

***RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET
BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN
DE INTERNE MARKT (MERKEN,
TEKENINGEN EN MODELLEN)
BETREFFENDE INGESCHREVEN
GEMEENSCHAPSMODELLEN***

***INGESCHREVEN
GEMEENSCHAPSMODELLEN***

***ONDERZOEK VAN VERZOEKEN TOT
NIETIGVERKLARING VAN MODELLEN***

Inhoud

1	Doel.....	5
2	Inleiding – algemene beginselen van procedures tot nietigverklaring .	5
	2.1 Motiveringsplicht.....	5
	2.2 Recht om te worden gehoord	6
	2.3 Reikwijdte van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de nietigheidsafdeling.....	6
	2.4 Naleving van termijnen	7
3	Indienen van het verzoek.....	7
	3.1 Formulier voor het indienen van het verzoek.....	7
	3.2 Reikwijdte van het verzoek.....	8
	3.3 Taal van de procedure	8
	3.4 Identificatie van het verzoek.....	9
	3.5 <i>Locus standi</i> van de indiener	9
	3.6 Vertegenwoordiging.....	9
	3.6.1 Wanneer is vertegenwoordiging verplicht?	9
	3.6.2 Wie kan als gemachtigde optreden?	10
	3.7 Identificatie van het bestreden Gemeenschapsmodel.....	10
	3.8 Vervallen inschrijvingen	10
	3.9 Uiteenzetting van gronden, feiten, bewijs en argumenten	11
	3.9.1 Uiteenzetting van gronden.....	11
	3.9.2 Feiten, bewijzen en argumenten	11
	3.9.3 Ontvankelijkheid wegens een van de aangevoerde gronden	13
	3.10 Ondertekening van het verzoek.....	13
	3.11 Wijze van indienen	13
	3.12 Betaling van taks.....	14
	3.13 Handelwijze in geval van gebreken.....	15
	3.14 Mededeling aan de houder	15
	3.15 Deelneming van vermeende inbreukmaker	15
4	Contradictoire fase van de procedure	16
	4.1 Uitwisseling van mededelingen.....	16
	4.1.1 Opmerkingen van de houder	16
	4.1.1.1 Algemeen	16
	4.1.1.2 Verzoek om bewijs van gebruik van ouder handelsmerk	16
	4.1.2 Vertaling van de opmerkingen van de houder.....	17
	4.1.3 Reikwijdte van het verweer.....	17
	4.1.4 Replik van de indiener	18
	4.1.4.1 Algemeen	18
	4.1.4.2 Vertaling van de repliek van de indiener.....	19

4.1.4.3	Overlegging van bewijs van gebruik van ouder handelsmerk.....	19
4.1.5	Einde van uitwisseling van opmerkingen	19
4.1.6	Uitstel en opschorting	20
4.1.6.1	Uitstel	20
4.1.6.2	Opschorting.....	20
4.1.7	Bewijsvoering.....	21
4.1.8	Mondelinge procedure.....	22
4.2	Onderzoek.....	23
4.2.1	Begin van het onderzoek.....	23
4.2.2	Onderzoek van de nietigheidsgronden.....	23
5	De verschillende nietigheidsgronden.....	24
5.1	Geen ontwerp	24
5.2	Geen aanspraak.....	24
5.3	Technische functie.....	25
5.3.1	Rationale.....	25
5.3.2	Onderzoek	26
5.3.3	Alternatieve vormen.....	27
5.4	Modellen van verbindingen	27
5.5	Gebrek aan nieuwheid en eigen karakter	27
5.5.1	Openbaarmaking van een ouder model	27
5.5.1.1	Algemene beginselen.....	27
5.5.1.2	Officiële publicaties	28
5.5.1.3	Tentoonstellingen en in de handel brengen.....	29
5.5.1.4	Van het internet afkomstige openbaarmakingen	29
5.5.1.5	Schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd (beëdigde verklaringen).....	30
5.5.1.6	Ontoereikende openbaarmaking	31
5.5.1.7	Openbaarmaking aan een derde onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding	31
5.5.1.8	Openbaarmaking in de voorrangperiode	32
5.5.1.9	Respijperiode	32
5.5.2	Gebrek aan nieuwheid en eigen karakter.....	33
5.5.2.1	Gemeenschappelijke beginselen.....	33
5.6	Conflict met een ouder modelrecht.....	41
5.7	Gebruik van een ouder onderscheidend teken	42
5.7.1	Onderscheidend teken	42
5.7.2	Gebruik in een later model	42
5.7.3	Substantiëring van de aanvraag overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder e), VGMo (oudere onderscheidende tekens)	43
5.7.4	Onderzoek door de nietigheidsafdeling.....	43
5.8	Onrechtmatig gebruik van een werk dat krachtens het auteursrecht van een lidstaat beschermd is.....	44
5.8.1	Substantiëring van de aanvraag krachtens artikel 25, lid 1, onder f), VGMo (ouder auteursrecht).....	44
5.8.2	Onderzoek door de nietigheidsafdeling.....	45
5.9	Gedeeltelijke nietigverklaring	45
5.10	Nietigheidsgronden die slechts van toepassing worden ten gevolge van de toetreding van een nieuwe lidstaat	46

6	Beëindiging van de procedure	46
6.1	Beëindiging van de procedure zonder beslissing over de grond van de zaak	46
6.2	Beslissing inzake de kosten	47
6.2.1	Gevallen waarin een beslissing inzake de kosten moet worden genomen..	47
6.2.2	Gevallen waarin geen beslissing inzake de kosten wordt genomen.....	47
6.2.2.1	Overeenkomst inzake de kosten	47
6.2.2.2	Verdeling van de kosten.....	47
6.2.2.3	Vaststelling van de kosten.....	48
6.3	Correctie van vergissingen en inschrijving in het register	49
6.3.1	Correctie van vergissingen.....	49
6.3.2	Inschrijving in het register.....	49
7	BEROEPSPROCEDURE	49
7.1	Recht op beroep	49
7.2	Herziening.....	50

1 Doel

Het doel van deze richtlijnen is duidelijk te maken hoe de voorschriften van de modellenverordening¹ (VGMO), de modellenuitvoeringsverordening² (UVGMO) en de modellentaksenverordening³ (VTGMO) in de praktijk door de nietigheidsafdeling van het BHIM worden toegepast vanaf de ontvangst van een verzoek tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel tot het moment waarop de procedure tot nietigverklaring wordt afgesloten. De richtlijnen moeten tevens zorgen voor consistentie tussen de beslissingen van de nietigheidsafdeling en voor een coherente aanpak van de omgang met dossiers. Deze richtlijnen zijn niet bedoeld als aanvulling op de in de verordeningen neergelegde wetgeving, noch om daaraan op enigerlei wijze afbreuk te doen, en kunnen daarvoor ook niet worden gebruikt.

2 Inleiding – algemene beginselen van procedures tot nietigverklaring

2.1 Motiveringsplicht

De beslissingen van de nietigheidsafdeling moeten worden gemotiveerd (artikel 62, VGMO). Deze motivering moet logisch en intern consistent zijn.

De nietigheidsafdeling moet beslissen over elke bij haar door de partijen ingesteld verzoek (zie het arrest van 10/06/2008 in zaak T-85/07, punt 20). De nietigheidsafdeling is echter niet gehouden om haar beoordeling van de waarde van elk aan haar voorgelegd argument en bewijsmiddel uitdrukkelijk te motiveren, inzonderheid wanneer zij van oordeel is dat een argument of bewijsmiddel voor de beslechting van het geschil niet van belang of irrelevant is (zie, naar analogie, het arrest van 15/06/2000 in zaak C-237/98 P, punt 51). Het volstaat als ze een uiteenzetting geeft van de feiten en rechtsoverwegingen die in de context van de beslissing van wezenlijk belang zijn (zie het arrest van 12/11/2008 in zaak T-7/04, punt 81).

Of een motivering aan genoemde vereisten voldoet, is niet alleen afhankelijk van de bewoordingen van de motivering, maar ook van de context waarin ze is gegeven en

¹ [Verordening \(EG\) nr. 6/2002 van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen](#), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 6/2002 en Verordening (EG) nr. 40/94 in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid.

² [Verordening \(EG\) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van Verordening \(EG\) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen](#), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 876/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2245/2002 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen naar aanleiding van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid.

³ [Verordening \(EG\) nr. 2246/2002 van de Commissie van 16 december 2002 inzake de taksen](#), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 877/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2246/2002 inzake de aan het Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen naar aanleiding van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid.

van het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen (zie het arrest van 07/02/2007 in zaak T-317/05, punt 57).

2.2 Recht om te worden gehoord

De beslissingen van de nietigheidsafdeling kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren (zie de tweede zin van artikel 62, VGMO).

Daartoe verzoekt de nietigheidsafdeling, zo dikwijls als nodig, de partijen te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de afdeling zelf (zie artikel 53, lid 2, VGMO).

Het recht om te worden gehoord geldt voor alle elementen, feitelijk en rechtens, alsook voor de bewijselementen waarop de beslissing is gebaseerd, maar niet voor het standpunt dat de nietigheidsafdeling uiteindelijk wil innemen (zie het arrest van 20/04/2005 in zaak T-273/02, 'CALPICO/CALYPSO', punten 64 en 65).

De nietigheidsafdeling kan haar onderzoek baseren op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan bij de verhandeling van algemene verbruiksgoederen, dat wil zeggen feiten die voor eenieder kenbaar zijn, en die met name de consumenten van die waren bekend zijn. In dergelijke gevallen is de afdeling niet gehouden om voorbeelden van of bewijs voor een dergelijke praktische ervaring te geven.

2.3 Reikwijdte van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de nietigheidsafdeling

In een procedure tot nietigverklaring blijft het onderzoek van de nietigheidsafdeling beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten (artikel 63, lid 1, VGMO). De afdeling moet de aangevoerde feiten, bewijzen en argumenten wegen, oordelen over de overtuigendheid ervan en vervolgens de juridische conclusies trekken, waarbij ze niet is gehouden aan eventuele afspraken tussen de partijen. Aangevoerde feiten die niet worden ondersteund door bewijs, worden buiten beschouwing gelaten (zie het besluit van de nietigheidsafdeling van 22/04/2008 (ICD 4448)).

Feiten, bewijzen en argumenten zijn drie elementen die niet met elkaar mogen worden verward. Bijvoorbeeld de datum van openbaarmaking van een ouder model is een feit. Dit feit zou kunnen worden bewezen door het geven van de datum van publicatie van een catalogus waarin het oudere model wordt getoond, samen met bewijs waaruit blijkt dat de betreffende catalogus vóór de datum van indiening of de voorrangdatum van het bestreden Gemeenschapsmodel ter beschikking van het publiek is gesteld. Het argument van de aanvrager zou kunnen zijn dat het oudere model een beletsel voor de nieuwheid van het bestreden Gemeenschapsmodel vormt omdat beide bij de geïnformeerde gebruiker een gelijkaardige algemene indruk wekken. Of een Gemeenschapsmodel wel of niet nieuw is, is geen feit maar een rechtsvraag, die door de nietigheidsafdeling moet worden beantwoord op basis van de feiten, bewijzen en argumenten die de partijen hebben aangevoerd.

Deskundigenrapporten of -adviezen en andere schriftelijke verklaringen vallen onder de in artikel 65, lid 1, onder c) en f), VGMO bedoelde bewijsmiddelen. Het feit dat

dergelijke verklaringen in de procedure als bewijsmiddel kunnen worden ingebracht, betekent echter niet automatisch dat ze geloofwaardig bewijs zijn van de feiten die moeten worden bewezen. Dergelijke verklaringen moeten kritisch worden onderzocht op nauwkeurigheid en juistheid van de daarin vermelde informatie, alsook op de vraag of ze afkomstig zijn van een onafhankelijke bron en/of worden tegengesproken of ondersteund door andere schriftelijke informatie (zie het besluit van de nietigheidsafdeling van 22/04/2008 (ICD 4448)).

Verder vormen de wettelijke criteria voor de toepassing van een nietigheidsgrond uiteraard onderdeel van de rechtskwesties die aan de nietigheidsafdeling worden voorgelegd. Zelfs wanneer een rechtskwestie niet door de partijen is opgeworpen, zal de nietigheidsafdeling zich erover uitspreken wanneer dat nodig is voor de correcte toepassing van de VGMO. De nietigheidsafdeling onderzoekt een dergelijke rechtskwestie dan ambtshalve – waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met de feitelijke achtergrond van de zaak – voor de toewijzing of afwijzing van de argumenten van de partijen, ook al hebben de partijen zich niet over de kwestie uitgelaten (zie, naar analogie, het arrest van 01/02/2005 in zaak T-57/03, punt 21). Voorbeelden van dergelijke rechtskwesties zijn de omschrijving van ‘geïnformeerde gebruiker’ en ‘de mate van vrijheid van de ontwerper’, in de zin van artikel 6, VGMO.

2.4 Naleving van termijnen

De nietigheidsafdeling hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd (artikel 63, lid 2, VGMO).

Partijen worden eraan herinnerd dat ze de feiten en bewijsmiddelen waarop hun stellingen zijn gegrond, binnen de door de nietigheidsafdeling gestelde termijn moeten indienen. Een partij die deze termijn overschrijdt, loopt het risico dat haar bewijs buiten beschouwing wordt gelaten. Een partij die feiten of bewijsmiddelen niet tijdig overlegt, kan er niet onvoorwaardelijk aanspraak op maken dat de nietigheidsafdeling met deze feiten of bewijsmiddelen rekening houdt.

Wanneer de nietigheidsafdeling gebruikmaakt van de haar in artikel 63, lid 2, VGMO toegekende vrijheid om te laat overgelegde feiten en bewijsmiddelen wel of niet toe te laten, moet ze haar beslissing op dit punt motiveren, waarbij moet worden ingegaan op de vraag of de feiten en bewijsmiddelen in kwestie, prima facie, waarschijnlijk relevant zijn voor de uitkomst van de bij haar ingestelde procedure tot nietigverklaring en, ten tweede, of het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin de feiten en bewijsmiddelen niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden (zie het arrest van 13/03/2007 in zaak C-29/05 P, punten 42-44).

3 Indienen van het verzoek

3.1 Formulier voor het indienen van het verzoek

Voor het indienen van het verzoek (artikel 52, VGMO) stelt het Bureau een formulier ter beschikking (artikel 68, lid 1, onder f, UVGMO) dat kan worden gedownload van de website van het Bureau.

Het gebruik van dit formulier wordt sterk aanbevolen (artikel 68, lid 6, UVGMO), omdat het de verwerking van het verzoek vergemakkelijkt en fouten voorkomt.

Het verzoek, inclusief bewijsstukken, moet in tweevoud worden ingediend, zodat één exemplaar in het archief van het Bureau kan worden bewaard en het andere naar de houder kan worden gestuurd. Het indienen van de stukken in tweevoud voorkomt dat bij het maken van kopieën kwaliteitsverlies ontstaat. Wanneer een verzoek in enkelvoud is ingediend, kan de nietigheidsafdeling de indiener vragen om binnen een maand nog een exemplaar in te dienen. Wanneer de indiener geen woonplaats of zetel, noch een vestiging in de Europese Unie heeft, geldt een, termijn van twee maanden (artikel 57, lid 1, UVGMO).

3.2 Reikwijdte van het verzoek

In een procedure tot nietigverklaring kan de indiener alleen een verzoek instellen tot nietigverklaring van het bestreden Gemeenschapsmodel, zoals ingeschreven (artikel 25, VGMO).

Wanneer bestreden Gemeenschapsmodellen deel uitmaken van een meervoudige inschrijving, moet elk van die modellen afzonderlijk worden betwist en worden aangeduid met het volledige registratienummer (artikel 37, lid 4, VGMO). Een verzoek (en een gemeenschappelijke uiteenzetting van de gronden) kan betrekking hebben op meer dan een Gemeenschapsmodel in een meervoudige inschrijving. In een dergelijk geval moet voor elk bestreden Gemeenschapsmodel de taks voor het verzoek tot nietigverklaring worden betaald. Het Bureau beveelt echter aan om voor de duidelijkheid voor elk bestreden Gemeenschapsmodel een apart verzoek in te dienen.

3.3 Taal van de procedure

De taal waarin de aanvraag om inschrijving van het bestreden Gemeenschapsmodel is gesteld (taal waarin de aanvraag is gesteld), is de taal van de procedure tot nietigverklaring (proceduretaal), mits de taal waarin de aanvraag is gesteld een van de vijf talen van het Bureau is (artikel 98, VGMO en artikel 29, UVGMO).

Wanneer de taal waarin de aanvraag is gesteld niet een van de vijf talen van het Bureau is, geldt als proceduretaal de tweede taal die in de aanvraag om inschrijving van het bestreden Gemeenschapsmodel is opgegeven (artikel 98, lid 4, VGMO en artikel 29, lid 1, UVGMO).

Het verzoek moet in de proceduretaal worden gesteld. Wanneer het verzoek niet in de proceduretaal is gesteld, stelt de nietigheidsafdeling de indiener hiervan in kennis en verzoekt zij hem om binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving een vertaling in te dienen. Wanneer de indiener niet voldoet aan dit verzoek, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard (artikel 30, lid 1, UVGMO).

De partijen in de procedure kunnen overeenkomen om een andere taal als proceduretaal te gebruiken, mits het een officiële taal van de Europese Unie is. Het Bureau moet binnen twee maanden nadat de houder van het recht op het bestreden Gemeenschapsmodel van het verzoek in kennis is gesteld, over deze overeenkomst worden geïnformeerd. Wanneer het verzoek niet in de door partijen overeengekomen taal is gesteld, moet de indiener binnen een maand nadat het Bureau over de overeenkomst is geïnformeerd, een vertaling van het verzoek in de overeengekomen taal indienen (artikel 98, lid 5, VGMO en artikel 29, lid 6, UVGMO).

Voor de taalregeling voor de bewijsstukken wordt verwezen naar punt 3.9.2.

3.4 Identificatie van het verzoek

Het verzoek moet de naam en het adres van de indiener bevatten (artikel 28, lid 1, onder c), UVGMo).

