

Notulen



Aanwezig: Antoon Quaedvlieg (voorzitter), Tanguy de Haan (BMM), Emmanuel Cornu, Marianne Decker, Xandra Kiers, Katia Manhaeve, Alain Strowel (plaatsvervanger Andrée Puttemans), Adonna Alkema

Elke van Rysselberge (BE), Saskia Jurna, Marja van der Sluis (NL)

Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze (BOIP)

Bijeenkomst: **Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad)**

Locatie / datum: e-meeting – 23 oktober 2020

Agenda

Evaluatie van het talenregime bij BOIP

Verslag

Er is slechts een agendapunt voor deze vergadering¹, het talenregime bij BOIP. Bij introductie van het Engels als werktal van BOIP (2013) is aangegeven dat het talenregime na enkele jaren zal worden geëvalueerd. Dit is net zoals bij de invoering van de oppositieprocedure (2004). De bij invoering van de oppositie afgesproken evaluatie is gedaan door de Beneluxraad. Daarom heeft BOIP ook voor de evaluatie van het talenregime de Beneluxraad gevraagd om hier aan bij te dragen.

BOIP heeft een notitie opgesteld waarin het volledige huidige talenregime wordt beschreven; waarin wordt besproken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en hoe de talen op dit moment binnen BOIP worden gebruikt. Daarbij zijn er een aantal scenario's geschetst die illustreren hoe het talenregime op andere manieren zou kunnen worden ingericht. BOIP beoogt met dit laatste geen concrete voorstellen te doen waaruit kan worden gekozen, het is niet bedoeld als een keuzemenu. BOIP wil door het schetsen van mogelijke oplossingen inzicht geven in de gevolgen van bepaalde te hanteren principes. BOIP is met name geïnteresseerd om te vernemen welke uitgangspunten belangrijk zijn voor de gebruikers van het systeem. Dit op basis van de ervaringen met het huidige systeem, sinds de invoering ervan en sinds de toevoeging van het Engels, en op basis van de kennis van andere systemen waarbij talen een rol spelen zoals bij de rechtbanken en in andere landen. Daarbij, zo geeft BOIP aan, gaat het om een evaluatie van het hele talenregime. Het is dus niet de bedoeling om enkel te kijken naar het Engels, maar naar de drie talen in relatie tot alle procedures.

Als inleiding geeft BOIP een overzicht van de geschiedenis en werking van het huidige talenregime. De huidige regeling is ingewikkeld om uit te voeren en uit te leggen. Uitgangspunt bij het opstellen ervan is dat in inter

¹ Emmanuel Cornu merkt op dat er in de Franse versie van het advies van de Beneluxraad over modellenrecht, zoals onlangs vastgesteld, twee onjuistheden staan. Hier zal in overleg met de voorzitter op terug worden gekomen.

Notulen



partes procedures niemand gedwongen moet kunnen worden om een andere taal te gebruiken dan zijn eigen moedertaal (mits dit Frans of Nederlands is, de twee officiële talen van BOIP). Hiervoor moest een ingewikkeld en precies systeem worden ontwikkeld, dat erin voorziet dat iedereen zijn eigen taal kan gebruiken naast de vastgestelde proceduretaal en regelt dat BOIP wanneer nodig zorgt voor vertalingen. Dit uitgangspunt is gehandhaafd toen het Engels in 2013 als werktal werd toegevoegd. De toevoeging van het Engels als werktal heeft het systeem verder gecompliceerd omdat er een derde taal bij is gekomen die een andere status heeft ten opzichte van de officiële talen.

Bij BOIP wordt ongeveer 70% van de aanvragen in het Nederlands gedaan, 15% in het Frans en 15% in het Engels. Alle drie talen worden dus serieus gebruikt.

Antoon Quaedvlieg, de voorzitter van de Beneluxraad geeft aan dat het inderdaad een ingewikkeld systeem is en informeert of er vragen zijn?

Xandra Kiers-Bekking (XK) geeft aan dat er bij het Benelux-Gerechtshof kan worden gekozen, door degene die een procedure start, uit Nederlands of Frans als proceduretaal en dat daarmee ook vaststaat welke taal er in alle stukken moet worden gebruikt. Dit is een zeer eenvoudig systeem dat iedereen begrijpt. Het Benelux-Gerechtshof neemt alle beslissingen in beide talen.

