



EVALUATIE OPPOSITIEPROCEDURE, resultaten enquête

Colofon

Datum

11 maart 2010

Onderwerp

EVALUATIE OPPOSITIEPROCEDURE

Contactgegevens**Adres**

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

Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer

+31 70 349 11 11

Fax

+31 70 347 57 08

E-mail

legal@boip.int

Website

www.boip.int

* * *

Enquête – de oppositieprocedure bij het BBIE

Inleiding – waarom een enquête?

Bij de inwerkingtreding van de oppositieprocedure (in 2004) is bepaald dat de werking ervan, en met name de werking van het talenregime, na vijf jaar wordt geëvalueerd¹. Het BBIE heeft hiervoor, op basis van zijn eigen ervaringen gedurende de afgelopen jaren, een eerste aanzet gemaakt in de vorm van een integraal document (http://www.boip.int/nl/pdf/BBIE/20090507_Subdocument2.pdf) dat aan de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (<http://www.boip.int/nl/generalAboutUsBeneluxAdviceDocs.html>) en aan verschillende nationale overlegorganen en gebruikersgroepen is voorgelegd. Daarnaast is binnen de Beneluxraad besloten om een zo breed mogelijke respons van gebruikers te verkrijgen middels een enquête. Deze enquête is mede tot stand gekomen dankzij de input van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (www.bmm.eu).

De resultaten – algemeen

De enquête kon gedurende een maand (van 22 januari tot en met 22 februari 2010) op de website van het BBIE worden ingevuld. Om een zo groot mogelijke respons te verkrijgen, is er de nodige publiciteit aan gegeven, niet alleen door het BBIE (website en nieuwsbrief), maar ook middels nieuwsberichten in diverse media en via belangenorganisaties.

Uiteindelijk hebben 131 mensen de enquête ingevuld. Veruit het grootste deel van de respondenten is merkengemachtigde (64,2%), gevolgd door advocaten (17,5%), en mensen uit het bedrijfsleven (12,5%). Eén respondent is afkomstig uit de rechterlijke macht en 6 respondenten hebben “anders” aangeduid. Van de respondenten uit het bedrijfsleven valt op dat het merendeel werkzaam is bij grote ondernemingen (meer dan 100 werknemers). Helaas hebben zeer weinig mkb-ers (slechts 2) de enquête ingevuld. Verder valt op dat de meeste respondenten relatief veel ervaring hebben met oppositieprocedures, zowel bij het BBIE als bij het BHIM (vragen 33 t/m 37).

In deze rapportage worden de resultaten van de enquête samengevat en in voorkomend geval kort becommentarieerd. De volledige uitslag is hierbij als bijlage opgenomen. Daarin is ook de volledige tekst van de toelichtingen die door sommige respondenten bij de vragen zijn vermeld opgenomen.

I. Het talenregime (vragen 1 t/m 7)

Vraag 1: Vindt u dat taalbarrières worden verminderd door het gekozen talenregime in opposities?

- Ja (57,3%)
- Nee (29,8%)
- Geen mening (13%)

Vraag 2: Vindt u dat het gebruik van het Engels de communicatie tussen partijen kan vergemakkelijken?

- Ja (67,2%)
- Nee (25,2%)
- Geen mening (7,6%)

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

Vraag 3: De correspondentie van het BBIE en de oppositiebeslissing zijn momenteel altijd in het Nederlands of Frans. Zou u willen dat het BBIE ook in het Engels gaat corresponderen met partijen en dat de beslissing in het Engels wordt genomen? Met andere woorden, vindt u dat Engels een volwaardige proceduretaal moet worden?

- Ja (40,5%)
- Nee (52,9%)
- Geen mening (6,6%)

Vraag 4: Depots kunnen momenteel alleen in het Nederlands of Frans worden ingediend. Vindt u dat Engels ook als taal voor het indienen van depots moet kunnen worden gebruikt?

- Ja (35,5%)
- Nee (59,7%)
- Geen mening (4,8%)

Vraag 5: Hoe is uw ervaring met vertalingen door het BBIE?

