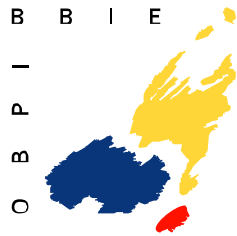


Datum
24 maart 2009

Pagina
1/35

Integraal Document

Subdocument 3



Datum
24 maart 2009

Pagina
2/35

Colofon

Datum

24 maart 2009

Versie

1

Status

Onderwerp

NIETIGHEIDSPROCEDURE

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. In het begin van de jaren tachtig heeft de Beneluxvereniging van merken- en modellengemachtigden (BMM) – thans Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht geheten – verschillende voorstellen gedaan die gericht waren op de invoering binnen het Bureau van een inhoudelijke toetsing van depots en een oppositieprocedure. Door de grote meningsverschillen die de oppositieprocedure onder belanghebbende kringen teweegbracht werd het project eerst gericht op de weigering op absolute gronden ⁽¹⁾. Pas een tiental jaren later kon overeenstemming worden bereikt over de oppositieprocedure ⁽²⁾, die uiteindelijk in 2004 van kracht werd.

0.02. Deze twee fundamentele wijzigingen in het merkenrecht in de Benelux hebben het BBIE een beoordelingsbevoegdheid in de fase voorafgaand aan de inschrijving van een merk toegekend. Nu het Bureau de mogelijkheid heeft merken op absolute gronden te weigeren en oppositiegeschillen te beslechten (relatieve gronden), is het in feite de bewaker geworden van de betrouwbaarheid van het register en van de rechtszekerheid voor deposanten en derden.

Zodra het merk ingeschreven is, valt het echter op dat het BBIE elke bevoegdheid mist ⁽³⁾: alleen rechtbanken kunnen nog ondeugdelijke of onrechtmatige merken ongeldig verklaren.

0.03. Dit document stelt de problematiek van een controle *a posteriori* op de rechtmatigheid of geldigheid van geregistreerde merken aan de orde, door middel van de invoering van een administratieve nietigheidsprocedure. Verschillende argumenten kunnen ten behoeve van de invoering van een nietigheidsprocedure binnen het Bureau worden aangevoerd, maar de meningen kunnen hierover verdeeld zijn; in eerste instantie zullen we dus de stand van zaken over dit onderwerp weergeven. Vervolgens zullen we onze denkoefening aanvullen met een onderzoek van de oplossingen die in andere aanverwante rechtsorden zijn gekozen (inclusief het BHIM). De discussie over de mogelijke modaliteiten van een nietigheidsprocedure krijgt ook onze aandacht: nietigheidsgronden, procedurele aspecten, kosten enz. Ten slotte gaan we in op de specifieke problematiek van nietigverklaring van tekeningen of modellen.

¹ Protocol 2 december 1992 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

² Protocol 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

³ In algemene zin wordt gememoreerd dat er een belangrijke uitzondering bestaat op de stelling dat het Bureau geen beoordelingsbevoegdheid *a posteriori* bezit: bij versnelde inschrijvingen ingevolge artikel. 2.8, 2, BVIE en regel 1.7 UR behoudt het Bureau zich het recht voor een merk na inschrijving door te halen.

0.04. We wijzen erop dat we doelbewust het vraagstuk van de (met name vermogensrechtelijke) gevolgen van een nietigverklaring in een afzonderlijke paragraaf behandelen. De invoering van een nietigheidsprocedure stelt onvermijdelijk de vraag aan de orde welke rechtsgevolgen aan een dergelijke beslissing verbonden worden, een vraag die in communautair verband beantwoord wordt door artikel 54 van de Verordening 40/94. We zijn van mening dat die vraag afzonderlijk aan bod moet komen, omwille van het feit dat de (vermogensrechtelijke) gevolgen van een nietigverklaring van rechten niet alleen naar aanleiding van een administratieve procedure optreden, maar ook naar aanleiding van een gerechtelijke procedure.

Voorafgaande opmerkingen

0.05. Voor zover nodig willen we eerst onderstrepen dat een gerechtelijke nietigheidsprocedure reeds in het BVIE is opgenomen, onder artikel 2.26 t/m 2.30 voor merken en onder artikel 3.22 t/m 3.24 voor tekeningen of modellen. Bedoeling van deze exercitie is zeker niet deze gerechtelijke procedure af te schaffen en te vervangen door een administratieve procedure. Beide procedures lijken ons volstrekt naast elkaar te kunnen voortbestaan – zoals ook in talrijke landen het geval is (zie *infra*, onderdeel II) -, voor zover ze uiteraard op uniforme wijze geregeld worden, zowel op het vlak van de nietigheidsgronden als op het vlak van de aan de beslissingen verbonden gevolgen.

0.06. De term « nietigverklaring » zoals in dit document gebruikt heeft een brede betekenis, waarbij alle situaties van ongewilde doorhaling van merken na inschrijving worden beoogd. Hierbij sluiten wij bewust de situatie van een afstand uit, d.w.z. de doorhaling van een merk als gevolg van een vrijwillige handeling van de houder.

Volgens het gemeenschapsrecht omvat de nietigverklaring van een merk (d.w.z. de ongewilde doorhaling ervan) verschillende realiteiten die op verschillende oorzaken berusten. Hieronder moeten we verstaan:

- de absolute nietigheid
- de relatieve nietigheid
- de vervallenverklaring

Onderstaande beschouwingen in onderdeel I behelzen die 3 situaties zonder onderscheid. Daarna zullen we in de aanhef van onderdeel II ingaan op de nuances tussen deze 3 soorten nietigverklaring.

I. Opportuïteitsonderzoek

A. Nut van een nietigheidsprocedure in het algemeen

1.01. Niemand betwist vandaag dat een van de belangrijkste doelstellingen voor een goed werkend en betrouwbaar juridisch systeem in het merkenrecht erin bestaat rechtszekerheid te bieden aan depositanten en derden. Al jarenlang heeft de Beneluxwetgever ervoor gekozen die rechtszekerheid te baseren op de betrouwbaarheid van het register: concreet is de gedachte dat geen andere merkrechten kunnen bestaan dan die waarvan het bestaan uit het door het Bureau gehouden register blijkt. Dit is als het ware de hoeksteen van het Benelux merkensysteem – te vergelijken overigens met de systemen in andere Europese landen.

1.02. Het logische gevolg hiervan, men begrijpt het meteen, is dat het systeem de toegezegde rechtszekerheid slechts biedt voor zover het merkenregister daadwerkelijk geen tekens bevat die ongeschikt zijn om als merk te dienen of die in enig opzicht ongeoorloofd zijn: dit is onder andere het geval met tekens die ieder onderscheidend vermogen missen, tekens die zijn gedeponeerd voor waren of diensten voor welke het gebruik van het merk evident tot misleiding van het publiek zou leiden of tekens die anderszins geen merk kunnen of mogen vormen.

1.03. Het zijn met name die overwegingen die ten grondslag lagen aan de gedachtevorming rond de invoering van een inhoudelijke toetsing van depots⁽⁴⁾. Men moet nu eenmaal vaststellen dat het register voor 1996 aangroeide met heel wat tekens die geen wettelijke bescherming verdienden; in sommige gevallen waren depositanten zelf kennelijk niet op de hoogte van de gebreken van hun depots. Hetzelfde gold voor derden die a priori vertrouwen hadden in de merken die in het register werden ingeschreven.

Zonder alles op te lossen heeft de toetsing op absolute weigeringsgronden die problemen deels verholpen. Bovendien was men hierdoor in staat de in de Benelux te hanteren criteria voor geldigheid en rechtmatigheid beter te omschrijven en te onderkennen. Al met al heeft deze regeling ongetwijfeld de kwaliteit van het register verhoogd en bijgevolg de rechtszekerheid. Maar dit gold alleen voor de toekomst ...⁽⁵⁾

⁴ Memorie van Toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken 2 december 1992.

⁵ De weigering op absolute gronden is bij het BBIE sinds 1 januari 1996 van kracht.

1.04. Een paar jaren later heeft men deels dezelfde logica en dezelfde argumenten teruggevonden, toen sprake was van de invoering van de oppositieprocedure. Een teken kan op zichzelf (d.w.z. ten opzichte van de absolute weigeringsgronden) geldig zijn maar inbreuk maken op de door een derde op grond van een eerdere inschrijving verkregen rechten. De oppositieprocedure maakt in een vroeg stadium een snelle en goedkope beslechting van geschillen mogelijk tussen conflicterende merken en dit in het belang van alle partijen:

- Enerzijds, de opposant is in zijn rechten versterkt doordat hij zich tegen de inschrijving van met zijn merk conflicterende merken kan verzetten;
- Anderzijds, de verweerder krijgt zo vroeg mogelijk duidelijkheid over de geldigheid van zijn merk, waardoor hij latere onnodige investeringen vermijdt.

Net als voor de weigering op absolute gronden biedt de oppositieprocedure de mogelijkheid de in de Benelux te hanteren criteria voor geldigheid van een merk nog verder te verfijnen en net als voor de weigering op absolute gronden draagt de oppositieprocedure bij aan een verhoogde kwaliteit van het register en aan een grotere rechtszekerheid voor gebruikers. Maar wederom gold dit alleen voor de toekomst ... ⁽⁶⁾

1.05. Geleidelijk aan heeft het BBIE dus een steeds betrouwbaarder register « uitgebouwd ». Maar hiermee is uiteraard nog niet alles opgelost... De toetsing op absolute gronden en de eventuele oppositieprocedure vinden bij het depot plaats, of beter gezegd tussen het depot en de inschrijving ⁽⁷⁾. Maar wat gebeurt er met alle reeds geregistreerde tekens die geen bescherming waardig zijn, die dus (per definitie) niet meer geweigerd kunnen worden en waarvoor de oppositietermijn verstreken is? Wat gebeurt er met alle ondeugdelijke of onrechtmatige merken die het register voor 1996 bevatte, waarvan een deel althans moet zijn vernieuwd ⁽⁸⁾? En wat gebeurt er met alle merken die op zichzelf (ten opzichte van absolute gronden) geldig zijn maar waartegen betrokkenen verzuimd hebben een oppositieprocedure binnen de gestelde termijnen in te stellen?

Vandaag de dag vinden deze vragen alleen een antwoord binnen de rechtszalen. Het openen van de discussie over een administratieve procedure tot nietigverklaring van merken, biedt de kans om voor morgen andere oplossingen te overwegen, die zeker sneller en goedkoper zijn.

⁶ De oppositieprocedure is bij het BBIE vanaf 1 januari 2004 in werking getreden, geleidelijk aan voor alle klassen.

⁷ Wederom met uitzondering van de situatie van versnelde inschrijvingen.

⁸ Het spreekt voor zich dat bij de « loutere » vernieuwing van een merk geen inhoudelijke toetsing door het Bureau wordt verricht en er ook geen nieuw oppositietermijn begint te lopen. Hier gaat weer de nodige rechtszekerheid voor gebruikers voorop ...

