

B E N E L U X - B U R E A U
V O O R D E
I N T E L L E C T U E E L E
E I G E N D O M

Notulen

Aanwezig Geert Glas (voorzitter), Maron Galama (BMM),
Christoph Hensen, Antoon Quaedvlieg,
Emmanuelle Ragot, Ronald van Tuijl (VNO-
NCW), Reina Weening (leden)

Locatie BBIE
Datum 17 maart 2010

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

Beate Schmidt (BHIM)

Afwezig Tobias Cohen Jehoram (BMM, vervangen door
Maron Galama), Katia Manhaeve, Frédéric
Mignolet (UCM), Andrée Puttemans, Nathalie
Ragheno (VBO-FEB), Michiel Verhamme
(UNIZO)

Bijeenkomst Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad)

1. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

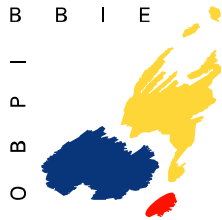
2. Vervolg bespreking integraal document BBIE

a. Mogelijke invoering van een nietigheidsprocedure bij het BBIE

Om meer informatie te krijgen over de praktische kant van een nietigheidsprocedure en lering te trekken uit de ervaringen die ermee bestaan, is Beate Schmidt (Director van de Cancellation and Litigation Department van het BHIM) uitgenodigd. Zij geeft een presentatie over de juridische en praktische aspecten van de procedure bij het BHIM.

Het juridische kader is te vinden in de artikelen 51-57 CTMR voor wat betreft de procedure bij het BHIM, artikel 100 CTMR voor wat betreft reconventionele vorderingen bij de rechter en in de regels 37-41 CTMIR. Verder heeft het BHIM *guidelines* over *cancellation proceedings*. De gronden voor *cancellation* zijn:

- verval



- absolute gronden (weigeringsgronden en kwade trouw)
- relatieve gronden

De vervallenverklaring is *ex nunc*, de overige gronden *ex tunc* en hebben dus in beginsel terugwerkende kracht. Echter, voor inbreukzaken en contracten wordt hierop uitzondering gemaakt in artikel 55 CTMR.

Voor de absolute gronden gaat het BHIM ervan uit dat deze moeten worden beoordeeld aan de hand van de situatie ten tijde van de datum van depot of de datum van inschrijving. Het GEA heeft hierover anders geoordeeld in de zaak Flugbörse (T-187/09) en het BHIM is hiertegen in beroep gegaan bij het HvJEU (zaak C-332/09).

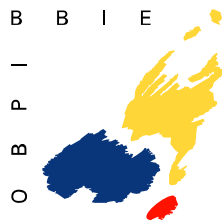
Voor wat betreft de bewijslast geldt dat in artikel 76 CTMR is bepaald dat het BHIM de feiten op eigen initiatief onderzoekt, maar dat in procedures over relatieve gronden het onderzoek beperkt is tot de feiten, bewijzen en argumenten die partijen aanvoeren. Procedures op absolute gronden worden door het BHIM als *inter partes* zaken behandeld. Mevrouw Schmidt merkt echter op dat men zich kan afvragen of het niet beter zou zijn als het BHIM hierover ook *ex officio* kan oordelen en wijst erop dat hierover een zaak bij het GEA (zaken T-444/08 t/m T-448/08) aanhangig is. Uiteraard is het daarbij van belang dat het beginsel van hoor en wederhoor wordt gerespecteerd.

Artikel 56 CTMR regelt wie een procedure kunnen beginnen. Kort gezegd zijn dit bij relatieve gronden houders van oudere rechten en bij absolute gronden iedereen (zie ook HvJEU, COLOR EDITION, C-408/08). Er zijn wel regels om te voorkomen dat een partij steeds opnieuw een vordering indient (artikel 53 lid 4 en 56 lid 3 CTMR). Mevrouw Schmidt merkt daarbij op dat het BHIM, hoewel rechters dit in beginsel behoren te melden, natuurlijk niet altijd weet of er al een zaak voor de rechter is geweest over dezelfde materie. Het is dus ook van belang dat partijen het BHIM hiervan op de hoogte stellen. Een eerdere oppositieprocedure is overigens geen beletsel om later op (deels) dezelfde gronden een nietigheidsprocedure te beginnen (GEA, T-140/08).

Er is geen tijdslimiet verbonden aan het kunnen indienen van een *cancellation*, al geldt natuurlijk voor *non usus* wel dat het merk tenminste 5 jaar moet zijn ingeschreven en zijn er bepalingen over rechtsverwerking bij gedogen (artikel 54 CTMR).

