

Notulen

Aanwezig Geert Glas (voorzitter), Loek Penders (VNO-NCW), Andrée Puttemans, Antoon Quaedvlieg, Michiel Verhamme (UNIZO), Reina Weening, Peter Blok, Martin Gutwillinger, Michiel Haegens (BMM)

Locatie BBIE

Datum 16 april 2013

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

Bijeenkomst Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad)

1. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

Christo Hensen heeft aangegeven geen verlenging van zijn mandaat te willen, omdat hij zich binnen de Rechtbank Den Haag op een ander rechtsgebied heeft toegelegd. De Beneluxraad dankt hem voor zijn inbreng de afgelopen vier jaar.

Sam Granata is als nieuw lid benoemd, met als plaatsvervanger Peter Blok. Beiden hartelijk welkom!

2. Voorstellen van de Europese Commissie voor herziening van Richtlijn 2008/95 en Verordening 207/2009

Deze voorstellen zijn, met enige vertraging, op 27 maart 2013 openbaar gemaakt. Het BBIE heeft een overzicht van de wijzigingen gemaakt, waarin de punten die rechtstreekse gevolgen hebben voor het werk van het Bureau zijn gemarkeerd. Afgesproken wordt om deze eerst te bespreken. Dit neemt overigens niet weg dat er onder de overige wijzigingen ook punten zijn waarover de Beneluxraad advies kan uitbrengen.

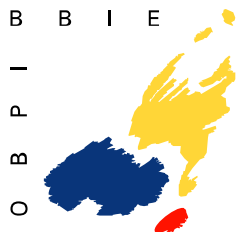
De timing is vrij strikt. Er is op 18 juni een vergadering in Brussel, dus het zou fijn zijn als de Beneluxraad zijn advies vóór die datum kan afronden. Daarom wordt afgesproken dat zo snel mogelijk een datum voor een volgende vergadering (eind mei / begin juni) wordt gepland.

Het BBIE geeft een algemene inleiding. De voorstellen vinden hun oorsprong in de zgn. “package deal” die in 2008 binnen de Raad van Bestuur van het BHIM is overeengekomen. Hierin waren afspraken gemaakt over (1) verlaging van de taksen van het gemeenschapsmerk, (2) instelling van een “cooperation fund” met diverse projecten (meestal op het gebied van automatisering), (3) herverdeling van 50% van de vernieuwingstaksen voor gemeenschapsmerken onder nationale bureaus en (4) een studie over het functioneren van het merkenrecht in Europa, die zoals bekend door het Max Planck Instituut (MPI) is verricht. Die elementen zijn officieel opgenomen en bevestigd in de conclusies van de Raad van EU in 2010 ⁽¹⁾.

Bij de publicatie van het verslag van het MPI, had de Commissie aangegeven dat ze afstand wilde nemen van verschillende conclusies van de studie en dat deze slechts één element onder anderen was voor de herziening van de Europese regelgeving. Op verschillende punten wijken de voorstellen dus af van de studie van het MPI. De voorstellen beogen met name modernisering en harmonisatie. Het blijft een gedeeltelijke harmonisatie, maar wel veel verdergaand en met veel meer verplichte bepalingen dan de huidige Richtlijn (dit blijkt alleen al uit het aantal artikelen – huidig: 19, voorstel: 57), niet alleen qua materieel recht maar ook procedureel. Daarnaast wordt er (art. 52-53 Richtlijn) een verplichting tot samenwerking tussen nationale bureaus en het Agentschap (nieuwe naam van het BHIM: Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie) geïntroduceerd.

Het BBIE begrijpt dat harmonisering en samenwerking over het algemeen in het belang van gebruikers zijn en juicht dit dus in beginsel toe. Het BBIE vindt het echter wel jammer dat er in de voorstellen alleen een basis voor samenwerking wordt gelegd en niet voor coëxistentie. Het voorstel voor de Verordening (artikel 123quater) voorziet immers uitsluitend in een financiële vergoeding voor samenwerkingsprojecten, maar niet in een ondersteuning die het nationale bureaus mogelijk zou maken om hun diensten tegen een redelijk tarief te blijven aanbieden, waardoor de basis voor een duurzame en gezonde coëxistentie wordt gelegd. Onderdeel 3 uit de package deal, de herverdeling van 50% van de vernieuwingstaksen, waarover de MPI studie positief was en die ook door de Raad van de EU sterk benadrukt was, wordt dus niet door de Commissie overgenomen. Het BBIE betreurt dit temeer omdat de voorstellen een flinke taakverzwaring met zich meebrengen, waardoor het dagelijkse werk voor nationale bureaus structureel en permanent toeneemt zonder dat daar enige financiële compensatie tegenover staat. Het BBIE wijst er in dit verband op dat het volledig self supporting is en de taksen de afgelopen jaren stabiel zijn gebleven. De huidige situatie en het toekomstperspectief zijn echter niet rooskleurig en als er niets verandert zullen de taksen moeten worden verhoogd om de begroting in evenwicht te houden. De kosten voor de taakverzwaring zouden dan volledig voor rekening komen van de Beneluxdeposant, meestal MKB-bedrijven. Bovendien is het BBIE bang dat een negatieve spiraal ontstaat wanneer nationale merken steeds duurder worden en gemeenschapsmerken steeds goedkoper. Het BBIE meent dat een gezonde coëxistentie tussen

