



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 27.12.2002
COM(2002) 754 definitief

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

**Verslag over de werking van de wijze van recherche die is gebaseerd op
artikel 39 van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk**

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

Verslag over de werking van de wijze van recherche die is gebaseerd op artikel 39 van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk

Op 20 december 1993 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk¹ ("de verordening") goedgekeurd. Bij deze verordening is een unitair systeem voor de bescherming van merken op basis van één procedure voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt ("het Bureau") ingesteld.

Volgens artikel 8 van de verordening wordt een teken onder meer niet als een Gemeenschapsmerk ingeschreven indien dit onverenigbaar is met een ouder recht op een nationale merk. In de discussie die tot de goedkeuring van de verordening heeft geleid zijn twee mogelijkheden besproken om met oudere rechten om te gaan, namelijk een systeem waarbij aanvragen ambtshalve worden geweigerd en een systeem dat uitsluitend op optreden door de partijen zelf is gebaseerd.

Uiteindelijk is in artikel 39 van de verordening een hybride systeem opgenomen: er worden rechercheverslagen opgesteld en over de mogelijke onverenigbaarheid van rechten valt voor de inschrijving een besluit, dat echter op basis van optreden door de partijen, en niet ambtshalve, wordt genomen. Dit systeem is bedoeld ter ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven waarvoor het onderzoek naar onverenigbare rechten onbetaalbaar kan zijn. De functie van de rechercheverslagen is de aanvrager te informeren over oudere rechten die onverenigbaar kunnen zijn met het teken waarvoor de aanvraag is ingediend, zodat hij al voor de publicatie passende maatregelen kan nemen.

Om te beoordelen of het bij artikel 39 van de verordening ingestelde systeem daadwerkelijk aan de beoogde doelstellingen beantwoordt, is in artikel 39, lid 7, van de verordening bepaald dat: *"de Commissie vijf jaar na de opening van het Bureau voor de indiening van aanvragen, aan de Raad een verslag voorlegt over de werking van de in dit artikel beschreven wijze van recherche, inclusief de krachtens lid 4 aan de lidstaten gedane betalingen, met, indien nodig, passende voorstellen tot wijziging van de verordening om de wijze van recherche, op grond van de ervaring en de ontwikkeling van de researchetechnieken aan te passen."*

De Commissie moet drie vraagstukken bestuderen die uit deze bepaling voortvloeien:

- 1) hoe functioneert het systeem? (...*verslag over de werking van de wijze van recherche...*);
- 2) wat zijn de kosten en baten van het researchesysteem? (...*inclusief de aan de lidstaten gedane betalingen...*);
- 3) moeten wijzigingen van het systeem worden voorgesteld? (...*met, indien nodig, passende voorstellen tot wijziging van de verordening om de wijze van recherche, op grond van de ervaring en de ontwikkeling van de researchetechnieken aan te passen.*)

¹ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk. PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1.

Om de werking van het rechersysteem goed te kunnen beoordelen heeft de Commissie een openbare raadpleging gehouden, waarbij zij de lidstaten en de belanghebbenden heeft opgeroepen hun punten van zorg kenbaar te maken en het systeem op grond van hun ervaring te beoordelen.² In het kader van deze raadpleging heeft de Commissie 27 antwoorden ontvangen, die afkomstig waren van belanghebbenden (waaronder multinationale ondernemingen en beroepsorganisaties³) en van alle lidstaten (uitgezonderd Duitsland, Griekenland en Italië).

Uit de antwoorden van de lidstaten op de vragenlijst blijkt dat de meeste (negen) lidstaten van mening zijn dat het rechersysteem moet worden voortgezet en zo nodig verbeterd. Van de reagerende multinationale ondernemingen en beroepsorganisaties deelde slechts 25% de mening dat met de rechercheverslagen moet worden doorgegaan; de overige 75% gaf er de voorkeur aan het systeem facultatief te maken of geheel af te schaffen.

Dit verslag beoogt een objectieve analyse te maken van de werking van het rechersysteem in het licht van de opmerkingen van de lidstaten en van belanghebbenden.

1. WERKING VAN HET SYSTEEM

Volgens artikel 39 van de verordening wordt pas een rechercheverslag opgesteld nadat het Bureau de aanvraag heeft onderzocht⁴ en heeft bevestigd dat de aanvrager bevoegd is houder van een Gemeenschapsmerk te zijn.

