

Notulen

<i>Aanwezig</i>	Geert Glas (voorzitter), Sandra Kiers-Becking, Katia Manhaeve, Andrée Puttemans, Antoon Quaadvlieg, Nathalie Ragheno (VBO-FEB), Brigitte Spiegeler (BMM), Reina Weening	<i>Locatie</i>	BBIE
	Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze (BBIE)	<i>Datum</i>	20 mei 2011
<i>Afwezig</i>	Christoph Hensen (vervangen door Sandra Kiers-Becking), Frédéric Mignolet (UCM), Emmanuelle Ragot, Ronald van Tuijl (VNO-NCW), Michiel Verhamme (UNIZO)		
<i>Bijeenkomst</i>	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.

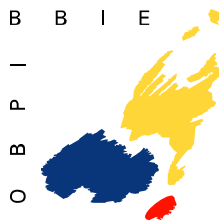
Benelux-Gerechtshof (centralisering beroepszaken)

Hiervoor kan worden verwezen naar het verslag van de vorige vergadering (25 januari 2011). De werkzaamheden vorderen gestaag. De volgende vergadering met de drie landen, het Benelux-Gerechtshof en het BBIE zal plaatsvinden op 15 juni 2011 bij het BBIE te Den Haag.

Oppositie en Cancellation

Het BBIE heeft een voorstel voor wijziging van het BVIE en uitvoeringsreglement gemaakt en dit is in april 2011 voor het eerst in de PIC (een werkgroep met vertegenwoordigers van de drie landen en het BBIE) besproken. De volgende vergadering is op 15/16 juni 2011 bij het BBIE te Den Haag.

Het BBIE hoopt dat de werkzaamheden voor beide onderwerpen voor het eind van 2011 zullen zijn afgerond. Te zijner tijd zal de Beneluxraad worden gevraagd om nog input te leveren op het eindresultaat.



Engels

Het recente advies hierover van de Beneluxraad (2 mei 2011) is in de COREMO (een suborgaan van de Raad van Bestuur) besproken en zal worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur (21-22 juni 2011). Het BBIE hoopt dat er dan een beslissing wordt genomen in lijn met het advies van de Beneluxraad. Dit kan in beginsel tamelijk snel, omdat alleen om een wijziging van het uitvoeringsreglement vereist is. Het BBIE realiseert zich echter wel dat er ook praktische en organisatorische aspecten mee gemoeid zijn en dat dit dus zeker grondig zal moeten worden voorbereid.

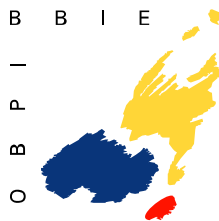
3. Openbaar i-DEPOT: demonstratie huidige i-DEPOT en ideeënuitswisseling (document d.d. 30.12.2010)

Het BBIE (Marleen Kuiper) geeft een demonstratie van het huidige (online) i-DEPOT. Kort gezegd komt het erop neer dat via de website een bestand of omschrijving kan worden ingediend, waarna het BBIE (downloadbaar, per e-mail en desgewenst op cd-rom) een elektronisch certificaat verschaft waaruit blijkt dat hetgeen werd ingediend op een bepaalde datum is ontvangen en sindsdien niet is gewijzigd. Ongetwijfeld mede door het gebruiksgemak en de aantrekkelijke prijs (€ 35 voor een enkel i-DEPOT en aflopend tot € 2,50 voor grootgebruikers met een zgn. credit-account) is dit met recht een succesvolle dienst die in de afgelopen jaren gestaag is gegroeid. Onder de houders van credit-accounts bevinden zich inmiddels tal van (grote) bedrijven, onderzoeks- en ontwerpinstellingen en ook enkele universiteiten.

Een belangrijk kenmerk van het huidige i-DEPOT is dat de inhoud ervan geheim blijft. Het BBIE kijkt zelf niet naar de inhoud en maakt deze ook op geen enkele wijze openbaar. Niet alleen de inhoud blijft dus geheim, ook het feit dat iemand een i-DEPOT heeft verricht is niet kenbaar voor derden. Het BBIE speelt echter met de gedachte om, naast de geheime variant, een openbare variant te introduceren.

Het BBIE (Hugues Derème) licht dit plan nader toe. Hij merkt daarbij op dat er al over dit idee is gesproken met een aantal gebruikers, die positief reageerden. Verder is erover in de COREMO gesproken, waarbij advies is ingewonnen van prof. Martin Senftleben (op verzoek van enkele leden zal dit advies ook aan de Beneluxraad ter beschikking worden gesteld).