- Positief (29,5%)
- Negatief (2,5%)
- Neutraal (68,0%)

Vraag 6: Bent u over het algemeen tevreden met het huidige talenregime bij het BBIE?

- Ja (72,1%)
- Nee (11,5%)
- Geen mening (16,4%)

Vraag 7: Hebt u nog suggesties over het talenregime?

(open vraag) 28 antwoorden, zie bijlage

Een deel van de vragen (1, 2, 5 en 6) ziet op het huidige talenregime. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met huidige systeem (vraag 6) en te vinden dat taalbarrières hierdoor worden verminderd (vraag 1). Van degenen die een mening hebben over vertalingen door het BBIE is de meerderheid positief (vraag 5); de meeste respondenten hadden hierover echter geen mening, hetgeen blijkens de bij deze vraag vermelde toelichtingen vooral lijkt te komen doordat zij hier (vooralsnog) geen ervaring mee hebben. Een flinke meerderheid meent dat het gebruik van het Engels de communicatie tussen partijen kan vergemakkelijken (vraag 2).

De vragen 3 en 4 hebben betrekking op een mogelijke wijziging van het bestaande talenregime, namelijk een verruiming van het gebruik van het Engels. Hierover zijn de meningen verdeeld. Op de vraag of Engels in opposities een volwaardige proceduretaal moet worden (vraag 3), antwoordt 40,5% positief, 52,9% negatief en heeft 6,6% geen mening. Op de vraag of ook depots in het Engels moeten kunnen worden ingediend (vraag 4), antwoordt 35,5% positief, 59,7% negatief en heeft 4,8% geen mening.

Verder viel bij de vragen over het talenregime op dat relatief veel respondenten gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een toelichting te geven en/of de open vraag (vraag 7) in te vullen.

II. Mogelijke uitbreiding van de oppositiegonden (vragen 8 t/m 10)

Vraag 8: Vindt u dat de oppositiegonden moeten worden uitgebreid?

- Ja (66,4%) (ga naar vraag 9)

- Nee (24,4%)
- Geen mening (9,2%)

Vraag 9: Zo ja, met welke gronden zou u de oppositie uit willen breiden? (meerdere antwoorden mogelijk)

- Oppositie op basis van een bekend merk voor (ook) niet-soortgelijke waren of diensten (vgl. artikel 8 lid 5 GemMVo) (63,9%)
- Oppositie op basis van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis (bv een handelsnaam, vgl. artikel 8 lid 4 GemMVo) (50,4%)
- Oppositie tegen een depot verricht door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam zonder toestemming van de houder (vgl. artikel 8 lid 3 GemMVo) (40,3%)
- Anders (2,5%) (ga naar vraag 10)

Vraag 10: Met welke andere gronden, die niet genoemd werden, zou u de oppositie uit willen breiden?

(open vraag) 3 antwoorden (zie bijlage)

Een ruime meerderheid van de respondenten vindt dat de oppositiegronden moeten worden uitgebreid (vraag 8). Blijkens de vervolgvraag (vraag 9), met welke gronden de procedure moet worden uitgebreid, wordt met name waarde gehecht aan de mogelijkheid om oppositie in te stellen op basis van een bekend merk voor (ook) niet-soortgelijke waren of diensten (vgl. artikel 8 lid 5 GemMVo). Voor de andere twee genoemde gronden bestaat eveneens een niet te verwaarlozen belangstelling. Daarnaast hebben enkele respondenten nog aanvullende gronden geopperd. De toelichtingen lijken erop te duiden dat er waarde aan wordt gehecht dat in een oppositieprocedure alle elementen die in een geschil tussen partijen spelen, moeten kunnen worden aangevoerd. Verder geven verschillende respondenten aan dat de gronden naar hun mening hetzelfde zouden moeten zijn als bij het BHIM.

III. Mogelijke versoepeling van de ontvankelijkheidsvereisten – foute tenaamstelling van de opposant

Vraag 11: Vindt u het wenselijk dat een foute tenaamstelling van de opposant kan worden hersteld?