In dit stadium stuurt het Bureau een kopie van de aanvraag naar de centrale dienst voor de industriële eigendom van elke lidstaat die aan het systeem deelneemt (alle lidstaten behalve Frankrijk, Duitsland en Italië). Deze centrale diensten hebben drie maanden de tijd om een rechercheverslag op te stellen en naar het Bureau te sturen, waarin oudere merken of oudere aanvragen om merken worden genoemd die relevant worden geacht voor de toepassing van artikel 8 van de verordening (relatieve weigeringsgronden).

Het Bureau stuurt de aanvrager vervolgens het door hem opgestelde “communautair rechercheverslag” toe alsmede de nationale rechercheverslagen die het binnen de termijn van drie maanden heeft ontvangen.

Bij de publicatie van de aanvraag om een Gemeenschapsmerk, die pas een maand nadat het Bureau de rechercheverslagen aan de aanvrager heeft toegestuurd mag plaatsvinden, geeft het Bureau aan de houders van de in het communautair rechercheverslag genoemde oudere Gemeenschapsmerken of de rechthebbenden op oudere aanvragen om Gemeenschapsmerken kennis van de publicatie van de aanvraag om het Gemeenschapsmerk.

Volgens een verklaring van de Raad en de Commissie die is opgenomen in de notulen van de Raadszitting waarin de verordening inzake het Gemeenschapsmerk is aangenomen, staat het de nationale centrale diensten vrij de rechthebbenden op in het nationaal rechercheverslag genoemde oudere nationale merken of merkaanvragen in kennis te stellen van de publicatie van de aanvraag om een Gemeenschapsmerk. Tot op heden heeft nog geen nationale centrale dienst de Commissie ervan op de hoogte gesteld van deze mogelijkheid gebruik te maken.

² De vragenlijst is bijgevoegd (bijlage 1)

³ ECTA, Marques, Efpia, ITMA, Unice, AIM, INTA, FICPI, Procter & Gamble, Air Liquide, Danone, Gevers & Partners, Alstom, L'Oreal, Nestlé, Unilever.

⁴ Artikel 36 van de verordening.

Samenvattend: het Bureau stelt voor elke aanvraag om een Gemeenschapsmerk tijdens de inschrijvingsprocedure een communautair rechercheverslag op, waarin de Gemeenschapsmerken of aanvragen om Gemeenschapsmerken voor dezelfde en soortgelijke goederen of diensten worden vermeld. Het verslag wordt met de nationale rechercheverslagen van tien centrale diensten (Frankrijk, Duitsland en Italië nemen niet aan het systeem deel) aan de aanvrager van het Gemeenschapsmerk toegezonden.

Deze rechercheverslagen kunnen ertoe leiden dat de aanvrager zijn aanvraag intrekt, indien hij vaststelt dat er duidelijk onverenigbare merken zijn, waardoor zijn Gemeenschapsmerk niet zal worden ingeschreven en hij zijn merk niet in alle lidstaten zal kunnen gebruiken. Ook kan hij de aanvraag wijzigen, bijvoorbeeld door de specificatie van de goederen en diensten te beperken en zo de onverenigbaarheid van goederen te vermijden. En ten slotte kan hij ook over de zaak contact opnemen met de eigenaar van de oudere onverenigbare merken om samen een oplossing te zoeken.

Hoeveel aanvragen geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken als gevolg van de informatie in het rechercheverslag, kan niet met zekerheid worden vastgesteld omdat de aanvragers het Bureau de redenen voor de intrekking niet meedelen. Aangezien echter slechts 4% van de aanvragen voorafgaand aan de publicatie wordt ingetrokken, is het aantal aanvragen dat vanwege het rechercheverslag wordt ingetrokken betrekkelijk klein. In dit verband moet worden opgemerkt dat de aanvankelijke vrees dat het door de oudere rechten in de lidstaten moeilijk zou kunnen zijn een Gemeenschapsmerk in te schrijven, gezien het geringe aantal opposities (20%) enigszins overdreven lijkt te zijn.

Ten slotte moet erop worden gewezen dat het Bureau niet op individueel verzoek recherches verricht. Dergelijke diensten worden door particuliere ondernemingen verleend. Het Bureau heeft ongeveer 25 licentiehouders die gegevens over het Gemeenschapsmerk ontvangen; een deel van deze licentiehouders is opgenomen op een lijst van ondernemingen die particuliere recherchediensten verlenen.⁵ De informatie die het Bureau verstrekt is niet voor het grote publiek bedoeld aangezien geen programmatuur wordt meegeleverd waarmee in de informatie kan worden gezocht. Deze dienst is bedoeld voor centrale diensten en voor bedrijven die de benodigde computerprogramma's willen ontwikkelen om de informatie te benutten. Een licentie kost 5 000 euro⁶.

