
BENELUX GERECHTSHOF 26 JUNI 2009

INTELLECTUELE RECHTEN**Merk – Beneluxmerk – Oppositie – Beneluxmerk**

In de procedure van hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE inzake oppositie kan de BOIE of het BBIE niet als partij in de procedure worden betrokken, ook niet in het kader van een vordering tot gemeenverklaring.

Regel 1.17.1.c) van het uitvoeringsreglement strijdt niet met artikel 2.16.1., 2.16.3. en 2.16.4. BVIE.

Regel 1.17.1.c) van het uitvoeringsreglement is verenigbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het “buiten behandeling laten” instelt als een sanctie wegens de niet-mededeling van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie.

De beslissing tot “buiten behandeling laten” genomen door het BBIE moet beschouwd worden als een beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1. BVIE wanneer vaststaat dat het BBIE de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen.

De bepaling dat de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot een van de in artikel 2.17.1. BVIE genoemde rechtsinstanties verzet er zich niet tegen dat een vordering tot vernietiging op een andere wijze wordt ingeleid indien het nationaal procesrecht die wijze van indiening toelaat.

Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden. Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

DROITS INTELLECTUELS**Marque – Marque Benelux – Opposition – Marque Benelux**

Dans la procédure de recours contre une décision de l'Office en matière d'opposition, l'OBPI ou l'Office ne peuvent pas être impliqués en tant que partie dans la procédure, pas même en déclaration d'arrêt commun.

La règle 1.17.1.c) du règlement d'exécution n'est pas contraire à l'article 2.16.1., 2.16.3. et 2.16.4. de la CBPI.

La règle 1.17.1.c) du règlement d'exécution est conciliable avec les dispositions de la convention en ce qu'elle institue le “classement sans suite” comme sanction du défaut de communication des arguments et des pièces à l'appui de l'opposition.

La décision prise par l'Office de “classer sans suite” l'opposition est à considérer comme une décision susceptible de recours en vertu de l'article 2.17.1. CBPI lorsqu'il est acquis que l'Office ne prendra pas l'opposition en considération.

La disposition selon laquelle les parties peuvent introduire une requête devant l'une des juridictions visées à l'article 2.17.1. CBPI n'exclut pas qu'une demande en annulation soit introduite sous une autre forme si le droit judiciaire national autorise ce mode d'introduction.

La cour d'appel doit statuer elle-même et substituer sa décision à la décision annulée, étant entendu que la cour d'appel ne peut prendre en considération que les éléments sur la base desquels l'Office a pris ou aurait dû prendre la décision sur l'opposition. Si la cour d'appel annule une décision de classement sans suite, elle doit offrir à l'opposant la possibilité d'étayer son opposition et ce, dans le respect du principe du contradictoire.

JTEKT Corporation Limited/Jacobs Trading NV en Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom
Zet.: L. Mousel (presidente), I. Verougstraete (eerste vicepresident), D.H. Beukenhorst (tweede vicepresident), E. Forrier,
A.M.J. van Buchem-Spapens, S. Velu, A. Wantz (rechters), M.-J. Havé en H.A.G. Splinter-van Kan (plv. rechters)
O.M.: J.-F. Leclercq (advocaat-generaal)
Pl.: Mrs. G. Philipsen en L. De Gryse
Aff. A 2008/1

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2008/1 het volgende arrest gewezen.

1. Bij arrest van 27 mei 2008 heeft het hof van beroep te Brussel in de zaak 2008/4245 van Jtekt Corporation Limited, verder te noemen “JTEKT”, tegen de NV Jacobs Trading,

verder te noemen “Jacobs Trading”, en tegen de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, hierna te noemen “BOIE”, vragen van uitleg gesteld van de hierna te noemen artikelen van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna te noemen “BVIE”.

Ten aanzien van de feiten

2. Het hof van beroep te Brussel heeft de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt omschreven:

JTEKT is titularis van twee Benelux-beeldmerken waarin het woord Koyo telkens het centrale teken vormt.

Het eerste merk werd gedeponereerd op 14 september 1971 en geregistreerd onder nummer 0058133 voor waren uit de klassen 7, 9, 11 en 12.