Het formulier is volgens mevrouw Schmidt “business as usual”; de gegevens van de indiener en de betwiste inschrijving moeten worden vermeld en de gronden waarop de vordering wordt gebaseerd moeten worden aangeduid (regel 37 CTMR). De takse bij het BHIM is 700 euro.

Ook de procedure is tamelijk eenvoudig (artikel 57 CTMR). Het BHIM nodigt partijen zo vaak als dat nodig is uit om argumenten in te dienen. In de regel zijn er een of twee schriftelijke rondes en het BHIM gaat flexibel om met verzoeken om uitstel. Mevrouw Schmidt merkt hierbij op dat haar ervaring is dat



de strijd tussen partijen in nietigheidsprocedures vaak feller is dan in opposities (de dossiers zijn ook veelal dikker) en dat het haar, om procedureel getouwtrek te voorkomen, verstandig lijkt om hier duidelijke regels over op te stellen.

Het totaal aantal *cancellation* zaken is tamelijk beperkt. In 2009 waren dit er 760 (ongeveer 1% van de depots), waarvan in 542 zaken de nietigheid en in 218 zaken het verval van het merk werd ingeroepen. In de zaken waarin de nietigheid werd ingeroepen, is geen opsplitsing gemaakt in absolute en relatieve gronden. Mevrouw Schmidt merkt in dit verband op dat de *cancellation department* een tamelijk beperkte omvang heeft en dat er weinig elektronische *tools* worden gebruikt. De afdeling bestaat uit 1 coördinator, 5 personen die beslissingen schrijven (dit zijn niet allemaal juristen), 3 *examiners* die de procedurele aspecten behandelen en soms wat externe hulp (van de *trademark department*). De zaken zijn soms lastig of arbeidsintensief (zoals dozen vol gebruiksmateriaal) en er is momenteel een lichte onderbezetting. Een beslissing wordt altijd door 3 mensen genomen, waarvan er tenminste 1 jurist moet zijn. Mevrouw Schmidt merkt op dat men zich met name bij eenvoudige beslissingen, bijvoorbeeld alleen over de kosten, kan afvragen of niet kan worden volstaan met een beslissing door *examiners*. Afgelopen jaar is in ongeveer 600 zaken een beslissing genomen.

Na de presentatie van mevrouw Schmidt worden er vragen gesteld.

Op de vraag of het geen problemen oplevert dat men in *cancellation* procedures in bepaalde gevallen in wezen een beslissing van een collega “overdoet”, antwoordt mevrouw Schmidt dat dit niet het geval is. De ervaring met bijvoorbeeld artikel 80 of artikel 61 en 62 CTMR leert dat mensen niet snel uit zichzelf op hun eigen eerdere beslissingen terugkomen. Het is in haar ogen dus juist goed als iemand anders dit in een *inter partes* procedure nog een keer doet. Met name bij absolute gronden, die in de *examination* fase “massaproductie” vormen, kan dit een “second chance to get it right” zijn.

Op de vraag of het feit dat de beslissingen ook door niet-juristen worden genomen wel voldoende waarborg voor kwaliteit biedt, antwoordt mevrouw Schmidt dat dit in haar ogen het geval is. Het gaat om een tamelijk gespecialiseerd en afgebakend rechtsgebied en iemand met veel ervaring kan dit net zo goed als een jurist. Dit is trouwens niet alleen praktijk bij het BHIM, maar ook bij het DPMA waar mevrouw Schmidt vroeger heeft gewerkt.

Op de vraag of het wenselijk zou zijn om een bepaalde tijdslimiet voor het kunnen indienen van een *cancellation* in te voeren, antwoordt mevrouw Schmidt dat zij dit betwijfelt. Bij *non usus* kan het in ieder geval niet en bij absolute gronden is het waarschijnlijk onwenselijk. Bij relatieve gronden valt er wellicht meer voor te zeggen, maar daar speelt sowieso al de rechtsverwerking bij gedogen (artikel 54 CTMR).

Op de vraag wat er gebeurt als verweerder niet reageert, antwoordt mevrouw Schmidt dat het BHIM dan een beslissing neemt op basis van de stukken die voorliggen. Met name bij *non usus* is dit uiteraard een makkelijke beslissing.

Op de vraag of BHIM het elke 5 jaar opnieuw deponeren van een niet-gebruikt merk als te kwader trouw ziet, antwoordt mevrouw Schmidt dat dit veelal het geval is.