Wanneer met de in het verzoek vermelde informatie niet ondubbelzinnig de identiteit van de indiener kan worden vastgesteld, en dit gebrek niet binnen twee maanden na een daartoe strekkend verzoek van de nietigheidsafdeling wordt verholpen, moet het verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard (artikel 30, lid 1, UVGMo).

3.5 *Locus standi* van de indiener

Ieder natuurlijk of rechtspersoon, alsmede een daartoe gemachtigd overheidsorgaan, kan bij de nietigheidsafdeling een verzoek tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel indienen (artikel 25, lid 1, onder a) en b), en artikel 52, lid 1, VGMo).

Maar wanneer de nietigheidsgrond de schending van een ouder recht is, in de zin van artikel 25, lid 1, onder c) tot en met f), VGMo, of een oneigenlijk gebruik van een officieel embleem, in de zin van artikel 25, lid 1, onder g), VGMo, dan is een vereiste voor de ontvankelijkheid van een verzoek tot nietigverklaring dat de indiener aanspraak kan maken op het oudere recht, respectievelijk door het oneigenlijke gebruik van het officiële embleem wordt benadeeld (artikel 52, lid 1, VGMo).

Voor de substantiëring van de aanspraak van de indiener op het oudere recht, zie paragraaf 3.9.2.

3.6 Vertegenwoordiging

3.6.1 Wanneer is vertegenwoordiging verplicht?

In beginsel gelden de regels voor vertegenwoordiging in procedures inzake Gemeenschapsmerken *mutatis mutandis* voor vertegenwoordiging in procedures tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodellen. Voor meer informatie, zie de RICHTLIJNEN , deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.

Personen die in de Europese Unie een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, hoeven zich in een procedure voor het Bureau niet te laten vertegenwoordigen.

Wanneer de indiener geen woonplaats of zetel, noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Unie heeft, moet hij zich laten vertegenwoordigen. Als de indiener in een dergelijk geval geen gemachtigde heeft aangewezen, wordt hij verzocht om dat binnen twee maanden alsnog te doen. Wanneer de indiener niet voldoet aan dit verzoek, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard (artikel 77, lid 2, VGMo, en artikel 30, lid 1, en artikel 28, lid 1, onder c), UVGMo).

Bij het onderzoek naar de vraag of de indiener een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Unie heeft, gaat de nietigheidsafdeling uit van het

advies dat het Europees Hof van Justitie heeft gegeven in haar arrest van 22 november 1978 in zaak C-33/78, 'Somafer SA', punt 12 ('...het begrip filiaal, agentschap of enige andere vestiging impliceert een centrum van werkzaamheid, dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van een moederbedrijf, met een eigen directie en materiële uitrusting, zodat het zaken met derden kan doen...'). Het hebben van een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Unie kan onder meer worden bewezen met oprichtingsakten, jaarverslagen, schriftelijke verklaringen en andere zakelijke stukken.

3.6.2 Wie kan als gemachtigde optreden?

Juridische beroepsbeoefenaars of erkende gemachtigden die voldoen aan de vereisten van artikel 78, lid 1, VGMO kunnen derden voor het Bureau vertegenwoordigen.

Natuurlijke en rechtspersonen die in de Europese Unie een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, kunnen voor het Bureau optreden door tussenkomst van een werknemer. Werknemers van een dergelijke rechtspersoon kunnen ook handelen voor een andere rechtspersoon die geen woonplaats, zetel, noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Unie heeft, mits economische banden tussen de twee rechtspersonen bestaan (artikel 77, lid 3, VGMO).

3.7 Identificatie van het bestreden Gemeenschapsmodel

Een verzoek tot nietigverklaring moet het inschrijvingsnummer van het bestreden Gemeenschapsmodel en de naam en het adres van de houder ervan bevatten, zoals vermeld in het register (artikel 28, lid 1, onder a), UVGMO).

Wanneer met de door de indiener verstrekte informatie niet ondubbelzinnig kan worden vastgesteld welk Gemeenschapsmodel wordt betwist, wordt hij verzocht om binnen twee maanden alsnog de benodigde informatie te overleggen. Wanneer de indiener niet voldoet aan dit verzoek, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard (artikel 30, lid 1, UVGMO).

3.8 Vervallen inschrijvingen

Een Gemeenschapsmodel kan ook na verval of afstand nietig worden verklaard (artikel 24, lid 2, VGMO).

Indien het bestreden Gemeenschapsmodel op of vóór de datum van indiening van het verzoek is vervallen of er op of vóór die datum afstand van is gedaan, wordt de indiener verzocht om binnen twee maanden bewijs te overleggen waaruit blijkt dat hij een rechtmatig belang in de nietigverklaring heeft. Wanneer de indiener niet voldoet aan dit verzoek, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard (artikel 30, lid 1, UVGMO (besluit van de nietigheidsafdeling van 16/06/2011 (ICD 8231))).

Er is bijvoorbeeld sprake van een rechtmatig belang als de indiener bewijst dat de houder van het bestreden Gemeenschapsmodel maatregelen heeft genomen om jegens hem zijn rechten op het model te doen gelden.

Indien het bestreden Gemeenschapsmodel in de loop van de procedure tot nietigverklaring vervalt of er in de loop van de procedure afstand van wordt gedaan, wordt de indiener verzocht om binnen twee maanden kenbaar te maken of hij het verzoek handhaaft en zo ja, zijn verzoek om een beslissing ten gronde te motiveren.

3.9 Uiteenzetting van gronden, feiten, bewijs en argumenten

Het verzoek moet een opgave van de gronden bevatten waarop het berust (artikel 52, lid 2, VGMO en artikel 28, lid 1, onder b), punt i), UVGMO) samen met een met redenen omklede verklaring waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de feiten, bewijzen en argumenten die ter staving van deze gronden worden aangevoerd (artikel 28, lid 1, onder b), punt vi), UVGMO).

3.9.1 Uiteenzetting van gronden

Wanneer de indiener gebruikmaakt van het formulier dat door het Bureau ter beschikking wordt gesteld (artikel 68, lid 1, onder f), UVGMO), gebeurt de opgave van de gronden waarop het verzoek berust door het aanvinken van een of meer van de vakjes in het veld 'Nietigheidsgronden'. Bij het onderzoeken van het verzoek wordt gekeken naar alle in de met redenen omklede uiteenzetting van gronden aangevoerde gronden, ook als het desbetreffende vakje in het formulier dat is gebruikt voor het indienen van het verzoek niet is aangevinkt.

Wanneer de indiener niet gebruikmaakt van het door het Bureau ter beschikking gestelde formulier, is het vermelden van de relevante paragraaf van artikel 25, lid 1, VGMO (bijvoorbeeld 'grond van artikel 25, lid 1, onder a), VGMO') voldoende voor de ontvankelijkheid van het verzoek wat de uiteenzetting van gronden betreft.

Indien op basis van het verzoek niet ondubbelzinnig kan worden vastgesteld op welke grond(en) het berust, wordt de indiener verzocht om binnen twee maanden de benodigde aanvullende gegevens te verstrekken. Wanneer de indiener niet voldoet aan dit verzoek, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard (artikel 30, lid 1, UVGMO).

Nietigheidsgronden die later worden aangevoerd, anders dan die waarvan in het verzoek uitdrukkelijk is aangegeven dat ze de grondslag van het verzoek vormen, zijn niet-ontvankelijk.

Het Bureau beveelt ten eerste aan om alle nietigheidsgronden in een enkel verzoek aan te voeren. Wanneer tegen hetzelfde bestreden Gemeenschapsmodel afzonderlijke verzoeken op basis van verschillende gronden zijn ingediend, kan de nietigheidsafdeling deze met het oog op de behandeling voegen. De nietigheidsafdeling kan nadien anders besluiten (artikel 32, lid 1, UVGMO).

3.9.2 Feiten, bewijzen en argumenten

De indiener moet aangeven welke feiten, bewijzen en argumenten worden aangevoerd ter staving van de grond(en) waarop zijn verzoek berust (artikel 28, lid 1, onder b), punt vi), UVGMO).

De argumenten worden ofwel uiteengezet in het daarvoor bestemde kader op het door het Bureau ter beschikking gestelde formulier (artikel 68, lid 1, onder f), UVGMO) of in de met redenen omklede verklaring die bij het verzoek is gevoegd.

Wanneer de indiener aanvoert dat het bestreden Gemeenschapsmodel niet nieuw is of geen eigen karakter heeft (artikel 25, lid 1, onder b), VGMO), moet het verzoek een reproductie bevatten van het (de) oudere model(len) dat (die) een beletsel voor de nieuwigheid of het eigen karakter van het bestreden Gemeenschapsmodel vorm(t)en, alsook stukken waaruit blijkt dat het (de) oudere model(len) openbaar is (zijn) gemaakt (artikel 7, VGMO, en artikel 28, lid 1, onder b), v), UVGMO).

Wanneer de indiener aanvoert dat de houder geen aanspraak kan maken op het bestreden Gemeenschapsmodel (artikel 25, lid 1, onder c), VGMO), moet het verzoek nadere gegevens bevatten waaruit blijkt dat de indiener krachtens een rechterlijke beslissing aanspraak maakt op het bestreden Gemeenschapsmodel (artikel 28, lid 1, onder c), punt iii), UVGMO).

Wanneer de indiener aanvoert dat het bestreden Gemeenschapsmodel strijdig is met een ouder model (artikel 25, lid 1, onder d), VGMO), moet het verzoek een afbeelding en gegevens ter identificatie van het oudere model bevatten. Daarnaast moet het verzoek bewijs bevatten waaruit blijkt dat de indiener de houder is van het oudere model om het oudere model als nietigheidsgrond te kunnen aanvoeren (artikel 28, lid 1, onder b), punt ii), UVGMO).

Wanneer de indiener aanvoert dat het bestreden Gemeenschapsmodel een ouder recht schendt omdat zonder toestemming gebruik wordt gemaakt van een onderscheidend teken (artikel 25, lid 1, onder e), VGMO) of van een werk dat in een lidstaat auteursrechtelijk is beschermd (artikel 25, lid 1, onder f), VGMO), dan moet het verzoek een afbeelding en gegevens bevatten ter identificatie van dat onderscheidende teken of auteursrechtelijk beschermd werk.

Daarnaast moet het verzoek bewijs bevatten waaruit blijkt dat de indiener de houder is van het oudere recht (artikel 28, lid 1, onder b), punt iii), UVGMO). Wanneer het oudere recht *niet is ingeschreven*, wordt deze voorwaarde geacht te zijn vervuld voor het onderzoek naar de ontvankelijkheid van het verzoek wanneer de indiener bewijs overlegt waaruit blijkt dat het onderscheidende teken of het oudere werk dat auteursrechtelijk wordt beschermd, vóór de datum van indiening of voorrangdatum van het Gemeenschapsmodel, onder de naam van de indiener is gebruikt, respectievelijk openbaar is gemaakt (zie paragrafen 5.7.3 en 5.8.1 voor de substantiëring van het houderschap van het oudere recht waarop het verzoek op grond van artikel 25, lid 1, onder e) en f), VGMO berust).

Wanneer de indiener aanvoert dat het bestreden Gemeenschapsmodel een oneigenlijk gebruik vormt van een van de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs genoemde zaken, of van een kenteken, embleem of wapen dat niet onder artikel 6 ter valt en dat in een lidstaat van bijzonder algemeen belang is (artikel 25, lid 1, onder g), VGMO), dan moet het verzoek een afbeelding en nadere gegevens van de betreffende zaak bevatten en nadere gegevens waaruit blijkt dat het verzoek is ingediend door de persoon of rechtspersoon die door het oneigenlijke gebruik is benadeeld (artikel 28, lid 1, onder b), punt iv), UVGMO).

Wanneer de hierboven genoemde gegevens ontbreken en de ontbrekende gegevens niet binnen twee maanden na een daartoe strekkend verzoek van de

nietigheidsafdeling alsnog door de indiener worden verstrekt, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard (artikel 30, lid 1, UVGMo).

Indien de bewijsstukken ter staving van het verzoek niet in de proceduretaal zijn gesteld, moet de indiener op eigen initiatief binnen twee maanden na overlegging van die bewijsstukken een vertaling daarvan indienen (artikel 29, lid 5, UVGMo). Het is aan de indiener om te bepalen of bepaalde onderdelen van de bewijsstukken irrelevant zijn voor het verzoek en daarom niet vertaald hoeven te worden. Niet-vertaalde tekstgedeelten worden bij het onderzoek buiten beschouwing gelaten. De nietigheidsafdeling baseert haar beslissing uitsluitend op aan haar voorgelegde bewijsstukken die in de proceduretaal zijn vertaald (artikel 31, lid 2, UVGMo).

De stukken ter staving van het verzoek moeten worden vermeld in een lijst van bijlagen die bij het verzoek wordt gevoegd. Als beste praktijk wordt beschouwd om in de lijst van bijlagen voor elk bijgevoegd stuk de volgende informatie te geven: het nummer van de bijlage (bijlage A.1, A.2...), een korte beschrijving van het stuk (bijv. 'brief'), daarna de datum, auteur(s) en het aantal pagina's en tot slot het pagina- en paragraafnummer van de uiteenzetting waarin het stuk wordt genoemd en de relevantie ervan wordt beschreven.

De bijgevoegde stukken moeten zijn gepagineerd, zodat gecontroleerd kan worden of alle pagina's en bijlagen naar behoren zijn gescand en aan de overige partijen zijn verstuurd.

3.9.3 Ontvankelijkheid wegens een van de aangevoerde gronden

Een verzoek dat op meerdere gronden berust, is ontvankelijk als ten minste één van die gronden aan de vereisten voor ontvankelijkheid voldoet.

3.10 Ondertekening van het verzoek

Het verzoek moet worden ondertekend door de indiener of, als hij een gemachtigde heeft aangewezen, zijn gemachtigde (artikel 65, lid 1, UVGMo).

Wanneer het verzoek niet is ondertekend, verzoekt de nietigheidsafdeling de indiener dit gebrek binnen twee maanden te verhelpen. Wanneer de indiener niet voldoet aan dit verzoek, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard (artikel 30, lid 1, UVGMo).

3.11 Wijze van indienen

Een verzoek tot nietigverklaring kan bij het Bureau worden ingediend via de post, door persoonlijke overhandiging of per fax (artikel 65, UVGMo). Zodra de noodzakelijke technische middelen beschikbaar zijn, kunnen verzoeken bij een daartoe strekkende beslissing van de President van het Bureau ook elektronisch worden ingediend.

Wanneer een per fax ontvangen mededeling onvolledig of onleesbaar is of de nietigheidsafdeling redenen heeft om aan de nauwkeurigheid van de faxverzending te twifelen, dan stelt ze de afzender daarvan in kennis en verzoekt ze de indiener om binnen een door de afdeling te stellen termijn het origineel opnieuw per fax te versturen of het origineel te overleggen. Indien binnen de gestelde termijn aan dit verzoek wordt voldaan, wordt de datum van ontvangst van de herhaalde fax of van het origineel

beschouwd als de datum van ontvangst van de originele mededeling. Indien niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek wordt voldaan, wordt de mededeling als niet-ontvangen beschouwd (artikel 66, lid 2, UVGMo).

Verzending per fax wordt niet aanbevolen voor verzoeken tot nietigverklaring, zeker niet wanneer een gebrek aan nieuwigheid en/of eigen karakter wordt aangevoerd, omdat het de kwaliteit van de afbeelding van het (de) oudere model(len) kan aantasten en kleurinformatie verloren gaat.

Wanneer een verzoek toch per fax wordt verzonden, wordt aanbevolen om het Bureau binnen een maand na de datum van verzending van de fax ook het origineel te doen toekomen, in tweevoud. De nietigheidsafdeling stuurt vervolgens één exemplaar naar de houder. Wanneer de indiener de stukken wel per fax verstuurt maar vervolgens geen originele stukken overlegt, gaat de procedure gewoon door en wordt het verzoek behandeld op basis van de per fax ingediende stukken.

De indiener is ervoor verantwoordelijk dat de kenmerken van oudere modellen of andere rechten op de door de nietigheidsafdeling ontvangen fax voldoende zichtbaar en herkenbaar zijn om de afdeling in staat te stellen een beslissing te nemen. Een verzoek wordt als ongegrond afgewezen als het gefaxte bewijs van het oudere model of van oudere rechten weliswaar niet volstrekt onleesbaar is maar toch van onvoldoende kwaliteit om alle details van het oudere model voldoende te kunnen onderscheiden om een vergelijking met het bestreden Gemeenschapsmodel te kunnen maken (zie het besluit van 10/03/2008 in zaak R 586/2007-3, 'Barbecues', punten 23 tot en met 26).

3.12 Betaling van taks

Het verzoek tot nietigverklaring wordt pas geacht te zijn ingediend na betaling van de volledige taks (artikel 52, lid 2, VGMO, en artikel 28, lid 2, en artikel 30, lid 2, UVGMO).

Betaling gebeurt door overboeking op een bankrekening van het Bureau (artikel 5, lid 1, VTGMO) of, voor huidige rekeninghouders, via een lopende rekening. Bij betaling via een lopende rekening wordt de lopende rekening van de indiener na ontvangst van het verzoek automatisch voor het bedrag van de taks gedebiteerd. De datum waarop het bedrag feitelijk op de bankrekening van het Bureau wordt bijgeschreven, wordt geacht de datum van betaling te zijn (artikel 7, lid 1, VTGMO).

Voor meer informatie, zie de RICHTLIJNEN , deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven.

Er kan niet met een cheque worden betaald.

Indien de nietigheidsafdeling vaststelt dat de verschuldigde taks niet is betaald, stelt ze de indiener daarvan in kennis en verzoekt ze hem om de verschuldigde taks binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving alsnog te betalen. Indien de indiener niet voldoet aan dit verzoek, wordt het verzoek geacht niet te zijn ingediend en de indiener hiervan in kennis gesteld. Indien de verschuldigde taks na het verstrijken van de gestelde termijn wordt betaald, wordt het bedrag aan de indiener terugbetaald (artikel 30, lid 2, UVGMO).