1.06. Het lijkt ons dat men de invoering van een nietigheidsprocedure kan beschouwen als het derde (en laatste) luik van een bouwplan voor een betrouwbaar en zeker register. Terwijl de twee eerste luiken controles *a priori* de geldigheid en rechtmatigheid van merken betreffen, is de nietigverklaring een controle *a posteriori*, aangezien de registratie van het merk per definitie al heeft plaatsgevonden.

Hierboven hebben wij al een aantal situaties aan het licht gebracht waarmee het belang van een dergelijke controle *a posteriori* op evidente wijze wordt aangetoond. Deze situaties kunnen eigenlijk rond twee overwegingen samengebracht worden:

- Enerzijds, de invoering van een toetsing op absolute gronden en een oppositieprocedure hebben alleen uitwerking voor de toekomst en laten de ondeugdelijke of onrechtmatige tekens onverlet die al in het register aanwezig waren voor de inwerkingtreding van deze hervormingen;
- Anderzijds, de « filter » of controle die de oppositie vormt is verre van volmaakt, omdat het nog al eens gebeurt dat om verschillende redenen van praktische aard merkhouders niet de kans krijgen hun rechten binnen de gestelde termijn tegen nieuw gedeponeerde merken in te roepen.

Wellicht zouden beide overwegingen alleen al volstaan om de invoering van een nietigheidsprocedure te rechtvaardigen en te verantwoorden. Er zijn echter nog andere bijkomende overwegingen.

1.07. Enerzijds, de controles *a priori* op de geldigheid van een merk zijn in de tijd beperkt: 4 tot 6 maanden voor absolute gronden, 2 maanden voor de oppositie. Deze beperking in de tijd is onvermijdelijk, nu het controles betreft die aan de inschrijving voorafgaan en deze dus opschorten. Ter vergelijking kan een nietigheidsprocedure een doorslaggevend voordeel bieden: nu het om een controle *a posteriori* gaat, kan deze op elk ogenblik optreden of althans tijdens een wezenlijk langere periode (⁹).

1.08. In samenhang met deze nagenoeg onbeperkte tijdsduur kan men juist van de invoering van een administratieve nietigheidsprocedure verwachten dat ze de afschrikwekkende (of preventieve) werking versterkt. Tegen de achtergrond van het « tijdelijke » risico op weigering of oppositie kunnen gebruikers gokken op het belang om desondanks een ongeoorloofd of ondeugdelijk depot te wagen. Echter, als ze weten dat hun inschrijving achteraf te allen tijde door het Bureau nietig kan worden verklaard, zullen ze zich bewust zijn van de bijna onbeperkte risico's die ze lopen en die ze de in hun merken gemaakte investeringen doen lopen.

⁹ Afhankelijk uiteraard van de vraag of de vordering tot nietigverklaring al dan niet aan een verjaringstermijn onderworpen is, zoals dit in sommige landen voor bepaalde nietigheidsgronden het geval is.

1.09. Een ander uitvloeisel van de nagenoeg onbeperkte tijdsduur in vergelijking met de weigering op absolute gronden is dat de nietigheidsprocedure een voordeel biedt, wat de bewijslast betreft; Immers, in de nietigheidsprocedure kunnen alle omstandigheden die zich lang na het depot hebben voorgedaan dan wel bekend zijn geworden in aanmerking worden genomen. In dit verband kan de hypothese van een op kwade trouw gebaseerde nietigverklaring een bijzonder belang hebben: in veel gevallen kunnen de bewijzen van feitelijke zaken waaruit kwade trouw blijkt soms pas heel lang na het betwiste depot verkregen of verzameld worden.

1.10. Ten slotte – en zonder op de discussie over de nietigheidsgronden volledig te willen vooruitlopen – kan de nietigheidsprocedure een oplossing bieden voor het probleem van de vervuiling van het register door niet-gebruikte merken. Als men namelijk de gedachte van een mogelijke nietigverklaring wegens niet-gebruik van een merk aanvaardt, dan geeft men ook de kans het register te zuiveren van een hoop tekens die ten onrechte beschermd worden, probleem dat niet echt langs andere wegen kan worden opgelost ⁽¹⁰⁾.

B. Het nut van een administratieve procedure in het bijzonder

2.01. Uit voorgaande beschouwingen kan men een beslissend argument afleiden over het belang van een administratieve procedure tot nietigverklaring van merken, in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure: indien het wettelijk systeem in de Benelux de positie van het Bureau als bewaker van de betrouwbaarheid van het register en van de rechtszekerheid voor gebruikers bevestigt, dan ligt het simpelweg voor de hand om niet alleen de controle *a priori* maar ook de controle *a posteriori* op de geldigheid en rechtmatigheid van op zijn grondgebied geregistreerde merken bij het Benelux Bureau te concentreren. Dit gaat uit van een streven naar samenhang.

Zoals wij hierna zullen merken, liggen immers de grondslagen waarop de nietigverklaring van een merk kan worden gevorderd in algemene zin heel dicht bij de grondslagen voor de weigering op absolute gronden en de grondslagen voor de oppositie (relatieve gronden). De door het Bureau opgedane ervaring bij de uitoefening van beide controles is dan ook volledig bruikbaar als het erom gaat een verzoek om nietigverklaring te beoordelen. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat men in de Benelux juristen zou kunnen vinden die, in kwantitatieve zin, evenveel ervaring hebben met de beoordeling van de geldigheid van merken als de juristen van het Bureau mettertijd hebben opgedaan.

¹⁰ Hierna komen we terug op het specifieke karakter van de procedure tot vervallenverklaring waarbij (anders dan bij absolute gronden en nietigheid) omstandigheden die het merk na registratie aantasten ook in aanmerking kunnen worden genomen.

2.02. In het verlengde hiervan moet onderstreept worden dat de mate van specialisatie van de rechtscolleges uit de rechterlijke macht juist een van de punten is die momenteel ter discussie ligt, en niet alleen in het kader van de intellectuele eigendom. Het grote plan tot herziening van de rechterlijke organisatie in Frankrijk bijvoorbeeld gaat niet alleen uit van een streven naar besparingen maar ook van de gedachte om (opnieuw) de behandeling van bepaalde geschillen binnen meer gespecialiseerde rechtscolleges (of kamers) te centraliseren.

In dat verband ontkomt men er niet aan aansluiting te zoeken bij de nu in onze landen gevoerde discussie over de mogelijke overdracht van bevoegdheden aan het Benelux-Gerechtshof ⁽¹¹⁾. Een van de overwegingen in de kern van deze discussie – als gevolg van de gebleken uiteenlopende rechtspraak tussen Brussel en Den Haag – ligt juist in de (variabele) mate van specialisatie van de kamers in de Hoven van Beroep. Dezelfde overweging moet hier ook opgaan om de invoering van een administratieve nietigheidsprocedure te bepleiten: niet alleen zullen de zaken door uiterst gespecialiseerde juristen behandeld worden, maar tevens is er, dankzij de eenheidsstructuur van het Bureau, een interessante kans om de richtlijnen van een samenhangende en consistente rechtspraak vast te leggen.

2.03. Dit laatste punt – de mogelijkheid om een geheel uniforme en consistente rechtspraak dankzij de centralisatie van de nietigheidsprocedure binnen het Bureau tot stand te brengen – is een van de hoofdargumenten in de discussies die over deze kwestie onder meer in internationale gremia gevoerd worden. Dit is bij voorbeeld in herinnering gebracht bij de laatste vergadering van het Standing Committee van de WIPO ⁽¹²⁾, in de analyse van de punten van overeenkomst in de oppositieprocedures inzake merken. De eenheid van de rechtspraak is een fundamenteel element waarop men niet genoeg de nadruk kan leggen: in het intellectuele eigendomsrecht vormt de rechtspraak namelijk een rechtsbron van het grootste belang. Eventuele inconsistenties hierin kunnen dus leiden tot een grote rechtsonzekerheid die zowel voor houders als voor bureaus en derden nadelig is.

¹¹ Zie hierover Subdocument 1.

¹² WIPO, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications: Twentieth Session, Genève, 1 - 5 december 2008, SCT/20/3.

2.04. In het bijzondere geval van de Benelux lijkt de overweging over de eenheid van rechtspraak des te relevanter met betrekking tot geschillen over nietigverklaring van merken. In tegenstelling tot beroepen inzake weigering of oppositie zijn de rechterlijke bevoegdheden inzake nietigverklaringen niet binnen drie rechtscolleges samengebracht voor het gehele Beneluxgrondgebied (Hoven van Beroep te Brussel, Den Haag en Luxemburg). Het zijn de rechtbanken van koophandel en de arrondissementsrechtbanken in het hele Beneluxgrondgebied ⁽¹³⁾ die, elk in hun rechtsgebied, van vorderingen tot nietigverklaring kennis kunnen nemen. Deze zeer « versnipperde » rechtsgang houdt dus *a fortiori* het risico in op uiteenlopende rechtspraak ⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾.

2.05. Bij de vergelijking tussen een gerechtelijke procedure en een administratieve procedure komen daarnaast nogal gebruikelijke overwegingen naar voren. Eerstgenoemde is veelal langer, al was het maar door de aan partijen toegekende termijnen om te concluderen en de enorme achterstand bij sommige nationale rechtbanken ⁽¹⁶⁾. Deze overweging wordt nog nijpender door de toename van het aantal merken die op het Beneluxgebied bescherming krijgen: deze toename, net als de verstrengeling van markten, leggen een extra druk op het aantal mogelijke conflicten.

2.06. Vaak is de gerechtelijke procedure ook duurder: de takse voor nietigverklaring die binnen het Bureau zou worden gevraagd is in geen geval te vergelijken met de kosten van een gerechtelijke procedure. Een gevolg hiervan is dat de administratieve procedure als billijker overkomt, in zoverre alle deposanten zich in een vergelijkbare situatie tegenover het Bureau bevinden, ongeacht hun omvang of hun middelen ⁽¹⁷⁾.

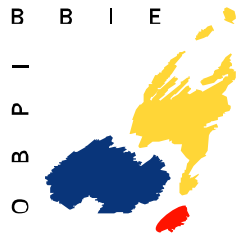
¹³ Met een belangrijke verandering in België. Vanaf 2007 zijn enkel de rechtbanken van Koophandel die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep bevoegd om kennis te nemen van vorderingen betreffende merken bedoeld in artikel 574 Ger. W., dus met name nietigheidsvorderingen (Wet van 19 april 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, artikel 21, § 1, lid 2).

¹⁴ Men moet zich realiseren dat er op het Beneluxgrondgebied maar liefst 37 verschillende rechtscolleges zijn die bevoegd zijn om Beneluxmerken nietig te verklaren: 19 arrondissementsrechtbanken en 5 Gerechtshoven in Nederland, 5 rechtbanken van koophandel en 5 Hoven van Beroep in België, 2 Tribunaux d'arrondissement en 1 Cour d'appel in Luxemburg.

¹⁵ Hierbij wordt aangetekend dat hier ook sprake is van een bekend en moeilijk te rechtvaardigen verschil tussen het Beneluxmerk en het Gemeenschapsmerk: de tegeneis tot nietigverklaring van dit laatste kan voor gespecialiseerde rechters gebracht worden, de « Rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk », die door de lidstaten aangewezen worden. In Beneluxverband zijn er slechts drie rechterlijke instanties in eerste aanleg (arrondissementsrechtbank te Den Haag, rechtbank van koophandel te Brussel en Tribunal d'arrondissement te Luxemburg) en drie in hoger beroep (de resp. Hoven van Beroep).