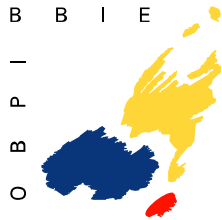
Op de vraag of het BHIM in *inter partes* zaken uitsluitend oordeelt op basis van de stellingen van partijen of ook op basis van eigen wetenschap, antwoordt mevrouw Schmidt dat dit een lastig punt is waarover ook nog wel eens interne discussies zijn. Vooral bij zaken over absolute gronden is het moeilijk om geen eigen onderzoek te doen. Persoonlijke mening van mevrouw Schmidt is dat zij de procedure zo zou inrichten dat absolute gronden *ex officio* kunnen worden aangevoerd. Opgemerkt wordt dat het in zo'n geval wel belangrijk kan zijn dat partijen de gelegenheid hebben om zich over een dergelijke grond uit te laten.

Op de vraag of *cancellation procedures* meestal door professionals (gemachtigden, advocaten) worden gevoerd, antwoordt mevrouw Schmidt dat dit het geval is.

Op de vraag of de *guidelines* regelmatig up-to-date worden gehouden, antwoordt mevrouw Schmidt dat dit het geval is. Dit gebeurt door de afdeling DIPP (Department for IP Policy). Formeel zijn het overigens niet de *guidelines* die regelmatig worden aangepast maar de (gelijkluidende) *manual*, omdat de aanpassing daarvan flexibeler is en deze alleen in het Engels bestaat. Men kan zich opgeven voor een *mail alert* om van wijzigingen op de hoogte te worden gehouden. Overigens zijn de *cancellation guidelines* relatief kort, omdat de meeste gronden overeenkomen met de weigerings- en oppositiegonden in het kader van de inschrijvingsprocedure en er dus op veel punten kan worden volstaan met verwijzing daarnaar.

Na de vragen is de bijdrage van mevrouw Schmidt afgerond. De Beneluxraad dankt haar hartelijk voor haar komst en duidelijke toelichting. Mevrouw Schmidt benadrukt dat mochten er nog vragen zijn, zij daarop zeker (bijvoorbeeld per e-mail) zal antwoorden.

De voorzitter herinnert eraan dat de voornaamste conclusie van de laatste vergadering was dat er binnen de Beneluxraad geen principiële bezwaren bestaan tegen de invoering van een nietigheidsprocedure bij het BBIE. Er waren wel een aantal praktische vraagtekens, met name over processuele randvoorwaarden en garanties (regelgeving en *guidelines*), de vraag of een gerechtelijke procedure altijd voorrang moet hebben op een ambtelijke procedure, of bepaalde gronden wellicht te ingewikkeld zijn, of het wenselijk is om te bepalen dat de procedure na een aantal jaren moet worden geëvalueerd en of de procedure net als de oppositie geleidelijk moet worden ingevoerd. Verder was de neutraliteit een belangrijk punt, waarbij werd opgemerkt dat wanneer de situatie zich voordoet dat twee keer over dezelfde materie moet worden geoordeeld, dit niet door dezelfde mensen moet gebeuren. Tenslotte herinnert de voorzitter eraan dat tijdens de vorige vergadering is gesproken over de "light version" van het document over de mogelijke invoering van een nietigheidsprocedure (integraal



document, subdocument 3 – addendum), met een beperkter aantal gronden. De Beneluxraad heeft zich nog niet duidelijk uitgesproken over welke gronden hij wenselijk zou vinden.

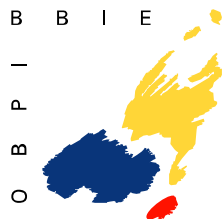
De heer Derème memoreert dat de “light version” inhoudt dat alleen nog de gronden worden voorgesteld die momenteel al bestaan in het kader van de toetsing op absolute gronden en opposities, dus de absolute en relatieve nietigheidsgronden. Daarnaast wordt voorgesteld om de vervalgronden (non usus, verwording tot soortnaam en misleidend door gebruik) op te nemen. Niet alleen geldt voor al deze gronden dat het BBIE er al de nodige ervaring mee heeft, maar het lijken ook de voor de praktijk belangrijkste gronden te zijn. De heer Derème merkt in dit verband wel op dat er een afhankelijkheid is met een ander onderwerp dat vandaag ter sprake zal komen; de mogelijke uitbreiding van de oppositiegronden. Wanneer de oppositiegronden immers worden uitgebreid, ligt het voor de hand om deze gronden ook in de nietigheidsprocedure op te nemen.

Voor wat betreft de vragen over neutraliteit en het belang dat andere personen over een *cancellation* zaak oordelen dan die in een eerdere instantie bij het dossier betrokken zijn geweest, stelt de heer Derème voorop dat een volledig onafhankelijke afdeling uitgesloten lijkt. Het aantal zaken zal immers naar verwachting tamelijk klein zijn (rekening houdend met hetzelfde percentage als maar beperktere gronden dan bij het BHIM lijken ongeveer 150 zaken per jaar realistisch) en ook voor deze procedure zal waarschijnlijk gelden dat deze op zichzelf kostendekkend moet zijn (dus niet uit bijvoorbeeld de depottaksen wordt “gesubsidieerd”). Enige taakverdeling kan natuurlijk wel worden georganiseerd. Het waarborgen van de neutraliteit en kwaliteit is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de Directeur-Genennaal. Overigens geldt tot nu toe in oppositieprocedures bij het BBIE, anders dan bij het BHIM, dat de beslissing altijd door drie juristen wordt genomen.

