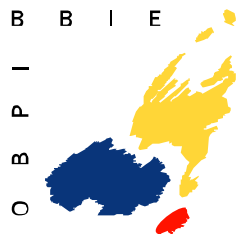


**Datum**  
24 maart 2009

**Pagina**  
1/19

# Integraal Document

Subdocument 2



**Datum**  
24 maart 2009

**Pagina**  
2/19

## Colofon

**Datum**  
24 maart 2009

**Versie**  
1

**Status**

**Onderwerp**  
EVALUATIE OPPOSITIEPROCEDURE

### Contactgegevens

**Adres**  
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom  
Postbus 90404  
2509 LK Den Haag

Bordewijklaan 15  
2591 XR Den Haag

**Telefoonnummer**  
+31 70 349 11 11

**Fax**  
+31 70 347 57 08

**E-mail**  
legal@boip.int

**Website**  
www.boip.int

## Inleiding

0.01. Bij de inwerkingtreding van de oppositieprocedure is destijds, toen de eerste uitvoeringsbepalingen werden vastgesteld, het volgende bepaald:

*Vijf jaar na de inwerkingtreding van dit protocol zal de werking van de oppositieprocedure zoals omschreven in hoofdstuk XI van het uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken, en met name de werking van het talenregime, zoals bepaald in de artikelen 40 tot en met 44, mede op basis van de ervaringen van de gebruikers van het systeem, worden geëvalueerd. De Raad van Bestuur kan dan de voorstellen tot wijziging doen die hij nodig acht (<sup>1</sup>).*

Zoals bekend was de inwerkingtreding op 1 januari 2004. De evaluatie moet dus in 2009 plaatsvinden.

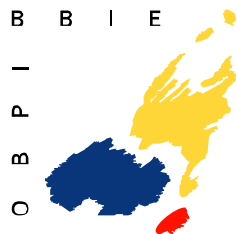
0.02. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft in de afgelopen vijf jaar de nodige ervaring opgedaan met de oppositieprocedure. Mede dankzij de trapsgewijze openstelling (<sup>2</sup>) is de oppositie zonder noemenswaardige startproblemen ingebed in de registratieprocedure (<sup>3</sup>). Momenteel wordt tegen ongeveer 5% van de nieuwe depots oppositie ingesteld, hetgeen overeenkomt met hetgeen destijds was geraamd. Tot op het moment dat deze notitie werd geschreven, zijn er in totaal ongeveer 3.800 opposities ingediend, waarvan er mede dankzij de zgn. “cooling off” (<sup>4</sup>) ongeveer 2.200 inmiddels zijn afgesloten en het BBIE in ongeveer 140 zaken een eindbeslissing heeft gegeven.

1 Artikel II van het Protocol van 9 december 2003 houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken (B.S. 24/12/2003; Trb. 2003, 185 en 186; Mém. A p. 4046 e.v.).

2 Artikel III van het Protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW, te vinden op [www.boip.int](http://www.boip.int)).

3 In een uitgebreid artikel in het BMM-Bulletin wordt gesteld dat “Duidelijk is dat deze procedure niet meer weg te denken is uit de merkenpraktijk” (Marlous Stal-Hilders, “Meer dan honderd oppositiebeslissingen”, BMM-Bulletin 3/2008).

4 Regel 1.17 lid 1 sub b (huidig) UR.



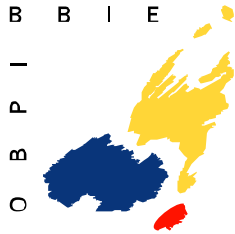
0.03. Op basis van de in de praktijk opgedane ervaring, zijn er al enkele kleine wijzigingen in de procedure aangebracht in het eerste uitvoeringsreglement (UR) bij het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), dat op 1 september 2006 in werking is getreden. Bovendien wordt in een Protocol houdende wijziging van het BVIE, waarvan de ambtelijke voorbereiding inmiddels is afgerond, voorzien in een vereenvoudiging van de berekening van de oppositietermijn (artikel 2.14 en 2.18) en een verduidelijking van de gebruiksverplichting voor opposities gebaseerd op een Gemeenschapsmerk (artikel 2.16) <sup>(5)</sup>. Geconstateerd kan worden dat het merkenrecht een dynamisch rechtsgebied is, dat naar aanleiding van ervaringen in de praktijk continu in ontwikkeling is.

0.04. Zoals gezegd wordt het in 2009 tijd voor een algehele evaluatie van de oppositieprocedure. Bij een evaluatie zijn natuurlijk niet alleen de ervaringen van het BBIE van belang, maar (vooral) ook die van de gebruikers van het systeem. Het BBIE wil hiervoor dus nadrukkelijk een advies vragen van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad), die tot taak heeft aanbevelingen te doen en adviezen te geven over alle aangelegenheden op het gebied van de intellectuele eigendom die onder de bevoegdheid van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE) vallen en waaraan een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbende kringen uit de Benelux deelneemt <sup>(6)</sup>. Het advies van de Beneluxraad kan dan vervolgens in de politieke besluitvorming door de drie Beneluxlanden over mogelijke aanpassingen in BVIE en UR worden meegewogen.

