

Benelux Gerechtshof, 26 juni 2009, JTEKT v Jacobs Trading

0058133

0598718

Koyo Koyo

v

depot: 1101552



MERKENRECHT – PROCESRECHT

BBIE geen partij in hoger beroep oppositie

- [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](#)

Opposant moet nodige gegevens aanreiken, waaronder ingeroepen oudere merken

- [Uit artikel 2.14 BVIE, dat de oppositiegonden 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](#)

Beslissing oppositie buiten behandeling laten oppositie

- [Geldt als een afwijzing van de oppositie en is voor beroep vatbaar](#)

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.

Vordering tot vernietiging beslissing BBIE

- [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 nationale procesrecht dit toelaat.](#)

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 nationale 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 nationale procesrecht dit toelaat.

Beslissing in beroep vervangt vernietigde beslissing

- [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.](#)

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.

Vindplaatsen: [BenGH](#); BIE 2009, nr. 73, p. 329, m. nt. Van Nispen

Benelux Gerechtshof, 26 juni 2009

(L. Mousel, I. Verougstraete, D.H. Beukenhorst, E. Forrier, A.M.J. van Buchem-Spapens, S. Velu, A. Wantz, M.-J. Havé, H.A.G. Splinter-van Kan)

Arrest van 26 juni 2009

in de zaak A 2008/1

Inzake

JTEKT CORPORATION LIMITED

tegen

1. JACOBS TRADING N.V.

2. BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 26 juin 2009

dans l'affaire A 2008/1

En cause

JTEKT CORPORATION LIMITED

contre

1. JACOBS TRADING S.A.

2. ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

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 N.V. 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 ver-

zoekt 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", rechtsopvolger 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 merkgemachtigden 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 verzoenbaar 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 verzoenbaar 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 meedeelt dat de oppositie "verder buiten behandeling gelaten wordt" en waarbij het BBIE meedeelt 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 nationale 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 nationale 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

19. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen die op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is. De kosten worden vastgesteld op 1500 €

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 nationale 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.

Aldus gewezen door 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, plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 26 juni 2009 door de heer I. Verougstraete, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J-F. Leclercq, advocaat-generaal, en A. van der Niet, hoofdgriffier.

Conclusie van Advocaat-Generaal Jean-François LECLERCQ

I. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 1. Deze zaak heeft betrekking op verschillende procedurele aspecten van de oppositieprocedure voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en haar vervolg voor de nationale rechterlijke instanties. Het Hof van Beroep te Brussel dat uitspraak moet doen over het beroep gericht tegen de beslissing van het BBIE, per brief meegedeeld aan JTEKT CORPORATION (hierna "JTEKT") op 27 februari 2007, oordeelt, bij arrest van 27 mei 2008 (A.R. 2007/1602),

dat verschillende problemen rijzen bij de beoordeling van dit geschil. Deze problemen vereisen een interpretatie van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna "BVIE"), zoals hierna zal worden gepreciseerd. 2. Overeenkomstig het artikel 6.2 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof verzoekt het Hof van Beroep te Brussel derhalve Uw Hof de in het dictum van zijn arrest gestelde en hierna vermelde vragen tot uitlegging van het BVIE, zijnde aan België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregels, als bedoeld bij artikel 1 van het eerst genoemde verdrag, te willen beantwoorden. 3. Het arrest van het Hof van Beroep van Brussel dd. 27 mei 2008 vermeldt volgende relevante feitelijke gegevens. 4. JTEKT is titularis van twee Benelux-merken waarin het woord KOYO een centrale rol speelt. 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. NV JACOBS TRADING (hierna "JACOBS") 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. 5. JTEKT heeft op 1 augustus 2006 oppositie ingesteld. In de aanmeldingsbrief van 4 augustus 2006 deelde het Benelux-Merkenbureau (hierna "BMB") onder meer mee dat de oppositie voorlopig ontvankelijk was en dat de procedure kon aanvangen na een zgn. "cooling-off" periode van twee maanden. Over 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 mee dat de partijen konden verzoeken om de oppositieprocedure op te schorten 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. De partijen hebben op 5 oktober 2006 gezamenlijk verzocht om de procedure op te schorten tot 5 februari 2007. Het BBIE, opvolger van het BMB, heeft 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 werd 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 merkgemachtigden van partijen verzocht om verlenging van de opschorting. Bij brief van 27 februari 2007 heeft het BBIE meegedeeld aan JTEKT dat de oppositie verder buiten behandeling werd gelaten, vermits geen argumenten of stukken ter ondersteuning daarvan werden ingediend. Tevens werd meegedeeld dat de