¹⁶ In Subdocument 1 over de overdracht van bevoegdheden aan het Benelux-Gerechtshof wordt gewezen op de lengte en de complexiteit van gerechtelijke procedures, vooral in België en Luxemburg. Voor het Hof van Beroep te Brussel is de gemiddelde duur van de procedures meer dan 32 maanden (op 22 zaken waarin het Bureau betrokken is en waarin sinds 2005 uitspraak is gedaan).

¹⁷ Die beschouwingen over kosten en zwaarte van de gerechtelijke procedures werden ook aangehaald in de besprekingen van het Standing Committee on the Law of Trade Marks in december 2008 (voormeld).



2.07. Uit een psychologisch oogpunt lijkt de administratieve procedure minder intimiderend voor gebruikers die vaak al gewend zijn aan de diensten van het Bureau. In het specifieke geval van de Benelux gaat deze vergelijking tenslotte gepaard met een noemenswaardige vereenvoudiging: de administratieve procedure kent niet de gecompliceerde randvoorwaarden van een Gerechtelijk Wetboek dat bovendien van land tot land verschilt.

2.08. Daarnaast is het helemaal niet ongebruikelijk dat de administratie (het Bureau) over de nodige bevoegdheid beschikt om een inschrijving door te halen. Zoals hierboven is onderstreept, heeft het BBIE deze mogelijkheid al bij versnelde inschrijving en niemand zou eraan denken om deze bevoegdheid aan rechterlijke instanties toe te kennen. Men moet dus zeker niet gaan denken dat de administratieve procedure tot nietigverklaring de administratie buitensporige rechten zou verlenen.

2.09. Naast de juridische, psychologische en praktische argumenten die we net hebben opgesomd ten gunste van een administratieve nietigheidsprocedure moeten we ook wijzen op een belangrijk argument gesteund op billijkheid. Op dit ogenblik kent het Benelux merkenrecht zo'n administratieve procedure niet, terwijl het BHIM die al sinds het begin heeft. Aangenomen moet worden dat deze vreemde situatie houders van een gemeenschapsmerk en houders van een Beneluxmerk in een aanzienlijk verschillende positie plaatst: terwijl een gebruiker voor het BHIM de nietigverklaring van een gemeenschapsmerk (met gelding in het Beneluxgebied) kan vorderen, kan hij diezelfde stap niet ondernemen tegen een Beneluxmerk voor het BBIE. Het is ons niet duidelijk hoe zulk een verschil in behandeling verantwoord kan worden.

Een illustratie van die gedachte vindt men terug in de bijzondere hypothese van reconventionele vorderingen. Vaak gebeurt het in het kader van een oppositieprocedure dat verweerder de ongeldigheid van opposants rechten aanvoert en dus, op tegeneis, de nietigverklaring van het oudere merk vordert. Gaat het om een gemeenschapsmerk, dan kan de vordering tot nietigverklaring bij het BHIM aanhangig worden gemaakt; gaat het echter om een Beneluxmerk, dan is verweerder verplicht voor de bevoegde rechtbank een vordering in te stellen. Hieruit volgt dat de positie van verweerder heel eigenaardig verschilt – en zonder objectieve rechtvaardiging – naargelang opposant zijn rechten ontleent aan een gemeenschapsmerk of aan een Beneluxmerk.

In de huidige stand van de markt van de intellectuele eigendom kan men niet dulden dat titels die op eenzelfde grondgebied een bescherming verlenen onder zo verschillende juridische regelingen vallen.

2.10. Ten slotte wordt aangetekend dat de reacties in de rechtsleer ten aanzien van administratieve procedures tot nietigverklaring van merken over het algemeen positief zijn. Als voorbeeld noemen we het lovende commentaar dat – paradoxaal – door de voorzitter van de bevoegde Duitse bondsrechtbank voor merken en octrooien is uitgebracht (*Bundespatentgericht*), die erop wijst dat de administratieve nietigheidsprocedure omwille van haar goede werking een inspiratiebron is geweest voor de gerechtelijke procedure ⁽¹⁸⁾... De ervaring uit de nietigheidsprocedure bij het BHIM lijkt eveneens zeer positief te zijn en vormt voor de rechtspraak een « boeiend » ⁽¹⁹⁾ onderdeel van het merkenrecht.

Ook in de Benelux is de gedachte van een administratieve procedure tot nietigverklaring al ter sprake gebracht. Al was het maar op basis van buitenlandse ervaringen, lijken de opvattingen van belanghebbende kringen over het algemeen positief. Dit blijkt bij voorbeeld uit de besprekingen binnen de « Commissie van Acht voor Merken, Tekeningen en Modellen » ⁽²⁰⁾.

2.11. In tegengestelde zin wekt de omvorming van de gerechtelijke procedure in een administratieve procedure soms de vrees voor een inflatie aan roekeloze en vexatoire procedures. Met dit aspect moet zeker rekening gehouden worden bij de vaststelling van het bedrag van de takse; vanuit dezelfde zorg is het wellicht wenselijk om het aantal (de hoedanigheid van) personen die gerechtigd zijn een vordering tot nietigverklaring in te stellen, te beperken. Ten slotte zou het Bureau de bevoegdheid moeten krijgen om zijn beslissing te voorzien van een kostenveroordeling om louter vexatoire vorderingen af te remmen. Ten aanzien van het risico van inflatie aan roekeloze en vexatoire procedures wijzen we er nog op dat de ervaring van het Bureau op het terrein van de oppositieprocedure geruststellende elementen verstrekt: sinds januari 2004 viel er geen complicatie van die aard te betreuren, terwijl dezelfde vrees in de discussie rond de invoering van de oppositieprocedure werd ingebracht.

2.12. Zoals destijds in het kader van de discussie over de oppositie zou men hier ook dit plan kunnen verwijten dat het leidt tot een te grote bemoeienis van de administratie in conflicten die vooral in het belang zijn van de betrokken partijen.

¹⁸ Antje Sedemund-Treiber, « *GruBwort der Präsidentin des Bundespatentgerichts* », *GRUR*, 10/1999, 784.

¹⁹ L. Marijnissen, « *Merkenrechtelijke proces praktijk van het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt, Procedures Inter Partes* », *BMM Bulletin*, 3/2008, p. 94 e.v.

²⁰ Verslag van de vergadering van 16 april 2007, Den Haag.

Op deze opmerking wordt met twee elementen geantwoord: enerzijds, indien de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op een absolute grond, moet men in beschouwing nemen dat de inzet verder gaat dan de belangen van enkel de betrokken partijen, omdat de *ratio legis* van deze absolute gronden in werkelijkheid gelegen is in de bescherming van het algemeen belang, of dit nu de bescherming van consumenten of de vrije concurrentie is. Anderzijds zal het Bureau, in principe, niet uit eigen initiatief handelen, maar uitsluitend op verzoek van een gebruiker ⁽²¹⁾. Deze inmenging van de administratie zal dus beperkt zijn tot gevallen waarin zijn interventie nadrukkelijk gevraagd wordt.

2.13. Ten slotte zou de gedachte van een administratieve nietigheidsprocedure op het bezwaar kunnen stuiten dat eenzelfde instantie tweemaal over dezelfde elementen (opnieuw) een oordeel zou moeten vellen. Het is het Bureau dat de geldigheid van het teken *a priori* op basis van absolute gronden en relatieve gronden (bij oppositie) heeft getoetst; datzelfde Bureau zou dan de geldigheid van het teken *a posteriori* opnieuw toetsen, in het kader van een nietigheidsprocedure. Nu het verzoek om nietigverklaring in de meeste gevallen op een reeds eerder onderzochte grond gebaseerd wordt ⁽²²⁾, zou men zich in dergelijke omstandigheden kunnen afvragen in welke mate sprake is van de nodige objectiviteit en onafhankelijkheid bij het vervullen van die taak.

Dat argument houdt echter bij nader onderzoek geen stand. Enerzijds bestaat die « heroverweging » reeds feitelijk binnen het BBIE: hoe kan je immers vermijden dat wanneer het Bureau een oppositie in behandeling neemt, het automatisch de kwestie van het onderscheidend vermogen van de conflicterende tekens opnieuw onderzoekt? Het is namelijk bekend dat overeenkomstig de Europese rechtspraak het verwarringsgevaar binnen het in aanmerking komend publiek onder meer in verhouding tot het onderscheidend vermogen van de merken beoordeeld wordt ⁽²³⁾; dit noopt tot een hernieuwde beoordeling van de geldigheid van het teken die bij het depot reeds plaatsvond.

²¹ Hoewel zulks nog besproken zou kunnen worden. Zoals hierna zal blijken, verlenen sommige landen zoals Duitsland of Denemarken een initiatiefrecht aan het Bureau om de nietigverklaring van een merk op bepaalde gronden teweeg te brengen.

²² Dit is niet automatisch het geval: er bestaat in de Europese richtlijn een nietigheidsgrond die niet in de absolute gronden is opgenomen welke het Bureau momenteel onderzoekt.

²³ CJCE, 29 september 1998, C-39/97, Canon; CJCE 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer.

Anderzijds moet men erkennen dat indien deze « heroverweging » een werkelijk bezwaar voor een onafhankelijke en objectieve beoordeling door het Bureau zou vormen, de nietigheidsbeslissingen van het BHIM al geruime tijd bekritiseerd zouden zijn geweest. Binnen het Europees Bureau – zoals binnen talrijke nationale diensten of het EOB – worden de nietigheidsbeslissingen net als weigeringsbeslissingen op absolute gronden en oppositiebeslissingen onder het gezag van de Directeur-generaal uitgesproken. Mocht er een gebrek aan onafhankelijkheid bestaan, dan zou dat onvermijdelijk moeten blijken uit de uitgesproken beslissingen, wat te denken zou geven over de praktijken van de bureaus en zeker discussie zou doen oplaaien. Hiervan is absoluut geen sprake. In werkelijkheid wordt aan de bureaus die met de taak worden belast de geldigheid van merken (*a priori* en *a posteriori*) te toetsen, alom een zodanige professionaliteit toegeschreven dat de nietigheidsprocedures nimmer in twijfel zijn getrokken.

2.14. Wij denken duidelijke lessen te kunnen trekken uit bovenstaande ontwikkelingen. Het nut van een nietigheidsprocedure binnen een rechtssysteem voor merken staat buiten twijfel en wordt door niemand betwist. Het belang van een administratieve procedure ten opzichte van een gerechtelijke procedure ligt ook voor de hand: de argumenten zijn talrijk en verschillend van aard (juridisch, praktisch, psychologisch of billijkheid) en de tegenargumenten zijn ons inziens niet zwaarwegend genoeg om aan de totaalindruk afbreuk te doen. In het volgende onderdeel zullen we zien dat de uit het buitenland aangehaalde voorbeelden dit positieve oordeel alleen maar versterken.

II. Situatie in aanverwante rechtsorden

Voorafgaande opmerking

3.01. Voordat we de mogelijke keuzes inzake de procedure tot nietigverklaring van merken en de door onze aangrenzende Europese landen gekozen opties onder de loep nemen moeten we eerst voorafgaand wijzen op het bestaan van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.

