

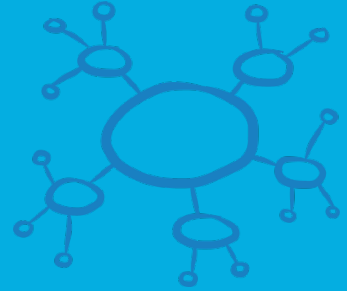
BOIP



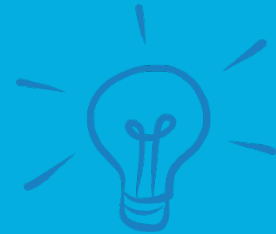
Benelux Office for
**Intellectual
Property**

www.boip.int

Appeals at the BCJ BOIP's perspective



The Hague, May 17, 2018



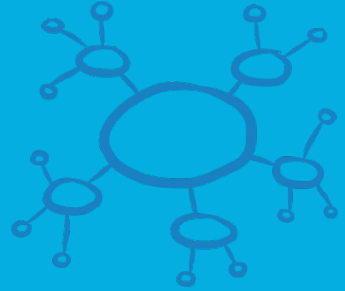
BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

www.boip.int

1. Why?
2. What?
3. How?
4. Workload?



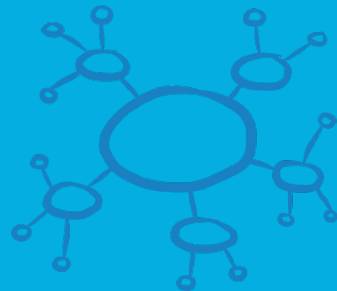
BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

www.boip.int

1. Why?





Absolute grounds cases

The Hague



04.06.1998 (ECJ 06.05.2003)

Brussels



28.09.1999

“Dat het Hof derhalve (...) het Hof te 's-Gravenhage (...) niet bijtreedt”





Absolute grounds cases

BIO-CLAIRE (03.07.1997)

“De combinatie van deze twee, elk onderscheidend vermogen missende bestanddelen heeft evenmin onderscheidend vermogen. Een dergelijke combinatie zal ook niet gauw onderscheidend vermogen hebben. Er zal dan iets bij moeten komen dat de combinatie tot iets meer maakt dan de som van de afzonderlijke bestanddelen.”

AQUACLEAN (16.05.2008)

“Het teken informeert de consument niet rechtstreeks en onmiddellijk over de kwaliteit of de bestemming van de betrokken waren. De loutere eventuele verwijzing naar “eau propre” (of in het Nederlands, naar “zuiver water”) houdt niet de aanduiding van kenmerken in de zin van de toepasselijke wetsbepalingen in. Hieruit volgt dat het teken AQUACLEAN onderscheidend is en niet beschrijvend is.”





Absolute grounds cases last 10 years

	BE	NE	LUX
Nr of cases	45	13	3
Appeal allowed	+/-50% (22x)	100%	100%

« L'article 2.12, alinéas 1 et 3, CBPI doit être interprété en ce sens que la compétence territoriale est déterminée exclusivement par l'adresse du déposant ou de son mandataire ou par l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt, si c'est une adresse située sur le territoire Benelux, nonobstant la cession ultérieure des droits de marque à un tiers qui a une adresse dans un autre pays du Benelux. »
(BCJ case A 2010/7, 06.10.2011, A LA CARTE)



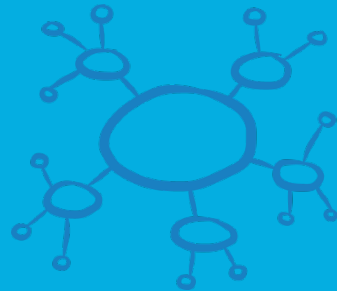
BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

