

Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken

Algemeen

Dit protocol tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) ("BVIE") bevat twee voor de praktijk belangrijke wijzigingen, die beide een verruiming betekenen van de mogelijkheden voor houders van oudere merken of andere belanghebbenden om zich tegen het depot van een merk te verzetten of de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten. Het gaat enerzijds (1) om een uitbreiding van de gronden die in de reeds bestaande oppositieprocedure kunnen worden ingeroepen en anderzijds (2) om de invoering van een geheel nieuwe procedure, waarbij voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ("Bureau") de nietigverklaring of vervallenverklaring kan worden gevorderd. Over beide wijzigingen is een positief advies uitgebracht door de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom ("Beneluxraad"), een adviesorgaan met een brede vertegenwoordiging van gebruikers in de Benelux¹. Voor de onder (1) bedoelde wijziging geldt bovendien dat deze voortvloeit uit de reeds bij inwerkingtreding (in 2004) van de oppositieprocedure beoogde evaluatie², waarbij onder meer gebruik is gemaakt van een enquête die voor alle belanghebbenden (zowel binnen als buiten de Benelux) openstond³.

1. Uitbreiding van de oppositiegonden

Uit de reeds genoemde evaluatie van de oppositieprocedure is gebleken dat gebruikers over het algemeen tevreden zijn met het functioneren van deze procedure. Er zijn slechts enkele verbeterpunten naar voren gekomen. De procedurele punten, zoals het taalgebruik bij opposities en de wijziging van de verlengingstermijn van de zgn. "cooling-off", zijn in het uitvoeringsreglement geregeld. Het enige verbeterpunt waarvoor een wijziging van het BVIE nodig is, is de uitbreiding van de oppositiegonden.

Bij invoering van de oppositieprocedure in de Benelux heeft de wetgever gekozen voor een eenvoudig systeem, met (vergeleken met het Gemeenschapsmerk en nationale systemen in veel andere EU landen) beperkte gronden: de houder van een oudere merkinschrijving kan zich momenteel uitsluitend verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk als dit identiek of overeenstemmend is en voor identieke of soortgelijke waren of diensten is gedepeoneerd. Reden hiervoor was met name dat het Bureau destijds nog geen enkele ervaring had met *inter partes* procedures en dat geoordeeld werd dat andere gronden, waarvoor de bewijslast over het algemeen zwaarder is, beter door de rechter konden worden beoordeeld. De oppositieprocedure is in de praktijk een succes gebleken; inmiddels worden jaarlijks ruim 1.000 nieuwe opposities ingediend (ongeveer 5% van de depots wordt geopponeerd). Het Bureau heeft dus de nodige ervaring opgedaan en uit de voornoemde evaluatie blijkt duidelijk dat gebruikers tevreden zijn met de werking van deze procedure. Uit de evaluatie blijkt verder dat gebruikers graag een verruiming van de aan te voeren gronden zouden zien.

De Regeringen stellen voor om aan deze wens tegemoet te komen, door de oppositieprocedure uit te breiden met de in artikel 2.3, sub c, BVIE bedoelde grond, die het

¹ Beide adviezen, d.d. 23 juni 2010, zijn te vinden op de website van het Bureau (www.boip.int) onder "Over BBIE" – "Over ons" – "Beneluxraad".

² 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.).

³ De resultaten van deze enquête en een samenvatting daarvan zijn te vinden op de website van het Bureau (www.boip.int) onder "Over BBIE" – "Over ons" – "Beneluxraad".

voor de houder van een ouder ingeschreven merk dat bekendheid geniet, mogelijk maakt om, onder omstandigheden, zich te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk, ook voor niet-soortgelijke waren of diensten. Dit is de grond waaraan blijkens de evaluatie duidelijk de meeste behoefte onder gebruikers bestaat. Overigens kan worden opgemerkt dat in de evaluatie ook enkele andere gronden voor verzet tegen een merkdepot zijn onderzocht, maar dat daarvoor minder interesse onder gebruikers bestaat. Het gaat hier bovendien in wezen om niet-merkenrechtelijke gronden zoals oudere handelsnamen, auteursrechten of (al dan niet contractuele) rechtsverhoudingen tussen partijen. De Regeringen achten het daarom meer aangewezen om deze gronden, die betrekking hebben op rechten die op nationaal niveau worden beheerd, door de nationale rechter te laten beoordelen; er wordt dus voorgesteld om de oppositieprocedure bij het Bureau beperkt te houden tot gevallen waarin een ouder merk tegen een jonger merk wordt ingeroepen.

2. Invoering van een procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau

Waar de oppositieprocedure houders van oudere merken de mogelijkheid biedt om zich binnen een korte termijn na het depot van een jonger merk tegen de inschrijving daarvan te verzetten, gaat het bij de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring om reeds ingeschreven merken. Er zij aan herinnerd dat nietigverklaring *ex tunc* (met terugwerkende kracht) werkt en vervallenverklaring *ex nunc* (zonder terugwerkende kracht).