- Ja (82,1%) (ga naar vraag 12)
- Nee (12,8%)
- Geen mening (5,1%)

Vraag 12: In welke gevallen vindt u dat een fout moet kunnen worden hersteld? (meerdere antwoorden mogelijk)

- In alle gevallen (22,2%)
- Een tikfout in de naam van opposant (Jansen BV in plaats van Janssen BV) (62,4%)
- Een onjuiste rechtsvorm (Janssen NV in plaats van Janssen BV) (54,7%)
- De vermelding van een handelsnaam in plaats van de statutaire naam (Janssen BV in plaats van Janssen metaalbouw beheer BV) (38,5%)
- Een volledig andere naam (Verbeek BV in plaats van Janssen BV) (6,8%)
- Anders (2,6%) (ga naar vraag 13)

Vraag 13: In welke andere gevallen, die niet genoemd werden, vindt u dat een fout moet kunnen worden hersteld?

(open vraag) 1 antwoord (zie bijlage)

Vraag 14: Vindt u dat opposant moet aantonen hoe de fout is ontstaan?

- Ja (24,0%) (ga naar vraag 15)
- Nee (66,7%)
- Geen mening (9,4%)

Vraag 15: Op welke manier vindt u dat dit aangetoond dient te worden?

(open vraag) de ingevulde suggesties zijn te vinden in de bijlage

Een zeer grote meerderheid van de respondenten vindt dat fouten in de tenaamstelling van de opposant moeten kunnen worden gecorrigeerd en dat de ontvankelijkheidsvereisten dus op dit punt versoepeld moeten worden (vraag 11). Echter, de meeste respondenten zijn van mening dat niet alle fouten moeten kunnen worden hersteld (vraag 12). Voor tikfouten en fouten in de rechtsvorm vindt de meerderheid van de respondenten dat dit wel moet kunnen, voor de vermelding van een handelsnaam in plaats van de statutaire naam vindt de meerderheid dat dit niet moet kunnen en voor een volledig andersluidende tenaamstelling vindt een zeer grote meerderheid dat dit niet moet kunnen. De meeste respondenten vinden het niet nodig dat opposant aantoont hoe de fout is ontstaan (vraag 14). Degenen die dit wel vinden, hebben hiervoor uiteenlopende suggesties (vraag 15).

IV. De *cooling off*

Vraag 16: Op welke wijze vindt u dat de *cooling off* bij het BBIE moet worden geregeld?

- Ik vind de huidige regeling goed (41,0%)
- Ik geef de voorkeur aan de regeling bij het BHIM (28,2%)
- Ik geef de voorkeur aan een ander systeem (vraag 17) (25,6%) (ga naar vraag 17)
- Geen mening (5,1%)

Vraag 17: De periode(s) van verlenging zou(den) wat mij betreft moeten zijn

Van de respondenten die voor een "tussenoplossing" zijn, was de meerderheid voor verlenging van de *cooling off* met langere en verlengbare periodes met *opt-out* mogelijkheid, waaraan een maximum is gebonden.

De meeste respondenten geven aan de huidige regeling goed te vinden. Echter, ook een flink aantal geeft de voorkeur aan de regeling bij het BHIM of kiest voor een "tussenoplossing".

V. Geen argumenten van verweerder

Vraag 18: Vindt u dat de verweerder inhoudelijk en binnen de gestelde termijn moet reageren op de argumenten van opposant (regel 1.17 lid 1 sub d UR)?

- Ja (78,6%)
- Nee (15,4%)
- Geen mening (6,0%)

Een grote meerderheid van de respondenten is van mening dat de reactie van verweerder een inhoudelijke moet zijn.

VI. De taksen

Vraag 19: Hoe beoordeelt u de hoogte van de taksen voor het instellen van oppositie?

- Goed (37,6%)
- Te hoog (52,1%) (ga naar vraag 20)
- Te Laag (0,9%) (ga naar vraag 20)
- Geen mening (9,4%)

Vraag 20: Welk bedrag stelt u voor?

(open vraag) antwoorden zie bijlage

Vraag 21: Hoe beoordeelt u de mogelijkheid van opsplitsing van de taksen?

