

Reactie BMM op overzicht van de plannen die tot wetwijzigingen leiden opgenomen in 5 subdocumenten van BBIE

Op 7 mei 2009 is tijdens de vergadering van de Benelux Raad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE) een eerste mondelinge reactie gegeven door de BMM op het overzicht van de plannen die tot wetwijzigingen leiden zoals deze in 5 subdocumenten zijn opgenomen afkomstig van het BBIE en alle gedateerd op 24 maart 2009. Het betrof hier een eerste reactie gebaseerd op een inventarisatie die al binnen de geledingen van de BMM had kunnen plaatsvinden.

In onderhavige reactie, die volgt op bovengenoemde vergadering van de BRIE, worden de voor de BMM meest belangrijke punten nog eens kort samengevat.

Dit stuk neemt geen standpunt in over de documenten die door het BBIE en de voorzitter van de BRIE aan de leden van de BRIE werden verzonden op 11 en 21 september 2009.

Vertegenwoordiging gemachtigden bij BRIE

Bij de Beneluxraad (BRIE) is niet in een specifieke vertegenwoordiging van de merkengemachtigde voorzien. Om enigszins aan die ondervertegenwoordiging te verhelpen, heeft de BMM beslist een gemachtigde naar de BRIE af te vaardigen wanneer m.n. zaken aan de orde komen die de gemachtigden aangaan. Echter het blijft opvallend dat wel van ieder Beneluxland één of meerdere advocaten zitting heeft in de BRIE, maar niet een gemachtigde en dat er dus niet eens één gemachtigde per taalgroep zitting heeft in de BRIE. Het argument dat dit gerechtvaardigd wordt doordat de procespraktijk per land verschilt veronachtzaamt dat ook de praktijk van een merkengemachtigde per land verschillen vertoont, onder andere wegens de verschillen in nationale wetgeving aanpalend aan het merkenrecht, zoals handelsnaamrecht, onrechtmatige daad, contractenrecht enzovoort. Nu de praktijk van een merkengemachtigde ook rechtsgebieden omvat aanpalend aan het merkenrecht, zou dit gegeven evenzo een vertegenwoordiging van een merkengemachtigde per land rechtvaardigen. Temeer daar de BMM een vereniging is die de belangen van drie beroepsgroepen behartigt, te weten, gemachtigden, advocaten en ondernemingen. De huidige samenstelling van de Beneluxraad ontnemt niet de indruk dat hier toch sprake is van een ondervertegenwoordiging van de gemachtigden in vergelijking met de advocatuur en het bedrijfsleven, waar zoveel mogelijk sprake is van een vertegenwoordiging per land. Dit klemt temeer daar in het merendeel van de gevallen het de gemachtigden zijn die gebruikers zijn van de procedures en diensten van het BBIE waarover de BRIE gevraagd wordt advies uit te brengen.

Subdocument 1 - Nieuwe bevoegdheden van het Benelux Gerechtshof

Het gebrek aan uniformiteit in de rechtspraak in Nederland en België is, zoals het BBIE stelt, inderdaad niet wenselijk. De BMM is van mening dat behandeling door het Benelux Gerechtshof van een beroepsprocedure de uniformiteit in de Benelux ten goede komt. Echter de door het BBIE aangehaalde argumenten lijken minder juist zoals ook gesteld wordt in de positie van de Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom V.Z.W. (BNVBIE) over het voorstel tot wijziging van het Benelux systeem met betrekking tot de merken gedateerd op 18 juni 2009.

Eén van de interessante aspecten van het Benelux Gerechtshof is dat men telkens een evenwicht wenst te behouden in de verhouding van de rechters uit de drie landen. Dit moet zo blijven. Ook in beroepsprocedures zal het aantal rechters per land gelijk moeten zijn. Wanneer drie rechters de zaak beslissen zal uit elk land één rechter zitting moeten hebben in de beroepsinstantie.