Het tweede werd gedeponereerd op 22 februari 1996 en geregistreerd onder nummer 0598718 voor waren uit de klassen 7 en 12. Bij een derde depot, daterend van 25 april 1997, werden waren uit klasse 17 toegevoegd aan het merk dat op 22 februari 1996 werd gedeponereerd. Jacobs Trading heeft op 24 januari 2006 een Benelux-depot verricht van een beeldmerk waarin het woord Koya het centrale onderdeel vormt.

Het depot draagt het nummer 1101552 en vermeldt waren uit de klassen 6 en 12 en een dienst uit de klasse 37.

JTEKT heeft op 1 augustus 2006 oppositie ingesteld via haar merkgemachtigde volgens de toen vigerende voorschriften van de Benelux Merkenwet.

In de aanmeldingsbrief van 4 augustus 2006 deelde het Benelux Merkenbureau (BMB) onder meer mee dat de oppositie voorlopig ontvankelijk was en dat de procedure kon aanvangen na een “cooling-off”-periode van twee maanden.

Omtrent het begin van de procedure, die normaal na het verstrijken van die periode op 5 oktober 2006 zou aanvangen, zou nog een nader bericht worden verstuurd.

Verder deelde het BMB nog mee dat de partijen konden verzoeken om opschorting van de oppositieprocedure gedurende verlengbare periodes van twee maanden.

Ten slotte werd een schematisch overzicht verstrekt van het verloop van de procedure.

Bij een tweede brief van 17 augustus 2006 deelde het BMB mee dat de oppositie definitief ontvankelijk was, nadat een probleem in verband met een aantekening van wijziging in het register was geregulariseerd.

De partijen hebben op 5 oktober 2006 gezamenlijk verzocht om opschorting van de procedure tot 5 februari 2007 aangezien er onderhandelingen liepen betreffende een mogelijke minnelijke schikking.

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, hierna te noemen “BBIE”, rechtsoptvolger van het Benelux Merkenbureau, heeft dan bij brief van 11 oktober 2006 laten weten dat de oppositieprocedure werd opgeschort, maar dat deze enkel per periode van twee maanden kan verlengd worden.

Verder heeft het BBIE onder meer meegedeeld dat de verlenging inhield dat de opposant tot uiterlijk 11 februari 2007 in de gelegenheid wordt gesteld de argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

Bij brief van 4 december 2006 hebben de merkengemachtigden van partijen aan het BBIE meegedeeld dat partijen nog steeds in onderhandeling waren en zodoende verzochten om verlenging van de opschorting.

Bij een brief van 27 februari 2007 heeft het BBIE dan aan JTEKT meegedeeld dat de oppositie verder buiten behandeling werd gelaten.

De mededeling luidt als volgt: “Hierbij delen wij u mee dat de oppositie verder buiten behandeling gelaten wordt, aangezien u geen argumenten of stukken ter ondersteuning daarvan heeft ingediend (zie brief van 11 oktober). Wij zullen de wederpartij ervan in kennis stellen dat daarmee de oppositieprocedure is beëindigd.”

De inhoud van deze brief vormt de grondslag voor de voorliggende vordering.

3. Het hof van beroep heeft de volgende vragen gesteld:

“1. Staat het onderwerp van de rechtspleging in geval van een beroep tegen een beslissing van het Bureau bij oppositie eraan in de weg dat de BOIE en/of het Bureau aanwezig is in deze rechtspleging?”

2. Is regel 1.16., eerste lid, d) van het uitvoeringsreglement verzoekenbaar met artikel 2.16., eerste lid, derde lid en vierde lid, waar het bepaalt dat het Bureau een oppositie kan “buiten behandeling laten”?

3. Indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend luidt, is regel 1.16., eerste lid, d) dan verzoekenbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het “buiten behandeling laten” instelt als sanctie wegens niet meedelen van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie, terwijl de verdragsbepalingen geen verplichting tot motivering van de oppositie oplegt?

4. Ongeacht of het antwoord op de tweede vraag bevestigend of ontkennend luidt, dient het “buiten behandeling laten” dan beschouwd te worden als een eindbeslissing waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17. BVIE, wanneer vast staat dat het Bureau de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen?

5. Staat artikel 2.17. van het BVIE eraan in de weg dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift en indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, kan de regelmatigheid van de inleidende akte dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationaal gerechtelijk privaatrecht?