- Positief (80,3%)
- Negatief (8,5%)
- Geen mening (11,1%)

Men weet natuurlijk dat bij een dergelijke vraag de waarschijnlijkheid van het antwoord dat de taksen te laag zijn, gering is. Het verbaast dan ook niet dat een meerderheid van de respondenten aangeeft deze te hoog te vinden. Als alternatief worden uiteenlopende bedragen genoemd (vraag 20). De mogelijkheid van opsplitsing van de taksen wordt door de meeste respondenten positief gewaardeerd.

VII. e-Oppositie

Vraag 22: Hoe beoordeelt u de toegevoegde waarde van elektronische indiening van opposities? (1=zeer onbelangrijk, 10=zeer belangrijk)

Geen mening	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,7%	3,4%	2,6%	1,7%	3,4%	4,3%	3,4%	8,5%	15,4%	12,8%	42,7%

(gemiddeld: 8,09)

Vraag 23: Hoe beoordeelt u de toegevoegde waarde van elektronische uitwisseling van argumenten? (1=zeer onbelangrijk, 10=zeer belangrijk)

Geen mening	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,1%	4,3%	1,7%	0,0%	1,7%	7,7%	4,3%	8,5%	15,4%	12,0%	39,3%

(gemiddeld: 8,04)

Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat de gebruiker veel waarde hecht aan elektronische tools.

VIII. Performance-indicatoren (1=zeer slecht, 10=uitstekend)

Vraag 24: Hoe beoordeelt u de juridische kwaliteit van de beslissingen van het BBIE?

Geen mening	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,0%	1,7%	1,7%	5,1%	3,4%	12,8%	28,2%	21,4%	17,9%	0,9%	0,9%

(gemiddeld: 6,14)

Vraag 25: Hoe beoordeelt u de snelheid van de administratieve procedure bij het BBIE?

Geen mening	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,1%	0,0%	6,0%	5,1%	3,4%	9,4%	12,0%	41,0%	16,2%	1,7%	0,0%

(gemiddeld: 6,24)

Vraag 26: Hoe beoordeelt u de snelheid van de beslissingen bij het BBIE?

Geen mening	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,0%	5,1%	7,7%	12,8%	6,8%	23,9%	15,4%	13,7%	7,7%	0,9%	0,0%

(gemiddeld: 4,93)

Vraag 27: Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de informatie over oppositie op de website van het BBIE?

Geen mening	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12,8%	0,9%	0,9%	5,1%	4,3%	11,1%	15,4%	28,2%	17,9%	1,7%	1,7%

(gemiddeld: 6,38)

Vraag 28: Hoe beoordeelt u de schriftelijke communicatie over oppositie, met name de brieven in de procedure?

Geen mening	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,0%	0,0%	1,7%	1,7%	4,3%	11,1%	27,4%	29,9%	13,7%	4,3%	0,0%

(gemiddeld: 6,28)

Vraag 29: Hoe beoordeelt u de mondelinge informatievoorziening over oppositie?

Geen mening	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31,6%	0,9%	0,9%	4,3%	6,0%	6,8%	6,0%	18,8%	20,5%	1,7%	2,6%

(gemiddeld: 6,53)

Deze vragen betreffen geen mogelijke wijzigingen van regelgeving, maar zijn daarom niet minder nuttig. Het gaat hier immers om indicatoren voor tevredenheid van gebruikers. Hoewel alle vragen, op één na, een voldoende "rapportcijfer" opleveren, zijn hieruit zeker aandachtspunten te halen. Op de snelheid van de beslissingen wordt onvoldoende gescoord en dit punt heeft dan ook in het bijzonder de aandacht van het BBIE. Het spreekt voor zich dat bepaalde scores moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de situatie van de respondenten: niet moet worden dat de verliezende partij (normaal gezien één van beide) wellicht minder tevreden zal zijn dan zijn wederpartij.

IX. Open vraag

Vraag 30: Hebt u nog aanbevelingen die de werking van de oppositieprocedure naar uw mening zouden kunnen verbeteren?

38 respondenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze vraag in te vullen. Voor de (zeer diverse) antwoorden wordt naar de bijlage verwezen.