1.1 De BMM kan zich vinden in een beroepsprocedure bij het Benelux Gerechtshof op voorwaarde dat er een duidelijke scheiding is tussen het gerecht van eerste aanleg en de cassatierechter, zoals dit het geval is op Gemeenschapsniveau. Daar bestaat een duidelijke scheiding tussen het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

1.2 In een "gerecht van eerste aanleg" binnen het Benelux Gerechtshof zouden telkens 3 rechters – te weten, uit elk Benelux land één - (bij voorkeur) met ervaring als feitenrechter zitting moeten hebben. De voorkeur voor rechters van rechtbanken wordt ingegeven vanuit de praktijkervaring van deze rechters. Bij het gerecht van eerste aanleg zullen de rechters de zaak nog eens in zijn geheel moeten beoordelen inclusief de feiten. Voor een kwalitatief goede rechtsgang is ervaring op het gebied van feitenvergaring en feitenweging cruciaal.

1.3 Cassatiezaken kunnen dan verder ook aan het Benelux Gerechtshof ter beslissing voorgelegd worden. De huidige rechters binnen het Benelux Gerechtshof hebben juist ervaring met cassatierechtspraak. Het is dan ook wenselijk deze kennis en ervaring in te zetten in cassatiezaken. Overigens geldt ook hier dat het aantal rechters in het college telkens per Benelux land gelijk moet zijn, zoals dat ook nu het geval is. Dit moet zo blijven.

1.4 Wat de procesbevoegdheid betreft is een aantal BMM-leden van oordeel dat ook gemachtigden beroepszaken moeten kunnen behandelen en verdedigen. Om de kwaliteit te waarborgen zou het dan wel nodig zijn dat er een beroepserkenning is voor deze beroepsgroep zoals dit in Frankrijk het geval is. Cassatiezaken zouden voorbehouden blijven aan advocaten, nu dit inhoudelijk een andere procedure is dan een beroepszaak.

1.5 De invulling van de beroepsprocedure ziet de BMM als volgt:

- Strikte kalender voor uitwisseling van argumenten
- Schriftelijke uitwisseling van argumenten, hierbij wordt gedacht aan ofwel een systeem waarbij twee maal een schriftelijk stuk gewisseld wordt ofwel waarbij éénmaal een schriftelijk stuk gewisseld wordt en vervolgens pleidooi.

1.6 De BMM kan zich vinden in de wens van het BBIE dat ook de BOIE een adviesvraag aan het Benelux-Gerechtshof zou kunnen stellen. Momenteel is het in dit soort gevallen mogelijk dat het Benelux Gerechtshof een amicus curiae brief informeel behandelt. De BMM pleit ervoor dit formeel te maken, zodat wanneer door het BOIE rechtstreeks een vraag aan het Benelux Gerechtshof gesteld wordt, ook de belanghebbende kringen zich over de voorgelegde vraag kunnen uitlaten.

Subdocument 2 - Evaluatie van de oppositieprocedure

2.1. De mening van de BMM-leden over verruiming van de oppositiegronden (met name, oppositie op basis van de bekendheid van een eerder merk waarbij de producten of diensten niet soortgelijk zijn) is verdeeld. Een punt van zorg in dit verband is de grote complexiteit van dergelijke zaken, alsook de vraag of het BBIE organisatorisch voldoende capaciteit heeft om een nog groter aantal oppositiezaken op een kwalitatief hoog peil en binnen een redelijke termijn af te handelen.

2.2. Geopperd wordt om reconventionele vorderingen toe te laten. Ook hier zijn de meningen verdeeld, maar toch eerder afwijzend. De BMM meent dat er in ieder geval een evenwicht zou moeten bestaan tussen de oppositiegronden en de reconventionele vorderingsgronden.

2.3. In de gevallen waarin een oppositieprocedure parallel blijkt te hebben gelopen met een rechtszaak is het oordeel van de BMM dat enkel uitspraak van de rechter bindend kan zijn. Het heeft dan ook de voorkeur een bepaling in het BVIE op te nemen waarin dit met zoveel woorden wordt gezegd. Vervolgens zal de meest gereede partij het parallel lopen van zaken bij het BBIE moeten melden, en het BBIE zal de procedure dan hebben aan te houden in afwachting van het oordeel van de rechter. Wanneer er naast een oppositieprocedure ook een rechtszaak loopt over hetzelfde geval zal altijd één van de partijen het meeste belang erbij hebben het BBIE hierover in te lichten en is dus ook te verwachten dat deze partij het bureau hierover daadwerkelijk inlicht.

