

Notulen

Aan: BRIE *Locatie* Den Haag
Datum 18 november 2014

Betreft: BBIE digitaal

1. Inleiding

Het BBIE ontwikkelt zijn elektronische dienstverlening verder. Op termijn zal via de MyBBIE optie op de website zal gebruikers de mogelijkheid worden geboden alle nieuwe dossiers (depots, maar ook mutaties en opposities) volledig elektronisch af te handelen. Intern zullen dossiers sowieso geheel elektronisch worden. De ervaring leert dat afhandeling op papier daarmee in een (nabije) toekomst waarschijnlijk bijna geheel tot het verleden zal gaan behoren. Bij de ontwikkeling van de nieuwe BBIE backoffice wordt hier ook al rekening mee gehouden en zal er worden voorzien in een digitaal archief.

Deze ontwikkeling leidt er ook toe dat het mogelijk gaat worden dossiers digitaal beschikbaar te stellen aan de buitenwereld, via de portal van het BBIE. Daarmee worden complete dossiers veel toegankelijker dan ze nu zijn. Het BBIE wil hierover met de Beneluxraad spreken om het algemeen belang, dat bestaat bij het kunnen raadplegen van het register en het kunnen controleren wat daar in opgenomen is, af te wegen tegen het individuele belang van een gebruiker van het systeem, dat (in sommige situaties) juist gediend is bij vertrouwelijkheid.

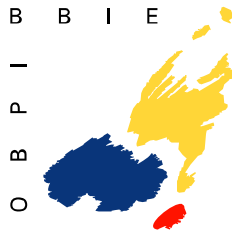
2. Huidige situatie BBIE

Voorafgaande vraag is of de huidige situatie een wenselijke is. Het is nu niet zo dat dossiers niet toegankelijk zijn. Op basis van verschillende bepalingen die verspreid over BVIE en UR zijn opgenomen en vertrekkende van een principe van maximale, maar passieve, transparantie¹ is er een praktijk waarin er in principe toegang tot dossiers bestaat. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. De methode daarvoor is dossiers bij het BBIE in komen zien of kopieën opvragen. Alle stukken waar rechten op gebaseerd zijn² (regel 3.12, lid 2 UR), zijn in beginsel toegankelijk.

Daarop zijn echter uitzonderingen die voortkomen uit zowel specifieke regelingen als interpretatie door het BBIE van de verschillende bepalingen.

¹ Zoals bestaat bij alle overheden.

² Depot-, oppositie- en mutatieverzoeken (formulieren), volmachten, bewijsstukken (aktes bij mutaties).



Het BBIE beschouwt dossiers van merkdepots als niet toegankelijk zolang deze niet zijn ingeschreven. Tot die tijd zijn er immers geen rechten op gebaseerd. Zo geeft het BBIE derden bijvoorbeeld geen inzage in de correspondentie over een dossier gedurende de behandeling van een verzoek en zal ook de correspondentie inzake een weigering tijdens de bezwaar- en beroepsfase niet kunnen worden ingezien. Het is overigens zo dat op basis van regel 3.12 UR deze correspondentie wel als toegankelijk kan worden beschouwd als het oorspronkelijk geweigerde depot alsnog wordt ingeschreven.

Uit de regelgeving vloeien een aantal andere beperkingen voort. Zo zijn dossiers van niet-gepubliceerde modellen (artikel 3.12 BVIE) niet toegankelijk; het BBIE maakt tot aan publicaties niets openbaar over een model om zo te voorkomen dat daarmee de nieuwheid wordt geschaad. Ook i-DEPOTs zijn niet toegankelijk voor derden (artikel 4.4bis, lid 2 BVIE). Het BBIE houdt deze geheim en is hiertoe verplicht. Tenslotte is in het UR is opgenomen (regel 1.30) dat in een oppositie enkel de beslissing openbaar is en dat de stukken en argumenten uit een oppositieprocedure niet toegankelijk zijn. Wel kunnen partijen instemmen dat deze openbaar worden gemaakt³.

Zoals aangegeven kan er toegang tot een dossier worden gekregen door langs te komen bij het BBIE of door kopieën te vragen tegen betaling van €5/pagina.

