



Wijziging BVIE per 1 juni 2018: weigering op absolute gronden/ oppositie

Xandra Kiers-Becking

Senior raadsheer gerechtshof Den Haag

Art. 1.15 bis BVIE

Hoger beroep tegen een eindbeslissing van het Bureau bij het Benelux-Gerechtshof (2^e kamer) binnen twee maanden vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing
i.p.v. bij de hoven DH, Brussel of Luxemburg.

Wijziging bij Protocol van 21 mei 2014.

Vergl. art. 4.2 Procesreglement BenGH.

Waar zijn de (procedure)regels te vinden voor de beroepsfase?

- BVIE;
- Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof;
- Het reglement op de procesvoering van het Benelux-gerechtshof (procesreglement BenGH).

Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof

Art 9bis: rechtsprekende bevoegdheid 2e en 1e kamer van BenGH:

2^e kamer: volle omvang; ook feitenbeoordeling (zie ook art. 4.1, lid 2 Procesregl. BenGH).

Art. 9ter: Hogere voorziening bij 1^e kamer: tot rechtsvragen beperkt; gebonden aan feitenvaststelling 2^e kamer, vernietigt en beslist op de hoofdzaak (zie ook artt. 5.1 en 5.7

Procesreglement BenGH).

Verdrag Benelux-gerechthof <-> jurisprudentie BenGH

Art. 9 bis: volle omvang <-> beperking nieuwe gronden door BenGH?

over weigering op absolute gronden

- 15/12/03 (Langs Vlaamse wegen):

Hof kan geen kennis nemen van aanspraken die buiten beslissing van Bureau vallen, maar

- 1/12/04 (Postkantoor): Nieuwe weigeringsgronden van Bureau dienen wel in beoordeling te worden betrokken (anders zou inschrijving kunnen worden bevolen van een teken dat niet voldoet aan vereisten merk)

Verdrag Benelux-gerechtshof <-> jurisprudentie BenGH

in oppositiezaken:

- 3/2/14 (ICI Paris): hof kan kennis nemen van nieuwe feitelijke gegevens, overgelegd in het kader van aanspraken die reeds werden geformuleerd voor het Bureau (gebruiksbewijzen opposant).

Procedureregels in verdrag Benelux- gerechtshof: artikel 11

- van oudsher in acht genomen regels rechterlijke colleges (lid 1);
- beroepen instellen bij verzoekschrift (lid 3 bis);
- in beginsel schriftelijke procedure (lid 3) en elke partij één memorie, tenzij reactie toegestaan (lid 4);
Reglement BenGH afwijkend
- Procesvertegenwoordigers: advocaat, toegelaten gemachtigde en personeelslid Bureau (lid 5/1.15bis BVIE);
- Procesreglement (lid 2).

Het reglement op de procesvoering van het Benelux-gerechthof (procesreglement BenGH)

- Taalgebruik bij 2^e kamer (artt. 1.6 – 1.14):
keuze verzoeker: Frans of Nederlands, maar rechters mogen andere officiële taal en getuigen taal naar keuze gebruiken; alles wordt vertaald;
- Procesvertegenwoordiging (art. 1.15):
bij 2e kamer mag advocaat of na toelating gemachtigde optreden; mag ook in persoon;
Bij 1e kamer moet advocaat optreden.
Steeds kan personeelslid Bureau optreden.

Procesreglement BenGH

Art. 4.3/5: Inhoud verzoekschrift/ verweerschrift;

Art. 4.6: Re- en dupliek desgewenst
(anders art. 11.4 Verdrag BenGH);

Art. 1.51: mondelinge behandeling op verzoek binnen
3 weken na bericht afsluiting schriftelijke fase.

Voorts uitgebreide regelingen over voeging, getuigen,
deskundigenonderzoek, (deels) kosteloze rechtsbijstand,
proceskosten etc.

Procesreglement BenGH proceskosten

Art 4.11: Kosten advocaat: een forfaitaire tegemoetkoming/liquidatietarief

Evenzo Hof DH 30/3/2010 (Four seasons)

Vergl. ook HvJEU 15/11/12 (Bericap) en Hof DH 29/3/11 (Thuiscopie) en 26/2/13 (Danisco) en art. 1, sub e, Indicatie-tarieven in IE-zaken gerechtshoven.

Procesreglement BenGH: voorziening bij de 1^e kamer

Door indiening verzoekschrift binnen twee maanden vanaf verzending van afschrift uitspraak 2^e kamer (artt. 5.1-5.4).

Zie over (moment) verzending door de griffie en termijnen: art. 1.20-1.21 en 1.27: per aangetekend schrijven, terhandstelling of elektronisch: fictief moment verzending vaak later dan echte verzending.

Overgangsrecht

Art. V Protocol 21 mei 2014:

Op beroep tegen beslissingen van het Bureau voor inwerkingtreding protocol (juni 2018) geldt het oude recht -> datum beslissing Bureau bepalend.

Uitbreiding oppositiegonden art. 2.14, lid 1, sub a juncto art. 2.3 BVIE

Oppositiegonden niet langer beperkt tot “sub a en b”, → ook oppositie mogelijk op grond van “sub c”: bescherming van bekende merken tegen overeenstemmende jongere merken (voor soortgelijke en niet soortgelijke waren) indien door gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk.

Wijziging bij Protocol 16/12/2014.

Uitbreiding oppositiegonden

Tot nog toe geen richtlijnconforme interpretatie nu dat contra-legem zou zijn.

Vergl. Hof DH 21/3/17 NEM/NIM, ook gelet op jurisprudentie HvJEU.

De volgende wijzigingen

Per 14 januari 2019 moet de nieuwe Merkenrichtlijn 2015/2436 van 16 december 2015 grotendeels zijn geïmplementeerd, waarbij een aantal (materiële) wijzigingen.

Daartoe Protocol 11 december 2017.

Voor de volgende bijeenkomst?