

Notulen

Aanwezig Geert Glas (voorzitter), Maron Galama, *Locatie* BBIE
Christoph Hensen, Katia Manhaeve, Frédéric *Datum* 7 mei 2009
Mignolet, Antoon Quaadvlieg, Emmanuelle
Ragot, Ronald van Tuijl, Reina Weening (leden)

Edmond Simon, Hugues Derème, Camille
Janssen, Pieter Veeze (BBIE)

Guus Broesterhuizen (NL)

Afwezig Fleur Longfils, Ingrid Mennens (vervangen door
Maron Galama), Andrée Puttemans, Michiel
Verhamme

Bijeenkomst Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad)

1. Vastelling van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

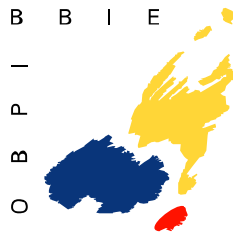
2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder degenen die tijdens de eerste vergadering verhinderd waren en nu dus voor het eerst deelnemen.

Verder maakt hij melding van enkele brieven die hij heeft ontvangen en waarvan ook een kopie aan de leden wordt uitgedeeld.

In de eerste plaats een brief over de werking van het talenregime bij opposities; er wordt besloten om deze bij agendapunt 3 b te behandelen.

In de tweede plaats enkele brieven – van de BMM, de Fédération des Conseils en Propriété Industrielle au Luxembourg (FCPIL) en enkele individuele gemachtigden – waarin wordt gesteld dat de vertegenwoordiging van gemachtigden binnen de Beneluxraad te beperkt zou zijn.



De heer Simon herinnert eraan dat de leden van de Beneluxraad worden benoemd door de Directeur-Generaal, in afstemming met de Raad van Bestuur (artikel 2 Reglement Beneluxraad). Daarbij is gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbenden uit de Benelux. Een deel van de leden is benoemd als afgevaardigde van organisaties van belanghebbenden (VBO-FEB, BMM, UCM, UNIZO en VNO-NCW) en een ander deel vanwege hun persoonlijke expertise en achtergrond. Gezien de taak van de Beneluxraad – het doen van aanbevelingen en geven van adviezen over aangelegenheden op het gebied van de intellectuele eigendom waarvoor de BOIE bevoegd is (artikel 1 Reglement Beneluxraad) – wordt met name van de leden die een organisatie vertegenwoordigen, verwacht dat zij het standpunt verwoorden van hun achterban.

Voor gemachtigden geldt dat zij in België en Nederland geen eigen beroepsvereniging hebben; alleen in Luxemburg is dit wel het geval. De enige vereniging waaraan alle Beneluxgemachtigden kunnen deelnemen en die ook daadwerkelijk een grote achterban onder gemachtigden heeft, is de BMM. Deze vereniging is dus bij uitstek in staat om het standpunt van gemachtigden binnen de Beneluxraad te vertegenwoordigen. Dat er ook andere belanghebbenden aan deze vereniging deelnemen (met name advocaten en rechthebbenden), hoeft daar in principe niet aan in de weg te staan: wanneer de standpunten van de verschillende “bloedgroepen” binnen de BMM van elkaar mochten afwijken, kan de vertegenwoordiger van de BMM daarvan in de Beneluxraad melding maken. De deelname van de BMM aan de Beneluxraad wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Ter verduidelijking merkt de heer Simon nog op dat mevrouw Mennens destijds is benoemd als afgevaardigde van de BMM en mevrouw Manhaeve (de huidige voorzitter van de BMM) op persoonlijke titel. Beiden zijn en blijven dus lid van de Beneluxraad.

In dit verband wordt een hernieuwde oproep (zie ook het verslag van de vorige vergadering) gedaan aan de leden – en met name degenen die belangenorganisaties vertegenwoordigen – om een plaatsvervanger aan te duiden, zodat de doelstelling – een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbenden uit de Benelux – steeds zo goed mogelijk gewaarborgd is. Op de vraag van de BMM of het mogelijk is om afhankelijk van de te behandelen onderwerpen een persoon af te vaardigen die daarin gespecialiseerd is, antwoordt het BBIE dat daarmee flexibel zal worden omgegaan.

Tenslotte wordt eraan herinnerd dat binnen de Beneluxraad niet “de macht van het getal” geldt. De aanbevelingen en adviezen worden immers bij consensus aangenomen en bij gebrek aan consensus worden de verschillende standpunten weergegeven (artikel 6 Reglement Beneluxraad).

Dit alles in aanmerking nemend ziet de heer Simon geen aanleiding om de samenstelling van de Beneluxraad te wijzigen. Hij zal de ontvangen brieven in die zin beantwoorden. De leden van de Beneluxraad zullen hiervan ter informatie een kopie krijgen.

3. Bespreking integraal document BBIE

Intellectuele eigendom is een dynamisch rechtsgebied en het BBIE wil dat als organisatie ook zijn. Daarom is het BBIE gestart met een denksessie over mogelijke nieuwe diensten waarmee het kan inspelen op wensen van gebruikers en ontwikkelingen in de praktijk. Voor een aantal plannen geldt, dat daarvoor wijzigingen in de regelgeving (BVIE en/of UR) vereist zijn. Ter toelichting op deze plannen heeft het BBIE een integraal document met verschillende deelonderwerpen opgesteld, waarin zoveel mogelijk achtergrondinformatie is opgenomen en argumenten voor en tegen zijn verzameld.

