

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een merk van de Europese Unie

1. Algemene opmerkingen

1.1 Gebruik van het formulier

Het formulier kan gratis worden verkregen bij het EUIPO en kan worden gedownload van de website van het Bureau (<http://www.euipo.europa.eu>). Het formulier mag ook vrij worden gekopieerd.

Indieners van een vordering tot nietigverklaring of hun gemachtigden mogen formulieren van soortgelijke opmaak of structuur gebruiken, zoals door middel van de computer gegenereerde formulieren, gebaseerd op de in het formulier vermelde gegevens.

Indien gebruik wordt gemaakt van door middel van de computer ontworpen formulieren, kunnen bijlagen vermeden worden door de elektronische versie te vergroten, wanneer het aanvraagformulier niet voorziet in voldoende ruimte.

Het is aan te raden het formulier zo volledig mogelijk in te vullen bij het indienen van de aanvraag. Dit zal de behandeling van de vordering vergemakkelijken en bespoedigen.

Het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring bestaat uit twee pagina's basisgegevens en zes pagina's voor het vaststellen van de oude rechten, waarop de vordering berust, als het om een vordering op relatieve gronden gaat. Op de eerste pagina moeten details worden verstrekt over de indiener van de vordering tot nietigverklaring, zijn gemachtigde, het betwiste merk van de Europese Unie of de betwiste internationale inschrijving, de reikwijdte van de vordering, de taal van de vordering, de verklaring, de betaling van de kosten en de ondertekening. Op de tweede pagina moeten de gronden voor de vordering worden aangegeven. Als meer dan één oud recht in de vordering wordt ingeroepen, is het aan te raden om voor elk ingeroepen oud recht een andere pagina te gebruiken. Gelieve er nota van te nemen, dat alleen pagina's die informatie bevatten, moeten worden opgestuurd.

Uitleg over het invullen van het formulier wordt gegeven in '2. Het formulier'. Bij deze uitleg wordt de volgorde van het formulier aangehouden. Gelieve er nota van te nemen dat een vordering tot nietigverklaring alleen ontvankelijk kan zijn, als het betwiste merk van de Europese Unie *ingeschreven* is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het EUIPO op het volgende telefoonnummer: (34) 965 139 100.

1.2 Verzending van formulieren

Ingevulde formulieren, en bijbehorende documenten zoals commentaar of bewijsmateriaal, moeten worden opgestuurd naar:

European Union Intellectual Property Office
Receiving Unit
Avenida de Europa, 4

Faxberichten moeten worden gestuurd naar het volgende faxnummer van het EUIPO:

+34 965 131 344.

Indien mededelingen per fax verstuurd worden, is het niet noodzakelijk noch aanbevolen een bevestigingskopie te versturen. Indien de per fax verstuurde mededeling onvoldoende informatie verschaft, zal het EUIPO om nadere informatie verzoeken.

2. Het formulier, eerste pagina

Boven aan de eerste pagina moet de indiener van de vordering tot nietigverklaring het totaal aantal pagina's van de vordering opgeven, met inbegrip van eventuele vervolgbleden en bijlagen (toelichting van de gronden, bewijsstukken, machtiging, enz.), en de referentie van de vordering.

2.1 Indiener van de vordering tot nietigverklaring

Als aan de indiener van de vordering tot nietigverklaring reeds een ID-nummer is toegekend door het EUIPO, volstaat het om dat ID-nummer en de naam van de indiener op te geven. Anders moet de indiener zijn identiteit aangeven door zijn naam, zijn adres en zijn nationaliteit te vermelden. De indiener moet ook zijn rechtsvorm aangeven.

2.2 Gemachtigde

Alle indieners van een vordering tot nietigverklaring, natuurlijke of rechtspersonen, die geen woonplaats of hoofdzetel noch een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Economische Ruimte hebben, moeten zich laten vertegenwoordigen. Alle andere personen mogen zichzelf vertegenwoordigen of, indien zij dit wensen, een gemachtigde aanwijzen.

De gemachtigde moet zijn naam en zijn door het EUIPO toegekende ID-nummer opgeven. Als er geen ID-nummer beschikbaar is, moet ook de nodige informatie met betrekking tot de bestaande/nieuwe gemachtigde op het indieningsformulier worden verstrekt .