0.05. Doel van deze notitie is om een eerste aanzet te geven voor enkele onderwerpen die bij de evaluatie van de oppositieprocedure mogelijk nader kunnen worden onderzocht. Deze eerste aanzet is geenszins uitputtend: zowel de Beneluxraad als de drie Beneluxlanden kunnen uiteraard aanvullende onderwerpen opwerpen die zij graag in de evaluatie willen meenemen. Het BBIE heeft in elk geval getracht om de geluiden die het de afgelopen jaren vanuit de praktijk heeft gehoord, in deze notitie te verwerken en alvast enig onderzoek te doen teneinde de discussie in de verschillende gremia te vergemakkelijken. Bij het schrijven van deze notitie is verder getracht een zodanige opzet en structuur te kiezen dat het, indien gewenst, gemakkelijk kan worden aangevuld en verfijnd en daarmee een dynamisch document wordt.

5 **Bijlage 1:** Wijziging van de betreffende bepalingen en toelichting daarbij.

6 Artikelen 1 en 2 van het Reglement van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom ([www.boip.int](http://www.boip.int)).



## 1 Het talenregime

1.01. Het talenregime is bij inwerkingtreding van de oppositie nadrukkelijk genoemd als onderwerp dat moet worden geëvalueerd. Het is geregeld in de regels 1.20 t/m 1.24 UR. Kort gezegd komt het neer op het volgende. Proceduretaal kan zijn een van de twee talen van het BBIE: het Nederlands of het Frans. De taal van verweerder is daarbij doorslaggevend (<sup>7</sup>), behoudens gezamenlijke keuze voor de andere taal. De vaststelling van de proceduretaal laat onverlet dat partijen zich kunnen bedienen van de andere van de twee talen, in welk geval het BBIE (op kosten van de partij die de andere taal gebruikt) een vertaling kan verzorgen. Verder kunnen partijen er gezamenlijk voor kiezen om hun argumenten in het Engels uit te wisselen, in welk geval het BBIE niet vertaalt. De beslissing wordt echter altijd genomen in de proceduretaal (het Nederlands of Frans) en desgewenst in één van deze twee talen vertaald. Stukken ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, kunnen in hun oorspronkelijke taal worden ingediend en worden in aanmerking genomen wanneer ze voldoende begrijpelijk zijn.

1.02. De keuze van dit talenregime is ingegeven door de wens om de oppositieprocedure, ook voor partijen die niet dezelfde taal spreken, zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het systeem blijkt in de praktijk in een behoefte te voorzien. In ruim 80% van de opposities is de proceduretaal Nederlands, in de rest Frans. In ongeveer 3,6% van de gevallen verzorgt het BBIE vertalingen. In maar liefst ongeveer 42% van de opposities stelt opposant voor om argumenten in het Engels uit te wisselen, hetgeen in ongeveer 5% van de opposities ook daadwerkelijk gebeurt (<sup>8</sup>).

1.03. Het BBIE is niet ontevreden met het systeem en hoort ook geen geluiden dat gebruikers hier anders over zouden denken (<sup>9</sup>).

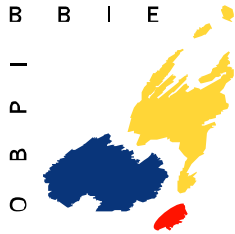
1.04. Wel kan men zich afvragen of het logisch is dat, wanneer partijen er gezamenlijk voor hebben gekozen om hun argumenten in het Engels uit te wisselen, het BBIE met hen blijft communiceren in het Nederlands of Frans (vaak met beide partijen in een andere taal (<sup>10</sup>)) en ook de beslissing in één van deze talen neemt. Dit maakt niet alleen de taak van het BBIE, maar zeer waarschijnlijk ook het begrip van de gebruiker, er niet makkelijker op.

7 Voor Beneluxdepots de taal van het betwiste depot, voor internationale depots de taal die verweerder kiest.

8 Het feit dat dit percentage beduidend lager is dan het percentage opposities waarin het gebruik van het Engels wordt voorgesteld, kan enerzijds worden verklaard door het feit dat partijen in veel gevallen simpelweg beide Nederlands- (of Frans-) talig zijn, en anderzijds doordat verweerder niet altijd reageert op de taalkeuze.

9 Afgezien van een ingezonden brief in BMM-Bulletin 3/2008, die lijkt te berusten op een niet helemaal juist begrip van het bestaande talenregime.

10 Waarvoor, gelet op regel 1.25 UR, dus ook vertaling moet plaatsvinden.



1.05. Het BBIE stelt dus voor om dit aspect van het talenregime nader te onderzoeken en te bezien of het mogelijk en wenselijk is om het Engels als volwaardige proceduretaal in te voeren. Hierbij moeten uiteraard ook de gevolgen voor de beroepsprocedure (bij het Benelux-Gerechtshof, zie subdocument 1) onderzocht worden.

1.06. Het BBIE wil deze discussie echter breder trekken dan alleen de oppositieprocedure en de mogelijkheid van invoering van Engels als taal voor alle procedures bij het BBIE onderzoeken. Om deze reden is ervoor gekozen om hiervoor een apart subdocument (subdocument 5) te maken. Op dit punt kan daar dan ook, korthedshalve, naar worden verwezen.