De documenten zijn reeds besproken in de COREMO (een ondergeschikt orgaan van de Raad van Bestuur met een adviesfunctie), waarbij in elk geval is gebleken dat er *a priori* geen onderwerpen zijn die voor één van de landen onbespreekbaar zouden zijn. Voordat de daadwerkelijke politieke besluitvorming plaatsvindt, zou de Organisatie (BOIE) graag advies willen van de Beneluxraad. Uitzondering hierop is de overdracht van bevoegdheden aan het Benelux-Gerechtshof, waarover al een politiek besluit is genomen.

De documenten worden door de voorzitter en het BBIE kort toegelicht en vervolgens binnen de Beneluxraad besproken.

a. Overdracht van bevoegdheden naar het Benelux-Gerechtshof (subdocument 1)

Zoals reeds opgemerkt is dit punt, anders dan voor de andere deelonderwerpen geldt, niet nieuw. Het Benelux-Gerechtshof is zelf al een tijd bezig met een toekomstevaluatie en herbezinning van zijn bevoegdheden. Deel daarvan betreft uiteraard de intellectuele eigendom. Het idee is om de beroepen tegen beslissingen van het BBIE, waarvoor nu de hoven van beroep in Brussel, Den Haag en Luxemburg bevoegd zijn, voortaan te centraliseren bij het Benelux-Gerechtshof. Op dit punt bestaat er al een politiek akkoord.

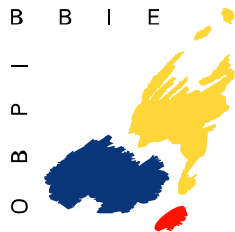
De Beneluxraad wordt dus relatief laat bij deze discussie betrokken en met name gevraagd om te adviseren over de vormgeving en uitwerking van de procedure, die overigens deels zal leiden tot wijzigingen in het BVIE en deels tot wijzigingen in de regelgeving van het Benelux-Gerechtshof.

Het BBIE is hiervan, vooral ook vanwege de flagrante verschillen in rechtspraak tussen met name Brussel en Den Haag, een warm voorstander. Het BBIE wil daarnaast van de gelegenheid gebruik maken om beroep mogelijk te maken tegen niet alleen weigeringen en opposities maar tegen alle beslissingen van het Bureau, omdat het het ontbreken daarvan nu als manco ziet. Tenslotte wil het BBIE graag dat het huidige artikel 10 van het Verdrag betreffende de instelling van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (Verdrag BenGH) wordt gewijzigd in die zin dat naast de landen ook de BOIE de mogelijkheid krijgt om een advies over de uitleg van een rechtsregel te vragen.

De Beneluxraad is van mening dat uniforme rechtspraak in het belang van alle gebruikers is en dat initiatieven om dit te bevorderen dus moeten worden toegejuicht. En hoewel enkele leden opperen dat dit wellicht ook op een andere manier zou kunnen worden bereikt – bijvoorbeeld door meer overleg tussen de drie hoven – kan de Beneluxraad zich na enige discussie unaniem vinden in centralisering van beroepen bij het Benelux-Gerechtshof. Dit geldt ook voor de verruiming van de beroepsmogelijkheden. Het BBIE merkt daarbij wel op dat die mogelijkheden uiteraard niet geheel onbeperkt moeten zijn: het moet, kort gezegd, gaan om eindbeslissingen die het BBIE in de uitvoering van zijn taak met betrekking tot merken en modellen neemt en die gevolgen hebben voor de rechtspositie van een partij. Voor andere beslissingen is het niet de bedoeling om beroep mogelijk te maken en geldt dat de aan de BOIE toekomende immuniteit onverkort van toepassing blijft. De heer Hensen meldt nog dat ook het Haagse Hof zich in deze “transfer” van bevoegdheden naar het Benelux-Gerechtshof kan vinden.

Voor wat betreft de modaliteiten van de procedure voor het Benelux-Gerechtshof worden een aantal aandachtspunten genoemd:

- Beroep / cassatie: De Beneluxraad is van mening dat er in elk geval in één instantie moet zijn waaraan het geschil in volle omvang kan worden voorgelegd en die een nieuwe eigen beslissing neemt (dus geen vernietiging en terugverwijzing) en één instantie (met andere rechters) die in cassatie oordeelt. Er wordt nog geopperd dat het ook mogelijk zou zijn om een beroepsinstantie bij het BBIE te creëren (vergelijkbaar met de beroepskamers bij het OHIM). Gezien de relatief beperkte omvang van het BBIE verdient het echter waarschijnlijk de voorkeur om beide instanties onder te brengen bij het Benelux-Gerechtshof, maar er moet dan wel een duidelijke scheiding tussen deze twee instanties zijn. Daarbij is eveneens de mogelijkheid geopperd de cassaties door een vergrote kamer te laten behandelen.
- Territorialiteit: De Beneluxraad acht het wenselijk dat niet alleen in Brussel kan worden geprocedeerd, maar ook in de andere landen. Het BBIE merkt op dat dit ook nu al het geval is; het Benelux-Gerechtshof zetelt al naar gelang waar het geschil zich afspeelt in Brussel, Den Haag of Luxemburg. De Beneluxraad is het er dus over eens dat moet worden gewerkt met regionale kamers, maar over de vraag of daarin steeds noodzakelijk de drie nationaliteiten aanwezig moeten zijn, verschillen de meningen. Enerzijds wordt opgemerkt dat dit, evenals in Luxemburg en Straatsburg het geval is, niet nodig hoeft te zijn. Anderzijds merken verschillende leden van de Raad op dat het vanuit de Beneluxgedachte en met name gezien de specifieke gevoeligheden van de verschillende Beneluxtalen, belangrijk kan zijn dat alle nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. In elk geval is de Beneluxraad van mening dat verschillende achtergronden, talenkennis e.d. bij de samenstelling van een (kamer van een) rechterlijk college belangrijk zijn.
- Snelheid / kosten: Gebruikers willen graag vlotte, efficiënte en niet te dure procedures. Op de vraag op welke wijze de organisatorische kosten van het Benelux-Gerechtshof worden gefinancierd, antwoordt het BBIE dat deze, ingevolge artikel 14 Verdrag BenGH, een post vormen op de begroting van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie.



