

## 2e Kamer BenGH wordt actief en er wordt meer mogelijk bij het BBIE

*Citeersuggestie: D.J.G. Visser, 2e Kamer BenGH wordt actief en er wordt meer mogelijk bij het BBIE, Wijzigingen BVIE per 1.6.2018, IEF 17580, voorpublicatie uit NJB IE Kroniek.*

Per 1 juni 2018 treden twee protocollen tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) in werking. Het gaat om twee protocollen uit 2014 (!). De reden waarom het zo lang heeft geduurd is ditmaal niet dat de Luxemburgse of Belgische regering erg lang heeft gewacht met de officiële goedkeuring. Dit keer is het de Nederlandse regering die de 'akte van bekrachtiging' pas in maart 2018 'neerlegt'.<sup>1</sup>

### *Benelux Gerechtshof krijgt nieuwe taken*

Het Protocol van 21 mei 2014<sup>2</sup> centraliseert alle hoger beroepen tegen beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in merkweigerings- en oppositie-zaken bij de sinds 1 december 2016<sup>3</sup> bestaande Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof. Deze Tweede Kamer bestaat uit raadsheren uit gerechtshoven uit de drie Benelux-landen.<sup>4</sup> De Eerste Kamer bestaat uit raadsheren uit de 'cassatie-hoven' uit de drie landen<sup>5</sup> en blijft verantwoordelijk voor de inmiddels schaarse<sup>6</sup> prejudiciële vragen.<sup>7</sup>

“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”.<sup>8</sup> Die eenvormigheid van de rechtspraak zal hier vermoedelijk inderdaad bij gebaat zijn, want tot nu toe was er nogal wat verschil in opvatting, met name tussen het Haagse en het Brusselse Hof over de weigering van beschrijvende aanduidingen. Het Haagse Hof was het bijna altijd met het BBIE eens in zijn strenge beleid bij weigeringen van beschrijvende merken. Het Brusselse Hof gaf het BBIE meestal juist *ongelijk* en was veel milder voor beschrijvende merken.<sup>9</sup>

Voortaan mag de Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof beslissen of er verwarringsgevaar bestaat tussen HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS, “beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie”<sup>10</sup>, dat er *geen* verwarringsgevaar bestaat tussen NEDERLANDSE ENERGIE MAATSCHAPPIJ en NEDERLANDSE INTERNET MAATSCHAPPIJ,<sup>11</sup> maar *wel* tussen RELEASE THE BEAST en UNLEASH THE BEAST,<sup>12</sup> dat De Nachtwacht terecht werd *geweigerd* als merk voor strontium,<sup>13</sup> dat AU CHATEAU MAGIQUE en LASER MAGIQUE beschrijvend is

<sup>1</sup> Dit soort Benelux-protocollen “treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de neerlegging van de derde akte van bekrachtiging [...]”. (Artikel IV van het Protocol genoemd in de volgende noot).

<sup>2</sup> Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (*Trb.* 2014, 119).

<sup>3</sup> Protocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (*Trb.* 2013, 12), in werking getreden per 1 december 2016.

<sup>4</sup> De Nederlandse leden van deze Tweede Kamer zijn mw. Mr. A.D. Kiers—Becking en mr. M.Y. Bonneur (beide Hof Den Haag). Zie ook <http://www.courbeneluxhof.be/nl/leden.asp>.

<sup>5</sup> De Nederlandse leden van de Eerste Kamer zijn mr. Mr. E.J. Numann (tevens tweede vice-president), mw. mr. A.M.J. van Buchem-Spavens en mr. C.A. Streefkerk.

<sup>6</sup> Alle belangrijke prejudiciële beslissingen in het merkenrecht zijn de afgelopen twintig jaar door het HvJ EU genomen en het BenGH was vooral een doorgeefluik of werd helemaal overgeslagen.