De BMM geeft voorafgaand aan dat dit onderwerp van de agenda binnen de vereniging uitgebreid werd besproken met verschillende geledingen en dat het bedrijfsleven ook is geraadpleegd. Er is veel belangstelling voor. Tanguy de Haan spreekt vandaag dus nadrukkelijk namens de BMM. De BMM meent dat *als* het de bedoeling was het taalsysteem binnen het BBIE aanzienlijk te vereenvoudigen, de volledige schrapping van het Engels als werktal een oplossing zou zijn. Daarmee zou het systeem in de Benelux ook weer overeenkomen met dat in Europese landen, hoewel deze niet tweetalig zijn. Enkel in Finland was het toegestaan om in het Engels met het Bureau te communiceren, maar dat is onlangs verdwenen. In feite heeft de invoering van het Engels enkel opgeleverd dat het makkelijker is geworden voor dienstverleners van buiten de Benelux om bij BOIP op te treden.

Emmanuel Cornu (EC) meent dat het van groot belang is dat het recht van verdediging wordt geborgd en dat een partij die zich bij het Bureau moet verdedigen altijd in staat moet zijn om een zaak te begrijpen. Dit geldt voor alle partijen maar dit is met name van belang bij iemand die zich moet verdedigen. Dit moet op de eerste plaats komen. Daarbij moet in overweging worden genomen dat Benelux merken veelal worden gebruikt door kleinere ondernemers, waarvan niet zonder meer kan worden verwacht dat ze een andere taal dan hun moedertaal machtig zijn.

De voorzitter geeft aan dat de taal van de verdedigende partij de taal is van de aanvrager (van het bestreden merk in een oppositie-/doorhalingsprocedure). Dit leidt tot de vraag hoe dit moet worden opgevat als de aanvrager iemand van buiten de Benelux is? Zoals dat bij een internationale inschrijving per definitie het geval is.

EC geeft aan dat Nederlands en Frans, als officiële talen van BOIP en in de Benelux, een streepje voor zouden moeten hebben. De BMM treedt dit standpunt bij. De BMM geeft aan dat het nuttig is dat het Engels als

Notulen



werktal bij het Bureau bestaat en het is goed dat partijen er samen voor kunnen kiezen deze taal te gebruiken als dat hun past. Het kan echter niet zo zijn dat in een procedure tussen partijen mensen zouden worden gedwongen een niet Beneluxtaal te gebruiken. De BMM wijst er ook op dat in beroepszaken partijen sowieso zullen moeten kiezen voor Frans of Nederlands.

De voorzitter vraagt of daarmee dus feitelijk wordt gepleit om in *inter partes* procedures het huidige systeem in essentie te handhaven?

De BMM reageert en geeft aan dat er wel een aantal aanpassingen denkbaar zijn, bijvoorbeeld om niet langer te accepteren en faciliteren dat er in een procedure verschillende talen kunnen worden gebruikt.

XK geeft aan er voorstander van te zijn dat niemand zal worden gedwongen om het Engels te gebruiken. Als partijen daarover een akkoord bereiken zou dat echter wel moeten kunnen, waarbij moet worden aangetekend dat dit voor het Benelux-Gerechtshof op dit moment geen denkbare stap is.

De voorzitter informeert of er leden van de Beneluxraad zijn die een pleidooi zouden willen houden voor een volledige gelijkstelling van het Engels?

Alain Strowel (AS) geeft aan hier geen expliciet standpunt over te hebben maar wel te menen dat het goed is om te overwegen dat de Benelux een zeer open economie heeft. Het geheel terugdraaien van de huidige optie om Engels te kunnen gebruiken bij BOIP lijkt hem dan ook niet wenselijk. Hij meent dat het goed is dat de partijen die daarvoor kiezen Engels kunnen gebruiken bij BOIP.

De BMM bevestigt in reactie hierop geen voorstander te zijn van de volledige afschaffing van het Engels als werktal bij BOIP. Integendeel, Engels kan nuttig zijn. Het Engels kan echter niet dezelfde status hebben als de twee officiële talen en een partij kan nooit worden gedwongen om (als eiser of als verweerder) in het Engels te procederen.