¹ Council of the European Union (Competitiveness), Conclusions of 25 May 2010 on the future revision of the Trade Mark system in the European Union, Doc. 9412/10.



gemeenschapsmerken en nationale merken het Europese merkensysteem ten goede komt en daar hoort bij dat de prijs tot op zekere hoogte in verhouding staat tot de omvang van het recht dat wordt verkregen.

De heer Penders merkt op dat verschillende gebruikersorganisaties in beginsel niet tegen een zekere mate van herverdeling van gelden gekant zijn, maar daar zitten wel grenzen aan. Hij informeert hoeveel “sponsoring” nodig is en of er is nagedacht over een verdeelsleutel. Het BBIE antwoordt dat er sinds 2008 een concreet voorstel lag voor een vast percentage van de vernieuwingstaksen en dat in de MPI studie ook al voorstellen voor een verdeelsleutel worden gedaan. Wat de Commissie nu voorstelt is echter een betaling voor deelname aan projecten en dat is een volkomen ander uitgangspunt. Het beschikbare budget wijkt ook af van het oorspronkelijke plan: in plaats van 50% van de vernieuwingstaksen is er nu sprake van 10% van OHIM opbrengsten.

De heer Penders merkt op dat dit een nivellering tot gevolg kan hebben omdat minder geautomatiseerde bureaus meer kunnen profiteren van projecten dat modernere bureaus als het BBIE. Het BBIE beaamt dat dit het geval kan zijn. Het aantal projecten is ook niet eindeloos; op een gegeven moment heeft iedereen een online register, e-filing, e-tools e.d.

Mevrouw Puttemans vraagt of het BBIE in bepaalde projecten geen voortrekkersrol zou kunnen spelen en daarvoor betaald krijgen. Het BBIE vindt dit op zich een goed idee, maar denk wel dat enige bescheidenheid geboden is. Het BBIE heeft zijn eigen procedures tamelijk goed op orde, maar om een standaard te ontwikkelen die de rest van Europa ook wil gaan gebruiken, is minder evident. Bovendien geldt dat – ook al zou BHIM de operationele kosten dragen – het voor een kleiner bureau als het BBIE lastig is om de benodigde mankracht te mobiliseren voor in tijd beperkte projecten.

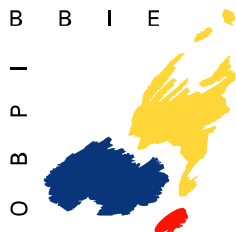
Na deze algemene discussie worden de bepalingen artikelsgewijs doorlopen, waarbij zoals afgesproken eerst de artikelen uit de Richtlijn die rechtstreekse invloed hebben op het werk van het BBIE worden besproken. In verband met de tijd kan helaas niet alles aan bod komen. In de volgende vergadering zal hiermee dus verder worden gegaan.

Artikel 4 lid 2: Absolute weigeringsgronden

Het voorgestelde lid 2 bepaalt dat de weigeringsgronden ook van toepassing zijn wanneer zij:

- a) in andere lidstaten bestaan dan die waar de aanvraag voor inschrijving is ingediend;
- b) alleen bestaan wanneer een merk in een vreemde taal is vertaald of getranscribeerd in een schrift of een officiële taal van de lidstaten.

Een toelichting bij deze bepaling ontbreekt helaas in het voorstel van de Commissie. De Beneluxraad is hierover op het eerste gezicht niet enthousiast. Opgemerkt wordt dat merkrechten uit hun aard geografisch bepaald zijn (principe van territorialiteit) en dat niet valt in te zien waarom een teken dat in



het territorium waarvoor een merk wordt geclaimd prima als merk kan functioneren niet zou kunnen worden ingeschreven enkel en alleen omdat dat elders niet zo is. Dat een dergelijke bepaling in de Verordening wordt opgenomen is logisch, maar in de Richtlijn valt dit minder te verklaren. De bepaling ziet ook niet alleen op beschrijvende tekens (de “Matratzen-problematiek”), maar in het algemeen op weigeringsgronden die in andere lidstaten bestaan (dit kunnen ook hele specifieke gronden zijn zoals openbare orde kwesties). Verder wordt opgemerkt dat dit de keuze voor merkhouders zou beperken, de werklast van het BBIE zou verzwaren en dus de kosten zou verhogen, zonder dat daar een goede reden tegenover staat.

