

## Notulen

*Aanwezig* Geert Glas (voorzitter), Maron Galama (BMM), Christoph Hensen, Katia Manhaeve, Andrée Puttemans, Antoon Quaadvlieg, Emmanuelle Ragot, Nathalie Ragheno (VBO-FEB), Ronald van Tuijl (VNO-NCW), Reina Weening

*Locatie* SG Benelux  
Economische Unie, Brussel

*Datum* 25 januari 2011

Monique Petit (FOD Economie)

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

*Afwezig* Frédéric Mignolet (UCM), Michiel Verhamme (UNIZO)

*Bijeenkomst* Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad)

### 1. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

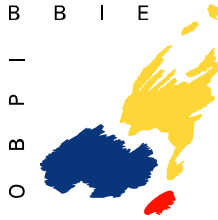
### 2. Stand van zaken opvolging eerdere adviezen

Het BBIE licht de stand van zaken toe.

#### Benelux-Gerechtshof (centralisering beroepszaken)

Ongeveer 9 maanden geleden is de werkgroep "PLUS" begonnen met het uitwerken van voorstellen voor wijziging van het Verdrag van het Benelux-Gerechtshof (BenGH). De PLUS is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministeries van Economie, Justitie en Buitenlandse Zaken van de drie landen. Verder nemen er mensen van het BBIE en het BenGH - dat grotendeels de redactie voert - deel. De vergadering wordt gefaciliteerd door het Benelux Secretariaat-Generaal. De PLUS is enkele malen samengekomen en hoopt de werkzaamheden aan het Verdrag BenGH binnenkort af te ronden. Verder moet er nog een procedurereglement worden opgesteld.

Daarnaast zijn enkele aanpassingen in het BVIE nodig. Deze zijn in december 2010 voor het eerst besproken in de "PIC", een werkgroep met vertegenwoordigers van de ministeries van Economie van



de drie landen en het BBIE. De wijzigingen in het BVIE zijn veel minder omvangrijk dan die in het Verdrag BenGH en de verwachting is dan ook dat dit snel zal worden afgerond.

#### Oppositie en Cancellation

De Raad van Bestuur van het BBIE heeft de adviezen van de Beneluxraad overgenomen. Het BBIE is een voorstel aan het uitwerken en dit zal in april 2011 voor het eerst in de PIC worden besproken. Het BBIE hoopt de werkzaamheden binnen de PIC voor het eind van 2011 af te ronden.

Reina Weening herinnert eraan dat de Beneluxraad in zijn advies over de nietigheidsprocedure het belang van duidelijke *guidelines* heeft benadrukt en informeert hoe het daarmee staat. Het BBIE geeft aan dat de *guidelines oppositie* voor 2011 in het werkplan zijn opgenomen en dat voor de cancellation eerst zal worden gewerkt aan BVIE en uitvoeringsreglement en pas in een later stadium aan *guidelines*.

De vertegenwoordiger van de BMM vraagt of de Beneluxraad ook nog naar de voorgestelde wetteksten kan kijken. Het BBIE antwoordt dat de teksten zodra de afstemming binnen de PIC is afgerond aan de Beneluxraad zullen worden voorgelegd.

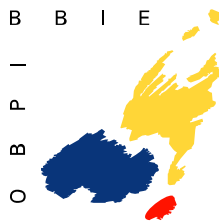
Katia Manhaeve vraagt of de Beneluxraad dan niet voor een voldongen feit wordt gesteld. Het BBIE antwoordt dat dit zeker niet het geval zal zijn en herinnert eraan dat in het verleden dezelfde werkwijze is gevolgd.

Andrée Puttemans vraagt of de moeizame kabinetsformatie in België een vertragende werking kan hebben op deze dossiers. Het BBIE antwoordt dat de betreffende wijzigingen op enig moment door de drie landen moeten worden goedgekeurd. Het is nu natuurlijk moeilijk te voorzien wat dan de politieke situatie zal zijn.

### **3. Vervolg bespreking van het integraal document: Invoering van het Engels als werktal bij het BBIE (subdocument 5, 24.03.2009).**

Dit punt staat al sinds de eerste bijeenkomst van de Beneluxraad op de agenda doch is tot op heden slechts éénmaal ten gronde besproken. De voorzitter geeft een eerste aanzet voor de discussie door het verslag van de Beneluxraad van 7 mei 2009 op dit punt samen te vatten. De voorzitter merkt daarbij op niet van mening te zijn dat iedereen gebonden zou zijn aan het destijds ingenomen standpunt, maar de discussie van destijds kan het vertrekpunt vormen voor de besprekingen van vandaag.