## 2 Mogelijke verruiming van de oppositiegonden

2.01. De relatieve nietigheidsgronden zijn materieel recht en dus door Richtlijn 89/104 <sup>(11)</sup>, deels imperatief en deels facultatief, geharmoniseerd. Deze Richtlijn heeft uitsluitend betrekking op de materiële aspecten van het merkenrecht; de lidstaten blijven vrij om de procedurele aspecten naar eigen inzicht vorm te geven <sup>(12)</sup>. Lidstaten kunnen dus zelf bepalen of de relatieve nietigheidsgronden in gerechtelijke procedures, in administratieve procedures (oppositie- of nietigheidsprocedure) of in beide soorten procedures kunnen worden ingeroepen.

2.02. In de meeste lidstaten kunnen deze gronden in beide soorten procedures worden ingeroepen en in de meeste lidstaten is het scala aan gronden die in administratieve procedures kunnen worden ingeroepen tamelijk uitgebreid <sup>(13)</sup>.

11 Op 22 oktober 2008 vervangen door Richtlijn 2008/95.

12 5<sup>e</sup> considerans van Richtlijn 89/104; 6<sup>e</sup> considerans van Richtlijn 2008/95.

13 Zie voor een vergelijkend overzicht documenten WIPO/STrad/INF/1 (pagina 83 t/m 121) en SCT/18/3, beide te vinden op [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

2.03. Dit geldt ook voor het Gemeenschapsmerk. De oppositiegronden zijn te vinden in artikel 8 van de Gemeenschapsmerkenverordening (GemMVo):

*Artikel 8 (Relatieve weigeringsgronden)*

*1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:*

- a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;*
- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.*

*2. Onder „oudere merken” in de zin van lid 1 worden verstaan:*

- a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een Gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:
 
  - i) Gemeenschapsmerken,*
  - ii) in de Lid-Staat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken,*
  - iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een Lid-Staat;*
  - iv) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Gemeenschap;**
- b) de aanvragen om merken bedoeld onder a), mits deze zullen worden ingeschreven;*
- c) de merken die op de datum van indiening van de aanvraag om het Gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval van het ten behoeve van de aanvraag om het Gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang, in een Lid-Staat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.*

*3. Na oppositie door de houder wordt de inschrijving van een merk eveneens geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.*

*4. Na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd indien en voorzover krachtens het op dat teken toepasselijke Gemeenschapsrecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:*

*a) de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om het Gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvraag om een Gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang;*

*b) dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.*

*5. Na oppositie door de houder van een oudere merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een oudere Gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een oudere nationaal merk een in de betrokken Lid-Staat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.*

2.04. Daarnaast kan worden opgemerkt, dat belanghebbenden onder de Gemeenschapsmerkenverordening niet alleen relatieve, maar ook absolute nietigheidsgronden kunnen inroepen tegen een merkdepot. Dit wordt echter niet gezien als oppositiegrond, maar als zgn. “third party observations” en degene die de opmerkingen indient, wordt geen partij in de procedure voor het OHIM <sup>(14)</sup>. Over de wenselijkheid om een mogelijkheid van bezwaar op absolute gronden in het BVIE op te nemen kan uiteraard ook worden gesproken. Dit punt wordt behandeld in subdocument 3 (nietigheidsprocedure) en omdat het voor de voors en tegens van een dergelijke procedure niet veel uitmaakt of deze vóór of na inschrijving (of beide) kan worden gevoerd, wordt hier korthedshalve naar dat document verwezen.

2.05. Overigens moet onder de Gemeenschapsmerkenverordening de nietigheid van een depot (zowel op absolute als op relatieve gronden) in beginsel altijd worden ingeroepen bij het OHIM. Dit kan ook bij de rechter, maar dan uitsluitend als reconventionele vordering in een inbreukprocedure <sup>(15)</sup>.

<sup>14</sup> Artikel 41 GemMVo; zie ook Mededeling van de Voorzitter van het OHIM No. 1/00 d.d. 25 februari 2000 en No. 3/02 d.d. 5 maart 2002 ([www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)).

<sup>15</sup> Artikel 92 en 96 GemMVo.



2.06. Zoals bekend is bij invoering van de oppositieprocedure in de Benelux gekozen voor een zo eenvoudig mogelijk systeem, met beperkte gronden <sup>(16)</sup>, dat volledig naast de reeds bestaande mogelijkheden bij de rechter staat <sup>(17)</sup>. Dit was destijds een politieke keuze en de overwegingen die er toen voor pleitten zijn in principe niet gewijzigd. Niettemin meent het BBIE – temeer omdat er onder belanghebbenden pleitbezorgers voor uitbreiding van de oppositiegonden blijken te zijn <sup>(18)</sup> – dat dit belangrijke onderwerp in een algehele evaluatie van de oppositieprocedure niet mag ontbreken. Om de discussie te vergemakkelijken worden hieronder de reeds onder 2.03 genoemde gronden die in het BVIE niet bestaan, op een rijtje gezet en van kort commentaar voorzien.

- *Depot verricht door gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam zonder toestemming van de houder (artikel 8 lid 3 GemMvo)*

2.07. Dit is eerder een contractuele grond dan een merkenrechtelijke. Het lijkt erop dat deze grond in de praktijk niet vaak voorkomt. Van de 28.871 oppositiebeslissingen die (ten tijde van het schrijven van deze notitie) in de online oppositedatabase van het OHIM zijn opgenomen, wordt bij 76 ervan (0,26%) deze grond genoemd. Eerste indruk is bovendien dat deze grond in een deel van de gevallen duidelijk per vergissing was ingeroepen.

