

## **ADVIES van de BENELUXRAAD VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

### **Evaluatie van de oppositieprocedure bij het BBIE**

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad) heeft kennisgenomen van het verzoek van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) om advies uit te brengen naar aanleiding van de evaluatie van de oppositieprocedure (integraal document, subdocument 2, 24 maart 2009).

De Beneluxraad heeft over dit onderwerp gediscussieerd in zijn vergaderingen op 7 mei 2009, 5 oktober 2009 en 17 maart 2010. Tijdens deze laatste vergadering zijn ook de resultaten van de enquête onder gebruikers van het systeem (document van 11 maart 2010) besproken. Voor de details van de discussie kan worden verwezen naar de verslagen van de vergaderingen.

**In vervolg hierop brengt de Beneluxraad het volgende advies uit:**

#### **1. Het talenregime**

Het talenregime is bij invoering van de oppositieprocedure nadrukkelijk door de wetgever genoemd als onderwerp dat bij de evaluatie moet worden betrokken<sup>1</sup>. De eerste vragen in de enquête waren hierop gericht. Echter, de Beneluxraad is tevens om advies gevraagd over het talenregime bij het BBIE in het algemeen, dus niet beperkt tot de oppositieprocedure (integraal document, subdocument 5). Om overlapping te voorkomen en gezien het onderwerp "talenregime" nog niet diepgaand is besproken binnen de Beneluxraad, heeft de Beneluxraad besloten om dit onderwerp integraal en in een afzonderlijk, nog uit te brengen, advies te behandelen.

#### **2. Mogelijke verruiming van de opposiegronden**

Bij invoering van de oppositieprocedure in de Benelux is gekozen voor een zo eenvoudig mogelijk systeem met beperkte gronden voor oppositie. Met name de volgende drie gronden, die wel als opposiegrond in het kader van de Gemeenschapsmerkenverordening (GemMVo) bestaan, kunnen in de Benelux niet als grond voor oppositie worden aangevoerd:

- a. Oppositie tegen een depot verricht door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam zonder toestemming van de houder (vgl. artikel 8 lid 3 GemMVo)
- b. Oppositie op basis van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis (vgl. artikel 8 lid 4 GemMVo)
- c. Oppositie op basis van een bekend merk voor (ook) niet-soortgelijke waren of diensten (vgl. artikel 8 lid 5 GemMVo)

Tijdens de discussie in de Beneluxraad zijn verschillende argumenten voor en tegen uitbreiding van de opposiegronden aan de orde gekomen. Een argument voor uitbreiding is dat het voor de gebruiker wenselijk en praktischer kan zijn als alle juridische aspecten van een geschil tussen partijen zoveel mogelijk bij één en hetzelfde forum kunnen worden

---

<sup>1</sup> Artikel II van het Protocol van 9 december 2003 houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken (B.S. 24/12/2003; Trb. 2003, 185 en 186; Mém. A p. 4046 e.v.).

aangevoerd. Een ander argument voor uitbreiding kan zijn dat hiermee zoveel mogelijk gelijkheid tussen het Beneluxmerk en het Gemeenschapsmerk wordt gecreëerd. Argumenten tegen zijn dat dit een taakverzwaring voor het BBIE zou betekenen waarvoor uiteraard de nodige capaciteit (zowel kwantitatief als kwalitatief) beschikbaar moet zijn en dat voor bepaalde gronden wellicht een gerechtelijke procedure een geschikter middel vormt.