Het BBIE licht toe geen grote toevoegingen te hebben op het stuk uit het integraal document. Wel heeft het BBIE vastgesteld dat er in de tussentijd een kleine toename is geweest van het aantal informatiezoekenden dat het BBIE in het Engels benadert. Daarnaast wil het BBIE benadrukken dat het op geen



enkele wijze de bedoeling is dat een gebruiker verplicht zou kunnen worden het Engels te gebruiken. Tenslotte verwijst het BBIE naar de discussie over het Gemeenschapsoctrooi en het feit dat de Nederlandse minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in dat kader heeft benadrukt dat het gebruik van het Engels daarbij op geen enkele wijze een bezwaar vormt voor de Nederlandse industrie.

VNO-NCW geeft aan dat dit punt ook is besproken op de najaarsvergadering van de BMM en vraagt wat de visie van de BMM over dit punt is.

De BMM verwijst naar de enquête die het BBIE heeft gehouden bij de evaluatie van de oppositieprocedure. Daarin zijn ook enige vragen gesteld over het talenregime bij oppositie en in zijn algemeenheid. 72% van de respondenten geeft daarin aan tevreden te zijn met de bestaande regeling voor taalgebruik. 53% geeft aan dat het Engels niet moet worden toegevoegd (als werktal, laat staan als proceduretaal) en 36% wil het Engels wel graag toevoegen waar het gaat om de mogelijkheid depots in het Engels te kunnen verrichten, waar overigens 60% op antwoord dat daar geen behoefte aan is. De BMM meent dan ook dat er geen reden is om iets te veranderen aan het bestaande talenregime. De BMM wijst er daarnaast op dat het toevoegen van een taal een verhoging van de operationele kosten met zich mee zal brengen, hetgeen ook te lezen is in het integraal document.

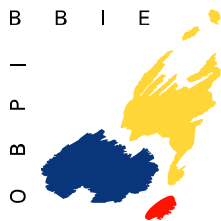
VNO-NCW meent dat het feit dat gebruikers nu in een meerderheid tevreden zijn over het talenregime geen argument kan zijn om het niveau van de service van het Bureau niet te verhogen. Met betrekking tot de verhoging van de kosten moet worden opgemerkt dat deze met name zich zal voordoen voor die gebruikers die kiezen voor het Engels, bijvoorbeeld omdat zij in een procedure voor een Beneluxrechter mogelijk een vertaling zullen moeten aanleveren. Dit gaat dus om uitzonderingsgevallen die voortkomen uit de eigen keuze van een gebruiker voor een bepaalde taal.

Het BBIE bevestigt dat de intentie is het serviceniveau van het Bureau te verhogen. Het gaat om een verrijking van de bestaande mogelijkheden.

VNO-NCW vraagt zich af of het wellicht zinvol zou zijn de ervaringen te vernemen van een buitenlands IE-bureau dat een "vreemde" taal hanteert, zoals het Deense.

Antoon Quaadvlieg geeft aan dat het document van het BBIE diverse argumenten weergeeft en afweegt en dat deze afweging een zeer lastige is. Naar zijn mening moet er vanuit worden gegaan dat het BBIE zelf het dichtst bij de praktijk staat en dus als beste in staat is om in te schatten of de invoering van het Engels wenselijk en haalbaar is. Quaadvlieg geeft aan persoonlijk van mening te zijn dat een principiële afwijzing van het Engels een onverstandige houding is.

Het BBIE geeft aan dat in internationaal verband een openstelling voor meer talen de tendens is en verwijst terzake naar de ontwikkelingen bij WIPO, waar ook steeds mee talen kunnen worden gebruikt.



Daarbij wordt in herinnering geroepen dat de argumenten die naar voren worden gebracht tegen een invoering van het Engels dezelfde argumenten zijn die werden geuit bij de instelling van het talenregime bij opposities. Na de evaluatie van de oppositieprocedure moet echter worden vastgesteld dat deze argumenten geen doel hebben getroffen, in tegendeel. Het BBIE meent dan ook dat bij een toekomstige evaluatie, die het BBIE zeker weer zal willen doen als daar prijs op wordt gesteld, van de invoering van het Engels als derde taal eveneens zal blijken dat de nu geuite bezwaren zich niet voor blijken te doen.