2.4. De BMM is van oordeel dat het verbeteren van de communicatie mogelijkheden met het bureau absoluut prioritair is. Communicatie per fax, aangetekende brief of e-mail is een optie zeker in die gevallen waarin korte termijnen in acht moeten worden genomen (communicatie per brief leidt soms tot verlies of vertraging).

2.5. Daar waar het bureau een snellere besluitvorming voorstaat is de BMM van oordeel dat dit enkel gewenst is, wanneer dit geen gevolgen heeft voor de kwaliteit van de beslissingen. In dit kader wenst de BMM op te merken dat haar leden regelmatig bedenkingen hebben bij de motivatie van de beslissingen van het BBIE. Zo wordt vb. de vergelijking tussen waren en diensten soms achterwege gelaten zonder dat in acht wordt genomen dat een zwakke mate van overeenstemming tussen de tekens kan worden versterkt door de identiteit of sterke mate van soortgelijkheid van de waren en/of diensten. Ook gebeurt het dat door middel van vergaand doorredeneren soortgelijkheid tussen waren en/of diensten wel erg makkelijk wordt aangenomen.

2.6. Ten aanzien van een verschrijving in de naam van de opposant, is de BMM van oordeel dat het bureau zich onvoldoende afvraagt of de verweerder inderdaad door de correctie van een schrijffout in zijn verdediging wordt geschaad. Wanneer bijvoorbeeld de “state of incorporation” niet blijkt te kloppen of de handelsonderneming is vermeld in plaats van de statutaire naam, is het maar zeer de vraag of dit de verweerder schaadt. In dit kader merkt de BMM bovendien op dat wanneer de verweerder op de hoogte gesteld wordt door het bureau van het feit dat er sprake is van een vergissing, de belangen van de verweerder (nog) minder snel zullen kunnen worden geschaad.

2.7 De BMM is voorstander om het systeem van de cooling-off bij het BBIE parallel te trekken met dat van het OHIM. Ook wordt een oppositie termijn van 3 maanden redelijk gevonden. Kortere draagt het risico in zich dat er onvoldoende tijd is om binnen de gestelde termijn instructies te krijgen van de merkhouders, potentiële opposanten. Dit geldt met name voor die gevallen waarin opgetreden wordt voor een buitenlandse merkhouders en zeker wanneer er nog een contactpersoon tussen zit.

2.8. Voor opmerkingen aangaande het Engels als volwaardige proceduretaal, wordt hier volstaan op te merken dat, zoals het BBIE ook zelf aangeeft, het huidige systeem goed werkt. Naar het oordeel van de BMM is er dan ook geen enkele reden om te kiezen voor Engels als volwaardige proceduretaal (zie ook hierna onder §5).

Ook merkt de BMM op dat op verzoek van een partij en voor een beperkt aantal bladzijden (4 stuks) het BBIE de nodige vertalingen verzorgt van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd.

Verder wordt verwezen naar de opmerkingen over subdocument 5 waar dit onderwerp separaat aan de orde wordt gesteld.

2.9. De BMM is van oordeel dat alleen een reactie op de taal van de procedure niet als een reactie op de oppositie kan worden beschouwd, en dus dat de verweerder in dat geval geacht moet worden afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot (althans van dat deel waartegen de oppositie is gericht). Wanneer de opposant zijn argumenten of stukken niet indient binnen de gestelde termijn, wordt de oppositie immers ook buiten behandeling gelaten.

2.10. Ten aanzien van de evaluatie van de oppositieprocedure wordt ook verwezen naar een apart document waarin de BMM de oppositieprocedure bespreekt en evalueert. Hierin wordt in het bijzonder de door het BBIE opgestelde Questionnaire besproken.