De vertegenwoordiger van de BMM merkt op dat het er wat haar betreft om gaat dat moet worden voorkomen dat mensen twee keer over dezelfde grond oordelen. De vraag is alleen hoe dit precies wordt georganiseerd; immers dit zal met de nodige en voldoende waarborgen omgeven moeten worden.

De heer Hensen merkt op dat het ook in de rechterlijke praktijk voorkomt dat eenzelfde rechter of college in wezen twee keer over dezelfde zaak oordeelt. Bijvoorbeeld eerst in kort geding en daarna in een bodemzaak bij dezelfde rechtbank. Er is hierover ook jurisprudentie in het kader van artikel 6 EVRM. In principe is dit wel toegestaan. Niettemin wordt vaak de praktische keuze gemaakt om niet dezelfde rechters in te schakelen.

De vertegenwoordiger van VNO merkt op dat het wellicht verschil maakt hoeveel tijd eroverheen is gegaan; de omstandigheden van een zaak kunnen immers zijn veranderd. Hij onderschrijft het belang om hier zo zuiver mogelijk mee om te gaan.



De heer Hensen doet dit ook, maar benadrukt wel dat het oprichten van afzonderlijke afdelingen naar zijn mening overbodig en niet realiseerbaar is.

Ook de heer Quaadvlieg onderstreept het belang van een zuivere scheiding waarbij niet dezelfde persoon twee keer over dezelfde zaak oordeelt. Dit is niet alleen in het belang van de gebruiker, maar ook van belang voor de geloofwaardigheid van het BBIE. Voorkomen moet worden dat de indruk ontstaat dat een nietigheidsprocedure weinig zin heeft omdat het toch steeds dezelfde mensen zijn die over de zaak oordelen. De heer Quaadvlieg meent dat het een goede zaak is dat een beslissing door drie juristen wordt genomen. Een ambtelijke nietigheidsprocedure lijkt op een rechterlijke procedure en daarbij horen bepaalde voorwaarden te gelden. Bijvoorbeeld ook dat een beslisser niet direct toegankelijk moet zijn voor partijen en dat het beginsel van hoor en wederhoor in acht wordt genomen. De heer Quaadvlieg herinnert eraan dat in een vorige vergadering is geopperd dat juristen van het BBIE wellicht stage zouden kunnen lopen bij de rechterlijke macht om daar ervaring op te doen. Het omgekeerde – dat vooral in het begin ook rechters worden betrokken bij de procedure bij het BBIE – lijkt hem ook een goed idee.

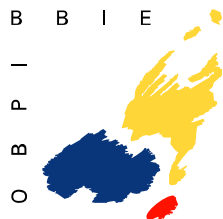
Mevrouw Ragot merkt op het geruststellend te vinden dat beslissingen altijd door drie juristen worden genomen. Zij vindt dat dit belangrijk is voor het vertrouwen en stelt de vraag of het misschien een idee is als BBIE alvast wat meer uitwerkt hoe het de procedure wil vormgeven, bijvoorbeeld in de vorm van een *business plan*.

De voorzitter merkt op dat het voornaamste doel is om nu een akkoord te vinden over de grote lijnen en aandachtspunten en dat het daarna het aan het BBIE is om dit verder uit te werken. Als de Beneluxraad meent dat dit een aandachtspunt is, kan het in het uit te brengen advies worden vermeld.

De vertegenwoordiger van de BMM merkt, in reactie op de opmerking van de vertegenwoordiger van VNO-NCW, op dat het in haar visie niet uitmaakt hoe lang geleden er al over de zaak geoordeeld is. Het mag naar haar mening nooit voorkomen dat dezelfde personen tweemaal over dezelfde zaak oordelen.

Mevrouw Weening merkt op zich minder zorgen te maken over de neutraliteit dan andere leden. Het gaat immers niet om *ex parte* maar om *inter partes* zaken. Zij is van mening dat vooral het kwaliteitsniveau belangrijk is en sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Quaadvlieg hierover. Een “kruisbestuiving” met rechterlijke macht lijkt haar beslist toe te juichen.

