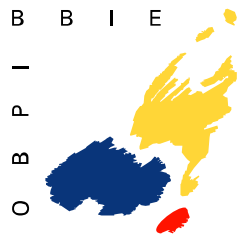


Integraal document

Subdocument 3 - Addendum



Datum

11 september 2009

Pagina

2/2

Colofon

Datum

31 augustus 2009

Versie

1

Status

Onderwerp

NIETIEGHEIDSPROCEDURE - Addendum

Contactgegevens

Adres

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Postbus 90404
NL-2509 LK Den Haag

Bordewijklaan 15
NL-2591 XR Den Haag

Telefoonnummer

+31 70 349 11 11

Faxnummer

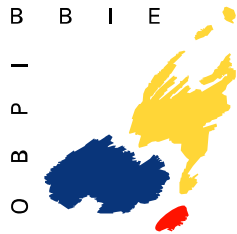
+31 70 347 57 08

E-mail

legal@boip.int

Website

www.boip.int



Inleiding

0.01. Op 7 mei 2009 vergaderde de Benelux Raad voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag. De vergadering had hoofdzakelijk tot doel 5 plannen te bespreken die tot aanpassingen van de wetgeving (Benelux-Verdrag en/of Uitvoeringsreglement) kunnen leiden. Hiertoe heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom alle achtergrondinformatie ter voorbereiding van de discussie in een "integraal document" verzameld.

In dit "integraal document" heeft subdocument 3 betrekking op het voorstel van het Bureau om intern een administratieve nietigheidsprocedure voor merken en modellen in te voeren. Uit de discussie over dit onderwerp tijdens de vergadering van de Beneluxraad op 7 mei is de noodzaak gebleken verschillende aspecten van het plan nader toe te lichten of aan te vullen. Hiertoe strekt onderhavig document: het vervangt dus niet subdocument 3, doch dient ter verduidelijking of aanvulling over de aspecten die hierna worden toegelicht.

0.02. Na twee voorafgaande opmerkingen wordt het eerste deel van het document gewijd aan een aandachtspunt in de discussie over de wenselijkheid van een administratieve nietigheidsprocedure: de kwestie van de onpartijdigheid van het Bureau.

Vervolgens wordt ingegaan op de nadere uitwerking van de procedure, waarbij de in het kader van een administratieve procedure voor het BBIE eventueel in aanmerking te nemen gronden voor nietigverklaring verduidelijkt worden.

Voorafgaande opmerkingen

1.01. Een eerste opmerking lijkt noodzakelijk ten aanzien van de terminologie. Het Bureau heeft er bewust voor gekozen te spreken over een “nietigheids” procedure zodat hierin zowel de gevallen van nietigheid (met terugwerkende kracht) als de gevallen van vervallenverklaring (met onmiddellijke ingang) begrepen zijn. Het feit dat voor de term “nietigheid” (in het Frans: “annulation”) gekozen is – met uitsluiting van de termen “ongeldigheid” (in het Frans: “invalidité”) of “ongewilde doorhaling” (in het Frans: “radiation involontaire”) – is te verklaren door het streven nauw aan te sluiten bij het Europese merkensysteem ⁽¹⁾.

1.02. Daarnaast benadrukt het Bureau – voor zover nodig – nogmaals dat het plan waarvan hier sprake is zich wel degelijk tot de toevoeging van een administratieve nietigheidsprocedure beperkt: dit strekt niet tot vervanging van de thans bestaande gerechtelijke procedure (art. 2.26 e.v. BVIE voor merken en art. 3.22 e.v. BVIE voor tekeningen of modellen). Het gaat er alleen om gebruikers een alternatieve oplossing te bieden.

Het naast elkaar bestaan van twee procedures lijkt op zich niet problematisch te zijn. Een dergelijk naast elkaar bestaan van een gerechtelijke en een administratieve procedure komt vaak voor in andere landen ⁽²⁾.