Subdocument 3 – Nietigheidsprocedure

De BMM wenst voorop te stellen dat in alle gevallen en te allen tijde de eisende partij de keuze moet hebben om ofwel de zaak bij een rechtbank aan te brengen ofwel het BBIE te verzoeken een beslissing te nemen.

3.1 De BMM staat positief tegenover een administratieve vervallenverklaringsprocedure op basis van niet-gebruik, vb. naar het Duitse model. Dat in Duitsland gehanteerde model –waar men tevreden over is- houdt in dat een vordering tot vervallenverklaring bij het bureau kan worden ingesteld tegen een lagere officiële taks, voor de Benelux bijvoorbeeld tegen een taks van 500 Euro. Wanneer er niet gereageerd wordt door de verweerder, kan het bureau zijn beslissing nemen. De verliezende partij zou dan wel de officiële taks moeten betalen.

Indien de verweerder wel inhoudelijk reageert, wordt de hele zaak doorverwezen naar de bevoegde rechtbank, en door die rechterlijke instantie beslist. In dat geval valt het bureau er dus feitelijk tussenuit en zullen de kosten over het geheel op een acceptabel niveau liggen.

3.2 De vraag rijst echter wel wat de kosten zullen zijn van een dergelijke procedure. Het systeem zal “self-supporting” moeten zijn, maar dat zou in het voorgestelde systeem ook het geval kunnen zijn tegen een relatief lage taks.

3.3 De meningen van de BMM-leden zijn niet unaniem voor wat betreft alle overige nietigheids- en vervalgronden. Over het algemeen lijkt de houding eerder afwijzend. Deze procedures zijn gewoonlijk behoorlijk ingewikkeld (vb. een nietigheidsprocedure in geval van verwording tot soortnaam). De huidige gebruikers stellen de vraag of het BBIE altijd de mogelijkheid zal hebben dit soort zaken met de gewenste waarborgen en kennis van de praktijk te behandelen. Waar een merk opnieuw op absolute nietigheidsgronden beoordeeld zou moeten worden door het BBIE terwijl zij al in een eerder stadium het merk wèl geaccepteerd heeft, stelt de BMM zich de vraag of het BBIE haar onafhankelijkheid voldoende kan waarborgen.

3.4 Ook is de BMM faliekant tegen de invoering van een verjaringstermijn voor het invoeren van voornoemde gronden; veel komt pas in een laat stadium aan het licht (of in het kader van een speciaal project) en dan moet er nog alle mogelijkheid zijn de rechten geldend te maken.

3.5 Voorts is de BMM er geen voorstander van dat het BBIE om bewijs van gebruik zou gaan verzoeken in verband met de wettelijke eis van een gebruikspllicht over een periode van vijf jaren. Hiermee zou de Benelux weer een systeem introduceren dat nu juist in de overige lidstaten van de Europese Unie is afgeschaft, voor zover ze al bestond (zoals recentelijk in Spanje en Portugal). Ook levert het indienen van bewijs van gebruik een schijnzekerheid op. De feitelijke beoordeling is vaak behoorlijk ingewikkeld. Bovendien zal de beoordeling of sprake is geweest van normaal gebruik in een (gerechtelijke) procedure toch opnieuw aan de orde gesteld en beoordeeld worden, zoals dit bijvoorbeeld ook het geval is in de Verenigde Staten.

Subdocument 4 – Uitbreiding correctiemogelijkheden en beperking termijn voor correcties

Tijdens de BBIE vergadering van 7 mei jl. is het verzoek van de BMM aan de orde gekomen om na te gaan of het mogelijk is dat de gevallen waarin de tenaamstelling van een merkaanvraag/registratie bij het BBIE gecorrigeerd kan worden, verruimd worden. Het BBIE heeft te kennen gegeven dit punt nader te willen onderzoeken. Om hiertoe in staat gesteld te worden, is de BMM verzocht voorbeelden aan te dragen waarin een correctie op de tenaamstelling nodig is en waarin een soepele(re) houding van het BBIE gewenst zou worden.

