. Tevens wordt in lid 2, sub b, overeenkomstig de Handhavingsrichtlijn bepaald dat de rechter in passende gevallen de schadevergoeding kan 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 model te gebruiken. In dit verband kan verwezen worden naar overweging 26 van de Handhavingsrichtlijn, waarin onder meer aangegeven wordt: "Als alternatief, bijvoorbeeld indien de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan het bedrag van de schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken. De bedoeling is niet een verplichting te introduceren om

te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding, maar wel schadeloosstelling mogelijk te maken die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de kosten van de rechthebbende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek”.

Het derde lid betreft de afgifte bij wijze van schadevergoeding aan de modelhouder van de goederen die een inbreuk maken op een modelrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Tevens kan de rechter gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding. Deze laatste bepaling stelt de rechter in staat om in voorkomende gevallen een onredelijke bevoordeling van de eiser en benadeling van de gedaagde te corrigeren. Van onredelijkheid zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn in het geval dat de waarde van de af te geven zaken onevenredig hoog is in verhouding tot het belang van de eiser bij afgifte daarvan. In het derde lid zijn delen van het oorspronkelijke artikel 3.18, lid 1 en 3, dat ook is gewijzigd naar aanleiding van de Handhavingsrichtlijn, opgenomen.

Het vierde lid biedt de houder van het uitsluitend recht de mogelijkheid een vordering tot schadevergoeding en een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst cumulatief in te stellen. De vordering tot winstafracht kan ook worden ingesteld in plaats van een vordering tot schadevergoeding. In het geval van een vordering tot schadevergoeding dient de houder van het uitsluitend recht zijn eigen schade te bewijzen. Dit kan in de praktijk problemen opleveren daar er gevallen denkbaar zijn dat de houder geen direct aantoonbare schade heeft. In een dergelijk geval kan het eenvoudiger zijn vast te stellen welk voordeel de inbreukmaker heeft genoten door zijn onrechtmatig handelen. Daarbij wordt niet van de houder van het uitsluitend recht gevorderd het genoten voordeel aan te tonen, want de houder kan tevens vorderen dat de inbreukmaker rekening en verantwoording aflegt omtrent zijn onrechtmatig genoten voordeel. De reden voor deze afwijking is dat het onredelijk wordt geacht dat de pleger van een moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat trekt uit zijn onrechtmatig handelen. De rechter dient de vordering van de houder tot het afdragen van de onrechtmatig genoten winst af te wijzen, indien de inbreuk niet te kwader trouw heeft plaatsgevonden of de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Bij het indienen van zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig genoten winst, is het ter beoordeling van de rechter in welke mate hij de vorderingen zal toewijzen.

Het vijfde lid bepaalt dat de houder van het uitsluitend recht namens de licentiehouder een vordering tot schadevergoeding en/of een vordering tot het afdragen van genoten winst kan instellen. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de licentiehouder om zich op grond van artikel 3.26, lid 4, in een procedure te voegen of zelfstandig een procedure op te starten.

Het zesde lid komt tegemoet aan de eventueel nadelige effecten van het feit dat enkel na inschrijving van het model de rechten ten volle geldend gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door het vorderen van schadevergoeding of winstafracht. Het betreft hier de mogelijkheid voor (aankomend) modelhouders om een redelijke vergoeding te verkrijgen voor handelingen van derden die zijn verricht tussen de datum van het depot en de datum van publicatie van de inschrijving van het model indien de derde op de hoogte was van het depot. Een soortgelijke regeling is in artikel 2.21 voor merken opgenomen.

Artikel 3.18

<i>Voorheen:</i>	Art. 14bis BTMW
<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 28 maart 1995</i>
<i>Gewijzigd:</i>	<i>Beschikking 1 december 2006</i>

Artikel 3.18 groepeerd, met uitzondering van de schadevergoeding, de voornaamste actiemiddelen van de modelhouder om te kunnen optreden tegen inbreuken op zijn recht.

Het eerste lid vloeit voort uit artikel 10 van de Handhavingsrichtlijn en geeft de modelhouder enkele actiemiddelen om te voorkomen dat inbreukmakende zaken in het verkeer worden gebracht, alsook om de vernietiging ervan te bekomen. Dit geldt ook, in passende gevallen, voor productiemiddelen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van inbreukmakende zaken. Hierdoor kan hij voorkomen, dat de inbreukmaker voortgaat met het produceren van inbreukmakende zaken. De rechter houdt bij de beoordeling van deze vorderingen rekening met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden.

Het tweede lid verwijst voor de mogelijkheden tot het leggen van conservatoir of executoriaal beslag naar het nationale recht van de landen van de Benelux. Aangezien er in de Benelux geen uniform beslagrecht bestaat, is ervan afgezien hieromtrent in het BVIE een regeling te treffen.

Het derde lid vloeit voort uit artikel 9, lid 1, sub a, van de Handhavingsrichtlijn. Artikel 9 van de Handhavingsrichtlijn betreft de voorlopige en conservatoire maatregelen. In artikel 9, lid 1, sub a, wordt onder andere bepaald dat de rechterlijke instanties van de lidstaten een voorlopig bevel moeten kunnen uitvaardigen waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een modelrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de modelhouder. In het kader van deze bepaling dient het dus mogelijk te zijn dat de nationale rechter in het kader van een *voorlopige* procedure een *prima facie* inbreuk vaststelt, en toestaat dat die *prima facie* inbreuk wordt voortgezet op voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de modelhouder. Aangezien het procesrecht van de Beneluxlanden niet steeds deze mogelijkheid voorziet, en de richtlijn deze bepaling oplegt, is het noodzakelijk deze bepaling in het BVIE op te nemen. Met de zinsnede “*Voor zover het nationale recht hier niet in voorziet*” in de aanhef van het derde lid, wordt aangegeven dat in de Beneluxlanden waar het procesrecht wel in de mogelijkheden bepaald in artikel 9, lid 1, sub a, van de Handhavingsrichtlijn, voorziet, de modelhouder zijn vordering op de nationale bepaling van procesrecht kan steunen.

Het vierde en het vijfde lid vloeien voort uit artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn en zijn bedoeld om de modelhouder in staat te stellen de schakels in de keten van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en zodoende de inbreuk dichterbij de bron te bestrijden. Hiertoe kan hij vorderen dat een inbreukmaker (lid 4) of iemand die inbreukmakende goederen of diensten op commerciële schaal in bezit heeft of gebruikt (lid 5) al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaal van de goederen en diensten waarmee de inbreuk gepleegd is aan hem meedeelt en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan hem verstrekt. De bepaling is derhalve zo geformuleerd, dat de vordering zowel het mededelen van wetenschap bij de inbreukmaker als het overleggen van bescheiden die daarop betrekking hebbende gegevens bevatten, kan betreffen. De vordering wordt alleen toegewezen voor zover de maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt. Wat de inhoud van de informatie betreft, kan tevens verwezen worden naar artikel 8, lid 2, van de Handhavingsrichtlijn, waarin bepaald wordt:

“Art.8. 2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat naar gelang passend is:

- a) de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en kleinhandelaren;
- b) inlichtingen over de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs.”