Katia Manhaeve (KM) vraagt of BOIP problemen heeft met de uitvoering van het huidige talenregime of bepaalde onderdelen daarvan? BOIP antwoordt dat een ideaal talenregime waarschijnlijk niet bestaat: het is altijd een compromis tussen verschillende overwegingen en uitgangspunten. Het systeem zoals het is kan goed worden uitgevoerd en dit gebeurt dan ook. BOIP is met name geïnteresseerd om erachter te komen of er bij gebruikers behoefte bestaat aan bepaalde verbeteringen. Kijkend naar het huidige systeem zijn er zaken die (radicaal) anders kunnen worden gedaan en die wellicht aantrekkelijk zijn voor gebruikers. Ook zo'n systeem kan BOIP uitvoeren als daar behoefte aan zou bestaan. BOIP roept overigens, naar aanleiding van de discussie tot nu toe, in herinnering dat Engels als werktal geïntroduceerd werd vanuit de gedachte dat het daarmee voor gebruikers makkelijker kan worden gemaakt om elkaar te kunnen begrijpen.

De voorzitter vraagt of er verbeteringen denkbaar zijn? Zaken die het systeem transparanter en begrijpelijker kunnen maken? Die wellicht de mogelijkheden voor een strategische taalkeuzes die (enkel) worden gemaakt om een wederpartij dwars te zitten beperken?

Notulen



De BMM is van mening dat het gebruik van procedureregels door een verweerder om zijn eigen kansen op succes te vergroten door ervoor te zorgen dat zijn rechten van de verdediging worden geëerbiedigd, met inbegrip van de mogelijkheid om zich te verdedigen in de taal van zijn keuze, een gezonde en begrijpelijke houding is die in alle administratieve of gerechtelijke procedures bestaat. Eerbiediging van de wet, met inbegrip van het geldende taalregime, is een dwingende verplichting en het kan de verweerder niet worden verweten dat hij zijn rechten, die door het Europees recht gewaarborgde grondrechten zijn, nageleefd wenst te zien. Adonna Alkema (AA) meent in de regel Engels makkelijker te hanteren is voor alle partijen. In dat opzicht is het niet zo dat de positie van een verweerder zeer ernstig wordt aangetast als hij wordt geconfronteerd met stukken in het Engels. Als er geen overeenkomst wordt bereikt over de te gebruiken taal dan biedt Engels in de regel wel een werkbaar alternatief.

AS vraagt of BOIP wellicht wat meer inzicht kan verschaffen over het profiel van de gebruikers. BOIP geeft aan dat ongeveer 80% van de aanvragen wordt gedaan door (zeer) kleine ondernemingen. Voor ongeveer 50% daarvan geldt weer dat deze eenmalig een aanvraag doen. Ze hebben eenvoudigweg niet meer IE rechten en een deel zal op termijn niet succesvol blijken waardoor hun rechten ook weer zullen vervallen. Daarmee kan worden geconcludeerd, maar er zijn hierover geen harde cijfers bekend, dat het aandeel van MKB'ers die in een *inter partes* procedure betrokken worden kleiner zal zijn. BOIP verwijst daarnaast naar paragraaf 2 van het vergaderdocument. Daar staan ook enige cijfers genoemd over het gebruik van talen (Nederlands ongeveer 70%, Frans en Engels elk ongeveer 15%). Deze cijfers zijn ook terug te zien in *inter partes* procedures. BOIP stelt daarnaast vast dat de doorhalingsprocedures duidelijk minder door MKB'ers wordt gebruikt. Dit zijn veelal de grote ondernemingen.

De voorzitter vraagt of er een idee is van het aandeel van MKB'ers in het gebruik van het Engels? Dit is erg lastig te duiden. BOIP wijst wel op dat in oppositie procedures het in 2/3 van de gevallen gaat om procedures waarbij een Uniemerk ingeroepen wordt tegen een Benelux depot. Daarmee is er dus in ieder geval een aanzienlijke behoefte om in het Engels op te kunnen treden.