"wederpartij" op de hoogte zou worden gebracht van het feit dat de oppositieprocedure hiermee werd beëindigd. 6. Tegen deze beslissing werd door JTEKT beroep aangekend bij het Hof van Beroep te Brussel. Daarbij dagvaardde JTEKT niet alleen JACOBS, doch ook de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (hierna "BOIE").

JTEKT verzoekt het Hof onder meer om de beslissing van het BBIE aangaande de procedure van oppositie teniet te doen en te zeggen voor recht dat de oppositie geheel, minstens gedeeltelijk gegrond is. 7. Bij de beoordeling van deze zaak komt het Hof van Beroep tot het besluit dat verschillende prejudiciële vragen rijzen, die hierna worden hernomen. II. PREJUDICIËLE VRAGEN 8. Het Hof van Beroep te Brussel richt zes vragen tot Uw Hof: 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 verzoenbaar met artikel 2.16, eerste lid, derde lid en vierde lid, waar het bepaalt dat het Bureau een oppositie kan „buiten beschouwing laten"? 3. Indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend luidt, is regel 1.16, eerste lid d. dan verzoenbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het „buiten beschouwing 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 beschouwing 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? III. BESPREKING Vraag 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? 9. Deze vraag is voor het Hof van Beroep gerezen daar de BOIE werd gedagvaard "in gemeenverklaring" van het arrest van het Hof van beroep. 10. Het Bureau, het BBIE, is een orgaan van de BOIE. Het bezit zelf geen rechtspersoonlijkheid. Enkel de BOIE

heeft, overeenkomstig artikel 1.4.2 BVIE, rechtspersoonlijkheid.

Niettegenstaande dit, moet rekening gehouden worden met de immuniteit van de BOIE ingevolge artikel 3.1 van het in artikel 1.6.1 BVIE bedoelde Protocol over de voorrechten en immuniteiten van de BOIE. De BOIE geniet deze immuniteit in het kader van haar officiële werkzaamheden. Dit zijn, overeenkomstig artikel 1 van het Protocol, de in artikel 1.3 BVIE opgesomde doelstellingen van de Organisatie. Zonder dat Uw Hof over moet gaan tot een interpretatie van het Protocol, wat door artikel 1.15 BVIE wordt verhinderd, kan het toch vaststellen dat uit artikel 1.3 jo. 1.6.1 BVIE volgt dat de BOIE van immuniteit geniet bij de uitvoering van het BVIE en zijn Uitvoeringsreglement. De procedure van oppositie is een procedure waarbij het BVIE en zijn Uitvoeringsreglement worden uitgevoerd zodat de BOIE in deze niet kan worden gedagvaard. 11. Bovendien is het naar mijn oordeel niet nodig om de BOIE of het BBIE in de procedure van oppositie voor het Hof van Beroep in gemeenverklaring van het tussen te komen arrest te betrekken en aldus als partij te dagvaarden. Krachtens Regel 1.33 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE “geeft het Bureau onverwijld uitvoering aan de in artikel 2.17 lid 1 van het Verdrag bedoelde rechterlijke beslissingen zodra zij niet meer vatbaar zijn voor verzet of voor voorziening in cassatie”. Hieruit volgt dat daartoe geen gemeenverklaring aan het Bureau is vereist. Het Bureau is verplicht het gezag van de rechterlijke beslissingen die met toepassing van het BVIE worden uitgesproken te erkennen en er gevolg aan te geven. Hierin kan overigens een parallel gevonden worden met artikel 1.14 BVIE. 12. Een derde reden waarom de aanwezigheid van het BBIE, noch van de BOIE in een procedure voor het Hof van Beroep, volgend op een oppositieprocedure voor het BBIE vereist is, volgt uit de Toelichting van het BBIE bij de Titels II, III en IV van het BVIE. Zoals deze Toelichting vermeldt, vormt het BVIE, voor wat betreft de materiële bepalingen inzake merken en tekeningen of modellen voor het overgrote deel een codificatie van oude bepalingen uit de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) en de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna: BTMW). De Regeringen van de Benelux-landen hebben er daarom voor gekozen om in hun Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bij het BVIE voor de titels II, III en IV, slechts enkele gewijzigde bepalingen toe te lichten en voor het overige een transponeringstabel van oude en nieuwe artikelen op te nemen, alsmede een lijst met verwijzingen naar de nationale officiële documenten van het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij de artikelen uit de oude BMW en BTMW. De titels I, V en VI van het BVIE worden daarentegen wel in de officiële toelichting toegelicht aangezien de inhoud van deze titels volledig nieuw is. De totstandkomingsgeschiedenis en de Toelichting van de bepalingen van de overige titels van het BVIE ligt in de verschillende eenvormige wetten en protocols en hun respectieve toelichtingen die het BVIE voorafgingen. Om de consultatie ervan te vergemakkelijken heeft het

