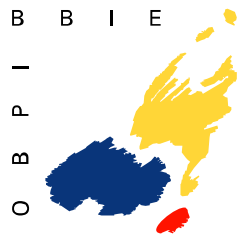


# Integraal document

Subdocument 4 - Addendum



**Datum**

11 september 2009

**Pagina**

2/7

## Colofon

**Datum**

31 augustus 2009

**Versie**

1

**Status**

**Onderwerp**

CORRECTIES - Addendum

### Contactgegevens

**Adres**

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

Bordewijklaan 15  
NL-2591 XR Den Haag

**Telefoonnummer**

+31 70 349 11 11

**Faxnummer**

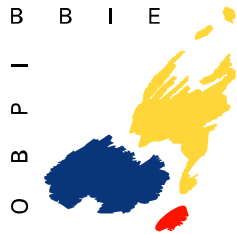
+31 70 347 57 08

**E-mail**

legal@boip.int

**Website**

www.boip.int



## 1. Inleiding

1. Zoals in de vorige bijeenkomst van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom besproken (subdocument 4) bestaat er bij zowel het BBIE als bij gebruikers behoefte aan een aanpassing van de mogelijkheden tot het aantekenen van correcties. Er zijn verschillende situaties waarin er geen mogelijkheid bestaat voor het corrigeren van gegevens waarin daaraan wel behoefte is. Daarnaast is de vraag gerezen, als gevolg van invoering van oppositie, en gezien de weging van belangen van rechthebbenden enerzijds en derden anderzijds, of er behoefte bestaat aan een termijn voor het bestaan van de mogelijkheid tot aantekening van een correctie.

Naar aanleiding van de discussie heeft het BBIE een aantal voorbeelden verzameld van verzochte correcties en de manier hoe daarmee om wordt gegaan

## 2. Voorbeelden

### Voorbeeld 1

#### *Feiten*

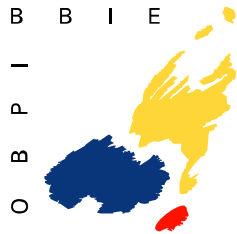
Deposant: Hat corporation; Depot van een merk op 20 juli 1999.

In het depot wordt door het BBIE een vergissing gemaakt in de invoer van de gegevens. De naam van de deposant wordt ingevoerd als: "Het corporation".

Ten tijde van de vernieuwing merk rechthebbende de fout op. Rechthebbende verzoekt op 20 juli 2009, dus 10 jaar later, om een correctie.

#### *Huidige situatie*

Het BBIE constateert dat het een fout van het Bureau betreft. Het BBIE constateert dit door het ingediende formulier te vergelijken met de ingevoerde gegevens en constateert dat het een vergissing heeft gemaakt. Deze vergissing wordt gecorrigeerd en de correctie wordt gepubliceerd. Door de wijze van publiceren is herkenbaar dat het gaat om een vergissing van het BBIE die deposant niet kan worden verweten.



## Voorbeeld 2

### *Feiten*

Deposant: Hat communicatie bv; Depot van een merk op 20 juli 1999.

Deposant begaat een vergissing op het formulier en vermeldt als deposantnaam: "Hat communicatie bv". Ten tijde van de vernieuwing (20 juli 2009) constateert deposant de vergissing en verzoekt het BBIE een correctie aan te tekenen.

### *Huidige situatie*

De oorzaak van deze foutieve tenaamstelling blijkt te zijn gelegen in een vergissing van deposant, begaan bij het invoeren van de gegevens van het depot. Bij het invullen van het formulier werd een tikfout gemaakt.

Het BBIE constateert dat het aannemelijk is dat het een schrijffout werd begaan en dat deze schrijffout als zodanig herkenbaar is. Deze vergissing wordt gecorrigeerd en de correctie wordt gepubliceerd. Door de wijze van publiceren en de beperkingen aan de mogelijke correcties is het voor iedereen duidelijk dat het BBIE de gegevens van het depot corrigeert omdat het BBIE meent dat er sprake is van een "kennelijke schrijffout". Het blijft voor de buitenwereld na te gaan op welke naam het merk oorspronkelijk werd gedeponeerd zodat later in een rechterlijke procedure de mogelijkheid bestaat de geldigheid van het depot aan te vechten.