Katia Manhaeve geeft aan onder voorbehoud voorstander te zijn van invoering van het Engels. Het is van belang is dat er een voldoende kennis van het Engels aanwezig is binnen het Bureau, dat er zeker kritisch moet worden gekeken naar het kostenaspect en hoe een kostenverhoging te compenseren en dat het gebruik van het Engels niet kan worden opgelegd aan Benelux ingezetenen. Verder vraagt zij zich af of het gebruik van het Engels door het Bureau geen invloed zou kunnen krijgen op de toetsing op absolute gronden van een merk dat Engelse woorden bevat door een Engelstalige die wellicht woorden begrijpt die niet door een breed Beneluxpubliek begrepen worden.

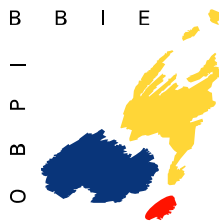
Christoph Hensen meent dat het van belang is te kijken naar de 28% gebruikers die aangeven niet helemaal tevreden te zijn over het bestaande talenregime. Daarbij geeft hij aan dat er voor moet worden gewaakt verbeteringen niet door te voeren omwille van een onderliggende motivatie die gelegen is in een wens de eigen marktpositie te beschermen.

De voorzitter stelt vast dat dit voorstel het onderwerp is waarvan het juridisch gehalte het laagst is en waarbij de meeste belangen spelen. De voorzitter stelt de vraag of het de taak van de Beneluxraad is te kijken naar niet-juridische aspecten. Deze horen eerder thuis bij de Raad van Bestuur van het BBIE.

Andrée Puttemans herinnert aan de opmerking van Katia Manhaeve over de toetsing op absolute gronden en merkt op dat dit wel een juridisch onderwerp zou zijn.

Reina Weening meent in dit verband dat er juridisch geen bezwaren bestaan tegen invoering van het Engels en dat bij de toetsing op absolute gronden nu ook al rekening moet worden gehouden met de talen die door het Beneluxpubliek begrepen worden, waaronder dus ook het Engels.

Emanuelle Ragot vraagt of door het BBIE een businesscase is opgesteld voor de inschatting van de kosten. Het BBIE heeft dit nog niet gedaan, de kosten zijn enkel aangestipt als punt van zorg voor het management. Het BBIE geeft daarbij overigens aan wel veel ervaring te hebben met het opereren in verschillende talen, waarbij het Engels door het gebruik daarvan in het Protocol van Madrid er een is. Daarnaast merkt het BBIE op dat er een project in samenwerking met het WIPO van start is gegaan, waardoor er een door WIPO goedgekeurde database van classificatietermen in het Engels, Frans en Nederlands beschikbaar zal komen. De kosten hiervoor worden door WIPO gedragen. Deze database zal het werk van het Bureau in de verschillende talen verlichten. Voor wat betreft de uitwerking in de



praktijk en de vraag of er behoefte bestaat verwijst het BBIE naar de invoering van de mogelijkheid het Engels te gebruiken in het Nederlandse octrooisysteem. Daarna bleek ook voor nationale aanvragen er zeer veel van het Engels gebruik te worden gemaakt. Indien gewenst zou het BBIE deze cijfers kunnen gebruiken voor een exercitie om de gevolgen voor de operationele kosten van het Bureau in kaart te brengen.

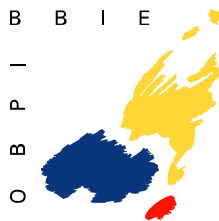
De voorzitter stelt vast dat er voor de Beneluxraad twee mogelijkheden zijn. Als de Raad zich bevoegd acht zich uit te spreken over de financiële aspecten van dit voorstel dan zou het op zijn plaats zijn het BBIE te vragen op dit punt nadere informatie te verschaffen. Als de Raad meent dat zijn taak enkel ziet op advisering over de juridische aspecten dan kunnen deze punten worden aangestipt zonder dat de Raad zich daarover in adviserende zin uit zal spreken.