Een dergelijke procedure bestaat reeds voor Gemeenschapsmerken en in de meeste nationale merkenstelsels in Europa. Een van de aanbevelingen in een studie die in opdracht van de Europese Commissie door het Duitse Max Planck instituut is uitgevoerd⁴, is om meer te harmoniseren in (het bestaan van) dit soort procedures, zodat de gebruiker die de doorhaling van een merkinschrijving wenst te verkrijgen zoveel mogelijk overal dezelfde middelen tot zijn beschikking heeft. Uit de consultatie van belanghebbende kringen is gebleken dat gebruikers positief staan tegenover de invoering van een procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau.

De Regeringen stellen dan ook voor om deze procedure in te voeren.

Er moet overigens worden benadrukt dat de nieuwe procedure bij het Bureau niet in de plaats treedt van de bestaande mogelijkheden om – meestal gebeurt dit in reconventie in geschillen over inbreukmakend gebruik – de nietigheid of het verval van een merkinschrijving bij de bevoegde rechter in te roepen, maar daarnaast komt te staan. Naar verwachting zal de relatief eenvoudige administratieve procedure bij het Bureau vooral een meerwaarde bieden in gevallen waarin (nog) geen conflict over het gebruik van een merk bestaat, maar een derde er niettemin belang bij heeft om een bepaalde inschrijving uit het register verwijderd te krijgen, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat deze hem niet later kan worden tegengeworpen. Verder moet worden benadrukt dat de beslissing van het Bureau uiteraard aan rechterlijke toetsing onderworpen is; zoals voor alle beslissingen van het Bureau geldt, is hiervoor het Benelux-Gerechtshof aangewezen als beroepsinstantie.

Het praktische verloop van de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring zal in het uitvoeringsreglement worden uitgewerkt en in grote mate geïnspireerd worden op de reeds bestaande oppositieprocedure, zodat deze in elk geval in procedureel opzicht voor de gebruiker vertrouwd zal zijn. Ook de gronden die kunnen worden aangevoerd zijn voor de gebruiker niet nieuw; deze konden immers al voor de rechter worden aangevoerd. Voor het Bureau zijn ze dat evenmin. Het gaat immers in wezen om gronden waaraan het Bureau al in bestaande procedures (toetsing op absolute gronden en oppositie) toetst.

⁴ *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, punt 2.42 e.v. (pag. 231) (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm).*

Artikelsgewijs

Artikel I

A. Artikel 2.14

De wijziging in lid 1, sub a, betreft de reeds in het algemeen deel van deze toelichting genoemde uitbreiding van de oppositiegonden. Het schrappen van de verwijzing naar sub a en b, heeft tot gevolg dat een oppositie voortaan kan worden gebaseerd op alle in artikel 2.3 genoemde gronden, dus ook de onder c van dat artikel genoemde grond.

B. Artikel 2.16

De bepalingen over opschorting van de procedure (lid 2) zijn scherper gedefinieerd en gegroepeerd in omstandigheden die de geldigheid van het ingeroepen oudere merk betreffen (sub a) en omstandigheden die het betwiste merk betreffen (sub b). Toelichting verdient dat onder de sub a (iii) genoemde grond zowel een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij de rechter als bij het Bureau (of wanneer het oudere merk een Gemeenschapsmerk is bij het Europese merkenbureau, het BHIM) valt. Onder sub b (ii), wordt echter alléén de *gerechtelijke* vordering als grond voor opschorting genoemd. Gevolg hiervan is dat, wanneer tegen hetzelfde merk zowel een oppositie als een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau aanhangig is (hetgeen het geval kan zijn bij de in artikel 2.8, lid 2, bedoelde versnelde inschrijving), de oppositie niet wordt opgeschort en dus voorrang heeft. In het nieuwe artikel 2.30ter, lid 2, sub b (ii), wordt geregeld dat het in zo'n geval de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring is die wordt opgeschort. Tenslotte wordt (sub d) een nieuwe, algemeen geformuleerde, opschortingsgrond opgenomen. Deze bepaling maakt het mogelijk dat de procedure wordt opgeschort in (uitzonderlijke) gevallen die niet onder de sub a tot en met c genoemde gronden gerangschikt kunnen worden, maar waarin de omstandigheden wel zodanig zijn dat opschorting – in het algemeen belang van een goede procesorde – aangewezen is. In de praktijk is hieraan in een aantal gevallen behoefte gebleken, bijvoorbeeld wanneer gerechtelijke procedures tussen partijen aanhangig zijn met betrekking tot een coëxistentieovereenkomst of over het houderschap van de rechten op een bepaalde inschrijving. Een dergelijke "open grond" bestaat ook in het systeem voor Gemeenschapsmerken⁵ en heeft in de praktijk zijn nut en meerwaarde voor gebruikers bewezen.

C en D. Artikelen 2.27 en 2.28

De kopjes bij deze artikelen worden gewijzigd, teneinde het onderscheid tussen de in deze artikelen bedoelde procedure bij de rechter en de nieuwe procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau te verduidelijken.