In deze richtlijn zijn gemeenschappelijke regels van materieel recht vastgelegd, dat wil zeggen over zaken die voornamelijk betrekking hebben op de geldigheidsvereisten van een merk (absolute gronden), de sanctie op niet-gebruik en de gronden voor verval en nietigheid van het recht. Zoals bekend zijn de lidstaten echter meester gebleven over de procedurele aspecten bij die verschillende zaken, alsmede over de gevolgen van vervallenverklaring en nietigverklaring van merken.

3.02. Onlangs is de Richtlijn vervangen door een nieuwe tekst, de Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008. Nu het om een zogenaamde « codificatie » gaat, is de inhoud van de bepalingen (en uiteraard hun *ratio legis*) ongewijzigd gebleven, alleen de opzet en de nummering zijn op onderdelen gewijzigd (²⁴).

Om de verwezenlijking van de door de aanpassing van de nationale wetgeving nagestreefde doelstellingen zeker te stellen leek het de Gemeenschapswetgever wenselijk dat « *de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle Lid-Staten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden* »⁽²⁵⁾. De Europese wetgever koos er dus voor de nietigheidsgronden limitatief op te sommen, waarbij bepaalde gronden ter vrije keuze aan de lidstaten bleven.

3.03. De Richtlijn maakt een onderscheid tussen nietigheidsgronden en gronden van verval. Het criterium is logischerwijze tijdsgebonden.

Het beginsel van een nietigheid bestaat hierin dat bij het depot of de inschrijving het bestaan van feitelijke dan wel juridische omstandigheden wordt vastgesteld waardoor de verlening van exclusieve rechten op het teken onmogelijk is. De gronden zijn eerder absoluut, indien bedoelde omstandigheden de bescherming verhinderen wegens het algemeen belang, welk belang concreet invulling krijgt door de consumentenbescherming of de vrijwaring van vrije mededinging; de gronden zijn eerder relatief, indien de omstandigheden die de bescherming verhinderen voortkomen uit reeds door derden gehouden rechten. Waar deze omstandigheden bij de inschrijving moeten bestaan, kan het bestaan ervan echter ook lang nadien vastgesteld worden. Om die reden heeft de beslissing tot nietigverklaring van een merk in beginsel altijd terugwerkende kracht, waarbij het merk geacht wordt nooit te hebben bestaan⁽²⁶⁾.

Het verval van rechten is wezenlijk anders van aard en berust in hoofdzaak op het optreden van nieuwe gebeurtenissen die – in tegenstelling tot de nietigheidsgronden – eventueel niet op het tijdstip van de inschrijving bestonden. Het is de wijze waarop de houder gebruik (dan wel geen gebruik) heeft gemaakt van zijn rechten na inschrijving die traditioneel aan verval ten grondslag ligt. Bijgevolg en logischerwijze heeft de beslissing tot vervallenverklaring van een merk onmiddellijk uitwerking, dat wil zeggen te rekenen vanaf het verzoek tot vervallenverklaring, zonder terugwerkende kracht⁽²⁷⁾.

3.04. Enerzijds bevatten drie bepalingen van de Richtlijn « verplichte » nietigheidsgronden, dat wil zeggen die dwingend in de nationale wetgeving moeten worden opgenomen:

1. Artikel 3, lid 1:

« *Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:*

- a) *tekens die geen merk kunnen vormen;*
- b) *merken die elk onderscheidend vermogen missen;*

²⁴ De spijtige vertaalfouten waarmee de Franse versie van deze codificatierichtlijn volstond (het overeenstemmend karakter van merken heette merkwaardig « analogue », of het soortgelijke karakter van waren of diensten heette merkwaardig « comparable ») zijn gelukkig hersteld. Zie Rectificatif à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée), *Journal Officiel*, 16 janvier 2009, L 11/86 – 11/87.

²⁵ Zevende considerans van Richtlijn 89/104.

²⁶ Zie hierna onderdeel V over de vermogensrechtelijke gevolgen van nietigheden.

²⁷ In sommige rechtsorden kan de beslissing eventueel bepalen, op verzoek van een partij, dat het verval van rechten op een aan de indiening van de vordering voorafgaande datum ingaat.

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

e) tekens die uitsluitend bestaan uit::

- de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of,
- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of,
- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;

g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bij voorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, hierna "Unieverdrag van Parijs" te noemen, geweigerd of nietig verklaard moeten worden ».

2. Artikel 4, lid 1:

« Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven ;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk. »

3. Artikel 4, lid 3:

« Voorts wordt niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder Gemeenschapsmerk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere Gemeenschapsmerk ingeschreven is, wanneer het oudere Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk »

Het gaat dus om een opsomming van 11 gronden die men als de minimale basis voor nietigheidsgronden kan beschouwen.

3.05. Daarnaast voorziet de Richtlijn in een aantal « facultatieve » nietigheidsgronden. Die gronden bevinden zich in de volgende bepalingen:

1. Artikel 3, lid 2:

« Elke Lid-Staat kan bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

- a) het gebruik van dat merk verboden kan worden op grond van andere dan merkenrechtelijke bepalingen in die Lid-Staat of in de Gemeenschap;*
- b) het merk een teken met grote symbolische waarde en met name een religieus symbool omvat;*
- c) het merk andere badges, emblemen en wapenschilden van openbaar belang omvat dan bedoeld in artikel 6 ter van het Unieverdrag van Parijs, tenzij de inschrijving daarvan overeenkomstig het recht van de Lid-Staat door de bevoegde autoriteiten is toegestaan;*
- d) de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeed. »*

2. Artikel 4, lid 4:

« Elke Lid-Staat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

- a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken Lid-Staat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;*
- b) rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;*
- c) het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de in de leden 2 en 4, onder b), vermelde rechten, met name van:

 - i) een recht op een naam,*
 - ii) een recht op een portret,*
 - iii) een auteursrecht,*
 - iv) een recht van industriële eigendom;**
- d) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder collectief merk waaraan een recht verbonden was dat ten hoogste drie jaar vóór het depot is vervallen;*
- e) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder garantie- of kwaliteitsmerk waaraan een recht verbonden was dat vervallen is binnen een termijn voorafgaande aan de aanvraag om inschrijving van het merk, waarvan de duur door de Lid-Staat wordt vastgesteld;*

- f) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk waaraan een recht was verbonden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, dat vervallen is ten gevolge van het niet vernieuwen binnen een termijn van ten hoogste twee jaar voorafgaande aan de aanvraag om inschrijving van het merk, tenzij de houder van het oudere merk in de inschrijving van het merk heeft toegestemd of het oudere merk niet is gebruikt;*
- g) het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvraag en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvraag door de aanvrager te kwader trouw is gedaan. »*

Deze 13 gronden zijn eenvoudigweg opties die voor nationale wetgevers openstaan: de lidstaten kunnen dus vrij beslissen welke gronden ze al dan niet aanvaarden als oorzaak tot nietigverklaring van een ingeschreven merk.

3.06. Ten slotte komt de vervallenverklaring van het merk in artikel 12 aan bod. De rechten van een merkhouder kunnen in de volgende gevallen vervallen worden verklaard:

1. Het merk is gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken Lid-Staat gebruikt, behoudens geldige redenen;
2. door toedoen of nalaten van de merkhouder is het merk tot de in de handel gebruikelijke benaming geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;
3. als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt kan het merk het publiek misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de waren of diensten.

3.07. Wij wijzen erop dat volgens de richtlijn:

- Naar keuze van de lidstaten nietigheidsgronden opgeheven kunnen worden door de toestemming van de houder van het oudere recht of oudere merk.
- Het gedogen van het gebruik van een later ingeschreven merk gedurende vijf opeenvolgende jaren het recht doet vervallen om de nietigverklaring te vorderen dan wel bezwaar te maken tegen het gebruik van het jongere merk (beginsel van rechtsverwerking wegens gedogen, *expressis verbis* opgenomen in artikel 9).
- Indien een grond voor weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten, de doorhaling slechts gedeeltelijk kan zijn.
- De lidstaten ook kunnen voorzien in overgangsbepalingen voor merken die voor de uiterste datum omzettingsdatum gedeponeerd zijn.

A. BHIM

4.01. De materie wordt geregeld in Titel VI van de Verordening 40/94 op het Gemeenschapsmerk en in Titel VII van de Uitvoeringsverordening 2868/95. De Europese wetgever heeft het principe van administratieve procedures tot vervallenverklaring en nietigverklaring van het gemeenschapsmerk op ondubbelzinnige wijze vastgelegd.

Het is dus de taak van het BHIM om die vorderingen te behandelen, welke volgens precieze vormvereisten en op basis van een beperkte aantal gronden moeten worden ingediend.

4.02. Artikel 50 omvat de 3 vervalgronden die in de harmonisatierichtlijn voorkomen, namelijk:

- geen gebruik gedurende een periode van tenminste 5 jaar
- het merk is een gebruikelijke benaming geworden
- het merk is misleidend geworden

De vordering tot vervallenverklaring kan door iedere persoon met rechtsbevoegdheid worden ingesteld. De vordering wordt heel logisch niet ontvankelijk verklaard als op die vordering al door een rechterlijke instantie van een Lid-Staat een beslissing is gegeven. De beslissing heeft onmiddellijk uitwerking: verval van rechten geldt dus vanaf de datum van indiening van de vordering, behoudens een eventueel eerdere datum die door het Bureau op verzoek van een der partijen wordt vastgesteld.

4.03. De absolute nietigheidsgronden staan vermeld in artikel 51. Het betreft de absolute weigeringsgronden (behoudens een na inschrijving verkregen onderscheidend vermogen), alsmede merken voor wijnen en spiritualiën die een geografische benaming bevatten, merken die bestaan uit een benaming van oorsprong of een geografische aanduiding en kwade trouw van de deposant.

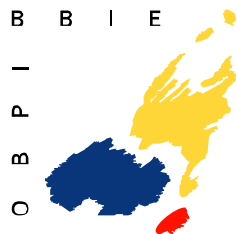
Artikel 52 somt de relatieve nietigheidsgronden op: ze bestaan uit de relatieve gronden (oppositie), de vordering door een tussenpersoon zonder toestemming van de houder, het bestaan van een eerder niet ingeschreven recht of een ander recht ontleend aan het recht op een naam of afbeelding, het auteursrecht en een recht van industriële eigendom.

4.04. Het invoeren van een van deze gronden verbiedt het invoeren van een andere grond naderhand. De vordering gebaseerd op een absolute nietigheidsgrond kan door iedere persoon met rechtsbevoegdheid worden ingesteld; de vordering gebaseerd op een relatieve nietigheidsgrond kan alleen worden ingesteld door een persoon die tot oppositie gerechtigd is. De procedure wordt in ieder geval niet ambtshalve door het Bureau ingeleid. Het Bureau tracht soms partijen tot een minnelijke schikking te bewegen. De nietigheidsbeslissing heeft terugwerkende kracht, maar heeft in beginsel geen invloed op inbreukbeslissingen en reeds uitgevoerde overeenkomsten.

