

BENELUX-BUREAU
VOOR DE
INTELLECTUELE
EIGENDOM

Notulen

Aanwezig Geert Glas (voorzitter), Samuel Granata, Tanguy de Haan (BMM), Vincent Lamberts (UCM), Andrée Puttemans, Reina Weening

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

Locatie/datum BBIE, 1 december 2014

Bijeenkomst Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad)

Opmerkingen vooraf

Mede in verband met een treinstaking in België hebben enkele leden helaas op het laatste moment moeten afzeggen.

Tanguy de Haan heeft Brigitte Spiegeler opgevolgd als vertegenwoordiger van de BMM; plaatsvervanger blijft Michiel Haegens. De Beneluxraad heet Tanguy van harte welkom. Verder verwelkomt de Beneluxraad Ragnar Gustafsson, de nieuwe Adjunct-Directeur-Generaal Algemene Zaken van het BBIE.

1. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

2. Online toegang tot dossiers BBIE

Het BBIE heeft een notitie voorbereid en licht deze toe. Elektronische tools zijn al jaren realiteit en het BBIE werkt momenteel aan nieuwe e-filing applicaties voor het indienen van merken en modellen en aan een volledig nieuw backoffice pakket voor de administratie en verwerking daarvan. Daarnaast bestaan plannen voor "myBOIP", een portalomgeving die gebruikers (zowel extern als intern) de mogelijkheid biedt om alle handelingen volledig elektronisch te verrichten en alle stukken elektronisch in te dienen. Daarmee ontstaat dus een digitaal dossier, in elk geval voor toekomstige dossiers. Dit dossier zal uiteraard toegankelijk zijn voor de indiener en voor het BBIE. Verder kan de keuze worden gemaakt om dossiers – al dan niet tegen betaling – ook voor derden online toegankelijk te maken. Hierbij bestaat enerzijds een algemeen belang om registergegevens en alles wat daaraan ten

grondslag ligt te kunnen raadplegen en controleren. Anderzijds kan er (in sommige situaties) een individueel belang van een gebruiker zijn om bepaalde stukken juist niet openbaar te maken. Het BBIE wil hierover graag advies van de Beneluxraad.

Om de discussie te voeden heeft het BBIE zijn bestaande regels over openbaarheid van stukken afgezet tegen de regels bij het OHIM. Bij het BBIE zijn alle stukken over ingeschreven merken en modellen waarop rechten zijn gebaseerd openbaar (regel 3.12 lid 2 UR): het is echter in feite een "passieve" openbaarheid in die zin dat het dossier bij het BBIE in Den Haag kan worden ingezien en (tegen betaling) afschriften kunnen worden opgevraagd¹. Uitzondering vormen uiteraard de niet-gepubliceerde modellen (artikel 3.12 BVIE). Daarnaast is in regel 1.30 UR bepaald dat stukken en argumenten in oppositieprocedures uitsluitend met instemming van partijen toegankelijk zijn voor derden². Bij het OHIM geldt dat vanaf publicatie van het depot alle stukken door iedereen (mits ingelogde gebruiker) online kunnen worden ingezien. Voorafgaand aan de publicatie kan een belanghebbende om inzage vragen wanneer hij aantoont dat de houder van plan is om zijn recht, zodra dit is ingeschreven, tegen hem in te roepen. Een indiener heeft de mogelijkheid om aan te geven dat er zwaarwegende redenen zijn om een bepaald stuk vertrouwelijk te houden; deze vertrouwelijkheid kan echter worden doorbroken wanneer een partij die om inspectie van het dossier vraagt aantoont dat hij een zwaarder wegend belang heeft (Rule 88c CTMIR). Het BBIE begrijpt uit reacties van gebruikers dat zij de online toegankelijkheid van dossiers bij het OHIM op prijs stellen.

In de discussie komen vier hoofdthema's aan bod:

1. Wil de Beneluxraad dat stukken digitaal toegankelijk worden?
2. Hoe om te gaan met vertrouwelijkheid?
3. Gratis of tegen betaling?
4. Moet er een overgangsregeling worden voorzien?

Ad. 1: Wil de Beneluxraad dat stukken digitaal toegankelijk worden?

Iedereen is het erover eens dat digitale toegankelijkheid van stukken wenselijk is. Gebruikers zijn blij met de mogelijkheden die OHIM biedt, waarbij een (ingelogde) gebruiker in het online register alle correspondentie en stukken kan aanklikken en raadplegen.