- Eenvoud: Gebruikers willen graag eenvoudige en laagdrempelige procedures met een uniform procesrecht. Mondelinge behandeling is wellicht niet altijd nodig, maar er wordt opgemerkt dat dit in bepaalde gevallen wel wenselijk is.
- Procesbevoegdheid: Aandachtspunt is nog wie in beroepszaken een partij mogen vertegenwoordigen: alleen advocaten of ook anderen (bvb. gemachtigden) ?

De voorzitter concludeert dat er positief kan worden geadviseerd over de overdracht van bevoegdheden naar het Benelux-Gerechtshof en over de uitbreiding van de beroepsmogelijkheden. Er zal in die zin een ontwerp-advies worden voorbereid, waarin de genoemde aandachtspunten worden verwerkt. Dit zal in de volgende vergadering worden besproken. Aangezien de aandachtspunten met name betrekking hebben op de organisatie van het Benelux-Gerechtshof, zal er een vertegenwoordiger van dat hof worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

In het BBIE subdocument 1 heeft het BBIE tevens de wens uitgedrukt dat naast de Benelux-lidstaten ook de BOIE een adviesvraag aan het Benelux-Gerechtshof zou kunnen stellen.

Over deze mogelijkheid zijn de meningen verdeeld. Enkele leden merken op dat niet ondenkbaar is dat gebruikers belang hebben bij een bepaalde uitleg, en dat deze dan niet in de procedure zijn betrokken om hun mening kenbaar te maken. Ook wordt geopperd dat het Benelux-Gerechtshof in zo'n geval wellicht teveel op de stoel van de wetgever gaat zitten.

Het BBIE licht toe dat deze mogelijkheid niet nieuw is maar nu ook al bestaat, zij het alleen voor de landen. Het enige verschil zou zijn dat de BOIE deze mogelijkheid ook krijgt. Het zou ook niet gaan om een bevoegdheid van het BBIE maar van de BOIE (waarvan het BBIE, evenals de Raad van Bestuur en het Comité van Ministers, een orgaan is; artikel 1.2 BVIE). Het BBIE meent dat het gezien het feit dat de BOIE, anders dan de vroegere Bureaus, een internationale organisatie met rechtspersoonlijkheid is, logisch zou zijn als ze deze bevoegdheid zou krijgen. Het BBIE meent ook dat er situaties denkbaar zijn waarin dit nuttig zou zijn, teneinde in het belang van gebruikers duidelijkheid over een bepaalde rechtsregel te verkrijgen. Een praktisch voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn de vraag of kleurcodes aan een merkinschrijving kunnen worden toegevoegd. Verder licht het BBIE toe dat het gaat om een advies *buiten geschil* en dat, mocht er een geschil over dezelfde materie aanhangig zijn, artikel 10 lid 3 Verdrag BenGH daarvoor een oplossing biedt: partijen in het geschil hebben dan de mogelijkheid om beschouwingen in te dienen en het Benelux-Gerechtshof kan zijn oordeel opschorten totdat de rechter voor wie het geschil aanhangig is, uitspraak heeft gedaan.

Op de vraag of een dergelijk advies bindend is, merkt het BBIE op dat dit het geval is. Het gaat immers om de uitlegging van een rechtsregel door het hoogste rechtscollege.

De voorzitter concludeert dat er over dit punt in dit stadium geen eenduidig advies kan worden uitgebracht en dat het in de volgende vergadering verder zal worden besproken.

b. Evaluatie van de oppositieprocedure (subdocument 2)

Bij invoering van de oppositieprocedure heeft de wetgever bepaald dat deze, en met name de werking van het talenregime, vijf jaar na inwerkingtreding zal worden geëvalueerd. Als eerste aanzet hiervoor heeft het BBIE een document opgesteld, waarin alvast enkele ervaringen uit de praktijk en geluiden die het van gebruikers heeft gehoord zijn opgenomen.

Allereerst wordt gesproken over de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de opdracht van de wetgever. Idealiter zou een zo representatief mogelijke enquête worden gehouden, waarbij niet alleen gebruikers van het systeem maar ook degenen die het systeem om welke reden dan ook juist niet gebruiken, de gelegenheid krijgen om deel te nemen. Deze enquête zou bijvoorbeeld op de website van het BBIE en via gebruikersverenigingen kunnen worden uitgezet. Daarnaast kan worden gedacht aan een aantal interviews met gebruikers. Dit proces zou door een externe deskundige kunnen worden begeleid, maar daaraan zijn uiteraard (aanzienlijke) kosten verbonden. Het BBIE zal zich op dit laatste aspect beraden. Verder zal het voor de volgende vergadering alvast een aanzet maken voor een vragenlijst.