4.1 Vooropgesteld wordt dat bij de mogelijkheid tot correctie(s) in de tenaamstelling een beperking in tijd niet gewenst wordt, nu dit altijd arbitrair zal zijn en onnodig zwaar de belangen van rechthebbenden kan schaden, hetgeen niet opweegt tegen de eventuele voordelen van een beperking in tijd. Veel komt pas in een laat stadium aan het licht (bijvoorbeeld in het kader van een speciaal project) en dan moet er nog alle mogelijkheid zijn de rechten geldend te maken.

4.2 Verder is de BMM van oordeel dat in geval van fouten gemaakt door het BBIE, deze te allen tijde, dus zonder een beperking in tijd, moeten kunnen worden gecorrigeerd. Publicatie van de correctie zal dan wenselijk zijn.

4.3 Ten aanzien van onjuistheden in de tenaamstelling volgen hieronder enkele voorbeelden.

Een onjuistheid in de tenaamstelling van de opposant is bijvoorbeeld denkbaar, wanneer de online registers nog niet zijn bijgewerkt, terwijl er mogelijk al wel een verzoek tot wijziging in de tenaamstelling is ingediend, maar dit door een andere gemachtigde is gebeurd dan de gemachtigde die de oppositie indient. In dit soort gevallen zou een correctie mogelijk moeten zijn. De correcte tenaamstelling ligt op dat moment buiten de kennis van de gemachtigde die de oppositie instelt. In zo'n geval is het uiteraard weinig consequent wel de mogelijkheid te accepteren dat de opposant haar tenaamstelling terug wijzigt in de tenaamstelling waarvoor nu juist een verzoek is gedaan dit te wijzigen in een nieuwe tenaamstelling. De BMM ontgaat de logica hiervan, dit is toch niet anders dan een verzoek om wijziging van de tenaamstelling om deze in overeenstemming te brengen met de opgegeven naam van de opposant?

Andere gevallen waarin naar het oordeel van de BMM correctie mogelijk zou moeten zijn, betreffen bijvoorbeeld:

- “state of incorporation” blijkt niet te kloppen;
- de handelsonderneming (handelsnaam) is vermeld in plaats van de statutaire naam;
- niet de volledige statutaire naam is vermeld, echter wel het meest onderscheidende deel, waardoor toch duidelijk vastgesteld kan worden welke vennootschap bedoeld wordt;
- in het adres staat een ander straatnummer vermeld dan waarop de firma staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- het adres in de inschrijving is het adres waar de merkhouders daadwerkelijk gevestigd is, en niet het statutaire adres.
- er is sprake van een kennelijke vergissing doordat op de oude naam van een vennootschap is ingeschreven.

De BMM stelt zich de vraag, worden de rechten van derden daadwerkelijk geschaad wanneer dit soort onvolkomenheden wordt gecorrigeerd, terwijl toch duidelijk of aannemelijk is wie/welke vennootschap hier bedoeld wordt?

Het argument van het BBIE dat het de merkhouders vrij staat een nieuw depot te verrichten veronachtzaamt het feit dat er in zo'n geval derden kunnen zijn die hiertegen bezwaar kunnen maken, zonder dat de deposant zich op een ouder recht kan beroepen, omdat een correctie in de tenaamstelling niet toegelaten wordt.

De BMM is van oordeel dat het overnemen van de praktijk van het OHIM de voorkeur verdient. Niet is gebleken dat hiermee rechten van derden geschaad worden waardoor dergelijke correcties niet zouden mogen worden doorgevoerd.

Een andere oplossing kan erin bestaan ook steeds het unieke ondernemingsnummer (dat overeenstemt met het BTW nummer) te vermelden waar mogelijk. In dit geval duidt het nummer duidelijk aan welke onderneming wordt bedoeld, onafgezien van de vermelde statutaire naam of handelsnaam etc.