Artikel 8: Gebrek aan onderscheidend vermogen of bekendheid als verweer in relatieve nietigheidsprocedures

Met de voorgestelde bepaling lijkt te worden beoogd dat in relatieve nietigheidsprocedures het ontbreken van onderscheidend vermogen of bekendheid van het oudere merk als verweer kan worden ingeroepen. De achtergrond van deze wijziging is niet duidelijk (ook hier ontbreekt toelichting); er moet bij de beoordeling van het verwarringsgevaar sowieso rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden, waaronder de mate van onderscheidend vermogen of bekendheid. Wellicht is de bepaling bedoeld als “reparatie” van de gevolgen van de F1-zaak (HvJEU, C-196/11), waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat in een oppositiezaak niet tot het (totale) gebrek aan onderscheidend vermogen van een ingeroepen ouder merk mag worden geconcludeerd wanneer dat door een ander bureau is ingeschreven. Opgemerkt wordt dat de bewoordingen van sub a van deze bepaling wellicht wat ongelukkig zijn (“wanneer het oudere merk nietig kan worden verklaard...”) omdat dit een soort reconventionele vordering suggereert, waarvan uiteraard geen sprake kan zijn (met name wanneer het oudere merk door een ander bureau is ingeschreven dan waar de zaak aanhangig is).

Artikel 16: Normaal gebruik

Ook voor deze bepaling ontbreekt toelichting. De wijziging in lid 1 (“nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid” wordt “na de inschrijving”) is waarschijnlijk bedoeld om de datum waarop de gebruiksverplichting aanvangt makkelijker kenbaar te maken (de inschrijvingsdatum wordt namelijk vermeld in het register; zie over deze problematiek HvJEU C-246/05). Lid 2 maakt hierop een uitzondering voor landen die een oppositieprocedure na inschrijving kennen. Onder het BVIE vindt de oppositieprocedure normaal gezien vóór inschrijving plaats, maar in geval van een zgn. “spoedinschrijving” (artikel 2.8 lid 2) kan dit ook na inschrijving. In dat geval zou, in het voorstel van de Commissie, de termijn van vijf jaar beginnen “met ingang van de datum waarop niet langer oppositie tegen het merk kan worden ingesteld of, wanneer oppositie is ingesteld en niet ingetrokken, met ingang van de datum waarop een besluit tot beëindiging van de oppositieprocedure onherroepelijk is geworden”. Met name dat laatste is vaak moeilijk te achterhalen (partijen verzuimen nogal eens het BBIE op de hoogte te stellen als beroep tegen een oppositiebeslissing is aangetekend en het is niet makkelijk na te gaan vanaf wanneer precies een uitspraak kracht van gewijsde heeft). Het BBIE is dus

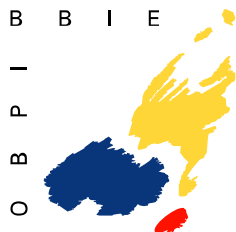
niet enthousiast over lid 2 en pleit ervoor om hier gewoon de hoofdregel (dus de datum van inschrijving) van toepassing te laten zijn. Het merkt daarbij op dat de ratio van het feit dat de gebruiksverplichting loopt vanaf inschrijving (en niet vanaf depot) ligt in de bescherming van de merkhouder, die zijn merk pas te hoeft gebruiken vanaf het moment dat het daadwerkelijk beschermd is. Bij een spoedinschrijving geldt dat de merkhouder daar zelf voor kiest en het dus niet ongerechtvaardigd voorkomt als ook de minder voordelige gevolgen van deze keuze (eerder ingaan van de gebruiksverplichting) voor zijn rekening komen. Verschillende leden van de Beneluxraad geven aan de kritiek van het BBIE te volgen. Het publieke belang dat de datum waarop de gebruiksverplichting begint duidelijk kenbaar is uit het register, weegt wat hen betreft zwaarder dan een mogelijk individueel belang van een merkhouder om ook in geval van een spoedinschrijving de uitkomst van een eventuele oppositie te kunnen afwachten vooraleer hij zijn merk moet gaan gebruiken. Overigens zou een slepende oppositieprocedure wellicht als geldige reden kunnen worden beschouwd, zodat dit de merkhouder eventueel nog soelaas zou kunnen bieden.

Artikel 28-37: Collectieve merken / garantie- of kwaliteitsmerken (art. 29)

In het voorstel van de Commissie wordt in een veel gedetailleerdere regeling voorzien van collectieve merken (verplicht) en garantie- en kwaliteitsmerken (facultatief). Bij een garantie- of kwaliteitsmerk gaat het erom dat bepaalde kenmerken van waren of diensten worden gecertificeerd. Een collectief merk wordt omschreven als merk dat onder bepaalde voorwaarden door leden van een vereniging mag worden gevoerd. Zoals bekend kent het BVIE alleen collectieve merken en zijn daaraan, anders dan in het voorstel van de Commissie, geen vereisten voor wat betreft het houderschap verbonden. Gesteld zou dus kunnen worden dat de definitie van een collectief merk in het BVIE zowel het collectieve als het garantie- of kwaliteitsmerk in de termen van de voorstellen van de Commissie dekt.

