

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

DEEL A

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

AFDELING 9

UITBREIDING

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Voorschriften betreffende onderzoek.....	3
2.1	Automatische uitbreiding van Gemeenschapsmerken tot nieuwe lidstaten	3
2.2	Lopende Gemeenschapsmerkaanvragen	3
2.3	Onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik.....	4
2.4	Kwade trouw	5
2.5	Conversie.....	5
2.6	Andere praktische gevolgen.....	5
2.6.1	Aanvragen bij nationale bureaus	5
2.6.2	Beroepsmatige vertegenwoordiging.....	6
2.6.3	Eerste en tweede taal.....	6
2.6.4	Vertaling.....	6
2.6.5	Anciënniteit	6
2.6.6	Recherche	7
3	Voorschriften betreffende oppositie en nietigverklaring	7
	Bijlage 1.....	10

1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de voorschriften met betrekking tot de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en de gevolgen van toetreding voor houders van Gemeenschapsmerken besproken. Zowel absolute als relatieve weigeringsgronden komen in dit hoofdstuk aan de orde.

De relevante bepalingen met betrekking tot uitbreiding en Gemeenschapsmerken zijn te vinden in artikel 165, VGM. Deze bepalingen zijn in de verordening opgenomen in verband met het uitbreidingsproces in 2004 (destijds artikel 147bis, VGM) en zijn tijdens daaropvolgende uitbreidingsprocessen ongewijzigd gebleven. De enige wijziging in de tekst van de verordening is de toevoeging van de namen van de nieuwe lidstaten geweest.

In een tabel in bijlage 1 wordt een overzicht van de nieuwe leden met hun toetredingsdata en officiële talen gegeven.

2 Voorschriften betreffende onderzoek

2.1 Automatische uitbreiding van Gemeenschapsmerken tot nieuwe lidstaten

In artikel 165, lid 1, VGM is het basisvoorschrift in verband met de uitbreiding geformuleerd, dat luidt dat de geldigheid van alle bestaande aanvragen voor een Gemeenschapsmerk en ingeschreven Gemeenschapsmerken automatisch wordt uitgebreid tot het grondgebied van de nieuwe lidstaten zonder enig aanvullend ingrijpen van het BHIM, een andere instantie of de houders van de betrokken merken. Er hoeven geen extra taksen te worden betaald of andere administratieve formaliteiten te worden vervuld. De uitbreiding van bestaande aanvragen om een Gemeenschapsmerk en ingeschreven Gemeenschapsmerken tot het grondgebied van nieuwe lidstaten waarborgt dat deze merkrechten dezelfde rechtskracht hebben in de hele EU en voldoet daardoor aan het fundamentele beginsel dat het Gemeenschapsmerk een eenheid vormt.

2.2 Lopende Gemeenschapsmerkaanvragen

Artikel 165, lid 2, VGM vormt een belangrijke overgangsbepaling, volgens welke aanvragen tot inschrijving van een Gemeenschapsmerk **die op de toetredingsdatum in behandeling zijn**, niet mogen worden geweigerd op basis van een absolute weigeringsgrond indien die gronden louter wegens de toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing worden ('behoud van verkregen rechten'). In de praktijk betekent dit dat als de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk niet-onderscheidend, beschrijvend, generiek, misleidend of in strijd met de openbare orde of goede zeden in de taal of op het grondgebied van een nieuwe lidstaat is, inschrijving niet wordt geweigerd indien de aanvraagdatum **vóór** de toetredingsdatum van deze staat ligt.

Voor aanvragen die zijn ingediend **na de toetredingsdatum** gelden de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, VGM ook voor de nieuwe lidstaat. Dit is zelfs het geval wanneer de Gemeenschapsmerkaanvraag een voorrangdatum heeft die voorafgaat aan de betreffende toetredingsdatum. Het recht van voorrang beschermt de

aanvrager van een Gemeenschapsmerk niet tegen wetwijzigingen die van belang zijn voor de aanvraag. Daarom moeten onderzoekers dezelfde onderzoekscriteria toepassen als voor alle andere officiële talen van de EU. Dit betekent dat de onderzoeker moet nagaan of de Gemeenschapsmerkaanvraag ook in de nieuwe lidstaat beschrijvend e.d. is.