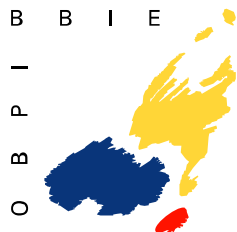
1.03. Met betrekking tot deze samenloop ligt het voor de hand dat een aantal aspecten op uniforme wijze in de gerechtelijke en administratieve procedure geregeld moet worden. Dit geldt aldus voor de gevolgen: het is ondenkbaar dat de gevolgen die aan een beslissing tot doorhaling van een merk zouden verschillen, naargelang de beslissing uitgaat van een rechterlijke dan wel administratieve instantie. Echter, voor sommige aspecten zou men best met aparte oplossingen kunnen leven. Er bestaan immers nu al situaties waarin gebruikers ten aanzien van procedures met betrekking tot hun rechten op een merk verschillende aanspraken zouden kunnen doen gelden, naargelang de procedure voor een rechter of voor het Bureau verloopt: dit geldt bijvoorbeeld voor de verweermiddelen van partijen ⁽³⁾ ⁽⁴⁾. Uit een louter theoretisch oogpunt zou men aldus bijvoorbeeld kunnen overwegen dat bepaalde nietigheidsgronden eventueel in het kader van de gerechtelijke procedure toepassing vinden, maar niet in het kader van de administratieve procedure. Wij verwijzen naar het gestelde hierna voor de discussie over de nietigheidsgronden.

¹ Binnen het BHIM heet de bevoegde afdeling zowel voor nietigheidsvorderingen als voor vorderingen tot nietigverklaring immers het “Département Annulation et Contentieux”. Vergelijkbare onduidelijkheden bestaan overigens in andere talen dan het Frans. Alleen in het Engels worden met de term “cancellation procedure” de gevallen van “invalidity” (met terugwerkende kracht) en “revocation” (met onmiddellijke ingang) aangeduid.

² Zie subdocument 3, pag. 20-21.

³ Het is bekend dat het in het kader van een oppositieprocedure bij het BBIE onmogelijk is een tegenvordering in te stellen, terwijl de verweerder in dat verband alle vrijheid heeft, indien de oorspronkelijke vordering bij de rechter aanhangig is gemaakt.

⁴ In de zaak FRENKO/FRIGOR (Den Haag, 28 april 2009, nr. 200.012.275/01) heeft het Gerechtshof te Den Haag het Benelux-Gerechtshof een prejudiciële vraag gesteld, in het bijzonder de vraag of het Bureau geacht wordt een oordeel te geven en uitspraak te doen over een verweer dat gebaseerd is op een algemeen rechtsbeginsel dan wel of een dergelijk verweer ter beoordeling aan de rechter moet worden voorgelegd. Het Bureau is van mening dat dergelijke verweermiddelen onder de bevoegdheid van de rechterlijke macht moeten blijven. De Belgische en Nederlandse regeringen hebben overigens daartoe strekkende opmerkingen bij het Benelux-Gerechtshof ingediend.



I. Wenselijkheidonderzoek: de onpartijdigheid van het Bureau

2.01. In subdocument 3 is aangegeven dat een van de argumenten die voor de invoering van een administratieve nietigheidsprocedure voor merken (in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure) pleiten, erin gelegen is dat de Beneluxwetgever ervoor gekozen heeft het Bureau als bewaker van de betrouwbaarheid van het register en van de rechtszekerheid voor de gebruikers te doen fungeren. In een dergelijke context is het wellicht coherent en logisch zowel de toetsing *a priori* als de toetsing *a posteriori* van de geldigheid en rechtmatigheid van in het Beneluxgebied geregistreerde merken in handen te leggen van het Bureau.