De vertegenwoordiger van VBO-FEB merkt op dat zij van haar leden in elk geval geen grote weerstand tegen invoering van het Engels heeft vernomen. Wel is een punt van aandacht, met name voor kleinere bedrijven, het kostenaspect. Zij wijst er verder op dat eventuele vertalingen niet alleen binnen de Benelux een bezwaar kunnen vormen, maar dat dit binnen de EU nog veel sterker geldt.

De vertegenwoordiger van VNO-NCW merkt op dat het BBIE waarschijnlijk zelf het beste kan inschatten of er bij gebruikers behoefte bestaat aan invoering van het Engels. Hij meent dat de Beneluxraad zich tot juridische vraagstukken moet beperken en dat deze Raad dan ook – tenzij er juridische bezwaren zouden zijn – hiertegen moeilijk bezwaar kan hebben.

De BMM stelt naar aanleiding van de discussie de vraag of het de bedoeling is dat het Engels een werktal zou worden van het Bureau of ook een officiële taal? Het verschil tussen beide begrippen is gelegen in de vraag of het Bureau enkel in het Engels gaat corresponderen met gebruikers, maar dat voor een depot voor Nederlands of Frans moet worden gekozen als officiële taal. Dit zou zijn weerslag vinden in de taal die wordt gebruikt in de lijst van waren. De BMM meent dat als Engels ook een officiële taal wordt er door het Bureau altijd moet worden gezorgd voor een vertaling naar Nederlands of Frans.

Het BBIE meent dat er geen noodzaak is voor vertalingen, de situatie is dezelfde als het gaat om een in het Nederlands gedeponeerd merk dat wordt ingebracht in een procedure die in het Frans wordt gevoerd voor een Luxemburgse rechter. In dat geval zal er door houder wellicht moeten worden gezorgd voor een vertaling naar het Frans, ondanks het feit dat de inschrijving in een Beneluxtaal luidt. Of en wanneer er een vertaling nodig is zal afhangen van de procedureregels bij de verschillende rechtbanken. Het BBIE wijst er daarbij op dat het veelal zo zal zijn dat een individuele Benelux ingezetene minder moeite zal hebben het Engels te gebruiken en begrijpen dan de Beneluxtaal die niet zijn eigen taal is. Verder merkt het BBIE op dat het voorstel voor het Verdrag BenGH op het punt van het taalgebruik ruimte voor flexibiliteit biedt.



Christoph Hensen merkt op dat er in een procedure voor een Nederlandse rechtbank geen vertaling nodig is van stukken in het Engels. Die worden breed geaccepteerd.

Reina Weening meent ook dat het Engels in zijn algemeenheid voldoende wordt begrepen. De vraag of er sprake is van een werktal of een officiële taal lijkt een semantische discussie. Het moet gaan om de vraag of het register voldoende duidelijk is om voor iedereen kenbaar te maken welke rechten er bestaan.

Antoon Quaedvlieg stelt de vraag welke de aspecten zijn waar de Raad nu naar zou moeten kijken, welke punten moeten er a priori onder ogen worden gezien?

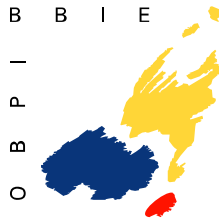
De voorzitter geeft aan te menen dat de Raad zou moeten adviseren over de juridische gevolgen, uitgaande van de premisse van invoering van het Engels. Daarbij moet worden gekeken naar de juridische impact op procedures; de toegankelijkheid van het register (waarbij elektronische tools wellicht een rol kunnen spelen); het facultatieve aspect van de te gebruiken taal (het kan niet de bedoeling zijn dat een Benelux onderdaan verplicht kan worden de Engelse taal te hanteren) en het verschil tussen een werktal en een officiële taal. Het behoort niet tot de taak van de Raad om de financiële aspecten te onderzoeken, dat is aan de Raad van Bestuur, of de impact op de verschillende beroepsgroepen. Het moet gaan om de juridische aspecten van de invoering van het Engels. De Raad zal wel in herinnering roepen dat de financiële gevolgen voor het BBIE een aspect is dat moet worden gewogen door die organen die daarover gaan. Tenslotte moet er aandacht zijn voor nationale taalregimes waar het gaat om procedures voor rechters waarbij merken in een andere taal dan die van de rechter, betrokken kunnen zijn. Verder kan in het advies worden opgenomen dat de Beneluxraad graag zou zien dat er na (bijvoorbeeld) vijf jaar een evaluatie plaatsvindt.