Gemachtigden voor het EUIPO moeten beroepsmatige vertegenwoordigers zijn die onder een van de twee onderstaande categorieën vallen:

- advocaten die bevoegd zijn om op het grondgebied van een der lidstaten van de Europese Economische Ruimte praktijk uit te oefenen en gerechtigd zijn om in die lidstaat als vertegenwoordiger ter zake van merken van de Europese Unie op te treden, en die kantoor houden binnen de Europese Economische Ruimte, of
- beroepsmatige vertegenwoordigers die op een door het Bureau bijgehouden lijst ingeschreven staan. Beroepsmatige gemachtigden die op de lijst voor merken van de Europese Unie ingeschreven staan, mogen optreden als gemachtigde ter zake van modellen. Daarentegen mag een beroepsmatige gemachtigde die op de lijst voor gemeenschapsmodellen ingeschreven staat, niet optreden als gemachtigde ter zake van merken.

De indiener van de vordering tot nietigverklaring kan ook optreden door tussenkomst van een werknemer. Als zo'n werknemer wordt aangewezen, moet de naam van de werknemer worden ingevuld in het vak "gemachtigde". Werknemers van rechtspersonen met een woonplaats of hoofdzetel of een werkelijke en feitelijke vestiging binnen de Europese

Economische Ruimte mogen andere rechtspersonen vertegenwoordigen, als (en alleen als) er economische banden bestaan tussen de twee rechtspersonen, zoals gemeenschappelijk eigenaarschap of gemeenschappelijke controle. Dit geldt ook, als de indiener een rechtspersoon van buiten de Europese Economische Ruimte is. In deze gevallen moet informatie over de rechtspersoon wiens werknemer optreedt namens de indiener en over de basis van de economische banden (moederbedrijf, dochtermaatschappij, tak, enz.) in een bijlage worden verstrekt.

Indien een beroepsmatige gemachtigde is aangewezen, zal het EUIPO met hem communiceren.

Het indienen van een volmacht voor de gemachtigde of een werknemer van de aanvrager is niet vereist.

2.3 Betwist merk van de Europese Unie, taal van de vordering en omvang van de vordering

Betwist merk van de Europese Unie: De indiener van de vordering tot nietigverklaring moet het inschrijvingsnummer van het betwiste merk van de Europese Unie opgeven, evenals de inschrijvingsdatum en de naam van de houder van het merk. De door de indiener van de vordering tot nietigverklaring verstrekte informatie moet het betwiste merk van de Europese Unie ondubbelzinnig identificeren.

Taal: De vordering tot nietigverklaring wordt bij voorkeur ingediend in de eerste taal van het Uniemerkt, als dit een van de vijf talen van het EUIPO is (Spaans - ES; Duits - DE, Engels - EN; Frans - FR; Italiaans - IT), of in de tweede taal van het betwiste Uniemerkt, die noodzakelijkerwijze een taal van het EUIPO is. De vordering tot nietigverklaring mag ook worden ingediend in een van de andere talen van het EUIPO, mits een vertaling van de vordering tot nietigverklaring in de eerste taal (indien dit een taal van het EUIPO is) of in de tweede taal van het betwiste Uniemerkt binnen de maand wordt ingediend. Elke taalversie van het formulier mag worden gebruikt, op voorwaarde dat de vereiste informatie in de juiste taal wordt verstrekt.

Reikwijdte van de vordering: Als volledige nietigheid wordt geëist, moet een aanduiding in die zin worden gegeven. Als *geen* nietigheid wordt geëist voor alle waren en diensten waarvoor het betwiste merk van de Europese Unie is ingeschreven, moet in de vordering tot nietigverklaring uitdrukkelijk worden aangegeven, welke waren of diensten worden betwist.

2.4 Verklaring

De indiener moet verklaren dat er niet eerder een definitieve beslissing (*res judicata*) betreffende dezelfde partijen is genomen met betrekking tot absolute of relatieve gronden, en dat er in het verleden geen andere vordering tot nietigverklaring is ingediend op basis van een ander oud recht (tegenvorderingen inbegrepen). Deze verklaring wordt gedaan door het ondertekenen van de vordering tot nietigverklaring.

2.5 Betaling van de kosten

De kosten moeten worden betaald in euro's.

De kosten voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring bedragen € 630,00, ongeacht het aantal ingeroepen gronden. De vordering wordt niet geacht te zijn ingediend, zolang de betaling van de kosten niet ontvangen is door het EUIPO. De indiener van de vordering tot nietigverklaring moet één van de betalingsopties kiezen door het overeenkomstige vakje aan te kruisen.

De betaling (alle bankkosten moeten worden voldaan door de betaler die de bank dienovereenkomstig instructies geeft) kan op twee manieren worden verricht:

- door een bij het EUIPO gehouden rekening-courant te debiteren, met vermelding van het nummer van die rekening;
- door een overschrijving, in euro's, te doen naar een bankrekening van het EUIPO, met vermelding van de naam, het adres en het referentienummer van de indiener van de vordering of zijn vertegenwoordiger, evenals van de kosten waarnaar de betaling verwijst en de overschrijvingsdatum.

