

Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen),

gelet op het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) zoals voor het laatst gewijzigd door het Protocol van 22 juli 2010,

gelet op zijn bevoegdheid ex artikel 1.9, lid 2 BVIE,

overeenkomstig het voorstel van de Directeur-Generaal ex artikel 1.11, lid 1 BVIE,

heeft tijdens zijn zestiende vergadering op 22 maart 2013 besloten om het uitvoeringsreglement als volgt te wijzigen:

A. In de Nederlandse tekst worden de eerste letters van de benaming van de titels vervangen door hoofdletters.

B. In regel 1.1, lid 2 wordt het getal "50" vervangen door het woord "vijftig".

C. Regel 1.9 komt als volgt te luiden:

Regel 1.9 - Vernieuwing

1. De vernieuwing van de inschrijving geschiedt door betaling aan het Bureau van het daartoe verschuldigde recht.
2. Het Bureau schrijft de vernieuwing in door aanpassing van de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt.
3. Het Bureau zendt degene die daartoe het verschuldigde recht heeft betaald een bevestiging van de vernieuwing."

D. De regels 1.10 en 1.11 worden opgeheven.

E. In regel 1.17 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In lid 1, sub e worden de woorden "overeenkomstig artikel 2.26 lid 2 van het Verdrag" geschrapt.

2. Lid 2 komt te luiden als volgt:

"Indien verweerder geen domicilie binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte heeft, dient binnen de in lid 1, sub d genoemde termijn alsnog aan dit vereiste van regel 3.6 te worden voldaan."

F. In regel 1.18 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In lid 5 wordt in de Nederlandse tekst in de eerste zin tussen de woorden "ingevolge" en "1.16, lid 1, sub c" het woord "regel" toegevoegd.

2. Er wordt aan het einde van lid 5 een zin toegevoegd luidende als volgt:

“Wanneer het in regel 1.16, lid 1, sub c, bedoelde oudere merk een gemeenschapsmerk of een internationaal merk betreft, stelt het Bureau opposant een termijn van twee weken om aan te tonen dat hij het nodige heeft gedaan om het betreffende register in overeenstemming te brengen met de door hem bij indiening van de oppositie verstrekte gegevens.”

3. Lid 6 wordt vervangen door de volgende bepaling:

“6. Indien de geldigheid van een ingeroepen ouder merk verstrijkt voor het einde van de termijn voor het instellen van oppositie en dit merk ingevolge de toepasselijke wettelijke bepalingen nog kan worden vernieuwd, stelt het Bureau opposant een termijn van twee weken om dit merk alsnog te vernieuwen. Indien het betreffende oudere merk een gemeenschapsmerk of een internationaal merk is, stelt het Bureau een termijn van twee weken om aan te tonen dat het nodige is gedaan om het merk te vernieuwen.”

G. In regel 1.26 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In de eerste zin van lid 3 wordt het woord “twee” vervangen door het woord “vier”.

2. Er wordt aan het einde van lid 3 een zin toegevoegd luidende als volgt:

“Elke partij kan gedurende een opschorting op gezamenlijk verzoek op ieder moment verzoeken de opschorting op te heffen.”

3. In de eerste zin van lid 4 worden de woorden “gaat de opschorting in” vervangen door de woorden “wordt deze opgeschort”.

4. Na de eerste zin van lid 4 wordt een zin toegevoegd luidende als volgt:

“Het Bureau deelt dit mede aan partijen en vermeldt hierbij de nieuwe termijn.”

5. In de laatste zin van lid 4 worden de woorden “termijn van twee maanden na kennisgeving van de ontvankelijkheid bedoeld” geschrapt en worden aan het einde de woorden: “bedoelde termijn” toegevoegd.

H. In de Nederlandse versie wordt in regel 1.28, lid 2 een komma toegevoegd tussen de woorden “is” en “wordt”.

I. Regel 1.31, sub j komt te luiden als volgt:

“j. de namen van de rapporteur en de overige twee personen die aan de besluitvorming hebben deelgenomen;”

J. In regel 1.34, lid 1, sub c wordt het woord “Gemeenschap” vervangen door het woord “Unie”.

K. In regel 2.1, lid 2, sub a wordt het getal “150” vervangen door het woord “honderdvijftig”.

L. In regel 2.2 wordt het getal “50” vervangen door het woord “vijftig”.

M. Regel 2.12 komt te luiden als volgt:

“Regel 2.12 - Inschrijving vernieuwing

1. Het Bureau schrijft de vernieuwingen in het register in door aanpassing van de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt.
2. Het Bureau zendt degene die het daartoe verschuldigde recht heeft betaald een bevestiging van de vernieuwing toe.”

