

## Notulen

*Aanwezig* Geert Glas (voorzitter), Xandra Kiers-Bekking, Katia Manhaeve, Loek Penders (VNO-NCW), Antoon Quaedvlieg, Emmanuelle Ragot, Nathalie Raghenon (VBO-FEB), Michiel Verhamme (UNIZO), Reina Weening

*Locatie* SG Benelux  
Economische  
Unie, Brussel

*Datum* 19 oktober 2011

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

Monique Petit (België)

*Bijeenkomst* Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad)

### 1. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

### 2. Stand van zaken opvolging eerdere adviezen

Het BBIE licht de stand van zaken toe.

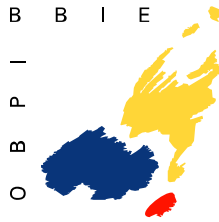
#### Benelux-Gerechtshof (centralisering beroepszaken)

Sinds de laatste bijeenkomst van de werkgroep "PLUS" in mei zijn op enkele voorbehouden na alle bezwaren bij de landen opgeheven. Daarmee zijn deze werkzaamheden dus bijna klaar en zal er binnenkort een definitief wijzigingsprotocol zijn. Dit kan na goedkeuring door het Comité van Ministers de verschillende nationale goedkeuringsroutes in worden gestuurd.

Overigens moet er nog worden begonnen met het vaststellen van een procedurereglement. Dit volgt in een latere fase (het betreft lagere regelgeving die dus makkelijker kan worden ingevoerd). Deze procedureregels zullen voor de praktijk uiteraard de belangrijkste zijn.

#### Oppositie en Cancellation

De PIC is hier inmiddels mee bezig. Naar verwachting zal er begin 2012 een tekst klaar zijn, inclusief een gewijzigd Uitvoeringsreglement. Zoals afgesproken zullen deze teksten dan nogmaals aan de Beneluxraad worden voorgelegd.



### Invoering Engels bij het BBIE

De Raad van Bestuur heeft het advies van de Beneluxraad volledig overgenomen, inclusief de vier aangeduide aandachtspunten. Daarnaast heeft de Raad het BBIE gevraagd aandacht te schenken aan die kwesties waarvoor de Beneluxraad zich niet bevoegd achtte op het gebied van uitvoerbaarheid en financiering van de toevoeging van Engels. Het BBIE heeft inmiddels een eerste bespreking gevoerd in de COREMO en zal in december een uitgewerkt voorstel voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Hier wordt nog opgemerkt dat de Raad van Bestuur zijn waardering voor de werkzaamheden en de adviezen van de Beneluxraad heeft uitgesproken.

### **3. Openbaar i-DEPOT: verdere bespreking**

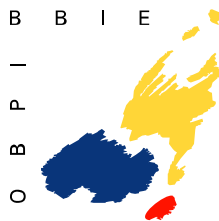
In de discussie in de vorige bijeenkomst van de Beneluxraad is gebleken dat er behoefte bestond aan een concretere voorstelling van de plannen van het BBIE. Het BBIE heeft een interne werkgroep gevraagd om een brainstorm sessie te houden om daarin de plannen nader te concretiseren. Aan de hand daarvan is er voor deze bijeenkomst een zeer basale demo beschikbaar die illustreert hoe de werking van het openbaar i-DEPOT er uit zou kunnen zien. Het beoogt duidelijk te maken wat het BBIE wil doen en hoe het BBIE dat wil doen.

Daarnaast heeft het BBIE een eerste uitwerking van een voor het openbaar i-DEPOT te hanteren Notice-and-Takedown procedure opgesteld. Uitgangspunt daarin is dat de verantwoordelijkheid voor (de inhoud van) een (openbaar) i-DEPOT altijd ligt bij de houder van het i-DEPOT. De rol van het BBIE zal zich beperken tot aanbieder van de dienst waarmee de houder zijn i-DEPOT openbaar kan maken. Het BBIE is niet in staat i-DEPOTs op hun inhoud te beoordelen.

In de benadering van het BBIE worden er veel keuzemogelijkheden gelaten aan de gebruiker. Wat, wanneer, wanneer niet of in welke vorm er openbaar gemaakt wordt is volledig ter keuze aan de gebruiker.

Reina Weening informeert naar de positie van het BBIE ten opzichte van de markt. Een dienst zoals nu gedemonstreerd wordt al aangeboden door een aantal marktpartijen. Wat is de visie van het BBIE hierop.

