



## BENELUX – MARKENRECHT:

### ERWEITERUNG DER VERFAHREN VOR DEM BENELUX-AMT UND ZENTRALISIERUNG DER BERUFUNGSVERFAHREN VOR DEM BENELUX-GERICHTSHOF

JUNI 2018

---

Am 1. Juni 2018 sind die 2014 angenommenen Änderungsprotokolle des Benelux-Übereinkommens über das geistige Eigentum (Benelux-Übereinkommen), in Kraft getreten.<sup>1</sup> Ab dem 1. Juni werden dem Benelux-Gerichtshof einerseits (1) und dem Benelux-Amt andererseits (2) neue Kompetenzen zuteil. Außerdem wird auf Benelux-Niveau ein neuer Einspruchsgrund zugelassen, welcher für EU-Marken bereits Anwendung findet (3). Die Umsetzung der zweiten Harmonisierungsrichtlinie sollte jedoch weiter verfolgt werden und ist zurzeit noch nicht in Kraft.

---

#### **1. Zentralisierung der Berufungsverfahren gegen Entscheidungen des Benelux-Amtes vor der Zweiten Kammer des Benelux-Gerichtshofes**

Bis kürzlich mussten Berufungen gegen Entscheidungen des Benelux-Amtes (in Sachen Schutzverweigerung aus absoluten Gründen oder Einspruchsverfahren) vor den Berufungsgerichten von Brüssel, Den Haag oder Luxemburg Stadt eingereicht werden, deren jeweilige Zuständigkeit hauptsächlich aufgrund des Wohnortes des Anmelders festgelegt wurde.

Nach dem neuen Artikel 1.15 des Benelux-Übereinkommens wird der Benelux-Gerichtshof zur einzigen, zentralen Gerichtsbarkeit für alle Berufungsanträge gegen die vom Benelux-Amt, im

Rahmen der diesem unter Titeln II, III und IV des Übereinkommens erteilten Befugnissen, gefällt endgültigen Entscheidungen (Marken, Geschmacksmuster, Abänderungen der Eintragungen und i-dépôt Verfahren).

Diese neue Zuständigkeit der Zweiten Kammer des Benelux-Gerichtshofes ersetzt die Zuständigkeit der nationalen Berufungsgerichte was die Einsprüche gegen Amtsentscheidungen betrifft. Neben der Harmonisierung der Rechtsprechung, welche durch diese Reform angestrebt wird, ermöglicht die Zentralisierung der Berufungsverfahren vor ein und derselben Gerichtsbarkeit auch die Verfahrenseffizienz der Einsprüche.

---

<sup>1</sup> Protokoll vom 21. Mai 2014 und Protokoll vom 16. Dezember 2014.

Die Berufungsfrist beträgt zwei Monate ab der Zustellung der endgültigen Amtsentscheidung, unabhängig von der Art der Entscheidung. Während ein Verfahren in Erster Instanz, vor dem Amt, in französischer, niederländischer oder englischer Sprache geführt werden kann, sind die im Berufungsverfahren zugelassenen Sprachen Französisch oder Niederländisch. Diesbezüglich muss darauf hingewiesen werden, dass konform Artikel 1.6 der Verfahrensregeln des Benelux-Gerichtshofes die Sprache des Berufungsverfahrens nicht etwa von der in Erster Instanz angewandten Sprache abhängig ist, sondern der alleinigen Wahl des Berufungsklägers unterliegt. Folglich kann in einem Verfahren, welches vor dem Amt auf niederländischer Sprache geführt wurde, der Berufungsantrag auf Französisch erfolgen und umgekehrt. Darüber hinaus wird angemerkt, dass die Verfahrensregeln keine Möglichkeit zur Einreichung einer Anschlussberufung vor der Zweiten Kammer des Benelux-Gerichtshofes vorsehen.

Eine Kassationsbeschwerde gegen die Entscheidungen der Zweiten Kammer des Benelux-Gerichtshofes kann vor der Ersten Kammer dieses Gerichts eingelegt werden. Die Kassationsbeschwerde beschränkt sich auf Rechtsfragen, wie auch bei Kassationsbeschwerden vor den höchsten Gerichten der Niederlanden („Hoge Raad“), Belgiens und Luxemburgs (jeweils „Cour de cassation“ genannt). Die Erste Kammer bleibt ebenfalls befugt die von den nationalen Gerichten gestellten Auslegungsfragen bzgl. des Benelux-Übereinkommens zu beantworten. Sowohl die Erste als auch die Zweite Kammer des Benelux-Gerichtshofes sollten befugt sein dem Europäischen Gerichtshof Vorlagefragen zu stellen.