De datum van betaling van de taks wordt geacht de datum van indiening van het verzoek te zijn (artikel 52, lid 2, VGMO, en artikel 30, lid 2, UVGMO).

3.13 Handelwijze in geval van gebreken

Indien de nietigheidsafdeling vaststelt dat het verzoek niet-ontvankelijk is en het gebrek dat daarvan de oorzaak is niet binnen de gestelde termijn wordt verholpen, verklaart zij het verzoek niet-ontvankelijk (artikel 30, lid 1, UVGMo). De taks wordt in dat geval niet terugbetaald.

3.14 Mededeling aan de houder

De houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt pas van een verzoek tot nietigverklaring in kennis gesteld nadat dat verzoek ontvankelijk is verklaard (artikel 31, lid 1, UVGMo). Deze mededeling moet worden gezien als een beslissing over de ontvankelijkheid van het verzoek en niet als een eenvoudige maatregel tot organisatie van de procedure. Tegen deze beslissing kan tegelijk met de eindbeslissing beroep worden ingesteld (artikel 55, lid 2, VGMo).

De beslissing over de ontvankelijkheid van het verzoek kan overeenkomstig de algemene beginselen van bestuurs- en procesrecht echter binnen een redelijke termijn worden ingetrokken als het Bureau ambtshalve of de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel in zijn eerste opmerkingen onregelmatigheden vaststelt (artikel 31, lid 1, UVGMo) en de indiener verzuimt om bedoelde onregelmatigheden binnen de door het Bureau voorgeschreven termijn weg te nemen (artikel 30, UVGMo) (zie artikel 68, VGMo en, naar analogie, het arrest van 18/10/2012 in zaak C-402/11 P, REDTUBE/REDTUBE, punt 59).

Indien de nietigheidsafdeling het verzoek niet wegens niet-ontvankelijkheid afwijst, wordt het verzoek ter kennis van de houder gebracht met de mededeling dat hij maximaal twee maanden de tijd heeft voor het indienen van opmerkingen naar aanleiding van het verzoek (zie paragraaf 4.1.1, Opmerkingen van de houder).

3.15 Deelneming van vermeende inbreukmaker

Zolang de nietigheidsafdeling geen eindbeslissing heeft genomen, kan elke derde die aantoonbaar met betrekking tot het bestreden Gemeenschapsmodel jegens hem een inbreukprocedure is ingeleid, zich als partij in de procedure tot nietigverklaring voegen (artikel 54, VGMo, en artikel 33, UVGMo).

De vermeende inbreukmaker moet het verzoek tot voeging doen binnen drie maanden nadat de inbreukprocedure werd ingeleid. Tenzij de houder aantoonbaar volgens het nationale recht in kwestie van een andere datum moet worden uitgegaan, wordt de procedure tot nietigverklaring geacht te zijn ingeleid op de datum van betekening van het verzoek tot voeging van de vermeende inbreukmaker. De vermeende inbreukmaker moet bewijs overleggen van de datum van betekening van het verzoek wegens inbreuk.

Iedere derde die bewijst dat (i) de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmodel hem heeft verzocht om een vermeende inbreuk op dat model te beëindigen en dat (ii) hij een rechtsvordering heeft ingesteld tot vaststelling van niet-inbreuk op het ingeschreven Gemeenschapsmodel (indien een dergelijke vordering naar nationaal

recht is toegestaan), kan zich in de procedure tot nietigverklaring voegen (artikel 54 en artikel 81, onder b), VGMo).

Het verzoek tot voeging moet schriftelijk worden gedaan en met redenen worden omkleed en wordt pas geacht te zijn gedaan nadat de taks voor nietigverklaring is betaald. De onder 3.1 tot en met 3.13 genoemde voorschriften zijn tevens van toepassing op de vermeende inbreukmaker (artikel 54, lid 2, VGMo, en artikel 33, UVGMo).

4 Contradictoire fase van de procedure

4.1 Uitwisseling van mededelingen

4.1.1 Opmerkingen van de houder

4.1.1.1 Algemeen

De opmerkingen van de houder worden de indiener onverwijld meegedeeld (artikel 31, lid 3, UVGMo).

Stukken ter staving van opmerkingen moeten in een lijst van bijlagen worden opgenomen (zie 3.1.9.2).

De houder moet zijn opmerkingen (inclusief bewijsstukken) in tweevoud indienen, zodat één exemplaar in het archief van het Bureau kan worden bewaard en het andere naar de indiener kan worden gestuurd. Het indienen van de stukken in tweevoud voorkomt dat het Bureau de stukken moet kopiëren en kwaliteitsverlies ontstaat. Wanneer de opmerkingen in enkelvoud zijn ingediend, kan de nietigheidsafdeling de houder vragen om binnen een maand nog een exemplaar in te dienen. Wanneer de houder geen woonplaats of zetel noch een vestiging in de Europese Unie heeft, geldt een termijn van twee maanden (artikel 57, lid 1, UVGMo).

Indien de houder binnen de gestelde termijn geen opmerkingen indient, stelt de nietigheidsafdeling de partijen ervan in kennis dat de schriftelijke fase van de procedure is afgesloten en dat ze op basis van de aan haar voorgelegde bewijsstukken een beslissing ten gronde zal nemen (artikel 31, lid 2, UVGMo).

4.1.1.2 Verzoek om bewijs van gebruik van ouder handelsmerk

De houder kan verzoeken om het overleggen van bewijs van gebruik van een ouder handelsmerk gedurende de periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum van indiening van het verzoek tot nietigverklaring als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

- het verzoek berust op artikel 25, lid 1, onder e), VGMo;
- het oudere onderscheidende teken is een (nationaal, internationaal of Gemeenschaps-) merk met rechtsgevolgen in de Europese Unie dat op de datum van indiening van het verzoek minimaal vijf jaar is ingeschreven;

- het verzoek om bewijs van gebruik is ingediend samen met de eerste opmerkingen van de houder naar aanleiding van het verzoek (zie het arrest van 12/05/2010 in zaak T-148/08, 'Schrijfinstrumenten', punten 66 tot en met 72, en het besluit van 09/08/2011 in zaak R 1838/2010-3, 'Schrijfinstrumenten').

De datum waarop de 'inschrijvingsprocedure is voltooid' (in de zin van artikel 10, lid 1 van Richtlijn 2008/95/EG), aan de hand waarvan het beginpunt wordt bepaald dat in verband met de verplichting tot gebruik voor nationale en internationale inschrijvingen wordt gehanteerd, wordt door elke lidstaat bepaald overeenkomstig de procedurevoorschriften van die lidstaat (zie het arrest van 14/06/2007 in zaak C-246/05, 'LE CHEF DE CUISINE', punten 26, 27 en 28). Voor Gemeenschapsmerken is de relevante datum de datum van inschrijving (artikel 15, lid 1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, hierna 'VGM'), zoals gepubliceerd in het Blad van Gemeenschapsmerken (regel 23, lid 5 van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van de merkenverordening, hierna 'UVGM'). Voor internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen, is de relevante datum die van de tweede publicatie op grond van artikel 152, lid 2, en artikel 160, VGM.

4.1.2 Vertaling van de opmerkingen van de houder

Indien de proceduretaal niet de taal is waarin de aanvraag om inschrijving van het bestreden Gemeenschapsmodel is gesteld, kan de houder zijn opmerkingen indienen in de taal waarin de aanvraag is gesteld (artikel 98, lid 4, VGMo, en artikel 29, lid 2, UVGMo). De nietigheidsafdeling zorgt ervoor dat die opmerkingen in de proceduretaal worden vertaald, zonder kosten voor de houder, en doet de indiener de vertaling onverwijld toekomen.

4.1.3 Reikwijdte van het verweer

In zijn opmerkingen moet de houder onder meer aangeven wat de reikwijdte is van zijn verweer tegen het verzoek. Wanneer de houder dit niet aangeeft, wordt ervan uitgegaan dat zijn verweer strekt tot handhaving van het Gemeenschapsmodel in de vorm waarin het oorspronkelijk is ingeschreven, dat wil zeggen: volledig.

Wanneer de houder verzoekt om het Gemeenschapsmodel in een gewijzigde vorm te handhaven, moet zijn verzoek een afbeelding van de gewijzigde vorm bevatten. De gewijzigde vorm moet voldoen aan de vereisten voor bescherming en het model moet zijn identiteit behouden. Handhaving in gewijzigde vorm kan erin bestaan dat de inschrijving vergezeld gaat van een verklaring van de houder dat hij gedeeltelijk afziet van aanspraken op het Gemeenschapsmodel, of dat in het register melding wordt gemaakt van een rechterlijke beslissing of een beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij het Gemeenschapsmodel gedeeltelijk nietig is verklaard (artikel 25, lid 6, VGMo) (zie paragraaf 4.9).

Een verzoek tot handhaving van het bestreden Gemeenschapsmodel in gewijzigde vorm moet worden ingediend tijdens de procedure tot nietigverklaring en vóór het einde van de schriftelijke fase van de procedure. De indiener wordt in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over de vraag of het Gemeenschapsmodel in zijn gewijzigde vorm voldoet aan de vereisten voor bescherming en of de identiteit van het

model behouden blijft. De beslissing over de handhaving van het Gemeenschapsmodel in een gewijzigde vorm wordt opgenomen in de beslissing ten gronde waarmee de procedure tot nietigverklaring wordt beëindigd.

4.1.4 Repliek van de indiener

4.1.4.1 Algemeen

Indien de opmerkingen van de partijen de nietigheidsafdeling in staat stellen om op basis van het aan haar voorgelegde bewijs een beslissing te nemen, stelt ze de partijen ervan in kennis dat de schriftelijke fase van de procedure is afgesloten.

De indiener wordt echter onder bepaalde omstandigheden in de gelegenheid gesteld om binnen twee maanden op de opmerkingen van de houder te reageren (artikel 53, lid 2, VGMO, en artikel 31, lid 3, UVGMO). Die omstandigheden zijn de volgende:

- de opmerkingen van de houder bevatten nieuwe feiten, bewijzen en argumenten die op het eerste gezicht relevant zijn voor een beslissing ten gronde;
- de houder verzoekt om handhaving van het Gemeenschapsmodel in een gewijzigde vorm; of
- de houder verzoekt om bewijs van gebruik van het oudere handelsmerk waarop het verzoek op grond van artikel 25, lid 1, onder e), VGMO berust.

De houder wordt op de hoogte gesteld van de repliek van de indiener (artikel 31, lid 4, UVGMO). Wanneer de repliek van de indiener ontvankelijk wordt geacht, wordt de houder uitgenodigd om te dupliceren (artikel 53, lid 2, VGMO).

Wanneer de indiener niet binnen de gestelde termijn een repliek indient, stelt de nietigheidsafdeling de partijen ervan in kennis dat de schriftelijke fase van de procedure is afgesloten en dat ze op basis van de aan haar voorgelegde bewijsstukken een beslissing ten gronde zal nemen (artikel 31, lid 2, UVGMO).

In het verzoek moet het onderwerp van de procedure worden vermeld (zie paragrafen 2.1.9.1 en 2.1.9.2). Het aanvoeren van aanvullende oudere modellen en/of rechten in de repliefase is niet toegestaan als dit tot gevolg heeft dat het onderwerp van de procedure wordt gewijzigd (zie het besluit van 22/10/2009 in zaak R 690/2007-3, 'Strosnijders', punt 44 e.v.). Wat betreft de ontvankelijkheid van aanvullende feiten, bewijzen en argumenten betreffende oudere modellen en/of rechten waarnaar al in het verzoek is verwezen, heeft de nietigheidsafdeling op grond van artikel 63, lid 2, VGMO een discretionaire bevoegdheid (zie paragraaf 2.4).

De indiener moet zijn repliek in tweevoud indienen, zodat één exemplaar in het archief van het Bureau kan worden bewaard en het andere naar de houder kan worden gestuurd. Het indienen van de stukken in tweevoud voorkomt dat bij het maken van kopieën kwaliteitsverlies ontstaat. Indien een repliek in enkelvoud is ingediend, kan de nietigheidsafdeling de indiener verzoeken om binnen een maand nog een exemplaar in te dienen. Wanneer de indiener geen woonplaats of zetel noch een vestiging in de Europese Unie heeft, geldt een termijn van twee maanden (artikel 57, lid 1, UVGMO).

4.1.4.2 Vertaling van de repliek van de indiener

Een repliek van de indiener moet in de proceduretaal zijn gesteld. Wanneer de indiener is uitgenodigd om te repliceren en zijn repliek is niet in de proceduretaal gesteld, moet hij op eigen initiatief binnen een maand na indiening van de oorspronkelijke repliek een vertaling indienen (artikel 81, lid 1, UVGMO). De nietigheidsafdeling herinnert de indiener niet aan de verplichtingen die hij dienaangaande heeft. Wanneer de indiener de vertaling op tijd indient, wordt deze ter kennis gebracht van de houder. Wanneer de indiener de vertaling niet op tijd indient, wordt zijn repliek geacht niet te zijn ingediend.

4.1.4.3 Overlegging van bewijs van gebruik van ouder handelsmerk

Wanneer de indiener wordt verzocht om bewijs van gebruik van een ouder handelsmerk te overleggen, dient hij bewijs te overleggen waaruit blijkt dat het merk is gebruikt (i) voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en die hij tot staving van zijn verzoek aanvoert en (ii) in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het verzoek, tenzij er geldige redenen voor het niet-gebruik zijn. Deze redenen moeten worden gesubstantieerd.

Bewijs van gebruik van een ouder merk moet voldoen aan de *cumulatieve* voorwaarden van regel 22, lid 2, UVGM, namelijk het opgeven van de *plaats, tijd, omvang en aard van gebruik* van het oudere merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop het verzoek berust.

Gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, is toegestaan (artikel 5C, lid 2 van het Verdrag van Parijs).

Wanneer de door de indiener overgelegde stukken niet zijn gesteld in de proceduretaal, kan de nietigheidsafdeling eisen dat binnen een maand een vertaling in die taal wordt verstrekt. Wanneer de indiener geen woonplaats of zetel noch een vestiging in de Europese Unie heeft, geldt een termijn van twee maanden (artikel 81, lid 2, en artikel 57, lid 1, UVGMO).

Wanneer geen bewijs van normaal gebruik van het oudere merk wordt geleverd en er ook geen geldige redenen voor het niet-gebruik zijn, of wanneer een door de nietigheidsafdeling geëiste vertaling ontbreekt, wordt het gedeelte van het verzoek dat op artikel 25, lid 1, onder e), VGMo is gebaseerd, afgewezen. Indien het oudere merk slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het onderzoek van het verzoek geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn (zie, naar analogie, artikel 57, leden 2 en 3, VGM).

Bij het onderzoek van het bewijs hanteert de nietigheidsafdeling de beginselen zoals die zijn uiteengezet in de RICHTLIJNEN, deel C, Oppositie, afdeling 6, Bewijs van gebruik.

4.1.5 Einde van uitwisseling van opmerkingen

Wanneer de opmerkingen van de partijen geen nieuwe feiten, bewijzen of argumenten bevatten die op het eerste gezicht relevant zijn voor een beslissing ten gronde, stelt de nietigheidsafdeling beide partijen ervan in kennis dat de schriftelijke fase van de

procedure is afgesloten en dat op basis van de aan haar voorgelegde bewijsstukken een beslissing zal worden genomen (artikel 53, lid 2, VGMO).

Feiten, bewijzen of argumenten die worden aangevoerd nadat de partijen ervan in kennis zijn gesteld dat de schriftelijke fase van de procedure is afgesloten, worden geacht niet-ontvankelijk te zijn, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het bewijs niet eerder beschikbaar was of een feit pas in de loop van de procedure bekend werd (artikel 63, lid 2, VGMO, en paragraaf 2.4).

4.1.6 Uitstel en opschorting

4.1.6.1 Uitstel

Een verzoek om uitstel door een van de partijen moet worden gedaan voordat de betreffende termijn verstrijkt (artikel 57, lid 1, UVGMO).

In het algemeen wordt een eerste verzoek om verlenging van een termijn toegewezen. Verder uitstel wordt niet automatisch toegewezen. Meer in het bijzonder kan uitstel afhankelijk worden gesteld van de toestemming van de andere partij of partijen in de procedure (artikel 57, lid 2, UVGMO).

Een verzoek om verder uitstel moet schriftelijk worden gemotiveerd. Er moet in het bijzonder worden aangegeven waarom de *partijen* zich niet aan de gestelde termijn kunnen houden. Eventuele hindernissen waarvoor de *gemachtigden* van de partijen zich gesteld zien, rechtvaardigen geen uitstel (zie, naar analogie, de beschikking van 05/03/2009 in zaak C-90/08 P, 'CORPO LIVRE/LIVRE', punten 20 tot en met 23).

Uitstel kan nooit leiden tot een langere termijn dan zes maanden (artikel 57, lid 1, UVGMO). Beide partijen worden van een uitstel in kennis gesteld.

4.1.6.2 Opschorting

Indien de nietigheidsafdeling ervan in kennis wordt gesteld dat de geldigheid van het bestreden Gemeenschapsmodel al bij een reconventionele vordering voor een bevoegd nationaal gerecht wordt betwist en het nationale gerecht de procedure niet opschort, dan schort de nietigheidsafdeling de procedure ambtshalve op nadat de partijen zijn gehoord, tenzij er bijzondere redenen zijn om de procedure voort te zetten (artikel 91, lid 2, VGMO).

De nietigheidsafdeling kan de procedure opschorten wanneer dit in de gegeven omstandigheden passend is en in het bijzonder in de volgende gevallen:

- het verzoek berust op een ouder model of merk waarvoor de inschrijvingsprocedure nog niet is afgerond, totdat in die procedure een eindbeslissing is genomen (artikel 25, lid 1, onder d) en e), VGMO);
- het verzoek berust op een ouder model of merk waarvan de geldigheid in een administratieve of gerechtelijke procedure wordt betwist, totdat in die procedure een eindbeslissing is genomen;

- de nietigheidsafdeling ontvangt een gemeenschappelijk verzoek om opschorting dat door beide partijen is ondertekend teneinde een minnelijke schikking te treffen (artikel 31, lid 5, UVGMO);
- met betrekking tot hetzelfde Gemeenschapsmodel zijn meerdere verzoeken tot nietigverklaring ingediend en uit het vooronderzoek van een van die verzoeken blijkt dat het Gemeenschapsmodel mogelijk nietig is op grond van hetgeen in dat verzoek wordt aangevoerd. De nietigheidsafdeling zal dan eerst met de behandeling van dat verzoek beginnen en de andere procedures tot nietigverklaring opschorten (artikel 32, lid 2, UVGMO).