Een van de onderliggende argumenten is dat het Bureau een waardevolle ervaring heeft opgebouwd ten aanzien van de delicate kwestie van de beoordeling van (absolute en relatieve) weigeringsgronden voor merken. Welnu, het lijkt nu juist alsof die ervaring, hoe onbetwistbaar en waardevol zij op zich ook is, in de ogen van sommigen aan de basis van een specifiek knelpunt zou kunnen liggen: de gedachte dat eenzelfde instantie tweemaal dezelfde elementen zou moeten (her)overwegen.

Ongetwijfeld is het zo dat het Bureau de geldigheid van het teken *a priori* op basis van de absolute en (bij oppositie) relatieve gronden onderzocht heeft en hetzelfde Bureau zou vervolgens de geldigheid van het teken opnieuw *a posteriori* onderzoeken, in het kader van een nietigheidsprocedure. Nu, zoals hierna toegelicht wordt, de nietigheidsvordering op een reeds voorheen door het Bureau onderzochte grond gebaseerd zal zijn, rijst bij sommigen de vraag naar de mate van objectiviteit van de nietigheidsafdeling en naar de noodzakelijke onafhankelijkheid die aan dergelijke taken ten grondslag moeten liggen.

Verskillende argumenten kunnen, onzes inziens, de vrees in dit verband wegnemen.

2.02. Zonder volledig op de hierna volgende beschouwingen te willen vooruitlopen, moet de nadruk gelegd worden op de voor de hand liggende band tussen de kwestie van de onpartijdigheid van het Bureau en de discussie over de nietigheidsgronden: eventuele twijfels ten aanzien van de volstrekte onafhankelijkheid van het Bureau komen juist voort uit het feit dat dezelfde gronden een tweede maal door dezelfde instantie onderzocht zouden worden.

Welnu, het zou een louter theoretische visie zijn als men ervan uitgaat dat alle (absolute of relatieve) weigeringsgronden voor merken op volstrekt zelfstandige wijze functioneren: sommige absolute gronden zijn niet alleen onderling verbonden ⁽⁵⁾, maar voor tal van relatieve gronden geldt zelfs dat een degelijk onderzoek verlangt dat bepaalde absolute gronden (her)overwogen moeten worden. Het meest voor de hand liggende voorbeeld ligt in de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen twee merken. Naar vaste Europese rechtspraak geldt dat *“het verwarringsgevaar [onder het in aanmerking te nemen publiek] des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is.”* ⁽⁶⁾. Dit leerstuk is conform de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof ⁽⁷⁾, hierin overigens gevolgd door de nationale rechtspraak ⁽⁸⁾. En de rechtsleer zegt niets anders met de erkenning van de theorie van de “sterke” en “zwakke” merken ⁽⁹⁾.

2.03. Men moet dus aannemen dat de beoordeling van de beschikbaarheid van een teken (oorsprong van de relatieve gronden) onlosmakelijk verbonden is aan de beoordeling van het onderscheidend vermogen (oorsprong van de absolute gronden). Met andere woorden, een oppositieprocedure veronderstelt en vereist het onderzoek van het onderscheidend vermogen en verplicht het Bureau derhalve om de beoordeling van de geldigheid van het teken die op het tijdstip van het depot al plaatsgevonden heeft te heroverwegen.

De “heroverweging” bestaat dus nu al binnen het BBIE in het kader van de oppositieprocedure. Weliswaar, die heroverweging – zelfs indien ze eventueel tot de conclusie zou leiden dat het oudere merk weinig (of niet) onderscheidend is – zou in de huidige stand van zaken niet kunnen leiden tot de nietigverklaring van het ingeschreven merk ⁽¹⁰⁾. Dit verandert niets aan het feit dat die heroverweging bestaat en zelfs noodzakelijk is. De oppositieafdeling van het Bureau moet dus onvermijdelijk reeds door onderzoekers en/of juristen op het tijdstip van het depot beslechte vraagstukken opnieuw ter discussie stellen ⁽¹¹⁾. In die gevallen maakt de hierboven aangehaalde rechtspraak veelal deel uit van de motivering van de beslissingen van het Bureau.