Het zesde lid vloeit voort uit artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn en spreekt voor zich.

Het zevende lid vloeit voort uit artikel 15 van de Handhavingsrichtlijn en spreekt voor zich.

Artikel 3.19	Lid 1-3	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14ter BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>
	Lid 4 en 5	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14 lid 5 en 6 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 28 maart 1995</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>

Dit artikel bevat de beperkingen op het modelrecht.

Het eerste lid bevat de eerste drie categorieën beperkingen ontleend aan de Modellenrichtlijn. Dit zijn allereerst de handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden. Ten tweede kan de modelrechthouder zich niet verzetten tegen handelingen voor experimentele doeleinden. Hoewel het modellenrecht geen technische innovatie beschermt, kunnen producten waarvan het uiterlijk door het modellenrecht beschermd wordt wel technisch belang hebben en in die zin onderwerp zijn van experimenten. De beperking ten behoeve van het onderwijs ziet vooral op het onderwijs op scholen voor ontwerpers.

De beperkingen opgenomen in het tweede lid betreffen de uitrusting van in een derde land ingeschreven schepen en vliegtuigen die tijdelijk op het grondgebied van de Benelux binnenkomen. Deze komt overeen met die van het octrooirecht in artikel 5 van het Verdrag van Parijs.

In het derde lid is de zogenaamde reparatieclausule opgenomen. Deze reparatieclausule houdt in dat de houder van een modelrecht op een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel zich niet kan verzetten tegen de productie, verkoop en ander gebruik zoals bedoeld in artikel 3.16 van onderdelen voor reparatiedoeleinden. Ingevolge de overgangsbepalingen is deze bepaling niet van toepassing op modellen die zijn gedeponeerd vóór inwerkingtreding van het protocol.

Het vierde lid heeft betrekking op het communautair principe van uitputting van rechten: de rechten op een model kunnen niet geldend gemaakt worden ten aanzien van die voortbrengselen die in de EG in het verkeer zijn gebracht door of met toestemming van de houder van het modelrecht. Op basis van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dient deze uitputting zich tevens uit te strekken tot de bij de EER aangesloten landen.

Het vijfde lid bepaalt dat voortbrengselen die vóór de datum van het depot in het Benelux-gebied in het verkeer werden gebracht niet het voorwerp van een vordering kunnen uitmaken.

Artikel 3.20

*Voorheen: Art. 17 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Artikel 3.20 regelt het recht van voorgebruik. Dit recht houdt in dat een modelhouder niet kan optreden tegen derden die vóór de datum van depot van bedoeld model in de Benelux voortbrengselen hebben vervaardigd zonder dat deze bekend geworden zijn in de zin van artikel 3, lid 3, welke voortbrengselen hetzelfde uiterlijk vertonen als dat van de modelhouder dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen.

Hieronder wordt tevens begrepen degene die de nodige voorbereidingen heeft getroffen voor de daadwerkelijke en wezenlijke vervaardiging, bijvoorbeeld door het vervaardigen van een standaardmodel en door het aanschaffen van de voor de vervaardiging benodigde grondstoffen. Bedoelde personen zouden zelf een uitsluitend recht hebben verkregen indien zij tijdig het depot zouden hebben verricht. Het feit dat zij dit verzuimd hebben vormt geen voldoende reden om hen te beletten voort te gaan met wat zij reeds deden vóór het depot.

Het recht van voorgebruik kan slechts worden verkregen indien de handelingen waaraan dit recht zijn ontleend te goeder trouw zijn verricht, dat wil zeggen indien niet op ongeoorloofde wijze is nagemaakt naar hetgeen reeds eerder door de houder van het modelrecht of door degene, van wie hij dit recht heeft verkregen, werd ontworpen of vervaardigd.

De houder van een recht van voorgebruik kan niet zelf een vordering wegens inbreuk instellen of een licentie verstrekken, doch hij wordt gevrijwaard tegen een vordering wegens inbreuk. Het recht van voorgebruik verleent aan de houder de bevoegdheid tot het verrichten van alle in artikel 3.16 genoemde handelingen, echter met uitsluiting van de invoer van de betreffende voortbrengselen.

Het recht van voorgebruik wordt eveneens toegekend aan degene die het bedrijf van de houder van dat recht heeft verkregen. Overdracht van het recht van voorgebruik zonder dat het bedrijf wordt overgedragen, zou in feite zou neerkomen op de mogelijkheid licenties te verlenen zonder houder te zijn van het uitsluitend recht, hetgeen niet wenselijk is geacht.

Artikel 3.21

*Voorheen: Art. 18 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Dit artikel maakt het mogelijk om afstand te doen van een inschrijving. Indien het de inschrijving van een meervoudig depot betreft, is gedeeltelijke doorhaling mogelijk en behoeft deze dus niet voor alle modellen te gelden. De mogelijkheid tot doorhaling is beperkt met het oog op rechten van derden die in het register zijn aangekend. In het derde lid worden de licentiehouder, de

pandnemer of de beslaglegger, aan wie die doorhaling begrijpelijkerwijze schade zou kunnen toebrengen wanneer deze buiten zijn weten en zonder zijn toestemming plaatsvindt, met name genoemd.

Daar het uitsluitend recht zich over het gehele Beneluxgebied uitstrekt, geldt de doorhaling voor dat gehele gebied. Wanneer men zou toestaan de doorhaling territoriaal te beperken, zou inbreuk worden gemaakt op het beginsel van de eenheid van het Beneluxgebied op het gebied van modellen, welk beginsel van openbare orde is.

Het vijfde lid bepaalt dat deze bepaling eveneens van toepassing op internationale depots.

Artikel 3.22

*Voorheen: Art. 7 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966*

Het uitsluitend recht op een model ontstaat door de inschrijving en vervalt door de vrijwillige doorhaling van de inschrijving of door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.

In dit verband moet worden opgemerkt, dat er tussen verval en nietigheid van het recht een verschil bestaat in die zin, dat nietigheid terugwerkt tot het tijdstip van de inschrijving – het uitsluitend recht heeft in dat geval nimmer bestaan – terwijl verval slechts werkt vanaf het tijdstip van doorhaling, afstand of verstrijken van de geldigheidsduur.

Artikel 3.23

*Voorheen: Art. 15 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Artikel 3.23 regelt wie de nietigheid kan invoeren op basis van de artikelen 3.6 en 3.7 en andere nietigheidsgronden.

