

***RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN
HET BUREAU VOOR HARMONISATIE
BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN,
TEKENINGEN EN MODELLEN)***

DEEL A

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

AFDELING 8

HERSTEL IN DE VORIGE TOESTAND

Inhoudsopgave

1	Algemene beginselen.....	3
2	Criteria voor het verlenen van herstel	3
2.1	Procedures waarin herstel kan worden toegepast.....	3
2.2	Partijen	4
2.3	Termijn waarbinnen nationale bureaus een aanvraag bij het Bureau moeten indienen.....	4
2.4	Termijnen die zijn uitgesloten van herstel in de vorige toestand	4
2.5	Verlies van rechten of rechtsmiddelen als rechtstreeks gevolg van niet-naleving van een termijn	5
2.6	Gevolgen van herstel in de vorige toestand.....	6
3	Procedure.....	6
3.1	Termijn	6
3.2	Taks	7
3.3	Talen.....	7
3.4	Bijzonderheden en bewijs.....	7
3.5	Bevoegdheid.....	8
3.6	Publicaties	8
3.7	Beslissingen en de rol van andere partijen in herstelprocedures	8
4	Derdenverzet.....	9

1 Algemene beginselen

Artikel 81, VGM Artikel 67, VGMO

Een partij in een procedure voor het Bureau kan in haar rechten worden hersteld (herstel in de vorige toestand) indien zij, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, niet in staat is geweest tegenover het Bureau een termijn in acht te nemen en indien de verhindering ingevolge deze verordening rechtstreeks het verlies van een recht of een rechtsmiddel tot gevolg heeft (zie het arrest in zaak T-314/10 van 28/06/2012, 'Cook's', punten 16 en 17).

Herstel in de vorige toestand geschiedt uitsluitend op aanvraag bij het Bureau en tegen betaling van een taks.

2 Criteria voor het verlenen van herstel

Herstel in de vorige toestand wordt uitsluitend verleend in uitzonderlijke, onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de partij om. Het betreft bijvoorbeeld een fout van een koeriersdienst bij het afleveren van een mededeling aan het Bureau, een door het Bureau veroorzaakte of begane fout of een algemene staking.

Daarentegen worden menselijke fouten bij het beheer van vernieuwingsprocedures, gepleegd door de gemachtigde of door de partij zelf, IT-gerelateerde problemen, vertraagde postbezorgingen, economische problemen en fouten in de berekening van termijnen of misverstanden omtrent het toepasselijk recht, niet beschouwd als uitzonderlijke omstandigheden (zie beslissing R 2235/2011-1 van 14/06/2012, 'KA', en het arrest van 19/09/2012, T-267/11, 'VR').

2.1 Procedures waarin herstel kan worden toegepast

In alle procedures voor het Bureau kan herstel worden toegepast.

Het betreft daarbij procedures in het kader van de VGM en procedures met betrekking tot ingeschreven Gemeenschapsmodellen in het kader van de VGMO. De respectieve bepalingen verschillen niet wezenlijk.

Herstel kan worden toegepast in procedures *ex parte*, *inter partes* en beroepsprocedures.

Voor herstel in de vorige toestand bij niet-gehaalde termijnen voor het instellen van beroep en voor herziening, zie de richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 7, Herziening.

2.2 Partijen

Artikel 81, VGM
Artikel 67, VGMO

Herstel is mogelijk voor alle partijen in procedures voor het Bureau, dus niet alleen voor de aanvrager of de houder van een Gemeenschapsmerk of van een ingeschreven Gemeenschapsmodel, maar ook voor de opposant, de aanvrager van een verzoek tot vervallenverklaring of nietigverklaring en de beweerdde inbreukmaker die zich als partij in de nietigheidsprocedure voegt als bedoeld in artikel 54, VGMO.

De termijn moet zijn overschreden door de betrokken partij of haar gemachtigde.

2.3 Termijn waarbinnen nationale bureaus een aanvraag bij het Bureau moeten indienen

Artikel 25, lid 2, VGM
Artikel 35, lid 1, en artikel 38, lid 2, VGMO

Het nationale bureau, en niet de aanvrager, moet een bij het nationale bureau ingediende Gemeenschapsmerkaanvraag binnen één maand en een bij een nationaal bureau ingediende Gemeenschapsmodelaanvraag binnen twee maanden doorzenden. Derhalve kan de vorige toestand hier niet worden hersteld.