Het BBIE wijst erop dat het i-DEPOT aan het BVIE zal worden toegevoegd en daarmee tot een officiële taak zal worden. De meerwaarde van deze dienst door het BBIE is dat een dienst door een overheidsinstantie een veel grotere garantie biedt om zeer lang te kunnen blijven bestaan. Een particuliere aanbieder zou bijvoorbeeld failliet kunnen gaan. Daarnaast worden bepaalde risico's uitgesloten, bijvoorbeeld de overname van een marktpartij door een concurrent van de houder van het i-DEPOT. Het BBIE merkt tenslotte op dat de originele papieren dienst in 1998 werd ingesteld en is gebaseerd op de Franse Enveloppe Soleau, een overheidsdienst uit begin twintigste eeuw.



Loek Penders merkt op dat het i-DEPOT zeker een nuttige dienst is in zijn huidige vorm. Deze sluit met name aan bij de behoeften van potentiële uitvinders en vormt mogelijk een eerste stap op weg naar een octrooi. Door de bestaande geheimhouding is hierin voorzien. Door de mogelijkheid van openbaarmaking wordt er een dienst aangeboden die meer aansluit bij de behoeften van de auteursrechthebbers en is op dat gebied zeker nuttig. Probleem zou daarin kunnen zitten dat nu beide groepen met een en dezelfde dienst bediend gaan worden dat er verwarring gaat ontstaan. Zal het wel duidelijk zijn dat openbaarmaking niet altijd in het belang van de houder is? Antoon Quaedvlieg vult op dit punt aan dat de naam van de dienst, waarin het woord depot wordt gebruikt, wel misleidend zou kunnen werken. Deze term suggereert het ontstaan van een recht, maar daarvan hoeft natuurlijk geen sprake te zijn bij een i-DEPOT. Er ontstaat dan mogelijk een gevaarlijke cocktail.

Het BBIE merkt op dat de naam zal worden vastgelegd in het BVIE, dus daar iets aan doen is lastig. Het BBIE vindt het ook geen aantrekkelijke optie. Bovendien zou daardoor de bestaande naamsbekendheid van het i-DEPOT verloren gaan. Daarnaast merkt het BBIE op dat er zeker een grote noodzaak is voor een zeer gedegen voorlichting.

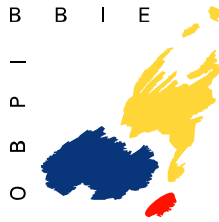
Emmanuelle Ragot vraagt of het mogelijk is dat een gebruiker de feitelijke publicatie later doet. Kan hij aangeven dat de publicatie moet plaatsvinden op een datum in de toekomst? Het BBIE zal deze suggestie zeker meenemen in de verdere ontwikkeling van de dienst.

Daarnaast vraagt zij of een gebruiker zijn geld terugkrijgt als hij besluit de openbaarmaking te beëindigen. Dit is niet het geval. Het BBIE merkt op dat de kosten voor een i-DEPOT laag zijn en de kosten voor openbaarmaking zullen dit ook zijn. Het gaat dus niet om een groot verlies, zo daar al sprake van is.

Antoon Quaedvlieg geeft aan dat het mogelijk is dat een gebruiker in een openbaarmaking bewust verkeerde informatie verstrekt, zowel over zichzelf als over de inhoud van zijn i-DEPOT. Wat doet het BBIE in zo'n geval?

Het BBIE geeft aan dat het gaat om een functionaliteit van het bestaande i-DEPOT. Voor een deel beschikt het BBIE dus over de juiste gegevens, namelijk de NAW gegevens zoals verstrekt bij het i-DEPOT. Echter, ook deze hoeven niet te kloppen. Dit is overigens precies zo bij merken en modellen. Het BBIE kan en mag niet vragen dat een deposant bewijst dat hij/zij is wie hij/zij zegt te zijn. Maar het is inderdaad juist dat moet worden vastgesteld dat een gebruiker alle vrijheid heeft om in de informatie die openbaar wordt gemaakt af te wijken van hetgeen dat in het i-DEPOT zit.

Loek Penders merkt op dat het mogelijk is dat een gebruiker in een i-DEPOT iets stopt dat eigenlijk een ander toekomt. Via een gelijktijdige openbaarmaking kan het dan zelfs zo zijn dat de derde niet meer in staat zal zijn later een octrooi te krijgen, omdat de nieuwheid geschaad is door de publicatie. Hierdoor ontstaat het risico dat het BBIE daarin betrokken wordt als dit door een i-DEPOT wordt gedaan.