4.05. Cijfermatig gezien ⁽²⁸⁾ heeft het BHIM sinds 1998 niet minder dan 3.315 nietigheidsvorderingen ontvangen. Het aantal ingediende vorderingen stijgt voortdurend en op min of meer lineaire wijze: van 114 vorderingen in 2000 is men gegaan naar 300 vorderingen in 2004 en 708 vorderingen in 2008.

De eerste nietigverklaringen / vervallenverklaringen dateren uit het jaar 2001, toen 3 merken nietig verklaard werden; in 2008 bevestigde het BHIM de nietigverklaring van 142 merken. In verhouding tot het aantal inschrijvingen in eenzelfde jaar komt dit neer op een percentage van nietigverklaring van 0,17% in 2008. In totaal waren eind 2008 1.599 gemeenschapsmerken doorgehaald (afstanden, vervallenverklaring en nietigheid inbegrepen), waarvan 420 (26%) gevallen van vervallenverklaringen of nietigverklaringen waren.

²⁸ Cijfergegevens website BHIM, 31 december 2008.



B. Verenigd Koninkrijk

5.01. De regeling voor de ongewilde doorhaling van merken bevindt zich in artikel 45 t/m 48 van de *Trade Marks Act*, en in de regels 31 t/m 35 van de *Trade Marks Rules*.

Het Engelse recht maakt ook een onderscheid tussen verval (*revocation*) en nietigheid (*invalidity*). Beide procedures bestaan als administratieve procedures die binnen het *Intellectual Property Office* worden gevoerd, maar ze bestaan naast de gerechtelijke procedures. Het inschakelen van de rechtbank is echter dwingend wanneer een procedure over het merk al gaande is.

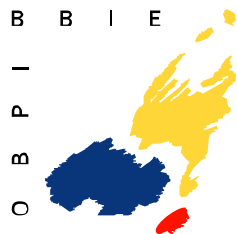
5.02. De gronden van verval stroken volledig met de Richtlijn (niet-gebruik, gebruikelijk geworden merk, misleidend geworden merk). De vordering tot vervallenverklaring kan door iedere derde worden ingesteld indien het betrokken merk voor 1 oktober 2007 gepubliceerd is; sindsdien zijn de voorwaarden aangescherpt tot enkel merk- of licentiehouders. Procedures verschillen enigszins naargelang de vordering op niet-gebruik danwel op een andere grond gebaseerd is. Iedere derde die belang heeft bij het behoud van het aangevallen merk (zoals een licentiehouder) kan tussenkomen om zijn rechten te doen gelden. Net als bij het BHIM heeft verval onmiddellijk uitwerking, tenzij een eerdere datum door een der partijen gevorderd wordt.

5.03. Artikel 47 TMA verwijst, voor de nietigheidsgronden, naar de bepalingen die absolute gronden (afdeling 3) resp. relatieve gronden (afdeling 5) behandelen. Net als voor vervallenverklaring staat het vorderingsrecht voor merken die voor 1 oktober 2007 zijn ingediend nog slechts open voor houders of licentiehouders, onder één voorbehoud: bij kwade trouw van deposant kan het Bureau ambtshalve optreden. De doorhaling van het merk kan eventueel slechts gedeeltelijk zijn indien de nietigheidsgrond alleen op bepaalde klassen waarvoor het merk gedeponneerd is, invloed heeft.

C. Duitsland

6.01. De materie is geregeld in paragraaf 48 t/m 55 en 161 t/m 163 *Markengesetz* waarbij het principe van een administratieve nietigheidsprocedure is vastgelegd, of het nu gaat om verval (*verfall*) dan wel om nietigheid (*nichtigkeit*). Echter, zelfs indien de administratieve en gerechtelijke procedure naast elkaar bestaan (naar keuze van eiser), wordt de rol van het Bureau sterk ingeperkt wanneer sprake is van betwisting tussen partijen.

6.02. De gronden van verval zijn die van de Richtlijn, met daarbij nog de handelingsonbekwaamheid van de houder (paragraaf 49). Voor het Bureau worden strenge termijnen vastgesteld voor de uitwisseling van argumenten tussen partijen. Indien verweerder het verval van zijn rechten betwist, moet eiser zijn vordering bij de rechtbank instellen.



6.03. De Duitse wet maakt ook een onderscheid tussen absolute nietigheidsgronden (bevoegdheid van houder, absolute weigeringsgronden behoudens na inschrijving verkregen onderscheidend vermogen, kwade trouw van deposant) en de relatieve nietigheidsgronden (eerder ingeschreven merk, eerder niet ingeschreven recht, bekend merk, registratie zonder toestemming van merkhouder, ander recht van intellectuele eigendom). Gewezen wordt op het feit dat in bepaalde gevallen vereist is dat de grond reeds bij de instelling van het verzoek tot nietigverklaring bestaat.

6.04. Net als voor verval moet de vordering voor een rechterlijke instantie gebracht worden indien de vordering door de houder wordt betwist (deze laatste heeft twee maanden de tijd om zijn verweermiddelen te doen gelden). Indien echter verweerder niet binnen de gestelde termijn gereageerd heeft, dan wordt het merk doorgehaald. Bij een vordering gebaseerd op eerdere rechten kan de vordering tot nietigverklaring alleen voor de rechtbank worden ingesteld.

Bepaalde gronden voor de vordering tot nietigverklaring (gebrek aan onderscheidend vermogen, beschrijvend karakter, gebruikelijk teken) moeten op straffe van verjaring binnen een termijn van 10 jaar na inschrijving worden aangevoerd. Onder strenge voorwaarden kan de nietigheid eventueel *ex officio* door het *Deutsches Patent- und Markenamt* worden uitgesproken.

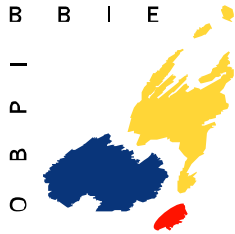
D. Denemarken

7.01. Denemarken kent ook een administratieve procedure tot nietigverklaring van merken, geregeld in artikel 25 en 28 t/m 34 van *Bekendtgørelse af varemaerkeloven LBK nr 782 (Consolidate Trade Marks Act de 2001)*.

Anders dan andere Europese landen maakt de Deense wet geen duidelijk onderscheid tussen de gevallen van verval en nietigheid: beide hypothesen worden in eenzelfde categorie ondergebracht, waarvan de gronden door elkaar lopen (*ophaeves*).

7.02. De nietigheidsgronden staan vermeld in artikel 28 (dat naar artikel 13, 14 en 15 van de wet verwijst). De bepalingen bevatten de klassieke absolute gronden (gebrek aan onderscheidend vermogen, misleidend merk, strijd met openbare orde en goede zeden, enz.), evenals de relatieve gronden (ouder identiek of soortgelijk merk, enz.) en gebruikelijke vervalgronden. Twee andere minder frequente gronden worden hieraan in artikel 31 en 32 toegevoegd: twijfels over het bestaan van de houder en evidente vergissing van de inschrijving.

7.03. Naar keuze van de aanvrager wordt de procedure ingesteld in rechte of voor het Bureau (*Patent- og Varemaerkestyrelsen*), maar verplicht in rechte bij een hangende procedure over de geldigheid van het merk. Voor het Bureau kan de procedure ingesteld worden door iedere persoon die een belang aan toont; ze kan ambtshalve door het Bureau worden gevoerd op basis van bepaalde gronden. Wanneer de vordering op niet-gebruik gebaseerd is, bestaat er – logischerwijze – geen verjaringstermijn. De doorhaling van het merk is in voorkomend geval slechts gedeeltelijk



E. Frankrijk

8.01. Frankrijk is een uitzondering in deze context. Het is een van de weinige Europese landen waar men geen administratieve nietigheidsprocedure kent.

8.02. In Frankrijk kan een merk alleen door een rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard. Dit principe vloeit voort uit de Napoleontische visie op het recht, namelijk dat de administratie zoveel mogelijk op afstand moet blijven van zaken die onder het eigendomsrecht vallen. Het merk – zoals het octrooi of het model – maakt deel uit van de eigendomsrechten; dat deze eigendom « intellectueel » is (en dus op een immaterieel bezit betrekking heeft) doet geen afbreuk aan de gedachte dat geschillen hierover door een instantie van de rechterlijke macht beslecht moeten worden.

Het andere aspect dat bij het INPI een probleem lijkt te stellen is de gedachte dat via een administratieve nietigheidsprocedure eenzelfde instantie zich een tweede keer zou moeten uitspreken over de geldigheid van een merk. Het enige middel om deze moeilijkheid op te vangen zou erin bestaan, volgens het INPI, dat de vorderingen tot nietigverklaringen aan een afzonderlijke kamer van het Bureau zouden onderworpen worden, die dus niet onder het gezag van de Directeur-generaal zou staan, waarbij men dan nauwer aansluit bij een echte administratiefrechtelijke instantie.

8.03. Momenteel is er in Frankrijk geen discussie over de invoering van een nietigheidsprocedure. In ieder geval lijkt het erop dat belanghebbende kringen geen concrete wensen in die richting hebben geuit.

F. Algemene opmerking

9.01. Uit een in 2006 door de OMPI gehouden enquête ⁽²⁹⁾ blijkt dat een zeer brede meerderheid van staten in de wereld een administratieve nietigheidsprocedure voor merken kennen. Van de 77 bureaus die aan de enquête deelnamen, hebben slechts 21 (d.i. 27%) aangegeven dat ze geen administratieve procedure hebben om een ingeschreven merk ongeldig te doen verklaren. Hieronder was dit het geval met de volgende Europese landen: Finland, Frankrijk, Italië, Malta, Roemenië, Slovenië en Zweden.

9.02. Waar een administratieve procedure bestaat kan de vordering over het algemeen worden ingesteld door iedere persoon die er een gerechtvaardigd belang bij heeft. De op initiatief van het Bureau gevoerde procedures lijken relatief weinig verspreid te zijn: in slechts 13 gevallen op de 77 antwoorden verklaarde het bureau dat het bevoegd is om ambtshalve (*ex officio*) een merk nietig te verklaren waarvan niet het vereiste gebruik is gemaakt. In de overgrote meerderheid van de gevallen staat tegen de beslissing tot nietigverklaring en vervallenverklaring hoger beroep open bij een rechterlijke instantie.

²⁹ WIPO, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, « Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6) », Genève, 24 januari 2006, p. 162 e.v.

III. Bespreking van de modaliteiten van de nietigheidsprocedure

A. Gronden voor nietigheidsvorderingen

10.01. Voorafgaand zij opgemerkt dat het volgens ons van groot belang is te onderstrepen dat de in 2004 gehanteerde logica voor de oppositieprocedure hier gevolgd kan worden: de invoering van de (administratieve) nietigheidsprocedure zal zeker vlotter verlopen indien het aantal nietigheidsgronden beperkt blijft. De ambitie van het Bureau is niet alle in de Richtlijn opgenomen gronden over te nemen dan wel – zoals in sommige Europese landen – er nog een aantal aan toe te voegen.

De lijst van gronden die nu in het BVIE in het kader van de gerechtelijke procedure tot nietigverklaring bestaat lijkt een wenselijke basis te zijn. Ze moet wel nader uitgewerkt worden.