⁵ Aldus, het beschrijvende karakter van een merk (weigeringsgrond bedoeld in art. 2.11, 1, sub c, BVIE) gaat gepaard met of is vaak te verklaren door het geringe onderscheidend vermogen, zelfs door het gemis aan onderscheidend vermogen (weigeringsgrond bedoeld in art. 2.11, 1, sub b, BVIE). En in omgekeerde zin heeft het HvJEG ook uitdrukkelijk de band tussen die twee gronden bevestigd door te overwegen dat : *“Bij de beoordeling van de onderscheidingskracht [eigen onderstreping] van een merk, (...) dient men rekening te houden met alle relevante elementen en met name de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit dat het al dan niet een beschrijving (eigen onderstreping) bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.”* (HvJEG, 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*).

⁶ HvJEG, 11 november 1997, C-251/95, *Sabel*, r.o. 24. In dezelfde zin onder meer: HvJEG, 29 september 1998, C-39/97, *Cannon*; CJCE, 22 juni 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*.

⁷ BenGH, 5 oktober 1982, A 81/4, *Juicy Fruit* ; BenGH, 13 december 1994, A 93/3, *Quick*.

⁸ Bijvoorbeeld: Amsterdam, 9 maart 1989, *B.I.E.*, 1990, 10 ; Kooph. Brussel, 22 februari 2000, *Ing.-Cons.*, 2000, 122.

⁹ In het bijzonder A. BRAUN, *Précis des Marques*, Larcier, 2004, p. 406.

¹⁰ Niet alleen heeft het Bureau (nog) niet de bevoegdheid tot nietigverklaring maar bovendien is de indiening van een tegeneis niet toegestaan in de oppositieprocedure bij het BBIE.

¹¹ Zie bijvoorbeeld, BBIE, oppositiebeslissing 16 april 2009, nr. 2001785 (*Oranje Royal Textile Care*) ; BBIE, oppositiebeslissing 30 maart 2009, nr. 2002057 (*Fietspunt*) ; BBIE, oppositiebeslissing 21 augustus 2008, nr. 2000712 (*La Gourmande*).

2.04. Hoewel deze heroverweging onlosmakelijk aan de oppositieprocedure verbonden is, toch moet men vaststellen dat de kwestie van de onpartijdigheid van het Bureau geen aanleiding had gegeven tot problemen en zelfs niet tot vragen toen de discussie gevoerd werd over de invoering van de oppositie binnen het BBIE. En sinds het Bureau oppositiebeslissingen uitspreekt (¹²), is hem geen gebrek aan onpartijdigheid door belanghebbende kringen verweten, en evenmin ingeroepen in een hoger beroep. Er zijn geen aanwijzingen dat het anders zou zijn de dag waarop het Bureau tot een heroverweging zou overgaan, niet in het kader van een oppositieprocedure doch in het kader van een nietigheidsprocedure.

Men kan overigens een aantal factoren in herinnering brengen die de onpartijdigheid van het Bureau in het kader van de oppositieprocedure onderbouwen. Zowel het professionalisme van de juristen bij het Bureau als de werkwijze staan borg voor de betrouwbaarheid. Een aanwijzing van de kwaliteit van de uitgesproken beslissingen ligt in de belangrijke ondersteuning die men in rechtsleer en rechtspraak zoekt bij elke genomen beslissing; hierbij wordt overigens aangetekend dat momenteel het aandeel van oppositiebeslissingen waartegen hoger beroep is ingesteld zeer beperkt blijft (op dit moment minder dan 8%), en in ieder geval beduidend lager dan de cijfers bij het BHIM(¹³).