Het eerste lid bevat de nietigheidsgronden die door iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kunnen worden ingeroepen. Punt a betreft een model dat geen model is volgens de definitie van artikel 3.1, lid 2 en 3. Punt b betreft een model dat niet voldoet aan de voorwaarden voor modelbescherming, namelijk nieuwheid en eigen karakter zoals omschreven in de artikelen 3.1, lid 1, 3.3 en 3.4. Punt c heeft betrekking op technisch bepaalde modellen als bedoeld in artikel 3.2. Punt d betreft de modellen die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde van één der Beneluxlanden of waarvan de kenmerkende eigenschappen onvoldoende uit het depot blijken.

De bepaling van het tweede lid stelt vast dat de in artikel 3.6, onder a, bedoelde nietigheidsgrond alleen door de houder van het oudere recht kan worden ingeroepen.

Het derde lid stelt vast dat in artikel 3.6, onder b en c, bedoelde nietigheidsgrond alleen door de houder van het oudere merkrecht of auteursrecht kan worden ingeroepen.

Ingevolge het vierde lid kan de nietigheid van een model dat een oneigenlijk gebruik vormt van een van de in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs genoemde zaken, alleen door de belanghebbende worden ingeroepen.

Het vijfde lid verwijst naar artikel 3.7, lid 1, en daarmee tevens naar artikel 3.8. Het gaat hier om de nietigheid die kan worden ingeroepen door de ontwerper van een model dat is gedeponeerd door een derde die daartoe geen toestemming van de ontwerper had. Onder ontwerper wordt ingevolge de verwijzing in artikel 3.7 naar artikel 3.8 ook de werkgever van de ontwerper beschouwd en degene voor wie de ontwerper het model op bestelling heeft gemaakt.

Het zesde lid bevat de mogelijkheid de inschrijving van een model ook na verval of afstand nietig te verklaren. In sommige gevallen kan dit voor een derde van belang zijn. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een modelhouder ten aanzien van een derde met succes een beroep op zijn modelrecht heeft gedaan, waarna hij afstand van zijn model doet of waarna het

modelrecht vervallen wordt verklaard, terwijl later blijkt dat de inschrijving van het modeldepot van meet af aan nietig was.

Het zevende lid bepaalt dat, indien het Openbaar Ministerie de nietigverklaring van een model eist, uitsluitend de rechter te Brussel, 's-Gravenhage en Luxemburg bevoegd is. Het gaat hier om gevallen die ten dele buiten de sfeer van het privébelang vallen. Voorts dient deze bevoegdheid de eenheid in jurisprudentie terzake te waarborgen.

Artikel 3.24

*Voorheen: Art. 19 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Artikel 3.24 bepaalt dat de nietigverklaring, doorhaling of afstand in principe steeds betrekking moet hebben op het model in zijn geheel.

Het tweede lid van dit artikel bevat een uitzondering op dit principe en biedt de mogelijkheid dat een nietigverklaard modelrecht wordt gehandhaafd in gewijzigde vorm, mits het in die vorm aan de beschermingsvoorwaarden voldoet en het model zijn identiteit behoudt. Wanneer door een niet al te ingrijpende wijziging van het modeldepot de oorzaak van de nietigheid weggenomen kan worden zonder dat het model zijn identiteit verliest, blijft de inschrijving gehandhaafd. Het behoud van de identiteit betekent dat een gewijzigd model slechts zo weinig mag afwijken van het oorspronkelijke model dat de draagwijdte van de bescherming niet zodanig wordt verlegd dat de modelhouder zou kunnen optreden tegen inbreuk waartegen hij eerst niet kon optreden. Dan zou immers de rechtszekerheid geschonden worden. Het beperken van de nietigheid tot een bepaald deel van het model is de meest voor de hand liggende wijze, die in ieder geval niet kan leiden tot uitbreiding of verlegging van de draagwijdte van de bescherming.

In het derde lid worden twee modaliteiten gegeven voor de handhaving in het register: het inschrijven van een verklaring van de houder dat hij gedeeltelijk afziet van aanspraken op het modelrecht, of het inschrijven van een rechterlijk vonnis waarbij de inschrijving van het depot gedeeltelijk nietig wordt verklaard en dat niet meer vatbaar is voor verzet, noch voor beroep, noch voor voorziening in cassatie.

Artikel 3.25

*Voorheen: Art. 13 lid 1 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966*

Het uitsluitend recht op een model kan overgaan. Een overdracht moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden vastgelegd. Aangezien het uitsluitend recht op een model zich over het gehele Beneluxgebied uitstrekt, is een overdracht of andere overgang, die niet voor dat gehele gebied geldt, nietig.

Artikel 3.26	Lid 1	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 13 lid 1 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
	Lid 2	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 13 lid 2 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>
	Lid 3	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 18 lid 1 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>
	Lid 4	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 13 lid 4 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Beschikking 1 december 2006</i>
	Lid 5	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14bis lid 4 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>Protocol 28 maart 1995</i>

Het uitsluitend recht op een model kan voorwerp van een licentie zijn. In tegenstelling tot de overdracht behoeft een licentie niet per se schriftelijk te worden vastgelegd. Tussen partijen dienen bijgevolg ook de in de praktijk voorkomende mondelinge licentieovereenkomsten volledig te worden gerespecteerd. Voor de aantekening in het register, waardoor derdenwerking wordt verkregen (artikel 3.27), is de indiening van een akte waaruit de licentie blijkt echter wel vereist.

In tegenstelling tot de overdracht of andere overgang hoeft een licentie geen betrekking te hebben op het gehele Benelux grondgebied. De houder van een modelrecht kan het recht tot vervaardiging en verkoop van de voortbrengselen waarin het model belichaamd is aan verschillende personen voor verschillende gebieden verlenen. Het zou te ver gaan iedere overeenkomst van die strekking nietig te willen verklaren.

Het tweede lid bepaalt dat de modelhouder, zoals overeenkomstig artikel 2.32, lid 2, de merkhouders, zijn uitsluitend recht kan invoeren tegen de licentiehouder die handelt in strijd met bepaalde bepalingen van de licentieovereenkomst. Deze bepaling sluit geenszins uit dat de modelhouder zijn licentiehouder volgens het gemene recht kan vervolgen door middel van een actie wegens schending van de licentieovereenkomst, wanneer laatstgenoemde een dergelijke beperking overtreedt.

Zoals de licentiehouder schade kan ondervinden van de doorhaling van de modelinschrijving door de houder, en daarvoor dus zijn toestemming vereist is (artikel 3.21, lid 3), geldt het omgekeerde ook. Daarom bepaalt het derde lid van artikel 3.26 dat de doorhaling van de licentie slechts geschiedt op gezamenlijk verzoek van de modelhouder en de licentiehouder. In de Nederlandse tekst van lid 3 wordt ten onrechte gesproken van "merkhouders". Dit is een fout van de wetgever. Uiteraard gaat het hier over de modelhouder. Dit zal bij een eerstvolgende wijziging van het BVIE worden gecorrigeerd.

