

Working paper



To Benelux Council for Intellectual Property Date 17 October 2023

From BOIP

Subject: **Follow-up language regime**

In 2020, the Benelux Council discussed a review of the language regime, following a working paper prepared by BOIP on the subject, which successively outlined the history of the language regime, explained the current regime in detail, identified some constraints, and presented some possible alternatives. As a reminder, reference is made to this working paper ([NL/FR](#)) and the report of the Benelux Council meeting ([NL/FR](#)).

The Benelux Council issued an [advice](#) on this matter in February 2021, with the key points being:

- Simplification:

"Het talenregime bij BOIP is complex en moeilijk te doorgronden voor een niet ingevoerde gebruiker. Deze complexiteit is het gevolg van gemaakte keuzes in het verleden, met name het feit dat er in een inter partes procedure verschillende talen kunnen worden gebruikt (er kan met partijen gecommuniceerd worden in een andere taal dan de proceduretaal). De mate van complexiteit die in een systeem bestaat moet altijd worden afgewogen ten opzichte van de beoogde belangen. De Beneluxraad is van mening dat die afweging de permanente aandacht van de wetgever moet hebben."

"Le régime linguistique du BOIP est complexe et difficile à appréhender pour un utilisateur non expérimenté. Cette complexité est le résultat de choix faits dans le passé, en particulier le fait que dans une procédure inter partes, différentes langues peuvent être utilisées (les communications avec les parties peuvent se faire dans une langue autre que la langue de la procédure). Le degré de complexité qui existe dans un système doit toujours être mis en balance avec les intérêts en jeu. Le Conseil Benelux est d'avis que cette considération doit faire l'objet d'une attention permanente de la part du législateur."

- Multilingualism within proceedings:

"De Beneluxraad denkt genuanceerd over het ten tijde van de invoering van oppositie bij BOIP gehuldigde principiële uitgangspunt dat iedereen in een procedure bij BOIP altijd gebruik zou moeten kunnen maken van Frans of Nederlands, ook als de proceduretaal een andere is. De Beneluxraad merkt in dit verband op dat in procedures bij rechtbanken in de Benelux partijen verplicht zijn de proceduretaal te gebruiken en dat deze wordt vastgesteld op basis van het in een procedure toepasselijke recht. Daarnaast wijst de Beneluxraad op het feit dat in beroep van een beslissing van BOIP of Frans of Nederlands de proceduretaal zal zijn en dat beide partijen die proceduretaal dan moeten gebruiken. De Beneluxraad is dan ook van oordeel dat dit uitgangspunt niet langer beschouwd moet worden als een

regel die onvoorwaardelijk moet worden toegepast in alle (inter partes) procedures bij BOIP."

"Le Conseil Benelux se montre nuancé quant au principe de base retenu lors de l'introduction de l'opposition au BOIP, principe selon lequel toute personne dans une procédure auprès du BOIP doit toujours pouvoir utiliser le français ou le néerlandais, même si la langue de la procédure est différente. Le Conseil Benelux relève à cet égard que dans les procédures devant les juridictions du Benelux, les parties sont tenues d'utiliser la langue de procédure et que celle-ci est déterminée sur la base du droit applicable à la procédure. En outre, le Conseil Benelux rappelle que dans le cadre d'un recours contre une décision du BOIP, la langue de la procédure est soit le français, soit le néerlandais et que les deux parties doivent alors utiliser cette langue. Le Conseil Benelux est dès lors d'avis de ne plus considérer ce principe de départ comme une règle devant inconditionnellement s'appliquer dans toutes les procédures (inter partes) au BOIP."

- Translations by BOIP

"De Beneluxraad overweegt dat de door BOIP gemaakte vertalingen van argumenten en beslissingen helpen om het systeem toegankelijker te maken voor alle ondernemers. Echter, ook het bestaan van inmiddels voor het grote publiek toegankelijke vertaaltools, die steeds beter worden, draagt hier aan bij. Over nut en noodzaak van vertalingen door BOIP wordt dan ook genuanceerd gedacht. De Beneluxraad meent dat het juist is dat ondersteunende stukken niet worden vertaald door BOIP."

"Le Conseil Benelux considère que les traductions des arguments et des décisions par le BOIP contribuent à rendre le système plus accessible à tous les entrepreneurs. L'existence d'outils de traduction désormais accessibles au grand public et en constante amélioration y contribue toutefois également. De ce fait, la nécessité et l'utilité des traductions faites par le BOIP suscitent des avis nuancés. Le Conseil Benelux est d'avis qu'il est opportun que les pièces justificatives ne sont pas traduites par le BOIP."