2. HOOGTE VAN DE TAKS

De hoogte van de taks voor het rechercheverslag wordt vastgesteld door het Begrotingscomité van het Bureau bij een met een meerderheid van drie vierde van de vertegenwoordigers van de lidstaten genomen besluit. Deze taks, die voor elke centrale dienst die aan het systeem deelneemt hetzelfde is, wordt aan elke nationale centrale dienst betaald voor elk

⁵ <http://oami.eu.int/en/marque/faq/faq06.htm>. De lijst van ondernemingen die deze dienst verlenen is op verzoek verkrijgbaar bij de afdeling Informatie van het Bureau. Deze lijst bevat de gegevens van de volgende particuliere ondernemingen: Bureau Gevers (BE), COMPU-MARK (BE), Elzaburu (ES), Grupo 10 Empresarial (ES), SIMADEC S.L. (ES), Studio Manni (IT), IQS AvantIQ S.A. (LUX), Search Systems Ltd (UK), The United Kingdom Patent Office (UK).

⁶ Zie voor meer informatie over de "CTM-Download"-dienst:
<http://oami.eu.int/en/database/download.htm>

rechercheverslag dat deze verstrekt.⁷ Bij beschikking van het Begrotingscomité van 7 juli 1995 is de taks vastgesteld op 25 euro.⁸

In 1998 heeft het Begrotingscomité echter besloten de taks te koppelen aan het aantal klassen van goederen en diensten waarop de aanvraag om een Gemeenschapsmerk betrekking heeft. Daarom werd besloten dat elke nationale centrale dienst boven de taks van 25 euro een bedrag van 5 euro voor elke extra klasse ontvangt indien de aanvraag om een Gemeenschapsmerk meer dan drie klassen van goederen en diensten omvat.⁹ Bij dit nieuwe systeem bedragen de gemiddelde kosten per verslag per land ongeveer 27 euro, waardoor de totale kosten per aanvraag zo'n 270 euro bedragen.

Deze taks omvat niet de uitgaven die het Bureau doet bij het toepassen van het rechersysteem. Dit zijn niet alleen de kosten van het communautaire rechercheverslag, maar tevens de administratiekosten van het verwerken van ongeveer een half miljoen¹⁰ rechercheverslagen per jaar. Aangezien het Bureau aanvragers geen extra taks voor het communautaire rechercheverslag in rekening brengt, omvat de reguliere taks voor de aanvraag de algehele kosten van het rechersysteem.¹¹

Om te beoordelen of de taks passend is, moet in de eerste plaats worden gecontroleerd of de nationale centrale diensten vinden dat zij genoeg betaald krijgen voor de dienst die zij verrichten en in de tweede plaats of de aanvragers vinden dat zij waar voor hun geld krijgen.

Uit de antwoorden die de Commissie heeft gekregen op de vragenlijst over het rechersysteem blijkt dat de nationale centrale diensten het huidige bedrag redelijk achten. Een van de diensten vindt echter dat de taks moet worden herzien gezien de van de nationale centrale diensten gevraagde inspanningen en kosten. Een andere lidstaat is van mening dat de kwaliteit van de rechercheverslagen zou kunnen worden verbeterd als de taks wordt verhoogd.

Uit de antwoorden van belanghebbenden blijkt dat zij erkennen dat een taks van circa 27 euro per land (in totaal 270 euro) niet onredelijk is. Door het gebrek aan samenhang in de criteria voor recherche tussen de diverse rechers en de onvolledigheid en de slechte kwaliteit van sommige rechers krijgen zij echter niet altijd waar voor hun geld. Daarom zullen de meeste aanvragers in feite hun eigen onderzoek al hebben gedaan voordat zij een aanvraag indienen. Voor een grote meerderheid van de aanvragers leidt het rechersysteem dan ook slechts tot hogere kosten en meer werk zonder dat het enige toegevoegde waarde biedt. Anderzijds zijn aanvragers die onvoldoende middelen hebben om "particuliere

⁷ Artikel 39, lid 4, van de verordening.