BBIE de toelichting bij de titels II, III en IV en de artikelen 5.3 en 6.2 van het BVIE opgesteld. Deze Toelichting vermeldt bij artikel 2.17 BVIE, dat handelt over het beroep tegen de beslissing van het BBIE op oppositie en dit slechts voor de “partijen” voorziet: “(h)ierbij verdient opmerking dat, anders dan bij weigeringsprocedures op absolute gronden, hier op geen enkele wijze sprake is van betrokkenheid van het BBIE bij procedures tegen oppositiebeslissingen.” Hetzelfde vermeldt overigens de officiële Memorie van Toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 bij artikel 6 septies B.M.W., de voorganger van het huidige artikel 2.17 BVIE. 13. In tegenstelling tot de weigeringsprocedure, werd dus door de Beneluxwetgever uitdrukkelijk aangegeven dat de tussenkomst van het BBIE niet gewenst is in de procedure van beroep en cassatie tegen een beslissing van het BBIE op oppositie. 14. De verklaring ligt in het feit dat de procedure van oppositie anders is dan de weigeringsprocedure op absolute gronden.

Het “onderwerp van de rechtspleging” is immers anders. De oppositie wordt gevoerd door een partij(-houder van een ouder merk of oudere merkaanvraag) tegen een andere partij (deposant van een nieuw merk). De procedure wordt gevoerd op het initiatief van een partij, die beslist de oppositie in te stellen. Het BBIE treedt hier op als “lijdelijke rechter” in een geschil tussen twee partijen. In het geval van een weigering, ligt het initiatief van de procedure bij het BBIE, m.n. door de inschrijving te weigeren. De procedure wordt gevoerd tussen het BBIE en de partij(-aanvrager van een nieuw merk). Het BBIE treedt op als partij in de beroepsprocedure. Dit blijkt uit de bepalingen van het BVIE over het beroep tegen een weigering. Artikel 2.12.2 BVIE voorziet uitdrukkelijk dat het BBIE zich, als partij, kan laten vertegenwoordigen door een persoonslid. 15. Het “onderwerp van de rechtspleging” in oppositie is dus van meet af aan een geschil tussen twee particulieren-partijen, waarbij één partij, tijdens de procedure van inschrijving, de registratie wil verhinderen omwille van een beweerd individueel, ouder recht dat, in rangorde, voorrang heeft op het jongere, waarvan de aanvraag hangende is. Het gaat om particuliere belangen. Het BBIE zal de oppositie als onpartijdige rechter beoordelen en dit op “relatieve weigeringsgronden”. Het “onderwerp van de rechtspleging” in een weigeringsprocedure is het verhinderen van een registratie omwille van het algemene belang. Het BBIE treedt op in eigen naam, niet als “onpartijdige rechter”, maar als instantie die als opdracht heeft te waken over het merkenregister. Zij dient, in het kader van deze opdracht van algemeen belang, de inschrijving van bepaalde merken te weigeren op grond van absolute weigeringsgronden. De procedure wordt gevoerd tussen het BBIE en de inschrijver als partijen. Het BBIE is hierin niet onpartijdig. Vandaar dat zij haar standpunt ook in beroep moet kunnen verdedigen. Daarin voorziet artikel 2.12.2 BVIE. 16. Uit deze overwegingen volgt dat ik Uw Hof adviseer om als volgt te antwoorden op de eerste vraag. Niet alleen “het onderwerp van de