Lopende rekeningen kunnen bij het EUIPO geopend worden door middel van een aan het volgende adres gericht schriftelijk verzoek:

European Union Intellectual Property Office
Finance Department
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spanje
Telefoon: (34) 965 139 340
Fax: (34) 965 139 113

Overschrijvingen kunnen geschieden ten gunste van de volgende bankrekeningen van het EUIPO:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
0182-5596-90-0092222222 Swift-code (BIC): BBVAESMM XXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222

La Caixa
2100-2353-01-0700000888 Swift-code (BIC): CAIXESBB XXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888

2.6 Ondertekening

De vordering tot nietigverklaring moet worden ondertekend en de naam van de ondertekenaar moet worden vermeld.

3. Het formulier, tweede pagina

3.1 Gronden

De indiener moet ten minste één grond voor de nietigheid opgeven en een uiteenzetting of toelichting van de gronden geven.

Als de vordering berust op absolute gronden, moeten een aanduiding in die zin en een geargumenteerde uiteenzetting worden verstrekt, in voorkomend geval vergezeld van bewijsstukken.

Als de vordering tot nietigverklaring berust op relatieve gronden, moet de indiener aangeven of de vordering tot nietigverklaring berust op de gronden van artikel 53, lid 1 en/of 53, lid 2 (UMV). Alleen in het geval van relatieve gronden moeten details over de oude rechten worden verstrekt. Hiervoor moeten de pagina's drie tot acht worden gebruikt.

Voor elke grond moet de indiener van de vordering tot nietigverklaring de feiten ter ondersteuning van de grond opgeven en bewijsstukken tot staving van deze feiten verstrekken. Bovendien moet de indiener met argumenten aantonen waarom de feiten en de bewijsstukken voor de vermeende nietigheid van het betwiste merk van de Europese Unie relevant zijn.

4. Het formulier, pagina drie tot acht

4.1 Merkschrijvingen en -aanvragen

Voor *merkschrijvingen en -aanvragen* moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

- soort merk (Uniemerk, nationale of internationale inschrijving, met vermelding van de lidstaten waarin het geldig is) (zie 4.7)
- gegevens over de inschrijving en/of aanvraag
- een afbeelding van het merk (zie 4.8)
- de waren en diensten, waarop de aanvraag berust
- een aanduiding van het recht op het merk van de indiener van de vordering tot nietigverklaring
- de specifieke grond voor het indienen van de vordering tot nietigverklaring
- een toelichting van de gronden.

Als wordt gesteld dat het merk bekendheid geniet, moet de indiener van de vordering tot nietigverklaring ook nog verstrekken:

- gegevens over het grondgebied, waar het merk bekendheid geniet en over de waren of diensten, waarvoor het bekendheid geniet.

De indiener van de vordering tot nietigverklaring moet ook bewijzen bijvoegen van het bestaan van het oude merk, van zijn recht op het merk en, in voorkomend geval, van de bekendheid van het merk. Indien nodig moet een vertaling van de bewijzen worden verstrekt.

4.2 Bekende merken

Voor *algemeen bekende merken* (art. 6 bis van het Verdrag van Parijs) moet de indiener van de vordering tot nietigverklaring de volgende informatie verstrekken:

- het geografische beschermingsgebied, d.i. de lidstaat, waar het merk bekend is (zie 4.7)
- een afbeelding van het merk (zie 4.8)
- een aanduiding van de waren of diensten, waar het merk bekend voor is
- de specifieke grond voor de vordering tot nietigverklaring
- een toelichting van de gronden.

De indiener van de vordering tot nietigverklaring moet ook bewijzen bijvoegen van het bestaan van het oude merk, van zijn recht op het merk en, in voorkomend geval, van de bekendheid van het merk. Indien nodig moet een vertaling van de bewijzen worden verstrekt.

4.3 Betwiste aanvragen ingediend door een agent van de indiener

Voor *door een gemachtigde van de aanvrager aangevraagde merken* moet de indiener van de vordering tot nietigverklaring de volgende informatie verstrekken:

- gegevens over het merk
- het land of de landen, waar het merk is ingeschreven, aangevraagd of beschermd
- een afbeelding van het merk (zie 4.8)
- een aanduiding van de waren of diensten

- de specifieke grond voor de vordering tot nietigverklaring
- een toelichting van de gronden.

De indiener moet ook bewijzen bijvoegen van het houderschap van het merk en van het tijdstip van verwerving van het recht, bewijzen van de verhouding agent-houder en bewijzen dat het Uniemerkt zonder instemming van de houder is ingeschreven. Indien nodig moet een vertaling van de bewijzen worden verstrekt.