⁸ Artikel 1 van Beschikking CB-95-11 van het Begrotingscomité van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 7 juli 1995 betreffende het bedrag dat moet worden betaald voor de rechercheverslagen van de nationale centrale diensten (<http://oami.eu.int/en/admin/cb-95-11/decision.htm>)

⁹ Artikel 1 van Beschikking CB-98-4 van het Begrotingscomité van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 9 maart 1998 tot wijziging van de bedragen die moeten worden betaald voor de rechercheverslagen van de nationale centrale diensten (<http://oami.eu.int/en/admin/cb-98-4/decision.htm>)

¹⁰ Zo'n 45 000 aanvragen per jaar x 11 rechercheverslagen per aanvraag = 495 000 rechercheverslagen per jaar.

¹¹ Overeenkomstig de vijfde overweging van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie van 13 december 1995 inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen: "in de basistaks voor de aanvraag van een Gemeenschapsmerk dient het bedrag te zijn begrepen dat het Bureau overeenkomstig artikel 39, lid 4, van de verordening aan elke centrale dienst voor de industriële eigendom van de lidstaten moet betalen voor elk rechercheverslag dat door die diensten wordt verstrekt".

recherchediensten” in te schakelen verplicht extra middelen te investeren om de “basale” informatie van de rechercheverslagen om te zetten in bruikbare informatie over het bestaan van onverenigbare oudere rechten. Dit gedegen onderzoek brengt voor deze aanvragers extra kosten met zich mee. Ten slotte geven sommige andere aanvragers er de voorkeur aan de inhoud van de rechercheverslagen eenvoudigweg buiten beschouwing te laten om de bovengenoemde problemen en kosten te vermijden.

Het voorgaande wijst erop dat de taksen in beginsel niet onredelijk worden gevonden, maar dat de aanvragers de rechercheverslagen gewoonlijk negeren of extra uitgaven moeten doen om er nuttige informatie uit te destilleren. Gezien de beperkte waarde van deze verslagen, wordt de taks beschouwd als een extra uitgave voor de aanvragers waarvoor zij zeer weinig terugkrijgen.

3. UITBREIDING

Bovendien kunnen de gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie voor het rechersysteem en de kosten ervan onmogelijk over het hoofd worden gezien. Het aantal nationale recherches zal, afhankelijk van het aantal nieuwe lidstaten dat gebruikmaakt van hun recht om een recherche in hun eigen register uit te voeren, aanzienlijk toenemen. Het is te vroeg om eenvoudig te kunnen beoordelen welke nieuwe lidstaten rechercheverslagen zullen opstellen. Op dit moment zouden de volgende landen (die recherches naar vroegere merken in hun nationale systemen uitvoeren wanneer hun nationale centrale diensten relatieve weigeringsgronden onderzoeken) belangstelling kunnen hebben voor het verrichten van recherches krachtens artikel 39, lid 2, van de verordening: Bulgarije, Estland, Hongarije, Malta en Polen. Van andere, zoals Tsjechië en Slowakije, die al recherchediensten verlenen, is het waarschijnlijk dat zij voor de in de verordening opgenomen mogelijkheid van rechercheverslagen zullen kiezen. Het is zeer wel mogelijk dat uiteindelijk alle nieuwe lidstaten besluiten aan het rechersysteem deel te nemen.

Indien het huidige verplichte rechersysteem tot nog eens twaalf lidstaten wordt uitgebreid, zouden de kosten van het rechercheverslag per aanvraag oplopen tot 594 euro, en dus meer dan verdubbelen. Dit zou een extra belasting voor de aanvragers van een Gemeenschapsmerk inhouden, die in het bijzonder de concurrentiekracht van het MKB zou schaden. Dit resultaat zou feitelijk geheel indruisen tegen de doelstelling waarvoor het rechersysteem is ingesteld, namelijk waardevolle steun te bieden aan kleine en middelgrote ondernemingen waarvoor het onderzoek naar onverenigbare rechten onbetaalbaar kan zijn.