De bepalingen in het vierde en vijfde lid strekken ertoe de modelhouder beter in staat te stellen het moedwillig inbreuk maken op zijn recht te bestrijden. Het vierde lid geeft aan de licentiehouder het recht tussen te komen in een door de modelhouder ingestelde vordering tot schadevergoeding of vordering tot het afdragen van winst. Daarnaast kan de licentiehouder, indien hij de bevoegdheid hiertoe van de modelhouder heeft bedongen, deze vorderingen zelfstandig instellen. Deze bepaling is door de Beschikking van 1 december 2006 enigszins gewijzigd in verband met de wijzigingen in artikel 3.17. Het vijfde lid bepaalt, tenslotte, dat de licentiehouder de in artikel 3.18, lid 1, bedoelde nevenvorderingen kan invoeren, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan.

Artikel 3.27

*Voorheen: Art. 13 lid 3 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Zoals eerder werd aangegeven kunnen overdracht, overgang, licentie, pand en beslag slechts aan derden worden tegengeworpen na inschrijving in het register van een uittreksel van de akte waarin deze rechten zijn vastgelegd, of van een door de belanghebbende partijen getekende daarop betrekking hebbende verklaring. De verplichting tot inschrijving geldt eveneens voor de andere overgangen, zoals overgang ten gevolge van overlijden. De woorden "uittreksel van de akte" hebben hier een zeer algemene betekenis: rechterlijke beslissingen, waarbij het bestaan van een overdracht, een andere overgang, een licentie of pandrecht is vastgesteld zullen evenzeer kunnen worden overgelegd als onderhandse overeenkomsten of notariële akten.

Artikel 3.28

*Voorheen: Art. 22 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

De Modellenrichtlijn bepaalt dat een model dat door het modellenrecht beschermd wordt, tevens beschermd kan worden door het auteursrecht. Wat de auteursrechtelijke bescherming van een tekening of model betreft zijn de nationale bepalingen van toepassing.

Artikel 3.28 beoogt de gevallen waarin het auteursrecht en het modelrecht niet in handen van dezelfde houder zijn tot een minimum te beperken, en scheidt een vermoeden juris tantum, dat degene die een model heeft gedeponneerd, dit model zelf heeft ontworpen en derhalve de houder is van het desbetreffende auteursrecht.

Artikel 3.29

*Voorheen: Art. 23 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Eveneens met het doel te voorkomen dat beide rechten worden gescheiden, wordt in artikel 3.29 met betrekking tot het auteursrecht van door een werknemer of op bestelling ontworpen werken hetzelfde systeem gevolgd als dat van artikel 3.8 inzake het modelrecht voor deze scheppingen.

Titel IV: Bepalingen gemeenschappelijk aan merken en tekeningen of modellen

Artikel 4.1

Voorheen: Art. 50 BMW
Ingevoerd: Protocol 11 december 2001

Voorheen: Art. 31 BTMW
Ingevoerd: Protocol 20 juni 2002

Artikel 4.1 voorziet in het register van merken en tekeningen- of modellengemachtigden waarvan de vereisten bij uitvoeringsreglement worden vastgesteld. Dit register wordt bijgehouden door het BBIE.

Ingeschreven kunnen worden, blijkens het tweede lid, degenen die beschikken over een diploma of ander soortgelijk bewijsstuk, dat daartoe door de Raad van Bestuur is aangewezen. Ook kunnen worden ingeschreven degenen die beschikken over een door de Directeur-Generaal afgegeven getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met goed gevolg een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. Deze proeve kan worden afgelegd door degenen die in een ander EU of EER land krachtens een wettelijke regeling bevoegd zijn voor hun nationaal bureau als gemachtigde op te treden, en zal beperkt blijven tot de toetsing van kennis van de Benelux regelgeving. Tenslotte worden ook degenen ingeschreven die van de Directeur-Generaal van het BBIE een ontheffing hebben gekregen van de plicht om een dergelijk document over te leggen. Deze ontheffing zal worden verleend aan degenen die gebruik maken van de overgangsregeling, die in het uitvoeringsreglement zal worden vastgesteld. Verder zal deze ontheffing slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend aan personen die over een bijzonder ruime kennis en ervaring op het gebied van het merken en tekeningen- of modellenrecht beschikken.

De voorwaarden voor erkenning van een diploma zijn in het derde lid neergelegd. Voorop staat dat het examen waarmee het diploma behaald kan worden leidt tot voldoende kennis van de Benelux regelgeving inzake merken en modellen en van de belangrijkste internationale regelingen op dit gebied, zoals de Merkenrichtlijn, de Modellenrichtlijn, de Gemeenschapsmerkenverordening, de Gemeenschapsmodellenverordening, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, de Overeenkomst van 's-Gravenhage, de Overeenkomst van Nice en de Overeenkomst van Locarno. Bovendien moet het leiden tot voldoende vaardigheid om deze regelingen te kunnen toepassen, waarmee bedoeld wordt dat de betrokkene in staat moet zijn om iemand zelfstandig als merken en modellengemachtigde te vertegenwoordigen. Gelet op het belang van de erkenning van een diploma, zowel voor de diploma-verstreckende organisatie als voor de bezitters daarvan, is het passend geacht dat de Raad van Bestuur over het al dan niet erkennen beslist.

Overgangsbepaling

Ingevolge artikel 6.2, lid 2, treden de bepalingen inzake het gemachtigdenregister (art. 4.1 t/m 4.3 en 4.4 sub d) en vertegenwoordiging bij oppositie (artikel 2.15) in werking op een bij uitvoeringsreglement te bepalen datum. Het is immers van belang dat de mogelijkheid van inschrijving in het register toegankelijk is voor alle gemachtigden in de Benelux, onafhankelijk in welk land zij gevestigd zijn of welke taal zij spreken. De regeling zal derhalve eerst in werking treden wanneer voldoende gegarandeerd is dat er daartoe een adequate infrastructuur aanwezig is.

Artikel 6.2, lid 2, voorziet tevens in de mogelijkheid om voor de verschillende bepalingen een verschillende datum van inwerkingtreding te bepalen. Dit wordt wenselijk geacht omdat er tussen het tijdstip dat het gemachtigdenregister wordt opengesteld en het moment dat degenen die op dat moment voor inschrijving in aanmerking komen, ook daadwerkelijk zijn ingeschreven, een zekere periode kan liggen. De bepalingen die aan het al dan niet ingeschreven zijn gevolgen verbinden wat betreft de aanduiding als ingeschreven merken- en tekeningen- of modellengemachtigde en het kunnen optreden als gemachtigde in oppositieprocedures, dienen eerst dan in werking gesteld te worden nadat deze periode is afgesloten.