De BMM merkt op dat zij binnen haar commissie wetgeving al bezig is ervaringen onder de leden te verzamelen. Aangezien binnen de Beneluxraad de BMM waarschijnlijk de meeste ervaring heeft met deze procedure, wordt de inbreng van deze vereniging zeer op prijs gesteld. Het BBIE zal bij de voorbereiding van de vragenlijst dan ook zeker contact opnemen met de BMM. Verschillende andere leden benadrukken wel dat niet alleen professionals maar juist ook rechthebbenden belanghebbend zijn en dat deze dus ook bij de enquête moeten worden betrokken.

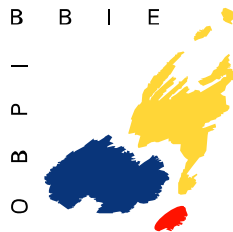
Vervolgens worden de verschillende punten die in het document van het BBIE reeds zijn aangestipt, besproken:

- *Het talenregime*

Om te beginnen wordt aandacht besteed aan een aan de Beneluxraad gerichte brief met betrekking tot het talenregime bij opposities tegen internationale depots. De schrijver van deze brief, die hierover ook een ingezonden brief heeft geschreven in BMM Bulletin 3/2008, meent dat de Nederlandse taal in dit systeem wordt gediscrimineerd.

De vertegenwoordiger van de BMM merkt op dat deze vereniging een soortgelijke brief heeft ontvangen. Deze is besproken binnen de commissie wetgeving die van mening was dat er van discriminatie geen sprake was en ook in die zin heeft geantwoord.

De Beneluxraad deelt deze mening. De stelling dat opposities tegen internationale inschrijvingen “dienen (...) te worden ingediend in de Franse taal en (...) niet in het Nederlands (mogen) worden



ingediend en gevoerd”, is feitelijk onjuist. Regel 1.20 lid 1 UR bepaalt, zoals in gerechtelijke en administratieve procedures algemeen gebruikelijk is, dat de proceduretaal wordt bepaald door verweerder. Voor Beneluxdepots is dit automatisch de taal waarin het depot is ingediend; voor internationale depots is, juist omdat deze niet in het Nederlands kunnen worden ingediend, bepaald dat dit de taal is die door verweerder wordt gekozen. Het BBIE merkt nog op dat, zoals uit de op zijn website opgenomen oppositiebeslissingen blijkt, ook daadwerkelijk opposities tegen internationale depots in het Nederlands worden gevoerd.

De brief gaat dus, naar oordeel van de Beneluxraad, uit van een onjuiste premisse en de stelling dat er sprake zou zijn van discriminatie van één van beide talen, kan niet worden bijgetreden. De voorzitter zal dit oordeel van de Beneluxraad schriftelijk mededelen aan de schrijver van de brief.

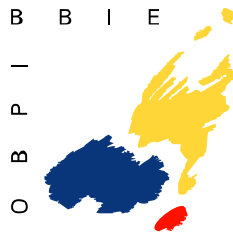
Terugkerend naar de evaluatie van het systeem blijkt dat de Beneluxraad de indruk van het BBIE dat gebruikers over het algemeen tevreden zijn met het talenregime, deelt. Partijen hebben de gelegenheid om, wanneer zij een andere taal spreken, er samen voor te kiezen om hun argumenten uit te wisselen in een taal die zij beiden begrijpen. Zij kunnen dat ook elk in hun eigen taal doen, in welk geval het BBIE – wanneer partijen dat wensen – een vertaling verzorgt waarbij de eerste vier pagina’s van de argumenten gratis zijn. De Beneluxraad meent dat met dit systeem, dat gebruikers verschillende mogelijkheden biedt, is gekozen voor een flexibel en afgewogen talenregime.

Voor wat betreft het voorstel van het BBIE om het Engels, dat nu alleen bij gezamenlijk akkoord kan worden gebruikt voor de uitwisseling van argumenten, tot een volwaardige proceduretaal in opposities te maken, stelt de voorzitter voor om dit bij subdocument 5, dat betrekking heeft op invoering van het Engels in alle procedures bij het BBIE, verder te bespreken.

- *Mogelijke verruiming van de oppositiegonden*

In het document van het BBIE wordt gesignaleerd dat er enkele (uit Richtlijn 2008/95, voorheen 89/104 voortvloeiende) gronden zijn die, anders dan in veel nationale systemen en de Gemeenschapsmerkenverordening (GemMVo), niet in het BVIE zijn opgenomen. Het BBIE heeft al enkele signalen opgevangen van gebruikers die menen dat een verruiming van de gronden wenselijk zou zijn, en wil dit onderwerp dus graag in de evaluatie meenemen.

De eerste indruk van de Beneluxraad is, zoals in de notitie van het BBIE overigens al enigszins was gesuggereerd, dat de toegevoegde waarde van de gronden zoals opgenomen in artikel 8 lid 3 GemMVo (depot verricht door gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam zonder toestemming van de houder) en artikel 8 lid 4 GemMVo (oppositie op basis van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis), eerder beperkt zou zijn. De Beneluxraad is daarover dus op het eerste gezicht niet enthousiast.