Verschillende leden vragen zich af waarom hiervoor zo'n gedetailleerde regeling wordt voorgesteld. De toelichting is op dit punt tamelijk summier en vermeldt slechts dat collectieve merken in een aantal lidstaten kunnen worden beschermd en zeer succesvol zijn gebleken en dat het door uiteenlopende regels moeilijk is om dit soort merken duidelijk te onderscheiden van kwaliteitsmerken. De vraag is natuurlijk waarom het zo belangrijk is om een duidelijk onderscheid tussen beide typen merk te maken, zeker nu in het BVIE beide in één definitie lijken te zijn gedekt en er dus voor de gebruiker niets zou veranderen.

Als dit voorstel van de Commissie wordt overgenomen, zou het overigens – ook al lijkt het huidige BVIE ruimte te bieden aan beide soorten merken – waarschijnlijk geen optie zijn om het BVIE ongewijzigd te laten. Het verleden heeft immers geleerd dat het verstandiger is om richtlijnbevestigingen zo letterlijk mogelijk te implementeren. Invoering van de (facultatieve) garantie- en kwaliteitsmerken ligt dan ook voor de hand, temeer omdat er ongetwijfeld bestaande collectieve merken zijn ingeschreven die onder de nieuwe definitie geen collectief merk meer zouden zijn maar een garantie- of



kwaliteitsmerk. Verschillende leden merken in dit verband op dat er bij een eventuele wijziging zeker aandacht voor een overgangsregeling voor bestaande rechten moet zijn.

Artikel 40: Classificatie

De bepaling vormt een codificatie van het IP Translator arrest (HvJEU, C-307/10). Het BBIE merkt op enige zorgen te hebben over lid 4, voor zover daarin zou kunnen worden gelezen dat bureaus een verplichting (geen inspanningsverplichting maar een resultaatverplichting) krijgen om termen die niet “IP Translator proof” zijn te weigeren, waardoor wellicht de indruk ontstaat dat wanneer een term geaccepteerd is, dit de garantie geeft dat deze voldoende duidelijk en nauwkeurig is. Het BBIE meent dat de verantwoordelijkheid voor een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van waren en diensten te allen tijde bij de deposant zelf hoort te liggen en niet bij het bureau. Verder merkt het BBIE op dat het de classificatie van internationale depots überhaupt niet controleert, omdat dit al door het land van oorsprong en de WIPO is gebeurd. Wanneer deze bepaling zou worden ingevoerd (en inderdaad zo dwingend geïnterpreteerd als het BBIE vreest) zou dit dus een zeer aanzienlijke taakverzwaring voor het Bureau tot gevolg hebben.

Verschillende leden geven aan het belangrijk te vinden dat het register duidelijkheid biedt over welke merken voor welke waren en diensten beschermd zijn; het gebruik van duidelijke en nauwkeurige bewoordingen is van algemeen belang. De heer Quaedvlieg en mevrouw Weening geven aan te betwijfelen of in lid 4 inderdaad een verplichting voor het BBIE moet worden gelezen. Mevrouw Puttemans merkt in dit verband op dat de Franse tekst (“dans un souci de ...”) wellicht wat genuanceerder is geformuleerd. De heer Quaedvlieg oppert nog dat, voor zover lid 4 inderdaad een verplichting zou behelzen, internationale depots wellicht kunnen worden uitgezonderd door te bepalen dat het alleen geldt voor het eerste bureau dat een depot ontvangt. Voor wat betreft de verplichting voor bureaus om in onderlinge samenwerking een lijst van administratieve praktijken over classificatie op te stellen, merkt de heer Quaedvlieg op van mening te zijn dat ook niet moet worden doorgeschoten in het maken van allerlei ambtelijke lijsten.

Het corresponderende artikel in de Verordening (artikel 28) heeft nog een extra lid 8, waarin wordt bepaald dat houders van gemeenschapsmerken waarbij vóór IP Translator zgn. class headings zijn gebruikt, vier maanden (vanaf inwerkingtreding) de gelegenheid hebben om aan te geven dat het ten tijde van depot hun bedoeling was om (de destijds geldige versie van) de alfabetische lijst te claimen. De heer Haegens merkt op dat hiermee wordt teruggekomen op Communication No 2/12 van de voorzitter van het BHIM. Verder wordt opgemerkt dat het enerzijds natuurlijk moeilijk – en moeilijk controleerbaar – is om te achterhalen wat soms zelfs jaren geleden iemands bedoeling was, maar dat het anderzijds een goede zaak is dat er niet tot in lengte van dagen onduidelijkheid blijft bestaan maar een termijn wordt gesteld en dat de betreffende waren of diensten ook daadwerkelijk in het register worden vermeld.

Artikel 42: Invoering "third party observations"

De voorgestelde bepaling introduceert de mogelijkheid voor derden om opmerkingen in te dienen en te vermelden waarom de inschrijving van een bepaald depot naar hun mening op absolute gronden zou moeten worden geweigerd. Daarbij wordt expliciet vermeld dat deze derde geen partij wordt in de procedure.