Uit hoofde van artikel 38, lid 2, VGMO wordt de datum van indiening bij laattijdige doorzending van een Gemeenschapsmodelaanvraag verschoven naar de datum waarop het Bureau de desbetreffende stukken ontvangt.

Bovendien behandelt het Bureau de Gemeenschapsmerkaanvraag bij niet-naleving van de termijn voor doorzending van de aanvraag als bedoeld in artikel 25, lid 3, VGM niet als ingetrokken, maar alsof de aanvraag rechtstreeks bij het Bureau is ingediend, en niet via een nationaal bureau, met als gevolg dat de datum van indiening wordt gesteld op de datum van ontvangst door het BHIM.

2.4 Termijnen die zijn uitgesloten van herstel in de vorige toestand

Artikel 81, lid 5, VGM
Artikel 67, lid 5, VGMO

In het belang van de rechtszekerheid is herstel in de vorige toestand niet van toepassing op de volgende termijnen.

Artikel 29, lid 1, en artikel 81, lid 5, VGM
Regel 6, lid 1, UVGM
Artikel 41, lid 1, en artikel 67, lid 5, VGMO
Artikel 8, lid 1, UVGMO

- De termijn van voorrang van zes maanden voor de indiening van een aanvraag waarin beroep wordt gedaan op voorrang voor een eerdere Gemeenschapsmerk- of Gemeenschapsmodelaanvraag overeenkomstig artikel 29, lid 1, VGM of artikel 41, lid 1, VGMO. Herstel in de vorige toestand is evenwel van toepassing op de termijn van drie maanden voor opgave van het dossiernummer en indiening van een afschrift van de eerdere aanvraag als bedoeld in regel 6, lid 1, UVGM of artikel 8, lid 1, UVGMO.

Artikel 41, leden 1 en 3, en artikel 81, lid 5, VGM

- De termijn voor het instellen van oppositie als bedoeld in artikel 41, lid 1, VGM, met inbegrip van de termijn voor betaling van de oppositietaks als bedoeld in artikel 41, lid 3, VGM.

Artikel 81, leden 2 en 5, VGM
Artikel 6, leden 2 en 5, VGMO

- De termijnen voor herstel in de vorige toestand, te weten:
 - de termijn van twee maanden om de verhindering bij de indiening van het verzoek om herstel in de vorige toestand te beëindigen;
 - de termijn van twee maanden vanaf die datum om de verzuimde handeling te verrichten; en
 - de termijn van één jaar na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn voor het indienen van het verzoek om herstel in de vorige toestand.

2.5 Verlies van rechten of rechtsmiddelen als rechtstreeks gevolg van niet-naleving van een termijn

Artikel 81, lid 1, VGM

Niet-naleving van de termijn moet het rechtstreekse verlies van rechten of rechtsmiddelen tot gevolg hebben gehad.

Artikel 42, lid 2, artikel 76, lid 2, en artikel 77, lid 1, VGM
Regel 19, regel 20, leden 1 t/m 5, en regel 40, leden 1 t/m 3, UVGM

Dit is niet het geval wanneer de verordeningen procedurele mogelijkheden bieden waar partijen in een procedure vrijelijk gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld verzoeken om een mondeling verhoor, verzoeken om de opposant te laten bewijzen dat zijn eerdere merk daadwerkelijk werd gebruikt of verzoeken om verlenging van de afkoelingsperiode overeenkomstig regel 19, UVGM. Op de afkoelingsperiode is geen herstel van de vorige toestand van toepassing, omdat het geen termijn betreft waarbinnen een partij handelingen moet verrichten.

Artikel 36, leden 1 en 4, en artikel 37, VGM
Regel 9, leden 3 en 4, regel 10, en regel 11, lid 1, UVGM

Anderzijds wordt herstel in de vorige toestand toegepast wanneer de onderzoeker laattijdig reageert op de kennisgeving van weigering en wanneer de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn wordt gerectificeerd, omdat in dit geval een rechtstreeks verband bestaat tussen niet-naleving van de termijn en de mogelijke weigering.