De heer Quaadvlieg merkt nog op dat aan neutraliteit niet alleen juridische aspecten maar ook psychologische aspecten kunnen kleven. Het gaat daarbij niet alleen om een strikte “papieren” scheiding, maar ook om na te denken over de “werkcultuur”; situaties waarbij (zowel positieve als negatieve) interactie tussen collega's hun oordeel over elkaars beslissingen dreigt te beïnvloeden moeten worden vermeden.



De heer Derème merkt op dat waar mensen met elkaar samenwerken uiteraard nooit helemaal kan worden uitgesloten dat er wel eens ruzie of juist het omgekeerde ontstaat. Uiteraard is het van belang dat dit het werk niet beïnvloedt en het is aan de organisatie om daarvoor de randvoorwaarden te scheppen en zondig in te grijpen. Hij herinnert er echter aan dat een beslissing altijd door drie personen wordt genomen, waardoor de kans dat dit soort zaken in de uitkomst doorwerkt kleiner is.

De voorzitter informeert of het de bedoeling van het BBIE is om *guidelines* op te stellen.

De heer Derème merkt op dat er momenteel voor de toetsing op absolute gronden wel richtlijnen bestaan, maar voor oppositie nog niet. Dit is gepland voor 2010. Er zal zeker veel overlap zijn tussen de richtlijnen voor deze twee bestaande procedures en een toekomstige nietigheidsprocedure.

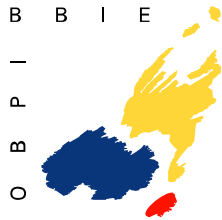
De voorzitter herinnert eraan dat tijdens de vorige vergadering werd geopperd om de nietigheidsprocedure stapsgewijs per grond (dus anders dan destijds de oppositieprocedure, die per klasse werd opengesteld) open te stellen en stelt de vraag opnieuw aan de orde.

De heer Quaadvlieg merkt op dat in een conflict vaak meerdere gronden een rol spelen (communicerende vaten). Opsplitsen lijkt hem niet efficiënt, omdat partijen dan voor verschillende gronden naar verschillende instanties zouden moeten. Dus als er gronden bij het BBIE worden ondergebracht, pleit de heer Quaadvlieg ervoor om dit zo ruim mogelijk te doen. Echter, hij zou ook weer niet alles op een hoop gooien. Met name voor kwade trouw geldt, dat een gerechtelijke procedure daarvoor een meer geëigende weg lijkt.

De vertegenwoordiger van de BMM brengt in herinnering dat zij degene was die het idee van trapsgewijze invoering vorige keer heeft geopperd. Dit was met name om de kwaliteit en kwantiteit van de beslissingen van het BBIE te waarborgen. Als dit gegarandeerd is, is het wat de BMM betreft geen probleem om alles in één keer in te voeren. Zij realiseert zich ook dat dit voor de praktijk beter werkbaar is.

Mevrouw Ragot stelt de vraag waarom niet echt *alle* gronden zouden worden ingevoerd. Een artificiële opsplitsing, waarbij partijen voor de ene grond bij het BBIE terecht kunnen en voor de andere naar de rechter moeten, lijkt haar niet handig. Zeker omdat er niet heel veel zaken verwacht worden, lijkt het haar niet dat dit het BBIE voor capaciteitsproblemen zal stellen.

De heer Hensen sluit zich hierbij aan. Hij merkt op dat een artificiële opsplitsing van gronden hem zowel voor de gebruiker als voor de beslisser frustrerend lijkt.



De vertegenwoordiger van de BMM merkt op dat er bij de oppositieprocedure een behoorlijke achterstand is en vraagt hoe het BBIE denkt te gaan organiseren dat dit niet ook bij de nietigheidsprocedure zal gaan gebeuren.

De heer Derème merkt op dat er in dit stadium van de discussie, waarin nog allerm minst zeker is of er überhaupt een nietigheidsprocedure komt en hoe die er (juridisch, praktisch en financieel) uit komt te zien, uiteraard nog geen volledig uitgewerkt *business plan* is gemaakt. Aangezien er geen stortvloed aan zaken wordt verwacht, lijkt het hem niet dat een zeer grote versterking van de mankracht nodig zal zijn. De invoering van de nietigheidsprocedure zal ook minder voeten in de aarde hebben dan destijds de oppositieprocedure, omdat het BBIE inmiddels ervaring heeft met *inter partes* procedures. De heer Derème meldt verder dat er momenteel een flinke inhaalslag met opposities wordt gemaakt. In 2009 zijn 266 beslissingen genomen en als dit tempo wordt gehandhaafd, zal de doorlooptijd van een dossier aan het eind van dit jaar beslist op een aanvaardbaar niveau zijn.