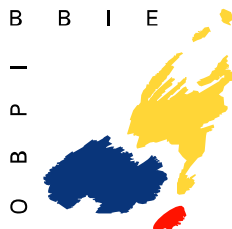
3. Dossier inspectie bij OHIM

Voor ingelogde gebruikers is bij OHIM in beginsel ieder dossier volledig in te zien. In de Verordening en uitvoeringsregeling bestaat er een tamelijk uitvoerige regeling die regels en uitzonderingen daarop vastlegt. Dit is anders dan in de Benelux waar, zoals gezegd, de situatie gebaseerd wordt op de samenloop van verschillende regels die op verschillende plekken worden gevonden. De regelgeving bij het OHIM is specifiek. Ook deze is als bijlage toegevoegd

De Verordening regelt dat het dossier van een CTM niet openbaar is tot aan publicatie van de CTM. Daarna is het in beginsel en in zijn geheel openbaar. Bovendien is het zo dat inzage door een derde ook voor die tijd kan worden gevraagd, namelijk als deze aan kan tonen dat de houder van plan is het merk na inschrijving tegen deze derde in te zetten.

In de uitvoeringsregeling zijn een aantal uitzonderingen opgenomen. Zo zijn interne stukken van het OHIM, zoals notities ter voorbereiding van een beslissing niet openbaar en stukken inzake de wraking van een beslissende instantie evenmin. Daarnaast kan de rechthebbende op een merk zelf aangeven dat een bepaald stuk niet openbaar mag worden om zwaarwegende redenen. Wel kan die

³ In de Klankbord Oppositie, die bestond ten tijde van het opstellen van de regeling voor de oppositieprocedure, werd er door belanghebbenden aangedrongen op deze regeling vanuit de gedachte dat argumenten in een oppositieprocedure elementen kunnen bevatten die vertrouwelijk kunnen zijn. Tot op heden heeft het BBIE overigens geen verzoeken ontvangen tot inzage van een oppositiedossier door derden en is er dus toestemming gevraagd noch verleend.



vertrouwelijkheid worden doorbroken door een belang van de derde dat zwaarder weegt dan het belang van rechthebbende bij vertrouwelijkheid. OHIM beslist dan welk belang primeert. Het BBIE heeft geen voorbeelden kunnen vinden van beslissingen op basis van regel 88 en in de OHIM guidelines⁴ is ook niets te vinden over hoe deze regeling precies werkt. Dit duidt er op dat deze, overigens bijzonder lastige toetsing, nog nooit werd uitgevoerd.

Bij het OHIM is een online inspectie gratis en moet er worden betaald voor een inspectie van een dossier ter plekke.

De regeling voor CTM balanceert de belangen van rechthebbende en derden dus vanuit het vertrekpunt dat na publicatie, het moment waarop de interne behandeling bij OHIM klaar is en er oppositie tegen het depot kan worden ingesteld, het gehele dossier openbaar is. Dit kan onder omstandigheden zelfs eerder zijn. Wel heeft rechthebbende de mogelijkheid om aan te geven dat specifieke stukken vertrouwelijk moeten blijven. Dit zou een oplossing kunnen vormen voor stukken die informatie bevatten over personen of die gevoelige cijfers bevatten, zoals dit kan voorkomen bij inburgeringsclaims. Daarbij kan inderdaad de mening van de indiener van het betreffende stuk over de noodzaak van vertrouwelijkheid leidend zijn.

4. Toekomst

In de toekomst wordt toegankelijkheid van dossiers gezien de voortschrijdende automatisering veel reëler dan nu. Een rit naar Mariahoeve is niet meer persé een voorwaarde. Ook hoeft er niet meer te worden gewacht totdat een dossier uit het archief is gehaald, het aantal pagina's geteld, de rekening voor kopieën betaald is en de kopieën per post verzonden zijn. Toegang kan in beginsel mogelijk worden door te klikken op een knop getiteld "dossier inzien".