2.08. Het BBIE is niet zeer enthousiast om deze grond in te voeren. Wellicht valt er overigens wel iets te zeggen voor een algemene kwade trouw grond, die onder de Gemeenschapsmerkenverordening niet als oppositiegrond is opgenomen, maar als nietigheidsgrond <sup>(19)</sup>. Omdat deze grond echter al in subdocument 3 wordt besproken, wordt hier volstaan met een verwijzing naar dat document.

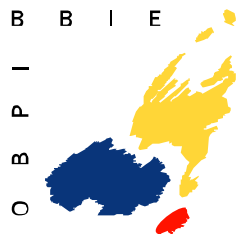
- *Oppositie op basis van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis (artikel 8 lid 4 GemMvo)*

16 Die zijn opgenomen in (het huidige) artikel 2.14 BVIE.

17 Zij het dat bij de rechter pas de nietigheid kan worden ingeroepen, wanneer het depot is ingeschreven. Zie voor meer over dit onderwerp subdocument 3 over mogelijke invoering van een nietigheidsprocedure.

18 O.a. tijdens een op 14 april 2008 door ECTA georganiseerde “round table”.

19 Artikel 51 GemMvo.



2.09. Deze grond is in de Gemeenschapsmerkenverordening ruim geformuleerd, om rekening te houden met de in de verschillende lidstaten bestaande rechten. Voor de Benelux zal deze grond voornamelijk van belang zijn voor oudere handelsnamen <sup>(20)</sup>. De praktijk leert dat in Benelux opposities (die altijd op een ouder merk zijn gebaseerd) partijen nog wel eens aanvoeren dat zij ook over een handelsnaam beschikken <sup>(21)</sup>. Dikwijls gaat het daarbij om de verweerder, die stelt zijn handelsnaam al langer te voeren dan het ingeroepen merkrecht is geregistreerd. In dat geval betreft het dus eerder een reconventionele vordering <sup>(22)</sup>. Bij het OHIM (waar deze grond zoals gezegd een bredere toepassing heeft dan in de Benelux) wordt in 1.804 van de 28.871 oppositiebeslissingen (6,2%) deze grond (mede) genoemd. Van deze beslissingen zijn er 241 (11,9%) toegewezen <sup>(23)</sup>.

2.10. Voorlopige mening van het BBIE is, dat deze grond weliswaar een toegevoegde waarde kan hebben, maar dat deze eerder beperkt is.

- *Oppositie op basis van een bekend merk voor niet-soortgelijke waren of diensten (artikel 8 lid 5 GemMVo)*

2.11. In de praktijk blijkt dat opposanten nog wel eens aanvoeren dat het ingeroepen merk bekendheid geniet <sup>(24)</sup>. Tot nu toe heeft dit alleen tot gevolg dat er eerder, dus al bij een mindere mate van overeenstemming van de tekens en/of soortgelijkheid van de waren of diensten, sprake is van verwarringsgevaar. Invoering van deze grond zou betekenen dat houders van bekende merken zich onder bepaalde omstandigheden ook kunnen verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk voor niet-soortgelijke waren of diensten. Het is van belang om deze grond, die voortvloeit uit artikel 4 lid 3 van Richtlijn 89/104 / 2008/95, te onderscheiden van het algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Deze laatste grond is immers wel opgenomen als oppositiegrond <sup>(25)</sup>, maar kan alleen worden ingeroepen in geval van identieke of soortgelijke waren of diensten <sup>(26)</sup>. Bij het OHIM wordt artikel 8 lid 5 GemMVo in 2.605 van de 28.871 (9%) van de oppositiebeslissingen (mede) genoemd. Van deze beslissingen zijn er 448 (17,2%) toegewezen <sup>(27)</sup>.

20 Dit zijn ook de enige rechten die voor de Beneluxlanden worden vermeld in de Manual concerning Opposition van het OHIM ([www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)).

21 Zie bijvoorbeeld oppositie 2002052 (CASABLANCA RECORDS).

22 Zie onderdeel 3 van dit document.

23 Uit de online database van het OHIM wordt helaas niet duidelijk of de toewijzing daadwerkelijk op deze grond was of op andere gronden die in de betreffende zaken waren ingeroepen. Specifiek met betrekking tot handelsnamen zijn er in de DARTS-IP<sup>®</sup> database 272 oppositiebeslissingen van het OHIM opgenomen, waarbij de oppositie slechts in 18% van de gevallen is toegewezen.

24 Zie bijvoorbeeld oppositie 2000783 (McDRIVE / McDrijf).

25 Artikel 2.14 lid 1 sub b BVIE; overigens met name omdat artikel 4 lid 2 van de "Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks" (WIPO, 1999, te vinden op [www.wipo.int](http://www.wipo.int)) daartoe verplicht.

26 Oppositiebeslissing 2000149 (FORMULA 1); zie ook GEA zaak T-150/04 (TOSCA BLUE).

2.12. Voorlopige mening van het BBIE is, dat deze grond een toegevoegde waarde kan hebben. Hierbij dient echter wel te worden herhaald, dat destijds niet zonder reden is gekozen voor een zo eenvoudig mogelijk systeem; het gaat hier, zoals recentelijk door het HvJEG in de zaak INTEL <sup>(28)</sup> onderstreept, zowel inhoudelijk als bewijstechnisch, bepaald niet om een eenvoudige grond.