Na discussie is gebleken dat de Beneluxraad:

- Unaniem voorstander is van uitbreiding van de oppositieprocedure met de hiervoor sub c. genoemde grond: oppositie op basis van een bekend merk voor (ook) niet-soortgelijke waren of diensten. Deze grond blijkt ook onder invullers van de enquête op de meeste steun te kunnen rekenen.
- Eerder tegen uitbreiding van de oppositieprocedure is met de hiervoor sub a. genoemde grond. Dit lijkt een bijzonder lastige grond, die blijkens de ervaring bij het BHIM weinig voorkomt en bovendien in wezen een vorm van kwade trouw vormt (hetgeen ook onder de Gemeenschapsmerkenverordening nu juist geen oppositiegrond is). Het lijkt de grote meerderheid van de leden van de Beneluxraad dan ook beter om een dergelijke grond ook in de toekomst ter beoordeling aan de rechter te laten.
- Verdeeld is over de hiervoor sub b. genoemde grond. Hierbij wordt opgemerkt dat deze grond in de eerste plaats de oudere handelsnaam omvat, maar ruimer kan zijn dan dat. Het gaat om tekens waaraan naar nationaal recht een recht kan worden ontleend, hetgeen de beoordeling door het BBIE wellicht lastiger maakt. Anderzijds wordt opgemerkt dat dit ook, en in versterkte mate, geldt voor het BHIM, dat immers met nationale rechten uit (momenteel) 27 lidstaten rekening moet houden.

De Beneluxraad onderstreept dat het bij het uitbreiden van de oppositieprocedure van belang is dat voldoende capaciteit bij het BBIE (zowel qua mankracht als juridische kwaliteit) gewaarborgd is en blijft, mede om de aansluiting te verzekeren met de toepasselijke rechtspraak.

Waar nodig zal uitbreiding van mankracht moeten voorzien worden. Het inhalen van achterstanden of een verruiming van bevoegdheidsgronden mag immers niet leiden tot een verzwakking van de juridische kwaliteit. Nuttig lijkt het in dit verband dat na een aantal jaren deze verruiming geëvalueerd wordt.

### **3. Mogelijke invoering reconventionele vorderingen**

De Beneluxraad meent dat dit niet wenselijk is. Het zou immers uitsluitend mogelijk zijn om dit in te voeren voor gevallen waarin de oppositie op een Beneluxmerk is gebaseerd en niet voor gevallen waarin de oppositie op een Gemeenschapsmerk is gebaseerd, omdat het BBIE niet bevoegd is om zich over de geldigheid daarvan uit te spreken. Dit zou dus ongelijkheid veroorzaken.

#### **4. Mogelijke versoepeling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden: oppositie ingediend op verkeerde naam**

De Beneluxraad is tevens om advies gevraagd over de mogelijkheden voor correcties in het register (integraal document, subdocument 4). Om overlapping te voorkomen, heeft de Beneluxraad deze onderwerpen gezamenlijk behandeld. Echter, de Beneluxraad is er niet in geslaagd om hierover consensus of een duidelijk meerderheidsstandpunt te bereiken, en zal hierover geen advies uitbrengen.

#### **5. Mogelijke expliciete bepaling volgens dewelke het BBIE geen partij is bij oppositieberoepen**

De Beneluxraad meent dat het wenselijk is om dit expliciet in het BVIE te bepalen. Zoals bekend heeft het Benelux-Gerechtshof hierover uitspraak gedaan in de zaak Koyo/Koya (A 2008/1, 26 juni 2009) en het kan geen kwaad om dit ook in het BVIE te verduidelijken.

#### **6. Termijn *cooling off***

De meeste leden van de Beneluxraad hebben geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde termijn. Blijkens de enquête lopen de meningen van gebruikers eveneens uiteen. De Beneluxraad kan zich in elk geval vinden in langere termijnen voor verlenging dan de huidige twee maanden, met *opt out* mogelijkheid. Echter, de Beneluxraad is van mening dat de termijn ook niet al te lang moet zijn, omdat dit het vlot vinden van een minnelijke oplossing niet ten goede zou komen. De Beneluxraad is, met andere woorden, voorstander van een regeling die enerzijds voor alle partijen goed werkbaar is en anderzijds de procedure niet teveel vertraagt. Voor inspiratie voor een dergelijk evenwicht kan eventueel gezocht worden in de aan de Benelux grenzende landen.

23 juni 2010