Artikel 4.2

*Voorheen: Art. 51 BMW
Ingevoerd: Protocol 11 december 2001*

*Voorheen: Art. 32 BTMW
Ingevoerd: Protocol 20 juni 2002*

Dit artikel voorziet in de beroepsmogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de regeling inzake het beroep tegen een weigering op absolute gronden.

Artikel 4.3

*Voorheen: Art. 52 BMW
Ingevoerd: Protocol 11 december 2001*

*Voorheen: Art. 33 BTMW
Ingevoerd: Protocol 20 juni 2002*

Artikel 4.3 verbiedt degenen die niet in het register van merken en tekeningen- of modellengemachtigden bij het BBIE zijn ingeschreven, zich aan te duiden alsof zij dat wel zijn. Hiertegen kan iedere belanghebbende zich gerechtelijk verzetten. Belanghebbenden zullen niet alleen degenen zijn die wel in het register zijn ingeschreven. Ook anderen, zoals organisaties van gemachtigden en afnemers van de diensten van gemachtigden, kunnen een actie instellen. Niet-ingeschrevenen zullen zich echter wel merken- en tekeningen- of modellengemachtigde mogen noemen.

Artikel 4.4

*Voorheen: Art. 17A en 17C BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 11 december 2001*

*Voorheen: Art. 20 lid 1 en 3 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966
Gewijzigd: Protocol 20 juni 2002*

Op grond van dit artikel is het BBIE belast met de taak het merken- en modellenregister bij te houden en zorg te dragen voor publicatie van de inhoud daarvan. Opmerking verdient dat, indien een wijziging moet worden ingeschreven op grond van een rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 1.14, het BBIE hiertoe eerst overgaat nadat deze beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Onder d wordt bepaald dat het BBIE het gemachtigdenregister in stand houdt en inlichtingen uit en over dit register verstrekt.

<u>Artikel 4.5</u>	Lid 1	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14D BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 2	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 16 lid 1 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>
Lid 3	Lid 2	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 12 A lid 3 BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 3	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 16 lid 2 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>
Lid 3	Lid 3	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 14D BMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BMV 1962</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 11 december 2001</i>
	Lid 3	<i>Voorheen:</i>	<i>Art. 16 lid 3 BTMW</i>
		<i>Ingevoerd:</i>	<i>BTMV 1966</i>
		<i>Gewijzigd:</i>	<i>Protocol 20 juni 2002</i>

Voor wat betreft de uit het BVIE voortvloeiende gedingen is alleen de rechter bevoegd. Overigens staat het BVIE niet in de weg aan de mogelijkheid voor de Beneluxlanden om in strafrechtelijke sancties tegen de namaak van merken of modellen in hun nationale recht te voorzien.

Aangezien het uitsluitend recht op een merk of model slechts verkregen wordt door inschrijving, kan geen enkele vordering, gegrond op een merk of model, in rechte worden ingesteld, indien het merk of model niet is ingeschreven. Niettemin kan de niet-ontvankelijkheid van een vordering, waarover de rechter ambtshalve zal moeten beslissen, worden opgeheven indien de inschrijving tijdens het geding wordt verricht of vernieuwd.

Indien de rechter beslist dat een recht op een merk of model nietig of vervallen is, beveelt hij ambtshalve de doorhaling van de inschrijving in het register. De rechterlijke uitspraak werkt in dat opzicht dientengevolge tegenover een ieder.

Artikel 4.6

Voorheen: Art. 37 BMW
Ingevoerd: BMV 1962

Voorheen: Art. 29 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966

Dit artikel bepaalt de bevoegdheid van de rechter volgens beginselen, die uit de eenheid van het rechtsgebied van de drie landen inzake merken en modellen voortvloeien. Van deze bepaling kan alleen door een nadrukkelijk andersluidende overeenkomst worden afgeweken.

Met de laatste volzin van het eerste lid wordt beoogd te voorkomen dat de zetel van het BBIE aanknopingsfactor is voor het vaststellen van de bevoegde rechter.

Het derde lid verplicht de rechter ambtshalve zijn territoriale bevoegdheid nauwkeurig na te gaan en uitdrukkelijk vast te stellen voordat hij vonnis wijst.

Het vierde en het vijfde lid beogen te voorkomen dat beslissingen over hetzelfde geschil door verschillende rechterlijke instanties worden genomen.

Artikel 4.7

Voorheen: Art. 18 BMW
Ingevoerd: BMV 1962

Voorheen: Art. 30 lid 2 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966

Om geen enkele twijfel te laten bestaan over de vraag, of de onderdanen van de Beneluxlanden en zij, die aldaar woonplaats hebben of er daadwerkelijk en wezenlijk een onderneming van nijverheid of handel bezitten zonder nochtans onderdanen te zijn van een van de Unie van Parijs deeltmakend land, de bepalingen van het Verdrag van Parijs en van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid alsook van de Overeenkomst van 's-Gravenhage en het TRIPS verdrag te hunnen voordele kunnen invoeren, wordt deze mogelijkheid hun uitdrukkelijk door artikel 4.7 toegekend. De onderdanen van de andere tot deze verdragen toegetreden landen alsmede de met hen gelijkgestelde personen, kunnen reeds aanspraak maken op de voorrechten die in deze verdragen bepaald worden, door toepassing van de bepalingen van de bovengenoemde internationale verdragen zelf.

Artikel 4.8

Voorheen: Art. 38 BMW
Ingevoerd: BMV 1962
Gewijzigd: Protocol 11 december 2001

Voorheen: Art. 30 lid 1 BTMW
Ingevoerd: BTMV 1966

Deze bepaling spreekt uit dat de internationale verdragen waarbij de drie Beneluxlanden partij zijn voorrang genieten. Zij sluit bovendien iedere twijfel uit ten opzichte van de handhaving van de bepalingen van het interne recht betreffende het verbod van gebruik van een merk.

Artikel 4.9

- -

Deze bepaling vormt de juridische basis voor de vaststelling van rechten en termijnen bij uitvoeringsreglement. De formulering van tal van uit de oude BMW en BTMW overgenomen bepalingen kon hierdoor worden vereenvoudigd.

Titel V: Overgangsbepalingen

Artikel 5.3

Ingevolge het bepaalde in artikel 5.3 worden rechten die onder de BMW en de BTMW bestonden gehandhaafd. Daarbij zijn inbegrepen de rechten die voortvloeien uit de overgangsbepalingen van de BMW en BTMW en van de protocollen tot wijziging daarvan. Hieronder volgt een overzicht van alle overgangsbepalingen.