Daarentegen zijn verschillende leden van mening dat er in de praktijk behoefte bestaat aan oppositie op basis van een bekend merk voor niet soortgelijke waren of diensten (vgl. artikel 8 lid 5 GemMVo). Hierbij wordt wel opgemerkt dat dit, zoals ook uit recente arresten van het HvJEG blijkt, qua inhoud en bewijslast geen eenvoudige zaken zijn en wordt de vraag gesteld of het BBIE daartoe voldoende is uitgerust. Het BBIE merkt op dat het dit punt ook al in zijn notitie heeft gesignaleerd. Echter, anders dan bijvoorbeeld destijds bij invoering van de toetsing op absolute gronden het geval was, bestaat er nu uitgebreide Europese jurisprudentie waarop beslissingen kunnen worden gebaseerd. Verder hebben juristen bij het BBIE het voordeel dat zij zich uitsluitend met (een specifiek deelgebied van) het merkenrecht bezighouden, waardoor er al gauw sprake is van een relatief hoge mate van specialisatie. Het BBIE onderkent dus dat dit ongetwijfeld de lastiger opposities zullen zijn, maar is zeker bereid en meent ook in staat te zijn om deze taak – indien de gebruiker dat wenst – uit te voeren.

- *Mogelijke invoering reconventionele vorderingen*

In de praktijk komt het voor dat een verweerder in een oppositieprocedure de geldigheid van het ingeroepen oudere merk betwist. Dit is echter niet in de procedure voorzien en het BBIE kan dus met een dergelijk verweer geen rekening houden. De “equality of arms” zou gebaat kunnen zijn bij invoering van de mogelijkheid van een reconventionele vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van een ingeroepen recht. Echter, dit stuit op het praktische gegeven dat het BBIE, wanneer de oppositie op een ouder Gemeenschapsmerk is gebaseerd, uiteraard niet bevoegd is om zich over de geldigheid daarvan uit te spreken. Invoering van deze mogelijkheid zou dus in feite slechts mogelijk zijn wanneer niet alleen het BVIE, maar ook de Gemeenschapsmerkenverordening zou worden gewijzigd in die zin dat het BBIE (en nationale bureaus) een met artikel 100 GemMVo. (Nr. 207/2009) vergelijkbare bevoegdheid zou(den) krijgen. Dit zou dus een discussie op Europees niveau vergen.

Gezien dit praktische bezwaar acht de Beneluxraad het weinig zinvol om dit onderwerp in dit stadium nader te onderzoeken.

Het BBIE merkt nog op dat huidige situatie voor ongelijkheid zorgt. Wanneer verweerder in een oppositieprocedure de geldigheid van het ingeroepen recht wil betwisten, zal hij een vordering tot nietig- of vervallenverklaring moeten instellen en zal de oppositieprocedure in afwachting van de uitkomst daarvan worden opgeschort (artikel 1.16 lid 2 sub b BVIE). Wanneer nu de oppositie is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk kan een relatief eenvoudige en goedkope procedure bij het OHIM worden gevoerd, terwijl wanneer de oppositie is gebaseerd op een Beneluxmerk verweerder genoodzaakt is om een bodemprocedure bij de (territoriaal bevoegde) rechter te voeren. Dit is volgens het BBIE een sterk argument voor invoering van een ambtelijke nietigheidsprocedure in de Benelux, een onderwerp dat bij de bespreking het volgende punt (subdocument 3) aan de orde zal komen.

- *Mogelijke versoepeling ontvankelijkheidsvoorwaarden: oppositie ingediend op verkeerde naam*

Oppositie kan worden ingesteld door de deposant of houder van een ouder merk of door een licentiehouders die daartoe toestemming heeft van de merkhouder (artikel 2.14 BVIE). De opgave van de naam van opposant is een voorwaarde voor ontvankelijkheid van de oppositie (regel 1.16 lid 1 sub a jo. regel 1.18 lid 1 UR). Wanneer een oppositie wordt ingediend door een andere partij dan in het register is vermeld, kan dus niet worden vastgesteld of deze ontvankelijk is. Wanneer opposant echter bijvoorbeeld een naamswijziging heeft ondergaan die nog niet in het register is aangetekend, kan hij alsnog binnen twee weken zorgen dat het register wordt aangepast (regel 1.18 lid 5 UR). De omgekeerde situatie – de gegevens in het register zijn wel juist maar opposant heeft bij het indienen van de oppositie zijn naam verkeerd opgegeven – is echter niet herstelbaar. Vanuit de BMM is de wens geuit om de mogelijkheden voor correctie van gegevens te verruimen en het BBIE wil hierover graag advies van de Beneluxraad.

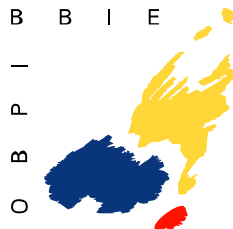
De vertegenwoordiger van de BMM verduidelijkt dat enerzijds de termijn van twee weken om het register aan te passen in de praktijk erg kort kan zijn en anderzijds het feit dat er geen correcties in de bij het indienen van de oppositie verstrekte gegevens kunnen worden aangebracht, als stringent wordt ervaren.