2.05. Daarnaast moet onderstreept worden dat de kwestie van de verdeling van de dossiers onder de verschillende juristen binnen het Bureau een interne aangelegenheid betreft: het lijkt moeilijk werkbaar te zijn dat voor elk weigerings-, oppositie- of nietigheidsdossier de identiteit van de verschillende medewerkers van het Bureau zou moeten worden verantwoord om het ontbreken van partijdigheid aan te tonen... De beslissingen (weigering, oppositie en/of nietigverklaring) worden door het BBIE genomen – niet door een jurist of door een afdeling – onder de verantwoordelijkheid van de Directeur-generaal (¹⁴). De interne inrichting van het Bureau valt overigens onder zijn bevoegdheid.

¹² Op het ogenblik van de opstelling van deze notitie heeft het BBIE al meer dan 270 oppositiebeslissingen uitgesproken...

¹³ Tussen januari 2008 en mei 2009, werd gemiddeld tegen ongeveer 18% van de oppositiebeslissingen van het BHIM een beroep ingesteld!

¹⁴ En uit dit oogpunt zou het eventueel oprichten van een afzonderlijke afdeling binnen het Bureau voor de behandeling van nietigheidsvorderingen niets oplossen ... Beslissingen komen nog steeds tot stand onder het gezag van de Directeur-generaal.

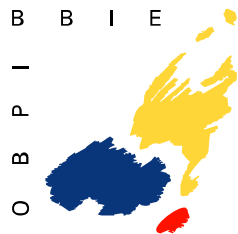
Deze centrale verantwoordelijkheid bij de Directeur-generaal is een sleutelement in de onafhankelijkheid van het Bureau. Principeel is het nodig dat de Directeur-generaal de herziening en de vernietiging van een eerder onder zijn gezag gegeven beslissing kan aanvaarden. Hoe zou men anders bijvoorbeeld vertrouwen kunnen hebben in de door de beroepskamers van het BHIM genomen beslissingen, indien dit niet geval zou zijn? Hun taak is uitspraak te doen op de beroepen die tegen de door het Bureau in eerste aanleg genomen beslissingen. Blijkens de omschrijving zelf die op de website van het BHIM is opgenomen, “*ces chambres de recours font partie de l’Office et il existe une continuité fonctionnelle entre elles et les unités statuant en première instance*”. Een dergelijk stelsel berust louter op het beginsel van onafhankelijkheid op grond waarvan elke afdeling van het Bureau slechts door het recht gebonden is, maar helemaal niet door de antecedenten van een dossier binnen het Bureau ⁽¹⁵⁾. Een parallel kan ook getrokken worden met het Europees Octrooibureau: de website van het EOB geeft aan dat de kamers van beroep inderdaad tot zijn organisatiestructuur behoren, maar dat ze zelfstandig uitspraak doen doordat ze alleen door het Europees Octrooiverdrag gebonden zijn.

2.06. Een ander wezenlijk argument komt uit de ervaringen in het buitenland. De vrees voor een eventueel gebrek aan onpartijdigheid, mocht deze gegrond zijn, zou op een of andere manier tot uitdrukking komen in landen waar aan het Bureau inderdaad nietigheidsbevoegdheden naast de bevoegdheid tot weigering op absolute gronden zijn toegekend. Wat is nu de situatie in die landen?

In subdocument 3 hebben wij verschillende systemen die een administratieve nietigheidsprocedure voor merken kennen op een rijtje gezet. Dit is ondermeer het geval – naast het systeem van het gemeenschapsmerk – in Duitsland, Denemarken of het Verenigd Koninkrijk. In deze vier systemen bestaat de nietigheidsprocedure naast de beoordeling op absolute weigeringsgronden en de oppositieprocedure. Er wordt geen bezwaar vastgesteld op grond van een zogenaamd gebrek aan onafhankelijkheid of objectiviteit van het Bureau in het kader van de nietigheidsprocedure. Weliswaar, omvang en structuur van de desbetreffende bureaus verschillen zodanig dat de interne inrichting van de verschillende diensten kan verschillen: desalniettemin geldt dat beslissingen nog steeds onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de Directeur-generaal genomen worden.