Zoals aangegeven hanteert het BBIE als uitgangspunt een maximale transparantie te willen bieden. Dit geldt voor alle facetten van ons werk. Als het gaat om het bieden van toegang tot specifieke dossiers is het uiteraard van belang om het belang dat bestaat bij transparantie te wegen met het belang dat een individuele rechthebbende kan hebben bij het vertrouwelijk blijven van bepaalde informatie. Zo kan het zijn dat er met het BBIE informatie wordt gedeeld die concurrentiegevoelig is. Een typisch voorbeeld daarvan zijn verkoopcijfers, die worden ingebracht ter ondersteuning van een inburgeringsclaim of gebruik van een ingeroepen merk in een oppositie.

MijnBBIE –Account

⁴ GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) ON COMMUNITY TRADE MARKS; PART E; REGISTER OPERATIONS; SECTION 5: INSPECTION OF FILES. Versie 1.0 d.d. 1-1-2014.

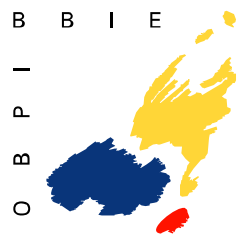
Vertrekpunt voor het BBIE is in ieder geval dat online toegang tot een dossier enkel kan worden verkregen voor gebruikers die ingelogd zijn op de BBIE portal. Dit is een algemeen uitgangspunt dat het BBIE hanteert voor gebruikmaking van alle online diensten van het BBIE. Het is uiteraard zo dat Accountgebruikers⁵ altijd toegang zullen gaan krijgen tot hun eigen dossiers en deze volledig in zullen kunnen zien (voor zover digitaal beschikbaar) via MijnBBIE. Voor toegang door een derde is het hebben van een MijnBBIE account ook een voorwaarde die het BBIE gaat hanteren.

Bovendien is inloggen voorwaarde als inzage in een dossier een betaalde dienst wordt. Het BBIE meent dat hier een (kleine) taks voor zou kunnen worden gevraagd. Hiermee wordt in ieder geval een drempel opgeworpen tegen het maar lukraak inzien van dossiers. Daarmee kan worden voorkomen dat het systeem overbelast raakt omdat mensen het wel leuk vinden om dossier te bekijken. In dit verband kan worden verwezen naar de praktijk van de Nederlandse Kamer van Koophandel: Een onderneming is op te zoeken in het Handelsregister, maar specifieke gegevens over de onderneming kunnen pas na betaling worden bekeken. Het BBIE heeft voor deze betalingen overigens nog geen model uitgewerkt.

5. Vragen

1. Voldoet de huidige regeling van het BBIE materieel? Komt de mate van openbaarheid overeen met het niveau dat kan worden verwacht van een overheidsinstantie? Zijn de beperkingen die er bestaan juist of zou het goed zijn hier een aanpassing in te doen? Of zouden er meer moeten komen?
2. Is de regeling bij OHIM wellicht beter? Zijn er punten die het BBIE over zou moeten nemen?
3. Het BBIE heeft nog niet besloten of deze operatie er ook toe gaat leiden dat het huidige papieren archief wordt gedigitaliseerd. Dit is een aparte operatie die een eigen beslissing vergt. Wel is het zo dat deze, met name als er een regeling komt waarbij alles openbaar wordt tenzij expliciet aangegeven dat een stuk dit niet is, er bij een digitalisering een overgangsregime moet worden voorzien waarbij met name voor oude stukken in opposities geldt dat er vertrouwelijkheid blijft bestaan waar deze voor nieuwe digitaal ingediende stukken er niet zou zijn. Moet er dan een overgangsregeling worden voorzien?
4. Is het nodig, zeker ook gezien het feit dat het in de toekomst makkelijker zal worden inzage in een dossier te krijgen, een helderder regeling op te stellen die deze facetten op één plek regelt?

⁵ Voor het inloggen op de BBIE portal is een account vereist. De eisen gesteld aan het verkrijgen van een account zijn in beginsel tamelijk laag, een Accountgebruiker verstrekt zelf bepaalde persoonsgegevens, die niet verder worden gecontroleerd, en ontvangt login gegevens per e mail.



Datum
18 november 2014

Pagina
5/12

BVIE

Artikel 3.12 Opschorting publicatie op verzoek

1. De deposant kan bij het verrichten van het Benelux-depot verzoeken de publicatie van de inschrijving op te schorten gedurende een periode die niet meer mag bedragen dan twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van het depot of vanaf de datum waarop het recht van voorrang is ontstaan.
2. Indien de deposant gebruik maakt van de in lid 1 geboden mogelijkheid schort het Bureau de publicatie op conform het verzoek.