*Conclusie mogelijke verruiming oppositiegronden*

2.13. In het kader van deze evaluatie zijn er twee hoofdvragen:

- 1 Is een verruiming van de oppositiegronden wenselijk?
- 2 Zo ja, welke aanvullende (relatieve of absolute) gronden zouden er moeten worden ingevoerd?

En een restvraag:

- 3 Moeten (net als bij het OHIM) deze gronden (in eerste instantie) alleen bij het BBIE kunnen worden ingeroepen of ook bij de rechter? Omdat deze discussie ook speelt bij een nietigheidsprocedure, wordt hier kortheidshalve verwezen naar subdocument 3.

### 3 Mogelijke invoering reconventionele vorderingen

3.01. Onder reconventionele vordering wordt verstaan een tegenvordering waarmee de verweerder in een procedure zelf een vordering indient tegen de eisende partij, om zijn veroordeling te verkrijgen <sup>(29)</sup>. Volgens deze definitie is het vragen van gebruiksbewijzen <sup>(30)</sup> dus geen reconventionele vordering, omdat dit enkel tot gevolg kan hebben dat de procedure wordt afgesloten en niet dat de geldigheid van het ingeroepen merk wordt aangetast. Van een reconventionele vordering zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn wanneer oppositie is ingesteld op basis van een merk B tegen een merk C en verweerder over een ouder merk (of handelsnaam, zie supra, punt 2.09) A beschikt. Of wanneer verweerder meent dat het ingeroepen merk te kwader trouw is gedeponereerd, of dat het niet onderscheidend of anderszins absoluut ontoelaatbaar is. Deze situaties komen in de praktijk af en toe voor <sup>(31)</sup>, zodat gesteld kan worden dat er een zekere behoefte aan bestaat.

27 Uit de online database van het OHIM wordt helaas niet duidelijk of de toewijzing daadwerkelijk op deze grond was of op andere gronden die in de betreffende zaken waren ingeroepen.

28 Zaak C-252/07, 27 november 2008.

29 In het merkenrecht betreffen reconventionele vorderingen in het grootste deel van de gevallen de geldigheid van het/de door de oorspronkelijke eisende partij ingeroepen recht(en). Daarom wordt, in het kader van dit document, alleen deze hypothese beschouwd.

30 Artikel 2.16 lid 3 sub a BVIE.

3.02. De Gemeenschapsmerkenverordening kent een dergelijke reconventionele vordering in oppositieprocedures (en overigens ook in nietigheidsprocedures) niet en het BBIE is evenmin bekend met enig nationaal systeem dat deze mogelijkheid wel kent. In haar conclusie in zaak C-488/06 (AIRE LIMPIO) heeft Advocaat-Generaal (A-G) Sharpston zich kritisch over uitgelaten over het ontbreken van de mogelijkheid om reconventionele vorderingen in te roepen <sup>(32)</sup>. Zij noemt dit “omslachtig en procedureel inefficiënt” <sup>(33)</sup>.

3.03. Invoering van de mogelijkheid om reconventionele vorderingen in te stellen, stuit wel op de moeilijkheid dat wanneer het ingeroepen recht een Gemeenschapsmerk betreft <sup>(34)</sup>, het BBIE niet bevoegd is om zich over de geldigheid ervan uit te spreken. Alleen een wijziging van het BVIE lijkt hiervoor dus niet te volstaan. Wellicht kan echter op Europees niveau worden bepleit dat nationale bureaus de bevoegdheid krijgen om Gemeenschapsmerken als gevolg van een reconventionele vordering vervallen of nietig te verklaren (zoals momenteel alleen aan nationale rechterlijke instanties is voorbehouden <sup>(35)</sup>), hetgeen omgekeerd dan overigens ook voor het OHIM zou kunnen gelden.

3.04. Het HvJEG heeft zich in zijn arrest van 17 juli 2008 in de voornoemde zaak verder niet uitgelaten over de kritiek van de A-G. Niettemin meent het BBIE dat het zeker geen kwaad kan om de (eventuele) Europese discussie over dit onderwerp in de gaten te houden.

3.05. De huidige situatie onder het BVIE is dat, wanneer verweerder in een oppositieprocedure zich op de ongeldigheid van het/de ingeroepen recht(en) wenst te beroepen, hij een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring daarvan moet instellen, waarna de oppositie in afwachting van de uitkomst daarvan wordt opgeschort <sup>(36)</sup>. De Gemeenschapsmerkenverordening kent een vergelijkbaar systeem <sup>(37)</sup>. Verschil is echter dat bij het OHIM zelf een nietigheidsprocedure kan worden ingesteld en bij het BBIE niet. Dit leidt tot de situatie waarin verweerder zich, wanneer het ingeroepen recht een Beneluxmerk is, in een ongunstiger positie bevindt wanneer hij de nietigheid of het verval daarvan wil inroepen dan wanneer het ingeroepen recht een Gemeenschapsmerk is. In het laatste geval kan hij immers een administratieve procedure voeren bij het OHIM, terwijl hij in het eerste geval verplicht is zich tot de bevoegde rechter te wenden.