rechtspleging” staat 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 zijn in deze rechtspleging, ook het BVIE zelf voorziet niet in deze aanwezigheid. Zij is in het kader van de oppositie bovendien niet nodig. 17. Ik voeg hieraan toe dat het ook in het kader van de proceskosten, meer in het bijzonder in het kader van de rechtsplegingsvergoeding, naar mijn oordeel, geen goede zaak zou zijn het BBIE en/of het BOIE in de zaak te betrekken. Het zou immers aanleiding geven tot een veroordeling in de RPV, terwijl de tussenkomst van het BBIE en/of het BOIE overbodig is in deze procedure. Vraag 2 Is regel 1.16, eerste lid d. van het Uitvoeringsreglement verzoenbaar met artikel 2.16, eerste lid, derde lid en vierde lid, waar het bepaalt dat het Bureau een oppositie kan „buiten beschouwing laten”? 18. De tweede, derde en vierde vraag betreffen de “wijze van afdoening” van de oppositie en gaan uit van de hypothese dat de “oppositie”, bij gebrek aan tijdige mededeling van stavingstukken en –argumenten door de opposant, buiten behandeling wordt gelaten. 19. Vooreerst moet opgemerkt worden dat de vraagstelling wellicht betrekking heeft op Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement, vermits de in de vraag geciteerde regel geen uitstaans heeft met het door het Hof van Beroep opgeworpen probleem. Het Hof van Beroep gaat ook uit van deze regel bij het formuleren van het probleem (zie p. 8 en p. 9, in fine van het arrest van 27 mei 2008). Deze regel luidt: “Regel 1.17 - Verloop procedure 1. 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.” 20. Het Hof van Beroep stelt deze vraag omdat het vast stelt dat deze regel een wijze van “afdoening” van de oppositie invoert die niet in het BVIE wordt vermeld en vraagt daarom of deze regel wel bestaanbaar is met het BVIE, dat enkel over “op-schorting” of “afsluiting” van de procedure tot oppositie handelt, dan wel over een beslissing tot grond- of ongegrondverklaring van de oppositie. 21. M.i. zijn de bepalingen van het Uitvoeringsreglement, en meer in het bijzonder, regel 1.17.1.c, verzoenbaar met het BVIE, vermits artikel 2.16.1 bepaalt dat het Bureau de oppositie behandelt overeenkomstig de bepalingen “vastgelegd in het Uitvoeringsreglement”. Het Uitvoeringsreglement strekt ertoe de procedure van oppositie tot in het detail uit te werken, uiteraard zonder buiten de grenzen te treden die door het Verdrag zijn vastgelegd. Dit laatste is hier m.i. niet het geval. Artikel 2.16.4 BVIE bepaalt dat het Bureau een beslissing neemt nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd. Dit onderzoek kan slechts plaatsvinden wanneer

niet enkel de gronden van de oppositie door de opposant worden aangedragen, maar de opposant ook stavingstukken en argumenten naar voren brengt, waarop de tegenpartij dan kan antwoorden. Dit illustreert overigens zijn rol van “lijdelijke rechter” in deze procedure. Het Bureau kan niet, zoals in de weigeringsprocedure, in het kader van het algemeen belang, ambtshalve relatieve weigeringsgronden aanvoeren. Wanneer de opposant nalaat binnen een gestelde termijn zijn oppositie met stukken en argumenten te staven, kan de oppositie niet worden onderzocht. In het Uitvoeringsreglement moet deze hypothese dan ook worden voorzien. Dit is wat Regel 1.17.1.c doet. Uit een passieve houding van de opposant, moet worden afgeleid dat geen onderzoek mogelijk is en dus ook geen behandeling van de oppositie. Zij kan dan “buiten behandeling” worden gelaten. 22. M.i. strookt deze bepaling van het Uitvoeringsreglement met het BVIE en moet dus in positieve zin worden geantwoord op de tweede vraag. Vraag 3 Indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend luidt, is regel 1.16, eerste lid d. dan verzoenbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het „buiten beschouwing 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? 23. Ook hier moet opgemerkt worden dat wellicht niet Regel 1.16.1.d wordt bedoeld maar Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement. 24. Deze vraag gaat uit van de hypothese dat het “buiten behandeling laten” van de oppositie een sanctie is voor het niet meedelen van stukken of argumenten terwijl het BVIE geen verplichting tot motivering van de oppositie oplegt. 25. Artikel 2.14 BVIE somt de gronden van de oppositie op. Het oppositieformulier, dat door het BBIE wordt verstrekt, bevat deze gronden alsook een overzicht van de rangorde van de depots. Deze gegevens zijn echter niet voldoende om over de oppositie te oordelen. Zoals hoger gezegd wordt, krachtens artikel 2.16.1 BVIE, de procedure van oppositie verder uitgewerkt in het Uitvoeringsreglement.