10.02. Met betrekking tot de nietigheid heeft de door Richtlijn 89/104 gelaten ruimte de verdienste duidelijk te zijn. Er bestaat a priori geen keuze voor de uitwerking van een procedure tot nietigverklaring ten aanzien van de 11 eerste gronden, die als volgt kunnen worden samengevat:

1. Het teken kan geen merk vormen
2. Het teken mist ieder onderscheidend vermogen – behoudens door gebruik verkregen onderscheidend vermogen
3. Het teken is beschrijvend – behoudens door gebruik verkregen onderscheidend vermogen
4. Het teken is in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk geworden – behoudens door gebruik verkregen onderscheidend vermogen
5. Het teken bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of aan de waar een wezenlijke waarde geeft
6. Het teken is strijdig met de openbare orde en goede zeden
7. Het teken kan tot misleiding van het publiek leiden
8. Het teken is strijdig met artikel 6^{ter} van het Verdrag van Parijs
9. Het merk is identiek aan een ouder merk voor identieke waren of diensten
10. Het merk is identiek /soortgelijk aan een ouder merk, het duidt soortgelijke/identieke waren of diensten aan en kan verwarring stichten
11. Het merk is identiek/soortgelijk aan een ouder Gemeenschapsmerk dat in de Gemeenschap bekendheid geniet waaruit het nieuwe merk ongerechtvaardigd voordeel trekt of waaraan het afbreuk doet.

10.03. Die gronden voor ongeldigheid van het merk zijn de tegenhanger van die welke in het BVIE reeds zijn opgenomen, in artikel 2.28 over de gerechtelijke procedure tot nietigverklaring, waarin verwezen wordt naar artikel 2.1, 2.4 (absolute gronden) en 2.3 (relatieve gronden).

10.04. Daarnaast kunnen de facultatieve nietigheidsgronden als volgt worden samengevat:

1. Het gebruik van het merk kan op grond van een andere wetgeving dan het merkenrecht verboden worden
2. Het merk omvat een teken met grote symbolische waarde (met name religieus)
3. Het merk omvat andere badges, emblemen en wapenschilden van openbaar belang dan bedoeld in artikel 6 ter van het Unieverdrag van Parijs
4. De aanvraag om inschrijving is te kwader trouw verricht
5. Het merk is gelijk aan of stemt overeen met een ouder nationaal (Benelux) merk (voor waren zelfs verschillend) dat in de betrokken lidstaat bekendheid geniet, bekendheid waaruit het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel trekt of waaraan het afbreuk doet
6. Een ouder zelfs niet ingeschreven recht verleent de houder ervan het recht het gebruik van het jongere merk te verbieden
7. Er bestaat een ouder recht dat voortvloeit uit
 - a. een recht op een naam
 - b. een recht op een afbeelding
 - c. een auteursrecht
 - d. een recht van industriële eigendom
8. Het merk is identiek/soortgelijk aan een ouder collectief merk dat binnen een termijn van ten hoogste drie jaar is vervallen
9. Het merk is identiek/soortgelijk aan een ouder garantie- of kwaliteitsmerk dat voor het depot is vervallen
10. Het merk is identiek/soortgelijk en duidt soortgelijke/identieke waren of diensten aan als een ouder merk, dat is vervallen ten gevolge van het niet vernieuwen binnen een termijn van ten hoogste twee jaar voor het depot (uitzonderingen: toestemming of niet-gebruik)
11. Het merk kan aanleiding geven tot verwarring met een in het buitenland gebruikt merk, indien de aanvraag te kwader trouw is gedaan
12. Er bestaat een ouder conflicterend merk, tenzij het niet normaal is gebruikt in de betrokken lidstaat gedurende 5 jaar na de inschrijving (uitzondering: geldige redenen)
13. Er bestaat een ouder conflicterend merk, tenzij het gebruik ervan de betrokken lidstaat gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar is opgeschort (uitzondering: geldige redenen)

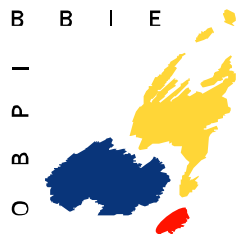
10.05. Ook hier bestaan er al een aantal gronden in het BVIE als grondslag voor ongeldigheid van een merk. Dit geldt voor de gronden 4⁽³⁰⁾, 5⁽³¹⁾, 8⁽³²⁾ en 10⁽³³⁾.

³⁰ Artikel 2.4, f, BVIE.

³¹ Artikel 2.3, c, BVIE. Uiteraard wordt in het kader van het BVIE het grondgebied van de lidstaat vervangen door het Beneluxgebied als geheel.

³² Artikel 2.4, c, BVIE.

³³ Artikel 2.4, d, BVIE.



Het lijkt ons wenselijk bij voorbeeld een gedeelte van grond 7 eraan toe te voegen, in casu de bepalingen met betrekking tot het bestaan van oudere rechten die uit een auteursrecht of een recht van intellectuele eigendom voortvloeien⁽³⁴⁾. Maar dit punt moet natuurlijk nog nader uitgewerkt worden: het gaat om een politieke discussie en dit document is in dit stadium niet gericht op uitdiepen van dit aspect.

10.06. Met betrekking tot het verval zijn de 3 in de richtlijn opgenomen oorzaken de tegenhanger van de gronden voor vervallenverklaring bedoeld in artikel 2.26, 2, BVIE, in het kader van de gerechtelijke procedure.

De hoofdgrond blijft uiteraard het niet-gebruik (ontbreken van gebruik zonder geldige reden gedurende een ononderbroken tijdvak vijf jaren). Het lijkt gezond en juridisch verantwoord dat tekens die niet als merk zijn gebruikt geen voorwerp van exclusieve rechten meer kunnen zijn; dit draagt overigens bij aan de uitwerking van een zekerder en betrouwbaarder register. De twee overige gronden (merk dat gebruikelijke benaming is geworden en merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden) bestaan in het BVIE als absolute weigeringsgronden; het lijkt dus normaal om de situatie later te kunnen heroverwegen ten aanzien van dezelfde gronden waarvan de realisatie na inschrijving zou kunnen optreden.

Zoals hierboven toegelicht (zie paragraaf 2.09) vereist de gelijkwaardigheid van behandeling van gemeenschaps- en Benelux merken dat deze gronden overgenomen worden. Hierbij zij opgemerkt dat de discussie over het verval van merken daarenboven de vraag doet rijzen naar de relatie tussen de gemeenschapsmerken en de nationale merken en die van de groeiende omvang van het Europees register: daarbij rijst ook de zeer gevoelige kwestie van het territoriaal gebruik van het gemeenschapsmerk en dus het perspectief van een grondige herziening van het Europees systeem. Maar dit overstijgt het bestek van dit document...

B. Procedure

11.01. Met betrekking tot de procedure zelf is het zinvol dat hier vier vragen worden gesteld en kort onderzocht.

11.02. Hoedanigheid van eiser: conform de gerechtelijke tradities in de Benelux zou men, volgens ons, het recht om de nietigverklaring van een merk te vorderen moeten voorbehouden aan « belanghebbende » derden. Ook lijkt het ons ook verstandiger een initiatiefrecht van het Bureau uit te sluiten: dit zou opgevat kunnen worden als een gevaarlijke inmenging van de administratie in de rechten van partijen en ook bestaat het gevaar dat derden de last van gevoelige dossiers op de schouders van het Bureau « afwentelen », door bijvoorbeeld aan deze laatste de zorg over te laten uit eigen initiatief op te treden (en de delicate bewijslast op zich te nemen) bij een depot te kwader trouw.

³⁴ Rekening houdend met de onduidelijke grenzen ervan zou het recht op een portret kunnen leiden tot roekeloze en vexatoire vorderingen tot nietigverklaring. Met betrekking tot het recht op een naam bepaalt artikel 2.1, 3, BVIE dat onverminderd de bepalingen van het gemene recht een geslachtsnaam als merk kan dienen.

11.03. Verjaringstermijnen vorderingen: men kan zich afvragen of het wenselijk is te bepalen, zoals in Duitsland, dat de vorderingen tot nietigverklaring ⁽³⁵⁾ binnen een vaste termijn ingesteld moeten worden, bij voorbeeld 10 jaar na registratiedatum. Ten gunste van die gedachte vereisen rechtszekerheid en eisen van een goede rechtsbedeling dat de mogelijkheid voor geschillen op grond van oorzaken die zich in het verleden hebben voorgedaan niet onbeperkt open gehouden moet worden. Na een termijn van 10 jaren wordt het sowieso moeilijk geldige bewijzen te leveren voor feitelijke elementen. Ten nadele van die gedachte is het nuttig voor 1996 gedeponeerde merken eventueel te kunnen nietig verklaren, die destijds niet aan een toetsing op absolute gronden onderworpen waren. Voorts wordt erop gewezen dat het BHIM geen verjaringstermijn voor nietigheidsvorderingen kent.

11.04. Mogelijkheid tot gedeeltelijke doorhaling: is het nodig te wijzen op het evidente nut van die bepaling, die overigens *expressis verbis* in de Richtlijn ⁽³⁶⁾ is overgenomen? Evenals een weigering op absolute gronden na depot of een oppositieprocedure kunnen resulteren in een gedeeltelijke uitsluiting van de bescherming, zo lijkt het noodzakelijk mogelijk te maken dat doorhaling eventueel toegestaan wordt alleen voor waren- of dienstenklassen waarvoor de oorzaken voor nietigheid of verval zijn vermeld en behoorlijk bewezen. Niets belet a priori dat het merk voor de overige klassen blijft voortbestaan.

11.05. Hoger beroep tegen beslissingen: ten slotte is de kwestie van beroepen tegen beslissingen van het Bureau inzake nietigverklaring gevoelig. Het lijkt ons niet wenselijk, mede om praktische organisatorische redenen en middelen, maar ook uit geloofwaardigheidsoverwegingen, om intern een kamer van beroep op te richten ⁽³⁷⁾. Daarentegen is het noodzakelijk dat de beslissingen van het Bureau door een rechterlijke instantie getoetst kunnen worden. De beslissingen tot nietigverklaring van het Bureau zouden dus onderworpen moeten worden (op dezelfde wijze als de weigerings- en oppositiebeslissingen) aan de controle door de Hoven van Beroep te Brussel, Den Haag en Luxemburg, onverminderd een toekomstige overdracht van die bevoegdheden aan het Benelux-Gerechtshof.

³⁵ Afgezien uiteraard van de gevallen van verval die per definitie niet aan termijn gebonden kunnen worden.

³⁶ Artikel 13, Richtlijn 2008/95/EG.

³⁷ Zoals het bij het BHIM bestaande systeem dat, bovenop de rechtsmiddelen voor het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie, erop neerkomt dat eenzelfde dossier en dezelfde argumenten mogelijkerwijs door 4 opeenvolgende instanties behandeld worden ...

C. Kosten van een nietigheidsprocedure

12.01. Net als voor de oppositieprocedure geldt, zal voor de nietigheidsprocedure het principe zijn dat de takse deze *self-supporting* kan maken. Men moet zeker vermijden dat het Bureau extra lasten moet dragen bij de vervulling van deze taak. Dit geldt des te meer gezien het feit dat, aangezien het Bureau zelf *self-supporting* is, deze extra last uiteindelijk op de schouders van alle depositanten zou gaan wegen.