De meest geschikte vergelijkingen worden wellicht gemaakt met het *Danish Patent and Trademark Office* (Denemarken) of met het *Intellectual Property Office* (Verenigd Koninkrijk): hun merkenafdeling is ongeveer vergelijkbaar met het BBIE qua personeelsbezetting en aantal depots. Het naast elkaar bestaan van de weigerings-, oppositie- en nietigheidsbevoegdheden binnen die bureaus veroorzaakt nochtans geen probleem; integendeel, de ingewonnen informatie bevestigt de zeer grote tevredenheid van gebruikers en de perfecte werking van de verschillende diensten, hoewel ze weinig afgeschermd zijn. In, bijvoorbeeld, het Deense systeem nemen de gebruikers genoeg met waarborgen aangebracht door middel van (interne) organisatorische maatregelen van het Bureau die zien op de toewijzing van weigerings- oppositie en nietigheidsdossiers aan verschillende juristen.

¹⁵ Het argument kan zelfs naar de rechterlijke macht doorgetrokken worden: de rechter in eerste aanleg, de appelrechter en de cassatierechter doen uitspraken onder het enkele, centrale gezag van de Staat en deze wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Deze organisatie berust op hetzelfde beginsel van onafhankelijkheid op grond waarvan de verschillende hoven en rechtbanken alleen door het recht gebonden zijn, niet door de antecedenten van een dossier binnen de rechterlijke macht.



2.07. Deze goede samenloop van bevoegdheden is overigens normaal: het gaat hierbij om het nodige vertrouwen dat men moet hebben in de werkzaamheden van een Bureau dat een taak van openbaar belang vervult, vertrouwen dat uitgaat van de geloofwaardigheid van het Bureau als geheel. Deze geloofwaardigheid berust zelf mede op het volstrekt wettelijke kader van zijn werkzaamheden, namelijk het feit dat zijn verschillende instanties alleen door het recht gebonden zijn.

II. Modaliteiten van de procedure

3.01. In subdocument 3 hebben we er al op gewezen dat de logica die in 2004 voor de oppositieprocedure is toegepast ook hier doorgetrokken zou moeten worden: de invoering van de (administratieve) nietigheidsprocedure zal zeker vlotter verlopen indien het aantal nietigheidsgronden beperkt blijft. De bedoeling is dus zeker niet alle in de Richtlijn opgenomen gronden over te nemen of – naar het voorbeeld van bepaalde Europese landen – er nog andere aan toe te voegen. In tegendeel, een aantal van deze gronden is niet wenselijk volgens het BBIE in het kader van een administratieve procedure.

Om nader in te gaan op dit deel van de discussie moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de twee gevallen van ongewilde doorhaling van een merk, namelijk de nietigheid en het verval. Gememoreerd wordt dat in geval van nietigheid het merk *ex tunc*, d.w.z. met terugwerkende kracht tot het tijdstip van het depot, moet worden doorgehaald: met andere woorden, het merk (en de daaraan verbonden rechten) wordt geacht nooit te hebben bestaan. In geval van verval moet het merk *ex nunc* doorgehaald worden: het merk heeft niet langer uitwerking vanaf de dag van de beslissing. Duidelijkheidshalve stellen we voor beide aspecten apart te behandelen.

1. Nietigheid

3.02. Met betrekking tot de nietigheid is het Bureau van mening dat de administratieve procedure strikt beperkt zou moeten worden tot de gronden waarmee het ervaring heeft kunnen opdoen, d.w.z. de absolute en relatieve gronden die momenteel tot zijn taak behoren als omschreven in het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom.

