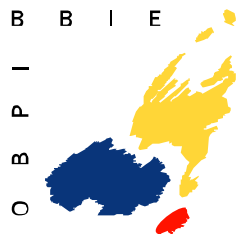


Datum
24 maart 2009

Pagina
1/8

Integraal Document

Subdocument 4



Datum
24 maart 2009

Pagina
2/8

Colofon

Datum
24 maart 2009
Versie
1
Status

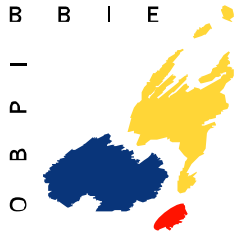
Onderwerp
UITBREIDING CORRECTIEMOGELIJKHEDEN EN BEPERKING TERMIJN VOOR CORRECTIES

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 De mogelijkheden tot het aantekenen van correcties in het Benelux register zijn beperkt. Het Bureau kan zijn eigen vergissingen corrigeren en daarnaast kunnen rechthebbenden (tegen betaling) correcties verzoeken. Deze correcties zijn echter beperkt tot het herstel van “kennelijke schrijffouten”. Vanuit belanghebbende kring is er (zie onder meer e mail van de Commissie Wetgeving BMM aan de PIC d.d. 9/11/2008) behoefte aan uitgebreider mogelijkheden voor het aantekenen van correcties waar het gaat om de tenaamstelling van merkhouders. Het BBIE signaleert dat het in tijd onbeperkt kunnen aantekenen van correcties, met name waar het gaat om correcties van fouten door het BBIE, kan leiden tot ongewenste situaties. Beide situatie zullen hierna worden uitgewerkt.

1. Beperking in tijd (correcties van vergissingen van het BBIE en van gebruikers)

1.01 Zoals aangegeven corrigeert het BBIE zijn eigen vergissingen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de situatie dat het BBIE bij invoer van de gegevens van een depot een aangevraagde warenklasse over het hoofd ziet. Daardoor kan het voorkomen, als deze vergissing tijdens de depotfase niet wordt opgemerkt door merkhouder of het BBIE, dat in het register een recht wordt opgenomen dat “kleiner” is dan het depot dat werd verricht. Het BBIE herstelt dit soort van eigen vergissingen uiteraard ⁽¹⁾. In praktijk blijkt dat dergelijke vergissingen op alle mogelijke momenten in het bestaan van een registratie boven water komen. Meest geëigende momenten voor ontdekking zijn (1) na ontvangst van het inschrijvingsbewijs of (2) bij vernieuwing van een registratie. Houder constateert bij controle op die momenten het verschil tussen het door hem ingediende verzoek en het in het register opgenomen recht en verzoekt het BBIE de vergissing te corrigeren.

1.02 Door invoering van de mogelijkheid om oppositie in te stellen kunnen er bij verder in de tijd gelegen correcties lastige situaties ontstaan. Om terug te grijpen op het eerdere voorbeeld: Indien de toevoeging van een weggevalen warenklasse wordt verzocht, op het moment van vernieuwing van een registratie, ontstaat een situatie die vergelijkbaar is met die van art 2.5, lid 5 BVIE jo regel 1.5, lid 2 UR; doordat er blijkt dat er bij de publicatie van het depot “een vergissing werd begaan die ertoe zou kunnen leiden dat belanghebbenden over verkeerde informatie beschikten om te beslissen al dan niet oppositie in te stellen” zou er bij een dergelijke correctie een nieuwe openstelling van het merk voor oppositie moeten volgen. Dit leidt uiteraard tot gevolgen die moeilijk acceptabel zijn voor de houder van het recht. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat zijn eenmaal verkregen recht voor wat betreft procedures voor het Bureau “veilig” is.

¹ Overigens komen dit soort vergissingen van het BBIE steeds minder voor aangezien door de nog steeds toenemende hoeveelheid elektronisch ingediende depots er minder vergissingen kunnen worden gemaakt.

1.03 Anderzijds is het ook zo dat het tegengestelde geldt. Als een recht eenmaal in het register voorkomt en daar langere tijd een bepaalde omvang heeft, moeten derden erop kunnen vertrouwen dat het recht constant is. Als (veel) later blijkt dat een recht een ruimere omvang heeft dan tot op dat moment uit het register bleek, leidt dit tot schending van het gerechtvaardigd vertrouwen van derde belanghebbenden.