Het BBIE merkt om te beginnen op dat dit nu ook mogelijk is. Deze persoon kan iets op het internet plaatsen, in een krant adverteren etc. Het BBIE meent dat de parallel ook opgaat voor de betrokkenheid van het BBIE indien dit wordt gedaan middels een i-DEPOT. Maar ook hier geldt dat voorlichting van groot belang is.

De voorzitter vat tussentijds samen en stelt vast dat er een verdragsbasis voor het i-DEPOT aankomt; dat er inderdaad sprake is van enige concurrentie met de markt door het BBIE maar dat deze nu ook al bestaat en dat er redenen zijn om deze dienst (ook) door de overheid te laten uitvoeren; de meeste opmerkingen zien op de vraag of het mogelijk is deze dienst dusdanig uit te voeren en de gebruikers te begeleiden dat het gevaar voor misleiding wordt geminimaliseerd; met betrekking tot de naam die het hiervoor genoemde risico nog kan versterken dat er wel extra aandacht moet zijn voor deze risico's.

Antoon Quaadvlieg merkt nog op dat het publiek maken van een werk met vermelding van een naam het vermoeden van makerschap doet ontstaan, ook ingevolge de Berner Conventie. Echter, zoals gesignaleerd hoeft de indiener van een i-DEPOT niet de maker van het werk dat erin zit te zijn. In dit verband moet het openbare deel dus wel dusdanig ingericht zijn dat de rechter wordt geholpen. Het BBIE wijst er in dit verband op dat in het BVIE het volgende zal worden opgenomen:

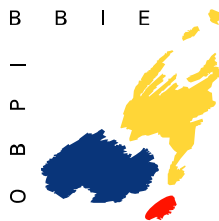
“Artikel 4.4bis i-DEPOT

1. Het Bureau kan onder de naam “i-DEPOT” bewijs verstrekken van het bestaan van stukken op de datum van hun ontvangst.
2. De stukken worden gedurende een bepaalde termijn door het Bureau bewaard. Dit gebeurt onder strikte geheimhouding, tenzij de indiener daarvan uitdrukkelijk afstand doet.
3. De modaliteiten van deze dienst worden bij uitvoeringsreglement bepaald.”

De wetgever beperkt de functie van het i-DEPOT dus tot die van bewijsmiddel voor het bestaan van stukken. Er is niets geregeld over makerschap.

De voorzitter merkt op dat moet worden vastgesteld dat de Beneluxraad het beter zou vinden indien er een andere naam voor de dienst zou komen, maar stelt ook vast dat niet te verwachten is dat dit tot enige verandering zal leiden in de naam. Samenvattend moet worden geconcludeerd dat de Beneluxraad meent dat het i-DEPOT een dienst is die zeker een meerwaarde biedt voor gebruikers en dat de mogelijkheid voor openbaarmaking dit ook biedt. Tegelijkertijd stelt de Beneluxraad vast dat er gezien het karakter van de dienst een aantal gevaren aan verbonden zijn waaraan zeer duidelijk aandacht moet worden besteed bij de voorlichting over deze dienst. Dit geldt des te sterker door de naam van de dienst, die dit gevaar alleen maar vergroot en dus navenant om aandacht vraagt in de voorlichting over de dienst.

In dit verband merkt Reina Weening nog op dat het misschien een goed idee zou zijn het i-DEPOT onder te brengen op een apart deel van de website van het BBIE. Het i-DEPOT dus voor de



buitenstaander los koppelen van de activiteiten van het BBIE waarbij rechten worden verleend. Dit maakt duidelijker dat het i-DEPOT een dienst van een andere orde is.

Met betrekking tot de voorliggende tekst voor de notice-and-take down procedure wordt opgemerkt dat de in artikel 3.7 voorziene termijn van 30 dagen nogal kort is en dat ook niet geheel duidelijk is wat er moet worden gedaan om de takedown voort te zetten. Emmanuelle Ragot geeft aan dat de beoordeling die het Bureau op basis van artikel 3.4 moet maken delicaat kan zijn en zou kunnen leiden tot afbreuk aan de legitieme rechten van een gebruiker (zijn auteursrecht in het bijzonder). Het BBIE zal deze opmerking meenemen bij de ontwikkeling van de NTD procedure. Het BBIE merkt ook op dat de voorliggende tekst een eerste concept is en dat deze zeker, en meer in detail, uitgebreid zal worden besproken bij de verdere ontwikkeling van het (openbaar) i-DEPOT.