Voor wat betreft de termijn van twee weken zou kunnen worden onderzocht of er aanleiding bestaat om deze te verlengen. Voor wat betreft de mogelijkheid om de oppositiegegevens nadien te wijzigen, uiten verschillende leden van de Beneluxraad echter hun twijfels. Oppositie is immers een procedure tussen twee partijen en versoepeling van de voorwaarden voor de ene partij kan ten nadele van de andere partij zijn.

De BMM licht toe dat het met name gaat om gevallen waarin het om een duidelijke en verklaarbare vergissing gaat, bijvoorbeeld wanneer als gevolg van een miscommunicatie tussen een gemachtigde en opposant (of buitenlandse gemachtigde) per ongeluk een handelsnaam in plaats van de statutaire naam is vermeld bij indiening van de oppositie. Hierop wordt opgemerkt dat het niet altijd eenvoudig zal zijn om vast te stellen wanneer een vergissing duidelijk en verklaarbaar is, en dat bovendien ook kan worden betoogd dat een dergelijke vergissing voor rekening van opposant behoort te komen.

Verder wordt opgemerkt dat dit punt aansluit bij subdocument 4, dat betrekking heeft op (diverse soorten) correcties in het register, en in dat kader dus verder kan worden besproken.

Ter informatie meldt het BBIE nog dat er een zaak aanhangig is bij het Gerecht van Eerste Aanleg (zaak T-389/08), waarin verweerder in een oppositieprocedure bij het OHIM zich erop beroept dat opposant geen *locus standi* had om oppositie in te stellen.



- *Mogelijke expliciete bepaling dat BBIE geen partij is bij oppositieberoepen*

Het BBIE licht toe dat onder dit kopje in feite twee onderwerpen worden behandeld. In de eerste plaats acht het BBIE het wenselijk dat in het BVIE duidelijk wordt gepreciseerd dat het BBIE geen partij is in beroepen tegen oppositiebeslissingen. In de tweede plaats constateert het BBIE dat niet is voorzien in de situatie dat een partij die beroep instelt, verzuimt het BBIE daarvan in kennis te stellen.

Voor wat betreft het eerste punt is de Beneluxraad van mening dat het beter is om het antwoord van het Benelux-Gerechtshof op de hierover door het Hof van Beroep te Brussel gestelde vraag af te wachten (BenGH, zaak A 2008/1). De Conclusie van de Advocaat-Generaal in deze zaak dateert van 17 november 2008 en het arrest zal zeer waarschijnlijk vóór de volgende vergadering zijn geweest.

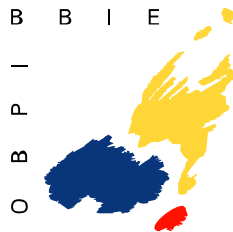
Voor wat betreft het tweede punt heeft de Beneluxraad twijfels bij een van de door het BBIE voorgestelde oplossingen; de verplichting om het instellen van de rechtsvordering in het register aan te tekenen op straffe van niet ontvankelijkheid, gaat in de ogen van verschillende leden te ver.

Het BBIE merkt op dat het, met name in geval de oppositie is toegewezen en het bestwiste depot of de betwiste spoedinschrijving dus, na het verstrijken van de beroepstermijn, uit het register wordt verwijderd, wel problematisch is als later (wellicht zelfs pas na enkele jaren) blijkt dat de beslissing door de rechter is herzien. Het eenmaal uit het register verwijderde merk zou dan immers moeten "herleven"; die mogelijkheid is nergens in het BVIE voorzien en dit zou ook duidelijk in strijd met de rechtszekerheid zijn. Met name wanneer de beroepszaken worden ondergebracht bij het Benelux-Gerechtshof, zou overigens ook een mogelijkheid kunnen zijn dat de griffie van dat hof het BBIE informeert als er beroep is ingesteld. Het BBIE meent echter dat het logischer is als de verantwoordelijkheid hiervoor bij de meest gerede partij (nl. de partij die beroep instelt) komt te liggen en zal voor de volgende vergadering kijken of er parallellen zijn te vinden met andere ie-rechten, met name het octrooirecht.

- *Termijn cooling off*

Zowel het BVIE als de Gemeenschapsmerkenverordening kennen in het oppositiesysteem een zgn. *cooling off*, een periode tussen het moment van indiening en de aanvang van de contradictoire procedure waarin partijen de gelegenheid hebben om te proberen of zij hun geschil in der minne kunnen oplossen. In beide systemen is dit een succes; van de ongeveer 3.800 opposities die er tot het moment waarop het voorliggende document is geschreven werden ingediend, zijn er ongeveer 2.200 mede dankzij de cooling off inmiddels afgesloten zonder dat het BBIE een beslissing heeft hoeven nemen.

Aanvankelijk was de werking van de cooling off in beide systemen (min of meer) hetzelfde. In 2006 heeft het OHIM zijn systeem echter gewijzigd. Momenteel is het zo dat de cooling off in de Benelux 2



maanden bedraagt en dat deze op gezamenlijk verzoek van partijen kan worden verlengd met aanvullende periodes van telkens 2 maanden, waarvan de eerste 12 maanden gratis is. Voor het Gemeenschapsmerk geldt ook dat de initiële periode 2 maanden is, maar als partijen vragen om verlenging wordt meteen de maximale periode van 22 maanden toegekend, waarbij elk van beide partijen tussentijds kan aangeven dat hij dit niet langer wenst (zgn. *opt out*).