Artikel 4.4 Taken

Het Bureau is, behalve met de in de voorgaande titels opgedragen taken, belast met:

- a. het aanbrengen van wijzigingen in de depots en inschrijvingen, hetzij op verzoek van de houder, hetzij op grond van kennisgevingen van het Internationaal Bureau of van rechterlijke beslissingen, alsmede het zo nodig daarvan verwittigen van het Internationaal Bureau;
- b. het publiceren van de inschrijvingen van de Benelux-depots van merken en tekeningen of modellen en alle andere vermeldingen voorgeschreven bij uitvoeringsreglement;
- c. het verstrekken op verzoek van iedere belanghebbende van afschriften van inschrijvingen.

Artikel 4.4bis i-DEPOT

1. Het Bureau kan onder de naam "i-DEPOT" bewijs verstrekken van het bestaan van stukken op de datum van hun ontvangst.
2. De stukken worden gedurende een bepaalde termijn door het Bureau bewaard. Dit gebeurt onder strikte geheimhouding, tenzij de indiener daarvan uitdrukkelijk afstand doet.
3. De modaliteiten van deze dienst worden bij uitvoeringsreglement bepaald.

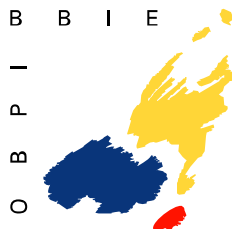
Uitvoeringsreglement

Regel 1.30 - Openbaarheid oppositiebeslissing

De akte van oppositie en de oppositiebeslissing zijn openbaar. De argumenten en overige stukken van de partijen, ongeacht of ze mondeling dan wel schriftelijk worden aangevoerd, zijn slechts toegankelijk voor derden met de instemming van de partijen.

Regel 2.5 - Opschorting publicatie

1. De deposant, die opschorting van de publicatie van de inschrijving wenst, dient hiertoe bij het depot een verzoek in te dienen onder opgave van de termijn, waarvoor opschorting van de publicatie gevraagd wordt.
2. De opschorting van de publicatie van de inschrijving van een meervoudig depot kan slechts gevraagd worden voor alle tekeningen en modellen tezamen en voor éénzelfde termijn.
3. Indien de deposant, die opschorting heeft gevraagd van de publicatie van de inschrijving van een meervoudig depot, bij afloop van de termijn van opschorting aan het Bureau meedeelt, dat hij slechts



publicatie wenst van een deel van de tekeningen of modellen, dient hij dit te doen onder opgave van de nummers van de tekeningen of modellen waarvan hij publicatie wenst.

4. De deposant kan te allen tijde om beëindiging van de termijn van opschorting verzoeken.

Regel 3.10 - Inlichtingen en afschriften

1. Het Bureau verschaft afschriften en inlichtingen op grondslag van het Benelux-register. De nationale diensten verschaffen uit naam en voor rekening van het Bureau dezelfde inlichtingen en afschriften voor zover zij daarover beschikken.
2. Het register kan worden geraadpleegd op door de Directeur-Generaal vastgestelde wijze of in de vorm van een abonnement waarvan de modaliteiten door de Directeur-Generaal worden vastgesteld.
3. De bewijsstukken van het recht van voorrang, bedoeld in artikel 4, onder D, derde lid, van het Verdrag van Parijs worden door het Bureau, of in voorkomend geval de nationale diensten, verschaft. Een dergelijk document kan slechts worden afgegeven, nadat conform het bepaalde in de regels 1.3, lid 1, en 2.3, lid 1, de depotdatum is vastgesteld.

Regel 3.12 - Benelux-register

1. Het Benelux-register bevat twee gedeelten:
 - a. een register van Beneluxdepots;
 - b. een register van internationale depots.
2. Het Benelux-register en de stukken die dienen tot bewijs van de daarin opgenomen aantekeningen kunnen kosteloos worden ingezien bij het Bureau.
3. Het Benelux-register kan eveneens kosteloos worden geraadpleegd bij de Belgische en Luxemburgse nationale diensten.