31 Zie bijvoorbeeld oppositie 2000821 (SCARGO&YOUNG), 2001357 (OP VOLLE TOEREN) en 2000366 (EGO LIFESTYLE).

32 Conclusie d.d. 13 maart 2008, ov. 66-73.

33 Ov. 71.

34 Hetgeen in 43,24% van de opposities het geval is.

35 Artikel 91 e.v. GemMvo.

36 Artikel 2.16 lid 2 sub b BVIE.

37 Artikel 100 GemMVo.

3.06. Dit laatste aspect pleit er naar mening van het BBIE voor om een nietigheidsprocedure in de Benelux in te voeren, waarvoor op deze plaats verder wordt verwezen naar subdocument 3. Voor het overige stelt het BBIE voor om de discussie over reconventionele vorderingen wellicht op Gemeenschapsniveau aan te kaarten of anders voorlopig verder te laten rusten.

#### **4 Mogelijke versoepeling ontvankelijkheidsvoorwaarden: oppositie ingediend op verkeerde naam**

4.01. De vermelding van de naam van de opposant is een van de ontvankelijkheidsvereisten voor een oppositie <sup>(38)</sup>. In de praktijk komt het echter voor dat merken inmiddels zijn overgedragen of dat de houder van naam is gewijzigd, maar dat de registergegevens nog niet zijn aangepast. In zo'n geval krijgt de opposant een termijn van twee weken om de registergegevens aan te passen <sup>(39)</sup>. Bij uitblijven daarvan wordt de oppositie niet-ontvankelijk verklaard. Wanneer de oppositie dus wordt ingediend door de nieuwe merkhouder, terwijl de ingeroepen rechten nog op de oude naam staan, kan dit worden geregulariseerd. In het geval dat de registergegevens juist zijn maar de opposant bij het indienen van de oppositie zijn naam verkeerd heeft vermeld (een niet-bestaande persoon of onderneming dus), is dit echter niet te regulariseren en is de oppositie niet-ontvankelijk.

4.02. Bij het OHIM is het systeem iets anders, maar het resultaat lijkt ongeveer hetzelfde te zijn. De opgave van de naam van de deposant wordt in oppositieprocedures voor Gemeenschapsmerken beschouwd als "relatieve ontvankelijkheidsgrond", die binnen twee maanden geregulariseerd kan worden. De toelichting van het OHIM lijkt echter in te houden dat net als in de Benelux wijzingen in de tenaamstelling van de merkhouder geen gevolg hebben voor de ontvankelijkheid van de oppositie, maar dat wanneer de opposant op het oppositieformulier zijn naam onjuist heeft ingevuld, dit evenmin kan worden hersteld <sup>(40)</sup>.

38 Artikel 2.14 lid 1, eerste zin, BVIE, regel 2.16 en 2.18 UR.

39 Regel 2.18 lid 5 UR.

40 Regel 17 lid 4 uitvoeringsverordening Gemeenschapsmerk en par. 2.5 van de "manual concerning opposition", part 1: procedural matters ([www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)).

4.03. Aan het herstel van fouten bij merkdepots is een apart subdocument (subdocument 4) gewijd, met name omdat de BMM op de verruiming van de mogelijkheden daartoe heeft aangedrongen <sup>(41)</sup>. De vraag of ook de mogelijkheden voor herstel van een oppositie moeten worden verruimd, kan uiteraard ook worden gesteld. Het BBIE staat hier tamelijk neutraal tegenover, maar wil in dit verband het volgende opmerken:

- Gevallen waarin de oppositie is ingediend op naam van een niet-bestaande opposant zijn in de praktijk tamelijk zeldzaam (hooguit 5 gevallen tot nu toe). Overigens blijken de voorwaarden voor ontvankelijkheid in de praktijk goed aan te sluiten bij de opzet van een eenvoudige administratieve procedure; slechts 3,5% <sup>(42)</sup> van de opposities is niet ontvankelijk.
- De gevolgen van niet-ontvankelijkheid van een oppositie zijn voor opposant (of zijn gemachtigde) natuurlijk vervelend, maar dit betekent ook weer niet dat zijn mogelijkheden volkomen zijn uitgeput. Na inschrijving kan immers op dezelfde (en zelfs ruimere) gronden een vordering bij de rechter (en eventueel in de toekomst bij het BBIE, zie subdocument 3) worden ingesteld. Overigens wordt bij niet-ontvankelijkheid de voor de oppositie betaalde takse volledig gerestitueerd.

4.04. Het BBIE is dus vooralsnog niet zeer enthousiast om de ontvankelijkheidsvoorwaarden te verruimen, maar wil het onderwerp uiteraard graag met belanghebbenden bespreken.

41 Opmerkingen van de Commissie Wetgeving van de BMM, 9 november 2008.

42 Het gaat daarbij uiteraard in veruit de meeste gevallen om partijen die zich niet door een deskundige hebben laten bijstaan.

## 5 Mogelijke expliciete bepaling volgens dewelke het BBIE geen partij is bij oppositieberoepen

5.01. Bij invoering van de oppositieprocedure in de Benelux was het duidelijk niet de bedoeling van de wetgever dat het BBIE partij zou zijn in beroepszaken met betrekking tot oppositieprocedures. Artikel 6septies BMW (het huidige artikel 2.17 BVIE) spreekt van "partijen" en in de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting <sup>(43)</sup> is dit nog eens expliciet toegelicht.