Dit beginsel dient echter voorzichtig te worden gehanteerd omdat het alleen maar betekent dat de criteria voor toepassing van artikel 7, lid 1, VGM niet strenger mogen worden gemaakt als gevolg van de toetreding van nieuwe lidstaten. De omgekeerde conclusie, dat termen die in een taal of op het grondgebied van een nieuwe lidstaat beschrijvend zijn, altijd kunnen worden ingeschreven als de aanvraag van het Gemeenschapsmerk is ingediend vóór de toetredingsdatum, is niet altijd correct. Beschrijvende termen uit de talen van nieuwe lidstaten kunnen bijvoorbeeld al in het normale taalgebruik van bestaande lidstaten zijn opgenomen of daarin heel bekend zijn (zoals wodka), en geografische aanduidingen (zoals Balaton of Tokaj) kunnen al zijn geweigerd als beschrijvende termen. Ook moet rekening worden gehouden met geografische aanduidingen die al beschermd zijn in de nieuwe lidstaten en met bescherming die voortkomt uit Gemeenschapswetgeving of bilaterale verdragen tussen de nieuwe lidstaten en de EU of bestaande lidstaten.

Exacter geformuleerd worden de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder f) en g), VGM, die betrekking hebben op respectievelijk merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden en merken die het publiek kunnen misleiden, slechts door deze bepaling beïnvloed voor zover de misleiding of de strijdigheid met de goede zeden het gevolg is van een betekenis die **alleen** wordt begrepen in een taal van een nieuwe lidstaat. Het Bureau interpreteert artikel 7, lid 1, onder f), VGM volgens criteria die in de hele Gemeenschap gelden, ongeacht de relatieve niveaus van zedelijkheid in verschillende EU-landen.

Ten slotte heeft artikel 165, lid 2, VGM geen gevolgen voor de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder e) of i), VGM: de eerstgenoemde heeft betrekking op tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waren zelf, de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of de vorm die wezenlijke waarde aan de waren geeft, en de laatstgenoemde heeft betrekking op badges en emblemen die niet worden beschermd op grond van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs maar van bijzonder openbaar belang zijn.

2.3 Onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik

Volgens de praktijken van het Bureau moet onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik (artikel 7, lid 3, VGM) al bestaan op de aanvraagdatum van het Gemeenschapsmerk en nog bestaan op de inschrijvingsdatum. Wanneer de aanvrager van een Gemeenschapsmerk waarvan de aanvraag is ingediend **vóór** de toetredingsdatum, kan aantonen dat op de indieningsdatum sprake was van onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik, sluit artikel 165, lid 2, VGM uit dat inschrijving wordt geweigerd op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik in de nieuwe lidstaten. De aanvrager hoeft dan ook geen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik in de nieuwe lidstaten aan te tonen.

2.4 Kwade trouw

Het Bureau beschouwt de aanvraag om een Gemeenschapsmerk als te kwader trouw te zijn ingediend als de indiening heeft plaatsgevonden vóór de toetredingsdatum voor een term die beschrijvend is of anderszins niet in aanmerking komt voor inschrijving in de taal van een nieuwe lidstaat en de inschrijving als enige doel het verkrijgen van uitsluitende rechten op een niet-inschrijfbaar term of een ander ontoelaatbaar oogmerk heeft.

Dit heeft geen praktische gevolgen in de onderzoeksperiode omdat kwade trouw geen absolute weigeringsgrond vormt en het Bureau dus niet bevoegd is de aanvraag ambtshalve af te wijzen. Het Bureau voert zijn taken met betrekking tot te kwader trouw ingediende aanvragen pas uit nadat een vordering tot nietigverklaring is ingediend (artikel 52, lid 1, onder b), VGM). De nationale bureaus van de nieuwe lidstaten zijn eveneens vastbesloten om in verband met de uitbreiding op te treden tegen kwade trouw. Aanvragers van een Gemeenschapsmerk dienen daarom te beseffen dat de inschrijving van hun Gemeenschapsmerk zelfs als er tijdens de inschrijvingsprocedure geen weigeringsgronden bestaan, in een later stadium kan worden betwist op basis van artikel 52, lid 1, onder b), VGM.

2.5 Conversie

Er kan voor nieuwe lidstaten tot omzetting van de Gemeenschapsmerkaanvraag in nationale merkaanvragen worden verzocht vanaf de toetredingsdatum van die staten. Conversie is tevens mogelijk wanneer een geconverteerd Gemeenschapsmerk een aanvraagdatum heeft die voor de toetredingsdatum ligt. In het geval van een nieuwe lidstaat heeft de geconverteerde aanvraag echter de kracht van een ouder recht op grond van nationale wetgeving. In de nationale wetgeving van nieuwe lidstaten zijn soortgelijke bepalingen opgenomen als artikel 165, VGM, die erin voorzien dat tot hun grondgebied uitgebreide Gemeenschapsmerken pas vanaf de toetredingsdatum de rechtsgevolgen van oudere rechten hebben. In de praktijk betekent dit dat de 'conversiedatum' in een nieuwe lidstaat niet vóór de toetredingsdatum van die staat kan liggen.