Overigens is het nadrukkelijk de bedoeling dat geheimhouding de regel blijft en openbaarmaking volkomen optioneel, naar wens van de gebruiker zou zijn. Dikwijls zal geheimhouding immers zowel vanuit commercieel als vanuit juridisch oogpunt cruciaal zijn. Dit is uiteraard met name het geval wanneer een i-DEPOT wordt verricht in het kader van (het voorstadium van) de ontwikkeling van iets wat kan worden beschermd door een intellectuele eigendomsrecht waarvoor nieuwheid is vereist (het octrooi- en modellenrecht).



Het BBIE denkt echter dat er ook situaties zijn waarin openbaarmaking een meerwaarde kan bieden. Zo zijn er gebruikers die nu juist geen alleenrecht op hun uitvinding of ontwerp nastreven en door openbaarmaking (die immers de nieuwigheid aantast) kunnen voorkomen dat een ander dat wel doet. Verder ziet het BBIE vooral voordelen voor de niet-geregistreerde ie-rechten en dan met name het auteursrecht en naburige rechten (hierop ziet het advies van prof. Senftleben) en het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel.

Uit de gesprekken met gebruikers heeft het BBIE alvast enkele aandachtspunten en ideeën voor modaliteiten genoteerd:

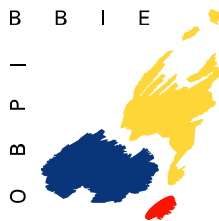
- Zoals gezegd moet het uitgangspunt zijn dat openbaarmaking facultatief is.
- Een zeer belangrijk aandachtspunt is uiteraard een goede voorlichting: de gebruiker moet weten wat de voor- en nadelen (en mogelijke risico's) van openbaarmaking zijn.
- Openbaarmaking hoeft niet perse de gehele inhoud van het i-DEPOT te betreffen. Het kan (naar keuze van de gebruiker) ook om een gedeelte of samenvatting daarvan gaan.
- De keuze voor openbaarmaking hoeft niet perse bij de indiening van het i-DEPOT te gebeuren. Denkbaar is dat de gebruiker iets eerst geheim houdt en het pas in een later stadium openbaar wil maken. Of omgekeerd, dat hij het Bureau later verzoekt om te stoppen met openbaarmaking.
- Er moet wellicht worden gedacht aan een *notice and take down procedure*, voor het geval een derde meent dat de inhoud van een i-DEPOT zijn rechten schaadt.

Na deze toelichting door het BBIE ontstaat er een discussie in de Beneluxraad.

Verschillende leden merken op dat het van belang is om vooral goed uit te leggen wat een i-DEPOT *niet* is, zeker voor een officiële instantie als het BBIE waarvan mensen gewend zijn dat zij intellectuele eigendomsrechten verleent. Er zijn immers gebruikers die weinig verstand hebben van ie-rechten en denken dat zij hiermee (net als een merk of een model) een exclusief recht verkrijgen, in plaats van slechts een bewijsmiddel.

Het BBIE onderschrijft zoals gezegd het belang van een goede voorlichting en merkt in dat verband op dat naar zijn mening juist een sterk punt is van het feit dat het i-DEPOT door een officiële instantie wordt aangeboden, dat deze zich – anders dan sommige particuliere aanbieders van vergelijkbare diensten – bewust is van zijn verantwoordelijkheid naar het publiek en daarop ook kan worden aangesproken.

Voor wat de informatieplicht van het Bureau betreft merkt Mevrouw Puttemans ook op dat het niet overdreven moet worden: de informatie die thans door het Bureau wordt verstrekt over de voor- en



nadelen van het (huidige) i-DEPOT voldoet zeker aan de (toch strikte) wettelijke vereisten inzake consumentenbescherming.

Daarnaast merken verschillende leden op dat er voor de gebruiker serieuze nadelen aan publicatie kunnen kleven (verlies van nieuwheid, mogelijk onterecht bewijsvermoeden van makerschap, noodzaak om tijdig op te treden tegen nieuwheidsschadelijke publicatie door derden), waarbij enkele leden zich afvragen of, gezien deze risico's, de voordelen wel van dien aard zijn dat zij de invoering van een openbaar i-DEPOT rechtvaardigen. In elk geval zal het belang van een goede voorlichting nog groter zijn dan nu al het geval is. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan een pop-up, waarbij de gebruiker moet aangeven de toelichting te hebben gelezen en begrepen.