De voorzitter zal een conceptadvies opstellen en per e-mail aan de leden voorleggen.

#### **4. Openbaar i-DEPOT: ideeënuitswisseling (document d.d. 30.12.2010)**

Het BBIE verwijst naar het inleidende stuk. Het BBIE heeft het plan opgevat het iDEPOT, een dienst die de afgelopen jaren sterk aan populariteit wint, uit te breiden met de mogelijkheid voor gebruikers van het iDEPOT om de inhoud ervan publiek te maken. Voor het iDEPOT geldt dat dit momenteel een dienst is die niet in het BVIE geregeld is, maar daar komt verandering in bij het in werking treden van het wijzigingsprotocol van het BVIE dat momenteel voor goedkeuring bij de Benelux-landen voorligt. Het toevoegen van de mogelijkheid tot openbaarmaking zou een wijziging in deze dienst met zich meebrengen.

De leden van de Raad hebben momenteel eigenlijk geen zeer vaste kijk op de werking van het iDEPOT. Het BBIE zal bij de volgende Beneluxraad zorgen voor een demonstratie. De Beneluxraad hoopt daarna een discussie ten grond over het voorstel van het BBIE te kunnen voeren.



**5. Diversen:**

**a. Uitwisseling actualiteiten (vast agendapunt)**

- Het BBIE licht zijn financiële en operationele stand van zaken over 2010 toe. Er is sprake van een bescheiden stijging in het aantal merk- en modellendepots. Het iDEPOT is nog steeds een succes. Het percentage geweigerde merkdepots is afgenomen evenals de achterstand in de afhandeling van de oppositiebeslissingen. Het BBIE zal het boekjaar 2010 afsluiten met een klein positief resultaat, waar een klein negatief resultaat was begroot.

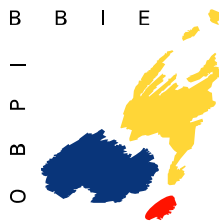
In samenwerking met het OHIM heeft het BBIE meegewerkt aan het Euroclass project en zorg gedragen voor de Nederlandse vertaling van de termen in de aan te leggen classificatie database. Met WIPO zal een vergelijkbare samenwerking worden opgezet en zal het BBIE zorgen voor de Nederlandse vertaling van de database die beschikbaar zal komen in de Goods&Services Manager van WIPO.

- Enkele belangrijke dossiers voor het Bureau in 2010:

o CaribIE: Naar aanleiding van de staatkundige hervorming van het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij de Nederlandse Antillen werden opgeheven de drie kleinste eilanden van de Antillen zijn omgevormd tot een soort Nederlandse gemeentes, leek er een gat te ontstaan in de merkenbescherming op deze eilanden. De oplossing die werd gekozen is het optuigen van een eigen merkenwet voor dit deel van Nederland. Nederland heeft het BBIE gevraagd deze wet uit te voeren namens Nederland.

Het BBIE heeft deze taak graag op zich genomen. Door het tijdstip waarop de wetgeving klaar was en het kort daarop volgende moment waarop deze in werking zou treden is dit ook binnen het BBIE een project geworden waarbij op het laatste moment veel werk is verzet en dat nog niet af is. Het is in ieder geval sinds 10 oktober mogelijk om te deponeren. Per maart zal het BBIE de depots ook kunnen publiceren. Voor het overige wordt er nog steeds hard gewerkt om een volledig draaiend systeem, waarin dus wijzigingen in het register en vernieuwingen van merken kunnen worden aangetekend, op te zetten. Er wordt gestreefd naar een relatief sober systeem.

o Onel zaak: Het BBIE heeft begin 2010 een beslissing genomen in een oppositiezaak waarin werd geoordeeld dat het gebruik van een CTM dat zich beperkte tot een gebruik binnen de Nederlandse landsgrenzen, niet voldoende was om te kunnen spreken van een normaal gebruik voor de aangeduide diensten om het recht te kunnen handhaven. Deze beslissing heeft nogal wat stof doen opwaaien en heeft veel discussie opgeleverd. Het BBIE benadrukt overigens dat de strekking van de beslissing van het BBIE is dat gebruik in een lidstaat niet per definitie voldoende is. Het BBIE meent niet dat gebruik in een lidstaat nooit voldoende zou kunnen zijn en evenmin dat gebruik van een CTM alleen dan rechtshandhavend zou kunnen zijn als het heeft plaatsgevonden in



alle lidstaten van de Europese Unie. Het Hof Den Haag heeft inmiddels vragen van uitleg gesteld aan het HvJ EU. Deze zaak zal dus zeker nog veel worden besproken in de toekomst.