Ad. 2: Hoe om te gaan met vertrouwelijkheid?

De Beneluxraad is van mening dat beslissingen van het BBIE en aktes die ten grondslag liggen aan registergegevens altijd openbaar moeten zijn. Voor door partijen ingediende stukken en argumenten zou wat de Beneluxraad betreft als hoofdregel moeten gelden dat deze openbaar zijn, tenzij de

¹ In de praktijk gebeurt dit overigens niet vaak (hooguit enkele tientallen verzoeken per jaar).

² Dit is destijds opgenomen op aandringen van de "klankbordgroep oppositie".

indiener ervan belang hecht aan vertrouwelijkheid. Dit komt dus neer op het systeem dat bij het OHIM bestaat.

Het BBIE geeft hierbij aan in elk geval weinig te voelen voor enige inhoudelijke toetsing of iets terecht als vertrouwelijk wordt bestempeld en of het belang van een derde bij kennisneming daarvan wellicht zwaarder weegt. Verschillende leden sluiten zich daarbij aan. Opgemerkt wordt dat een derde die inzage wenst in een door de indiener als vertrouwelijk bestempeld stuk dit bij de rechter kan vorderen³; de aanwezige rechters bevestigen dat dit mogelijk is en dat het zou gaan om een procedure tussen partijen waarbij het BBIE geen partij is.

Dit zou er dus op neerkomen dat inspiratie kan worden gezocht bij Rule 88c CTMIR⁴, waarbij het laatste zinsdeel (“unless inspection of such part of the file is justified by overriding legitimate interests of the party seeking inspection”) niet wordt overgenomen. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de bewoording “showed a special interest” beter kan worden vermeden omdat dit duidt op een inhoudelijke beoordeling. De bedoeling is dat wanneer de indiener iets vertrouwelijk wil houden hij dat zonder opgave van redenen kan aangeven.

De vertegenwoordiger van de BMM merkt in dit verband nog op slechte ervaringen te hebben met de procedure bij het OHIM, waar het regelmatig voorkomt dat stukken ondanks de vermelding dat ze vertrouwelijk zijn toch openbaar worden gemaakt. Dit zou door automatisering – een “knop” waarmee de indiener de vertrouwelijkheid (uiteraard alleen voor handelingen waarvoor dat van toepassing is) zelf kan bewerkstelligen – kunnen worden voorkomen, met als bijkomend voordeel dat het dan makkelijk duidelijk te maken is dat alles openbaar is tenzij er op deze knop wordt gedrukt.

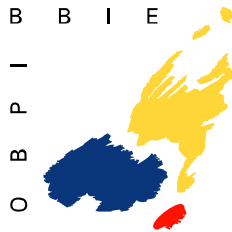
Ad. 3: Gratis of tegen betaling?

Het BBIE speelt met de gedachte om voor inzage in dossiers een (kleine) taks te vragen. Hiermee wordt in ieder geval een drempel opgeworpen tegen het maar lukraak en anoniem inzien van dossiers, waarmee kan worden voorkomen dat het systeem overbelast raakt. Als voorbeeld verwijst het BBIE naar de praktijk van de Nederlandse Kamer van Koophandel: een onderneming is op te zoeken in het Handelsregister, maar specifieke gegevens over de onderneming kunnen pas na betaling worden bekeken.

De vertegenwoordiger van de BMM geeft aan voorstander van gratis toegang te zijn. Ook verschillende andere leden hebben twijfels om hiervoor betaling te vragen en zijn van mening dat het belangrijk is dat bijvoorbeeld een rechter gemakkelijk en gratis toegang tot dossiers heeft. Anderzijds wordt begrip

³ In Nederland op basis van artikel 843a Rv.

⁴ The parts of the file which shall be excluded from inspection [...] shall be: [...] (c) parts of the file which the party concerned showed a special interest in keeping confidential before the application for inspection of the files was made, unless inspection of such part of the file is justified by overriding legitimate interests of the party seeking inspection.



geuit voor het argument van het BBIE dat het verstandig kan zijn om een drempel op te werpen tegen al te enthousiast inkijken van grote aantallen dossiers, zeker als dat bijvoorbeeld met behulp van zoekrobots gebeurt.