Een dergelijke procedure bestaat al bij het BHIM (het huidige art. 40 GemMVo). Het BHIM stuurt de opmerkingen door naar de aanvrager en voegt ze toe aan het dossier. Degene die de opmerkingen indient, ontvangt een ontvangstbevestiging en verder niets; dus geen gemotiveerde toe- of afwijzing en geen verdere informatie of er wel of geen gevolg is gegeven aan zijn opmerkingen. In de Manual van BHIM wordt hierover vermeld:

"The Office will issue a receipt to the observer confirming the receipt of the observations and their transmission to the applicant. However, the observer will not become a party to the proceedings before the Office and may consult CTM-ONLINE in order to check the status of the relevant CTMA. The examiner will not inform the observer on action taken, namely whether or not the observations gave rise to an objection."

In het BVIE is niets geregeld over opmerkingen van derden. Het BBIE licht toe dat het af en toe niettemin voorkomt dat derden het Bureau een brief schrijven dat zij menen dat een bepaald depot zou moeten worden geweigerd. De handelwijze van het BBIE wijkt in zo'n geval in de praktijk in wezen niet veel af van die van het BHIM; het BBIE zendt een ontvangstbevestiging en merkt op dat de status van het dossier in het online register kan worden geraadpleegd.

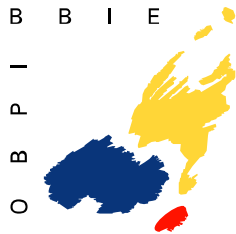
Verschillende leden hebben toch wel vraagtekens bij deze bepaling en of daar inderdaad zo vrijblijvend mee kan worden omgegaan of dat er op zijn minst een gemotiveerde beslissing over de opmerkingen moet worden genomen. De vergelijking met de positie van een derde-belanghebbende in het bestuursrecht wordt gemaakt, er wordt over het zorgvuldigheidsbeginsel gesproken en over de vraag of tegen het al dan niet honoreren van de opmerkingen in beroep moet kunnen worden gegaan.

De Beneluxraad heeft, kortom, vraagtekens over de gevolgen van de bepaling en zou ervoor pleiten om deze ofwel te schrappen, ofwel te verduidelijken.

Artikel 44: Takse per klasse voor depot en vernieuwing

In het voorstel wordt afgestapt van het beginsel dat de basistaks drie klassen dekt; voortaan moet per klasse worden betaald voor depot en vernieuwing. Voor gemeenschapsmerken (fees regulation) wordt een regressief tarief voorgesteld naarmate meer klassen worden aangeduid.

De Beneluxraad vindt het in algemene zin belangrijk dat het register zoveel mogelijk een afspiegeling van de werkelijkheid is. Deze bepaling kan een stimulans vormen om zorgvuldiger om te springen met



de opgave van waren en diensten en daarmee een positieve bijdrage aan het “cluttering-probleem” geven. De Beneluxraad juicht dit toe.

Er worden wel vragen gesteld over de financiële impact. In het voorstel voor gemeenschapsmerken blijft het bedrag voor 3 klassen hetzelfde, hetgeen inhoudt dat een depot voor 1 of 2 klassen goedkoper wordt. Het BBIE zal dit hoogstwaarschijnlijk gezien zijn financiële situatie anders moeten doen, waarbij een depot voor een enkele klasse niet goedkoper wordt maar een depot voor meer klassen duurder. Overigens is natuurlijk moeilijk te voorspellen of depositanten hun praktijk hierdoor gaan wijzigen. De verwachting is dat in de toekomst minder snel drie klassen (“drie voor de prijs van één”) zullen worden aangeduid, maar hoeveel precies is uiteraard onbekend.

Artikel 45: Verplichte invoering administratieve oppositieprocedure / artikel 47: Verplichte invoering administratieve procedure voor nietig- of vervallenverklaring

Het voorstel van de Commissie omvat de verplichting tot invoering van administratieve procedures voor oppositie en nietig- of vervallenverklaring. Het BVIE kent een oppositieprocedure waarvan de gronden zullen worden uitgebreid en er zal een procedure voor nietig- of vervallenverklaring worden ingevoerd. De gronden voor beide procedures zijn echter minder uitgebreid dan wat de Commissie voorstelt.

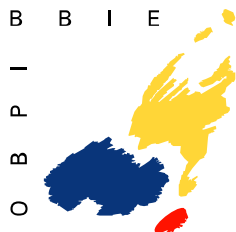
Binnen de Beneluxraad is over deze gronden nog maar tamelijk kort geleden uitvoerig gediscussieerd. In het advies over invoering van de procedure tot nietig- of vervallenverklaring (juni 2010) valt hierover te lezen:

“Met deze gronden wordt enerzijds aansluiting gezocht bij de materie waarmee het BBIE reeds ervaring heeft en anderzijds lijken dit voor de praktijk de belangrijkste gronden te zijn. Uitgesloten blijven dan weer de gronden waarvan de Beneluxraad het belangrijk vindt dat die op exclusieve wijze voorbehouden blijven aan de beoordeling van de rechter (bijvoorbeeld depot te kwader trouw).”