Subdocument 5 – Toevoeging van het Engels als werktal bij het BBIE

Het BBIE staat voor het Engels als volwaardige proceduretaal te accepteren. Zoals het bureau ook zelf aangeeft, werkt het huidige systeem –zonder die status van het Engels- goed. Naar het oordeel van de BMM is er dan ook geen enkele reden om hiervoor te kiezen.

5.1 Vooropgesteld moet worden dat uitgangspunt is dat een exclusief recht, zoals een merkrecht, enkel kan worden gevestigd in de taal van het land waarin om het vestigen van zo'n recht wordt verzocht. Engels is geen officiële taal in de Benelux.

5.2 Bovenstaande geldt evenzo bij octrooien. Indien in verdragsverband, zoals in geval van een PCT-aanvraag (of gelijk bijvoorbeeld in een CTM-aanvraag), getracht wordt bestaande nationale procedures te vereenvoudigen, kan hiervan worden afgeweken. Het is mogelijk dat de deelnemende landen bepalen dat slechts een beperkt aantal talen als bureautaal zal gelden. Hierbij wordt van de deelnemende landen echter terecht reciprociteit (!) vereist, wat in het geval van het voorstel van het Bureau niet het geval is.

5.3 Opvallend is dat het BBIE als argument aanvoert dat de gebruiker binnen Europa de dienstverlener van zijn keuze in de arm moet kunnen nemen. Die keuze moet worden bepaald door wezenlijke kenmerken van de dienstverlener zoals kwaliteit, beschikbaarheid of prijs en niet door elementen als vestiging of taal waarin de dienst wordt aangeboden (p. 10 subdoc. 5). Door het Engels eveneens als bureau-/proceduretaal toe te laten is er toch sprake van een zichzelf tegenspreken. De deur wordt enkel opengezet voor discriminatie ten voordele van onder meer Engelse of Ierse gemachtigden, en zelfs Amerikaanse vennootschappen die eventueel alles zelf zouden kunnen doen bij het BBIE, zonder dat – zoals het geval bij de EPC-aanvragen – reciprociteit geëist wordt.

5.4 Gebruik van het Engels als bureau-/proceduretaal zal de kwaliteit van de procedures onder druk zetten. Invloeden van buiten de Benelux en EU (Angelsaksische principes) zullen in de procedures sluipen, waardoor bij het beoordelen van een zaak het minder makkelijk zal zijn om de uitspraken in lijn te houden met de geharmoniseerde gemeenschapsmerkennis.

5.5 De doorsnee Benelux merkhouders kan verplicht worden een procedure in het Engels te voeren, terwijl dit geen Beneluxtaal is. Juist op deze merkhouders zou het BBIE zich moeten concentreren, omdat zij nog belang hebben bij een Benelux merkregistratie in tegenstelling tot multinationals die geografisch gezien op een veel grotere schaal opereren.

5.6 Indien men een derde taal zou willen invoeren, lijkt het logischer de Duitse taal in te voeren. Dit is een officiële taal in Luxemburg en in België.

5.7 Binnen de Benelux zal het niet eenvoudig zijn “native English speakers” te vinden. De kwaliteit van het Engels in de procedures (zowel uit hoofde van de merkhouders als van het BBIE) kan dan ook onvoldoende gewaarborgd worden.

5.8. Het BBIE erkent onder punt 2.10 dat er bijkomende kosten zullen worden aangerekend. Het argument dat deze extra kosten in evenwicht zullen worden gebracht door extra inkomsten door de toevoeging van het Engels wordt niet

onderschreven. De BMM is ervan overtuigd dat het eventueel accepteren van het Engels als bureau-/proceduretaal geen enkele invloed zal hebben op de beslissing van de merkhouders om zijn merk al dan niet in de Benelux te deponeren.

5.9 Het enige werkelijke argument dat naar voren wordt gebracht is dat het gebruik van de Engelse taal baanbrekend zou zijn. Dit zou naar de mening van de BMM enkel interessant zijn indien het voordelen zou kunnen brengen voor de Benelux deponant. Dit is echter niet het geval.

BMM – september 2009

(20090922def)