



BENELUX MERKEN:

UITBREIDING VAN DE PROCEDURES BIJ HET BUREAU EN CENTRALISERING VAN DE BEROEPEN BIJ HET BENELUX GERECHTSHOF

JUNI 2018

Op 1 juni 2018 werden de wijzigingen¹ aan het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), zoals aangenomen in 2014, van kracht. Vanaf 1 juni werden nieuwe bevoegdheden toegekend, zowel aan het Benelux Gerechtshof (BenGH) (1) als aan het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom (BBIE) (2). Daarenboven is er een nieuwe grond voor oppositie – die momenteel reeds beschikbaar is voor opposanten van EU merken – beschikbaar (3). De implementatie van de tweede EU harmonisatie richtlijn is op koers, maar nog niet van kracht.

1. Centralisatie van de beroepen ingesteld tegen beslissingen van het BBIE bij de Tweede Kamer van het BenGH

Tot nu toe dienden beroepen tegen beslissingen van het BBIE (weigerings- of oppositie-beslissingen) te worden ingeleid voor de Hoven van Beroep te Brussel, Den Haag of Luxemburg, afhankelijk, in hoofdzaak, van de woonplaats van de merkaanvrager.

Op grond van het nieuwe artikel 1.15bis BVIE, wordt het BenGH de uitsluitende en centrale jurisdictie voor alle beroepen tegen beslissingen van het BBIE in het kader van zijn bevoegdheden onder titels II, III en IV BVIE (merken, modellen, wijzigingen van registraties en de i-depot procedure).

De nieuwe bevoegdheid van de Tweede Kamer van het BenGH vervangt de huidige bevoegdheid van de nationale hoven van beroep met betrekking

tot deze beslissingen. Naast de beoogde harmonisering van de rechtspraak, is de centralisering van alle beroepen voor een en hetzelfde gerecht erop gericht de procedurele efficiëntie te verhogen.

De beroepstermijn is twee maanden, onafhankelijk van de aard van de BBIE beslissing waartegen het beroep wordt ingesteld. Daar waar de procedure in eerste aanleg, voor het BBIE, kan worden gevoerd in het Frans, het Nederlands of het Engels, dient het beroep te worden ingesteld ofwel in het Frans ofwel in het Nederlands. De taalkeuze van de beroepsprocedure hangt op grond van artikel 1.6 van de procedureregels van het BenGH, niet af van de taal van de procedure in eerste aanleg, maar van de enkele keuze van de appellant. Bijgevolg is het de appellant toegelaten om het beroep in het Frans in te leiden, zelfs indien de procedure voor het BBIE in het Nederlands was gevoerd, en omgekeerd. Het is bovendien interessant dat de

¹ Protocol van 21 mei 2014 en protocol van 16 december 2014.

procedureregels niet in de mogelijkheid voorzien om incidentele beroepen te brengen voor de Tweede Kamer van het BenGH.

Een hoger beroep tegen de beslissingen van de Tweede Kamer zal kunnen worden gebracht voor de Eerste Kamer, voor een uitsluitend juridische controle (gelijkaardig aan de procedure voor het hoogste Nederlandse gerecht “Hoge Raad”, het “Hof van Cassatie” in België en de “Cour de Cassation” in Luxemburg). De Eerste Kamer behoudt tevens de bevoegdheid om prejudiciële vragen te beantwoorden over het BVIE, die worden gesteld door de nationale gerechtelijke instanties. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn gerechtigd om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

2. Verzoeken tot nietigverklaring of vervallenverklaring aan het BBIE

Tot nu toe dienden procedures betreffende nietigheid en verval te worden ingesteld voor de Belgische, Nederlandse of Luxemburgse nationale rechters. Vanaf 1 juni zullen het BBIE en de nationale gerechten beiden bevoegd zijn.

Het is nu mogelijk om via een administratieve procedure de nietigheid van een merk te bekomen op basis van absolute gronden (o.a. tekens die geen merk kunnen vormen, die elk onderscheidend vermogen missen, enz.) of relatieve gronden (o.a. wegens gelijke of overeenstemmende oudere merken), of het verval ervan te vorderen indien geen normaal gebruik van het merk is gemaakt. Met deze nieuwe administratieve rechtsmiddelen onder hoofdstuk 6bis, wordt het BVIE in overeenstemming gebracht met de EU merken Verordening, die al voorziet in een administratieve procedure voor het EUIPO. De eiser zal kunnen kiezen tussen een procedure voor een nationale rechter (beheerst door artikelen 2.27 en 2.28 BVIE) of voor een administratieve procedure voor het BBIE (nieuwe hoofdstuk 6bis, nieuwe artikelen 2.30bis en 2.28 BVIE). Deze keuze kan afhangen van strategische overwegingen. Daarbij dient opgemerkt, dat de administratieve procedure wordt

geschorst wanneer het merk waarop de vordering tot nietigheid of verval wordt gebaseerd (artikel 2.30ter, sub 2.a.iii BVIE) of het merk waartegen deze vordering is ingesteld (artikel 2.30ter, sub 2.b.iii BVIE), het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure tot nietigheid of verval. Daarenboven zal een tegenvordering wegens inbreuk niet mogelijk zijn voor het BBIE, maar slechts voor de nationale rechter.

Zoals vermeld sub (1), zullen beroepen tegen op deze gronden gewezen eindbeslissingen van het BBIE op 1 juni 2018 dienen te worden ingesteld bij de Tweede Kamer van het BenGH.

3. Nieuwe grond voor oppositie : bekende merken

Onder de vroegere wetgeving, kon de opponent enkel optreden tegen een gelijk of in geval van verwarringsgevaar, overeenstemmend merk, gedeponereerd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (oud artikel 2.14, al. 1 BVIE). Aangezien het BBIE vandaag wordt geacht de middelen te hebben om een breder scala aan nietigheidsgronden te behandelen, is er een bijkomende grond beschikbaar: de opponent, houder van een bekend merk, zal de mogelijkheid hebben om dit merk in te roepen in het kader van een oppositie tegen een jonger merk, en dus zelfs indien het andere waren of diensten betreft, mits de andere toepasselijke voorwaarden zijn voldaan. Artikel 2.14 BVIE is overeenkomstig gewijzigd.

*

Alle hierboven toegelichte wijzigingen zijn van kracht sinds 1 juni 2018 voor procedures die vanaf die datum worden ingesteld. Dit betekent in het bijzonder dat het oud artikel 2.14, al. 1 BVIE (beperkte gronden voor oppositie) toepasselijk blijft op alle oppositieprocedures die voor 1 juni 2018 werden ingeleid.

* * *

Emmanuel Cornu en Eric De Gryse

emmanuel.cornu@simontbraun.eu

eric.degryse@simontbraun.eu

+32 (0)2 543 70 80