Wanneer we de toetreding van Kroatië als voorbeeld nemen, betekent dit dat zelfs als de aanvraag tot een geconverteerd Gemeenschapsmerk in Kroatië is ingediend op 1 mei 2005, de conversiedatum niet 1 mei 2005 is maar 1 juli 2013, dat wil zeggen de toetredingsdatum van Kroatië.

De datum van uitbreiding leidt niet tot een nieuwe termijn van drie maanden waarin om conversie kan worden verzocht op grond van artikel 112, lid 4, VGM.

2.6 Andere praktische gevolgen

2.6.1 Aanvragen bij nationale bureaus

Vanaf de toetredingsdatum van een nieuwe lidstaat kan een Gemeenschapsmerkaanvraag ook worden ingediend bij het nationale bureau van die staat.

2.6.2 Beroepsmatige vertegenwoordiging

Vanaf de toetredingsdatum van een nieuwe lidstaat hoeven aanvragers (en andere partijen die betrokken zijn bij procedures voor het Bureau) die hun woonplaats of zetel in die staat hebben, zich niet langer te laten vertegenwoordigen door een erkende gemachtigde. Vanaf de toetredingsdatum van een nieuwe lidstaat kunnen erkende gemachtigden uit die staat worden ingeschreven op de door het Bureau op grond van artikel 93, VGM bijgehouden lijst van erkende gemachtigden en vervolgens derden vertegenwoordigen bij het Bureau.

2.6.3 Eerste en tweede taal

Vanaf de toetredingsdatum van een nieuwe lidstaat (zie bijlage 1) kan of kunnen de officiële taal of talen van die staat worden gebruikt als eerste taal voor aanvragen van Gemeenschapsmerken die op of na die datum worden ingediend.

2.6.4 Vertaling

Bestaande inschrijvingen van Gemeenschapsmerken en aanvragen voor Gemeenschapsmerken die zijn ingediend vóór de toetredingsdatum van een nieuwe lidstaat worden noch vertaald noch opnieuw openbaar gemaakt in de taal van die staat. Aanvragen van Gemeenschapsmerken die zijn ingediend na de toetredingsdatum van een nieuwe lidstaat worden vertaald en openbaar gemaakt in alle officiële talen van de EU.

2.6.5 Anciënniteit

Er kan een beroep worden gedaan op de anciënniteit van een nationaal merk dat al was ingeschreven voor de toetreding van de nieuwe lidstaat in kwestie of zelfs voor de oprichting van de Europese Unie. Het beroep op anciënniteit kan echter pas worden gedaan na de toetredingsdatum. Het in de nieuwe lidstaat ingeschreven merk moet 'ouder' dan het Gemeenschapsmerk zijn. Omdat een uitgebreid Gemeenschapsmerk in de nieuwe lidstaat vanaf de toetredingsdatum de kracht van een ouder recht heeft, is een beroep op anciënniteit alleen zinvol wanneer het oudere nationale merk een aanvraag- of voorrangsdatum heeft die voor de toetredingsdatum ligt.

Voorbeeld 1: dezelfde persoon dient op 1 april 1996 een Gemeenschapsmerkaanvraag in en op 1 januari 1999 de aanvraag voor een nationaal merk in Roemenië. Vanaf 1 januari 2007 (de toetredingsdatum van Roemenië) kan een beroep worden gedaan op de anciënniteit van de aanvraag van het Roemeense nationale merk.

Voorbeeld 2: dezelfde persoon bezit een internationale inschrijving waarvan het territorium op 1 januari 2005 tot de EU en vervolgens op 1 januari 2006 tot Roemenië wordt uitgestrekt. Vanaf 1 januari 2007 kan een beroep worden gedaan op de anciënniteit van die territoriale uitstrekking tot Roemenië, hoewel de territoriale uitstrekking zelf jonger is dan de territoriale uitstrekking tot de EU in de internationale inschrijving. Dit komt doordat het uitgebreide Gemeenschapsmerk pas rechtskracht heeft vanaf de toetredingsdatum van de nieuwe lidstaat (in dit geval 1 januari 2007).

2.6.6 Recherche

De nationale bureaus van een nieuwe lidstaat kunnen rechercheopdrachten uitvoeren (artikel 38, leden 2 en 3, VGM) vanaf de toetredingsdatum van die staat. Alleen aanvragen voor Gemeenschapsmerken die zijn ingediend op of na de toetredingsdatum, worden voor recherche naar de nationale bureaus gezonden.