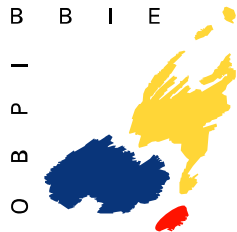
Gememoreerd wordt dat de bevoegdheden van het BBIE met betrekking tot absolute gronden in de volgende artikelen zijn omschreven:

Artikel 2.11 Weigering op absolute gronden

1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
 - a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;
 - b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
 - c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
 - d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
 - e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.

Artikel 2.1 Tekens die een Beneluxmerk kunnen vormen

1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.



Artikel 2.4 Restricties

Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

- a. de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen, of ten aanzien waarvan artikel 6^{ter} van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;
- b. de inschrijving van 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;
- g. de inschrijving van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of de inschrijving van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, tenzij het depot dat heeft geleid tot deze inschrijving te goeder trouw is verricht voor 1 januari 2000 of voordat de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd.

3.03. De absolute gronden waarvoor het BBIE bevoegd is en die aan de toetsing ten grondslag liggen stemmen overeen met de nietigheidsgronden bedoeld in artikel 2.28, BVIE (gerechtelijke nietigheidsprocedure). Onder voorbehoud de laatste grond (in relatie tot de geografische aanduidingen) zijn het de eerste acht "verplichte" nietigheidsgronden die in Richtlijn 89/104/EEG zijn opgenomen en die als volgt kunnen worden samengevat:

1. Het teken kan geen merk vormen
2. Het teken mist ieder onderscheidend vermogen
3. Het teken is beschrijvend
4. Het teken is in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk geworden
5. Het teken wordt door de aard van de waar bepaald, is noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen of geeft aan de waar een wezenlijke waarde
6. Het teken is strijdig met de openbare orde en goede zeden
7. Het teken kan tot misleiding van het publiek leiden
8. Het teken is strijdig met artikel 6^{ter} van het Verdrag van Parijs

3.04. Ten aanzien van de bevoegdheden van het BBIE met betrekking tot de relatieve gronden zij verwezen naar de volgende bepalingen:

Artikel 2.14 Instellen van de procedure

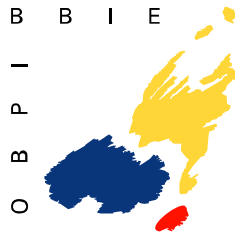
1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
 - a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of
 - b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6^{bis} van het Verdrag van Parijs.

Artikel 2.3 Rang van het depot

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. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan

3.05. Zoals hierboven is aangegeven, zou de administratieve procedure tot nietigverklaring dus strikt beperkt moeten worden tot deze absolute en relatieve gronden die momenteel tot de taak behoren van het Bureau: al deze gronden doch geen andere gronden.



Eenzijds lijkt het immers niet wenselijk uit de administratieve nietigheidsprocedure gronden uit te sluiten die het Bureau nu al in het kader van de weigering of oppositie beoordeelt.

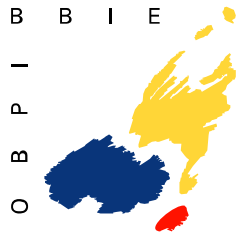
- Dit ligt voor de hand met betrekking tot absolute gronden: wanneer het Bureau de geldigheid van een teken aan absolute gronden toetst, staat het eigenlijk in voor het algemeen belang. Er valt niet in te zien waarom dit algemeen belang anders zou moeten worden beschermd naargelang men zich *voor* of *na* inschrijving bevindt.
- Met betrekking tot de relatieve gronden wordt eraan herinnerd dat de bevoegdheden van het Bureau in het kader van de oppositieprocedure op zeer beperkte wijze geformuleerd zijn, met een beperkt aantal gronden. Het lijkt dus niet wenselijk of nuttig die nog verder te beperken in het kader van de nietigverklaring.