Voor dat laatste is verplicht inloggen waarschijnlijk niet genoeg; een account kan immers volstrekt anoniem worden aangemaakt. Er zou kunnen worden gedacht aan een alternatief, zoals dat iemand bijvoorbeeld per maand een x-aantal gratis inzagen kan doen en als hij dat aantal overschrijdt daarvoor moet betalen. Een ander alternatief zou kunnen zijn dat de stukken wel gratis kunnen worden ingezien, maar dat voor opslaan of afdrukken moet worden betaald.

Ad. 4: Moet er een overgangsregeling worden voorzien?

Voor alle stukken die nu ook al openbaar zijn is er geen probleem; deze kunnen zonder bezwaar elektronisch openbaar worden gemaakt. Overigens heeft het BBIE de haalbaarheid van het alsnog digitaliseren van zijn papieren archief nog niet onderzocht. Voor reeds ingediende stukken (met name in opposities) die nu niet openbaar zijn en dat door eventuele verruiming van de regels in de toekomst wel worden, geldt uiteraard dat deze niet alsnog openbaar kunnen worden gemaakt; de indiener mocht er immers van uitgaan dat dit niet zou gebeuren.

De voorzitter rondt dit punt af. Op basis van de discussie zal een ontwerp-advies worden opgesteld, dat nog voor goedkeuring aan de Beneluxraad zal worden voorgelegd.

3. Stand van zaken opvolging eerdere adviezen

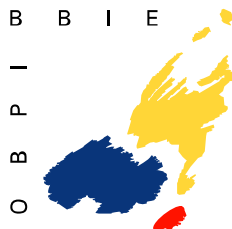
Het BBIE licht de stand van zaken toe.

Benelux-Gerechtshof (centralisering beroepszaken) (advies Beneluxraad december 2009)

Dit Protocol is in mei 2014 ondertekend door het Comité van Ministers. Het parlementaire traject in de drie landen loopt. Binnen het Benelux-Gerechtshof wordt gewerkt aan een procedurereglement. Dit moet nog in de Algemene Vergadering van het Hof worden besproken. Hopelijk is er hierover tegen de volgende vergadering van de Beneluxraad meer nieuws.

Oppositie en Cancellation (adviezen Beneluxraad juni 2010)

Het Comité van Ministers zal dit Protocol ondertekenen op 16 december 2014. Daarna kan het parlementaire traject in de drie landen in gang worden gezet. Zoals tijdens de vorige vergadering al werd signaleerd, zal het "TM-package" waarschijnlijk verplichten tot (verdere) uitbreiding van de



gronden voor oppositie en cancellation. Aangezien het om verplichte wijzigingen gaat, kunnen deze via de versnelde procedure van artikel 1.7 lid 1 BVIE worden ingevoerd.

Invoering Engels bij het BBIE (advies Beneluxraad mei 2011)

Er kunnen inmiddels ruim een jaar (sinds 1 oktober 2013) handelingen in het Engels worden verricht bij het BBIE. Het aantal depots in het Engels is momenteel min of meer stabiel (8% EN, 16% FR, rest NL). Overigens lijkt het aantal rechtstreekse depots van buiten de Benelux niet noemenswaardig te zijn gestegen; een groot deel van de Engelstalige depots wordt verricht door indieners (gemachtigden en zelfdoeners) uit de Benelux.

De voorzitter vraagt of er nog andere nationale bureaus bijgekomen zijn die depots in het Engels aanvaarden. Voor zover het BBIE bekend is dit niet het geval; wel zijn er enkele Scandinavische bureaus die dit meer en meer accepteren, maar uiteindelijk worden de inschrijvingen nog vertaald.

Openbaar i-DEPOT (advies Beneluxraad mei 2012)

Het positieve advies van de Beneluxraad is overgenomen door de COREMO. Er is dus een politiek akkoord voor invoering van een openbaar i-DEPOT. Dit staat op de projectenlijst van het BBIE, evenals de introductie van een gemachtigdenmodule voor het i-DEPOT. De vele projecten van het *Cooperation Fund* waaraan het BBIE deelneemt hebben momenteel echter prioriteit, dus de i-DEPOT projecten zijn voor de wat langere termijn (hopelijk 2015).

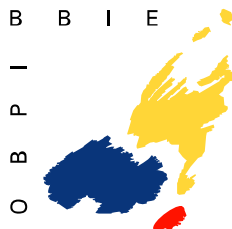
4. Diversen

TM package

De opmerkingen van de Beneluxraad hierover (april / juni 2013) zijn gebundeld met de opmerkingen van de BMM en het BBIE in een integraal document, dat met de drie landen is afgestemd. De onderhandelingen in Brussel leken begin dit jaar snel te verlopen, maar zijn toch over de parlamentsverkiezingen heen getild. Hopelijk wordt er nog voor het eind van het jaar in de Triloog een akkoord bereikt en kunnen de teksten onder het komende Letse voorzitterschap worden afgerond. De voornaamste discussiepunten zijn de transitgoederen en bepaalde financiële en institutionele aspecten.