3 Voorschriften betreffende oppositie en nietigverklaring

1. Volgens artikel 165, lid 4, onder b), VGM kan de aanvraag om een Gemeenschapsmerk niet ongeldig worden verklaard en kan er geen oppositie tegen worden ingesteld op grond van een ouder recht dat in een nieuwe lidstaat vóór de toetredingsdatum van die staat is verworven.

Voor Gemeenschapsmerkaanvragen die zijn ingediend op of na de toetredingsdatum geldt dit 'behoud van verkregen rechten' echter niet. Dergelijke aanvragen kunnen worden geweigerd na oppositie, of nietig worden verklaard, op grond van een ouder nationaal recht dat in een nieuwe lidstaat bestaat, mits het oudere recht 'ouder' is wanneer de beide indienings- of voorrangsdatum worden vergeleken.

2. Een uitzondering op dit (overgangs)voorschrift is opgenomen in artikel 165, lid 3, VGM met betrekking tot oppositie. Tegen een Gemeenschapsmerkaanvraag die is ingediend binnen zes maanden voorafgaande aan de toetredingsdatum, kan oppositie worden ingesteld op grond van een nationaal recht dat in een nieuwe lidstaat bestaat op de toetredingsdatum, mits dit recht

- a) een oudere indienings- of voorrangsdatum heeft en
- b) het te goeder trouw is verkregen.

3. Niet de voorrangsdatum maar de indieningsdatum is het beslissende element voor de vaststelling of tegen een Gemeenschapsmerkaanvraag oppositie kan worden ingesteld op grond van een ouder recht in een nieuwe lidstaat. In de praktijk hebben de bovengenoemde bepalingen de gevolgen die worden geïllustreerd met de volgende voorbeelden rond de toetreding van Kroatië op 1 juli 2013:

- a) Een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk die is ingediend vóór 1 januari 2013 (de voorrangsdatum is in dit verband irrelevant) kan onder geen enkele omstandigheid ongeldig worden verklaard of worden geweigerd bij oppositie op grond van een ouder nationaal recht in de nieuwe lidstaat.
- b) Tegen een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk die is ingediend in de periode van 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 (d.w.z. **tijdens de periode van zes maanden voorafgaande aan de toetredingsdatum**), is oppositie door een Kroatisch merk mogelijk, op voorwaarde dat de indienings- of voorrangsdatum van het Kroatische merk ouder is dan de indienings- of voorrangsdatum van het bestreden Gemeenschapsmerk en het nationale merk te goeder trouw is aangevraagd.

- c) Een aanvraag om een Gemeenschapsmerk die is ingediend op of na 1 juli 2013, kan volgens de normale voorschriften ongeldig worden verklaard of het voorwerp van oppositie zijn op grond van een in Kroatië ingeschreven merk als dat merk een oudere indienings- of voorrangsdatum heeft. Verwerving te goeder trouw is in dat geval geen voorwaarde. Dit geldt voor alle nationale merken en oudere niet-ingeschreven rechten die vóór toetreding zijn aangevraagd of verworven in een nieuwe lidstaat.
- d) Een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk die is ingediend op of na 1 juli 2013 maar die een voorrangsdatum vóór 1 juli 2013 heeft, kan volgens de normale voorschriften ongeldig worden verklaard of het voorwerp van oppositie zijn op grond van een in Kroatië ingeschreven nationaal merk als dat merk een oudere indienings- of voorrangsdatum heeft.

Deze uitzondering in de overgangsbepalingen is beperkt tot het recht om oppositie in te stellen en omvat niet het recht om op relatieve gronden een verzoek tot doorhaling in te dienen. Dit betekent dat zodra voornoemde periode van zes maanden is verstreken zonder dat oppositie is ingesteld, de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk niet meer kan worden bestreden met oppositie of met een verzoek tot nietigverklaring.

4. Volgens artikel 165, lid 5, VGM kan het **gebruik** van een Gemeenschapsmerk met een indieningsdatum vóór de toetredingsdatum van een nieuwe lidstaat worden verboden krachtens de artikelen 110 en 111, VGM op grond van een ouder nationaal merk dat is ingeschreven in de nieuwe lidstaat wanneer laatstgenoemd merk een indienings- of voorrangsdatum vóór de toetredingsdatum heeft en te goeder trouw is ingeschreven.