Verder merken enkele leden op dat er inderdaad waarschijnlijk een *notice and takedown* procedure moet komen voor het geval er onrechtmatige *content* wordt openbaar gemaakt en dat het van belang is om goed na te denken over de invulling daarvan en de rol die het Bureau hierin wil spelen. Inspiratie hiervoor kan in Richtlijn 2000/31/EG (elektronische handel) worden gevonden.

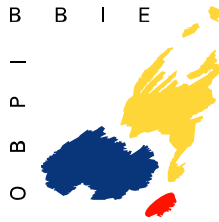
Het BBIE zegt hierover al enigszins te hebben nagedacht en waarschijnlijk de voorkeur te geven aan een zo beperkt mogelijke rol in dit soort gevallen, waarbij het BBIE geen enkele inhoudelijke controle uitoefent, maar zodra er een (op het eerste gezicht serieuze) klacht binnenkomt, het de openbaarmaking zal opschorten in afwachting van de uitkomst van het (eventueel door de bevoegde rechter te beslechten) geschil tussen partijen.

Tenslotte menen enkele leden dat openbaarmaking vooral zin kan hebben als de database van i-DEPOTs goed toegankelijk en doorzoekbaar is. Het BBIE merkt op hier nog geen vastomlijnd idee over te hebben. In elk geval moet worden benadrukt dat het niet om een (officieel) register gaat, want dat zou op gespannen voet staan met het feit dat het i-DEPOT een bewijsmiddel is en geen exclusief recht schept; een register zou ook verwarring kunnen scheppen op het gebied van auteursrecht (de verkeerde indruk geven dat het i-DEPOT een verplichte stap is geworden). Verder lijkt het niet aangewezen dat het BBIE de inhoud van een i-DEPOT inhoudelijk gaat beoordelen en categoriseren.

Conclusie is dat de Beneluxraad het onderwerp graag verder wil bestuderen, alvorens er een advies over uit te brengen. Het zal dus voor de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd.

Afgesproken wordt dat ter voorbereiding hierop:

- Het onderhavige verslag een weergave vormt van hetgeen tot nu toe werd besproken; het Bureau zal ook de notitie van prof. Senftleben verspreiden.
- Het BBIE een document maakt waarin de praktische werking van het openbaar i-DEPOT verder wordt toegelicht en ook aandacht wordt besteed aan het verschil tussen een register en een databank.
- Er een inventarisatie wordt gemaakt van de voor- en nadelen en mogelijke "beren op de weg". De leden zullen hiervoor input leveren per e-mail en het BBIE zal het coördineren.



4. Diversen:

a. Uitwisseling actualiteiten (vast agendapunt)

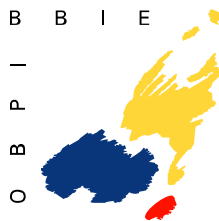
- De cijfers van het Bureau over de eerste maanden van 2011 waren relatief goed. In het geheel ziet men een stijging van het aantal merkdepots, spoedinschrijvingen en i-DEPOTs. Hoewel het moeilijk is om een algemene tendens al te zien voor 2011, blijken die eerste cijfers de positieve trend van 2010 te bevestigen.

- Op het gebied van automatisering werkt het BBIE momenteel aan een nieuwe portal, waarin de gehele website wordt geïntegreerd en de gebruiker met een zgn. *single sign on* diverse handelingen kan verrichten. Verder wordt gewerkt aan een verruiming van het e-mailbeleid. De bedoeling is dat voortaan alles (behalve zaken waarvoor specifieke toepassingen bestaan, zoals het verrichten van depots) via e-mail kan worden gecommuniceerd of ingediend, maar wel via één centraal adres (omdat e-mailboxen van verschillende individuele medewerkers lastig te beheren zijn) en met gebruikmaking van een elektronisch invulformulier. Hierover zal binnenkort een officiële mededeling worden gedaan.

- De zaak ONEL/OMEL staat inmiddels op de rol van het HvJEU (zaaknummer C-149/11). Het BBIE heeft begrepen dat partijen en lidstaten tot 27 juli 2011 de tijd hebben om schriftelijke opmerkingen in te dienen. In Beneluxverband wordt erover gesproken om dit met de drie landen gezamenlijk te doen.