6. Dient artikel 2.17., eerste lid BVIE aldus te worden uitgelegd dat het hof bij de vordering tot vernietiging van de

beslissing van het Bureau over oppositie deze enkel heroverweegt in volle omvang, maar zonder een beslissing over de oppositie in de plaats te stellen van deze van het Bureau in geval van vernietiging, of dient het hof integendeel na eventuele vernietiging de oppositie zelf af te doen?”

Ten aanzien van het verloop van het geding

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5 van het verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het hof van beroep te Brussel gezonden aan de partijen en aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

5. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen.

Voor JTEKT heeft mr. Geert Philipsen voor advocatenkantoor Goossens Sebreghts Jacquain een memorie neergelegd. Voor de BOIE hebben mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie en mr. Brigitte Dauwe een memorie neergelegd.

6. Advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 17 november 2008 schriftelijk conclusie genomen.

7. JTEKT heeft op 23 december 2008 een aanvullende notitie neergelegd in antwoord op de conclusie van de advocaat-generaal.

Ten aanzien van het recht

Vraag 1

8. Met deze vraag wil het hof van beroep vernemen of, in geval van een hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE inzake oppositie, de BOIE of het BBIE als partij in de procedure voor het hof van beroep kan worden betrokken in het kader van een vordering tot gemeenverklaring.

9. Artikel 2.17.1. BVIE bepaalt dat binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan, overeenkomstig artikel 2.16.4. BVIE, de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te s’Gravenhage of het cour d’appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het BBIE te verkrijgen.

De procedure verloopt essentieel tussen de partijen die betrokken waren in de oppositie en – anders dan bij een absolute weigering, waarbij artikel 2.12.2. BVIE bepaalt dat het BBIE in het kader van de procedure vertegenwoordigd kan worden – is er geen reden om het BBIE, dat de eerste beslissing heeft genomen die naderhand door het hof van beroep moet worden getoetst, als een partij te betrekken voor het hof van beroep, zelfs niet tot gemeenverklaring.

De memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Benelux-Wet op de merken van 11 december 2001 vermeldt overigens: “Hierbij verdient opmerking dat, anders dan bij weigeringsprocedures op absolute gronden,

hier op geen enkele wijze sprake is van betrokkenheid van het BMB bij procedures tegen oppositiebeslissingen.”

10. Vraag 1 moet aldus worden beantwoord dat in de procedure van hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE inzake oppositie de BOIE of het BBIE niet als partij in de procedure kan worden betrokken, ook niet in het kader van een vordering tot gemeenverklaring.

Vragen 2 tot en met 4

11. Met de vragen 2 tot en met 4 verzoekt het hof van beroep te Brussel om de reikwijdte te onderzoeken van de brief van het BBIE van 27 februari 2007, waarin laatstgenoemde aan JTEKT mededeelt dat de oppositie “verder buiten behandeling gelaten wordt” en waarbij het BBIE mededeelt dat daarmee de oppositieprocedure is beëindigd.

12. Met de tweede vraag wil het hof van beroep vernemen of het bepaalde in regel 1.16.1. van het uitvoeringsreglement (bedoeld wordt in werkelijkheid, de regel 1.17.1.c) van dat reglement) verenigbaar is met artikel 2.16.1., 2.16.3. en 2.16.4. BVIE waar het bepaalt dat het BBIE een oppositie buiten behandeling kan laten.

Artikel 2.16.1. BVIE bepaalt dat het BBIE de oppositie behandelt overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement. Artikel 2.16.4. BVIE bepaalt dat het BBIE een beslissing neemt nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd.

Regel 1.17.1. van het uitvoeringsreglement dat de oppositieprocedure nader uitwerkt, bepaalt: “De oppositie wordt volgens de volgende procedure behandeld: ... c) De opposant beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de onder b) bedoelde mededeling van aanvang van de procedure om de oppositie met argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen, en, in voorkomend geval, stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt. Bij gebreke daarvan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten. Argumenten die ingediend werden voor de aanvang van de procedure worden geacht bij de aanvang van de procedure te zijn ingediend...”