De voorzitter stelt vast dat er binnen de Beneluxraad geen appetijt is voor geleidelijke openstelling van de procedure, mits het BBIE zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende capaciteit garandeert. Hij vraagt of er nog andere randvoorwaarden of suggesties zijn.

De vertegenwoordiger van de BMM merkt op veel waarde te hechten aan elektronische communicatie en dat dit ook kostenbesparend kan zijn.

De heer Hensen merkt op dat het, om voldoende capaciteit te waarborgen, misschien een idee zou zijn om enkele jurist-plaatsvervangers (rechters, advocaten, gemachtigden) aan te stellen.

Mevrouw Ragot merkt op dit een goed voorstel te vinden, maar dat het wel van belang is om belangenconflicten te voorkomen.

De voorzitter vat de discussie samen en stelt vast dat de Beneluxraad voorstander is van invoering van een nietigheidsprocedure bij het BBIE mits een aantal randvoorwaarden vervuld zijn en aandachtspunten gerespecteerd worden. Hij zal een concept-advies opstellen waarin niet op allerlei details zal worden ingegaan, maar wel deze randvoorwaarden en aandachtspunten zullen worden vermeld:

- garanties voor neutraliteit
- belang van duidelijke en openbare *guidelines*
- belang van een duidelijk procedurereglement, waarin ook wordt geregeld wat er moet gebeuren bij parallele gerechtelijke procedures
- voldoende interne capaciteit (zowel qua *manpower* als juridische kwaliteit) moet gewaarborgd zijn
- evaluatie na een aantal jaar is gewenst

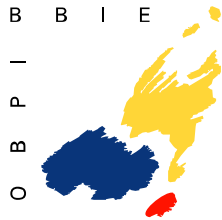
B B I E
I
P
B
O



Datum **Deleted: 14**
17 maart 2016

Pagina
9/14

Afgesproken wordt dat het advies verder schriftelijk zal worden afgehandeld.



b. Evaluatie van de oppositieprocedure

De resultaten van de enquête over oppositie zijn inmiddels beschikbaar en (zowel de volledige uitslag als een korte samenvatting) te vinden op de website van het BBIE. Het BBIE licht deze kort toe. Nu de resultaten bekend zijn, wordt de Beneluxraad gevraagd om advies uit te brengen over dit onderwerp. Hiervoor wordt het door het BBIE opgestelde integraal document (subdocument 2, vergadering 07.05.2009) nog een keer doorlopen. De daarin vermelde punten waren:

- 1 Het talenregime (mogelijke invoering van het Engels als proceduretaal bij opposities)
- 2 Mogelijke verruiming van de oppositiegonden
- 3 Mogelijke invoering van reconventionele vorderingen
- 4 Mogelijke versoepeling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden: oppositie ingediend op verkeerde naam
- 5 Mogelijke expliciete bepaling volgens dewelke het BBIE geen partij is bij oppositieberoepen
- 6 Termijn *cooling off*

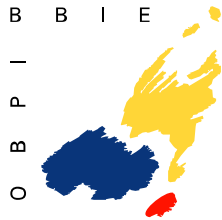
Gezien de verwevenheid van punt 1 met het aparte agendapunt over mogelijke invoering van het Engels als werktal in alle procedures bij het BBIE, wordt besloten om dit onderwerp apart te bespreken. Hetzelfde geldt voor punt 4, gezien de verwevenheid met het volgende agendapunt.

Voor wat betreft punt 2 – de mogelijke verruiming van de oppositiegonden – wordt vastgesteld dat de gebruiker hier blijkens de enquête overwegend voorstander van is. Met name waar het gaat om oppositie op basis van een bekend merk voor (ook) niet-soortgelijke waren of diensten (vgl. artikel 8 lid 5 GemMVo), maar toch ook in zekere mate voor de andere twee gronden - oppositie op basis van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis (bv een handelsnaam, vgl. artikel 8 lid 4 GemMVo) en oppositie tegen een depot verricht door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam zonder toestemming van de houder (vgl. artikel 8 lid 3 GemMVo).

De voorzitter vraagt of gezien deze resultaten het BBIE zijn mening herzielt over deze twee laatste gronden.

Het BBIE verduidelijkt dat het in het integraal document vooral de nadruk heeft gelegd op de grond waarvan het dacht dat deze het meeste belang voor de praktijk zou hebben. Dit neemt uiteraard niet weg dat, wanneer er bij de gebruikers ook behoefte aan andere gronden zou bestaan, daarover kan worden nagedacht.

De vertegenwoordiger van de BMM herhaalt op dit punt haar eerder geuite zorg over de door het BBIE te bieden kwaliteit en vraagt zich af of het in dit licht verstandig is om de gronden al te veel uit te



breiden. De BMM is wel voorstander van de eerstgenoemde grond, niet van de laatstgenoemde twee gronden.