5.02. Niettemin blijkt dit in de praktijk tot misverstanden te leiden. Het BBIE is in verschillende zaken door partijen, met name in België, in beroepsprocedures betrokken en het Hof van Beroep te Brussel heeft hierover zelfs vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof gesteld <sup>(44)</sup>. In deze zaak heeft Advocaat-Generaal Leclerq <sup>(45)</sup> inmiddels conclusie genomen en wordt het arrest van het Benelux-Gerechtshof over enkele maanden verwacht.

5.03. Wanneer de bepaling binnenkort door het hoogste rechtscollege zal zijn uitgelegd, stelt zich de vraag of het nog nodig is om dit ook in het BVIE te verduidelijken. Het BBIE meent dat dit wel wenselijk is. Niet iedereen is immers bekend met alle rechtspraak en het is in het belang van de gebruiker dat de bepaling op zichzelf duidelijkheid schept. Overigens is in het verleden ook al eens een door het Benelux-Gerechtshof uitgelegde bepaling nadien door de wetgever verduidelijkt; in de zaak BIOMILD <sup>(46)</sup> verklaarde dit Hof voor recht dat tegen een uitspraak in beroep over een weigering op absolute gronden voorziening in cassatie mogelijk is, hetgeen nadien ook expliciet in de BMW is opgenomen <sup>(47)</sup>.

43 Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 (te vinden op [www.boip.int](http://www.boip.int)): "Hierbij verdient opmerking dat, anders dan bij weigeringsprocedures op absolute gronden, hier op geen enkele wijze sprake is van betrokkenheid van het BMB bij procedures tegen oppositiebeslissingen."

44 Hof van Beroep Brussel, KOYO/KOYA, 2007/AR/1602, 27 mei 2008, b9 6204.

45 Benelux-Gerechtshof, zaak A 2008/1, conclusie A-G d.d. 17 november 2008, b9 7313.

46 BenGH, zaak A 98/2, 26 juni 2000.

47 Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001.

5.04. Verder stelt het BBIE vast dat er in het BVIE geen expliciete bepaling is opgenomen over de gevolgen wanneer de partij die beroep instelt verzuimt het BBIE daarvan op de hoogte te stellen. In de praktijk wacht het BBIE, nadat het een oppositiebeslissing heeft genomen, de beroepstermijn af voordat het deze ten uitvoer legt. In de begeleidende brief bij de beslissing worden partijen ook gewezen op het belang om, wanneer zij beroep instellen, het BBIE daarvan op de hoogte te stellen. Een sanctie wanneer dit wordt verzuimd, ontbreekt echter in het BVIE, terwijl dit uiteraard wel tot problemen kan leiden. Met name wanneer de oppositie wordt toegewezen en de weigering of doorhaling van het betwiste depot of de betwiste inschrijving definitief wordt doorgevoerd in het register, zou het immers duidelijk in strijd met de rechtszekerheid zijn wanneer verweerder in de oppositieprocedure zich (misschien zelfs jaren later) meldt met een rechterlijk vonnis waardoor dit wordt teruggedraaid en het merk alsnog zou moeten worden ingeschreven.

5.05. Gezien dit evidente belang stelt het BBIE voor om in (artikel 2.17 van) het BVIE niet alleen expliciet op te nemen dat het Bureau geen partij is in oppositieberoepen, maar tevens te bepalen dat partijen het BBIE van het feit dat beroep is ingesteld en de uitkomst daarvan op de hoogte moeten stellen en dat de oppositiebeslissing bij verzuim daarvan definitief wordt. Er zou hiervoor aansluiting kunnen worden gezocht bij het in het octrooirecht bestaande systeem, waarin het feit dat een rechtsvordering tot vernietiging of opeising wordt ingesteld in het register moet worden aangetekend op straffe van niet-ontvankelijkheid (vgl. ook artikel 3.7 BVIE voor tekeningen of modellen). Overigens zou een andere mogelijkheid kunnen zijn (met name wanneer de beroepszaken worden ondergebracht bij het Benelux-Gerechthof, zie subdocument 1) om de griffie van de rechterlijke instantie te verplichten een afschrift van het beroep en de beslissing aan het BBIE te zenden.

## 6 Termijn cooling off

6.01. In de Benelux oppositieprocedure begint de zgn. “cooling off” vanaf de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie en duurt 2 maanden, waarna de procedure aanvangt <sup>(48)</sup>. Opschorting op gezamenlijk verzoek is uitsluitend mogelijk voor periodes van 2 maanden, en wanneer die opschorting tijdens de cooling off wordt gevraagd is ze de eerste 12 maanden gratis <sup>(49)</sup>.

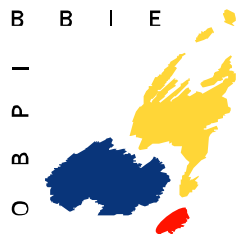
6.02. De oppositieprocedure voor Gemeenschapsmerken kende aanvankelijk een (min of meer) vergelijkbaar systeem, maar sinds 1 maart 2006 is dit anders: de initiële “cooling off” bedraagt ook nog steeds 2 maanden, maar als partijen om verlenging vragen wordt meteen met de maximale periode van 22 maanden verlengd, waarbij elk van beide partijen tussentijds kan aangeven dat hij dat niet langer wenst (zgn. “opt-out”) <sup>(50)</sup>.

48 Regel 1.17 lid 1 sub b UR.

49 Regel 1.26 lid 3, 4 en 5 UR.

50 Mededeling No 1/06 van de Voorzitter van het OHIM d.d. 2 februari 2006 ([www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)).