o De Benelux-Organisatie zal als partij gaan toetreden tot het Verdrag van Singapore. Dit zal tegelijkertijd worden gedaan met de toetreding van de Beneluxlanden. Het wachten is momenteel op het moment dat de parlementaire procedure voor goedkeuring in België afgerond is.

- De resultaten van de "Overall Assessment Study" die door het Max Planck Institute in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd werden verwacht in november 2010. Het verschijnen van het rapport is inmiddels voor de tweede maal uitgesteld (cj: inmiddels is het rapport op 15/2/2011 aan de Commissie beschikbaar gesteld en op 8/3 gepubliceerd). Er is dus duidelijk sprake van een moeilijk en weinig transparant proces. Er is in een eerder stadium aangekondigd dat de Commissie op basis van het rapport in oktober 2011 met tekstvoorstellen voor zowel Verordening als Richtlijn zou komen. Tegelijkertijd zou er dan kunnen worden begonnen met de discussie over de eerder afgesproken verdeling van 50% van de vernieuwingstaksen voor de CTM's aan de lidstaten.

- Het BBIE meldt dat het laatste protocol tot aanpassing van het BVIE (waarin o.m. de berekening van de oppositietermijn wordt vereenvoudigd, de procedure voor vernieuwing van merkregistraties wordt vereenvoudigd, de bepalingen over het gemachtigdenregister worden geschrapt en een wettelijke basis wordt gelegd voor het i-DEPOT) inmiddels door het Comité van Ministers is ondertekend. Het moet nog door de drie landen worden bekrachtigd.

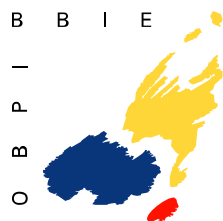
- Een deel van het bij het OHIM opgebouwde financiële overschot is beschikbaar gesteld aan een Cooperation Fund. Doel van dit fonds is om in samenwerking met de lidstaten projecten op te zetten ter verbetering van de dienstverlening. De verschillende lidstaten hebben voorstellen in kunnen dienen voor projecten en daarvan gaan er dit jaar acht van start. Het betreft projecten op het gebied van IT. Het BBIE is bij drie daarvan betrokken namelijk TM-XML; Architectuur en Image Search.

- In 2011 zal het BBIE zijn 40 jarig bestaan vieren. In dit kader zal er een studiemiddag en receptie worden georganiseerd bij het BBIE op 3 februari. Diezelfde dag zal er een boek verschijnen met het thema het naast elkaar bestaan van nationale en gemeenschapsmerken.

#### **b. Toekomstige werkzaamheden van de BBIE**

De leden van de Beneluxraad identificeren verschillende thema's die voor beraad en mogelijk advies in aanmerking komen. Daartoe behoren ondermeer de territoriale aspecten van gebruik (zie de ONEL discussie), de rechthebbende op niet-gedeponeerde tekeningen of modellen die in dienstverband of in





**Datum**  
19 april 2011

**Pagina**  
9/9

opdracht tot stand zijn gekomen in het licht van het Electrolux t. SOFAM arrest van het Benelux Gerechtshof en de conclusies van het Max Planck Instituut (zie hierboven).

**c. Plaatsvervangende leden**

Op dit moment hebben er zes leden van de Beneluxraad nog geen plaatsvervanger aangeduid. Het Bureau hecht er omwille van de beschikbaarheid van zoveel mogelijk leden zeer aan dat dit wel wordt gedaan. Overigens is het zo dat er bij de samenstelling van de Raad veel aandacht is gegeven aan het verkrijgen van een bepaald evenwicht in de vertegenwoordiging. Het BBIE realiseert zich dat het hierdoor wellicht lastig kan zijn een geschikte plaatsvervanger aan te duiden.

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

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

\* \* \* \* \*