Mevrouw Ragot merkt op voorstander te zijn van invoering van alle gronden, om dezelfde redenen als genoemd bij de discussie over de nietigheidsprocedure.

De voorzitter merkt – ten persoonlijke titel – op het belang van de laatstgenoemde grond te betwijfelen. Dit lijkt in wezen een zeer specifieke (en waarschijnlijk weinig voorkomende) vorm van kwade trouw en het lijkt vreemd om wel deze specifieke grond maar niet de algemene grond op te nemen.

Het BBIE preciseert dat deze grond bij het BHIM in slechts 0,26% van de opposities wordt ingeroepen en dat een eerste blik op de betreffende beslissingen doet vermoeden dat dit dikwijls op een misverstand berust.

De voorzitter vraagt of het klopt dat alle aanwezige leden voorstander zijn van toevoeging van de eerstgenoemde grond; oppositie op basis van een bekend merk voor (ook) niet-soortgelijke waren of diensten.

Mevrouw Weening vraagt zich af waarom niet gewoon alle gronden worden ingevoerd, waarmee volledig bij de Gemeenschapsmerkenverordening wordt aangesloten.

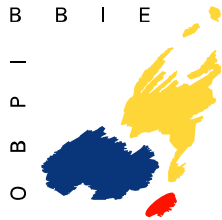
De voorzitter merkt – ten persoonlijke titel – op dat oppositie op basis van een oudere handelsnaam wellicht wat lastiger zou zijn omdat onder meer het handelsnaamrecht in de drie landen verschilt.

Mevrouw Weening preciseert dat de grond in artikel 8 lid 4 GemMVo veel ruimer is; het gaat om alle in het economisch verkeer gebruikte tekens van meer dan alleen plaatselijke betekenis waaraan rechten kunnen worden ontleend.

De heer Hensen merkt op niet in te zien waarom de beoordeling van deze gronden lastiger zou zijn voor het BBIE dan voor het BHIM of voor de rechter.

Mevrouw Weening meent dat ervan moet worden uitgegaan dat wat het BHIM kan, BBIE ook kan. Zij meent dat het logisch en wenselijk zou zijn als het BBIE zoveel mogelijk dezelfde bevoegdheden zou hebben.

De heer Quaadvlieg merkt op dat hij de indruk had dat er consensus was gegroeid voor de *light version*, waarin de gronden niet helemaal hetzelfde zijn als bij het BHIM. Hij is geen voorstander van invoering van kwade trouw als oppositiegrond en twijfelt over tekens van meer dan alleen plaatselijke betekenis.



Mevrouw Weening merkt op in de handelsnaam-grond wel een belang te zien voor de praktijk.

De voorzitter vat samen dat de Beneluxraad unaniem voorstander is van uitbreiding van de oppositiegonden met bekende merken voor niet-soortgelijke waren, dat de Raad tegenstander is van het “agentendepot” en dat de meningen verdeeld zijn over tekens van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Dit zal in het advies worden vermeld.

Voor wat betreft punt 3 – de mogelijke invoering reconventionele vorderingen – meent de Beneluxraad dat dit, nu een oppositie ook op een Gemeenschapsmerk kan worden gebaseerd en het BBIE in dat geval niet bevoegd is om zich over de geldigheid daarvan uit te spreken (hetgeen overigens al in het integraal document van het BBIE was gesignaleerd), niet wenselijk is.

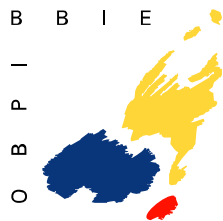
Voor wat betreft punt 5 – of expliciet moet worden bepaald dat het BBIE geen partij is bij oppositieberoepen – meent de Beneluxraad dat dit wel wenselijk is. Het Benelux-Gerechtshof heeft dit met zoveel woorden bepaald in de zaak Koyo/Koya (A 2008/1, 26 juni 2009) en het kan geen kwaad om dit ook in het BVIE te verduidelijken.

Voor wat betreft punt 6 – de termijn voor de *cooling off* – hebben de meeste leden geen duidelijke voorkeur. Met name de BMM is voorstander van een langere termijn dan nu het geval is, met *opt out* mogelijkheid. De termijn bij het BHIM wordt echter (veel) te lang bevonden. Het BBIE geeft aan graag te willen pleiten voor een regeling die enerzijds voor alle partijen goed werkbaar is en anderzijds de procedure niet teveel vertraagt. Voor de exacte invulling van de regeling zal het te zijner tijd contact opnemen met de BMM.