6.03. Zijdens de BMM is erop aangedrongen om het systeem voor Benelux opposities parallel te trekken met dat voor Gemeenschapsmerken <sup>(51)</sup>.

6.04. Voordeel van het OHIM systeem is natuurlijk dat het administratief makkelijk te verwerken is. Er wordt met één brief voor een langere periode opgeschort, hetgeen de termijnbewaking (zowel voor de gebruiker als voor het Bureau) vergemakkelijkt. Nadeel lijkt echter dat, omdat er langere tijd geen actie hoeft te worden ondernomen, procedures wellicht langer blijven lopen dan nodig is en bovendien het aantal openstaande opposities waarin geen beslissing kan worden genomen sterk zal toenemen. In dit verband kan eraan worden herinnerd dat toen het OHIM zijn praktijk aanpaste, de reacties van belanghebbende kringen bepaald niet onverdeeld enthousiast waren <sup>(52)</sup>.

6.05. Het BBIE meent dat er aan beide systemen voor- en nadelen kleven, staat tamelijk neutraal tegenover eventuele wijziging, en is met name geïnteresseerd in ervaringen van gebruikers binnen de Beneluxraad.

## 7 Overige punten?

Zoals in de inleiding gezegd heeft het BBIE in deze notitie getracht een eerste aanzet te geven voor de evaluatie van de oppositieprocedure en kan het document in de verschillende gremia worden verfijnd en aangevuld. Suggesties voor overige te onderzoeken punten zijn dus welkom! Wellicht is het ook nog een idee om voor bepaalde punten een enquête onder gebruikers van het systeem te organiseren.

51 Opmerkingen van de Commissie Wetgeving van de BMM, 9 november 2008.

52 Zie "Official report of the 13th OAMI users Group, 3 July 2006, Alicante" en "Cooling-off Survey" (beide te vinden op [www.ecta.org](http://www.ecta.org)).

**Bijlage 1: Ontwerp Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (bepalingen inzake oppositie)**

(...)

**C.** In artikel 2.14, lid 1, worden de woorden “te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie” vervangen door de woorden “te rekenen vanaf de publicatie”.

(...)

**E.** In artikel 2.16, lid 3, sub a, worden de woorden “artikel 2.26, lid 2, sub a” vervangen door de woorden “het ontbreken van normaal gebruik van het merk, zonder geldige reden, in de zin van dit Verdrag dan wel in voorkomend geval van de Gemeenschapsmerkenverordening”.

(...)

**F.** In artikel 2.18, lid 1, worden de woorden “te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie” vervangen door de woorden “te rekenen vanaf de publicatie”.

(...)

**Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van ..... houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)**

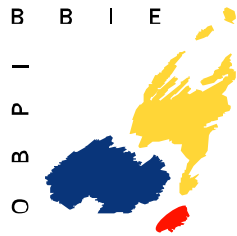
(...)

C. Artikel 2.14

Door de invoering van het online merkenregister, en daarmee de dagelijkse publicatie van merken voor oppositiedoeleinden, is het niet langer noodzakelijk om de termijn voor het indienen van oppositie te berekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van deze merken. Door het niet langer slechts eenmaal per maand publiceren, maar dagelijks, kan er echter een feitelijke ongelijkheid ontstaan in de behandeling van verschillende depots. Immers, een depot dat aan het begin van de maand wordt gepubliceerd op de website van het BBIE staat feitelijk bijna drie maanden open voor oppositie, terwijl een depot dat aan het eind van een maand wordt gepubliceerd daarvoor net twee maanden openstaat. Door de feitelijke datum van publicatie op de website van het BBIE als basis te nemen voor berekening van de termijn, zal voor alle depots gelden dat zij gedurende eenzelfde periode van twee maanden kunnen worden geopponeerd.

Bijkomend voordeel van deze aanpassing is dat het BBIE de binnenkomende opposities makkelijker zal kunnen verwerken. Doordat voor grote groepen van depots eenzelfde afsluitingsdatum voor de termijn voor oppositie gold, werd het BBIE elke maand geconfronteerd met een grote hoeveelheid, in korte tijd te verwerken, stukken. Door de termijnen te koppelen aan de publicatie zullen deze stukken ook meer gespreid binnen gaan komen. Dit maakt de administratieve verwerking door het BBIE makkelijker, hetgeen weer leidt tot een vlottere afhandeling van de verzoeken van gebruikers.

(...)



E. Artikel 2.16

Met de aanpassing van deze bepaling wordt een verduidelijking beoogd. De in het verleden gekozen verwijzingsystematiek had ertoe kunnen leiden dat de bepaling een nadere eis stelt aan het gebruik van Gemeenschapsmerken. Aangezien de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk de regeling is die bepaalt welke eisen er aan het gebruik van een Gemeenschapsmerk moeten worden gesteld, zou een dergelijke lezing kunnen leiden tot een oneigenlijke aanvulling van die verordening. Dit was en is uiteraard niet de bedoeling van de Regeringen.

(...)

F. Artikel 2.18

Voor de vaststelling van de termijn voor het instellen van oppositie tegen internationale aanvragen waarbij de Benelux wordt aangeduid, geldt hetzelfde als voor Benelux depots. Korte tijdshalve wordt hier dan ook verwezen naar de toelichting bij artikel 2.14.

\* \* \*