Voornoemde bepaling geldt ook voor:

- aanvragen voor nationale merken die in nieuwe lidstaten zijn ingediend, mits deze vervolgens zijn ingeschreven;
 - niet-ingeschreven, in nieuwe lidstaten verworven rechten die vallen onder artikel 8, lid 4, of artikel 53, lid 2, VGM, met dien verstande dat de datum van verwerving van het recht op grond van nationale wetgeving de indienings- of voorrangsdatum vervangt.
5. Wanneer een oppositie is gebaseerd op een nationaal merk of ander recht in een nieuwe lidstaat, is de rechtmatigheid van de grond voor oppositie tegen de aanvraag van een Gemeenschapsmerk afhankelijk van de vraag of de oppositie een goede basis heeft en geen kwestie van ontvankelijkheid is.
 6. Er wordt ervan uitgegaan dat het oudere merk te goeder trouw is verworven. Dit betekent dat bij twijfel aan de goede trouw de andere partij in de procedure (de aanvrager van het betwiste Gemeenschapsmerk in het geval van artikel 165, lid 4, VGM of de houder van het ingeschreven Gemeenschapsmerk in het geval van artikel 165, lid 5, VGM) moet aantonen dat de houder van het oudere, in een nieuwe lidstaat verworven nationale recht te kwader trouw heeft gehandeld bij het indienen van de nationale aanvraag of anderszins bij de verwerving van het recht.

7. Artikel 165, VGM bevat geen overgangsbepalingen betreffende de gebruiksvoorschriften (artikelen 15 en 42, VGM). Tijdens oppositieprocedures is de verplichting om normaal gebruik te maken van het merk aan de orde wanneer de aanvrager van de betwiste Gemeenschapsmerkaanvraag de opposant op grond van artikel 42, leden 2 en 3, VGM en regel 22, UVGM verzoekt het gebruik van het oudere merk te bewijzen. Met betrekking tot uitbreiding zouden problemen kunnen ontstaan in verband met tijd en plaats van het gebruik van het oudere merk.

Er zijn twee verschillende gevallen mogelijk:

- a) Het oudere merk is een nationaal merk dat is ingeschreven in een nieuwe lidstaat

In dit geval moet de opposant normaal gebruik van het oudere merk bewijzen. Deze situatie kan zich alleen voordoen in verband met een oppositie die is ingesteld ofwel tegen de aanvraag van een Gemeenschapsmerk met een indieningsdatum na de toetredingsdatum, of tegen de aanvraag van een Gemeenschapsmerk die is ingediend in de periode van zes maanden voorafgaande aan de toetredingsdatum.

Het oudere nationale merk moet daadwerkelijk gebruikt zijn op het grondgebied waar het wordt beschermd tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de publicatiedatum van de betwiste aanvraag voor een Gemeenschapsmerk. Hierbij is het niet van belang of het gebruik betrekking heeft op een periode waarin de staat in kwestie al lid was van de Europese Unie. Met andere woorden, het bewijs van gebruik mag ook betrekking hebben op een periode voorafgaande aan de toetredingsdatum (in het geval van Kroatië vóór 1 juli 2013).

- b) Het oudere merk is een Gemeenschapsmerk

Wanneer de houder van het oudere Gemeenschapsmerk alleen gebruik op het grondgebied van een nieuwe lidstaat of verschillende nieuwe lidstaten kan bewijzen, wordt dat gebruik alleen in aanmerking genomen als de staat in kwestie een lidstaat van de Europese Unie was ten tijde van de publicatie van de betwiste aanvraag om een Gemeenschapsmerk (artikel 43, lid 1, VGM schrijft gebruik 'in de Gemeenschap' voor), aangezien de gebruiksverplichting betrekking heeft op de periode van vijf jaar voorafgaande aan de publicatiedatum van de betwiste aanvraag voor een Gemeenschapsmerk. Voor hun toetredingsdata zijn nieuwe staten geen 'lidstaten van de Gemeenschap' en is het dus onmogelijk om gebruik 'in de Gemeenschap' te bewijzen.

De periode van vijf jaar moet daarom worden gerekend vanaf de desbetreffende toetredingsdatum.

8. Er zijn geen bijzondere overgangsproblemen verbonden aan de oppositieprocedure. Het recht om op grond van artikel 119, lid 7, VGM voor de procedure een andere taal dan een van de vijf talen van het Bureau te kiezen, is vanaf de toetredingsdatum van toepassing ten aanzien van de andere officiële talen van de Europese Unie.

Bijlage 1

Lidstaten	Toetredingsdatum	Talen
Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië	1 mei 2004	Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slowaaks en Tsjechisch
Bulgarije en Roemenië	1 januari 2007	Bulgaars en Roemeens
Kroatië	1 juli 2013	Kroatisch