Regel 1.17.1. spoort met de bepalingen uit het BVIE die ervan uitgaan dat een onderzoek moet kunnen worden beëindigd wat ook het geval kan zijn wanneer de opposant niet de nodige gegevens aanreikt.

13. Met de derde vraag wenst het hof van beroep te vernemen of de regel 1.16.1.d) (bedoeld wordt regel 1.17.1.c)) van het uitvoeringsreglement verenigbaar is met de verdragsbepalingen in zoverre het “buiten behandeling laten” instelt als sanctie wegens de niet-mededeling van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie, terwijl de verdragsbepalingen geen verplichting tot motivering van de oppositie opleggen.

De vraag gaat uit van een verkeerde premisse. Uit artikel 2.14. BVIE, dat de opposiegronden vermeldt, en uit artikel

2.16.1. BVIE dat de verdere uitwerking van de oppositieprocedure overlaat aan het uitvoeringsreglement kan worden afgeleid dat de opposant de nodige gegevens moet aanreiken aan het BBIE en inzonderheid aangeven op basis van welke oudere merken de opposant opkomt tegen een recenter depot.

Het Hof hoeft niet nader in te gaan op de vraag of te dezen de motivering toereikend was van bij de aanvang.

14. Met de vierde vraag wenst het hof van beroep te vernemen of de beslissing van het BBIE om de oppositie “buiten behandeling te laten” beschouwd moet worden als een beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1. BVIE wanneer vaststaat dat het BBIE de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen.

15. Krachtens artikel 2.17.1. BVIE kan hoger beroep enkel worden ingesteld indien over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16.4. BVIE.

Een uitspraak gedaan op basis van dit laatste artikel veronderstelt dat het onderzoek van de oppositie is beëindigd. Hiermede moet worden gelijkgesteld de beslissing om de oppositie buiten behandeling te laten. Zij geldt als een afwijzing van de oppositie.

Vraag 5

16. Artikel 2.17.1. BVIE bepaalt dat binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16.4., de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het BBIE te verkrijgen.

Het BVIE bepaalt niet uitputtend welke vormen voor elke nationale instantie moeten nageleefd worden maar verwijst voor de procesregeling ook noodzakelijk aanvullend naar het nationaal recht. Het BVIE verzet zich niet ertegen dat een vordering tot vernietiging van de beslissing van het BBIE wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift indien het nationaal procesrecht dit toelaat.

Vraag 6

17. Met de zesde vraag verlangt het hof van beroep te vernemen of artikel 2.17.1. BVIE aldus moet worden uitgelegd dat het hof van beroep bij de vordering tot vernietiging van de beslissing van het BBIE over de oppositie, deze enkel heroverweegt in volle omvang, maar zonder een nieuwe beslissing in de plaats te stellen van de beslissing van het BBIE in geval van vernietiging, of dat het hof na eventuele vernietiging de oppositie zelf af dient te doen.

18. Na een vernietiging van de beslissing van het BBIE bestaat er geen reden om de zaak terug te verwijzen naar het BBIE.

Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden. Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

Ten aanzien van de kosten

(...)

Het Benelux-Gerechtshof

Uitspraak doende op de door het hof van beroep te Brussel in zijn arrest van 27 mei 2008 gestelde vragen

Verklaart voor recht

1. In de procedure van hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE inzake oppositie kan de BOIE of het BBIE niet als partij in de procedure worden betrokken, ook niet in het kader van een vordering tot gemeenverklaring.

2. Regel 1.17.1.c) van het uitvoeringsreglement strijdt niet met artikel 2.16.1., 2.16.3. en 2.16.4. BVIE.

3. Regel 1.17.1.c) van het uitvoeringsreglement is verenigbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het “buiten behandeling laten” instelt als sanctie wegens de niet-mededeling van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie.

4. De beslissing “buiten behandeling te laten” genomen door het BBIE moet beschouwd worden als een beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1. BVIE wanneer vaststaat dat het BBIE de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen.

5. De bepaling dat de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot een van de in artikel 2.17.1. BVIE genoemde rechtsinstanties verzet er zich niet tegen dat een vordering tot vernietiging op een andere wijze wordt ingeleid indien het nationaal procesrecht die wijze van indiening toelaat.

6. Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden. Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

(...)