De nietigheidsafdeling beschikt over een ruime beoordelingsvrijheid als ze moet beslissen of opschorting gepast is. De beslissing om al dan niet op te schorten moet mede zijn gebaseerd op een evenwichtige afweging van de belangen van de verschillende partijen, waaronder het belang van de indiener om binnen een redelijke termijn een beslissing te verkrijgen (zie, naar analogie, het arrest van 16/05/2011 in zaak T-145/08, 'Atlas', punten 68 tot en met 77).

De nietigheidsafdeling stelt de partijen van haar beslissing tot opschorting in kennis. Bij opschorting voor bepaalde tijd wordt in de kennisgeving vermeld op welke datum de procedure wordt hervat. De procedure wordt hervat op de eerste dag na het verstrijken van de opschorting.

Bij opschorting voor onbepaalde tijd wordt de procedure hervat wanneer de partijen de nietigheidsafdeling ervan in kennis stellen dat de gebeurtenis die ten grondslag lag aan de opschorting heeft plaatsgevonden dan wel is afgelopen. De datum van hervatting wordt vermeld in de kennisgeving van de nietigheidsafdeling. Bij ontstentenis van een dergelijke vermelding wordt de procedure hervat op de eerste dag na de datum van kennisgeving.

Wanneer tijdens de opschorting een termijn liep, krijgt de partij waarop die termijn van toepassing was, vanaf de datum van hervatting van de procedure twee maanden de tijd voor het indienen van opmerkingen.

Een opschorting die is uitgesproken op gemeenschappelijk verzoek van de partijen duurt altijd één jaar, ongeacht de termijn waarom de partijen hebben verzocht. Elke partij kan een einde maken aan de opschorting. Het is irrelevant of de andere partij hier wel of niet mee instemt.

Indien een van de partijen de opschorting wil beëindigen, eindigt de opschorting twee weken nadat die partij de andere partijen hiervan in kennis heeft gesteld. De procedure wordt de dag daarna hervat. Wanneer tijdens de opschorting een termijn liep, krijgt de partij waarop die termijn van toepassing was, vanaf de datum van hervatting van de procedure twee maanden de tijd voor het indienen van opmerkingen.

4.1.7 Bewijsvoering

De partijen kunnen bewijs aanvoeren in de vorm van documenten en ander bewijsmateriaal, deskundigenonderzoek, getuigen en schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd of die volgens het recht van de staat waar ze zijn afgelegd een soortgelijke werking hebben (artikel 65, lid 1, VGMo).

Wanneer een partij bewijs aanvoert in de vorm van een getuigenverklaring of deskundigenadvies, verzoekt de nietigheidsafdeling die partij om dit bewijs op schrift in te dienen, behalve als het wenselijk wordt geacht om die getuigen of deskundigen te horen (artikel 65, VGMO, en de artikelen 43 en 46, UVGMO).

4.1.8 Mondelinge procedure

De nietigheidsafdeling kan besluiten, al dan niet op verzoek van een van de partijen, om een zaak mondeling te behandelen (artikel 64, VGMO, en artikel 38, lid 1, en artikel 42, UVGMO).

Wanneer een partij om mondelinge behandeling verzoekt, heeft de nietigheidsafdeling een grote discretionaire bevoegdheid om te bepalen of mondelinge behandeling werkelijk noodzakelijk is. Mondelinge behandeling zal niet plaatsvinden als de nietigheidsafdeling over alle noodzakelijke informatie voor het dictum van de beslissing over de nietigverklaring beschikt (zie het besluit van 13/05/2008 in zaak R 135/2007-3, 'Speelautomaten', punt 14).

Wanneer de nietigheidsafdeling heeft besloten om een zaak mondeling te behandelen en de partijen hiervoor op te roepen, moet de oproep tot verschijnen ten minste een maand van tevoren worden gedaan, tenzij de partijen met een kortere termijn instemmen.

Aangezien het doel van mondelinge behandeling is om duidelijkheid te verschaffen over de punten die nog opgehelderd moeten worden alvorens een beslissing ten gronde kan worden genomen, is het dienstig als de nietigheidsafdeling in de oproep om te verschijnen de aandacht vestigt op de punten die naar haar oordeel nog moeten worden besproken. Voor zover dit naar het oordeel van de nietigheidsafdeling noodzakelijk is en het de mondelinge behandeling van de zaak vergemakkelijkt, kan de nietigheidsafdeling de partijen verzoeken om voorafgaande aan de mondelinge behandeling schriftelijke opmerkingen of bewijsmateriaal te overleggen. Bij het vaststellen van de termijn voor het indienen van opmerkingen houdt de nietigheidsafdeling er rekening mee dat ze deze opmerkingen binnen een redelijke termijn in haar bezit moet hebben om ze de andere partijen tijdig te kunnen doen toekomen.

De partijen kunnen ook op eigen initiatief bewijs overleggen ter staving van hun argumenten. Indien dergelijk bewijs echter al in een eerdere fase van de procedure is overgelegd, is het uitsluitend en alleen aan de nietigheidsafdeling om te oordelen over de ontvankelijkheid daarvan, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, voor zover van toepassing.

Een mondelinge behandeling, inclusief de uitspraak, is openbaar, mits het bestreden Gemeenschapsmodel bekend is gemaakt en tenzij openbaarheid met name aan een partij in de procedure ernstig en ongerechtvaardigd nadeel zou kunnen toebrengen. De partijen worden in de oproep om te verschijnen dienovereenkomstig geïnformeerd.

De partijen ontvangen een kopie van het proces-verbaal van de mondelinge behandeling, dat de hoofdzaken van de mondelinge behandeling en de relevante standpunten van de partijen bevat (artikel 46, UVGMO).

4.2 Onderzoek

4.2.1 Begin van het onderzoek

Zodra de partijen ervan in kennis zijn gesteld dat de schriftelijke fase van de procedure is afgesloten en geen opmerkingen meer kunnen worden ingediend, begint het onderzoek van het verzoek (artikel 53, VGMO).

4.2.2 Onderzoek van de nietigheidsgronden

De gronden voor nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel zijn limitatief opgesomd in artikel 25, VGMO. Een verzoek tot nietigverklaring dat berust op een andere grond dan die welke in de VGMO worden genoemd (bijv. dat de houder te kwader trouw handelde toen hij de aanvraag om inschrijving van het bestreden Gemeenschapsmodel deed) wordt als niet-ontvankelijk afgewezen voor zover het verzoek op die grond is gebaseerd (zie het arrest van 18/03/2010 in zaak T-9/07, 'Weergave van cirkelvormige reclamedrager', punten 30 en 31).

Voor een verzoek kunnen meerdere gronden worden aangevoerd zonder dat dit aanvullende taken met zich meebrengt. Wanneer de indiener gebruikmaakt van het formulier dat door het Bureau ter beschikking wordt gesteld, moet hij het vakje aanvinken dat staat voor de grond(en) waarop zijn verzoek berust.

Voor elke grond moeten feiten, bewijzen en argumenten worden aangevoerd.

Artikel 25, lid 1, onder b), VGMO omvat meerdere gronden, namelijk de grond dat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 4, VGMO (nieuwheid, eigen karakter en zichtbaarheid van onderdelen van samengestelde voortbrengselen), de gronden van artikel 8, leden 1 en 2, VGMO (bepaald door hun technische functie en modellen van verbindingen) en de grond van artikel 9, VGMO (in strijd met de openbare orde of goede zeden).

Wanneer in het door het Bureau ter beschikking gestelde formulier in het veld 'Nietigheidsgronden' het vakje is aangevinkt dat voor de gronden van artikel 25, lid 1, onder b), VGMO staat, dan bepaalt de nietigheidsafdeling op basis van de feiten, bewijzen en argumenten die in de met redenen omklede uiteenzetting van gronden worden genoemd, op welke specifieke grond(en) het verzoek berust en beperkt ze de reikwijdte van het onderzoek dienovereenkomstig (zie het besluit van 17/04/2008 in zaak R 976/2007-3, 'Verwarmingsradiatoren', punt 26).

Hetzelfde geldt voor het vakje dat voor de gronden van artikel 25, lid 1, onder c), d), e), f) en g), VGMO staat.

Bij het onderzoeken van het verzoek wordt gekeken naar alle in de oorspronkelijke uiteenzetting van gronden aangevoerde gronden, ook die waarvan het desbetreffende vakje in het formulier dat is gebruikt voor het indienen van het verzoek niet is aangevinkt. Wanneer de indiener in de uiteenzetting van gronden heeft aangegeven dat het bestreden Gemeenschapsmodel 'niet nieuw' is, dan vormt dit bijgevolg een geldige uiteenzetting van gronden, ook als het desbetreffende vakje in het veld 'Nietigheidsgronden' (Gemeenschapsmodel voldoet niet aan de vereisten van de artikelen 4 tot en met 9, VGMO) niet is aangevinkt (zie het besluit van 02/08/2007 in zaak R 1456/06-3, 'Pannesteel', punt 10).

Wanneer een indiener uitdrukkelijk de nieuwheid van een Gemeenschapsmodel betwist en bewijs van openbaarmaking van een ouder model overlegt, wordt ervan uitgegaan dat hij een nietigverklaring vordert op grond van artikel 25, lid 1, onder b), juncto artikel 4, VGMO. Bijgevolg zal de nietigheidsafdeling in een dergelijk geval ook het eigen karakter van het bestreden Gemeenschapsmodel onderzoeken (zie het besluit van 22/11/2006 in zaak R 196/2006-3, 'Underwater motive device').

Nadat het verzoek is ingediend, kan de indiener geen nieuwe gronden meer aanvoeren. Wel kan de indiener nog een verzoek tot nietigverklaring op basis van andere gronden indienen.

Wanneer het verzoek berust op meerdere gronden en kan worden toegewezen op basis van een daarvan, zal de nietigheidsafdeling zich niet uitspreken over de andere (zie het besluit van 15/12/2004, ICD 321). Wanneer een verzoek berust op het bestaan van meerdere oudere modellen of rechten en kan worden toegewezen op basis van het bestaan van een daarvan, zal het bestaan van de overige niet worden onderzocht (zie, naar analogie, het arrest van 16/09/2004 in zaak T-342/02, 'MGM/M.G.M.', en de beschikking van 11/05/2006 in zaak T-194/05, 'TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH ET AL').

5 De verschillende nietigheidsgronden

5.1 Geen ontwerp

Ingevolge artikel 25, lid 1, onder a), VGMO kan een Gemeenschapsmodel nietig worden verklaard als het niet overeenstemt met de definitie van artikel 3, onder a), VGMO. Dit is het geval wanneer de afbeeldingen van een model onderling niet consistent zijn en verschillende voortbrengselen weergeven, of wanneer de grafische weergave van een model niet meer is dan een weergave van de aard of voortbrengselen daarvan (landschappen, fruit, dieren enz.), wat geen voortbrengselen zijn in de zin van artikel 3, onder b), VGMO.

5.2 Geen aanspraak

Ingevolge artikel 25, lid 1, onder c), VGMO kan een Gemeenschapsmodel nietig worden verklaard als de houder krachtens een rechterlijke beslissing geen aanspraak op het model kan maken uit hoofde van artikel 14, VGMO.

Uit de woorden 'krachtens een rechterlijke beslissing' die in artikel 25, lid 1, onder c), VGMO worden gebruikt, kan duidelijk worden afgeleid dat de nietigheidsafdeling niet bevoegd is om te bepalen wie uit hoofde van artikel 14, VGMO aanspraak kan maken op een Gemeenschapsmodel. Deze bevoegdheid behoort toe aan een nationaal gerecht dat bevoegd is op grond van artikel 27 en artikel 79, leden 1 en 4, juncto artikel 93, VGMO. Bij ontstentenis van een rechterlijke beslissing kan de nietigheidsafdeling een bestreden Gemeenschapsmodel niet op grond van artikel 25, lid 1, onder c), VGMO nietig verklaren (zie het besluit van 11/02/2008 in zaak R 64/2007-3, 'Loudspeaker', punt 15).

Artikel 15, lid 1, VGMO, dat handelt over vorderingen om als rechtmatige houder van een Gemeenschapsmodel te worden erkend, is eveneens irrelevant met betrekking tot de grond van artikel 25, lid 1, onder c), VGMO.

Dergelijke vorderingen vallen onder de categorie 'andere rechtsvorderingen betreffende Gemeenschapsmodellen dan de in artikel 81, VGMO bedoelde' en vallen derhalve volgens artikel 93, lid 1, VGMO onder de bevoegdheid van een nationale rechter, en niet onder die van de nietigheidsafdeling. Dit wordt bevestigd door de bewoordingen van artikel 27, lid 3, UVGMO, waarin een dergelijke vordering wordt aangeduid als een vordering die 'bij een rechterlijke instantie is ingesteld'.

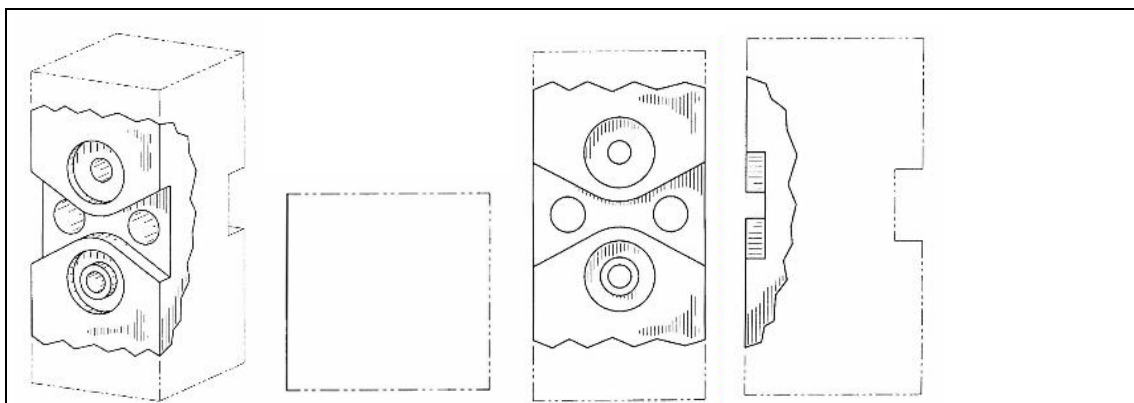
5.3 Technische functie

Artikel 8, lid 1, VGMO bepaalt als volgt: 'Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald'.

5.3.1 Rationale

In zijn beslissing van 22 oktober 2009, R 690/2007-3, 'Strosnijders', punt 35 e.v. besloot de derde kamer van beroep dat artikel 8, lid 1, VGMO niet voorziet in de bescherming van die kenmerken van een voortbrengsel die exclusief zijn aangebracht om het voortbrengsel in staat te stellen zijn functie uit te oefenen, in tegenstelling tot kenmerken die, ten minste tot op zekere hoogte, zijn aangebracht met als doel het uiterlijk voorkomen van het voortbrengsel te verbeteren.

Het feit dat een bepaald kenmerk van het uiterlijk van een voortbrengsel op basis van artikel 8, lid 1, VGMO geen bescherming verkrijgt, betekent niet dat het gehele model nietig moet worden verklaard overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder b), VGMO. Het model wordt alleen in zijn geheel nietig verklaard als *alle wezenlijke kenmerken* van het uiterlijk van het betrokken voortbrengsel uitsluitend door de technische functie ervan worden bepaald (zie het besluit van 29/04/2010, R 211/2008-3, 'Apparatuur voor vloeistof distributie', punt 36).



Gemeenschapsmodel nr. 232996-0008 voor apparatuur voor vloeistof distributie (derde kamer van beroep, besluit van 29/04/2010, R 211/2008-3)

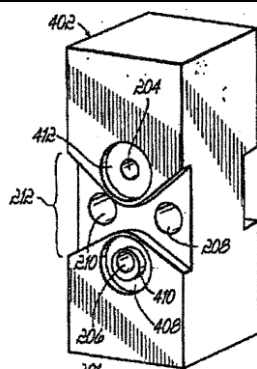


FIG. 4

Tekening uit een oudere Europese octrooiaanvraag (EP 1 568 418 A2) voor een methode en systeem voor het ondersteunen en/of afstemmen van componenten van een vloeistofverstrekkingsysteem

5.3.2 Onderzoek

Om vast te kunnen stellen of de wezenlijke kenmerken van het uiterlijk van het voortbrengsel waarin het bestreden Gemeenschapsmodel zal worden verwerkt uitsluitend door de technische functie van het voortbrengsel worden bepaald, moet eerst de technische functie van dat voortbrengsel worden vastgesteld. Er moet rekening worden gehouden met de desbetreffende opgave in de aanvraag voor inschrijving van dit model (artikel 36, lid 2, VGMO), maar in voorkomend geval ook met het model zelf, voor zover daaruit de aard van het voortbrengsel, de bestemming of de functie ervan naar voren komt (zie *mutatis mutandis* het arrest van 18/03/2010, T-9/07, 'Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft', punt 56).

Of artikel 8, lid 1, VGMO van toepassing is, moet op objectieve wijze worden vastgesteld, niet op basis van de perceptie van de geïnformeerde gebruiker die mogelijk beperkte kennis van technische zaken heeft.

De technische functies van een model kunnen onder andere worden beoordeeld op basis van documenten die betrekking hebben op octrooien waarin de functionele elementen van de betreffende vorm worden beschreven.

Afhankelijk van de zaak, met name van de mate van complexiteit, kan de nietigheidsafdeling een deskundige oproepen (artikel 65, lid 3, VGMO, en artikel 44, UVGMO).