Zoals hierboven aangegeven is voorts de vaststelling van de door de eiser in een nietigheidsprocedure te dragen takse een van de elementen waarmee vermeden kan worden dat het systeem onttaardt in een overvloed aan roekeloze en vexatoire procedures. Omgekeerd moet er ook voor gezorgd worden dat het bedrag van de takse niet al te ontmoedigend wordt, wil men dat de procedure haar rol vervult.

12.02. Nu de nietigheidsgronden talrijker dan de oppositiegronden zullen zijn – wat het onderzoek complexer kan maken – lijkt het logisch dat de kosten ook hoger worden ⁽³⁸⁾.

IV. Tekeningen en modellen

13.01. Gezien het in vergelijking tot merken kwantitatief geringere belang, worden tekeningen of modellen (hierna kortweg “modellen”) nog wel eens enigszins uit het oog verloren, Zoals bekend vindt, anders dan voor merken, voor modellen geen toetsing vóór inschrijving plaats en bestaat er evenmin een oppositieprocedure. Het BBIE controleert uitsluitend of het depot aan de formele vereisten voldoet en of het model niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden ⁽³⁹⁾. Hetzelfde geldt overigens voor het Gemeenschapsmodel ⁽⁴⁰⁾⁽⁴¹⁾.

Anders dan het BVIE kent de Gemeenschapsmodellenverordening (GemModVo.) echter wel een nietigheidsprocedure ⁽⁴²⁾ en veel nationale systemen kennen zo'n procedure ook ⁽⁴³⁾.

³⁸ Ter informatie zij erop gewezen dat bij het BHIM de takse voor nietigverklaring en de takse voor verval beide op 700 EUR zijn vastgesteld, terwijl de oppositietakse op 350 EUR is vastgesteld (opgemerkt wordt dat bij het BHIM deze procedures niet *self-supporting* zijn).

³⁹ Artikel 3.13, BVIE.

⁴⁰ Artikel 47, GemModVo.

⁴¹ Anders dan bij het Gemeenschapsmodel (en overigens ook anders dan bij het Beneluxmerk) speelt bij het Beneluxmodel het Openbaar Ministerie een rol bij deze grond. Dit is historisch te verklaren uit het feit dat het vroegere Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen geen rechtspersoonlijkheid had. Deze reden is achterhaald door het BVIE en het BBIE meent dan ook dat het logischer is om dit te wijzigen.

⁴² Artikel 52 e.v. jo. artikel 25 GemModVo; een aardig overzicht van de beslissingen van de nietigheidsafdeling en de beroepskamers van het OHIM is te vinden op oami.europa.eu.

⁴³ Zie voor een vergelijkend overzicht document WIPO/STrad/INF/2 Rev.1 (pag. 194 e.v.), te vinden op www.wipo.int.

13.02. Veel van de in dit document genoemde redenen die pleiten voor invoering van een nietigheidsprocedure voor merken, zijn ook voor modellen van toepassing. Doordat voor modellen geen inhoudelijke toetsing vóór inschrijving plaatsvindt, zou zelfs kunnen worden betoogd dat het kwalitatieve belang nog groter is. Daar kan echter tegenover worden gesteld dat het kwantitatieve belang, zoals gezegd, voor modellen (beduidend) minder groot zal zijn. Niettemin stelt het BBIE voor om, volledigheidshalve, ook de eventuele wenselijkheid van invoering van een nietigheidsprocedure voor modellen nader te onderzoeken.

V. Vermogenrechtelijke gevolgen nietigheid van rechten

14.01. Rakend aan de invoering van een nietigheidsprocedure voor het BBIE, maar betrekking hebbend op elke vorm van nietigheid van IE rechten⁽⁴⁴⁾ is de vraag of er voor de Beneluxregelgeving behoefte bestaat een bepaling overeenkomstig artikel 54 GemMVo. (en artikel 26 GemModVo.) in te voeren. In de Nederlandse “commissie van acht” is hierover als eens gesproken en zonder dat daarin tot een conclusie werd gekomen.

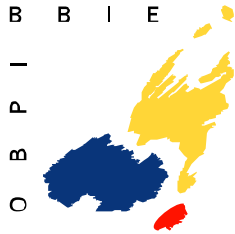
14.02. Deze bepaling uit de GemMvo. ziet op de gevolgen van een nietigverklaring van een merk en regelt de al dan niet terugwerkende kracht daarvan. Deze bepaling ziet (mede) op de positie van derden die een contractuele relatie hebben met de merkhouder. Denk bijvoorbeeld aan een licentienemer. Ingevolge artikel 54, lid 3, sub b GemMVO kan deze door hem betaalde royalties niet met een beroep op de later gebleken nietigheid terugvorderen⁽⁴⁵⁾⁽⁴⁶⁾.

De Benelux regelgeving kent een dergelijke bepaling niet. Het betreft een zaak van vermogensrecht en dit is dus eerder een kwestie van nationaal recht.

⁴⁴ Dus ook als deze door de rechter wordt vastgesteld.

⁴⁵ De GemMVo kent hierop overigens ook weer een billijkheidscorrectie voor de rechter.

⁴⁶ Uiteraard zijn er vergelijkbare gevolgen van een nietigheid voor een derde als er sprake is van een verpanding (waarbij er in de regel ook weer een relatie bestaat tussen de contracterende pandnemer en bijvoorbeeld een financier, die ook verandert door een terugwerkende nietig verklaring van een recht). Bij beslagen kunnen er eveneens onwenselijke gevolgen optreden als een recht wordt geacht nooit te hebben bestaan.



A. Vergelijking Benelux-EU

14.03. Het BBIE is terzake feitelijk niet voldoende op de hoogte van het recht om een oordeel te kunnen vellen over deze materie. Zoals aangegeven betreft het vermogensrecht dat van toepassing is op de relatie merkhouder derde-contractant. De enige kennis van het BBIE vloeit voort uit de afstudeerscriptie van een Groningse studente over dit onderwerp, die eind 2008 aan het BBIE werd toegestuurd. Haar conclusie luidt dat er naar materieel recht geen grote verschillen zijn tussen het expliciet geregelde gemeenschapsrecht en het recht van de Beneluxlanden. Of deze conclusie ook gedeeld wordt door “het veld”⁽⁴⁷⁾ is niet bekend.

14.04. Wel kan worden vastgesteld dat het feit dat het de GemMVo. deze materie regelt duidelijkheid schept, waar deze onder de Beneluxregeling wellicht slechts impliciet bestaat. Dit zou ervoor pleiten een dergelijke bepaling inderdaad op te nemen. Nogmaals moet hier worden herhaald dat het BBIE terzake niet deskundig is en dat de onderliggende vragen, namelijk die of de regeling uit de GemMVo. inderdaad overeenstemt met het recht van de Beneluxlanden en of dit ook het wenselijke recht is, een materie is die buiten de kennis van het BBIE valt.

B. Verder onderzoek

14.05. Gezien het feit dat het een materie betreft die een zekere juridische kennis vereist en die daarnaast voortvloeit uit behoeftes die bestaan bij (klanten van) advocaten, wordt de expertise van de leden van de Beneluxraad voor Intellectuele Eigendom op dit punt zeer op prijs gesteld. Op basis van de aanbeveling van deze groep van geëigende deskundigen zouden de landen vervolgens hun positie terzake kunnen bepalen.

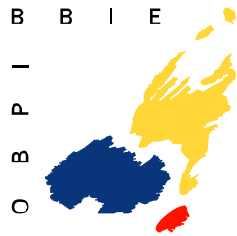
Conclusie

15.01. Deze studie heeft aangetoond dat de mogelijkheid tot nietigverklaring van reeds ingeschreven ondeugdelijke of onrechtmatige merken van groot belang is. De uitbouw van een betrouwbaar en zeker register noopt, zo lijkt het, tot de nadere uitwerking van dit derde luik in de beoordeling, een *a posteriori* toetsing op absolute en relatieve gronden.

Vervolgens zijn de voordelen van een administratieve procedure boven een gerechtelijke procedure naar voren gebracht, zonder dat argumenten in omgekeerde richting erin slagen de algemene trend om te keren.

Uit de vergelijking met andere rechtsorden is gebleken in welke bijna uitzonderlijke situatie de Benelux zich in dat opzicht bevindt.

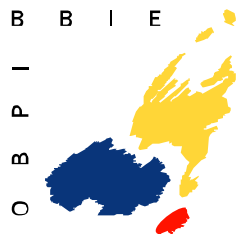
⁴⁷ Gezien het feit dat dit onderwerp in de Commissie van Acht werd aangeroerd door de vertegenwoordiger van de AIPPI (Prof. Gielen) valt het te betwijfelen of de praktijk inderdaad meent dat er op dit punt volstreekte helderheid bestaat over hoe het recht luidt.



15.02. Zoals gezegd heeft het BBIE een gematigde ambitie ten aanzien van de invoering van een administratieve nietigheidsprocedure: de gronden blijven beperkt, de procedure is goed afgebakend en de beslissingen ondergaan een rechterlijke toetsing.

Tot slot en onder deze voorwaarden kunnen we deze wijziging in het wettelijke systeem van de Benelux alleen maar bepleiten en toejuichen.

* * *



Bijlage 1

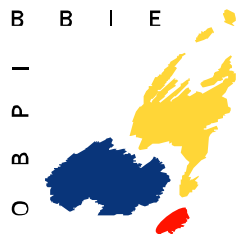
AFDELING 4

RECHTSGEVOLGEN VAN VERVAL EN NIETIGHEID

Artikel 54

Rechtsgevolgen van verval en nietigheid

1. In de mate waarin de merkhouders van hun rechten vervallen verklaard is, wordt het Gemeenschapsmerk geacht geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring of van de reconventionele vordering. Op verzoek van een partij kan in de beslissing een vroegere datum worden vastgesteld, waarop een van de gronden van het verval is ontstaan.
2. In de mate waarin het nietig verklaard is, wordt het Gemeenschapsmerk geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad.
3. Onverminderd de nationale bepalingen betreffende vorderingen tot vergoeding van schade veroorzaakt door nalatigheid of kwade trouw van de merkhouders of betreffende ongerechtvaardigde verrijking, heeft de terugwerkende kracht van het verval of van de nietigheid van het merk geen invloed op:
 - a) een beslissing over inbreuk die vóór de vervallen- of nietigverklaring in kracht van gewijsde gegaan en ten uitvoer gelegd is;
 - b) een vóór de vervallen- of nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover die vóór die verklaring is uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van de op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen en wel in de mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd is.