N. In de leden 2 en 4 van regel 3.6 wordt het woord “Gemeenschap” vervangen door het woord “Unie”.

O. In regel 3.9, lid 4 worden de woorden “1.10, lid 1” geschrapt.

P. In regel 3.13, sub a worden de cijfers “1.11” vervangen door de cijfers “1.9”.

Q. Titel IV “Rechten en vergoedingen” wordt vernummerd naar titel V “Rechten en vergoedingen” en de regels 4.1 tot en met 4.12 worden vernummerd naar 5.1 tot en met 5.12.

R. Na titel III wordt een nieuwe titel IV ingevoegd luidende als volgt:

“Titel IV: i-DEPOT

Regel 4.1 - Soorten i-DEPOT

Het in artikel 4.4bis van het Verdrag genoemde i-DEPOT bestaat in een fysieke variant (“i-DEPOT enveloppe”) en in een elektronische variant (“online i-DEPOT”).

Regel 4.2 - Indiening i-DEPOT enveloppe

1. Een i-DEPOT enveloppe bestaat uit twee gelijke aan elkaar gekoppelde compartimenten en kan bij het Bureau worden verkregen tegen betaling van het daarvoor verschuldigde recht.
2. Indiening van een i-DEPOT enveloppe geschiedt door terugzending aan het Bureau van de twee aan elkaar gekoppelde compartimenten die beide dezelfde stukken dienen te bevatten; de enveloppe dient te zijn voorzien van naam en adres van de indiener.
3. Zonder de inhoud te controleren stelt het Bureau overeenkomstig regel 3.8 het moment van ontvangst van de i-DEPOT enveloppe vast, brengt een bevestiging hiervan aan op beide compartimenten van de enveloppe en stuurt één van deze compartimenten terug aan indiener.

Regel 4.3 - Bewaring i-DEPOT enveloppe

1. Het Bureau bewaart één van de compartimenten van de i-DEPOT enveloppe gedurende een periode van vijf of tien jaar, afhankelijk van de terzake door indiener gemaakte keuze.
2. De bewaartermijn kan met periodes van vijf jaar worden verlengd.

3. Twee maanden voor het verstrijken van de bewaartermijn stuurt het Bureau de indiener een herinnering en informeert over de mogelijkheid de bewaring te verlengen.
4. Verlenging van de bewaartermijn geschiedt door betaling van het daarvoor verschuldigde recht. Dit dient ten laatste twee maanden na de afloop van de bewaartermijn te zijn voldaan.
5. Het Bureau vernietigt de i-DEPOT enveloppen waarvan de bewaartermijn niet tijdig werd verlengd.
6. Indiener kan het Bureau gedurende de bewaarneming verzoeken om de toezending van het door het Bureau bewaarde compartiment van de i-DEPOT enveloppe. Door toezending van dit compartiment eindigt de bewaarneming door het Bureau.

Regel 4.4 - i-DEPOT enveloppe bewijs

Zowel het door het Bureau retour gezonden compartiment van de i-DEPOT enveloppe als het door het Bureau bewaarde compartiment van de i-DEPOT enveloppe vormen bewijs in de zin van artikel 4.4bis van het Verdrag.

Regel 4.5 - Indiening online i-DEPOT

1. Een online i-DEPOT bestaat uit een bestand voorzien van een elektronisch mechanisme ter beveiliging en verificatie aangebracht door het Bureau, waarmee wordt gegarandeerd dat de inhoud ervan vanaf het moment van ontvangst door het Bureau niet is gewijzigd.
2. Bij indiening van een online i-DEPOT dienen naam en adres van indiener te worden vermeld.
3. Bovendien dient bij een online i-DEPOT
 - a. een omschrijving te worden vermeld, of;
 - b. een of meer bestanden toe te worden gevoegd, of;
 - c. een combinatie van het onder a en b genoemde.
4. Het Bureau kent het online i-DEPOT een nummer toe, stelt overeenkomstig regel 3.8 het moment van ontvangst van het online i-DEPOT vast en stuurt de indiener het in lid 1 bedoelde elektronische bestand toe. Dit bestand bevat de bestanddelen genoemd in de leden 2 en 3, het nummer van het online i-DEPOT alsmede datum en tijdstip van ontvangst door het Bureau.

Regel 4.6 - Online i-DEPOT bewijs

Het elektronisch bestand bedoeld in regel 4.5 vormt bewijs in de zin van artikel 4.4bis van het Verdrag.

Regel 4.7 - Bewaring online i-DEPOT

1. Het Bureau bewaart een online i-DEPOT gedurende een periode van vijf jaar die telkens met eenzelfde periode kan worden verlengd.
2. Twee maanden voor het verstrijken van de bewaartermijn stuurt het Bureau de indiener een herinnering en informeert over de mogelijkheid de bewaring te verlengen.