De voorzitter merkt op dat vertalingen door BOIP een onderdeel zijn van het talenregime. Partijen mogen gebruik maken van een andere BOIP taal dan de proceduretaal en BOIP vertaalt dan (op kosten van de partij die de proceduretaal niet gebruikt). Dit impliceert natuurlijk werk wat een impact heeft op de kosten van procedure en de doorlooptijd ervan. De vraag kan worden gesteld of dit niet eigenlijk het probleem van de gebruiker zou moeten zijn.

De BMM geeft aan dat dit inderdaad op allerlei manieren kan worden bekeken. Bottom line is dat het gaat om de belangen van gebruikers en niet die van BOIP. De kosten zullen met het verbeteren van allerhande AI-toepassingen naar verwachting gaan dalen.

BOIP antwoordt daarop inderdaad al gebruik te maken van dergelijke toepassingen die zeer goed bevallen. Het is wel zo dat vertalen nog steeds niet zonder menselijke inspanningen kan. Vertalen blijft dus werk voor BOIP (wat buiten de core business van een IE bureau valt) en impliceert dus tijd en kosten. BOIP kan dit blijven doen maar de BMM moet wel beseffen dat gezien het self-supporting karakter van het Bureau, deze taak het hele merkensysteem duurder, trager en complexer maakt, en dit geldt voor alle gebruikers.

Notulen



De BMM informeert of BOIP wellicht iets kan zeggen welke vertalingen het meeste werk kosten? De voorzitter meent in antwoord hierop dat de discussie niet op een dergelijk detailniveau hoeft te worden gevoerd. De vaststelling dat dit een element is dat een belasting vormt voor het systeem leidt tot de vraag of dit wellicht beter of anders kan worden geregeld uit het oogpunt van de gebruikers.

Ter toelichting op de praktijk geeft BOIP aan dat het gaat om vertalingen van zowel argumenten als beslissingen. Ondersteunende stukken worden niet vertaald en hieraan worden ook geen taaleisen gesteld. Het hangt van de inhoud ervan af of deze voldoende begrijpelijk zijn. Een factuur in het Spaans is, als stuk ter ondersteuning van de stelling dat een merk is gebruikt, waarschijnlijk voldoende begrijpelijk. Een factuur in het Chinees vermoedelijk niet. Het is aan indiener van stukken om dit dusdanig te doen dat deze kunnen worden beoordeeld. Als stukken niet begrijpelijk zijn kunnen, en dus zullen, ze niet in overweging worden genomen.

BOIP stelt de vraag of het denkbaar zou zijn dat er een systeem wordt ingericht waarbij gebruikers zelf mogen weten welke BOIP taal ze gebruiken terwijl BOIP niet meer vertaalt? Dit is feitelijk de situatie die in het huidige systeem ontstaat als de opt-out voor vertalingen wordt gebruikt. Daarbij kan mede in overweging worden genomen dat er ook voor alle gebruikers allerlei AI-tools beschikbaar zijn voor vertaling.

AA vraagt of haar indruk klopt dat vertalingen tegen een fixed fee worden gedaan door BOIP? Dit is juist, maar het betreft wel een fixed fee per pagina. De kosten hangen dus mede af van de hoeveelheid tekst die een wederpartij nodig heeft in zijn stukken. Zij meent dat dit wel aanleiding geeft om te kijken naar een systeem waarin iedereen de vrijheid heeft om een BOIP taal te gebruiken zonder dat er wordt vertaald.

De BMM voegt daaraan toe dat de huidige regeling in sommige opzichten hybride van aard is. In dezelfde procedure gebruikt BOIP soms verschillende talen (het blijft bijvoorbeeld met de verzoeker communiceren in het Engels, dat de voorkeurstaal van de verzoeker was toen de procedure werd ingeleid, terwijl de proceduretaal waartoe later werd besloten, het Nederlands of het Frans is). Hierdoor ontstaat een mengelmoes van talen binnen dezelfde procedure. Dit is nooit het geval bij de rechtbanken, waar er slechts één procestaal is, die door alle partijen en door de rechter wordt gebruikt. Misschien kan BOIP op deze praktijk voortbouwen en slechts één taal hanteren, namelijk de taal van de procedure, zodra deze is vastgesteld.