5.3.3 Alternatieve vormen

Artikel 8, lid 1, VGMO bepaalt niet dat een zeker kenmerk het enige middel moet zijn waarmee de technische functie van het voortbrengsel kan worden vervuld. Artikel 8, lid 1, VGMO is van toepassing indien de noodzaak om de technische functie van het voortbrengsel te vervullen de enige relevante factor was toen de keuze voor het betreffende kenmerk werd gemaakt (zie het besluit van 22/10/2009, R 690/2007-3, 'Strosnijders', punten 31-32).

Het onderzoek van artikel 8, lid 1, VGMO moet plaatsvinden op basis van een analyse van het Gemeenschapsmodel en niet van modellen die uit andere vormen bestaan.

5.4 Modellen van verbindingen

Een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om het voortbrengsel waarin het model verwerkt is of waarop het toegepast is, mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden of om het in, rond of tegen een ander voortbrengsel te kunnen plaatsen, zodat elk van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen. Indien artikel 8, lid 2, VGMO van toepassing is op alle wezenlijke kenmerken van het Gemeenschapsmodel, moet het model nietig worden verklaard (zie het besluit van 20/11/2007, ICD 2970).

De verzoeker moet bewijs leveren dat er op basis van artikel 8, lid 2, VGMO bezwaar tegen een Gemeenschapsmodel kan worden gemaakt. De verzoeker moet het bestaan van het voortbrengsel aantonen wiens vorm en afmetingen de vorm en afmetingen van het Gemeenschapsmodel bepalen, en feiten, bewijsmiddelen en argumenten leveren die de functies van dit voortbrengsel, het Gemeenschapsmodel en/of een combinatie van deze twee demonstreren.

Artikel 8, lid 2, VGMO is echter niet van toepassing op een Gemeenschapsmodel dat tot doel heeft binnen een modulair systeem de meervoudige samenvoeging of verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk te maken (artikel 8, lid 3, VGMO). De houder van het model moet bewijzen dat het Gemeenschapsmodel een dergelijk doel heeft.

5.5 Gebrek aan nieuwheid en eigen karakter

5.5.1 Openbaarmaking van een ouder model

5.5.1.1 Algemene beginselen

Om een Gemeenschapsmodel op basis van een gebrek aan nieuwheid en/of eigen karakter aan te vechten, moet er op basis van bewijsmiddelen worden aangetoond dat er vóór de indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang een ouder model voor het

publiek beschikbaar is gesteld dat identiek is of een overeenkomstige algemene indruk wekt (artikelen 5 en 6, VGMO).

Dit publiek bestaat uit ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn (artikel 7, lid 1, VGMO).

Voor de toepassing van artikel 7, VGMO wordt onder een 'model' de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan verstaan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan (artikel 3, onder a), VGMO). Of een ouder 'model' in de zin van artikel 3, onder a), VGMO rechtsbescherming geniet (als een model, een merk, een werk waarop auteursrecht rust, een gebruiksmodel of op andere wijze), is niet van belang.

Een model dat waar ook ter wereld en op elk willekeurig tijdstip voor het publiek beschikbaar is gesteld, gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel is gebracht of anderszins openbaar gemaakt is, wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 (artikel 7, lid 1, VGMO).

Openbaarmakingen van een ouder model worden niet in aanmerking genomen als de houder op basis van overtuigende feiten, bewijsmiddelen en argumenten kan aantonen dat deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn (artikel 7, lid 1, VGMO, en artikel 63, lid 1, VGMO) (zie het besluit van 22/03/2012, R 1482/2009-3 – 'Isolatieblokken', punt 38)

In leden 5.5.1.7 tot 5.5.1.8 hieronder wordt op andere uitzonderingen ingegaan.

5.5.1.2 Officiële publicaties

Publicatie van een ouder model in het blad van elk willekeurig bureau voor de industriële eigendom ter wereld wordt als openbaarmaking beschouwd en alleen ('behalve') als deze publicatie redelijkerwijs niet ter kennis kan komen van ingewijden in de betrokken sector in de Europese Unie kan er op deze regel een uitzondering worden gemaakt. Op het moment dat er door de verzoeker bewijs van publicatie is geleverd wordt daarom verondersteld dat publicatie heeft plaatsgevonden en is de houder verplicht feiten, argumenten en bewijsmiddelen aan te dragen die het tegendeel bewijzen, namelijk dat de publicatie van het oudere model redelijkerwijs niet ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn (zie het besluit van 27/10/2009, R 1267/2008-3, 'Horloges', punt 35 e.v., en het besluit van 07/07/2008, R 1516/2007-3, 'Blikjes', punt 9).

Publicaties in merken- en octrooibladen konden bij een normale gang van zaken net zo goed ter kennis zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn. Derhalve wordt het aanvragen en publiceren van een merk voor het uiterlijk van een voortbrengsel beschouwd als openbaarmaking van een 'model' voor de toepassing van artikel 7, VGMO (zie het arrest van 16/12/2010, T-513/09, 'Zittend figuur', punt 20). Dit geldt ook als de afbeeldingen in een octrooiaanvraag een industrieel of op ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp weergeven (zie het besluit van 22/03/2010, R 417/2009-3, 'Rietjes', punt 21). Een document dat in het bezit is van een merken- en octroobureau en alleen na een verzoek tot openbare inzage voor het publiek toegankelijk is, kan echter niet beschouwd worden als een document

dat bij een normale gang van zaken ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn en bewijst derhalve niet dat een ouder model openbaar is gemaakt in de zin van artikel 7, VGMO (zie het besluit van 22/03/2012, R 1482/2009-3, 'Isolatieblokken', punten 39 en 43).

Om de openbaarmaking aan te kunnen tonen, moet er op het inschrijvingscertificaat apart van elkaar worden vermeld wanneer de inschrijvingsaanvraag voor het model is ingediend en wanneer het model is ingeschreven. Het volstaat echter dat de publicatiedatum door middel van een INID-code kan worden achterhaald ('Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data' zoals gestandaardiseerd door WIPO-norm ST.9. Zie het besluit van de nietigheidsafdeling van 14/11/2006 (ICD 2061)).

5.5.1.3 Tentoonstellingen en in de handel brengen

Openbaarmaking van een model tijdens een internationale tentoonstelling is een gebeurtenis die bij een normale gang van zaken ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn, tenzij er bewijsmiddelen zijn die het tegendeel aantonen (zie het besluit van 26/03/2010, R 9/2008-3, 'Schoeisel', punten 73-82, en het besluit van 01/06/2012, R 1622/2010-3, 'Lampen', punt 24).

In de handel brengen is een ander voorbeeld dat in artikel 7, lid 1, VGMO wordt genoemd als een manier waarop een model openbaar kan worden gemaakt, ongeacht of dit binnen of buiten de Europese Unie plaatsvindt (zie het besluit van 26/03/2010, R 9/2008-3, 'Schoeisel', punten 63-71).

Openbaarmaking van een model kan het resultaat van in de handel brengen zijn, zelfs als er geen bewijs is voor het feit dat de voortbrengselen waarin het oudere model is verwerkt in Europa op de markt zijn gebracht. Het volstaat dat de waren in verspreide catalogussen te koop zijn aangeboden (zie het besluit van 22/10/2007, R 1401/2006-3, 'Versiering', punt 25) of vanuit een derde land in de Europese Unie zijn ingevoerd (zie het arrest van 14/06/2011, T-68/10, 'Horloge aan halslint', punten 31-32) of onderdeel zijn geweest van een verkooptransactie tussen twee Europese ondernemers (zie het arrest van 09/03/2012, T-450/08, 'Flacon', punten 30-45).

Het volstaat dat de openbaarmaking heeft plaatsgevonden op een redelijkerwijs vast te stellen tijdstip vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het bestreden Gemeenschapsmodel, zelfs als de exacte datum van openbaarmaking niet bekend is (zie het arrest van 14/06/2011, T-68/10, 'Horloge aan halslint', punten 31-32).

5.5.1.4 Van het internet afkomstige openbaarmakingen

In beginsel maken van het internet afkomstige openbaarmakingen deel uit van de stand van de techniek. Op het internet of via online databases openbaar gemaakte informatie wordt vanaf de datum dat het online is gezet als algemeen beschikbare informatie beschouwd. Websites bevatten vaak zeer relevante informatie. Soms is bepaalde informatie alleen maar via het internet en dergelijke websites beschikbaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld online publicaties van inschrijving van modellen door bureaus voor de industriële eigendom.

Door de aard van het internet is het soms lastig om de exacte datum vast te stellen waarop informatie voor het publiek toegankelijk is geworden. Niet alle websites vermelden bijvoorbeeld wanneer ze zijn gepubliceerd. Bovendien is het zeer eenvoudig om websites bij te werken, maar hebben de meeste websites geen archief van vroeger weergegeven materiaal en geven ze vaak geen vermeldingen weer op basis waarvan het algemene publiek precies kan achterhalen wat wanneer gepubliceerd is.

In dit verband wordt de datum van openbaarmaking op het internet als betrouwbaar beschouwd indien:

- de website informatie geeft over de tijdstempel met betrekking tot de geschiedenis van wijzigingen die aan een bestand of webpagina zijn aangebracht (zoals bijvoorbeeld bij Wikipedia wordt gedaan of op internetfora en blogs, waar deze informatie automatisch aan inhoud wordt toegevoegd; of
- zoekmachines een indexeringsdatum aan de webpagina's toevoegen (bijv. uit de cache van Google); of
- een screenshot van een webpagina een bepaalde datum bevat; of
- informatie over de bewerkingen van een webpagina via een online archiveringsdienst beschikbaar zijn.

Noch het beperken van de toegang tot een gelimiteerde groep gebruikers (bijv. door bescherming met een wachtwoord), noch het laten betalen voor toegang (analoog aan het kopen van een boek of een abonnement op een tijdschrift) voorkomt dat een webpagina deel uitmaakt van de stand van de techniek. Het volstaat dat de webpagina zonder enige vorm van geheimhouding toegankelijk is en dat de Europese deskundigen in de betrokken sector redelijkerwijs aan de toegangsvoorwaarden kunnen voldoen.

5.5.1.5 Schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd (beëdigde verklaringen)

In beginsel volstaan beëdigde verklaringen op zich niet om feiten zoals de openbaarmaking van een ouder model aan te tonen. Ze kunnen echter de nauwkeurigheid van aanvullende documenten bekrachtigen en/of verduidelijken (zie het besluit van 14/10/2009, R 316/2008-3, 'Open haarden', punt 22). Zie *mutatis mutandis* het arrest van 13/05/2009, T-183/08, 'SCHUHPARK/SCHUHPARK', punt 43).

Om de bewijskracht van een beëdigde verklaring te beoordelen, moet er voor alles eerst naar de geloofwaardigheid van het relaas in de verklaring worden gekeken. Er moet hierbij vooral rekening worden gehouden met de persoon van wie het document afkomstig is, de omstandigheden waaronder het is opgesteld, de persoon aan wie het is geadresseerd en of het document op het eerste gezicht een solide en betrouwbare indruk wekt (zie het arrest van 09/03/2012 in zaak T-450/08, 'Flacon', punten 39-40).

Beëdigde verklaringen en andere bewijsstukken die afkomstig zijn van partijen die er belang bij hebben dat het Gemeenschapsmodel nietig wordt verklaard, hebben in vergelijking tot documenten uit een neutrale bron minder bewijskracht (zie het arrest van 14/06/2011, T-68/10, 'Horloge aan halslint', punten 33-36).

5.5.1.6 Ontoereikende openbaarmaking

Het feit van de openbaarmaking van het eerdere model gaat voor het feit of de twee modellen een gelijke algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekken. Indien het oudere model voor het publiek beschikbaar is gesteld, maar daarbij niet de vereisten zoals vermeld in artikel 7, lid 1, VGMO zijn gevolgd, dan is er voldoende reden om de aanvraag af te wijzen, voor zover deze gebaseerd is op artikelen 5 en 6, VGMO (zie het besluit van 10/03/2008, R 586/2007-3, 'Barbecues', punt 22 e.v.).

Aangezien er noch in de VGMO, noch in de UVGMO voorwaarden worden gesteld aan de specifieke vorm van de bewijsmiddelen die vereist zijn om openbaarmaking aan te tonen, zijn de bewijsmiddelen ter ondersteuning van de openbaarmaking afhankelijk van de beoordeling van de verzoeker. De nietigheidsafdeling voert een algehele beoordeling van deze bewijsmiddelen uit en houdt hierbij rekening met alle relevante factoren van de betreffende zaak. Openbaarmaking kan niet bewezen worden op basis van vermoedens of veronderstellingen, maar moet worden aangetoond op basis van degelijke en objectieve bewijsstukken die aantonen dat het oudere model op effectieve en toereikende wijze openbaar is gemaakt (zie het arrest van 09/03/2012, T-450/08, 'Flacon', punten 21-24).

Een globaal onderzoek van de bewijsstukken houdt in dat deze stukken in onderling verband moeten worden beoordeeld. Zelfs als sommige bewijsstukken op zich geen bewijs voor de openbaarmaking leveren, kunnen ze, indien ze in combinatie met andere stukken worden onderzocht, een bijdrage leveren aan het aantonen van de openbaarmaking (zie het arrest van 09/03/2012, T-450/08, 'Flacon', punten 25 en 30-45).

Van de nietigheidsafdeling wordt niet verlangd dat ze op basis van veronderstellingen en deductie vaststelt welke van de oudere modellen die de verzoeker in zijn bewijsstukken aanvoert, relevant zijn als de verzoeker hieromtrent geen nadere informatie verstrekt (zie paragraaf 3.1.9.2). Oudere modellen die door de verzoeker niet specifiek zijn aangeduid als relevante stand van de techniek worden derhalve buiten beschouwen gelaten (zie het besluit van 04/10/2006 (ICD 2228)).

Als de afbeelding van het oudere model geen adequate weergave van het model is, en daardoor iedere vergelijking met het besteden model onmogelijk wordt, kan dit niet worden gezien als openbaarmaking in de zin van artikel 7, lid 1, VGMO (zie het besluit van 10/03/2008, 'Barbecues', R 586/2007-3, punt 22 e.v.).

5.5.1.7 Openbaarmaking aan een derde onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding

Het Gemeenschapsmodel wordt niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld als het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is (artikel 7, lid 1, VGMO).

Openbaarmaking van een model aan een derde partij in het kader van zakelijke onderhandelingen heeft daarom geen effect als de betrokken partijen hebben afgesproken om de uitgewisselde informatie geheim te houden (zie het besluit van 20/06/2005 (ICD 172) punt 22).

5.5.1.8 Openbaarmaking in de voorrangperiode

Een indiener van een aanvraag om een Gemeenschapsmodel kan aanspraak maken op voorrang voor een of meer eerdere inschrijvingsaanvragen voor hetzelfde model of gebruiksmodel in of voor een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (artikel 41, VGMo, en artikel 8, UVGMo). Deze voorrang geldt gedurende zes maanden na de indiening van de eerste aanvraag.

Het recht van voorrang heeft tot gevolg dat voor de toepassing van de artikelen 5, 6, 7 en 22, artikel 25, lid 1, onder d), en artikel 50, lid 1, VGMo (artikel 43, VGMo), de datum van voorrang als de datum van indiening van de aanvraag om een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt beschouwd.

Een beroep op voorrang voor 'hetzelfde model of gebruiksmodel' vereist dat dit model en het overeenkomstige Gemeenschapsmodel overeenkomen zonder dat hierbij kenmerken worden toegevoegd of achterwege gelaten. Een beroep op voorrang is echter geldig als het Gemeenschapsmodel en de oudere aanvraag slechts in onbelangrijke details van elkaar verschillen.

Bij het onderzoeken van een aanvraag om een Gemeenschapsmodel verifieert het Bureau niet of deze aanvraag betrekking heeft op 'hetzelfde model of gebruiksmodel' waarvoor aanspraak wordt gemaakt op voorrang.

Het Bureau onderzoekt een beroep op voorrang echter wel indien de verzoeker de geldigheid ervan aanvecht of de houder de gevolgen van de openbaarmaking van een model, voor de toepassing van artikelen 5, 6 en 7, VGMo, aanvecht, omdat de openbaarmaking binnen de voorrangperiode heeft plaatsgevonden.

Indien de geldigheid van de aanspraak op voorrang van doorslaggevende invloed op de uitkomst van de aanvraag is, kan het Bureau in zijn beslissing over de gegrondheid van de zaak een standpunt innemen met betrekking tot de geldigheid van de aanspraak, of kan het de procedure ambtshalve opschorten om de houder de tijd te geven mogelijke gebreken binnen de vastgestelde termijn op te heffen (artikel 45, lid 2, onder d), VGMo, en artikel 1, lid 1, onder f), en artikel 10, lid 3, onder c), en leden 7 en 8, UVGMo).

De nietigheidsprocedure wordt hervat zodra de gebreken zijn opgeheven of een eindbeslissing is genomen met betrekking tot het vervallen van het recht op voorrang (artikel 46, leden 1 en 4, VGMo) (voor het hervatten van de procedure, zie paragraaf 4.1.6.2).

5.5.1.9 Respijtperiode

Artikel 7, lid 2, VGMo voorziet in een 'respijtperiode' van 12 maanden voorafgaande aan de datum van indiening of de datum van voorrang van het bestreden Gemeenschapsmodel. Openbaarmaking van het Gemeenschapsmodel gedurende dit tijdvak wordt niet in aanmerking genomen als het model door de ontwerper of zijn rechtverkrijgende openbaar is gemaakt.

In beginsel moet de houder vaststellen of het hier gaat om de schepper van het model, waarop de aanvraag is gebaseerd, of om zijn rechtverkrijgende, anders kan artikel 7,

lid 2, VGMo niet worden toegepast (zie het arrest van 14/06/2011 in zaak T-68/10, 'Horloge aan halslint', punten 26-29).

Onder artikel 7, lid 2, VGMo vallen echter ook openbaarmakingen ten gevolge van informatie die door de ontwerper of diens rechtverkrijgende is verstrekt of actie die door hen is ondernomen. Dit kan het geval zijn indien een derde partij een model openbaar maakt dat gekopieerd is van een model dat eerder in de respijtperiode door de houder zelf openbaar is gemaakt (zie het besluit van 02/05/2011, R 658/2010-3, 'Verlichtingsinrichtingen', punten 37-39).