Cooperation Fund

Zoals reeds opgemerkt werkt het BBIE aan verschillende projecten van het Cooperation Fund, met name een e-filing voor modellen, een volledig nieuwe e-filing voor merken (met TMclass en taxonomie



ingebouwd) en een volledig nieuwe backoffice. Dit moet uiterlijk in november 2015 klaar zijn omdat het Cooperation Fund dan eindigt. Het gaat om heel grote projecten waarin veel tijd wordt geïnvesteerd, zowel door IT als *business*. Het e-filingpakket voor merken in het Cooperation Fund kent geen specifieke B2B route: het is, zoals bij het OHIM, eenzelfde applicatie voor alle gebruikers. Hierover vindt overleg met gemachtigden plaats.

Convergence Programme

Binnen dit programma werken Europese bureaus in verschillende projecten samen aan een gemeenschappelijke praktijk op uiteenlopende gebieden (classificatie, beeldelementen bij beschrijvende merken, verwarringsgevaar bij zwakke merken, zwart-wit merken, afbeeldingen van modellen...). Het BBIE heeft hier actief aan deelgenomen en tot nu toe alle Gemeenschappelijke Mededelingen⁵ kunnen onderschrijven. Overigens hoeft voor de meeste zaken de praktijk van het BBIE niet te worden gewijzigd, omdat deze al conform de gemeenschappelijke praktijk was.

Zetelovereenkomst

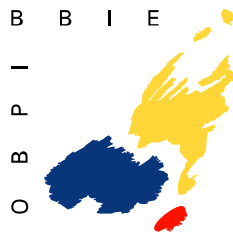
Het BBIE is een nieuwe Zetelovereenkomst overeengekomen met het gastland Nederland. Als gevolg hiervan kan een eigen intern fiscaal en sociaal stelsel worden ingevoerd. De afgelopen maanden is een interne werkgroep druk in de weer geweest om dit zowel juridisch als praktisch voor te bereiden. De gewijzigde Zetelovereenkomst biedt de nodige autonomie en stabiliteit voor de toekomst en het BBIE is daar vanzelfsprekend erg blij mee.

Cijfers

Helaas vallen alle cijfers van de primaire taken van het BBIE over 2014 tegen. Zelfs het i-DEPOT laat voor het eerst een lichte daling zien. De daling is het grootst onder Nederlandse gebruikers, hetgeen wellicht (mede) wordt veroorzaakt door de verminderde zichtbaarheid van het BBIE op websites van zijn kennispartners (met name de Kamer van Koophandel). Ook het percentage depots ingediend door gemachtigden is gedaald. Overigens zijn er ook minder gemeenschapsmerken ingediend door Nederlandse houders, dus er is geen sprake van een verschuiving maar van een daling over de hele linie die waarschijnlijk (nog steeds) door de economische crisis wordt veroorzaakt. Het exploitatieresultaat was negatief. Gelukkig beschikte het BBIE nog over voldoende reserves om dit te kunnen opvangen. Naar verwachting hoeven, mede dankzij de nieuwe Zetelovereenkomst, de taksen (die al 10 jaar ongewijzigd zijn) voorlopig niet te worden verhoogd.

Nieuwe punten

⁵ Zie www.boip.int – juridisch – nieuws – gemeenschappelijke mededeling / www.tmdn.org/network/converging-practices.



Zoals gebruikelijk wordt afgesloten met de oproep of er nog iemand punten heeft om aan de Beneluxraad voor te leggen. Helaas heeft de Beneluxraad nog niet de gelegenheid gevonden om het eerder door dhr. Quaedvlieg voorgestelde punt (over opdrachtgeversmodellenrecht) verder te onderzoeken. Mw. Puttemans oppert dat er wellicht iemand op een universiteit geënthousiasmeerd kan worden om hier een studie naar te doen.

5. Vaststelling van de datum van de volgende vergadering

Dit zal te zijner tijd per e-mail worden afgestemd. Waarschijnlijk wordt het in het najaar van 2015, als er (hopelijk) meer bekend is over de procedureregels van het Benelux-Gerechtshof.

* * * * *