Herstel is ook mogelijk bij laattijdige indiening van feiten en argumenten en van opmerkingen bij de verklaringen van de andere partij in procedures *inter partes*, indien het Bureau deze weigert te beschouwen als te laat ingediend. Het verlies van rechten betekent in dit geval dat deze inzendingen en opmerkingen worden uitgesloten van de feiten en argumenten waarop het Bureau zijn beslissing baseert. (Het is bij het Bureau algemene praktijk om na de desbetreffende termijn ingediende verklaringen in procedures *inter partes* niet in aanmerking te nemen.)

2.6 Gevolgen van herstel in de vorige toestand

De juridische gevolgen van de verlening van herstel in de vorige toestand zijn dat de niet-nageleefde termijn met terugwerkende kracht wordt geacht te zijn nageleefd en dat het voorlopige verlies van rechten met terugwerkende kracht wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden. Voorlopige beslissingen die het Bureau heeft genomen op basis van niet-naleving van de termijn, vervallen, met als gevolg dat het bij verlening van herstel niet langer nodig is om beroep in te stellen tegen dergelijke beslissingen van het Bureau. In de praktijk wordt de aanvrager bij herstel in de vorige toestand in al zijn rechten hersteld.

3 Procedure

Artikel 81, lid 2, VGM
Regel 83, lid 1, onder h), UVGM
Artikel 67, lid 2, VGMO
Artikel 68, lid 1, onder g), UVGMO

Herstel in de vorige toestand moet schriftelijk worden aangevraagd. De aanvraag moet naar het Bureau worden verstuurd.

3.1 Termijn

Artikel 47, lid 3, en artikel 81, lid 2, VGM
Artikel 13, lid 3, en artikel 67, lid 2, VGMO

Het verzoek moet binnen twee maanden na beëindiging van de verhindering worden ingediend en niet later dan een jaar na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn. De verzuimde handeling moet binnen die termijn alsnog worden verricht. De datum van beëindiging van de verhindering is de eerste dag waarop de partij op de hoogte was of zou moeten zijn van de feiten die leiden tot de verhindering. Indien de

verhinderend werd veroorzaakt door absentie of ziekte van de erkende gemachtigde die de zaak behandelt, is de datum van beëindiging van de verhinderend de datum waarop de gemachtigde weer aan het werk gaat. Indien het verzoek om vernieuwing niet is ingediend of de vernieuwingstaks niet is voldaan, gaat de termijn van een jaar in op de dag waarop de bescherming eindigt en niet op de dag waarop de extra termijn van zes maanden verstrijkt.

3.2 Taks

Artikel 81, lid 3, VGM
Artikel 2, lid 19, VTGM
Artikel 67, lid 3, VGMO
Punt 15 van de bijlage bij de VIGMO

Binnen dezelfde termijn moet ook de taks voor herstel in de vorige toestand worden betaald. Indien de taks niet binnen de termijn wordt betaald, wordt het verzoek om herstel in de vorige toestand geacht niet te zijn ingediend.

3.3 Talen

Artikel 119, VGM
Regel 95, UVGM
Artikel 98, VGMO
Artikel 80, UVGMO

Het verzoek om herstel in de vorige toestand moet worden ingediend in de taal van, of in een van de talen die beschikbaar zijn voor, de procedure waarin de termijn niet in acht werd genomen. Bij registratieprocedures is dit bijvoorbeeld de taal die in de aanvraag is vermeld, bij oppositieprocedures de taal van de oppositieprocedure en bij vernieuwingsprocedures een van de vijf talen van het Bureau.

3.4 Bijzonderheden en bewijs

Artikelen 78 en 81, VGM
Artikelen 65 en 67, VGMO

Het verzoek om herstel moet met redenen omkleed zijn en de feiten bevatten waarop het gegrond is. Aangezien herstel voornamelijk een kwestie van feiten is, wordt de aanvragende partij geadviseerd om onder ede of belofte afgelegde verklaringen als bewijs aan te voeren.

Bovendien moet de verzuimde handeling worden verricht en moet het verzoek om herstel binnen de termijn voor indiening van het verzoek om herstel worden ingediend.