Anderzijds lijkt het evenmin wenselijk het Bureau meer bevoegdheden toe te kennen dan die welke het thans heeft in het kader van de weigering of de oppositie. Een van de meest voor de hand liggende voorbeelden is die van nietigheidsvorderingen die op kwade trouw van deposant gebaseerd zouden zijn: de beoordeling van kwade trouw is een uiterst lastige zaak, zowel ten gronde als uit bewijsrechtelijk oogpunt, en zulks geldt des te meer in het geval waarin een van de partijen buiten de Benelux gevestigd is. Het BBIE is niet de geschikte instantie voor een dergelijke toetsing.

Er moet ook gewezen worden op het feit dat in het kader van de evaluatie van de oppositieprocedure (subdocument 2) het Bureau de vraag stelt naar de eventuele toevoeging van een relatieve grond, namelijk een oppositie die gebaseerd zou zijn op een bekend merk voor niet soortgelijke waren of diensten (artikel 8, lid 5, Verordening Gemeenschapsmerk). Indien deze grond inderdaad in het kader van de oppositieprocedure wordt toegevoegd, dan zou het logisch zijn deze eveneens in het kader van de nietigheidsprocedure op te nemen.

2. Verval

Zoals wij in subdocument 3 aangaven, stemmen met betrekking tot verval de gronden bedoeld in artikel 2.26, 2, BVIE (in het kader van de gerechtelijke procedure) overeen met de gronden die in de Richtlijn zijn opgenomen.



De hoofdgrond blijft uiteraard het niet-gebruik, d.w.z. ontbreken van gebruik zonder geldige reden gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren. De verplichting tot gebruik van een merk is de tegenhanger van de exclusieve (van het gemene recht afwijkende) rechten die aan de houder worden verleend. Het lijkt juridisch gezond en economisch verantwoord dat tekens die niet als merk zijn gebruikt geen monopolie meer doen ontstaan; de verplichting tot gebruik van een merk zorgt er in werkelijkheid voor dat een evenwicht ontstaat tussen de monopolistische bescherming ingevolge dit intellectuele eigendomsrecht en de vrijheid van handel en nijverheid¹⁶). Niet-gebruik komt overeen met een beginsel dat in de meeste merkensystemen aanvaard en opgenomen is. Het feit dat het Bureau zelf zo'n controle kan uitvoeren – op verzoek van een belanghebbende – is ongetwijfeld wenselijk en logisch vanuit de opdracht die hem is gegeven: deze controle draagt immers bij aan de totstandkoming van een veiliger en betrouwbaarder register.

De twee overige gronden (merk dat een gebruikelijke benaming is geworden en merk dat het publiek kan misleiden) bestaan in het BVIE als absolute weigeringsgronden: het lijkt dan ook normaal de situatie later ten aanzien van dezelfde gronden te kunnen heroverwegen, waarvan de realisatie na inschrijving zou kunnen optreden. De beoordeling van het eventueel gebruikelijke dan wel misleidende karakter van een teken hangt uiteraard af van de concrete omstandigheden op de markt en die omstandigheden zijn veranderlijk. De kans is dus reëel dat een door het Bureau bij het depot gemaakte beoordeling verschilt van de beoordeling die het Bureau enkele jaren later voor dezelfde grond zou maken. Met andere woorden, een merk die op het tijdstip van het depot volstrekt geldig was zou na inschrijving gebruikelijk of misleidend kunnen worden.

Zoals wij aangaven, vereist de nodige gelijkwaardigheid van behandeling tussen gemeenschapsmerken en Beneluxmerken ook dat al deze gronden voor verval overgenomen worden. Hierbij wordt aangetekend dat het Bureau overigens bij de beoordeling van die drie gronden ook een zekere ervaring heeft opgedaan dankzij de oppositieprocedure.

* * *

¹⁶ Zie ondermeer hierover de interessante bijdrage van Fr. GRIESMAR, "Réflexions sur l'usage suffisant d'une marque OHMI pour lui éviter une radiation pour défaut d'usage (suffisant) sur un plan géographique", *Ing. Cons.*, nr. 4, 2005, 311 e.v