## Voorbeeld 3

### *Feiten*

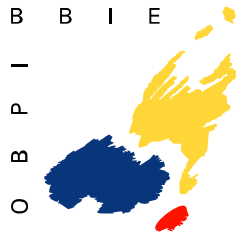
Deposant: Hats and Socks corporation. Depot van een merk deponeert op 20 juli 1999 een merk.

Deposant begaat ten tijde van de indiening van zijn depot en geeft op het formulier aan dat zijn naam "Hats corporation" is. Dit is een van de handelsnamen die deposant voert, hij heeft twee winkelformules "Hats corporation" en "Socks corporation". Deze handelsnamen zijn opgenomen in het handelsregister, maar de statutaire naam is "Hats and Socks corporation".

Rechthebbende verzoekt op 20 juli 2009 om een correctie. Rechthebbende toont aan dat de gevoerde benaming ten tijde van het depot inderdaad een van de handelsnamen is van de onderneming die een andere statutaire naam heeft.

### *Huidige situatie*

Het BBIE kan echter de gevraagde correctie niet uitvoeren aangezien er geen sprake is van een kennelijke schrijffout noch van een fout van het BBIE.



#### **Voorbeeld 4**

##### *Feiten*

Deposant Hats corporation deponert op 1 januari 2009 een merk. Op het formulier vermeldt gemachtigde als deposant: "Hats limited".

De oorzaak van deze foutieve tenaamstelling blijkt te zijn gelegen in een vergissing begaan in een keten van opdrachten. Indiener is een Japanse rechtspersoon. Zijn Japanse gemachtigde heeft vervolgens een agent in Nederland gevraagd het depot te verzorgen en daarbij de gegevens aangeleverd. In deze gegevens blijkt door de vertaler een vergissing te zijn gemaakt in benaming van de rechtsvorm.

Na inschrijving van het merk op 15 mei 2009 verzendt het BBIE het inschrijvingsbewijs.

De gemachtigde verzoekt op 20 juli 2009 om een correctie. Er wordt aangetoond dat er een vertaalfout in de keten van de communicatie is geslopen. Daarbij wordt eveneens aangetoond dat "Hats corporation" niet bestaat.

##### *Huidige situatie*

Het BBIE kan de gevraagde correctie niet uitvoeren aangezien er geen sprake is van een kennelijke schrijffout noch van een fout van het BBIE

#### **Voorbeeld 5**

##### *Feiten*

Deposant dient op 10 januari 2004 een merkdepot in, in de klassen 1, 2 en 16. Bij invoer in de database door het BBIE wordt de klasse 16 echter over het hoofd gezien. Het depot wordt op 1 juni 2004 ingeschreven.

Op 1 mei 2009 wil deposant een inbreukmaker dagvaarden. Op de gewaarmerkte kopie uit het register constateert hij het ontbreken van de klasse 16 en vraagt het BBIE om een correctie

##### *Huidige situatie*

Het BBIE constateert, evenals in voorbeeld 1, zelf een vergissing te hebben begaan en corrigeert het merk. Echter, gezien het feit dat het depot ten tijde van indiening voor oppositie openstond, en deze correctie grond zou vormen voor een herpublicatie (regel 1.5, lid 2 UR) zal het BBIE moeten overwegen of het depot meer dan vijf jaar later alsnog voor oppositie moet worden opengesteld. Deze situatie heeft zich tot op heden niet voorgedaan maar is niet ondenkbaar.