Regel 3.13 - Publicatie

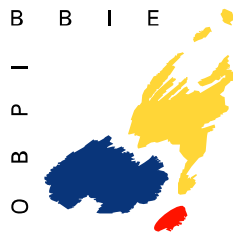
Het Bureau publiceert, conform het bepaalde in artikel 4.4, sub b, van het Verdrag uitsluitend in de taal waarin de inschrijving plaatsgevonden heeft:

- a. alle ingeschreven gegevens betreffende Beneluxdepots, bedoeld in de regels 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.7, 2.12 en 3.1. Bij een beperkte vernieuwing van de inschrijving van een meervoudig depot van een tekening of model zal de publicatie van de vernieuwing de nummers van de gehandhaafde tekeningen of modellen vermelden;
- b. alle ingeschreven gegevens betreffende internationale merkdepots, bedoeld in regel 1.8 lid 2;
- c. alle ingeschreven gegevens betreffende internationale depots van tekeningen of modellen bedoeld in regel 3.2 lid 3;
- d. de inschrijving van de verklaring of de rechterlijke beslissing bedoeld in regel 2.9;
- e. het feit van de inschrijving van de vordering tot opeising bedoeld in regel 2.10.

Regel 5.5 - Overige vergoedingen (merken)

(...)

3. Afschriften:

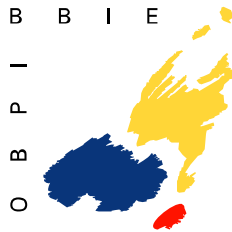


a. niet gewaarmerkt, per inschrijving	4
b. niet gewaarmerkt, overige per bladzijde	5
c. gewaarmerkt, per inschrijving	15
d. gewaarmerkt, overige per bladzijde	17

Regel 5.9 - Overige vergoedingen (tekeningen of modellen)

1. Afschriften:

a. niet gewaarmerkt, per inschrijving	4
b. niet gewaarmerkt, overige per bladzijde	2
c. gewaarmerkt, per inschrijving	18
d. gewaarmerkt, overige per bladzijde	5



Verordening

Article 88

Inspection of files

1. The files relating to Community trade mark applications which have not yet been published shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.
2. Any person who can prove that the applicant for a Community trade mark has stated that after the trade mark has been registered he will invoke the rights under it against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.
3. Subsequent to the publication of the Community trade mark application, the files relating to such application and the resulting trade mark may be inspected on request.
4. However, where the files are inspected pursuant to paragraphs 2 or 3, certain documents in the file may be withheld from inspection in accordance with the provisions of the Implementing Regulation.

Uitvoeringsregeling Verordening

PART K

Inspection of files and keeping of files

Rule 88

Parts of the file excluded from inspection

The parts of the file which shall be excluded from inspection pursuant to Article 84 (4) (**now Article 88 (4)**) of the Regulation shall be:

- (a) documents relating to exclusion or objection pursuant to Article 132 (**now Article 137⁶**) of the Regulation;
- (b) draft decisions and opinions, and all other internal documents used for the preparation of decisions and opinions;
- (c) parts of the file which the party concerned showed a special interest in keeping confidential before the application for inspection of the files was made, unless inspection of such part of the file is justified by overriding legitimate interests of the party seeking inspection.

Rule 89

Procedures for the inspection of files

(1) Inspection of the files of Community trade mark applications and of registered Community trade marks shall either be of the original document, or of copies thereof, or of technical means of storage if the files are stored in this way. The means of inspection shall be determined by the President of the Office. Where inspection takes place as provided for in paragraphs 3, 4 and 5, the request for

⁶ Wraking leden beroepskamers etc.

inspection of the files shall not be deemed to have been made until the required fee has been paid. No fee is payable if inspection of technical means of storage takes place online.

(2) Where inspection of the files of a Community trade mark application which has not yet been published pursuant to Article 40 (**now Article 39**)⁷ of the Regulation is requested, the request shall contain an indication and evidence to the effect that the applicant has consented to the inspection or has stated that after the trade mark has been registered he will invoke the rights under it against the party requesting the inspection.

(3) Inspection of the files shall take place on the premises of the Office.