De heer Penders merkt op op twee gedachten te hinken: enerzijds is het goed dat er voor alle mogelijke acties laagdrempelige administratieve procedures bestaan, maar anderzijds zou er aan invoering van bepaalde gronden waarschijnlijk een kostenplaatje hangen waardoor dit minder aantrekkelijk wordt.

De heer Haegens herinnert aan de discussie die hierover binnen de Beneluxraad is gevoerd en wijst erop dat bepaalde gronden zeer ingewikkeld zijn en wellicht beter aan de rechter kunnen worden overgelaten.

De voorzitter merkt op dat in de betrekkelijk korte tijd sinds de adviezen van de Beneluxraad over dit onderwerp, de omstandigheden niet zijn gewijzigd. Hij wijst er ook op dat het de timing voor invoering



van een procedure voor nietig- of vervallenverklaring lastig zou maken wanneer deze na korte tijd weer zou moeten worden gewijzigd.

Het BBIE merkt op tamelijk neutraal te staan tegenover eventuele nieuwe gronden en onderschrijft dat de eerdere adviezen nog actueel zijn. Mocht er overigens toch iets moeten worden gewijzigd, dan kan dat wetgevingstechnisch vrij eenvoudig, omdat het dan om een verplichte aanpassing aan de Richtlijn zou gaan, waarvoor de versnelde procedure van artikel 1.7 lid 1 BVIE kan worden gebruikt.

Artikel 49: Gevolgen van verval en nietigheid

In deze bepaling wordt expliciet vermeld dat nietigverklaring *ex tunc* werkt en vervallenverklaring *ex nunc*, waarbij op verzoek van partijen een eerdere datum kan worden vastgesteld. Een bepaling in de zin van het huidige artikel 55 lid 3 GemMVo, waarin wordt geregeld dat de terugwerkende kracht geen invloed heeft op beslissingen over inbreuk die kracht van gewijsde hebben en ten uitvoer zijn gelegd en op overeenkomsten die vóór de nietigverklaring zijn gesloten, ontbreekt echter.

Het BVIE kent een degelijke bepaling niet. Dit onderwerp is destijds en marge van de discussie over invoering van de procedure voor nietig- of vervallenverklaring aan de orde gekomen. In het verslag van de vergadering van de Beneluxraad van 5 oktober 2009 valt hierover te lezen:

“Het door het BBIE opgestelde document komt voort uit een suggestie gedaan in de Nederlandse IE adviescommissie. De vraag die gesteld is, is of het wenselijk is om in het BVIE een bepaling op te nemen zoals artikel 54 [thans 55] van de Gemeenschapsmerkenverordening, dat vermogensrechtelijke gevolgen regelt bij de nietigverklaring van een merk. Het BBIE heeft zelf niet met dit soort zaken te maken en legt deze vraag dan ook graag voor aan de in de praktijk werkzame mensen, met name advocaten, die hier wel in hun werkzaamheden mee zouden kunnen worden geconfronteerd.

De verschillende aanwezigen geven aan geen gevallente kennen waarbij het ontbreken van een dergelijke regeling in de wetgeving tot nadelige, en rechtens onwenselijke, gevolgen heeft geleid. De heer Quaadvlieg geeft daarnaast aan dat in Nederland ooit is gepoogd, door toevoeging van boek 9 aan het Burgerlijk Wetboek, om de vermogensrechtelijke aspecten van *ie*-recht uniform te regelen. Dit is destijds te ingewikkeld gebleken. Hij geeft dan ook aan dat het aanbrengen van dergelijke wetgeving in een internationale regeling voor drie landen waarschijnlijk nog lastiger zal zijn.

De voorzitter concludeert dat de Beneluxraad geen voorstander is van het aanbrengen van een regeling terzake in het BVIE.”

De Beneluxraad was hierover, kortom, in het recente verleden niet enthousiast. Terzijde wordt nog signaleerd dat de formulering van het voorstel “de in deze richtlijn bedoelde gevolgen” wat weinig precies voorkomt. Welke gevolgen worden precies bedoeld? Het BBIE merkt op dat het vaststellen van een datum “waarop een van de gronden voor vervallenverklaring heeft plaatsgevonden” bepaald geen eenvoudige opgave lijkt.

3. Enkele vragen over Design Law Treaty

Binnen de Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) van de WIPO wordt gewerkt aan een Design Law Treaty (DLT), een verdrag dat procedurele aspecten van het modellenrecht moet harmoniseren. De werkzaamheden zijn in een vergevorderd stadium. Er zijn nog slechts enkele openstaande vragen. De Beneluxlanden willen hierover graag de mening van gebruikers horen en hebben daartoe een vragenlijst opgesteld. De vragen zijn van zeer administratieve aard en dus waarschijnlijk niet voor alle leden van de Beneluxraad even interessant. Daarom wordt afgesproken dat degenen die de vragenlijst willen invullen deze per e-mail aan het BBIE zullen nazenden.