- Het BBIE heeft tot nu toe 780 merkdepots ontvangen voor Caribisch Nederland, waarvan 60 nieuwe depots en 720 bevestigingsdepots. Het potentieel aantal (gratis) bevestigingsdepots is ca. 5.000 en het is natuurlijk lastig te voorspellen hoeveel er precies nog zullen binnenkomen binnen de daarvoor geldende termijn (tot 10 oktober 2011). De meeste depots zijn inmiddels op de website (www.caribie.nl) gepubliceerd en aan de verdere automatisering wordt druk gewerkt.

- Er zijn twee beroepszaken in verband met weigeringen op absolute gronden aanhangig bij het Benelux-Gerechtshof. De zaak A LA CARTE (A 2010/7) gaat over territoriale bevoegdheid van de drie beroepshoven. In deze zaak was het depot verricht door een Nederlandse deposant met een Nederlandse gemachtigde en is na definitieve weigering en voor het verstrijken van de beroepstermijn het merk overgedragen aan een Belgische dochteronderneming, die vervolgens het Hof van Beroep te Brussel adieerde. Het BBIE stelde zich op het standpunt dat dat Hof in dit geval geen rechtsmacht had, omdat ingevolge artikel 2.12 lid 3 BVIE de territoriale bevoegdheid wordt bepaald door het "bij het depot vermelde adres" (Frans: "lors du dépôt"). Na het depot opgetreden feiten maken naar mening van het BBIE dus niet een andere rechter bevoegd, mede om zgn.



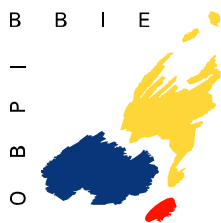
forumshopping te voorkomen. De Advocaat-Generaal volgt deze redenering (conclusie d.d. 30 maart 2011, te vinden op www.boip.int) en het wachten is nu op de uitspraak. De zaak BODYSTYLING gaat over de motiveringsplicht bij weigeringsbeslissingen van het BBIE (en daarmee samenhangend de ontvankelijkheid van een beroep wanneer geen bezwaar is gemaakt). Deze zaak is kortgeleden door partijen bepleit.

- Het BHIM werkt aan een *strategic plan* voor de toekomst. Belangrijke aandachtspunten zijn het HR-beleid en IT. Verder lijkt de nieuwe voorzitter (António Campinos) veel belang te hechten aan coëxistentie met nationale (of regionale) merkensystemen en daarbij te streven naar iets wat verder gaat dan coëxistentie, namelijk *convergence*. Voor wat betreft het *cooperation fund* neemt het BBIE actief deel aan enkele projecten. De cijfers van BHIM laten wederom een flinke groei zien (merken +10%, modellen +7%). Het BHIM lijkt zich enige zorgen te maken over de zaak IP TRANSLATOR (HvJEU, zaak C-307/10). De voorzitter heeft hierover een brief geschreven aan alle nationale bureaus, met het voorstel om de bestaande *class headings* te verruimen, zodanig dat zij alle (of in elk geval zoveel mogelijk) waren en diensten in de verschillende klassen omvatten. Het BBIE wil hier graag over meedenken, maar vindt wel dat WIPO er een belangrijke rol in moet spelen en neemt aan dat het niet de bedoeling is dat er een uitbreiding van de waren en diensten van bestaande inschrijvingen zal plaatsvinden; dit zou in strijd zijn met alle beginselen van het merkenrecht en de rechtszekerheid.

b. Max Planck studie (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm)

De resultaten van de *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* (15.02.2011) zijn inmiddels beschikbaar en worden in diverse kringen besproken. Belangrijke onderwerpen zijn harmonisatie (niet alleen materieel recht maar ook procedureel), samenwerking, taksenstructuur (voorstel per klasse i.p.v. standaard 3) en instandhoudend gebruik (de "ONEL-casuïstiek"). Voor wat betreft dat laatste merkt het BBIE op verheugd te zijn dat de problematiek duidelijk in de studie wordt onderkend en er zelfs oplossingen worden voorgesteld. Wel meent het BBIE dat het voorstel om merken die in ver uiteenliggende delen van de EU worden gebruikt, te laten coëxisteren, niet zeer gelukkig is omdat dit juist op gespannen voet zou staan met het unitaire karakter van het gemeenschapsmerk; dit voorstel zou bijzonder lastige discussies kunnen veroorzaken en leiden tot ongerechtvaardigde verschillen tussen gebieden die centraal dan wel aan de buitengrenzen van de EU gelegen zijn. Wat het BBIE betreft dient de oplossing dus eerder in het gebruiksvereiste te liggen en het spreekt voor zich dat het BBIE de beslissing van het HvJEU in de ONEL-zaak met spanning afwacht.