MERKEN

Eenvormige Beneluxwet op de merken (19 maart 1962, in werking getreden op 1 januari 1971)

Artikel 29

Onverminderd artikel 30 worden de in één der Beneluxlanden vóór de datum van het in werking treden dezer wet op grond van het nationale recht verkregen en op die datum niet vervallen uitsluitende rechten op individuele en collectieve merken gehandhaafd. Vanaf de voornoemde datum is deze wet op die rechten van toepassing.

Een uitsluitend recht wordt eveneens geacht te zijn verkregen door het eerste gebruik van een teken, dat dient om de waren van een onderneming te onderscheiden en dat een merk zou hebben gevormd, indien de artikelen 1 en 2 van deze wet van toepassing zouden zijn geweest. Evenwel kan het uitsluitend recht, dat aldus geacht wordt te zijn verkregen, niet worden tegengeworpen aan hen, die van dit teken vóór het in werking treden dezer wet gebruik hebben gemaakt, tenzij het ingeroepen gebruik gevolgd is door niet-gebruik gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren.

Artikel 30

Het op een merk verkregen recht eindigt, met terugwerkende kracht tot de datum van het in werking treden dezer wet, indien niet bij het verstrijken van een termijn van één jaar te rekenen van die datum, een Beneluxdepot van dat merk is verricht, met beroep op het bestaan van het verkregen recht en onder opgave, als inlichting, van de aard en het tijdstip der feiten, die het hebben doen ontstaan en, in voorkomende gevallen van de depots en inschrijvingen, die met betrekking tot dit merk zijn verricht. Dit depot treedt in de plaats van de depots van het merk in één of meer van de Beneluxlanden, onverminderd de uit die depots verkregen rechten. Indien evenwel de depositant beroep doet op een verkregen recht, terwijl hij weet of behoort te weten, dat dit recht niet bestaat, wordt het depot geacht te kwader trouw te zijn verricht.

Indien een merkrecht op de datum van het in werking treden dezer wet berust op een internationaal depot, steunend op een buiten het Beneluxgebied verrichte inschrijving van oorsprong, wordt dat recht onafhankelijk van de in het voorgaande lid gestelde vereisten gehandhaafd. Bovendien eindigt het op een collectief merk verkregen recht, met terugwerkende kracht tot de datum van het in werking treden van deze wet, indien bij het in het eerste lid bedoelde Beneluxdepot geen reglement op het gebruik en toezicht is overgelegd. De artikelen 22, 24 en 27, onder B, zijn te dezen van toepassing.

Indien het recht op een collectief merk berust op een internationaal depot, steunend op een buiten het Beneluxgebied verrichte inschrijving van oorsprong, eindigt dit recht met terugwerkende kracht tot de datum van het in werking treden van deze wet, indien bij het verstrijken van een termijn van één jaar te rekenen van die datum, de houder van het collectief merk geen reglement op het gebruik en toezicht heeft overgelegd. De artikelen 22 en 27, onder B, zijn te dezen van toepassing.

Artikel 35 uitvoeringsreglement BMW

De houders van Beneluxdepots bedoeld in artikel 30 van de eenvormige wet kunnen verbeteringen of aanvullingen aanbrengen in de volgende gegevens:

- a) de aard en het tijdstip van de feiten, die het verkregen recht hebben doen ontstaan,
- b) indien eerdere depots of inschrijvingen zijn verricht: dagtekening en nummer daarvan, en desgewenst bewijsstukken toevoegen.

Deze gegevens laten de reeds vastgestelde datum van verval van de inschrijving onverlet.

Artikel 31

In afwijking van artikel 10 heeft de eerste inschrijving van de Beneluxdepots, bedoeld in artikel 30, een geldigheidsduur van één tot tien jaren. Deze verstrijkt in de maand en op de dag van het Beneluxdepot, in het jaar waarvan het jaartal hetzelfde cijfer der eenheden bevat als dat van het jaar, waarin het verkregen recht, waarop beroep wordt gedaan, is ontstaan.

De eerste vernieuwing van de inschrijving van deze depots kan op het tijdstip van het depot gevraagd worden voor de duur vastgesteld in artikel 10.

Artikel 32

Een op grond van de artikelen 29 en 30 gehandhaafd uitsluitend recht op een merk breidt zich, te rekenen van de datum van het in werking treden dezer wet, over het gehele Beneluxgebied uit.

Dit recht breidt zich echter niet uit over het gebied van datgene van de Beneluxlanden:

a) waar het in strijd komt met een door een derde verkregen en op grond van de artikelen 29 en 30 gehandhaafd recht;

b) waar een nietigheidsgrond blijkt te bestaan als bedoeld in artikel 14, onder A, onder 1, a en c, en onder 2, in artikel 14, onder B, onder 2 en in artikel 27, onder B.

Wanneer twee personen houder zijn van verkregen rechten op hetzelfde merk, onderscheidenlijk in twee van de Beneluxlanden, vindt uitbreiding over het derde land plaats ten voordele van degene die vóór het in werking treden dezer wet in dat land het eerst en op normale wijze van het merk gebruik heeft gemaakt. Indien op het tijdstip van het in werking treden dezer wet in dat land geen gebruik van het merk heeft plaatsgevonden, vindt uitbreiding plaats ten voordele van de houder van het oudste verkregen recht.

Artikel 33

Indien een merk, krachtens artikel 32 aan verschillende merkhouders in twee of drie der Beneluxlanden toebehoort, kan de merkhouder in een van deze landen zich niet verzetten tegen de invoer van waren die hetzelfde merk dragen en die uit een ander Beneluxland afkomstig zijn, noch schadevergoeding eisen voor deze invoer, wanneer het merk in dat andere land door de merkhouder of met zijn goedkeuring is aangebracht, en wanneer tussen beide merkhouders ten aanzien van de exploitatie van de betrokken waren, een band van economische aard bestaat.

Artikel 34

A. Het Benelux-register staat met ingang van de dag na die van het in werking treden dezer wet open voor depots. Vanaf de dag van dit in werking treden is geen enkel nationaal depot meer ontvankelijk.

B. De in artikel 30 bedoelde Beneluxdepots zijn vrij van betaling van rechten en geschieden met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement bepaalde vormvereisten. De inschrijving dezer depots vermeldt, of beroep op een verkregen recht is gedaan en wat ter zake is opgegeven.

C. De internationale depots, die op een inschrijving van oorsprong buiten het Beneluxgebied steunen en op de datum van het in werking treden dezer wet bestaan, worden ambtshalve en zonder kosten in het Benelux-register ingeschreven, tenzij de houder van die depots voor alle Beneluxlanden van de daaruit voortvloeiende bescherming afstand heeft gedaan.

Artikel 35

De in artikel 30 bedoelde Beneluxdepots, ongeacht hun werkelijke datum, en de overeenkomstig artikel 34, onder C, in het Benelux-register ingeschreven internationale depots, worden voor de beoordeling van hun rangorde ten opzichte van de zonder beroep op verkregen rechten verrichte Beneluxdepots geacht te zijn verricht op de datum van het in werking treden dezer wet.