- Status of English

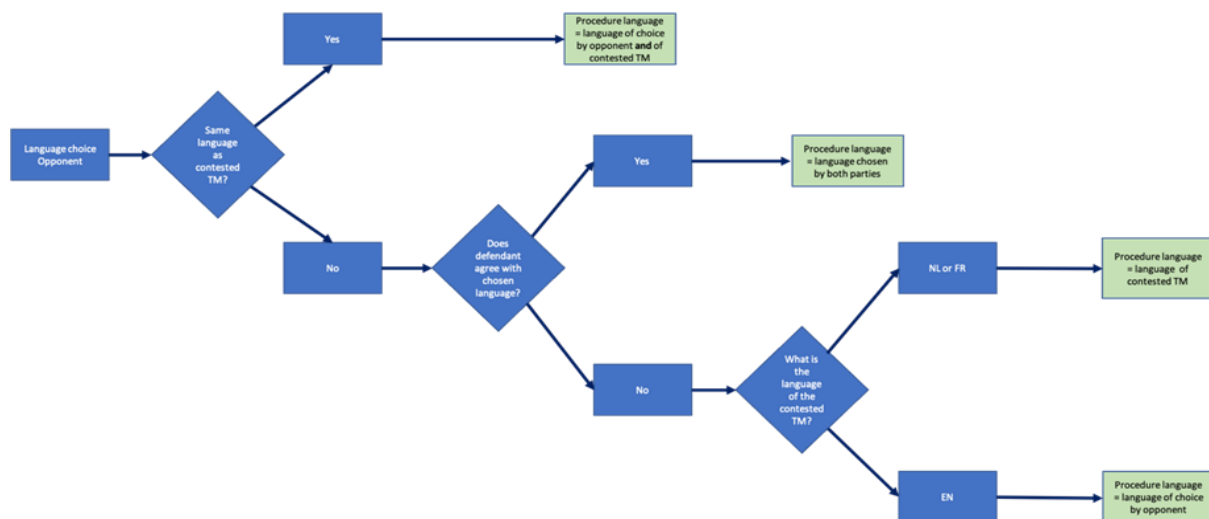
"De Beneluxraad meent dat het onjuist zou zijn Engels dezelfde status te geven als Frans en Nederlands. Hierdoor zou de situatie kunnen ontstaan dat een partij wordt gedwongen om Engels te gebruiken terwijl dit geen officiële Beneluxtaal is. De Beneluxraad meent dat Engels een nuttige toevoeging is met het oog op de toegankelijkheid van het merken- en modellenstelsel in de Benelux voor alle ondernemers. Het is positief dat in ex parte procedures, gebruikers Engels kunnen gebruiken voor alle handelingen bij BOIP en het is goed dat in inter partes procedures, deze taal kan worden gebruikt als partijen het daar samen over eens zijn."

"Le Conseil Benelux estime qu'il serait inopportun de donner à l'anglais le même statut que le français et le néerlandais. Cela pourrait créer une situation dans laquelle une partie serait obligée d'utiliser l'anglais alors que ce n'est pas une langue officielle du Benelux. Le Conseil Benelux estime que l'anglais est un complément utile en vue de l'accessibilité du système des marques et des modèles dans le Benelux à tous les entrepreneurs. Il est positif que dans les procédures ex parte, les utilisateurs puissent utiliser l'anglais pour tous les actes devant le BOIP et il est bon que dans les procédures inter partes, cette langue puisse être utilisée si les parties en conviennent."

BOIP and representatives of the three countries have subsequently worked out a new, simplified regime, in line with the Benelux Council's advice. A draft of amended implementing rules is attached for your information¹.

Key to the proposal, in the interest of users, is simplification. The proposal abandons the use of different languages within a procedure. Once the procedural language is established, both parties must use it and BOIP communicates with both parties in this language. Simplification is also chosen in the determination of the language of proceedings. The principle remains that the language of the defendant is decisive (unless it is English). Defendant may still choose the language and will still be granted the opportunity to do so. However, he will in the new set-up be assumed, as is already the case if the proceedings are directed against an international trademark, to agree with the claimant's language choice if he does not respond (the adage "he who remains silent consents"). This prevents the claimant from being forced to draft conclusions in a language he does not understand, when it is far from certain whether the defendant will appear in proceedings at all². An additional advantage is that proceedings against Benelux trademarks and international trademarks will then be treated equally.

Schematically, the determination of procedural language looks as follows:



¹ NB: The adoption of the Implementing Regulations is a competence of the Administrative Council (Article 1.9 BCIP). It is expressly not the intention to have logistic discussions on this in the Benelux Council. The document is attached for information purposes only, to give you a clear and complete picture of the proposed regime.

² If this is not the case, the proceedings will be closed (Art. 2.16(3)(b) and Art. 2.20ter(3)(b) BCIP) and the claimant will have put in all the effort for nothing.

BOIP believes that the proposal takes into account all the focus areas mentioned in the Benelux Council advice. However, in the political discussions on this issue, two questions were raised about the compatibility of the proposal with your advice:

- I. The fact that the defendant is deemed to have agreed to the claimant's choice of language if he does not respond to it within a certain period of time.
- II. Abolishing translations made by BOIP.

As explained above, in BOIP's view, both points fit within the important premise of simplification. The adage "he who remains silent consents" (point I) is by no means strange in court proceedings. It also fits logically with the adversarial principle and the much more far-reaching fact that the contested mark is refused or cancelled in the absence of a response from the defendant³. As for point II, the abolition of translations is by no means an objective in itself, but an inevitable consequence of opting for unilingual proceedings; after all, if both parties submit their arguments in the same language and BOIP's decision is also taken in that language, translations are simply no longer necessary.

Request for confirmation of your previous advice

As a result of the questions raised, the proposal to simplify the language regime is unfortunately currently blocked. This impasse would be resolved by a confirmation from the Benelux Council that the two points above are indeed in line with the previous advice of the Benelux Council on this matter.

* * *

³ Art. 2.16(3)(b) and Art. 2.20ter(3)(b) BCIP.