Zijdens de BMM is erop aangedrongen om de beide systemen parallel te trekken. Het BBIE staat hier, zoals het ook in het document heeft opgemerkt, tamelijk neutraal tegenover en meent dat er aan beide systemen voor- en nadelen kleven. Verlenging van de termijn zal enerzijds een administratieve verlichting opleveren, maar anderzijds een grotere backlog.

Verschillende leden merken op dat 22 maanden wel erg lang is en wellicht, ondanks de opt out mogelijkheid, minder bevorderlijk voor het snel vinden van een oplossing. De BMM verduidelijkt niet persé voorstander te zijn van een systeem dat exact hetzelfde is, maar van mening te zijn dat 2 maanden tamelijk kort is; het telkens moeten verlengen van termijnen kan, met name wanneer onderhandelingen via verschillende partijen lopen, juist een vertragende werking hebben.

De voorzitter merkt op dat er verschillende mogelijkheden zijn, dat in de praktijk moet worden gekeken wat de best werkbaar is en dat de enquête hiervoor wellicht het meest geëigende middel is. Deze vraag zal daarin dus zeker worden meegenomen.

- *Overige punten?*

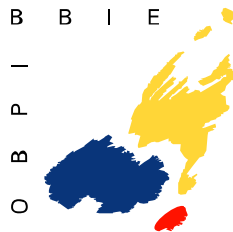
Het document van het BBIE wordt afgesloten met de vraag of gebruikers nog andere punten hebben die in de evaluatie kunnen worden meegenomen. De Beneluxraad heeft deze op dit moment niet.

Afgesproken wordt dat het BBIE voor de volgende vergadering een eerste opzet zal maken voor de enquête en daarover contact zal hebben met de BMM.

c. Mogelijke invoering van een nietigheidsprocedure (subdocument 3)

Sinds de invoering van de toetsing op absolute gronden in 1996 en de oppositie in 2004, levert het BBIE een inhoudelijke bijdrage aan de beoordeling van de merkaanvragen. Anders dan in veel andere landen en bij het OHIM het geval is, heeft het BBIE echter na inschrijving (afgezien van de in artikel 2.8 lid 2 BVIE bedoelde spoedinschrijving) geen enkele bevoegdheid. Alleen de rechter kan zich dan nog over de geldigheid van een merk uitspreken.

Het document is bedoeld als eerste aanzet voor een discussie over de wenselijkheid van invoering van een nietigheidsprocedure (zowel voor merken als voor modellen) bij het BBIE en geeft een uitgebreide toelichting van alle voor- en nadelen en mogelijke modaliteiten.



De meningen hierover binnen de Beneluxraad zijn verdeeld.

Eenzijds geven verschillende leden aan dat zij geen toegevoegde waarde zien in een ambtelijke nietigheidsprocedure. In gerechtelijke procedures wordt in de praktijk niet of nauwelijks uitsluitend geprocedeerd over de geldigheid van een inschrijving, maar speelt deze vraag (vrijwel) uitsluitend in inbreukprocedures, waarbij bovendien geldt dat een gerechtelijke procedure kan worden vertraagd wanneer deze als gevolg van een ambtelijke procedure moet worden opgeschort. Verder wordt opgemerkt dat het wellicht moeilijk is om de onpartijdigheid te waarborgen wanneer het BBIE na inschrijving opnieuw een oordeel moet vellen over een vraag die reeds vóór inschrijving aan de orde is geweest. Tenslotte wordt opgemerkt dat er vanuit de Franse juridische traditie twijfels bestaan over de opportuniteit van inmenging van de administratie in hetgeen als eigendom wordt beschouwd.

Anderzijds geven verschillende leden, met name vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, aan dat de invoering van een administratieve procedure, tenminste voor bepaalde gronden (zoals verval wegens *non usus* en verwording tot soortnaam), naar hun mening voordelen kan hebben. Zij zouden dus wel graag zien dat dit verder wordt onderzocht.

Daarbij geeft de BMM aan dat de mening van haar leden over de wenselijkheid van het invoeren van een administratieve nietigheidsprocedure verdeeld is. Een deel van de leden meent dat er behoefte bestaat aan een eenvoudige procedure voor verval wegens *non usus*. Als mogelijke andere manier om dit te realiseren heeft een BMM lid als voorbeeld de mogelijke invoering van een systeem waarin het BBIE periodiek (bijvoorbeeld bij vernieuwing) het gebruik controleert (vergelijkbaar met de Verenigde Staten).

Het BBIE merkt op dat het aanbod wellicht de vraag kan creëren. Het feit dat momenteel weinig alleen over de geldigheid van een inschrijving wordt geprocedeerd, zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat dit nu uitsluitend mogelijk is door een soms complexe en dure bodemprocedure bij de bevoegde rechter te starten. In dit verband herinnert het BBIE ook aan de bij de discussie over mogelijke invoering van reconventionele vorderingen in het kader van oppositieprocedures (subdocument 2) gesignaleerde ongelijkheid wanneer een oppositie op een Beneluxmerk dan wel een Gemeenschapsmerk is gebaseerd. Voor wat betreft de opmerking over onpartijdigheid merkt het BBIE op dat dit in vergelijkbare systemen geen problemen oplevert. Ook bij het OHIM en bij alle nationale bureaus in Europa die deze bevoegdheid kennen, worden zowel de toetsing op absolute gronden als de oppositie als de nietigheid onder verantwoordelijkheid van één en dezelfde organisatie verricht. Voor zover bekend is de onpartijdigheid van die beslissingen nimmer in twijfel getrokken. In dit verband wijzen een aantal leden van de Raad erop dat de grootte van het merendeel van deze bureaus, en zeker die van het OHIM, niet vergelijkbaar is met die van het BBIE.