7

Het Uitvoeringsreglement werkt de behandeling van de oppositie uit tot in het detail. De Benelux-wetgever heeft ervoor gekozen om niet alle details in het BVIE op te nemen. Dit is ook logisch, vermits het Verdrag veel moeilijker te wijzigen valt dan het Uitvoeringsreglement en dit laatste vooral een praktisch werkinstrument moet zijn, dat aangepast moet kunnen worden indien blijkt dat de procedure dit vereist. Het BVIE legt dus enkel de basis vast, zoals het principe van “hoor en wederhoor”. Het Uitvoeringsreglement werkt dit verder uit. Het artikel 2.16.1 BVIE illustreert dit mechanisme. In het Uitvoeringsreglement wordt bepaald dat de opposant niet alleen de gronden van de oppositie dient aan te geven, maar ook argumenten en stukken moet aandragen en dit binnen een welbepaalde termijn (Regel 1.17.1.c tot g). Deze argumenten en stukken maken het beginpunt uit van de procedure van “hoor en wederhoor”. Regel 1.17.1.c die de motivering van de oppositie verplicht, sluit dus aan bij het basis-

principe dat de BVIE bevat en werkt dit nader uit. In tegenstelling tot de hypothese waarvan het Hof van Beroep uitgaat, is er m.i. dus wel een verplichting tot het motiveren van de oppositie. Hieruit volgt dat op deze vraag moet geantwoord worden dat Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement verzoenbaar is met de bepalingen van het BVIE. Vraag 4 Ongeacht of het antwoord op de tweede vraag bevestigend of ontkenkend luidt, dient het „buiten beschouwing 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? 26. Krachtens artikel 2.17.1 BVIE staat beroep open voor de partijen bij de oppositie. Het beroep kan, volgens dit artikel, enkel worden ingesteld indien “over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16.4 BVIE”. Een uitspraak overeenkomstig artikel 2.16.4 BVIE veronderstelt dat het onderzoek van de oppositie is beëindigd en deze gegrond of ongegrond is bevonden. Vermits, in het geval van het “buiten behandeling laten” van de oppositie in de zin van Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement, geen onderzoek van de oppositie is gedaan, zal ook geen beslissing van het Bureau in de zin van artikel 2.16.4 BVIE mogelijk zijn in dit geval. De oppositie kan niet gegrond, dan wel ongegrond worden verklaard, wanneer geen stukken of argumenten werden overgelegd. Hieruit volgt dat het “buiten behandeling laten” van de oppositie niet kan worden beschouwd als een beslissing in de zin van artikel 2.16.4 BVIE waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1. BVIE. Hiertegenover moet m.i. wel staan dat, indien de partijen de oppositieprocedure opnieuw wensen te hervatten, dit mogelijk zou moeten zijn, m.a.w. dat het beginsel van ne bis in idem hierop niet van toepassing zou zijn. 27. Op de vierde vraag moet m.i. worden geantwoord dat het “buiten behandeling laten” van de oppositie niet kan worden beschouwd als een beslissing in de zin van artikel 2.16.4 BVIE waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1. BVIE. Vraag 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 ontkenkend luidt, kan de regelmatigheid van de inleidende akte dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationaal gerechtelijk privaatrecht? 28. Het hoger beroep tegen de beslissing van het BBIE om de oppositie verder buiten behandeling te laten werd bij het Hof van Beroep te Brussel ingeleid bij dagvaarding.