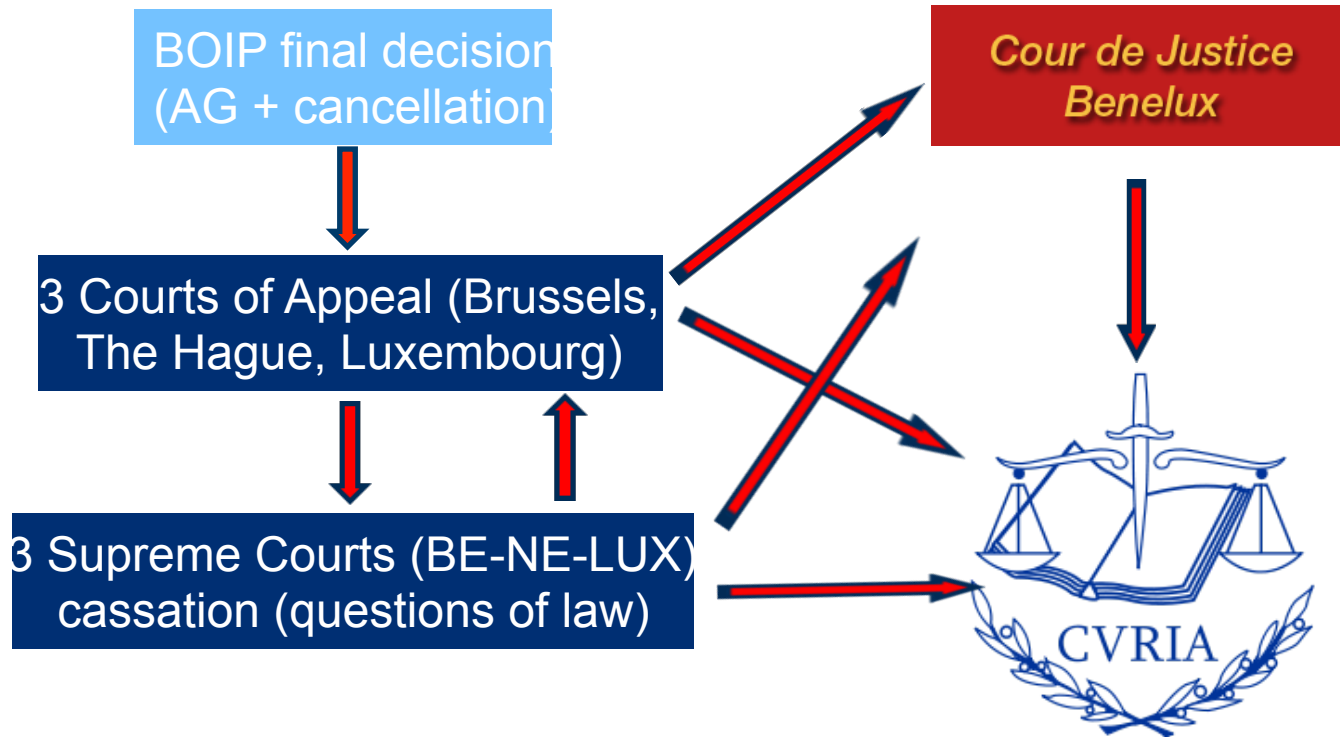
www.boip.int

2. What?





1. Current situation



2. (near) future: 01.06.2018

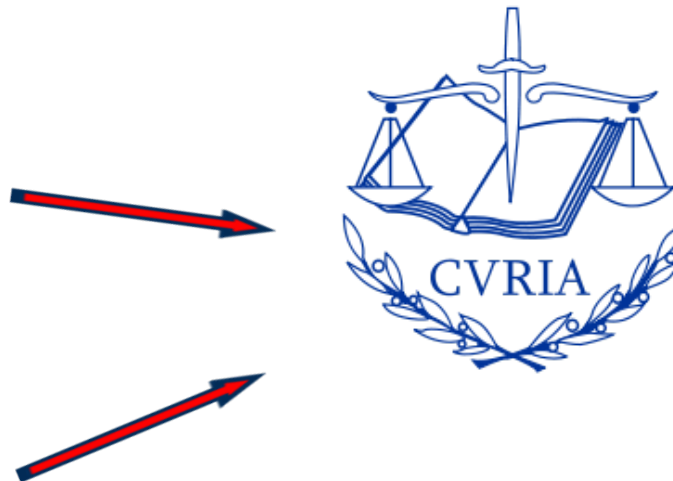
BOIP final decision
(all final decisions)

*Cour de Justice
Benelux*

(2nd chamber)

*Cour de Justice
Benelux*

(1st chamber-
Suspensive effect)





Article 1.15bis BCIP – Appeal

1. *Any person who is a party to a procedure that has led a final decision by the Office in the execution of its official tasks pursuant to Titles II, III and IV of this Convention may lodge an appeal against that decision with the Benelux Court of Justice in order to have that decision annulled or reviewed. The timeframe for filing an appeal is two months from notification of the final decision.*



NB:

- Final decision: AG (BOIP = party)
- Final decision: opposition, cancellation (BOIP ≠ party)
- Final decision: “other” (was a legal gap...)
- Official tasks
- Any person who is a party





Artikel V Protocol 21.05.2014

“Op gerechtelijke procedures die zijn gericht tegen een beslissing van het Bureau die werd genomen voor de inwerkingtreding van het onderhavige Protocol, blijven de bepalingen van toepassing zoals deze luiden op het moment dat de beslissing werd genomen.”