De in artikel 7, lid 2, VGMo vermelde uitzondering is alleen van toepassing als het eerder openbaar gemaakte model niet compleet *identiek* is aan het Gemeenschapsmodel in de zin van artikel 5, VGMo. Dit is het geval omdat artikel 7, lid 2, VGMo ook bescherming biedt tegen het verlies van *eigen karakter* overeenkomstig artikel 6, VGMo (zie het besluit van 02/05/2011, R 658/2010-3, 'Verlichtingsinrichtingen', punt 40).

De 'respijtperiode' is ook van toepassing als een model ten gevolge van misbruik jegens de ontwerper of diens rechtverkrijgende openbaar is gemaakt (artikel 7, lid 3, VGMo). Of de openbaarmaking het resultaat van frauduleus of oneerlijk handelen is, wordt per geval beoordeeld op basis van de feiten, argumenten en bewijsmiddelen die door de partijen worden ingebracht (zie het besluit van 25/07/2009, R 0552/2008-3, 'MP3-opname- en afspeelapparaat', punten 24 tot 27).

5.5.2 Gebrek aan nieuwheid en eigen karakter

Een model wordt als Gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4, lid 1, artikelen 5 en 6, VGMo). De nieuwheid en het eigen karakter van een Gemeenschapsmodel moeten op de datum van indiening worden beoordeeld, of, naargelang het geval, op de datum van voorrang, en dit in het licht van de relevante stand van de techniek. De relevante stand van de techniek bestaat uit de oudere modellen waarvan de openbaarmaking overeenkomstig artikel 7, VGMo door de aanvrager is gemotiveerd (artikel 63, VGMo).

5.5.2.1 Gemeenschappelijke beginselen

Globale vergelijking

Het Gemeenschapsmodel moet afzonderlijk worden vergeleken met alle oudere modellen die de verzoeker inroept. De nieuwheid en het eigen karakter van een Gemeenschapsmodel kunnen niet worden omzeild door middel van oudere modellen of door delen van oudere modellen te combineren (zie het arrest van 22/06/2010, T-153/08, 'Communicatieapparatuur', punten 23-24).

Een combinatie van reeds openbaar gemaakte kenmerken komt derhalve in aanmerking om als Gemeenschapsmerk te worden beschermd, ervan uitgaande dat deze combinatie als geheel nieuw is en een eigen karakter heeft.

In beginsel dient er bij het onderzoeken van de nieuwheid en het eigen karakter van een Gemeenschapsmodel rekening te worden gehouden met alle kenmerken van het model. Op dit algemene beginsel bestaan echter enkele uitzonderingen.

Kenmerken die bepaald zijn door een functie en kenmerken van verbindingen

Kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald en kenmerken die noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om met een ander voortbrengsel verbonden te kunnen worden, dragen niet bij aan de nieuwigheid of het eigen karakter van een Gemeenschapsmodel. Met dergelijke kenmerken dient bij het vergelijken van het Gemeenschapsmodel met de relevante stand van de techniek derhalve geen rekening te worden gehouden (artikel 8, VGMO, en paragraaf 5.3.1).

De zichtbaarheidsvoorwaarde

Met kenmerken van een Gemeenschapsmodel die toegepast zijn op of verwerkt in een 'onderdeel van een samengesteld voortbrengsel' wordt geen rekening gehouden als deze bij normaal gebruik van het betreffende samengestelde voortbrengsel onzichtbaar blijven (artikel 4, lid 2, VGMO).

Een 'samengesteld voortbrengsel' is een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden (artikel 3, onder c), VGMO). De zichtbaarheidsvoorwaarde is bijvoorbeeld niet van toepassing op een Gemeenschapsmodel dat een hele vuilcontainer weergeeft, omdat vuilcontainers op zich samengestelde voortbrengselen kunnen zijn, maar geen onderdelen van samengestelde voortbrengselen (zie het besluit van 23/06/2008 (ICD 4919)).

'Normaal gebruik' houdt het gebruik door de eindgebruiker in, met uitzondering van handelingen in verband met onderhoud, service of reparatie (artikel 4, lid 3, VGMO). 'Normaal gebruik' is het gebruik in overeenstemming met het doel van het samengestelde voortbrengsel.

Een elektrische connector is bijvoorbeeld een onderdeel dat normaliter in een behuizing verwerkt is om te voorkomen dat gebruikers ermee in contact komen als een samengesteld voortbrengsel, zoals een trein of elektrisch voertuig, in bedrijf is. Het feit dat een dergelijk onderdeel van een samengesteld voortbrengsel theoretisch zichtbaar gemaakt zou kunnen worden door het in een transparante behuizing of afdekking te verwerken is een puur hypothetisch en toevallig criterium waar geen rekening mee dient te worden gehouden (zie het besluit van 03/08/2009 in zaak R 1052/2008-3, 'Bouwers van elektrische installaties', punten 42-53).

Als geen enkel kenmerk van een Gemeenschapsmodel, dat op een onderdeel (bijv. een pakkingring) is toegepast, tijdens het normale gebruik van het samengestelde voortbrengsel (bijv. een warmtepomp) zichtbaar is, wordt het Gemeenschapsmodel in zijn geheel nietig verklaard (zie het besluit van 10/03/2008 (ICD 4380)).

Artikel 4, lid 2, VGMO schrijft echter niet voor dat een onderdeel op ieder moment dat het samengestelde voortbrengsel wordt gebruikt in zijn geheel duidelijk zichtbaar moet zijn. Het volstaat dat het onderdeel soms in zijn geheel kan worden gezien, op een dusdanige manier dat alle wezenlijke kenmerken van het onderdeel begrepen kunnen worden (zie het besluit van 22/10/2009, R 0690/2007-3, 'Strosnijders', punt 21).

Als de kenmerken van een Gemeenschapsmodel dat op een onderdeel is toegepast (bijv. een interne verbrandingsmotor) tijdens het normale gebruik van het

samengestelde voortbrengsel (*bijv.* een grasmaaier) slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, dient de vergelijking met de relevante stand van de techniek beperkt te blijven tot de zichtbare onderdelen. 'Tijdens het normale gebruik van een grasmaaier wordt deze op de grond geplaatst en staat de gebruiker achter de grasmaaier. Derhalve ziet de gebruiker die achter de grasmaaier staat de motor van bovenaf en heeft hij in principe zicht op de bovenkant van de motor. Hieruit volgt dat de bovenkant van de motor bepalend is voor de algemene indruk die de motor wekt' (zie het arrest van 09/09/2011, T-10/08, 'Motor', punten 20-22).

Duidelijk waarneembare kenmerken

Kenmerken van het Gemeenschapsmodel die niet duidelijk zichtbaar in diens grafische weergave zijn weergegeven kunnen niet bijdragen aan de nieuwheid of het eigen karakter van het model (Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, overweging 11). Evenmin kunnen kenmerken van het oudere model die van een dusdanig lage beeldkwaliteit zijn, waardoor niet alle details in de afbeelding van het oudere model kunnen worden waargenomen, niet in aanmerking worden genomen voor de toepassing van artikelen 5 en 6, VGMO (zie het besluit van 10/03/2008, R 586/2007-3, 'Barbecues', punten 23-26).

Kenmerken van een eerder model kunnen worden aangevuld met nieuwe kenmerken die op verschillende manieren aan het publiek bekend gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door de inschrijving te publiceren en door een product waarin het ingeschreven model is verwerkt in catalogussen op te nemen en aan het publiek te presenteren. Deze afbeeldingen moeten echter betrekking hebben op een en hetzelfde oudere model (zie het arrest van 22/06/2010, T-153/08, 'Communicatieapparatuur', punten 25-30).

Kenmerken waarvan afstand wordt gedaan

Met kenmerken van een Gemeenschapsmodel waarvan afstand is gedaan, wordt bij het vergelijken van de modellen geen rekening gehouden. Dit geldt voor de kenmerken van een Gemeenschapsmodel, die met stippellijnen, randen of kleuren zijn weergegeven of op een andere manier die het duidelijk maakt dat er voor die kenmerken geen bescherming wordt aangevraagd (zie het arrest van 14/06/2011, T-68/10, 'Horloge aan halslint', punten 59-64).

Daarentegen wordt er bij het beoordelen van de nieuwheid en het eigen karakter van een bestreden Gemeenschapsmodel wel rekening gehouden met de kenmerken van een ouder ingeschreven model, waarvan afstand is gedaan. In de context van artikelen 5 en 6, VGMO is het niet van belang of de houder van het oudere ingeschreven model bescherming kan vragen voor de kenmerken waarvan afstand is gedaan, ervan uitgaande dat deze als onderdeel van het oudere model bekend zijn gemaakt.



5.5.2.2 Nieuwheid

Een Gemeenschapsmodel wordt als nieuw beschouwd, indien het niet vooraf wordt gegaan door een identiek model dat overeenkomstig artikel 7, VGMO openbaar is gemaakt. Modellen worden geacht identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (artikel 5, lid 2, VGMO).

Het Gemeenschapsmodel en een ouder model worden geacht identiek te zijn, indien het oudere model alle elementen van het Gemeenschapsmodel bevat. Het vergelijkingskader beperkt zich tot de kenmerken van het Gemeenschapsmodel. Het is derhalve irrelevant of het oudere model aanvullende kenmerken bevat. Een Gemeenschapsmodel kan niet nieuw zijn als het in een ouder samengesteld model is verwerkt (zie het besluit van 25/10/2011, R 978/2010-3, 'Deel van maandverband', punten 20-21).

De toegevoegde of onderscheidende kenmerken van het Gemeenschapsmodel kunnen echter relevant zijn bij de beoordeling of een Gemeenschapsmodel nieuw is, tenzij deze elementen zo onbelangrijk zijn dat ze over het hoofd gezien kunnen worden.

Een voorbeeld van een onbelangrijk detail is een kleine verandering van de tint in de kleurstelling van de met elkaar vergeleken modellen (zie het besluit van 28/07/2009, R 0921/2008-3, 'Nagelvijlen', punt 25). Een ander voorbeeld is het feit dat er in een van de twee vergeleken modellen een etiket wordt weergegeven dat zo klein is dat het niet als relevant kenmerk wordt waargenomen (zie het besluit van 08/11/2006, R 0216/2005-3, 'Cafetera', punten 23-26), zoals te zien is in dit voorbeeld:

	
<p>Bestreden Gemeenschapsmodel nr. 5269-0001 (perspectief 2), met toestemming van ISOGONA, S.L.</p>	<p>Ouder model</p>

5.5.2.3 Eigen karakter

Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang (artikel 6, lid 1, VGMO).

Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model (artikel 6, lid 2, VGMO).

De geïnformeerde gebruiker

Het begrip 'geïnformeerde gebruiker' is een tussencategorie tussen de - op het gebied van het merkenrecht gehanteerde - gemiddelde consument, van wie geen enkele

specifieke kennis wordt verwacht, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Zonder een ontwerper of een technische deskundige te zijn, kennen geïnformeerde gebruikers verschillende in de betrokken sector bestaande modellen, bezitten ze een zekere kennis met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en geven ze door hun belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk van een vrij hoog aandachtsniveau bij het gebruik ervan (zie het arrest van 20/10/2011, C-281/10 P, 'Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft', punten 53 en 59).

De geïnformeerde gebruiker is geen ontwerper of technische deskundige. Een geïnformeerde gebruiker is enigszins op de hoogte van in de betrokken sector bestaande verschillende modellen, zonder hierbij noodzakelijkerwijs te weten welke aspecten van het betrokken voortbrengsel door de technische functie worden bepaald (zie het arrest van 22/06/2010, T-153/08, 'Communicatieapparatuur', punten 47-48).

De geïnformeerde gebruiker is geen fabrikant of verkoper van de voortbrengselen waarin de betrokken modellen verwerkt gaan worden (zie het arrest van 09/09/2011, T-10/08, 'Motor', punten 25-27).

Afhankelijk van de aard van het voortbrengsel waarin het Gemeenschapsmodel is verwerkt (bijv. reclamedragers), kan het begrip 'geïnformeerde gebruiker' echter zowel verwijzen naar een vakman die deze voortbrengselen verwerft om ze aan de eindgebruiker aan te bieden, als naar de eindgebruikers zelf (zie het arrest van 20/10/2011, C-281/10 P, 'Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft', punt 54). Alleen al op basis van het feit dat de betrokken modellen bij een van de twee groepen van geïnformeerde gebruikers dezelfde algemene indruk wekken, kan worden vastgesteld dat het bestreden model geen eigen karakter bezit (zie het arrest van 14/06/2011, T-68/10, 'Horloge aan halslint', punt 56).

Indien de aard van het voortbrengsel waarin de vergeleken modellen zijn verwerkt het toelaat, wordt de algemene indruk die door deze modellen wordt gewekt, beoordeeld op basis van de premisse dat de geïnformeerde gebruiker deze modellen rechtstreeks met elkaar kan vergelijken (zie het arrest van 18/10/2012 in gevoegde zaken C-101/11P en C-102/11P, 'Kabouters', punten 54 en 55).

De algemene indruk

Tenzij de vergeleken modellen functionele of onzichtbare kenmerken bevatten, of kenmerken waarvan afstand is gedaan, (zie paragraaf 5.5.2.1), moeten de twee modellen globaal met elkaar worden vergeleken. Dit betekent echter niet dat aan alle kenmerken van de vergeleken modellen hetzelfde belang moet worden gehecht.

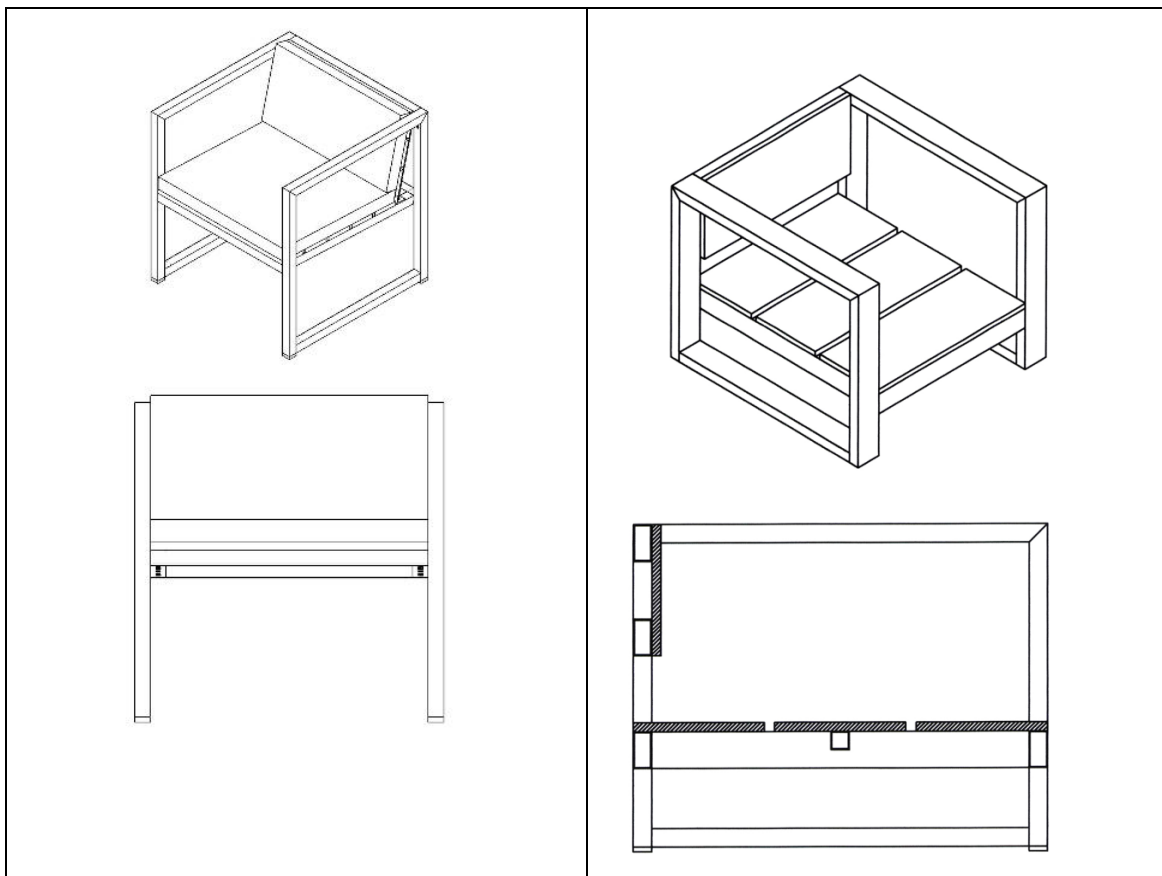
Ten eerste gebruikt de geïnformeerde gebruiker het voortbrengsel waarin het model is verwerkt overeenkomstig het beoogde doel van dat voortbrengsel. Het relatieve belang dat aan de kenmerken van de vergeleken modellen moet worden gehecht, hangt daarom soms af van de manier waarop het voortbrengsel wordt gebruikt. Sommige kenmerken kunnen vooral een minder belangrijke rol spelen als ze tijdens het gebruik van het voortbrengsel minder zichtbaar zijn (zie het arrest van 22/06/2010, T-153/08, 'Communicatieapparatuur', punten 64-66 en 72).