3. Verlenging van de bewaartermijn geschiedt door betaling van het daarvoor verschuldigde recht. Dit dient ten laatste twee maanden na de afloop van de bewaartermijn te zijn voldaan.
4. Het Bureau vernietigt het online i-DEPOT waarvan de bewaartermijn niet tijdig werd verlengd.
5. Gedurende de bewaarneming kan indiener het Bureau verzoeken om de toezending van het online i-DEPOT bewijsstuk op een gegevensdrager tegen betaling van het daarvoor verschuldigde recht. Met dit verzoek geeft indiener het Bureau toestemming om de inhoud van het online i-DEPOT in te zien.
6. Indiener kan het Bureau te allen tijde verzoeken de bewaring van een online i-DEPOT te beëindigen en het te vernietigen.

Regel 4.8 - Handelingen betrekking hebbend op het online i-DEPOT

De handelingen betrekking hebbende op een online i-DEPOT kunnen uitsluitend worden verricht door gebruikmaking van het daartoe door de Directeur-Generaal aangeduide middel dat op de website van het Bureau beschikbaar wordt gesteld.

Regel 4.9 - Termijnen

Op de in de regels 4.3 en 4.7 bedoelde termijnen is regel 3.9 van overeenkomstige toepassing.”

S. Aan regel 5.2, lid 1 (voorheen 4.2, lid 1) wordt een zin toegevoegd luidende als volgt:

“Betaalde verschuldigde rechten en vergoedingen, worden in geen geval gerestitueerd.”

T. Regel 5.4 (voorheen 4.4) wordt als volgt gewijzigd:

1. In de benaming van regel 5.4 (voorheen 4.4) wordt tussen de woorden “depot” en “vernieuwing” het woord “oppositie” toegevoegd.

2. In de Franse versie wordt in lid 1, sub a het cijfer “3” vervangen door het woord “trois”.

3. In de Franse versie wordt in lid 1, sub b het cijfer “3” vervangen door het woord “trois”.

4. In de Franse versie wordt in lid 1, sub d het cijfer “3” vervangen door het woord “trois”.

5. In lid 2, sub c worden de woorden “een jaar” vervangen door de woorden “drie maal”.

6. In lid 2, sub d wordt het woord “twee” vervangen door het woord “vier” en het getal “100” door het getal “150”.

7. In de Franse versie wordt in lid 3, sub a het cijfer “3” vervangen door het woord “trois”.

8. In de Franse versie wordt in lid 3, sub b het cijfer “3” vervangen door woord “trois”.

9. Lid 4, sub c komt als volgt te luiden:

“c. wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het depot	
eerste merk	22
tweede tot en met vijfde merk van dezelfde houder	11
elk volgend merk van dezelfde houder	gratis
tweede tot en met vijfde merk van verschillende houders	11
elk volgend merk van verschillende houders	2”

U. Regel 5.5 (voorheen 4.5) wordt als volgt gewijzigd:

1. In lid 1 sub a wordt het cijfer “3” vervangen door het woord “drie”.
2. In lid 2 sub a wordt het cijfer “3” vervangen door het woord “drie”.

V. Regel 5.8 (voorheen 4.8) wordt als volgt gewijzigd:

1. In lid 2, sub b worden het cijfer “2^{en}” vervangen door het getal “tweede” en het cijfer “10^{en}” vervangen door het getal “tiende”.
2. In lid 2, sub c worden het getal “11^{en}” vervangen door het woord “elfde” en het getal “20^{en}” vervangen door het woord “twintigste”.
3. In lid 2, sub d worden het getal “21^{en}” vervangen door het woord “eenentwintigste” en het getal “50^{en}” door het woord “vijftigste”.
4. In de Franse versie wordt in lid 6, sub a het cijfer “1^{er}” vervangen door het woord “premier”
5. In lid 6, sub b worden het cijfer “2^{en}” vervangen door het woord “tweede” en het getal “10^{en}” vervangen door het woord “tiende”.
6. In lid 6, sub c worden het getal “11^{en}” vervangen door het woord “elfde” en het getal “20^{en}” vervangen door het woord “twintigste”.
7. In lid 6, sub d worden het getal “21^{en}” vervangen door het woord “eenentwintigste” en het getal 50^{en} door het woord “vijftigste”.

W. Regel 5.12 (voorheen 4.12) wordt als volgt gewijzigd:

1. In de Nederlandse versie wordt in lid 1 het woord “envelop” vervangen door het woord “enveloppe”.
2. In lid 2, sub b wordt het cijfer “5” vervangen door het woord “vijf”.
3. In lid 4, sub b wordt het cijfer “5” vervangen door het woord “vijf”.
4. In lid 5, sub b wordt het cijfer “5” vervangen door het woord “vijf”.
5. In lid 5, sub c wordt het getal “10” vervangen door het woord “tien”.

Dit Protocol treedt in werking op dezelfde dag als het Protocol tot wijziging van het BVIE van 22 juli

2010.

Besluit

De Raad van Bestuur besluit het Uitvoeringsreglement aan te passen conform voorgesteld protocol.

Den Haag, 22-03-2013

De Raad van Bestuur,

L Kaufhold, Voorzitter

J. Debrulle, Bestuurder

G. Broesterhuizen, Bestuurder