<sup>7</sup> Er is ook een Derde Kamer, die de bevoegdheid van het BenGH uitoefent wat betreft administratieve beroepen van de personeelsleden van de Benelux Unie of het BBIE. Het BenGH heeft tegenwoordig zijn officiële zetel in Luxemburg, maar de griffie blijft voorlopig in Brussel, gehuisvest bij het Benelux-secretariaat.

<sup>8</sup> Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 21 mei 2014, p. 1.

<sup>9</sup> “Als men naar het geval van de (veruit de meest talrijke) beroepen ingediend tegen de weigeringsbeslissingen op absolute gronden kijkt, dan stelt men een totaal verschillende rechtspraak vast tussen Brussel en Den Haag. Van de 20 uitspraken die in Brussel sinds 2005 zijn gedaan vielen 15 uitspraken negatief uit voor het Bureau. Van de 16 uitspraken die in Den Haag in dezelfde tijdspanne gedaan werden viel er geen enkele negatief uit voor het Bureau!”, BBIE, Integraal Document, Subdocument 1, d.d. 24 maart 2009, p. 4.

<sup>10</sup> Hof Den Haag 28 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2388. AG Van Peurseem is van mening dat Hof Den Haag ten onrechte is uitgegaan van bekendheid van de betekenis van ‘Witte Wieven’ bij een substantieel deel van het publiek. Conclusie AG HR 26 januari 2018, IEF 17464.

<sup>11</sup> Hof Den Haag 21 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3096.

<sup>12</sup> Hof Den Haag 25 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2345.

<sup>13</sup> Hof Den Haag 29 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2446. Strontium is een zilverwit aardalkalimetaal. Het betrof een proefprocedure door een merkenbureau. Strontium was gekozen omdat een afbeelding van De Nachtwacht daar in ieder geval niet beschrijvend voor was. Het Haagse hof was evenwel “van oordeel dat de gemiddelde strontium-consument een afbeelding van De Nachtwacht op (de verpakking van) strontium door de zeer specifieke betekenis van dit schilderij direct zal herkennen als één van de beroemdste schilderijen ter wereld en niet zal opvatten als merk ter

“voor de attracties van een themapark in de vorm van een kasteel en tevens betreffende diensten van pretparken met een kasteelthema”,<sup>14</sup> dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen BED HEAD en BOB HEAD<sup>15</sup> maar wel tussen het woordmerk EAU CROCO voor parfum en het krokodilletje van Lacoste.<sup>16</sup>

### Oppositie wegens verwateringsgevaar mogelijk

Op 1 juni a.s. treedt ook nog een ander protocol uit 2014 in werking.<sup>17</sup> Dit protocol bevat twee wijzigingen die “een verruiming betekenen van de mogelijkheden voor houders van oudere merken of andere belanghebbenden om zich [bij het BBIE] tegen het depot van een merk te verzetten of de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten”.<sup>18</sup>

Ten eerste wordt het als gevolg van dat protocol mogelijk om bij het BBIE oppositie in te stellen op basis van “overeenstemmende, voor *niet-soortgelijke* waren of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.” (art. 2.3 lid c BVIE). Tot nu was oppositie allen mogelijk op grond van verwarringsgevaar.<sup>19</sup>

Denk bij verwatering aan de Benelux-klassieker *Claeryn/Klarein* voor jenever respectievelijk schoonmaakmiddel: geen verwarringsgevaar, wel afbreuk aan ‘kooplust opwekkend vermogen’.<sup>20</sup> Overigens geldt deze oppositiemogelijkheid vervolgens ook meteen voor voordeel trekken uit of afbreuk doen aan een bekend merk voor (wél) *soortgelijke* of *dezelfde* waren, ook al blijkt dit niet uit de tekst. Dat volgt uit de

rechtspraak van het HvJ EU.<sup>21</sup> Dat wordt pas weer in de tekst van de BVIE verduidelijkt bij een volgend, derde protocol dat vermoedelijk pas begin 2019 in werking treedt (zie verderop).