(4) On request, inspection of the files shall be effected by means of issuing copies of file documents. Such copies shall incur fees.

(5) The office shall issue on request certified or uncertified copies of the application for a Community trade mark or of those file documents of which copies may be issued pursuant to paragraph 4 upon payment of a fee.

(6) The files kept by the Office relating to international registrations designating the European Community may be inspected on request as from the date of publication referred to in Article 147 (1) (**now Article 152 (1)**)⁸ of the Regulation, under the conditions laid down in paragraphs (1), (3) and (4) and subject to Rule 88.

Rule 90

Communication of information contained in the files

Subject to the restrictions provided for in Article 84 (**now Article 88**) of the Regulation and Rule 88, the Office may, upon request, communicate information from any file of a Community trade mark applied for or of a registered Community trade mark, subject to payment of a fee. However, the Office may require the exercise of the option to obtain inspection of the file itself should it deem this to be appropriate in view of the quantity of information to be supplied.

Rule 91

Keeping of files

(1) The President of the Office shall determine the form in which the files shall be kept.

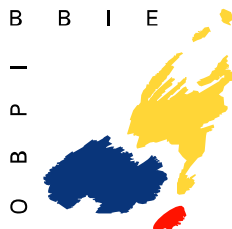
(2) Where files are kept electronically, these electronic files, or back-up copies thereof, shall be kept without time limitation. The original documents filed by parties to the proceedings which form the basis of such electronic files shall be disposed of after a period following their reception by the Office, which shall be determined by the President of the Office.

(3) Where and to the extent that files or parts of the files are kept in any other form than electronically, documents or items of evidence constituting part of such files shall be kept for at least five years from the end of the year in which any of the following occurrences takes place:

(a) the application is rejected or withdrawn or is deemed to be withdrawn;

⁷ Publicatie

⁸ Publicatie internationale aanvraag



- (b) the registration of the Community trade mark expires completely pursuant to Article 47 of the Regulation;
- (c) the complete surrender of the Community trade mark is registered pursuant to Article 49 (**now Article 50⁹**) of the Regulation;
- (d) the Community trade mark is completely removed from the Register pursuant to Article 56 (6) (**now Article 57 (6)**)¹⁰ or Article 96 (6) (**now Article 100 (6)**)¹¹ of the Regulation.

PART L

Administrative cooperation

Rule 92

Exchange of information and communications between the Office and the authorities of the Member States

- (1) The Office and the central industrial property offices of the Member States shall, upon request, communicate to each other relevant information about the filing of applications for Community trade marks or national marks and about proceedings relating to such applications and the marks registered as a result thereof. Such communications shall not be subject to the restrictions provided for in Article 84 (**now Article 88**) of the Regulation.
- (2) Communications between the Office and the courts or authorities of the Member States which arise out of the application of the Regulation or these Rules shall be effected directly between these authorities. Such communication may also be effected through the central industrial property offices of the Member States.
- (3) Expenditure in respect of communications under paragraphs 1 and 2 shall be chargeable to the authority making the communications, which shall be exempt from fees.

Rule 93

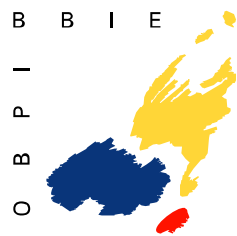
Inspection of files by or via courts or authorities of the Member States

- (1) Inspection of files relating to Community trade marks applied for or registered Community trade marks by courts or authorities of the Member States be of the original documents or of copies thereof, otherwise Rule 89 shall not apply.
- (2) Courts or Public Prosecutors' Offices of the Member States may, in the course of proceedings before them, open files or copies thereof transmitted by the Office to inspection by third parties. Such inspection shall be subject to Article 84 (**now Article 88**) of the Regulation. The Office shall not charge any fee for such inspection.
- (3) The Office shall, at the time of transmission of the files or copies thereof to the courts or Public Prosecutors' Offices of the Member States, indicate the restrictions to which the inspection of files relating to Community trade marks applied for or registered Community trade marks is subject pursuant to Article 84 (**now Article 88**) of the Regulation and Rule 88.

⁹ Afstand

¹⁰ Cancellation

¹¹ Idem door rechter



Datum
18 november 2014

Pagina
12/12