4. Stand van zaken opvolging eerdere adviezen

Het BBIE licht de stand van zaken toe.

Benelux-Gerechtshof (centralisering beroepszaken)

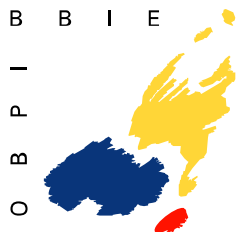
Over het voorstel tot wijziging van het BVIE dat eerder (maart 2012) aan de Beneluxraad is gepresenteerd, zijn enkele vragen gesteld door het Comité van Juristen van de Benelux. Naar aanleiding daarvan is met name de definitie van voor beroep vatbare beslissingen aangescherpt. Verder is er nog een openstaande meer administratieve vraag, namelijk wie er als depositaris van het wijzigingsprotocol moet optreden. Naar verwachting zal hierover snel overeenstemming worden bereikt, waarna het protocol aan het Comité van Ministers kan worden voorgelegd. Binnen het Benelux-Gerechtshof wordt gewerkt aan een procedurereglement.

Oppositie en Cancellation

Er is een afgerond tekstvoorstel dat ook al eerder (maart 2012) aan de Beneluxraad is gepresenteerd. Omdat enkele bepalingen ook al in verband met het Benelux-Gerechtshof worden gewijzigd, is gewacht met het aanbieden van dit protocol totdat deze wijzigingen definitief zijn. Verder geldt dat, zoals reeds ter sprake is gekomen, de voorstellen van de Europese Commissie wellicht nog invloed zullen hebben op dit onderwerp. Er zou hiervoor de versnelde procedure van artikel 1.7 lid 1 BVIE kunnen worden gebruikt.

Invoering Engels bij het BBIE

Binnen het BBIE is een projectgroep ingesteld die de invoering van het Engels als werktaal voorbereidt. In de projectopdracht is 30 september 2013 als deadline gesteld. Daarbij geldt wel, dat besloten is het Engels niet eerder in te voeren dan dat het protocol van 22 juli 2010 in werking is getreden. Dit bevat immers een aantal procedurele wijzigingen (onder meer een vereenvoudiging van



de vernieuwingsprocedure en een wijziging van de berekening van de oppositietermijn), waardoor het veel dubbel werk zou opleveren wanneer het Engels daar vlak vóór zou worden ingevoerd. De verwachting is overigens dat de genoemde deadline zowel voor het protocol als voor het Engels haalbaar is. In Nederland en Luxemburg is de goedkeuringsprocedure voor het protocol inmiddels afgerond, in België wordt het aan de Senaat voorgelegd.

5. Diversen

ONEL / OMEL (HvJEU, C-149/11, 19 december 2012)

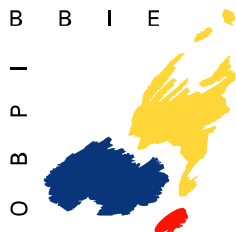
Deze zaak heeft internationaal flink wat stof doen opwaaien. Het HvJ heeft duidelijk gemaakt dat bij de beoordeling van normaal gebruik “binnen de Gemeenschap” moet worden geabstraheerd van nationale grenzen en dat er dus geen ruimte is voor elke vorm van automatisme zoals vermeld in de zgn. Joint Statements, waarin wordt gesteld dat gebruik in één lidstaat voldoende is. In r.o. 50 wordt bepaald dat (hoofregel) “redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken”, maar dat (uitzondering) “het [...] in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten [is] dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt.” Het BBIE licht toe dat het inmiddels een eerste oppositiebeslissing na het arrest waarin deze problematiek (mede) speelde heeft genomen. Het gaat om zaak 2006163. Het BBIE heeft daarin onder meer overwogen:

“De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde *in de Europese Gemeenschap* marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.”

Er vindt hierover een korte discussie plaats. De heer Quaedvlieg merkt op dat de drempel misschien ook niet al te hoog moet worden gelegd omdat er ook kleinere ondernemingen zijn die grensoverschrijdend actief zijn. De heer Penders voegt daaraan toe dat er ook grotere ondernemingen bestaan die lokale merken voor hun producten hanteren en het vervelend zouden vinden als zij niet meer zouden kunnen optreden tegen concurrenten die deze in andere lidstaten gebruiken. Het BBIE merkt op dat het HvJ (zoals gebruikelijk) geen de-minimisregel heeft gesteld (r.o. 55). Er zal in de rechtspraak ongetwijfeld nadere invulling aan het arrest worden gegeven.