Nochtans bepaalt artikel 2.17.1 BVIE dat de partijen zich bij verzoekschrift tot het Hof van Beroep kunnen wenden. Het Verdrag bepaalt evenwel geen sanctie voor het inleiden van deze zaak bij dagvaarding. 29. De reden waarom door de Benelux-wetgever werd gekozen voor deze rechtsingang blijkt niet uit de Toelichting van het BBIE bij de titel II. Bij de invoering van de beroepsprocedure tegen de weigering tot inschrijving van merken (Protocol van 2 december 1992 houdende wij-

ziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken) werd geopteerd voor een verzoekschrift, maar zonder enige motivering hiervan in de officiële Memorie van Toelichting bij dit Protocol. Wellicht is voor deze vorm van inleiding gekozen omdat het de gebruikelijke vorm van inleiding van een zaak voor een hof van beroep is, of omdat het een goedkopere manier is om een zaak bij een beroepsinstantie in te leiden dan bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Evenwel was de bedoeling van de Benelux-wetgever inzake de intellectuele eigendom de materieelrechtelijke regels een te maken, maar niet op strafrechtelijk vlak, evenmin op procesrechtelijk vlak¹.

Naar mijn oordeel kan in dit geval dus toepassing gemaakt worden van het nationale recht om de regelmatigheid van de inleidende akte te beoordelen. In het verleden werd door Uw Hof reeds geoordeeld dat hetzelfde kan worden gedaan voor het onderzoek naar de mogelijkheid tot verlenging van de termijn voor de neerlegging van het verzoekschrift tot hoger beroep in de weigeringsprocedure². Tevens werd door Uw Hof geoordeeld dat, wanneer de nationale rechter het teken ambtshalve aan een andere absolute weigeringsgrond toetst dan die welke het BMB aanvankelijk heeft aangehouden of later voor het hof van beroep heeft laten gelden, hij partijen de gelegenheid te bieden, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht, zich over die absolute weigeringsgrond uit te laten³.

In dit geval zou dan naar Belgisch recht moeten worden geoordeeld. Het Hof van Cassatie oordeelde reeds in arbeidszaken dat de inleiding van het geding bij dagvaarding in de regel geldig, wanneer is voorgeschreven dat de vordering bij verzoekschrift wordt ingesteld⁴. 30. Hieruit volgt dat naar mijn oordeel het beroep ook kan ingeleid worden bij een andere akte indien het nationale recht daarin voorziet. De regelmatigheid van deze inleidende akte moet dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het toepasselijke nationale gerechtelijk privaatrecht. 31. Op de vijfde vraag kan naar mijn oordeel geantwoord worden dat artikel 2.17 van het BVIE niet eraan in de weg staat dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift. De regelmatigheid van de inleidende akte kan dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationaal gerechtelijk privaatrecht. Vraag 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? 32. Deze vraag kadert in de vergelijking die het Hof van Beroep maakt tussen artikel 2.12.1 BVIE en 2.17.1 BVIE. Krachtens het eerste artikel kan de deposant om een bevel tot inschrijving van het merk verzoeken, krachtens het tweede kunnen de partijen om een bevel tot vernietiging van de beslissing van het BBIE verzoeken.

In het geval van een weigering tot inschrijving van een merk op absolute gronden kan het Hof van beroep de weigering inhoudelijk toetsen. Deze toets behelst een heroverweging van de beslissing die genomen is door het BBIE.