### Nog meer mogelijk bij het BBIE

Ten tweede wordt het mogelijk om bij het BBIE - op ieder moment – in een nieuwe administratieve procedure *nietigverklaring (ex tunc)* of *vervallenverklaring (ex nunc)* te vorderen.<sup>22</sup> Nietigverklaring kan worden gevorderd op *absolute* gronden, met name wegens gebrek aan onderscheidend vermogen én op *relatieve* gronden wegens te grote gelijkheid met een ouder merk. Vervallenverklaring kan worden gevorderd wegens niet gebruik. “Uit onderzoek blijkt dat gebruikers positief zijn over de invoering van deze procedures, die reeds ook voor Gemeenschapsmerken beschikbaar zijn. De nieuwe procedure kan vooral nuttig zijn in die gevallen, waarin nog geen conflict over het gebruik van een merk bestaat, maar een derde er niettemin belang bij heeft om een bepaalde inschrijving uit het register verwijderd te krijgen, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat deze hem later niet kan worden tegengeworpen. Bij deze nieuwe, relatief eenvoudige administratieve, procedure gaat het dus om reeds ingeschreven merken. Qua procedure wordt aangesloten bij de reeds bekende oppositieprocedure. Het is belangrijk op te merken dat de nieuwe procedure náást de procedure staat om bij de rechter verval of nietigheid van een merk in te roepen, en niet daarvoor in de plaats komt. De beslissing van het BBIE is uiteraard aan rechterlijke toetsing onderworpen”.<sup>23</sup> En die toetsing zal ook plaatsvinden door de Tweede Kamer van het BenGH.<sup>24</sup>

Er is inmiddels ook een protocol tot wijziging van het BVIE d.d. 11 december 2017<sup>25</sup> dat vóór 14 januari 2019 in

onderscheiding naar herkomst van de desbetreffende strontium, maar (louter) als versiering” (rov. 13).

<sup>14</sup> Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017 en Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017, [IEFbe 2303](#).

<sup>15</sup> Hof van beroep Brussel 12 oktober 2016, [IEFbe 2290](#).

<sup>16</sup> Hof Den Haag 26 januari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1218, [IEF 16181](#).

<sup>17</sup> Protocol van 16 december houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken (*Trb.* 2015, nr. 119).

<sup>18</sup> Toelichtende Nota bij het Protocol van 16 december 2014, Staten-Generaal, 2016–17, 34 778, nr. 1, p. 2.

<sup>19</sup> Hetgeen mogelijk de reden was waarom Hof Den Haag verwarring aannam tussen HEKSENKAAS en WITTE WIEVENKAAS (ECLI:NL:GHDHA:2017:2388). Als die zaak ná 1 juni 2018 zou hebben gespeeld, zou het Hof naar alle waarschijnlijkheid WITTE WIEVENKAAS hebben laten doorhalen op grond van ‘voordeel trekken’ of ‘verwateren’, en *niet* op *verwarring*.

<sup>20</sup> BenGH 1 maart 1975, zaak A 74/1, NJ 1975/472 (*Colgate-Palmolive/Bols*).

<sup>21</sup> HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9, (*Davidoff/Gofkid*) en HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582, (*Adidas/Fitnessworld*).

<sup>22</sup> Hoofdstuk 6bis. Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau, artikelen 2.30bis t/m 2,30 quater BVIE.

<sup>23</sup> Toelichtende Nota bij het Protocol van 16 december 2014, Staten-Generaal, 2016–17, 34 778, nr. 1, p. 2.

<sup>24</sup> Art. 1.15bis “Eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het [BBIE] in de uitvoering van zijn officiële taken ter toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing”.

<sup>25</sup> Protocol d.d. 11 december 2017 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van

werking moet treden om de wijzigingen van EU-merkenrichtlijn uit 2015 tijdig te implementeren. Het is de vraag of dat op tijd gaat lukken en welk Benelux-land deze keer zijn 'akte van bekrachtiging' als laatste neerlegt.