De beoordeling van de rangorde van de in een Beneluxland in de zin van artikel 29 verkregen rechten geschiedt in dat land met inachtneming van het vóór het in werking treden dezer wet geldende nationale recht.

Artikel 40

A. Een ieder die op de datum van het in werking treden van het Protocol, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, in het Beneluxgebied gebruik maakt van een dienstmerk en binnen een termijn van een jaar, te rekenen van die datum, een Beneluxdepot van dat merk verricht, wordt voor de beoordeling van de rangorde daarvan geacht dit depot op genoemde datum te hebben verricht.

B. De bepalingen van dit hoofdstuk brengen geen wijziging in de rechten die voortvloeien uit het gebruik van een dienstmerk in het Beneluxgebied op voornoemde datum.

C. De nietigheid van een onder A bedoeld depot kan niet worden ingeroepen op de enkele grond van het feit dat dit depot in rangorde na het depot van een overeenstemmend warenmerk komt.

Artikel 41

Bij het in artikel 40 bedoelde Beneluxdepot, dat moet geschieden met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement bepaalde vormvereisten en tegen betaling van de daarbij vastgestelde rechten, moet bovendien:

- een beroep op het bestaan van het verkregen recht worden gedaan;
- opgave worden gedaan van het jaar van het eerste gebruik van het dienstmerk, teneinde aan het in artikel 42 bedoelde oogmerk te voldoen.

Indien evenwel de deposant een beroep doet op een verkregen recht van het dienstmerk, terwijl hij weet of behoort te weten, dat dit recht niet bestaat, wordt het depot geacht te kwader trouw te zijn verricht.

Artikel 42

In afwijking van artikel 10 heeft de eerste inschrijving van de Beneluxdepots, bedoeld in artikel 40, een geldigheidsduur van één tot tien jaren. Deze verstrijkt in de maand en op de dag van het Beneluxdepot, in het jaar waarvan het jaartal hetzelfde cijfer der eenheden bevat als dat van het jaar waarin het bij depot opgegeven eerste gebruik heeft plaatsgevonden.

De eerste vernieuwing van de inschrijving van deze depots kan op het tijdstip van het depot gevraagd worden voor de in artikel 10 vastgestelde duur.

Artikel 43

Het Benelux-register staat met ingang van de dag, volgende op die van het in werking treden van het in artikel 40 genoemde Protocol, open voor depots van dienstmerken.

De inschrijving van de in artikel 40 bedoelde Beneluxdepots vermeldt dat beroep op een verkregen recht is gedaan en het jaar van het eerste gebruik van het dienstmerk.

Protocol d.d. 10 november 1983 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (in werking getreden op 1 januari 1987)

Artikel I

De in dit artikel bedoelde wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

Artikel II

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 III

Dit Protocol zal worden bekrachtigd. 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 maand van nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.

Protocol d.d. 2 december 1992 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (in werking getreden op 1 januari 1996)

Artikel I

De in dit artikel bedoelde wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

Artikel II

Voor de beoordeling van de rangorde van depots, verricht voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, blijft artikel 3, tweede alinea, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals dit luidde voor dat tijdstip, van toepassing.

Het oude artikel 3, tweede alinea, luidt als volgt:

“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) overeenstemmende, voor soortgelijke waren gedeponeerde individuele merken;
- b) overeenstemmende collectieve merken ongeacht de waren waarvoor deze werden gedeponeerd.”

Artikel III

Op depots, verricht voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, blijft artikel 4, onder drie en vier, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals dit luidde voor dat tijdstip, van toepassing.

Het oude artikel 4, onder drie en vier, luidt als volgt:

“3° het depot van een merk dat overeenstemt met een collectief merk, ongeacht de waren waarvoor dit werd gedeponereerd en waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot;

4° het depot van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren gedeponereerd individueel merk, waaraan een recht was verbonden dat in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 5, onder 3, geen gebruik van dit merk is gemaakt.”

Artikel IV

Op depots, welke tenminste drie jaren voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht, blijft artikel 5, onder 3, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit Protocol, van toepassing.

Het oude artikel 5, onder 3, luidt als volgt:

“3° voor zover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouders, noch door de licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied: in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door diegenen die zich erop beroept.”

Artikel V

De houder van een merk kan geen gebruik als bedoeld in artikel 14, onder C, doen gelden, dat aan de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voorafgaat.

Artikel VI

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

Artikel VII

Dit Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de regering van het Koninkrijk België.

Artikel VIII

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging. Artikel I, onder V, treedt in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van de Verordening (EG) inzake het Gemeenschapsmerk, indien dat tijdstip ligt na de in de eerste volzin bedoelde datum. Artikel I, onder W, treedt in werking op het tijdstip waarop het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid voor het Beneluxgebied verbindend wordt, indien dat tijdstip ligt na de in de eerste volzin bedoelde datum.

Protocol d.d. 7 augustus 1996 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (in werking getreden op 1 januari 2000)

Artikel I

De in dit artikel bedoelde wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

Artikel II

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

Artikel III

Dit Protocol zal worden bekrachtigd. 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 maand van nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.

Protocol d.d. 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (in werking getreden op 1 januari 2004)

Artikel I en II

De in deze artikelen bedoelde wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

Artikel III (zie tevens artikel 5.4 BVIE)

Artikel 6quater wordt geleidelijk met verwijzing naar de krachtens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken opgestelde classificatie toegepast. Gedurende een termijn van ten hoogste een jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet kan slechts oppositie worden ingesteld tegen depots met betrekking tot waren of diensten die onder tenminste een van de volgende klassen vallen: 2, 20 en 27. Ten hoogste achttien maanden later geldt hetzelfde voor de volgende klassen: 6, 8, 13, 15, 17, 19 en 21. Ten hoogste drie jaar later geldt hetzelfde voor de klassen 4, 7, 11, 12, 14, 18, 22-26 en 28-34. Ten hoogste vier jaar later geldt hetzelfde voor de overige klassen. De Raad van Bestuur van het Benelux Bureau kan besluiten de hierboven genoemde termijnen te verkorten.

Artikel IV

Artikel I, onder E, is wat betreft de toevoeging van een vijfde lid aan artikel 6, onderdeel A, niet van toepassing op depots welke zijn verricht voor de inwerkingtreding van dit Protocol. Op bedoelde depots zijn de artikelen 6quater, 6sexies en 6septies niet van toepassing.

Artikel I, onder E, luidt als volgt:

“Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan onderdeel A wordt een lid 5 toegevoegd, luidend als volgt:

“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 conform de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken zijn gerangschikt.”

2. In onderdeel C worden de woorden “Onverminderd de toepassing van artikel 6bis” vervangen door de woorden “Onverminderd de toepassing van de artikelen 6bis, 6quater en 6sexies”.