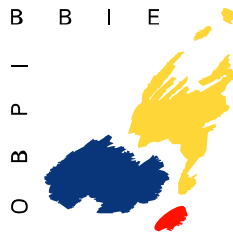
Op de vraag of het BBIE wel kan garanderen dat een dergelijke procedure met de gepaste snelheid zou verlopen, nu bekend is dat er bij oppositieprocedures momenteel een behoorlijke achterstand is, merkt het BBIE op zich ten volle bewust te zijn van dit probleem. Nu de automatisering van de oppositie grotendeels is afgerond en de personele bezetting van de afdeling Juridische Zaken weer op volle sterkte is, wordt alles in het werk gesteld om de opgedane achterstand weg te werken. Doelstelling voor dit jaar is om de doorlooptijd naar een aanvaardbaar niveau terug te dringen en de laatste cijfers laten in dit verband bemoedigende resultaten zien.

De voorzitter concludeert dat er in dit stadium geen eenduidig advies kan worden uitgebracht over de invoering van een nietigheidsprocedure. Het BBIE zal voor de volgende vergadering nader onderzoek doen en wat meer concreet uitwerken welke de verschillende mogelijke nietigheidsgronden zijn en wat de ervaringen ermee in het buitenland zijn. Wellicht kan worden gedacht aan een "light version"; een procedure met alleen de voor de praktijk belangrijkste of minst controversiële gronden (b.v. verval wegens non usus).

d. Uitbreiding van de correctiemogelijkheden in het register en beperking in de tijd (subdocument 4)

Het BBIE licht toe dat het in de praktijk kan gaan om hetzij fouten van de indiener, hetzij fouten van het BBIE. Deze laatste categorie wordt altijd (gratis) gecorrigeerd. Een fout van de indiener kan echter (na publicatie van het depot) uitsluitend worden gecorrigeerd als het om een schrijffout gaat, hetgeen door sommige gebruikers als te stringent wordt ervaren. Daarnaast werpt het BBIE de vraag op of het wenselijk is om de mogelijkheid om fouten (of die nu door de indiener of door het BBIE zijn gemaakt) te herstellen, in tijd te beperken. Dit met name in verband met de rechtszekerheid; derden hebben er belang bij om er (op een bepaald moment) op kunnen vertrouwen dat de gegevens in het register kloppen. Bovendien kunnen fouten tot gevolg hebben dat een nieuwe publicatie voor oppositiedoeleinden moet plaatsvinden, waarvoor wanneer het merk eenmaal is ingeschreven momenteel geen duidelijke wettelijke basis bestaat.

De meningen hierover binnen de Beneluxraad lopen zeer uiteen. Net als bij de hiervoor gevoerde discussie over versoepeling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden bij opposities (subdocument 2), zijn er leden die menen dat aan de indiener te wijten fouten voor zijn eigen rekening moeten komen en dus überhaupt niet moeten kunnen worden gecorrigeerd. Met name de BMM pleit voor invoering van de mogelijkheid om vergissingen wel te kunnen corrigeren. Dit zou in de vorm van een openbare en voor beroep vatbare beslissing kunnen gebeuren. Voor wat betreft de termijn meent de BMM dat het, juist omdat vergissingen uit het verleden wel eens veel later (bijvoorbeeld bij vernieuwing) aan het licht komen, niet wenselijk is om hieraan een maximum te verbinden.



Opgemerkt wordt dat de vraag of het wenselijk is om iets te kunnen corrigeren, wellicht ook afhangt van de soort fout die is gemaakt. Zo is voorstelbaar dat de ene fout meer gevolgen voor de rechtszekerheid heeft dan de andere.

Met betrekking tot dit laatste aspect merkt de voorzitter op dat het voor de leden van de Beneluxraad wellicht niet eenvoudig is om hierover een oordeel te hebben zonder dat duidelijk is over welk soort fouten het precies gaat. Om dit inzichtelijker te maken wordt afgesproken dat het BBIE en de BMM voor de volgende vergadering enkele praktische voorbeelden zullen verzamelen.

e. Invoering van het Engels als werktal bij het BBIE (subdocument 5)

Door tijdgebrek wordt niet aan dit punt toegekomen. Het zal dus tijdens de volgende vergadering worden besproken.

4. Diversen

De voorzitter vermeldt dat er op 9 oktober 2009 in het gebouw van de Belgische Senaat een studiedag zal worden georganiseerd door het Benelux-Gerechtshof. Gezien de discussie over de toekomstige taken van dit hof, is het wellicht interessant voor de leden van de Beneluxraad om deze bij te wonen.

5. Datum van de volgende vergadering

De voorkeur gaat uit naar de tweede helft van september of begin oktober. Er zullen enkele data worden voorgesteld, waaruit de datum waarop de meeste leden beschikbaar zijn zal worden gekozen. De vergadering zal plaatsvinden te Brussel, ten kantore van het Secretariaat-Generaal van de Benelux.

* * *