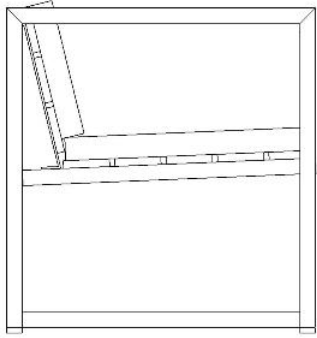
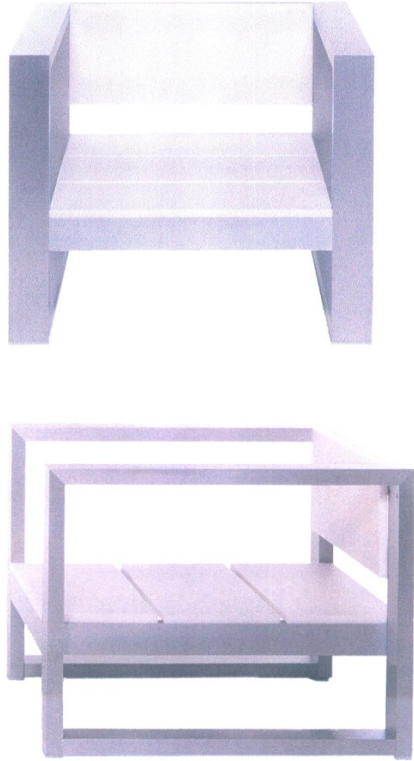
Ten tweede zal de geïnformeerde gebruiker bij het inschatten van de algemene indruk die twee modellen bij hem opwekken weinig belang hechten aan volstrekt banale

elementen die alle voorbeelden van het betrokken type voortbrengsel gemeen hebben en zich concentreren op elementen die willekeurig zijn of afwijken van de norm (zie het arrest van 18/03/2010, T-9/07, 'Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft, punt 77, het besluit van 28/11/2006, R 1310/2005-3, 'Galleta's', punt 13, en het besluit van 30/07/2009, R 1734/2008-3, 'Vorken', punt 26 e.v.).

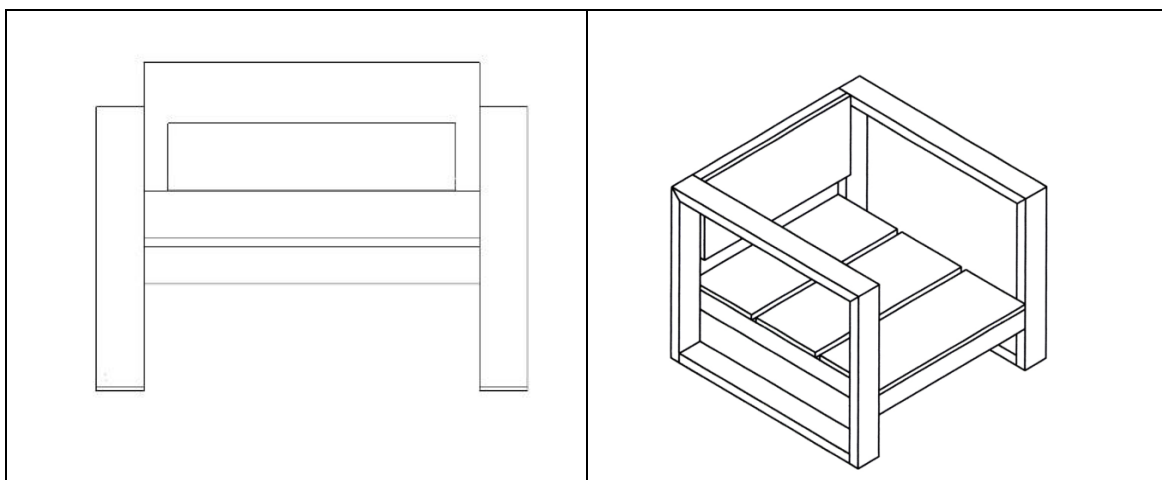
Ten derde zijn gelijkenissen van kenmerken waarbij de ontwerper een beperkte mate van vrijheid heeft gehad van weinig belang voor de algemene indruk die deze modellen bij de geïnformeerde gebruiker wekken (zie het arrest van 18/03/2010, T-9/07, 'Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft', punt 72).

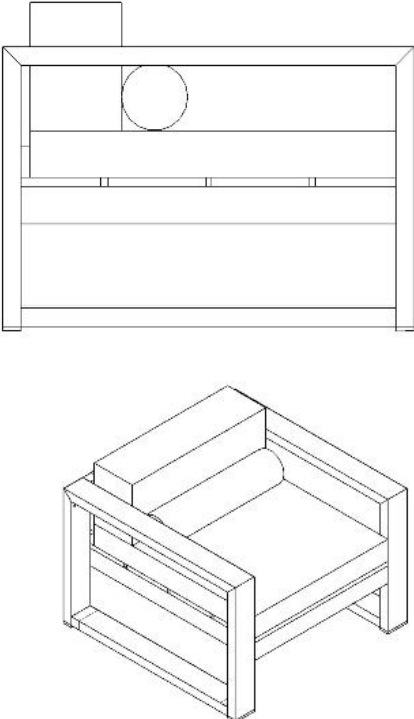
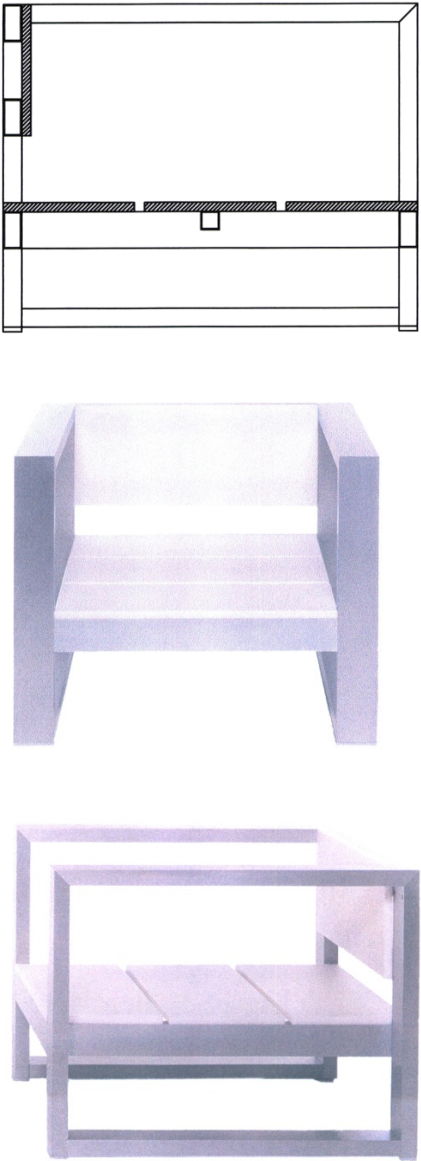
Ter illustratie werd aangevoerd dat Gemeenschapsmodel nr. 1512633-0001 een andere algemene indruk had gewekt dan het oudere model (Gemeenschapsmodel nr. 52113-0001). Daar waar er voor de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van zijn model geen technische of wettelijke beperkingen gelden, was de kamer van beroep van mening dat de onderscheidende kenmerken van de twee onderstaande modellen de overhand hebben op punten die ze gemeen hebben. Vooral het feit dat de leunstoel van het eerdere model geen vierkante, maar een rechthoekige vorm heeft, dat het zitgedeelte lager geplaatst is en dat de armleuningen breder zijn, werd als doorslaggevend beschouwd voor de conclusie dat het bestreden Gemeenschapsmodel een eigen karakter had (zie het besluit van 25/05/2012, R 970/2011-3, 'Leunstoelen', punt 28):



	
<p>Bestreden Gemeenschapsmodel nr. 1512633-0001, met toestemming van Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>Ouder Gemeenschapsmodel nr. 52113-0001, met toestemming van de heer Esteve Cambra (ontwerper: de heer Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Daarentegen was de kamer van beroep van mening dat Gemeenschapsmodel nr. 1512633-0003 in vergelijking met het oudere model geen eigen karakter had. Er werd geoordeeld dat de kenmerken waarin de modellen zich onderscheiden, waaronder de aanwezigheid van drie kussens in het bestreden Gemeenschapsmodel, niet opwogen tegen de kenmerken die de modellen gemeen hebben (de rechthoekige vorm, de rechte rugleuning en het zitgedeelte, de zitgedeelten die zich onder het middengedeelte van de leunstoel bevinden enz.) (zie het besluit van 27/04/2012, R 969/2011-3, 'Leunstoelen', punten 29-30).



	
<p>Bestreden Gemeenschapsmodel nr. 1512633-0003, met toestemming van Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>Ouder Gemeenschapsmodel nr. 52113-0001, met toestemming van de heer Esteve Cambra (ontwerper: de heer Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

De mate van vrijheid van de ontwerper

De mate van vrijheid van de ontwerper is afhankelijk van de aard en het boogde doel van het voortbrengsel waarin het model zal worden verwerkt, alsmede van de bedrijfstak waartoe het voortbrengsel behoort. De nietigheidsafdeling houdt rekening met de opgave van de voortbrengselen waarin het model zal worden verwerkt of waarop het zal worden toegepast (artikel 36, lid 2, VGMO), maar in voorkomend geval ook met het model zelf, voor zover daaruit de aard van het voortbrengsel, de bestemming of de functie ervan naar voren komt (zie het arrest van 18/03/2010, T-9/07, 'Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft', punt 56).

De mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model wordt onder meer bepaald door beperkingen als gevolg van het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt, of door wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden. Deze beperkingen leiden tot een normalisatie van bepaalde kenmerken, die aldus gemeenschappelijk worden voor alle op het betrokken voortbrengsel toegepaste modellen. Hoe kleiner de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model, hoe groter de kans dat de kleine verschillen tussen de conflicterende modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken (zie het arrest van 18/03/2010, T-9/07, 'Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclaimedrager weergeeft', punten 67 en 72, en het arrest van 09/09/2011, T-10/08, 'Motor', punt 33).

Het feit dat een voortbrengsel bepaalde kenmerken moet bezitten om zijn beoogde functie te kunnen vervullen, kan niet worden beschouwd als een beperking van de mate van vrijheid van de ontwerper als de partijen bewijsmiddelen aanleveren waaruit duidelijk wordt dat er variatie mogelijk is wat betreft de plaatsing van dergelijke kenmerken en de algemene verschijningsvorm van het voortbrengsel zelf (zie het arrest van 14/06/2011, T-68/10, 'Horloge aan halslint', punt 69, het arrest van 06/10/2011, T-246/10, 'BRAKE', punten 21-22, en het arrest van 09/10/2011, T-10/08, 'Motor', punt 37).

De mate van vrijheid van het model wordt niet beïnvloed door het feit dat er soortgelijke modellen in de handel zijn en een 'algemene trend' vormen, of bij een bureau voor de industriële eigendom zijn ingeschreven (zie het arrest van 22/06/2010, T-153/08, 'Communicatieapparatuur', punt 58, en het besluit van 01/06/2012, R 0089/2011-3, 'Kurkentrekkers', punt 27).

5.6 Conflict met een ouder modelrecht

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder d), VGMO wordt een Gemeenschapsmodel nietig verklaard als het strijdig is met een ouder model dat na de datum van indiening van de aanvraag of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, na de datum van voorrang van het Gemeenschapsmodel, voor het publiek beschikbaar is gesteld, en dat vanaf een aan deze datum voorafgaand tijdstip wordt beschermd:

1. als Gemeenschapsmodel dan wel door een aanvraag om inschrijving als Gemeenschapsmodel; of
2. door een ingeschreven modelrecht van een lidstaat dan wel door aanvraag om een zodanig recht; of
3. door een modelrecht dat is ingeschreven overeenkomstig de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid, vastgesteld in Genève op 2 juli 1999 (hierna de 'Akte van Genève' genoemd), goedgekeurd bij Besluit van de Raad en dat rechtsgevolgen heeft in de Gemeenschap, of door een aanvraag om een zodanig recht.

Artikel 25, lid 1, onder d), VGMO moet aldus worden uitgelegd dat een Gemeenschapsmodel strijdig is met een ouder model wanneer dit Gemeenschapsmodel, rekening houdend met de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling ervan, bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan die van het ingeroepen oudere model (zie het arrest van 18/03/2010, T-9/07,

'Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft', punt 52).

Bij het afhandelen van een aanvraag op basis van artikel 25, lid 1, onder d), VGMO, past de nietigheidsafdeling derhalve dezelfde test ter beoordeling van het eigen karakter toe als onder artikel 25, lid 1, onder b), VGMO, juncto artikel 6, VGMO.

De nietigheidsafdeling beschouwt het oudere model als zijnde geldig, tenzij de houder ervan bewijsmiddelen overlegt waaruit blijkt dat een beslissing, die inmiddels onherroepelijk is geworden, het oudere model vóór goedkeuring van de beslissing nietig heeft verklaard (zie *mutatis mutandis* het arrest van 29/03/2011, C-96/09P, 'BUD / bud', punten 94-95) (zie paragraaf 4.1.6.2, Opschorting).

5.7 Gebruik van een ouder onderscheidend teken

Een Gemeenschapsmodel wordt nietig verklaard als in een later model van een onderscheidend teken gebruik wordt gemaakt en het Gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat op het teken van toepassing is, de houder van het recht op het teken toestaat dat gebruik te verbieden (artikel 25, lid 1, onder e), VGMO).

5.7.1 Onderscheidend teken

Het begrip 'onderscheidend teken' omvat zowel ingeschreven merken als alle tekens die in de context van artikel 8, lid 4, VGM kunnen worden ingeroepen (zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 4, Rechten op grond van artikel 8, lid 4, VGM).

5.7.2 Gebruik in een later model

Het begrip 'gebruik in een later model' vereist niet noodzakelijkerwijs dat een ouder onderscheidend teken volledig en op gedetailleerde wijze wordt weergegeven in een later Gemeenschapsmodel. Zelfs wanneer bepaalde elementen van het oudere onderscheidende teken ontbreken in het Gemeenschapsmodel of andere elementen daaraan zijn toegevoegd, kan het gaan om een 'gebruik' van dit teken, in het bijzonder wanneer de weggelaten of toegevoegde elementen van ondergeschikt belang zijn en hoogstwaarschijnlijk niet door het relevante publiek worden opgemerkt. Het volstaat dat het Gemeenschapsmodel en het oudere onderscheidende teken overeenstemmen (zie het arrest van 12/05/2010, T148/08, 'Schrijfinstrumenten', punten 50-52, en het besluit van 09/08/2011, R 1838/2010-3, 'Schrijfinstrumenten', punt 43).

Als een Gemeenschapsmodel een onderscheidend teken bevat, maar geen verklaring van afstand, waarin duidelijk wordt gemaakt dat er voor dat bepaalde kenmerk bescherming wordt aangevraagd, wordt het Gemeenschapsmodel geacht het oudere onderscheidende teken te gebruiken, zelfs als het teken maar in één van de perspectieven wordt weergegeven (zie het besluit van 18/09/2007, R 137/2007-3, 'Containers', punt 20).

5.7.3 Substantiëring van de aanvraag overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder e), VGMO (oudere onderscheidende tekens)

Behalve de elementen die volgens artikel 28, UVGMO vereist zijn voor de ontvankelijkheid (zie paragraaf 3.9.2), moet een aanvraag het volgende bevatten:

- gegevens die de strekking aantonen van de regeling in de nationale wetgeving waarvan de aanvrager toepassing vraagt, indien nodig voorzien van rechterlijke uitspraken en/of academische artikelen (zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 4, Rechten op grond van artikel 8, lid 4, VGM, punt 4, Bewijs en bewijsniveau. Indien een verzoek tot nietigverklaring gebaseerd is op de rechten op een ouder Gemeenschapsmerk, is het indienen van de wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot Gemeenschapsmerken niet vereist voor de substantiëring van dit oudere recht; en
- indien het oudere onderscheidende teken niet is ingeschreven, gegevens die aantonen dat de rechten op dit niet-ingeschreven teken vóór de datum van indiening of de datum van voorrang zijn verworven overeenkomstig de wetgeving die wordt ingeroepen, ten gevolge van gebruik of op andere wijze (zie *mutatis mutandis* het arrest van 18/01/2012, T-304/09, 'BASMALI' punt 22); en
- gegevens die aantonen dat de verzoeker voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig de nationale wetgeving waarvan hij de toepassing vraagt, zijn gesteld om het gebruik van een Gemeenschapsmodel krachtens een ouder recht te kunnen verbieden (zie *mutatis mutandis* het arrest van 05/07/2011, C-263/09 P, 'ELIO FIORUCCI', punt 50).

De verzoeker dient slechts aan te tonen dat hij over een recht beschikt om het gebruik van het latere Gemeenschapsmodel te kunnen verbieden en kan niet verplicht worden om aan te tonen dat hij van dat recht gebruik heeft gemaakt, met andere woorden, dat de verzoeker in staat is geweest dergelijk gebruik te verbieden (zie *mutatis mutandis* het arrest van 05/07/2011, C-263/09 P, 'ELIO FIORUCCI' punt 191).

5.7.4 Onderzoek door de nietigheidsafdeling

Indien de nationale bepaling die door de verzoeker wordt ingeroepen de omzetting vormt van een overeenkomstige bepaling van Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie), wordt bij de uitlegging ervan rekening gehouden met de rechtspraak inzake laatstgenoemde bepaling (zie het arrest van 12/05/2010, T-148/08, 'Schrijfinstrumenten', punt 96).

Bovendien past de nietigheidsafdeling, indien de nationale bepaling die wordt ingeroepen de transpositie vormt van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG, de beginselen toe die zijn vastgesteld in deel C, Oppositie, afdelingen 2 en 5, van de RICHTLIJNEN , aangezien de leden 1 en 2 van artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG in wezen identiek zijn aan de leden 1 en 5 van artikel 8, VGM.

Voor de toepassing van deze bepalingen veronderstelt de nietigheidsafdeling dat het bestreden Gemeenschapsmodel door het relevante publiek zal worden opgevat als een teken dat gebruikt kan worden 'voor' of 'met betrekking tot' waren of diensten (zie het arrest van 12/05/2010, T-148/08, 'Schrijfinstrumenten', punt 107, het

besluit van 09/08/2011, R 1838/2010-3, 'Schrijfinstrumenten', punt 46, en het besluit van 26/10/2011, R 2179/2010-3, 'Reinigingsapparaat', punt 18).

De nietigheidsafdeling beschouwt het oudere onderscheidende teken als zijnde geldig, tenzij de houder ervan bewijsmiddelen overlegt waaruit blijkt dat een beslissing, die inmiddels onherroepelijk is geworden, het oudere onderscheidende teken vóór goedkeuring van de beslissing nietig heeft verklaard (zie *mutatis mutandis* het arrest van 29/03/2011, C-96/09P, 'BUD / bud', punten 94-95) (zie paragraaf 4.1.6.2, Opschorting).