1.04 Dit alles pleit ervoor om de mogelijkheid tot het aantekenen van correcties in tijd te beperken. Correcties zouden mogelijk moeten zijn tot een bepaalde periode na het ontstaan van een recht. Daarmee worden vervelende situaties zoals hierboven omschreven voorkomen.

1.05 Om welke handeling het gaat is daarbij niet van belang, of het nu gaat om een depot of een mutatie. Het is daarbij zorg dat het BBIE partijen op de hoogte stelt van de gegevens ⁽²⁾ die in het register zullen worden opgenomen als zij verzoeken iets in het register op te nemen ⁽³⁾. Partijen zijn in de gelegenheid om te controleren of de door het BBIE op te nemen gegevens juist zijn en zondig te verzoeken deze gegevens aan te passen ⁽⁴⁾.

1.06 Voor deze termijn lijkt een periode van negen maanden een goede. Hiermee wordt aansluiting gevonden bij de praktijk van het OMPI. OMPI accepteert correcties (van vergissingen van de nationale bureaus) zonder deze te controleren, mits zij binnen deze termijn na de aantekening die moet worden gecorrigeerd worden verzocht. Daarna is corrigeren niet meer mogelijk. Andere termijn waaraan kan worden gedacht is een termijn van zes maanden. Deze komt overeen met de termijn die beschikbaar is voor het claimen van prioriteit en deze kadert in dit verband dan ook logisch met een uiterste termijn voor het aantekenen van een correctie. Een zes maandstermijn impliceert dat de correcties (nog) niet kunnen leiden tot een mogelijk verlies van prioriteitsrechten.

2. Correctie tenaamstelling (vergissingen van merkhouders)

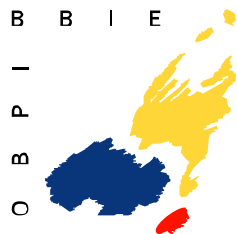
2.01 Waar het gaat om correcties van vergissingen van deposanten zijn de mogelijkheden beperkt. Als het gaat om correcties in het recht zelf (dus teken en/of lijst van producten) zijn er geen mogelijkheden ⁽⁵⁾. Als houder verzoekt een wijziging aan te brengen in het adres doet het BBIE dit in praktijk altijd. Echter, de schoen wringt bij een wijziging in de tenaamstelling.

² Dit is geen aanpassing van de praktijk. Het BBIE stuurt naar aanleiding van alle door hem ontvangen verzoeken een ontvangstbevestiging uit waarop de op te nemen gegevens zijn opgenomen.

³ Dus, als ze een depot verrichten, als ze vragen een mutatie aan te tekenen.

⁴ Vergelijk de door het Bureau gehanteerde praktijk bij beeldmerken. Naar aanleiding van de ontvangstbevestiging van het BBIE heeft de deposant de gelegenheid zich uit te laten over de kwaliteit van de (digitaal) verwerkte afbeelding. Als deze in zijn ogen ondermaats is dan kan hij ervoor kiezen papieren afbeeldingen in te sturen die voortaan door het BBIE zullen worden gebruikt op alle officiële stukken die het BBIE verstrekt (afschriften). Overigens wordt van deze mogelijkheid zeer weinig gebruik gemaakt.

⁵ Het BBIE accepteert, onder verschuiving van depotdatum, overigens wel alle wijzigingen - zonder enige nadere controle - die de deposant verzoekt in de periode tussen depot en publicatie van het depot.



2.02 Het BBIE is zich ervan bewust dat merkhouders/gemachtigden zich bij het invullen van formulieren kunnen vergissen ⁽⁶⁾. Daarom bestaat er voor houders de mogelijkheid om een (betaalde) correctie te verzoeken. De mogelijkheden voor het aantekenen van correcties zijn echter zeer beperkt. Het BBIE kan een tenaamstelling wijzigen als het gaat om “aan de houder te wijten schrijffouten” ⁽⁷⁾. De enige rechtspraak hierover, van de rechtbank te 's-Hertogenbosch (IER 1995/40, Viking), maakt duidelijk dat dit begrip schrijffouten in enge zin moet worden uitgelegd. Indien een merkhouder een merk heeft dat door zijn eigen vergissing op een verkeerde naam is gesteld, en als die vergissing niet als kennelijke schrijffout kan worden beschouwd, dan heeft dit tot gevolg dat het merkrecht nietig is ⁽⁸⁾.