So the date of BOIP's final decision determines the competent Court.



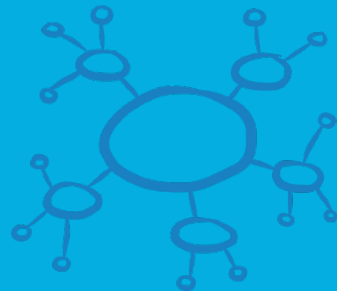
BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

www.boip.int

3. How?





Legal instruments:

- Protocol 15.10.2012 - BCJ (01.12.2016)
- Protocol 21.05.2014 - BCIP (01.06.2018)
- Procedural rules BCJ
- Decision on costs





“Met deze centralisering van beroepen, die momenteel onder de bevoegdheid van verschillende rechtscolleges in de drie Beneluxlanden vallen, wordt met name beoogd dat dit een eenvormige rechtspraak zal bevorderen. De gebruiker die beroep wil instellen tegen een beslissing van het Bureau, zoals bijvoorbeeld een weigering op absolute gronden of een oppositiebeslissing, wendt zich daarvoor dus voortaan tot één centrale instantie. Daarnaast kunnen besparingen in procedurele zin en tijdswinst worden gerealiseerd.”

Gemeenschappelijke MvT, Protocol 21.05.2014).



“Het Reglement op de procesvoering zal gebaseerd worden op de algemene rechtsbeginselen die in de drie lidstaten bestaan. Daarenboven zal het reglement ervoor waken dat de kostenregeling niet tot gevolg heeft dat de potentiële verzoekers die een goede reden hebben om een voorziening in te stellen, zouden worden afgeschrikt door de mogelijkheid dat als zij in het ongelijk worden gesteld, onevenredige advocatenkosten zouden moeten betalen. Het Reglement op de procesvoering zal door een maximum te bepalen dat kan geëist worden van de wederpartij, zorgen voor het nodige evenwicht.”

Gemeenschappelijke MvT, Protocol 15.10.2012).



Organisatie:

EK: 9 Raadsheren (+ 9 plv)

TK: 6 Rechteren (+ 6 plv)



Parquet: 3 Advocaten-Generaal (+ 3 plv)



Benoemd in voor elk der drie landen gelijk aantal (beschikking M(2017)8 van Comité van Ministers Benelux dd. 26 april 2017)

Zetel: Luxemburg



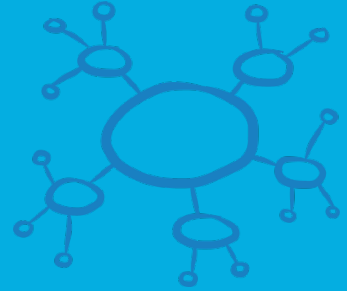
BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

www.boip.int

4. Workload?





BX applications: +/- 22.000 p/y

Refusal: +/- 2.400 provisional (11%)
+/- 700 objections
+/- 1.200 final decisions (5-6%)
4 – 8 appeals



Opposition: +/- 1.100 oppositions filed (5%)
+/- 200 decisions
+/- 15 appeals (estim.)



Cancellation: +/- 140 cancellations filed??? (0,0378% of all active TMs)
+/- 100 decisions???
+/- 15 appeals???



Other: 5 cases between 1971 and 2018

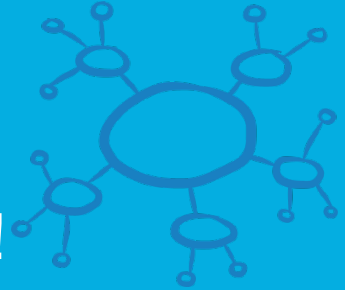
BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

www.boip.int

Thank you for your attention!
Merci de votre attention!
Dank voor uw aandacht!



The Hague, May 17, 2018