De Commissie heeft de resultaten van de studie op 11 mei 2011 voor het eerst met de lidstaten besproken en daarbij aangekondigd deze zomer aan een *impact assessment* te werken en in oktober voorstellen tot wijziging van zowel de Verordening als de Richtlijn te willen presenteren. De Commissie heeft hierbij overigens benadrukt dat de Max Planck studie slechts één van de bronnen is die in



overweging wordt genomen en dat zij zeer veel belang hecht aan de mening van gebruikersorganisaties, waarmee op 26 mei zal worden gesproken. De vertegenwoordiger van de BMM bevestigt hierbij aanwezig te zullen zijn.

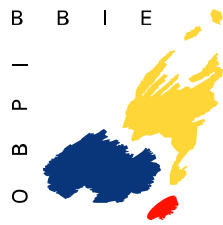
c. BenGH zaak A 2006/3, Electrolux / SOFAM; gevolgen voor de rechtspraak
(http://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_06_3_79.pdf)

De heer Quaadvlieg heeft dit agendapunt voorgesteld. Hij stelt vast dat het Benelux-Gerechtshof heeft geoordeeld dat (het huidige) artikel 3.29 BVIE van toepassing is ook op tekeningen of modellen die niet zijn gedeponeerd, waarmee de gevolgen voor het auteursrecht veel groter zijn dan men zou denken. Dit staat naar zijn mening niet alleen op gespannen voet met het Nederlandse auteursrecht, maar ook met het Europese modellenrecht. Mevrouw Puttemans merkt op hierover juist niet verrast te zijn en dit altijd zo te hebben gedoed. Er is over dit onderwerp door verschillende auteurs in verschillende vaktijdschriften geschreven. Afgesproken wordt dat het BBIE de verschillende noten en artikelen voor de volgende vergadering verzamelt, zodat de Beneluxraad er een wat breder geïnformeerde discussie kan voeren.

d. BenGH zaak A 2009/3, D. Engels / Deawoo Electronics Europe
(http://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_09_3_1110.pdf)

De heer Glas heeft dit agendapunt – ter informatie – voorgesteld. De zaak gaat over (het huidige) artikel 2.19 BVIE, waarbij is geoordeeld dat voor een teken dat als merk kan worden beschouwd maar niet als zodanig gedeponeerd is, geen bescherming kan worden ingeroepen op welke grond dan ook. Een recente toepassing hiervan is te vinden in een uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen in een zaak van 23.12.2010 (2010/AR/905) tussen (o.m.) Coca-Cola en Vrumona, waarbij een beroep op verwarring en parasitaire aanhaking is afgewezen (mede) omdat hetgeen waarvoor bescherming werd gevraagd (vorm, grafische voorstelling en kleurencombinatie van verpakkingen van frisdranken) voor inschrijving als merk in aanmerking komt.

Mevrouw Puttemans merkt op de bepaling, die sinds de invoering van de (destijds) Benelux-Merkenwet bestaat, altijd begrepen te hebben zoals ze door het Benelux-Gerechtshof is geïnterpreteerd. De bedoeling hiervan is de rechtszekerheid te bevorderen. Derden moeten erop kunnen vertrouwen dat alle merken die ze kunnen worden tegengeworpen kenbaar zijn uit het register en wanneer de houder ervan heeft verzuimd een teken als merk vast te leggen, is het niet de bedoeling gaat dat hij dan “via de achterdeur” hiervoor toch bescherming kan inroepen. Verder wordt opgemerkt dat lid 3 voorziet in een uitdrukkelijke bepaling dat voor tekens die niet als merk worden beschouwd (bijvoorbeeld omdat een weigeringsgrond voor handen is) wel de bescherming van het gemene recht kan worden ingeroepen. Consequentie zou overigens kunnen zijn dat een teken dat aanvankelijk geen merk is (bijvoorbeeld omdat het onderscheidend vermogen mist) zich wel op het gemene recht kan beroepen, maar later (als het dat wel is omdat het is ingeburgerd) niet meer.



5. Vaststelling van de datum van de volgende vergadering

Het BBIE zal per e-mail een aantal data voorstellen in september of oktober.

* * * * *