## **2. Administratives Verfahren zur Nichtigkeits- oder Verfallserklärung vor dem Benelux-Amt**

Bis vor Kurzem unterlagen die Verfahren bezüglich der Erklärung der Nichtigkeit und des Verfalls der alleinigen Gerichtsbarkeit der nationalen

belgischen, niederländischen oder luxemburgischen Gerichte. Ab dem 1. Juni verfügen die nationale Gerichte und das Benelux-Amts hier über eine konkurrierende Zuständigkeit.

Es ist nunmehr möglich durch ein administratives Verfahren die Nichtigkeit einer Marke aufgrund absoluter Nichtigkeitsgründe (z.B. weil das Zeichen keine Marke darstellen kann oder nicht über ausreichende Unterscheidungskraft verfügt) oder relativer Nichtigkeitsgründe (aufgrund einer älteren übereinstimmenden oder ähnlichen Marke), sowie den Verfall wegen fehlender ernsthafter Benutzung zu fordern.

Durch das Vorsehen neuer administrativer Verfahren in Kapitel 6bis folgt das Benelux-Übereinkommen der Gemeinschaftsmarkenverordnung, welche bereits ein administratives Verfahren vor dem EUIPO vorsah. Es obliegt dem Antragsteller zwischen dem gerichtlichen Verfahren vor den nationalen Instanzen (vorgesehen in Artikel 2.27 und 2.28 des Benelux-Übereinkommens) und dem administrativen Verfahren vor dem Amt (vorgesehen im neuen Kapitel 6bis, Artikel 2.30bis bis 2.30quater des Benelux-Übereinkommens) zu entscheiden. Diese Wahl ist im Wesentlichen von strategischen Überlegungen abhängig. In diesem Zusammenhang muss bemerkt werden, dass das administrative Verfahren ausgesetzt wird wenn die ältere Marke, welche den Antrag auf Nichtigkeit oder Verfall stützt (Artikel 2.30ter, Abs. 2.a.iii Benelux-Übereinkommen) oder die angegriffene Marke (Artikel 2.30ter, Abs. 2.b.iii Benelux-Übereinkommen) ebenfalls Gegenstand eines gerichtlichen Nichtigkeits- oder Verfallsverfahrens ist. Darüber hinaus ist eine Widerklage wegen Markenverletzung vor dem Amt nicht zulässig; diese unterliegt der alleinigen Gerichtsbarkeit der nationalen Instanzen.

Wie in Punkt (1) bemerkt müssen die Berufungsverfahren gegen die endgültigen Entscheidungen des Amtes in Sachen Nichtigkeit oder Verfall nunmehr vor die Zweite Kammer des Benelux-Gerichtshofes gebracht werden.

### **3. Neuer Einspruchsgrund : bekannte Marken**

Vormals konnte ein administratives Einspruchsverfahren nur gegen eine übereinstimmende oder ähnliche Marke, welche für übereinstimmende oder ähnliche Waren eingetragen wurde und welche eine Verwechslungsgefahr mit der entgegengehaltenen älteren Marke mit sich bringt, vorgebracht werden (alter Artikel 2.14, Abs. 1 des Benelux-Übereinkommens). Da das Amt heute über die erforderlichen Mittel um weitere Einspruchsgründe zu untersuchen, wurden die Einspruchsgründe um einen zusätzlichen Grund erweitert : der Inhaber einer älteren eingetragenen Marke, welche Bekanntheit genießt, kann nun auch, unter bestimmten Bedingungen, Einspruch gegen die Eintragung einer neueren Marke erheben, selbst wenn diese nichtähnliche Waren bezeichnet. Artikel 2.14 des Benelux-Übereinkommens wurde dahingehend angepasst.

\*

Die vorgenannten Änderungen sind am 1. Juni 2018 für alle ab diesem Datum einzureichenden Verfahren in Kraft getreten. Artikel 2.14, Abs. 1 des Benelux-Übereinkommens in seiner alten Fassung (welche eine geringere Anzahl Einspruchsgründe enthält) bleibt weiterhin für die vor dem 1. Juni 2018 eingereichten Einspruchsverfahren anwendbar.

\* \* \*

***Emmanuel Cornu, Eric De Gryse, Philippe Campolini und Julie Kever***

*emmanuel.cornu@simontbraun.eu*

*eric.degryse@simontbraun.eu*

*philippe.campolini@simontbraun.eu*

*julie.kever@simontbraun.eu*

+32 (0)2 543 70 80