AS geeft aan dat passieve kennis van de andere talen wel zou mogen worden verondersteld. De BMM meent dat er in ieder geval geen bewijsstukken vertaald moeten gaan worden door BOIP. KM meent echter dat het veronderstellen van een passieve kennis van de andere talen te veel gevraagd is, zeker voor kleinere ondernemingen. Het huidige systeem waarbij BOIP vertaalt maakt wel dat dit makkelijker toegankelijker is voor alle ondernemers.

De voorzitter concludeert dat uit de discussie in ieder geval vaststaat dat partijen mogen afspreken een bepaalde taal te gebruiken. Daarnaast wordt er enerzijds gepleit voor een systeem waarin de proceduretaal moet worden gebruikt en anderzijds dat het gebruik van een andere taal ook zou moeten kunnen omdat mag worden verwacht dat er passieve kennis van de andere talen bestaat die toereikend is. Ook is duidelijk dat het niet vertalen van bewijsstukken een praktijk is die wordt ondersteund.

De voorzitter vraagt of er nog andere ideeën of suggesties voor vereenvoudigingen/verbeteringen zijn die binnen de huidige kaders kunnen worden gerealiseerd? Dit lijkt niet het geval.

Notulen



BOIP geeft aan dat, als er wordt gekeken naar de verschillende scenario's die in het vergaderstuk zijn geschetst er wel een paar kunnen worden uitgesloten. Voor de scenario's #4 en 5 bestaat duidelijk geen enthousiasme. Het beeld dat in dit opzicht wordt opgeroepen is een voorkeur voor of #1 (niets veranderen), of #2 (gebruik van de proceduretaal wordt verplicht) of #3, wat eigenlijk een tussenvorm van #1 en 2 betekent (proceduretaal maar passieve kennis van de andere talen wordt toereikend geacht).

De voorzitter geeft aan dat ook duidelijk naar voren is gekomen dat van belang is dat niemand zich gedwongen moet gaan verdedigen in een andere taal dan Nederlands of Frans maar dat het uiteraard prima is als partijen het eens worden om Engels te gebruiken.

De BMM merkt ook op dat een systeem waarin een tweede taal zou worden aangeduid (zoals in de opties #4 en #5), tot gevolg zou hebben dat de partijen in procedures inter partes de facto het Engels wordt opgedrongen, waardoor zij gedwongen zouden zijn in die taal te handelen, hetgeen wenselijk noch gewenst is. Bovendien zou een dergelijk systeem de situatie aanzienlijk ingewikkelder maken, om nog maar te zwijgen van de hoofdbreken en de verschillen in behandeling die een eventuele (retroactieve?) toepassing ervan met zich mee zou brengen met betrekking tot registraties die sinds 1971 bestaan.

De voorzitter concludeert dat de discussie hiermee is afgerond.

BOIP merkt echter op dat de heer Granata, die helaas op het laatste moment heeft moeten afzeggen voor deze vergadering, eerder al eens had opgemerkt dat de Beneluxraad mogelijk iets zou kunnen zeggen over het gebruik van talen bij het Benelux-Gerechtshof. BOIP kan een dergelijk punt niet agenderen, omdat het gaat om een andere instantie. Dit neemt niet weg dat de Raad zelfstandig kan besluiten waarover wordt gesproken en geadviseerd en dat het gezien het feit dat door opname in het BVIE het Hof nu onderdeel is van het merken en modellensysteem, dit wel een onderwerp voor de Beneluxraad zou kunnen zijn.

XK geeft aan te menen dat het op dit moment beter is om te bekijken hoe de werkzaamheden bij het Hof zich ontwikkelen. De beraadslagingen worden nu in het Engels gedaan en dat is relatief nieuw. Het is misschien beter om niet meteen weer wijzigingen door te voeren. Daarnaast meent zij dat het nemen van beslissingen in het Engels nog iets is dat in een verdere toekomst zou kunnen worden besproken. Daarvoor lijkt nu nog veel te vroeg.

Conclusie

De voorzitter en BOIP danken iedereen voor hun deelname aan de vergadering en inbreng in de zeer rijke discussie. Er is veel nuttige input gekomen waarmee verder kan worden gewerkt. Er zal een verslag van de vergadering worden gemaakt, dat na goedkeuring openbaar zal worden gemaakt. Mogelijk zal daar ook een advies uit voortkomen dat eerst ter goedkeuring zal worden voorgelegd

x x x x x