#### **4. BenGH zaak A 2006/3, Electrolux / SOFAM; gevolgen voor de rechtspraak**

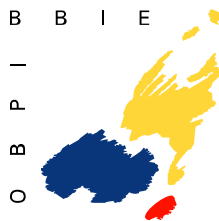
Naar aanleiding van een eerste discussie tijdens de vorige bijeenkomst van de Beneluxraad heeft het BBIE zorg gedragen voor de verspreiding van het arrest van het BenGH en de daarover door verschillende auteurs geschreven noten.

Antoon Quaedvlieg, die dit onderwerp als eerste ter sprake bracht in de Beneluxraad, geeft aan dat er sprake is van verschillende standpunten op verschillende niveaus en met verschillende opvattingen. Er spelen drie zaken. Ten eerste is het zo dat onder het Beneluxrecht de opdrachtgever de eigenaar is van het modelrecht. De Europese verordening, die ook ongeregistreerde modelrechten kent, gaat uit van een ander uitgangspunt, waarbij de ontwerper eigenaar is van het modelrecht. Ten tweede is het zo dat het modelrecht zich uitstrekt over het auteursrecht op het model. Dit regime zou pas gelden als er sprake is van een registratie van het model, maar daar wordt blijkens de verschillende noten verschillend over gedacht. Ten derde is het zo dat het BenGH aangeeft dat opdrachtgeversmodelrecht enkel van toepassing is op die modellen die bedoeld zijn om in de handel te worden gebracht.

Hierop wordt de vraag gesteld of de Beneluxraad over alle drie deze punten na zou moeten denken of dat de raad zich beperkt tot bijvoorbeeld de verhouding tot het Europese recht.

De voorzitter geeft aan dat het zijns inziens niet de bedoeling is de Benelux-rechter te bekritisieren, maar dat daarvan geen sprake is als de Beneluxraad een advies zou willen maken over de verhouding Benelux en Europees recht.

Het BBIE wijst erop dat de Beneluxraad de volledige vrijheid heeft om te adviseren over welk onderwerp inzake IE dan ook en daarover ook altijd aanbevelingen mag doen. Het is later aan de Directeur-Generaal en Raad van Bestuur om te bezien welk gevolg er aan een advies wordt gegeven.



Antoon Quaedvlieg geeft aan dat er kan worden gedacht aan een ontwikkeling in het Beneluxrecht waarin er een constructie wordt opgetuigd waarin de opdrachtnemer inderdaad eigenaar is, maar waarbij tevens voorzien is in een automatische licentie voor de opdrachtgever. Deze licentie zou een hele zware kunnen zijn, een die nauwelijks van eigendom verschilt.

Reina Weening merkt op dat dit erg lastig te regelen is aangezien het zakenrecht nationaal is. Maar als de Beneluxraad meent dat de wetgeving niet voldoet aan de Europese regels dan zal de raad moeten adviseren daar iets aan te doen.

De voorzitter stelt vast dat daarmee het onderwerp beperkt is en vraagt of het BBIE hierover wellicht een notitie zou kunnen voorbereiden. Deze zou betrekking kunnen hebben op de artikelen 3.8 en 3.29. Het BBIE zal dit doen maar vraagt daarbij de hulp van Antoon Quaedvlieg, die dit toezegt.

Loek Penders merkt op dat dit een initiatief is waar mogelijk consequenties voor gebruikers aan verbonden zijn en vraagt of mogelijke initiatieven dusdanig kunnen worden gepland dat er ruimte is voor consultatie van de verschillende achterbannen. Dit is volgens het BBIE geen probleem. Hier kan en zal rekening mee worden gehouden.

**5. Diversen:**  
**a. Uitwisseling actualiteiten (vast agendapunt)**

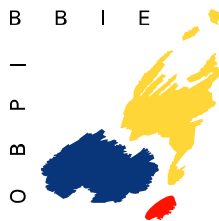
Benelux-Gerechtshof: BODYSTYLING + / A LA CARTE

Het Benelux-Gerechtshof heeft op 6 oktober 2011 twee arresten gewezen waarin belangrijke vragen over de procedurele aspecten van de toetsing op absolute gronden worden beantwoord. In de zaak A LA CARTE (A 2010/7/8) stelde het BenGH vast dat voor de territoriale bevoegdheid van de beroepsinstantie het adres op het moment van depot de doorslag geeft en een latere overdracht niet ter zake doet.