E. Hoofdstuk 6bis

Dit nieuwe hoofdstuk regelt de reeds in het algemeen deel van deze toelichting genoemde procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau:

Artikel 2.30bis

Het nieuwe artikel 2.30bis bepaalt (lid 1) de gronden waarop de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring kan worden gebaseerd. Enerzijds gaat het om (sub a) zgn. absolute nietigheidsgronden en vervalgronden, die door iedere belanghebbende kunnen worden ingeroepen. Bij de beoordeling van de absolute gronden kan het Bureau, net als de rechter (artikel 2.28, lid 2), oordelen dat het merk door gebruik (zgn. inburgering) onderscheidend vermogen heeft verkregen. Bij de beoordeling van het verval omdat geen normaal gebruik van het merk is gemaakt, dient het Bureau, net als de rechter (artikel 2.27), rekening te houden met de mogelijkheid van herstel (zgn. heilung) van het recht. Anderzijds gaat het om (sub b) zgn. relatieve nietigheidsgronden, die

⁵ Regel 20(7) van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 303, 15.12.1995, p.1).

uitsluitend kunnen worden ingeroepen door de deposant of houder – of de licentiehouders (lid 2) – van een ouder merk. Deze relatieve nietigheidsgronden zijn dezelfde als in de oppositieprocedure (artikel 2.14). Aangezien de vordering kan zijn gericht tegen een reeds langere tijd ingeschreven merk, zijn hier enkele bepalingen van toepassing die met zich meebrengen dat eventueel conflicterende rechten in voorkomend geval toch naast elkaar moeten kunnen blijven bestaan (artikelen 2.27, lid 4, en 2.29 voor een ingeschreven ouder merk en artikel 2.28, lid 3, sub b, in geval van een ouder algemeen bekend merk). Zoals reeds in het algemeen deel van deze toelichting vermeld, zijn de gronden voor nietigverklaring en vervallenverklaring op zich niet nieuw, zodat ze hier geen verdere toelichting behoeven.

Artikel 2.30ter

Het nieuwe artikel 2.30ter regelt het verloop van de procedure, dat zoals reeds opgemerkt in het algemeen deel van deze toelichting in hoge mate is geïnspireerd op de oppositieprocedure (artikel 2.16).

Lid 1 bepaalt dat het beginsel van hoor en wederhoor moet worden gerespecteerd en dat het Bureau binnen een redelijke termijn een beslissing zal nemen. Het verdere verloop van de procedure wordt uitgewerkt in het uitvoeringsreglement.

In lid 2 worden de gronden voor opschorting van de procedure vastgelegd. Benadrukt moet worden dat de onder b (iii) genoemde grond tot gevolg heeft dat een gerechtelijke procedure voorrang heeft ten opzichte van een procedure bij het Bureau. Voor wat betreft de onder b (ii) genoemde grond kan worden verwezen naar de toelichting bij artikel 2.16; een procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt opgeschort indien het betwiste merk een versnelde inschrijving overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 betreft waartegen een weigering op absolute gronden of een oppositie aanhangig is. Voor wat betreft de onder d genoemde algemeen geformuleerde opschortingsgrond, kan worden verwezen naar de toelichting bij het overeenkomstige artikel 2.16, lid 2, sub d.

Lid 3 bevat de gronden voor afsluiting van de procedure. Deze zijn hetzelfde als bij de oppositieprocedure (artikel 2.16, lid 3). In geval van afsluiting wordt een (bij uitvoeringsreglement te bepalen) deel van de betaalde rechten gerestitueerd.

In lid 4 wordt bepaald dat het Bureau, nadat het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is beëindigd, zo spoedig mogelijk een beslissing neemt. Deze beslissing wordt pas definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Net als bij de oppositieprocedure is een beroep tegen een beslissing tot nietigverklaring of vervallenverklaring een zaak tussen partijen en is er op geen enkele wijze sprake van betrokkenheid van het Bureau.

In lid 5 wordt de basis gegeven voor nadere regels inzake de veroordeling in de kosten van de verliezende partij. Deze regels worden bij uitvoeringsreglement gesteld. De bedragen van de veroordeling worden op forfaitaire basis vastgesteld. Hiermee wordt vermeden dat aan het eigenlijke geschil nog een geschil over de kosten gekoppeld wordt. De regeling moet ook van aard zijn vexatoire vorderingen tegen te gaan.

Artikel 2.30quater

Het nieuwe artikel 2.30quater maakt de regeling voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring tegen Benelux merken overeenkomstig toepasbaar op internationale depots waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied.

F. Artikel 4.5

De wijziging in lid 1 houdt verband met de invoering van de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau, waardoor niet langer geldt dat alleen de rechter bevoegd is om uitspraak te doen in gedingen, die op het BVIE zijn gegrond.

Artikelen II en III

Deze artikelen behoeven geen verdere toelichting.

Artikel IV

Deze overgangsbepaling is nodig in verband met de uitbreiding van de oppositiegonden (het gewijzigde artikel 2.14). Hiermee wordt voorkomen dat er in reeds lopende opposities misverstanden kunnen ontstaan over de vraag of de grondslag daarvan kan worden verruimd.