

Jägermeister v EU IPO

De meest mysterieuze zaak van 2018?

Ceci n'est pas une bouteille

Het is de tijd van het terugkijken naar wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Het arrest van het Hof van Justitie van 5 juli roept bij mij steeds meer vragen op, het neemt zelfs mystieke vormen aan.

Wat is er eigenlijk gedeponeed? Waarom switcht de Onderzoeker bij het EU IPO van grondslag? Zijn de afbeeldingen het wezenlijke probleem of is het eigenlijk de classificatie van de afgebeelde producten? Zou het Benelux bureau een andere aanpak hebben gekozen? Waarom is de deposant zo halsstarrig? Waarom is Locarno klasse 07.99 Miscellaneous niet toegepast?

Het arrest lezend, lijkt niet de kwaliteit van de afbeeldingen het probleem maar vooral dat de ingediende afbeeldingen ook flessen lieten zien, terwijl Locarno klasse 07.01 “bekers” was opgegeven. Dat “heurt” niet nu flessen in Locarno klasse 09.01 thuishoren. Anders dan in de Benelux, mag een meervoudige modelaanvraag bij het EU IPO (en evenmin bij het WIPO) niet voor verschillende Locarno klassen worden ingediend.

Op de dag van het modeldepot meldt de Onderzoeker van het EU IPO dat voor de twee modellen de opgave van het voortbrengsel (namelijk alleen Locarno klasse 07.01 “bekers”) niet overeenstemt met de ingediende afbeeldingen, zie r.o. 15.

Mysterieus genoeg stelt de Onderzoeker voor “de aanvraag voor de twee modellen” aan te passen door de afbeeldingen te wijzigen en vervolgens op te splitsen van één meervoudige aanvraag naar twee enkelvoudige aanvragen. Hier voegt de Onderzoeker aan toe dat er een termijn geldt om aan het voorstel te voldoen, op straffe van afwijzing van de aanvraag.

Dit is mysterieus omdat het Hof van Justitie alleen oordeelt op basis van artikel 45 lid 1 Europese Gemeenschapsmodellenverordening Nr. 6/2002 terwijl de Onderzoeker de regeling in artikel 45 lid 2 GModVo toepast en dat niet gaat over artikel 36 lid 1 GModVo (gebrek betreft de afbeelding). Dit is een groot verschil. Immers, gebreken uit artikel 36 lid 1 GModVo leiden tot de sanctie dat de aanvraag niet wordt behandeld conform artikel 46 lid 2 GModVo. Dus niet tot afwijzing ex artikel 46 lid 3 GModVo.

Dit heeft grote consequenties voor de depotdatum. Bij gebreken ex artikel 45 lid 2 GModVo kan de aanvraag gerepareerd (“geregulariseerd”) worden met behoud van de oorspronkelijke indieningsdatum. Maar bij gebreken ex artikel 45 lid 1 GModVo kan een aanvraag alleen worden gerepareerd met opschuiving van de oorspronkelijke indieningsdatum naar de datum waarop de regularisatie correct plaatsvindt. In casu blijkt dat correcte regularisatie van het depot kan plaatsvinden op dezelfde dag van indiening trouwens want de Onderzoeker was zo attent het gebrek de dag van indiening al te melden bij de deposant!

De afbeeldingen zijn kennelijk duidelijk genoeg om vast te stellen dat het enerzijds gaat om bekers c.q. glazen (klasse 07.01) en anderzijds over flessen (klasse 09.01). Het is niet raar om aan te nemen dat de Onderzoeker slechts een “classificatieprobleem” ziet en zich geconfronteerd ziet met een mysterieus depot: hoe kan een aanvraag met afbeelding van flessen betrekking hebben op bekers?

In r.o. 16 geeft de deposant een mysterieuze uitleg: het betreft "*drinkbekers als recipiënten voor een fles die daarvan deel uitmaakt*". Kortom, "*ceci n'est pas une bouteille*" het zijn hooguit mysterieuze drinkbekers die u ziet, maar in elk geval ziet u geen enkele fles!

In r.o. 17 is te lezen dat de Onderzoeker op mysterieuze wijze de grondslag en de sanctie wijzigt in de berichtgeving richting deposant. Niet binnen de termijn aanpassen leidt tot de sanctie dat de aanvragen geacht worden niet te zijn ingediend. Dat gaat over het onderzoek van het EU IPO in artikel 45 lid 1 GModVo en dat in artikel 46 GModVo de sanctie kent van het buiten behandeling laten waarbij wordt verwezen naar artikel 36 lid 1 GModVo.

Is in casu sprake van een "classificatieprobleem" regulariseerbaar conform artikel 45 lid 2 GModVo met behoud van oorspronkelijke indieningsdatum?

Of is sprake van een "afbeeldingsprobleem" regulariseerbaar conform artikel 45 lid 1 GModVo met (meestal maar niet altijd) opschuiving van de oorspronkelijke indieningsdatum? En mag het bureau gaandeweg switchen van een gebrek ex artikel 45 lid 2 GModVo naar artikel 45 lid 1 GModVo?

Voor de praktijk is dit van groot belang, immers het verlies van de oorspronkelijke depotdatum kan voor modellen fataal zijn vanwege het nieuweidsvereiste.

Het is prijzenswaardig dat de Onderzoeker op de dag van het depot contact opneemt om het gebrek op te lossen. Daarmee krijgt de deposant in elk geval de kans om zijn depotdatum veilig te stellen op de dag van indiening.

Mij bekruipt het *unheimische* gevoel dat de aanvraag van Jägermeister niet is gestrand vanwege onduidelijke afbeeldingen, maar omdat de aanvraag niet past in het systeem van de Locarno classificatie. Dat is kwalijk naar mijn mening. Het classificatiesysteem moet zich aanpassen aan de aanvraag. De deposant gaf duidelijk aan dat om "drinkbekers" gaat.

Zou deze aanvraag door het Benelux bureau ook zijn tegengehouden? In de Benelux mogen in een meervoudig modellendepot meerdere Locarno klassen worden gebruikt. Als alleen klasse 07.01 wordt aangeduid in de aanvraag dan zal het Benelux bureau voor de afbeelding van de fles als vereiste stellen dat een andere klasse wordt gebruikt en wordt een enkelvoudig modeldepot tot een meervoudig depot omgedoopt.

Mocht er in de Benelux aanvraag een afbeelding zijn gebruikt met een combinatie van glas en fles dan ontstaat mogelijk een classificatieprobleem dat eenvoudig is op te lossen. Met een stippellijn wordt de fles ondergeschikt aan het glas en is klasse 07.01 van toepassing en andersom klasse 09.01.

Echter, als de deposant stelt dat geen van beide dominant is omdat het gaat om "*drinkbekers als recipiënten voor een fles die daarvan deel uitmaken*" dan is regularisatie met stippellijnen geen oplossing. Naar mijn mening dient daarvoor klasse 07.99 Miscellaneous. Zowel voor EU IPO, WIPO als BOIP enerzijds en de deposant anderzijds, vormt dit een aanvaardbare oplossing. Volgens artikel 3 van de Uitvoeringsverordening Gemeenschapsmodel is de tekst van de klassen van Locarno niet bindend en dient de classificatie uitsluitend administratieve doeleinden. Mysterieus dat ook daarover niets is te lezen in het arrest.