3. Na onderdeel D wordt een onderdeel E toegevoegd, luidend als volgt: "E. De deposant kan, indien aan alle in dit artikel 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 6bis, 6 ter, 6quater, 6sexies en 6septies van toepassing, met dien verstande dat het Benelux-Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten en de merkhouders in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving."

Artikel V

Artikel I, onder J, is niet van toepassing op internationale depots, waarvan de depotdatum ligt voor de inwerkingtreding van dit Protocol.

Dit artikel voegt artikel 8bis in luidend als volgt:

"1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied 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 Benelux-Bureau. De artikelen 6quater en 6sexies zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Het Benelux-Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende oppositie onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 6quater tot en met 6septies evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.

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

Artikel VI

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 VII

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

Artikel VIII

Onder voorbehoud van het bepaalde in de volgende alinea, treedt dit Protocol in werking op de eerste dag van de maand volgende op de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging. Artikel I, onder H, wat betreft de invoeging van artikel 6quinqies, en onder W, wat betreft de toevoeging van een onderdeel 4 aan artikel 17, onderdeel A, en artikel II treden in werking op een bij uitvoeringsreglement te bepalen datum, waarbij voor de verschillende bepalingen een verschillende datum bepaald kan worden.

Het betreft hier bepalingen inzake het register van merkgemachtigden en vertegenwoordiging bij oppositie.

TEKENINGEN OF MODELLEN

Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (25 oktober 1966, in werking getreden op 1 januari 1975)

Artikel 25

Onder voorbehoud van het in artikel 26 bepaalde, blijven tekeningen of modellen, die vóór het in werking treden van deze wet in één der Beneluxlanden, op welke wijze dan ook krachtens de nationale wetgeving werden beschermd, deze bescherming ook verder in dat land genieten.

Artikel 26

De vóór het in werking treden van deze wet in België verrichte depots van tekeningen of modellen van nijverheid, hebben geen werking meer met ingang van de datum van deze inwerkingtreding, indien bij het verstrijken van een termijn van een jaar, te rekenen vanaf die datum, geen bevestigend depot werd verricht bij de Belgische Dienst voor de industriële eigendom. Deze bevestigende depots zijn vrij van betaling van rechten.

Artikel 27

Wanneer het uitsluitend recht op een tekening of model, dat krachtens de artikelen 25 en 26 in stand is gehouden, aan verschillende houders in twee of drie Beneluxlanden toebehoort, kan de houder van bedoeld recht in één van deze landen zich niet verzetten tegen de invoer van voortbrengselen, waarin bedoelde tekening of model is belichaamd en die uit een ander Beneluxland afkomstig zijn, noch schadevergoeding eisen voor deze invoer, wanneer het voortbrengsel in dat andere land door de houder van het recht op de tekening of het model, of met zijn goedkeuring, is vervaardigd of in het verkeer gebracht en wanneer tussen beide houders ten aanzien van de exploitatie van het betrokken voortbrengsel een band van economische aard bestaat.

Protocol d.d. 28 maart 1995 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (in werking getreden op 1 mei 1999)

Artikel I

De in dit artikel bedoelde wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.

Artikel II

Geen beroep kan worden gedaan op artikel 4bis van de Eenvormige wet met betrekking tot voortbrengselen die vóór de inwerkingtreding van dit Protocol feitelijke bekendheid genoten in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied.

Het oude artikel 4 bis BTMW is artikel 3.3, lid 4 BVIE.

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 zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

Artikel V

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.

Protocol d.d. 7 augustus 1996 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (in werking getreden op 1 januari 2000)

Artikel I

De in dit artikel bedoelde wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.

Artikel II

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 III

Dit Protocol zal worden bekrachtigd. 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 volgend op de maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging, of indien voormeld Protocol van 28 maart 1995 op die dag nog niet in werking is getreden, op de dag dat het Protocol van 28 maart 1995 in werking treedt.

Protocol d.d. 20 juni 2002 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (in werking getreden op 1 december 2003)

Artikel I

De in dit artikel bedoelde wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.

Artikel II

Artikel 4 en artikel 15, zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol zullen niet van toepassing zijn op rechten die voortvloeien uit een voor dat tijdstip verricht depot van een tekening of model of van het voor genoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht; op rechten die voortvloeien uit vóór dat tijdstip verrichte depots blijven artikel 4 en artikel 15 van toepassing, zoals deze luiden vóór de inwerkingtreding van dit Protocol.

Het oude artikel 4 luidt als volgt:

“Door het depot wordt geen uitsluitend recht verkregen indien:

1. de tekening of het model niet nieuw is, dat wil zeggen wanneer:
 - a. op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren, voorafgaande aan de datum van het depot of van de datum van voorrang, welke voortvloeit uit het Verdrag van Parijs, een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijke bekendheid heeft genoten;
 - b. een tekening of model, dat gelijk is aan de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont, reeds eerder werd gedeponeerd en dit depot werd gevolgd door publikatie als bedoeld in artikel 9, onder 3 van deze wet of in artikel 6, onder 3 van de Overeenkomst van 's Gravenhage;
2. de tekening of het model in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één der Beneluxlanden;
3. de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model onvoldoende uit het depot blijken.”

Het oude artikel 15 luidt als volgt:

“Iedere belanghebbende met inbegrip van het openbaar ministerie kan de nietigheid inroepen van een Benelux-depot of van de voor het beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiende rechten, indien zodanig depot niet voldoet aan het gestelde in de artikelen 1 en 2 of daardoor krachtens artikel 4 geen recht op een tekening of model wordt verkregen. Wordt het geding door het openbaar ministerie aanhangig gemaakt dan zijn alleen de rechter te Brussel, '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 III

Bij inwerkingtreding van dit protocol heeft artikel 12, onder 2, terugwerkende kracht tot 28 oktober 2001.

Artikel IV

Artikel 14, onder 1, is niet van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien deze handelingen vóór dat tijdstip niet voorkomen konden worden.

Artikel V

Artikel 14ter, onder 3, is niet van toepassing op tekeningen of modellen die zijn gedeponeerd vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol.

Artikel VI

Ter uitvoering van artikel 1, onder 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het 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 VII

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

Artikel VIII

Onder voorbehoud van het bepaalde in de volgende alinea, treedt dit Protocol in werking op de eerste dag van de maand volgende op de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging. Artikel I, onder V, treedt in werking op een bij uitvoeringsreglement te bepalen datum, waarbij voor de verschillende bepalingen een verschillende datum bepaald kan worden.

Het betreft hier bepalingen inzake het register van tekeningen- of modellengemachtigden.

BVIE

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) d.d. 1 december 2006 (in werking getreden op 1 februari 2007)

Artikel I

De in dit artikel 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.