4. ANDERE PUNTEN VAN ZORG

Zoals hierboven is aangegeven, is dit verslag vooral bedoeld om vast te stellen of het systeem moet worden gewijzigd en zo ja, in welke zin. Vanzelfsprekend moet ieder voorstel tot wijziging beogen een passende oplossing te bieden voor de problemen van het huidige systeem. In punt 2 zijn al enkele klaarblijkelijke tekortkomingen genoemd, in het bijzonder ten aanzien van de hoogte van de taks. Uit de opmerkingen van de belanghebbenden heeft de Commissie echter nog andere vermeldenswaardige tekortkomingen van het rechersysteem opgemaakt. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

- verkeerde tijdstip: zoals gezegd worden de recherches uitgevoerd nadat de aanvraag van het Gemeenschapsmerk is ingediend en de taks voor de aanvraag (€ 975) is betaald. Daarom zal de aanvrager in de meeste gevallen de aanvraag niet intrekken

met het oog op mogelijk onverenigbare rechten die in het verslag worden vermeld, maar afwachten of oppositie wordt ingesteld voordat hij een dergelijk besluit neemt;

- verkeerd gebruik van tijd, geld en personele middelen: voor het beheer van het rechersysteem zijn te veel geld en personele middelen nodig in verhouding tot de beperkte voordelen voor de aanvragers. In dit verband moet worden opgemerkt dat het Bureau sinds vorig jaar een grondige herstructurering is begonnen om een rendabele inzet van de personele middelen te waarborgen;
- gebrek aan uniformiteit van de rechercheverslagen. Deze kritiek betreft niet alleen het niveau van de informatie over vroegere rechten in de rechercheverslagen, maar met name ook de heterogeniteit van de recherchecriteria zelf. Ondanks de inspanningen van het Bureau om de vorm en inhoud van de rechercheverslagen te harmoniseren, hebben de nationale centrale diensten aan hun eigen vorm en criteria vastgehouden, hoewel sinds het begin van het systeem in 1996 enige verbeteringen zijn doorgevoerd.

Dit probleem is nader bevestigd in mededeling nr. 5/00 van de voorzitter van het Bureau van 3 augustus 2000 betreffende een overzicht van de nationale en communautaire rechercheverslagen, dat het BHIM in overleg met de nationale centrale diensten en het Benelux-Merkenbureau heeft opgesteld. Uit deze mededeling blijkt zonneklaar dat de nationale centrale diensten en het Bureau zelf bij het opstellen van rechercheverslagen verschillende criteria toepassen. Dit gebrek aan harmonisering schaadt het nut van het systeem en maakt het voor aanvragers lastig goed te beoordelen of er onverenigbare vroegere rechten zijn en zo ja hoe veel;

- onvolledige resultaten, aangezien belangrijke lidstaten (Duitsland, Frankrijk en Italië) geen recherches naar hun merken uitvoeren;
- recherches voor merken die elementen van emblemen bevatten zijn van bijzonder slechte kwaliteit. De meeste automatische rechersystemen hebben geen methoden om doeltreffend te zoeken naar figuratieve elementen of elementen van emblemen. Het gebruik van de Classificatie van Wenen voor dit doeleinde lost dit probleem om twee redenen niet geheel op: ten eerste omdat de lidstaten de classificatie niet altijd op geharmoniseerde wijze toepassen en ten tweede omdat de recherches op basis van de classificatie te veel resultaten opleveren. Bovendien moeten de nationale centrale diensten handmatig de merken selecteren die in het rechercheverslag worden opgenomen om een minimale kwaliteit van een dergelijke recherche te waarborgen. Deze aanpak kost veel geld en is subjectief, waardoor de resultaten onbetrouwbaar kunnen zijn;
- onnodig lange termijn van de inschrijvingsprocedure: de procedure van artikel 39 van de verordening bepaalt dat de aanvraag pas zes maanden na de indiening bij het Bureau wordt gepubliceerd. Indien het rechersysteem wordt afgeschaft, kan deze termijn, in het belang van de gebruikers, met anderhalve maand worden teruggebracht.

CONCLUSIE

Gezien het bovenstaande stelt de Commissie vast dat het bij artikel 39 van de verordening ingestelde recherchesysteem duur is, de procedure voor de inschrijving van Gemeenschapsmerken onnodig vertraagt, een administratieve belasting voor de nationale centrale diensten, het Bureau en de aanvragers inhoudt en desondanks de aanvragers geen rendabel en waardevol hulpmiddel biedt om hen te helpen doeltreffend onderzoek te doen naar het mogelijke bestaan van vroegere onverenigbare rechten.

Bovendien zou dit systeem, indien het wordt voortgezet, in het licht van de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie nog duurder en ingewikkelder worden.

Daarom overweegt de Commissie voor te stellen artikel 39 van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk te schrappen. Zij zal dit doen in het kader van een voorstel voor een algemenere herziening van die verordening.