Bijlage 2

V Conclusie ⁽⁴⁸⁾

Op grond van de rechtszekerheid had de Beneluxwetgever er voor kunnen kiezen om een bepaling, die de rechtsgevolgen regelt van een nietigverklaring van een merk- of modeldepot, op te nemen in het BVIE. De wetgever heeft dit echter niet gedaan. Door geen bepaling op te nemen in het BVIE lijkt het dan ook dat deze materie beheerst wordt door het nationale vermogensrecht van de landen. Het feit dat in de Merken- en Modellenrichtlijn staat vermeld dat de rechtsgevolgen van de nietigverklaring van een nationaal merk- of modellenrecht aan het nationale recht worden overgelaten, lijkt dit ook te beaamen. Naar aanleiding van deze overwegingen van zowel de Benelux- als de Gemeenschapswetgever, kunnen twee vragen gesteld worden: 1. Wordt de materie van de rechtsgevolgen inderdaad beheerst door het nationale recht van de Beneluxlanden of zijn er ook nog andere mogelijkheden? 2. Is het nationale recht inderdaad zo verschillend, dat de uitkomst op de vraag wat de rechtsgevolgen zijn van een nietigverklaring ook verschillend is naar gelang de toegepaste nationale wet van de Beneluxlanden?

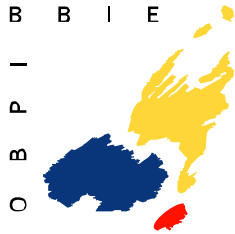
Bij het beantwoorden van vraag 1 heb ik onderzocht of andere IE-wetgevingen wel bepalingen bevatten die regelen wat de rechtsgevolgen van een nietigverklaring van een IE-recht zijn. Dergelijke bepalingen, waaruit blijkt dat de IE-houder te goeder trouw in beginsel dient te worden beschermd, blijken zowel te vinden in de afzonderlijke octrooiwetten van de Beneluxlanden als de Gemeenschapsmerken- en modellenverordening.

Dit brengt mij bij vraag 2: wat is de uitkomst als het nationale recht van de Beneluxlanden wordt toegepast en is deze uitkomst inderdaad zo verschillend naar gelang de nationale wet?

⁴⁸ Uit: Een nietig verklaard Beneluxmerk- of modelrecht: Wat zijn de gevolgen?, scriptie, Mw. H.G.D. Bongers, Universiteit Groningen, juli 2008.

Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van de situatie met de licentieovereenkomst de uitkomst in de praktijk niet eens zozeer zal verschillen naar gelang de toegepaste nationale wet. De uitgangspunten in het nationale overeenkomstenrecht van de Beneluxlanden kunnen dan wel verschillend zijn, het blijkt dat, met name door het rechtsbeginsel redelijkheid en billijkheid, de resultaten uiteindelijk niet erg uiteen lopen. Zowel naar Nederlands als naar Belgisch recht, lijkt het resultaat te zijn dat de licentiegever (i.e. de IE-houder) te goeder trouw beschermd wordt. Deze bescherming komt daarom in de meeste gevallen overeen met de bescherming voor de IE-houder zoals af te leiden valt uit de IE-wetgeving. De bescherming van de houder van een Beneluxmerk- of model lijkt daarom ten aanzien van het resultaat niet onder te doen voor de bescherming van een houder van een Gemeenschapsmerk- of model. Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat naar Belgisch recht het oorzaakvereiste in het beginsel wel tot een restitutieplichting leidt indien het IE-recht nietig blijkt te zijn, terwijl naar Nederlands recht het oorzaakvereiste niet erkend wordt zodat hier restitutie niet het uitgangspunt is. Het Belgische proportionaliteitsvereiste heeft echter hoogstwaarschijnlijk tot gevolg dat reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring niet terug gevorderd kunnen worden van de IE-houder te goeder trouw. Dit zal - in navolging van Nederland - alleen niet zo zijn indien de licentienemer reeds een groot bedrag aan royalties betaald heeft, maar niet (of slechts in geringe mate) gebruik heeft gemaakt van het IE-recht.

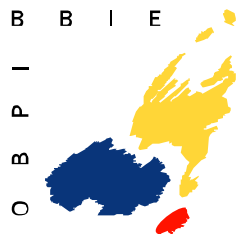
Naast de situatie van de licentieovereenkomst kent ook de situatie dat schadevergoeding betaald is naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing eenzelfde uitkomst in de Beneluxlanden. Een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing kan in casu alleen worden herroepen indien er sprake is van bedrog of het achterhouden van stukken. Indien een IE-houder te goeder trouw is kan dan ook gesteld worden dat herroeping niet mogelijk is en dat derhalve reeds betaalde schadevergoeding door de vermeende inbreukmaker niet teruggevorderd kan worden. Niet kan gesteld worden dat de IE-houder -indien zijn IE-recht nietig blijkt te zijn- ongerechtvaardigd verrijkt is, aangezien de gerechtelijke beslissing niet alleen de grondslag vormt voor de betaling maar tevens de rechtvaardiging. Elke andere redenering zou het gezag van een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing en hiermee de basis van het rechtsstelsel en de daarbij behorende rechtszekerheid ondermijnen. Een dergelijke opvatting ten aanzien van de gerechtelijke beslissing volgt ook uit de IE-bepalingen die uitzonderingen op de terugwerkende kracht van de IE-houder weergeven. Gelet op de IE-bepalingen kan daarom gesteld worden dat de IE-houder ook in de situatie van de gerechtelijke beslissing naar nationaal recht van de Beneluxlanden evenveel beschermd wordt als naar IE-recht. Ook ten aanzien van de gerechtelijke beslissing lijkt de houder van een Beneluxmerk- of modellenrecht in beginsel niet minder beschermd te worden dan een Gemeenschapsmerken- of modellenhouder.



De situatie van de vaststellingsovereenkomst is wat gecompliceerder. Naar Nederlands recht zou betoogd kunnen worden dat op grond van de risicogedachte, dat krachtens de verkeersopvattingen het risico van nietigverklaring op de vermeende inbreukmaker rust, het voor hem niet mogelijk is zich te beroepen op acties die tot terugvordering van zijn reeds betaalde schadevergoeding zouden kunnen leiden (te denken valt hierbij aan art. 6:258 BW, art. 6:229 BW en art. 6:212 BW). Hoewel hij zich in beginsel wel op deze rechtsfiguren zou kunnen beroepen lijkt de uitkomst, dankzij de risicogedachte, zodanig te zijn dat dergelijke acties niet uitgeoefend kunnen worden. Wellicht zou in schrijvende gevallen op grond van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid wel een beroep op één (of meer) van deze rechtsfiguren kunnen worden gedaan. Mijns inziens zal hier echter niet snel sprake van kunnen zijn. Naar Belgisch recht is de uitkomst ook niet geheel duidelijk. Het uitgangspunt lijkt wederom tegenovergesteld te zijn aan het Nederlandse recht vanwege het oorzaakvereiste. De terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een merk of model heeft in het Belgische en Luxemburgse recht tot gevolg dat de oorzaak van de vaststellingsovereenkomst (bij zowel de gemeenrechtelijke vaststellingsovereenkomst als de dadingsovereenkomst) komt te vervallen. Hierdoor is de gemeenrechtelijke overeenkomst ex artikel 1131 BBW nietig en de dadingsovereenkomst ex artikel 2054 BBW vernietigbaar waardoor restitutie dient plaats te vinden en reeds betaalde schadevergoedingen teruggevorderd kunnen worden. In navolging van Nederland zou ook hier betoogd zou kunnen worden dat het risico van nietigverklaring op de vermeende inbreukmaker rust, waardoor de nietigings sanctie niet uitgeoefend kan worden. De werking van de risicogedachte en het hiervan afhankende resultaat is echter niet helemaal zeker.

Hoewel in de situatie van de vaststellingsovereenkomst de uitgangspunten naar nationaal vermogensrecht dusdanig lijken te zijn dat de IE-houder te goeder trouw niet beschermd wordt, lijkt de risicogedachte echter wel voor bescherming van de IE-houder te zorgen. In dat geval is de uitkomst dat de IE-houder te goeder trouw naar het nationale vermogensrecht van de Beneluxlanden evenzeer beschermd wordt als naar (de bepalingen uit) het IE-recht

De vraag rijst nu -aangezien een beroep op analoge toepassing gedaan zou worden ten aanzien van het te bereiken resultaat - of een beroep op analoge toepassing van (één van de) IE-bepaling(en) wel noodzakelijk is. De IE-houder lijkt op grond van een beroep op het Nederlandse recht uiteindelijk op eenzelfde soort resultaat uit te komen als ware de IE-bepaling toegepast. Voor wat betreft Nederland zou dus gesteld kunnen worden dat analoge toepassing niet noodzakelijk is. De IE-houder die een beroep doet op het Belgische recht zal hoogstwaarschijnlijk evenzo beschermd worden zowel naar Nederlands recht als naar de IE-bepaling(en) . Dit geldt vrijwel zeker voor de situaties van de licentieovereenkomst en de gerechtelijke beslissing. Hoewel de vaststellingsovereenkomst een gecompliceerder verhaal is kan betoogd worden dat op grond van de risicogedachte ook hier tot een gelijklopend resultaat zal worden gekomen.



Analoge toepassing van (één van de) IE-bepaling(en) mag, op grond van de uitkomst die in de Beneluxlanden hoogstwaarschijnlijk gelijklopend is aan de uitkomst die volgt uit toepassing van (één van de) IE-bepaling(en), dan wel niet noodzakelijk zijn, wenselijk is het wel. Nu het resultaat (i.e. wat de rechtsgevolgen zijn van een nietigverklaring) afhangt van het nationale recht van de Beneluxlanden, wordt de rechtszekerheid aangetast en de rechtsonzekerheid juist bevordert. De bescherming van de merk- en modelhouder is dan ook geenszins helemaal zeker. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn met de opvatting die uit de verscheidene (Europese) wetgevingen en jurisprudentie gebleken is dat de IE-houder te goeder trouw die niet wist of behoorde te weten dat zijn merk- of modellenrecht nietig was beschermt dient te worden tegen (de gevolgen van) een eventuele nietigverklaring. Analoge toepassing van (één van) de IE-bepaling(en) uit andere IE-wetgeving, waarin het uitgangspunt is dat de IE-houder te goeder trouw dient te worden beschermd, is dan ook zeker gewenst.

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben ook een merkenrechtbepaling die de rechtsgevolgen regelt van de nietigverklaring van een merkrecht. Hoewel naar hun nationale vermogensrecht het resultaat zal zijn dat de IE-houder te goeder trouw beschermd wordt, is het derhalve wenselijk geacht in het kader van rechtszekerheid om een dergelijke bepaling in hun IE-wetgeving op te nemen. De oudere Duitse en Engelse modellenwetgeving bevatten echter, in tegenstelling tot hun nieuwere merkenwetgeving, opmerkelijk genoeg een dergelijke bepaling niet. In de modellenwetgeving wordt alleen aangegeven dat de nietigverklaring van een modellenrecht terugwerkende kracht heeft zodat het lijkt dat reeds betaalde gelden voor de nietigverklaring van het recht wel terug gevorderd kunnen worden. Naar het nationale vermogensrecht van de landen blijkt echter dat het resultaat -ook ten aanzien van het modellenrecht- wel zodanig is dat de IE-houder te goeder beschermd wordt. Ook hier zou echter in het kader van rechtszekerheid betoogd kunnen worden dat, hoewel niet noodzakelijk, het wel wenselijk is dat de IE-bepaling uit hun merkenrecht ook in hun modellenwetgeving terug komt.