De voorzitter stelt de vraag of in een dergelijk geval het niet beter zou zijn indien de niet bevoegde rechter de zaak zou doorsturen naar de juiste rechter. In dit geval speelt echter het probleem dat dit nationaal zeer gebruikelijk is, maar dat in dit geval de zaak naar een buitenlandse rechter moet worden verwezen.

In de zaak BODYSTYLING + (A 2010/8/10) stelde het BenGH enerzijds vast dat de door het BBIE gevoerde praktijk van (summier) motiveren van voorlopige weigeringsbeslissingen juist is en anderzijds dat er altijd beroep mogelijk is tegen een weigering, ook wanneer deposant geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorlopige beslissing.

1 jaar CaribIE



Inmiddels is de Wet Merken BES een jaar in werking. Vooral de laatste weken was er een stormloop aan bevestigingsdepots en het lijkt erop dat het BBIE er het eerste jaar meer 5.000 heeft ontvangen. De samenwerking met Nederland verloopt zeer soepel.

Na studie door Nederland is er overigens besloten dat er geen specifieke modellenwetgeving voor de BES eilanden zal komen. Nederland kan aan zijn verdragsverplichtingen (TRIPS) voldoen middels de auteursrechtelijke bescherming.

#### ONEL zaak

In de ONEL zaak zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Naar verwachting zullen partijen hun zaak begin 2012 bepleiten in Luxemburg.

#### IT ontwikkelingen

Het BBIE heeft een nieuwe website in gebruik genomen. Deze is, in technisch opzicht, nu ondergebracht in het portal van het BBIE. Hiermee wordt een eerste stap gemaakt in een ontwikkeling naar een uitgebreidere elektronische dienstverlening door het BBIE aan gebruikers, MyBOIP.

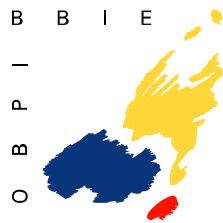
De Beneluxlanden hebben besloten te onderzoeken of het mogelijk is en voordelen voor de landen oplevert om gezamenlijk één IT platform voor de octrooien te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Het BBIE zou daarbij het platform voor dit systeem moeten zijn. Het is niet de bedoeling ook te komen tot een gezamenlijke wetgeving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een externe consultant die hiertoe een "roadmap" opstelt. De Raad van Bestuur zal op 31 oktober in een buitengewone vergadering een besluit nemen over de eventuele vervolgstappen.

In het kader van het Cooperation Fund (OHIM) zijn er vele initiatieven ontwikkeld waar het BBIE aan deelneemt. Helaas, zo stelt het BBIE vast, lijken de werkzaamheden op het gebied van de "software-package" nauwelijks te vorderen. In dit verband noemt het BBIE ook de werkzaamheden op het gebied van Convergence of Practices. In dit kader is er een eerste bijeenkomst geweest die met name betrekking had op de praktijk inzake "class-headings". Er zijn inmiddels meer initiatieven die het BBIE in overweging heeft.

Bij WIPO loopt een automatiseringsproject voor internationale aanvragen ("IRPI"). De Benelux is hierin een van de deelnemers. Dit project voorziet in een volledig elektronische afwikkeling van de internationale merkaanvragen, zowel tussen gebruikers en BBIE/WIPO als tussen BBIE en WIPO onderling. Gevolg hiervan zal wel zijn dat de mogelijkheid tot het indienen van internationale aanvragen op papier zal gaan verdwijnen.

#### Europese regelgeving

De Europese commissie had in een eerder stadium aangekondigd uiterlijk oktober tekstvoorstellen te zullen doen voor aanpassing van Verordening en Richtlijn naar aanleiding van het onderzoek van het



Max Planck Instituut. Inmiddels is vast komen te staan dat deze niet voor het voorjaar van 2012 naar buiten zullen worden gebracht.

**6. Vaststelling van de datum van de volgende vergadering**

Het BBIE zal per e mail een aantal data voorstellen in de periode eind maart, begin april.

\* \* \* \* \*