3.5 Bevoegdheid

Artikel 81, VGM
Artikel 67, VGMO

De afdeling of instantie die bevoegd is om te beslissen over de niet-verrichte handeling – dat wil zeggen, bevoegd is voor de procedure waarin de termijn niet werd nageleefd – is bevoegd voor het afhandelen van aanvragen voor herstel in de vorige toestand.

3.6 Publicaties

Artikel 81, lid 7, VGM
Regel 30, leden 4 en 5, regel 84, lid 3, onder k) en l), en regel 85, lid 2, UVGM
Artikel 67, VGMO
Artikel 22, leden 4 en 5, artikel 69, lid 3, onder m) en n), en artikel 70, lid 2, UVGMO

De VGM en de VGMO bepalen dat het herstel van rechten in het Blad moet worden gepubliceerd. Deze melding wordt alleen gepubliceerd indien de niet-nageleefde termijn die de aanleiding vormde voor het verzoek om herstel heeft geleid tot publicatie van de veranderde status van de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk of Gemeenschapsmodel, aangezien derden alleen in dergelijke gevallen geprofiteerd kunnen hebben van de afwezigheid van dergelijke rechten. Zo wordt de verlening van herstel in de vorige toestand gepubliceerd wanneer het Bureau bekend heeft gemaakt dat de inschrijving is verstreken wegens niet-naleving van de termijn voor het betalen van de vernieuwingstaks.

Een dergelijke publicatie gaat vergezeld van een bijbehorende inschrijving in het register.

De ontvangst van een aanvraag voor herstel wordt niet gepubliceerd.

3.7 Beslissingen en de rol van andere partijen in herstelprocedures

Artikelen 58 en 59, VGM

De aanvrager van herstel in de vorige toestand is de enige partij in de herstelprocedure, ook wanneer de niet-naleving van de termijn plaatsvond in een procedure *inter partes*.

Beslissingen tot weigering van herstel in de vorige toestand worden genomen op basis van de niet-naleving van de termijn en worden zo mogelijk genomen in de beslissing waarmee de procedure wordt afgesloten. Indien om een specifieke reden een voorlopige beslissing wordt genomen met betrekking tot de herstelaanvraag, wordt een afzonderlijk beroep doorgaans niet toegestaan. Degene die om herstel heeft verzocht, kan tegelijkertijd beroep instellen tegen de weigering van zijn verzoek en de beslissing waarmee de procedure wordt afgesloten.

Tegen de beslissing tot het verlenen van herstel kan geen beroep worden ingesteld.

De andere partij in de procedure *inter partes* wordt geïnformeerd over het verzoek om herstel en over de uitkomst van de procedure. Indien herstel wordt verleend, kan de andere partij alleen verhaal halen door derdenverzet aan te tekenen (zie onderstaand punt 4).

4 Derdenverzet

Artikel 81, VGM Artikel 67, VGMO

Een derde partij die vanaf het verzoek om herstel tot de bekendmaking van het herstel van de rechten,

- te goeder trouw waren op de markt heeft gebracht of diensten heeft verricht onder een teken dat identiek is aan of vergelijkbaar is met het Gemeenschapsmerk, of
- in het geval van een Gemeenschapsmerk, te goeder trouw producten op de markt heeft gebracht waarin een als ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermd model is verwerkt of waarop het is toegepast,

kan derdenverzet aantekenen tegen de beslissing tot herstel van de rechten van de aanvrager, eigenaar of houder van het Gemeenschapsmerk of -model.

Op dit verzoek is een termijn van twee maanden van toepassing, die:

- aanvangt op de datum van publicatie, indien er een publicatie heeft plaatsgevonden;
- aanvangt op de datum waarop de beslissing om herstel te verlenen van kracht werd, indien er geen publicatie heeft plaatsgevonden.

De verordeningen bevatten geen bepalingen met betrekking tot een dergelijke procedure. De bevoegdheid voor derdenverzet ligt bij de instantie of eenheid die de beslissing tot het herstel van de rechten heeft genomen. Het Bureau stelt procedures *inter partes* met hoor en wederhoor in.