Omdat onderscheidende tekens beschermd worden voor bepaalde waren en diensten, onderzoekt de nietigheidsafdeling voor welke waren en diensten het bestreden Gemeenschapsmodel zal worden gebruikt (zie het arrest van 12/05/2010, T-148/08, 'Schrijfinstrumenten', punt 108). Om vast te kunnen stellen of deze waren en diensten dezelfde of soortgelijk zijn, houdt de nietigheidsafdeling rekening met de opgave van de voortbrengselen waarin het model zal worden verwerkt of waarop het zal worden toegepast (artikel 36, lid 2, VGMO) en, in voorkomend geval, het model zelf, voor zover daaruit de aard van het voortbrengsel, de bestemming of de functie ervan naar voren komt (zie het arrest van 18/03/2010, T-9/07, 'Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft', punt 56, en het besluit van 07/11/2011, R 1148/2010-3, 'Verpakking', punten 34-37). De overeenstemming van de waren wordt beoordeeld op basis van de beginselen zoals gedefinieerd in de RICHTLIJNEN, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 2, Vergelijking van waren en diensten.

Indien het Gemeenschapsmodel zal worden verwerkt in tweedimensionale 'logo's', gaat de nietigheidsafdeling ervan uit dat dergelijke logo's op een oneindig aantal voortbrengselen en diensten kunnen worden toegepast, waaronder de voortbrengselen en diensten waarvoor het oudere onderscheidende teken bescherming geniet (zie het besluit van 03/05/2007, R 609/2006-3, 'logo MIDAS', punt 27).

5.8 Onrechtmatig gebruik van een werk dat krachtens het auteursrecht van een lidstaat beschermd is

Een Gemeenschapsmodel wordt nietig verklaard als er sprake is van onrechtmatig gebruik van een werk dat krachtens het auteursrecht van een lidstaat beschermd is.

5.8.1 Substantiëring van de aanvraag krachtens artikel 25, lid 1, onder f), VGMO (ouder auteursrecht)

Behalve de elementen die volgens artikel 28, UVGMO vereist zijn voor de ontvankelijkheid (zie paragraaf 3.9.2), moet een aanvraag het volgende bevatten:

- gegevens die de strekking aantonen van de regeling in de nationale wetgeving waarvan de aanvrager toepassing vraagt, indien nodig voorzien van rechterlijke uitspraken en/of academische artikelen (zie *mutatis mutandis* het arrest van 05/07/2011, C-263/09 P, 'ELIO FIORUCCI', punt 50, en het besluit van 11/02/2008, R 64/2007-3, 'Luidsprekers', punt 20); en
- gegevens die aantonen dat de auteur of zijn rechtverkrijgenden de rechten op dit werk vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het

Gemeenschapsmodel hebben verworven overeenkomstig het auteursrecht dat wordt ingeroepen (zie *mutatis mutandis* het arrest van 18/01/2012, T-304/09, 'BASMALI', punt 22); en

- gegevens die aantonen dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig deze wetgeving zijn gesteld om het Gemeenschapsmodel krachtens een ouder recht nietig te kunnen verklaren of te kunnen verbieden.

5.8.2 Onderzoek door de nietigheidsafdeling

Aangezien bescherming van auteursrechten, overeenkomstig de nationale wetgeving die wordt ingeroepen, niet afhankelijk hoeft te zijn van de publicatie of openbaarmaking van het werk, verklaart de nietigheidsafdeling een Gemeenschapsmodel alleen in volstrekt duidelijke gevallen nietig krachtens artikel 25, lid 1, onder f), VGMO.

Het zou met name verkeerd zijn om artikel 25, lid 1, onder f), VGMO te gebruiken als de aanvrager het wezenlijke argument aanvoert dat het Gemeenschapsmodel niet door de geregistreerde houder is gemaakt, maar door de aanvrager of een werknemer van de aanvrager (zie het besluit van 11/02/2008, R 64/2007-3, 'Luidsprekers', punt 20). Artikel 25, lid 1, onder f), VGMO kan niet worden gebruikt als middel om de exclusieve bevoegdheden van nationale rechtbanken met betrekking tot de aanspraak op het Gemeenschapsmodel te omzeilen (artikelen 15 en 25, lid 1, onder c), VGMO).

5.9 Gedeeltelijke nietigverklaring

Volgens artikel 25, lid 6, VGMO kan een ingeschreven Gemeenschapsmodel dat overeenkomstig willekeurig welke grond in artikel 25, lid 1, onder b), e), f) of g), VGMO nietig is verklaard, in gewijzigde vorm worden gehandhaafd, indien het in die vorm aan de beschermingsvoorwaarden voldoet en het model zijn identiteit behoudt.

De houder moet vóór het einde van de schriftelijke procedure het verzoek hebben ingediend om een ingeschreven Gemeenschapsmodel in gewijzigde vorm te handhaven. De gewijzigde vorm moet in het verzoek worden opgenomen. De voorgestelde gewijzigde vorm kan bestaan uit een gewijzigde weergave van het Gemeenschapsmodel, waarin enkele kenmerken zijn verwijderd, of er kan onder andere door middel van stippellijnen of kleuren duidelijk worden gemaakt dat er voor die kenmerken geen bescherming wordt aangevraagd. De gewijzigde afbeelding kan vergezeld gaan van een ten hoogste 100 woorden tellende verklaring dat er gedeeltelijk wordt afgezien van aanspraken op dat recht (artikel 25, lid 6, VGMO, en artikel 18, lid 2, UVGMO).

De verzoeker krijgt de mogelijkheid om aan te geven of het Gemeenschapsmodel in zijn gewijzigde vorm aan de beschermingsvoorwaarden voldoet en het model zijn identiteit heeft behouden (zie paragraaf 4.1.4.1).

Het Gemeenschapsmodel moet zijn identiteit behouden. Handhaving van een model in gewijzigde vorm is daarom beperkt tot gevallen waarin de verwijderde kenmerken of kenmerken waarvan afstand wordt gedaan geen bijdrage leveren aan de nieuwheid of het eigen karakter van een Gemeenschapsmodel, in het bijzonder:

- indien het Gemeenschapsmodel verwerkt is in een voortbrengsel dat een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt en de kenmerken, die

verwijderd zijn of waarvan afstand is gedaan, bij normaal gebruik van dit samengestelde voortbrengsel niet zichtbaar zijn (artikel 4, lid 2, VGMO); of

- indien de kenmerken die verwijderd zijn of waarvan afstand is gedaan bepaald worden door een functie of voor verbindingsdoeleinden worden gebruikt (artikel 8, leden 1 en 2, VGMO); of
- indien de kenmerken die verwijderd zijn of waarvan afstand is gedaan zo klein en onbelangrijk zijn dat de geïnformeerde gebruiker ze hoogstwaarschijnlijk over het hoofd ziet.

De beslissing om het Gemeenschapsmodel in gewijzigde vorm te handhaven wordt opgenomen in de beslissing over de grond van de zaak, waarmee de nietigheidsprocedure wordt beëindigd.

5.10 Nietigheidsgronden die slechts van toepassing worden ten gevolge van de toetreding van een nieuwe lidstaat

Zie 'Onderzoek van aanvragen om ingeschreven Gemeenschapsmodellen', punt XII.4, van de RICHTLIJNEN .

6 Beëindiging van de procedure

6.1 Beëindiging van de procedure zonder beslissing over de grond van de zaak

De nietigheidsprocedure wordt beëindigd zonder een beslissing over de grond van de zaak, indien:

1. de verzoeker zijn aanvraag intrekt na een minnelijke schikking of anderszins; of
2. de houder in zijn geheel afstand van het Gemeenschapsmodel doet en de verzoeker het Bureau niet heeft verzocht een beslissing over de grond van de zaak te nemen (artikel 24, lid 2, VGMO, en paragraaf 3.8); of
3. het bestreden Gemeenschapsmodel vervallen is en de verzoeker het Bureau niet heeft verzocht een beslissing over de gronden van de zaak te nemen (artikel 24, lid 2, VGMO, en paragraaf 3.8); of
4. de nietigheidsafdeling een aantal verzoeken tot nietigverklaring heeft opgeschort, die betrekking op hetzelfde ingeschreven Gemeenschapsmodel hebben. Deze verzoeken worden geacht te zijn behandeld wanneer definitief beslist is het model nietig te verklaren (artikel 32, lid 3, UVGMO).

De nietigheidsafdeling stelt de partijen op de hoogte van het feit dat de procedure is beëindigd zonder een beslissing over de gronden van de zaak.

6.2 Beslissing inzake de kosten

6.2.1 Gevallen waarin een beslissing inzake de kosten moet worden genomen

Indien er een beslissing over de gronden van de zaak wordt genomen, wordt de beslissing over de verdeling van de kosten aan het einde van deze beslissing vermeld (artikel 79, lid 1, UVGMO).

In alle andere gevallen waarin de nietigheidsafdeling de zaak beëindigt zonder een beslissing over de gronden van de zaak te nemen, wordt op verzoek van de betrokken partijen een aparte beslissing inzake de kosten verstrekt. In een dergelijk geval stelt de nietigheidsafdeling beide partijen op de hoogte van het tijdstip waarop ze de beslissing inzake de kosten zal nemen. De partijen mogen argumenten met betrekking tot de verdeling van de kosten inbrengen.

6.2.2 Gevallen waarin geen beslissing inzake de kosten wordt genomen

6.2.2.1 Overeenkomst inzake de kosten

Wanneer de partijen de nietigheidsafdeling op de hoogte stellen van het feit dat ze de nietigheidsprocedure hebben geschikt door middel van een overeenkomst die mede de kosten betreft, zal de nietigheidsafdeling geen beslissing inzake de kosten nemen (artikel 70, lid 5, VGMO).

Wanneer er geen aanwijzing is van het feit dat de partijen overeenstemming over de kosten hebben bereikt, zal de nietigheidsafdeling een beslissing inzake de kosten nemen en deze bij de bevestiging van het intrekken van het verzoek voegen. Als de partijen de nietigheidsafdeling op de hoogte stellen van het feit dat ze een overeenkomst over de kosten hebben gesloten nadat het verzoek is ingetrokken, wordt de reeds genomen beslissing inzake de kosten niet meer door de nietigheidsafdeling herzien. Het respecteren van de overeenkomst of het niet ten uitvoer leggen van de beslissing van de nietigheidsafdeling inzake de kosten is echter een zaak van beide partijen.

6.2.2.2 Verdeling van de kosten

Het is een algemene regel dat de verliezende partij, of de partij die door afstand te doen van het Gemeenschapsmodel, door het in een gewijzigde vorm te handhaven of door het verzoek in te trekken een einde aan de procedure maakt, de taksen alsook alle vereiste procedurekosten betaalt die de andere partij heeft gedragen (artikel 70, leden 1 en 3, VGMO).

Als beide partijen op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld, moet een andere 'kostenverdeling' worden vastgesteld (artikel 70, lid 2, VGMO). Als een algemene regel is het billijk dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Indien een aantal verzoeken tot nietigverklaringen van hetzelfde Gemeenschapsmodel zijn opgeschort, worden deze geacht te zijn behandeld wanneer definitief beslist is het model nietig te verklaren. Iedere aanvrager wiens verzoek geacht wordt te zijn behandeld, draagt zijn eigen kosten (artikel 70, lid 4, VGMO). Het Bureau betaalt bovendien 50 % van de taks voor nietigverklaring (artikel 32, lid 4, UVGMO).

6.2.2.3 Vaststelling van de kosten

Invorderbare kosten met betrekking tot vertegenwoordiging en taksen

Indien de kosten beperkt zijn tot de kosten voor vertegenwoordiging en de taksen voor het verzoek, wordt de beslissing inzake de vaststelling van de kosten in de beslissing inzake de verdeling van de kosten opgenomen.

Het bedrag waarop de winnende partij aanspraak kan maken, wordt bepaald in artikel 70, lid 1, VGMO en artikel 79, leden 6 en 7, UVGMO.

Wat taksen betreft, is het invorderbare bedrag bij winst van de verzoeker beperkt tot de taks voor nietigverklaring, te weten 350 EUR.

Wat kosten voor vertegenwoordiging betreft, is het invorderbare bedrag beperkt tot 400 EUR. Dit geldt zowel voor de verzoeker als voor de houder, op voorwaarde dat deze tijdens de nietigheidsprocedure vertegenwoordigd worden door een erkende gemachtigde in de zin van artikel 77, VGMO. De winnende partij die op het moment dat de beslissing wordt genomen niet meer door een erkende gemachtigde wordt vertegenwoordigd, heeft ook recht op een verdeling van de kosten, ongeacht het moment waarop de beroepsmatige vertegenwoordiging geëindigd is. Dit is onverminderd de noodzaak om een erkende gemachtigde aan te stellen waar dat verplicht is. Het door de verliezende partij te betalen bedrag wordt altijd vastgesteld in euro's, ongeacht de valuta waarin de winnende partij zijn gemachtigde heeft moeten betalen.

Vertegenwoordigingskosten voor werknemers, zelfs van een ander bedrijf waarmee economische banden zijn, zijn niet invorderbaar.

Andere invorderbare kosten

Wanneer de kosten betrekking hebben op een hoorzitting of handelingen tot het verkrijgen van bewijs, stelt de griffie van de nietigheidsafdeling op verzoek het bedrag vast dat vergoed moet worden (artikel 70, lid 6, VGMO). De verdeling van de kosten en de stukken ter staving daarvan worden als bijlage gevoegd bij het verzoek om vaststelling van de kosten (artikel 79, lid 3, UVGMO).

De hoogte van de invorderbare kosten kan bij beslissing van de nietigheidsafdeling worden herzien op een met redenen omkleed verzoek dat binnen een maand na kennisgeving van de vaststelling van de kosten is ingediend (artikel 70, lid 6, VGMO, en artikel 79, lid 4, UVGMO).

Vaststelling van de kosten nadat de zaak voor nader onderzoek naar de nietigheidsafdeling is verwezen

Wanneer de beslissing inzake de nietigverklaring geheel of gedeeltelijk vernietigd is en de zaak door de kamer van beroep wordt doorverwezen, ontstaat de volgende situatie:

- De eerste beslissing (waartegen beroep is aangetekend) is niet definitief geworden, zelfs niet met betrekking tot het verdelen of vaststellen van de kosten.

- Wat betreft de kosten van de nietigheidsprocedure moet voor de hele nietigheidsprocedure één enkele beslissing inzake de verdeling en vaststelling van de kosten worden genomen.
- Wat betreft de kosten van de beroepsprocedure moet worden vastgesteld of de kamers hierover een in kracht van gewijsde gegane beslissing hebben gegeven. Het begrip 'winnende partij' moet op een dusdanige wijze op de uitkomst van de beroepsprocedure worden toegepast dat beide kamers tot een verschillende beslissing kunnen komen. Het terugvorderbare bedrag voor vertegenwoordigingskosten is tijdens de beroepsprocedure 500 EUR, hetgeen bovenop de vertegenwoordigingskosten voor de nietigheidsprocedure komt.

6.3 Correctie van vergissingen en inschrijving in het register

In beslissingen van de nietigheidsafdeling mogen alleen taal- en schrijffouten en andere kennelijke vergissingen worden gecorrigeerd. Correcties worden door de nietigheidsafdeling ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende partij aangebracht (artikel 39, UVGMO).

6.3.1 Correctie van vergissingen

In beslissingen van de nietigheidsafdeling mogen alleen taal- en schrijffouten en andere kennelijke vergissingen worden gecorrigeerd. Correcties worden door de nietigheidsafdeling ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende partij aangebracht (artikel 39, UVGMO).

6.3.2 Inschrijving in het register

De datum en de inhoud van de beslissing betreffende het verzoek of van een andere beëindiging van de procedure worden in het register ingeschreven, wanneer ze onherroepelijk is geworden (artikel 53, lid 3, VGMO, artikel 69, lid 3, onder q), UVGMO).

7 BEROEPSPROCEDURE

7.1 Recht op beroep

Een ieder die partij is in een nietigheidsprocedure heeft het recht om in beroep te gaan als hij bij een beslissing in het ongelijk gesteld is. Tegen een beslissing waarbij een procedure ten aanzien van een der partijen niet wordt afgesloten, kan slechts beroep worden ingesteld tegelijk met de eindbeslissing, tenzij tegen die beslissing afzonderlijk beroep openstaat. Iedere schriftelijke communicatie van een dergelijke beslissing is voorzien van de mededeling dat binnen twee maanden na ontvangst van de beslissing beroep tegen de beslissing kan worden aangetekend. Beroepsprocedures hebben opschortende werking (artikel 55, VGMO).

7.2 Herziening

Er kan herziening worden verleend, indien beroep is aangetekend tegen een beslissing waarvoor de kamers van beroep overeenkomstig artikel 55, VGMO bevoegd zijn.

Indien de afdeling of kamer van het Bureau, tegen wiens beslissing beroep wordt aangetekend, het beroep ontvankelijk en gegrond acht, herziet deze instantie haar beslissing. Deze bepaling geldt niet wanneer tegenover de appellant een andere partij staat (artikel 58, lid 1, VGMO).

Indien de beslissing niet binnen een maand na ontvangst van de uiteenzetting van de gronden van het beroep wordt herzien, wordt het beroep onverwijld voorgelegd aan de kamers van beroep, zonder oordeel over de gronden daarvan (artikel 58, lid 2, VGMO).

Het doel van een herziening is te voorkomen dat bij de kamers van beroep beroepsprocedures worden aangebracht tegen beslissingen waarvan de nietigheidsafdeling heeft vastgesteld dat ze herzien moeten worden. Het doel van een herziening is echter niet om, zonder dat hierbij de uitkomst van de zaak verandert, vergissingen uit beslissingen van de nietigheidsafdeling te verwijderen, maar om het verzoek van de appellant toe te wijzen.

De beginselen die van toepassing zijn op herzieningen van beslissingen die door de oppositieafdeling zijn genomen, zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de beslissingen die door de nietigheidsafdeling zijn genomen. Voor meer informatie, zie de RICHTLIJNEN , deel A, Algemene voorschriften, afdeling 7, Herziening.