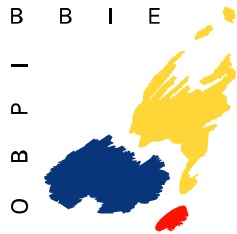
### 3. Vragen naar aanleiding van de voorbeelden

Ad 1) Deze situatie lijkt momenteel op een bevredigende wijze te worden opgelost. Toch rijst in een overall benadering van correctiemogelijkheden de vraag of er een termijn zou moeten worden gekoppeld aan de mogelijkheid voor het kunnen vragen om een correctie. Daarbij moeten de belangen van houder enerzijds en die van derden anderzijds worden gewogen. Zeker na het verloop van enige tijd mag en moet erop kunnen worden vertrouwd dat de gegevens in het register juist zijn. Daarnaast moet er worden overwogen dat houders en deposanten altijd een bevestiging krijgen van alle verzoeken die bij het BBIE worden ingediend. Daarop kunnen zij controleren of de juiste gegevens zijn ingevoerd. Ditzelfde geldt door het online en in real time beschikbaar zijn van alle gegevens op het internet. Belanghebbenden hebben direct de gelegenheid om de juistheid van hun verzoeken te controleren en zo nodig te corrigeren.

Ad 2) Ook in deze situatie lijkt alles naar tevredenheid te functioneren. Daarin bestaat er wel permanent een enigszins subjectief beoordelingspunt wat moet worden verstaan onder een "kennelijke schrijffout". Gezien het arrest Viking (IER 1995/40) moet dit zeer strikt worden uitgelegd. Ook bij deze correctie (zie hierboven voor de redenen) speelt de vraag of er een maximumtermijn moet worden ingevoerd voor het kunnen vragen om een correctie

Ad 3 en 4) Deze situatie functioneert niet prettig en is een typisch voorbeeld van een verzoek dat met enige regelmaat wordt gedaan en waarop het BBIE nee moet verkopen. Echter, indien een verzoeker aannemelijk maakt dat er een vergissing werd begaan en dat de aan te passen tenaamstelling overeenkomt met de feitelijke rechthebbende op een merk dan zou het BBIE kunnen gaan besluiten een correctie aan te tekenen. Daarvoor zou een nieuw type wijziging in het register moeten worden ingevoerd en zou duidelijk moeten worden gemaakt aan de buitenwereld welke correctie het BBIE heeft aangetekend. Eerste vraag daarbij is ook hier of zou moeten gelden of er een maximumtermijn moet komen om dit te kunnen vragen. Vervolgvraag is of het bij deze wijziging gaat om een beslissing van het BBIE die openbaar en gemotiveerd moet worden weergegeven, of verzoeker tegen deze beslissing van het BBIE beroep moet kunnen instellen en of ook derden dit laatste zouden moeten kunnen doen.

Ad 5) Deze situatie is een typisch voorbeeld waarin de vraag speelt of er een maximumtermijn voor het aantekenen van correcties moet komen. Hier speelt de balans tussen vertrouwen van derden op het register, vertrouwen van deposanten op het verkrijgen van de juiste rechten en het op zeker moment administratief afgewikkeld zijn van een depot. Ook is er behoefte aan het vinden van een balans tussen de zorgplicht van het BBIE enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van een gebruiker bij zowel het indienen van gegevens, maar ook in het controleren van het door hemzelf ingediende verzoek en de behandeling daarvan anderzijds.



## 4. Conclusie

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

- 4.1 Is het wenselijk een maximumtermijn in te voeren voor de mogelijkheid tot het doorvoeren van correcties?
- 4.2 Welke termijn is daarbij een juiste termijn om te hanteren?
- 4.3 Is het wenselijk de mogelijkheden voor het aantekenen van correcties in tenaamstellingen te verruimen?
- 4.4 Indien dit laatste het geval is, welke controlemogelijkheden, drempels en noodremmen moeten er dan worden opgeworpen?
- 4.5 Is het wenselijk en noodzakelijk dat er beroep kan worden ingesteld tegen beslissingen van het BBIE inzake een verzochte correctie? Moeten ook derden daartoe in de gelegenheid worden gesteld?
- 4.6 Moet er in de beantwoording van bovenstaande vragen wellicht worden gedifferentieerd naar type wijziging?
- 4.7 Moet er bij publicatie van een correctie altijd een nieuwe termijn gaan lopen voor het instellen van oppositie?

\* \* \*