2.03 Zoals al aangegeven is het BBIE zich ervan bewust dat bij het indienen van verzoeken aan het BBIE er vergissingen kunnen worden begaan. Deposanten vermelden bij vergissing een van de handelsnamen van hun onderneming in plaats van de statutaire benaming, duiden een contractspartij aan bij een van deze handelsnamen, gebruiken per vergissing de naam van een rechtsvoorganger etc. Deze vergissingen zijn begrijpelijk en veelal op overtuigende wijze aan het BBIE duidelijk te maken, bijvoorbeeld door stukken uit het handelsregister in te dienen en/of het verloop van een en ander toe te lichten. De gevolgen van dergelijke vergissingen zijn naar de huidige stand van het recht binnen de mogelijkheden die BVIE en UR bieden echter fataal voor het betreffende recht. Juist hierdoor zouden belanghebbenden graag een verruiming willen zien van de mogelijkheden correcties aan te tekenen ⁽⁹⁾.

2.04 In de e mail van de Commissie Wetgeving van de BMM wordt verwezen naar de praktijk van het OHIM. Die is als volgt:

3.3.1.1 Elements that may be amended

The following elements of a CTM application may be amended:

- the name and address of the applicant or representative (Article 44 (2) CTMR; Rules 26 (1), (6), (7) CTMIR).

- errors of wording or of copying, or obvious mistakes, of any other element of the CTM application, including the representation of the mark, provided that such correction does not substantially change the trade mark (Article 44 (2) CTMR).

⁶ Al dan niet als gevolg van een vergissing in communicatie met buitenlandse agenten, vergissing van vertalers, etc.

⁷ Regel 4.4, lid 4, sub e UR.

⁸ Zie nogmaals vonnis inzake Viking. Vergelijkbaar in dit opzicht is het arrest van het Hof Leeuwarden in de zaak Weeva-Mensa, 10/01/2007, B9 3258.

⁹ De BMM geeft overigens aan begrip te hebben voor het feit dat de praktijk van het Bureau is zoals die is. De BMM is het, zo meent het BBIE althans te begrijpen, eens met de opvatting van het BBIE over de begrensde mogelijkheden die er naar de wet bestaan.

3.3.1.1.1 Name, address and nationality of applicant or representative

Pursuant to Rule 26 IR, the name and address of the applicant or representative may be amended freely, provided that

- *as regards the name of the applicant, the change is not the consequence of a transfer,*
- *as regards the name of the representative, there is no substitution of a representative by another representative.*

Pursuant to Rule 84 CTMIR, the indication of the nationality or the State of incorporation of a legal person may also be amended freely, provided that it is not the consequence of a transfer.

The change of name or address under Rule 26 CTMIR, or of the nationality, may be the result of changed circumstances or of any error made at the point in time of filing.

.....

No proof or evidence of the change is necessary. The application for recordal of the change of name or address is not subject to a fee.

2.05 OHIM accepteert dus alle wijzigingen in tenaamstelling indien houder aangeeft dat de oorspronkelijke tenaamstelling voortvloeit uit een vergissing en brengt deze wijzigingen zonder meer aan.

2.06 In de Benelux traditie, zoals die altijd heeft gegolden, past deze benadering zoals die bij OHIM geldt niet. Voor alle handelingen bij het Bureau geldt dat er in ieder geval een minimale controle is op de juistheid van het verzoek. Op basis van de controle door het BBIE moet er worden vastgesteld of de stukken wellicht "aanleiding geven(...) tot gerede twijfel of er sprake [is] van een rechtsgeldig [verzoek]" ⁽¹⁰⁾.

2.07 Een minimale controle van een verzoek tot correctie van een tenaamstelling is mede van belang omdat de naam van de rechthebbende een van de elementen is die tot de basiseisen hoort voor het verkrijgen van een recht. De tenaamstelling maakt duidelijk wie exact de rechthebbende is op een merk. Dit geldt niet alleen voor de houder, maar ook ten opzichte van derden. Het enkel op een eenzijdig verzoek aanbrengen van een wijziging in een dergelijk belangrijk gegeven, zoals OHIM doet, lijkt hiermee strijdig

2.08 Tenslotte moet worden opgemerkt dat invoering van de regeling van het OHIM de kans op frauduleus handelen vergroot. In een dergelijke praktijk zou iedere willekeurige persoon zich kunnen melden en op basis van de stelling bij vergissing het merk X op de verkeerde naam te hebben gedeponereerd, dit recht op zijn naam kunnen krijgen. Waarna de legitieme rechthebbende zich in moet gaan spannen zijn rechten op de juiste wijze in het register te laten vermelden.

¹⁰ Gerechtshof Den Haag; BMB-BAUSCH; BIE 2001/65.