GLASHELDER (Gerechtshof Den Haag, R200.111.855/01, 26 maart 2013)

In deze zaak wordt nadere invulling gegeven aan het EUROPOLIS-arrest (HvJEU, C-108/05). Partijen waren het erover eens dat GLASHELDER beschrijvend is in het Nederlands. Het door deposant

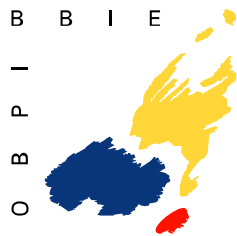


ingediende inburgeringsmateriaal had alleen betrekking op gebruik in Nederland. De vraag die hier dus speelde was of dit gebruik voldoende is om inburgering in het Nederlandse taalgebied van de Benelux aan te tonen. Het BBIE heeft zich op het standpunt gesteld dat inburgering in het gehele relevante (taal)gebied vereist is en dat het ontbreken van gebruik in een aanzienlijk deel daarvan (in dit geval dus Vlaanderen en Brussel) daaraan in de weg staat. De voornaamste overweging van het Hof (r.o. 21) luidt als volgt:

“Zoals onder 5 al is opgemerkt, moet om inburgering te kunnen aannemen vast komen te staan dat het merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele taalgebied waar de weigeringsgrond bestaat, dus, in dit geval, in het gehele Nederlandstalige deel van de Benelux (ziet punt 28 van het ‘*Europolis*’-arrest). In zoverre is er een verschil tussen bekendheid en inburgering; voor bekendheid als bedoeld in artikel 5, lid 2, van de Merkenrichtlijn is voldoende dat het merk bekend is in een aanzienlijk deel van de Lidstaat/Benelux (zie punt 28 van het arrest van het HvJEU van 14 september 1999, zaak C-375/97, ‘*Chevy*’). De door Achmea in de punten 4.64-4.66 van haar verzoekschrift tussen bekendheid en inburgering getrokken parallel gaat dus niet op. Verder is er op te wijzen dat in het kader van de inburgeringsvraag de geografische spreiding van het gebruik van het merk een relevante factor is, zie rov. 5 bij (i). Het onderhavige geval kenmerkt zich erdoor dat het teken, waarvoor inschrijving wordt gevraagd, in een wezenlijk geografisch deel van het taalgebied waar de weigeringsgrond bestaat, (in het geheel) niet is gebruikt, zodat in dat wezenlijke geografisch deel (Nederlandstalig België) die weigeringsgrond is blijven bestaan. Met de *c-grond* voor weigering van een merk wordt een doel van algemeen belang nagestreefd volgens hetwelk beschrijvende benaming door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt en dit algemeen belang impliceert dat alle benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven (de punten 54 en 55 van het ‘*Postkantoor*’-arrest). Dit algemeen belang doet zich niet alleen gevoelen voor een geheel lidstaat of een geheel taalgebied, doch evenzeer voor een wezenlijk (geografisch) deel daarvan. Gelet hierop kan het in rov. 20 genoemde maximumpercentage van $\pm 46\%$ niet worden beschouwd als een ‘aanzienlijk deel’ van de betrokken kringen, waaraan de conclusie moet worden verbonden dat aan de in artikel 3, lid 3, van de Merkenrichtlijn gestelde voorwaarde voor inschrijving is voldaan (zie punt 52 van het ‘*Chiemsee*’-arrest; vergelijk ook de conclusie van de AG bij HR 5 oktober 2010 ‘*Kwik Lok*’, LJN: BW8296).”

Er vindt hierover een korte discussie plaats. De heer Quaedvlieg merkt op dat de Benelux weliswaar in merkenrechtelijk opzicht een unie is, maar dat het een economische realiteit is dat veel bedrijven slechts in één land actief zijn. Als een merk in dat ene land is ingeburgerd, bestaat er in zijn visie een beschermenswaardig belang. De heer Penders merkt op dat door de drempel al te hoog te leggen, het risico bestaat dat het BBIE “zichzelf uit de markt prijst”. De heer Glas merkt op dat een fundamenteel verschil met het Gemeenschapsmerk is dat er voor een Beneluxmerk geen terugvalmogelijkheid bestaat, hetgeen er naar zijn mening voor pleit de lat minder hoog te leggen.

Het BBIE merkt op dat inburgering de uitzondering op de hoofdregel is dat een merk onderscheidend moet zijn en dat het algemeen belang tot vrijhouding van beschrijvende aanduidingen naar zijn mening slechts opzij kan worden gezet wanneer een teken in het gehele relevante (taal)gebied “secondary meaning” heeft verkregen. Het aantal gevallen waarin een serieus beroep op inburgering slechts afstuit op dit vereiste ligt overigens bijzonder laag. Bovendien merkt het BBIE op dat de recente POPSTARS-



zaak (Rb. Den Haag, 429981 / KG ZA 12-1198, 15 november 2012) duidelijk maakt dat de houder van een lokaal bekend teken wel degelijk andere mogelijkheden dan een merkinschrijving heeft om zich op te beroepen.

6. Vaststelling van de datum van de volgende vergadering

Het BBIE zal per e-mail een aantal data voorstellen voor eind mei / begin juni.

* * * * *