4.4 Niet-ingeschreven merk of teken gebruikt in het economisch verkeer

Voor *oude niet-ingeschreven merken of tekens* moet de indiener de volgende informatie verstrekken:

- de aard van het teken, zoals bedrijfsnaam, handelsnaam, enz.
- een aanduiding van zijn recht op het merk
- grondgebied/lidsta(a)t(en), waar het merk of het teken in het economisch verkeer wordt gebruikt (zie 4.7)
- het geografisch grondgebied van het teken
- een afbeelding van het teken (zie 4.8)
- de waren, diensten of activiteiten waarvoor het teken wordt gebruikt
- een toelichting van de gronden.

De indiener van de vordering tot nietigverklaring moet ook bewijzen bijvoegen van het houderschap/gebruik van het teken, bewijzen van het tijdstip van verwerving van het teken, bewijzen van de toepasselijke wet en de omvang van de bescherming t.o.v. latere merken. Indien nodig moet een vertaling van de bewijzen worden verstrekt.

4.5 Beschermd oorsprongsbenaming of beschermd geografische aanduiding (BOB/BGA)

De aanvrager moet in het geval van beschermd oorsprongsbenamingen of beschermd geografische aanduidingen het volgende aangeven:

- de aard van het recht (beschermd oorsprongsbenaming of beschermd geografische aanduiding),
- een aanduiding van het recht
- het grondgebied / de lidsta(a)t(en) waar het wordt beschermd (zie 4.7)
- vertegenwoordiging van de BOB of BGA (zie 4.8)
- de waren waarvoor de BOB of BGA wordt beschermd
- een toelichting van de gronden.

De indiener van een vordering tot nietigverklaring moet ook bewijzen bijvoegen van zijn recht op het merk, bewijzen van het tijdstip van verwerving van het recht, bewijzen van de toepasselijke wet en de omvang van de bescherming ten opzichte van latere merken. Indien nodig moet een vertaling van de bewijsstukken worden verstrekt.

4.6 Andere oude rechten

Voor *andere oude rechten* moet de indiener van de vordering tot nietigverklaring de volgende informatie verstrekken:

- de aard van het recht
- gegevens over het oude recht, o.a. het geografisch bereik van het recht (zie 4.7)

- een afbeelding/aanduiding van het recht (zie 4.8)
- een toelichting van de gronden.

De indiener moet ook bewijzen bijvoegen van zijn recht op het merk, bewijzen van het tijdstip van verwerving van het oude recht, bewijzen van de toepasselijke wet en de omvang van de bescherming t.o.v. latere merken. Indien nodig moet een vertaling van de bewijzen worden verstrekt.

4.7 Landcodes

<input type="checkbox"/> AT Oostenrijk	<input type="checkbox"/> ES Spanje	<input type="checkbox"/> MT Malta
<input type="checkbox"/> BE België	<input type="checkbox"/> FI Finland	<input type="checkbox"/> NL Nederland
<input type="checkbox"/> BG Bulgarije	<input type="checkbox"/> FR Frankrijk	<input type="checkbox"/> PL Polen
<input type="checkbox"/> CY Cyprus	<input type="checkbox"/> HR Kroatië	<input type="checkbox"/> PT Portugal
<input type="checkbox"/> CZ Tsjechië	<input type="checkbox"/> HU Hongarije	<input type="checkbox"/> RO Roemenië
<input type="checkbox"/> DE Duitsland	<input type="checkbox"/> IE Ierland	<input type="checkbox"/> SE Zweden
<input type="checkbox"/> DK Denemarken	<input type="checkbox"/> IT Italië	<input type="checkbox"/> SI Slovenië
<input type="checkbox"/> EU Europese Unie	<input type="checkbox"/> LT Litouwen	<input type="checkbox"/> SK Slowakije
<input type="checkbox"/> EE Estland	<input type="checkbox"/> LU Luxemburg	<input type="checkbox"/> UK Verenigd Koninkrijk
<input type="checkbox"/> EL Griekenland	<input type="checkbox"/> LV Letland	

4.8 Afbeelding van het recht

Voor rechten die betrekking hebben op woorden (zoals woordmerken, woordtekens en beschermde oorsprongsbenamingen of beschermde geografische aanduidingen) geldt dat het recht eenvoudigweg kan worden ingetikt.

Andere rechten dan die welke betrekking hebben op woorden kunnen op twee manieren in de oppositie worden opgenomen. Als u over Adobe Acrobat Writer beschikt, kan de afbeelding van het merk in elk gewenste vorm worden geïmporteerd (bijv. .jpg, .gif, .tif, .bmp). Als u over Adobe Acrobat Reader beschikt, kan het beeld alleen in pdf-formaat worden geïmporteerd. U kunt ook een afbeelding van het recht op een apart blad bijvoegen.