Uw Hof preciseerde in twee arresten dat, bij de beoordeling van de weigering tot inschrijving van een merk de rechter geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd⁵. Echter, wanneer de rechter het teken ambtshalve aan een andere absolute weigeringsgrond toetst dan die welke het BMB aanvankelijk heeft aangehouden of later voor het hof van beroep heeft laten gelden, dient hij partijen de gelegenheid te bieden, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht, zich over die absolute weigeringsgrond uit te laten⁶. De door het BVIE aangewezen hoven van beroep kunnen dus, in geval van een weigeringsprocedure, ten gronde oordelen met inachtneming van alle gegevens die in aanmerking waren genomen door het BBIE of in aanmerking hadden moeten genomen worden. De vraag rijst of dit voor de oppositieprocedure ook het geval is. 33. Het BVIE, noch het Uitvoeringsreglement voorziet een procedure na verwijzing door een hof van beroep, na bevel tot vernietiging door dit hof van beroep. 34. Het lijkt, om proceseconomische redenen, naar mijn oordeel aangewezen dat het hof van beroep, naar het voorbeeld van de weigeringsprocedure, ook de mogelijkheid zou krijgen de oppositie ten gronde te beoordelen. In het geval dat een beslissing van het BBIE wordt vernietigd omdat de oppositie ten onrechte gegrond werd verklaard en de inschrijving van het merk ten onrechte werd geweigerd, moet het Hof van beroep zelf de ongegrondheid van de oppositie vaststellen. In het tegenovergestelde geval, zal het Hof van beroep zelf de gegrondheid van de oppositie moeten uitspreken. Ook bij deze beoordeling van de oppositie zou de rechter alleen die gegevens in aanmerking mogen nemen op grond waarvan de beslissing op oppositie door het BBIE werd genomen of had moeten worden genomen. Indien nodig kan de mogelijkheid worden geboden aan partijen zich over die gronden uit te laten, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht. 35. Het BBIE is, krachtens Regel 1.33 van het Uitvoeringsreglement gebonden door de beslissing van het Hof van beroep over de gegrondheid of de ongegrondheid van de oppositie: het dient hieraan onverwijld uitvoering te geven, zodra deze beslissing niet meer vatbaar is voor verzet of voor voorziening in cassatie. 36. Bij gebreke aan procedure van terugverwijzing, omwille van de parallel met de procedure van weigering van merkinschrijving op absolute gronden en om proceseconomische redenen, moet naar mijn oordeel geantwoord worden op de zesde vraag dat het hof van beroep, dat de oppositie beoordeelt, na beroep tot vernietiging tegen de beslissing van het BBIE, de oppositie in volle omvang kan beoordelen en, na eventuele vernietiging, zijn eigen beslissing in de plaats kan stellen van deze van het BBIE. IV. CONCLUSIE 37. Ik ben van mening, op grond van die redenen, Uw Hof te kunnen adviseren als volgt te antwoorden op de

door het Hof van beroep te Brussel gestelde prejudiciële vragen:

Vraag 1: In de procedure van beroep tegen een beslissing van het BBIE kan de BOIE en/of het BBIE niet aanwezig zijn in deze rechtspleging.

Vraag 2: Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement strookt met artikel 2.16. lid 3 en 4 BVIE.

Vraag 3: Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement is verzoenbaar met de bepalingen van het BVIE.

Vraag 4: Het “buiten behandeling laten” van de oppositie niet kan worden beschouwd als een beslissing in de zin van artikel 2.16.4 BVIE waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1. BVIE.

Vraag 5: Artikel 2.17 van het BVIE staat niet eraan in de weg dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift. De regelmatigheid van de inleidende akte moet vervolgens worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationale gerechtelijk privaatrecht.

Vraag 6: Het hof van beroep dat de oppositie beoordeelt, na beroep tot vernietiging tegen beslissing van het BBIE, kan de oppositie in volle omvang beoordelen en kan, na eventuele vernietiging, zijn beslissing in de plaats stellen van deze van het BBIE.

Brussel, 17 november 2008

De Advocaat-Generaal,

1 A. BRAUN, Précis des marques, Brussel, Larcier, 2004, nr. 554.

2 Beneluxhof, 29 november 2001 (A 1999-1), Jur. 2001, 2, r.o. 8.

3 Beneluxhof 29 juni 2006 (N.V. D"ETEREN/BMB, A 2005-3),), www.courbeneluxhof.info, r.o. 11.

4 Cass. 1 oktober 1990, Arr.Cass. 1990-91, 111.

5 Beneluxhof 15 december 2003 (VTB-VAB/BMB, A 2002-2), Jur. 2003, 31, r.o. 12.

6 Beneluxhof 29 juni 2006 (N.V. D"ETEREN/BMB, A 2005-3), www.courbeneluxhof.info, r.o. 11.