De voorzitter merkt op dat ook dit onderwerp hiermee is afgerond. Hij zal een concept-advies opstellen dat verder schriftelijk kan worden afgehandeld.

c. Uitbreiding van de correctiemogelijkheden in het register en beperking in de tijd

Naar aanleiding van de discussie in de vorige vergadering heeft het BBIE een opzet gemaakt van hoe een eventuele regeling er zou kunnen uitzien. Bij bespreking hiervan blijken de meningen zeer uiteen te lopen. De BMM is groot voorstander van uitbreiding van de correctiemogelijkheden. Zij wijst erop dat er misverstanden kunnen ontstaan in de communicatie met cliënten. Dit kan, bijvoorbeeld, het geval zijn over de exacte naam van de deposant, die voor een gemachtigde vaak lastig te achterhalen is. Dergelijke misverstanden kunnen soms pas na geruime tijd aan het licht komen. Andere leden die zich hierover uitspreken, menen echter dat rechtszekerheid voor derden die op de juistheid van het register (moeten kunnen) vertrouwen, zwaarder weegt dan het belang van degene die de fout heeft gemaakt om deze te kunnen herstellen, zeker wanneer het gaat om fouten in het merk zelf of in de classificatie.



d. Mogelijke invoering van het Engels als werktaal bij het BBIE

Gezien het late uur is het helaas niet mogelijk om een inhoudelijke discussie over dit punt te hebben. De voorzitter merkt op dat het punt ook op de BMM voorjaarsvergadering zal worden besproken die de dag na de Beneluxraad zal plaatsvinden. Dit punt zal voor volgende vergadering meer aan het begin van de agenda worden geplaatst.

3. Diversen

a. Benoeming plaatsvervangende leden

De leden wordt wederom gevraagd om allemaal een plaatsvervanger voor te stellen, niet alleen de leden die door een organisatie zijn afgevaardigd maar ook degenen die op persoonlijke titel zijn benoemd. Dit om de doelstelling – een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbende kringen in de Benelux – te waarborgen. Afgesproken wordt dat iedereen hierover nadenkt en op korte termijn iemand voorstelt, zodat de plaatsvervangende leden voor de volgende vergadering overeenkomstig het Reglement door de Directeur-Generaal kunnen worden benoemd.

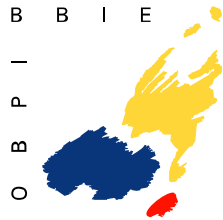
b. Stand van zaken protocol aanpassing BVIE

Het BBIE meldt dat het laatste protocol tot aanpassing van het BVIE (waarin o.m. de berekening van de oppositietermijn wordt vereenvoudigd, de procedure voor vernieuwing van merkinschrijvingen wordt vereenvoudigd, de bepalingen over het gemachtigdenregister worden geschrapt en een wettelijke basis wordt gelegd voor het i-DEPOT) inmiddels door het Comité van Ministers is ondertekend. Het moet nog door de drie landen worden bekrachtigd.

c. Onderzoek over het functioneren van het Gemeenschapsmerk

Zoals bekend wordt het onderzoek over het functioneren van het Gemeenschapsmerk uitgevoerd door het Max Planck instituut. Dit instituut heeft hiervoor onder meer 15 nationale bureaus, waaronder onlangs ook het BBIE, bezocht. Een tussenbalans van de resultaten zal binnenkort beschikbaar zijn.

Het BBIE merkt op dat dit wellicht ook een punt was geweest voor de Beneluxraad om een gedachtenwisseling over te hebben.



De voorzitter merkt in het verlengde hiervan op dat de Beneluxraad niet alleen adviezen kan geven wanneer daarom gevraagd wordt, maar ook aanbevelingen kan doen over aangelegenheden die de Raad zelf nuttig acht. Gezien de voortgang die is geboekt met de voorliggende adviesvragen (het integraal document), is het goed als de leden eens nadenken over problematieken waarvan zij het opportuun zouden achten dat de Raad zich erover buigt en er een advies over uitbrengt. De Beneluxraad heeft immers een paar belangrijke voordelen – het is het enige overlegorgaan met een Beneluxdimensie, er zijn veel gebruikerscategorieën in vertegenwoordigd en er is administratieve ondersteuning van het BBIE – en kan zeker ook op andere gebieden een belangrijke rol spelen.

Het BBIE merkt nog op dat het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie heeft verzocht om het advies van de Beneluxraad over het Benelux-Gerechtshof. Aan de adviezen van de Raad wordt dus veel waarde gehecht.

De voorzitter sluit de bijeenkomst af met de conclusie dat er goede vooruitgang is geboekt. In de volgende vergadering zal in elk geval de discussie over het Engels worden voortgezet. Het BBIE zal te zijner tijd (na de zomervakantie) enkele data voorstellen.

* * * * *