2.09 Gezien de praktijk en de behoefte meent het BBIE wel dat de invoering van een verdergaande correctiemogelijkheid dan enkel die van een schrijffout in een naam wel in overweging moet worden genomen. Daarbij moeten er in de op te zetten procedure, om voornoemde redenen, wel een aantal controlevereisten, noodremmen en drempels worden opgeworpen. Daarbij kan worden gedacht aan

- Het vragen van een (zeer) aanzienlijke taks ⁽¹¹⁾ voor een correctie.
- De verplichting aannemelijk te maken dat er een vergissing werd begaan. Dit ter beoordeling aan het BBIE ⁽¹²⁾.
- In de procedure opnemen dat er een verzoek tot wijziging werd gedaan voor derden kenbaar is en dat derden naar aanleiding daarvan de mogelijkheid bieden bezwaar te maken tegen de verzochte correctie ⁽¹³⁾.
- Beslissingen tot correctie gemotiveerd, en voor derden kenbaar, nemen ⁽¹⁴⁾.
- ?

Uiteraard kunnen deze drempels worden gecombineerd en hoeven ze niet allemaal te worden ingevoerd. Dit is bovendien allerm minst bedoeld als een limitatieve opsomming, maar als een eerste aanzet voor de gedachtevorming voor het opzetten van een procedure terzake.

2.10 Zoals aangegeven is er duidelijk sprake van een wens die leeft bij gebruikers. Het BBIE ontvangt jaarlijks enige tientallen verzoeken tot het aantekenen van een gecorrigeerde tenaamstelling die het nu bijna altijd naast zich neer moet leggen.

2.11 Gezien het hierbovenstaande moet wel worden geconcludeerd dat het invoeren van een dergelijke verruimde mogelijkheid tot het corrigeren van tenaamstellingen het invoeren van een zware procedure met zich meebrengt. Of dit wenselijk is, mede gezien het feit dat een houder altijd de mogelijkheid heeft een nieuw depot te verrichten, is te betwijfelen. Tenslotte merkt het BBIE in dit verband op dat de wens een correctie in de tenaamstelling op te nemen altijd voortkomt uit een eerder door houder zelf gemaakte fout. Voor indieners van verzoeken geldt dat ook voor henzelf een zekere zorgplicht geldt om hun stukken juist in te vullen. Bovendien hebben zij na ontvangst van de bevestiging van hun verzoek de gelegenheid de gegevens op juistheid te controleren en indien gewenst het Bureau te verzoeken een en ander aan te passen ⁽¹⁵⁾.

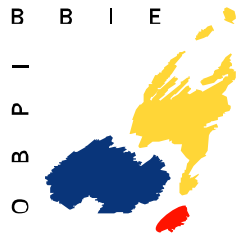
¹¹ Bijvoorbeeld ter hoogte van de depottaks, waardoor er een reële financiële drempel zou bestaan.

¹² Een dergelijke beslissing van het Bureau zou daarbij bovendien in beroep voor een rechter moeten kunnen worden aangevochten.

¹³ Eerste gedachte is dat een dergelijk bezwaar voor het BBIE per definitie zou moeten resulteren in een afwijzing van het verzoek. Bij opeising van de eigendom van een merk door verschillende partijen dient door de rechter te worden beslist.

¹⁴ Bijvoorbeeld het UK IPO heeft een traditie van gemotiveerde beslissingen tot het corrigeren van tenaamstellingen.

¹⁵ In de periode direct volgend op de indiening van een verzoek is het register nog niet formeel aangepast en zijn alle wijzigingen van een verzoek in de regel nog mogelijk.



2.12 Aangezien het BVIE (artikel 4.4 a) het aanbrengen van wijzigingen in het register als taak van het BBIE definieert lijkt er te kunnen worden volstaan met een wijziging van het UR voor het invoeren van nadere regels voor het aantekenen van correctie. Zie in dit verband ook artikel 6.5 BVIE.

3. Conclusie

Het BBIE zou hierover graag de mening van de Beneluxraad willen vernemen. Het gaat daarbij om de volgende vragen.

- 3.1 Is het wenselijk een maximumtermijn in te voeren voor de mogelijkheid tot het doorvoeren van correcties?
- 3.2 Welke termijn is daarbij een juiste termijn om te hanteren?
- 3.3 Is het wenselijk de mogelijkheden voor het aantekenen van correcties in tenaamstellingen te verruimen?
- 3.4 Indien dit laatste het geval is, welke controle mogelijkheden, drempels en noodremmen moeten er dan worden opgeworpen?