

## **ADVIES van de BENELUXRAAD VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

### **Mogelijke invoering van een nietigheidsprocedure bij het BBIE**

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad) heeft kennisgenomen van het verzoek van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) om advies uit te brengen over de mogelijke invoering van een nietigheidsprocedure bij het BBIE (integraal document, subdocument 3, 24 maart 2009 en addendum d.d. 11 september 2009).

De Beneluxraad heeft over dit onderwerp gediscussieerd in zijn vergaderingen op 7 mei 2009, 5 oktober 2009 en 17 maart 2010. Bij deze laatste vergadering is ook een toelichting gegeven over de ervaringen met deze procedure bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) door mevrouw Beate Schmidt (Director van de Cancellation and Litigation Department van het BHIM). Voor de details van de discussie kan worden verwezen naar de verslagen van de vergaderingen.

### **In vervolg hierop brengt de Beneluxraad het volgende advies uit:**

Binnen de Beneluxraad bestaan er geen principiële bezwaren tegen de invoering van een nietigheidsprocedure bij het BBIE. Verschillende leden zijn van mening dat een dergelijke procedure een toegevoegde waarde voor de gebruiker kan hebben en aansluit bij systemen in andere Europese landen en bij het BHIM. De voorgestelde procedure zou geen afbreuk doen aan de mogelijkheid om een nietigheidsvordering in te stellen bij de rechter. Voor wat betreft de gronden waarop een nietigheidsprocedure kan worden gebaseerd, bestaat er binnen de Beneluxraad een voorkeur voor een beperkter systeem dan bij het OHIM (oftewel een “light version”, zie subdocument 3, addendum).

Concreet komt dit neer op:

- de bestaande absolute weigeringsgronden
- de bestaande (en toekomstige, zie het advies van de Beneluxraad over dit onderwerp) oppositiegronden
- de vervalgronden (non usus, verwording tot soortnaam en misleiding door gebruik)

Met deze gronden wordt enerzijds aansluiting gezocht bij de materie waarmee het BBIE reeds ervaring heeft en anderzijds lijken dit voor de praktijk de belangrijkste gronden te zijn. Uitgesloten blijven dan weer de gronden waarvan de Beneluxraad het belangrijk vindt dat die op exclusieve wijze voorbehouden blijven aan de beoordeling van de rechter (bijvoorbeeld depot te kwader trouw).

De Beneluxraad meent wel dat de invoering van een dergelijke nieuwe procedure zorgvuldig dient te gebeuren, en ziet daarbij een aantal randvoorwaarden en aandachtspunten:

- Neutraliteit

Het kan voorkomen dat het BBIE in wezen tweemaal over dezelfde vraag (bijvoorbeeld eerst in het kader van de toetsing op absolute gronden of oppositie en later in het kader van een nietigheidsprocedure) moet oordelen. De Beneluxraad is van mening dat het van belang is dat de organisatie, uiteraard rekening houdend met de hieraan redelijkerwijs te besteden

middelen, zodanig wordt ingericht dat voldoende gewaarborgd is dat elke beslissing op zichzelf en in volledige neutraliteit wordt genomen, mede via een duidelijke scheiding tussen de uitoefening van de weigeringsbevoegdheid en de organisatie van de oppositieprocedures enerzijds en de organisatie van de nietigheidsprocedures anderzijds.

- Guidelines

De Beneluxraad is van mening dat het voor de transparantie en voorspelbaarheid van de beslissingen van belang is dat er duidelijke richtlijnen worden opgesteld en dat deze regelmatig *up to date* worden gehouden en openbaar worden gemaakt.

- Procedurereglement

De Beneluxraad is van mening dat het van belang is dat er een duidelijk reglement wordt opgesteld voor (het verloop van de) procedure, waarin ook wordt geregeld wat er moet gebeuren bij parallelle gerechtelijke procedures. De Beneluxraad gaat er daarbij van uit dat de nietigheidsprocedure bij het BBIE wordt opgeschort in geval en van zodra een zelfde vordering het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure.

- Interne capaciteit bij het BBIE

De Beneluxraad onderstreept dat het, gelet op de doelstelling (een snelle en eenvoudige vorm van geschillenbeslechting bij een gespecialiseerde administratieve instantie), van belang is dat voldoende capaciteit bij het BBIE (zowel qua mankracht als juridische kwaliteit) gewaarborgd is. Het waarborgen van voldoende kwaliteit is mede noodzakelijk om de nietigheidprocedure als volwaardig alternatief naast de rechterlijke rechtsgang te laten bestaan en om de aansluiting te verzekeren met de toepasselijke rechtspraak.

Waar nodig zal uitbreiding van mankracht moeten voorzien worden. Het inhalen van achterstanden of een uitbreiding van bevoegdheidsgronden mag immers niet leiden tot een verzwakking van de juridische kwaliteit.

Een en ander vergt dat voorafgaandelijk een concreet plan van (o.a. organisationele) uitvoering wordt opgemaakt.

- Evaluatie

De Beneluxraad meent dat het wenselijk is om, net als destijds bij invoering van de oppositieprocedure, te bepalen dat de nietigheidsprocedure en de organisationele uitvoering daarvan na een aantal jaren worden geëvalueerd.