

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

DEEL C

OPPOSITIE

AFDELING 1

PROCEDURELE KWESTIES

Inhoudsopgave

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | Inleiding: hoofdlijnen van de oppositieprocedure | 6 |
| 2 | Ontvankelijkheidscontrole | 7 |
| 2.1 | Schriftelijk bezwaarschrift van oppositie | 7 |
| 2.1.1 | Vroege oppositie tegen een internationale inschrijving | 8 |
| 2.1.2 | Vroege oppositie tegen een aanvraag van een Gemeenschapsmerk | 8 |
| 2.2 | Betaling | 8 |
| 2.2.1 | Laat bezwaarschrift van oppositie, betaling binnen de oppositietermijn | 9 |
| 2.2.2 | Moment van betaling | 9 |
| 2.2.3 | Gevolgen in geval van niet betalen | 10 |
| 2.2.4 | Terugstorting taks | 11 |
| 2.3 | Talen en vertaling van het bezwaarschrift van oppositie | 11 |
| 2.4 | Ontvankelijkheidscontrole | 13 |
| 2.4.1 | Absolute ontvankelijkheidsvereisten | 13 |
| 2.4.1.1 | Identificatie van de bestreden Gemeenschapsmerkaanvraag | 14 |
| 2.4.1.2 | Identificatie van de oudere merken/rechten | 15 |
| 2.4.1.3 | Vaststelling van gronden | 19 |
| 2.4.2 | Relatieve ontvankelijkheidsvereisten | 19 |
| 2.4.2.1 | Datums | 19 |
| 2.4.2.2 | Afbeelding van een ouder merk/teken | 20 |
| 2.4.2.3 | Waren en diensten | 22 |
| 2.4.2.4 | Ouder bekend merk: reikwijdte van de bekendheid | 24 |
| 2.4.2.5 | Identificatie van de opposant | 24 |
| 2.4.2.6 | Beroepsmatige vertegenwoordiging | 28 |
| 2.4.2.7 | Handtekening | 30 |
| 2.4.2.8 | Relatieve ontvankelijkheidsvereisten: sancties | 30 |
| 2.4.3 | Optionele gegevens | 30 |
| 2.4.3.1 | Reikwijdte van de oppositie | 30 |
| 2.4.3.2 | Met redenen omklede verklaring | 31 |
| 2.5 | Kennisgeving van het bezwaarschrift van oppositie | 32 |
| 3 | Periode voor minnelijke schikking | 32 |
| 3.1 | In gang zetten van de periode voor minnelijke schikking | 32 |
| 3.2 | Verlenging van de periode voor minnelijke schikking | 34 |
| 4 | Contradictoire fase | 35 |
| 4.1 | Voltooiing van de oppositie | 35 |
| 4.2 | Onderbouwing | 35 |
| 4.2.1 | Gemeenschapsmerken en aanvragen van Gemeenschapsmerken | 36 |
| 4.2.2 | Omgezette Gemeenschapsmerken of aanvragen van Gemeenschapsmerken | 36 |
| 4.2.2.1 | Aangevochten omgezette aanvraag van een Gemeenschapsmerk | 37 |
| 4.2.2.2 | Oppositie op basis van een om te zetten/omgezet(te) (aanvraag van een) Gemeenschapsmerk | 37 |
| 4.2.3 | Inschrijvingen of aanvragen van merken die geen Gemeenschapsmerken zijn | 38 |
| 4.2.3.1 | Verklaringen die zijn afgegeven door de juiste officiële instantie | 38 |
| 4.2.3.2 | Uittreksels uit officiële databases | 38 |
| 4.2.3.3 | Uittreksels uit officiële Bladen van de betreffende nationale merkenbureaus en de WIPO | 40 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 4.2.3.4 | Inschrijvingsduur van een merk..... | 40 |
| 4.2.3.5 | Controle van de bewijsstukken..... | 42 |
| 4.2.3.6 | Vernieuwingsbewijzen..... | 43 |
| 4.2.3.7 | Bevoegdheid om de oppositie in te dienen..... | 44 |
| 4.2.4 | Onderbouwing van algemeen bekende merken, beroep op bekendheid, merken die zijn ingediend door een agent, oudere tekens die zijn gebruikt in het economisch verkeer..... | 45 |
| 4.2.4.1 | Algemeen bekende merken..... | 45 |
| 4.2.4.2 | Bekende merken..... | 45 |
| 4.2.4.3 | Niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken..... | 46 |
| 4.2.4.4 | Merk aangemeld door een agent of gemachtigde..... | 46 |
| 4.2.5 | Sanctie..... | 47 |
| 4.3 | Vertaling/verandering van taal tijdens de oppositieprocedure | 47 |
| 4.3.1 | Vertalingen van bewijsmateriaal van merkinschrijvingen en van feiten, bewijsstukken en argumenten die door de opposant zijn ingediend ter voltooiing van zijn dossier..... | 47 |
| 4.3.1.1 | Sanctie..... | 49 |
| 4.3.2 | Vertaling van verdere opmerkingen | 49 |
| 4.3.3 | Vertaling van documenten, uitgezonderd opmerkingen..... | 50 |
| 4.3.4 | Bewijs van gebruik..... | 51 |
| 4.3.5 | Wijziging van taal tijdens de oppositieprocedure | 52 |
| 4.4 | Onleesbare documenten/verwijzing naar andere bestanden | 52 |
| 4.4.1 | Onleesbare documenten | 52 |
| 4.4.2 | Geen teruggave van originele documenten | 53 |
| 4.4.3 | Vertrouwelijke informatie | 53 |
| 4.4.4 | Verwijzingen naar documenten of bewijsstukken in andere procedures | 54 |
| 4.5 | Verdere uitwisselingen | 55 |
| 4.6 | Opmerkingen van derden | 56 |
| 5 | Beëindiging van de procedure | 57 |
| 5.1 | Minnelijke schikking..... | 57 |
| 5.2 | Beperkingen en intrekkingen..... | 57 |
| 5.2.1 | Beperkingen en intrekkingen van aanvragen van Gemeenschapsmerken.. | 57 |
| 5.2.1.1 | Intrekking of beperking voordat de ontvankelijkheid is gecontroleerd | 58 |
| 5.2.1.2 | Beperkingen en intrekkingen van aanvragen van Gemeenschapsmerken voor het einde van de periode voor minnelijke schikking..... | 59 |
| 5.2.1.3 | Beperkingen en intrekkingen van aanvragen van Gemeenschapsmerken na het einde van de periode voor minnelijke schikking..... | 59 |
| 5.2.1.4 | Beperkingen en intrekkingen van aanvragen van Gemeenschapsmerken nadat er een beslissing is genomen | 60 |
| 5.2.1.5 | Taal | 60 |
| 5.2.2 | Intrekking van opposities | 61 |
| 5.2.2.1 | Intrekking van de oppositie voor het einde van de periode voor minnelijke schikking..... | 61 |
| 5.2.2.2 | Intrekking van de oppositie na het einde van de periode voor minnelijke schikking..... | 61 |
| 5.2.2.3 | Intrekking van de oppositie nadat er een beslissing is genomen..... | 61 |
| 5.2.2.4 | Taal | 62 |
| 5.2.3 | Herroeping van intrekkingen/beperkingen..... | 62 |
| 5.3 | Beslissing ten gronde | 62 |
| 5.3.1 | Niet-bewezen ouder recht | 62 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5.3.2 | Ouder recht dat niet meer bestaat..... | 63 |
| 5.4 | Terugbetaling taks..... | 63 |
| 5.4.1 | Oppositie die als niet-ingediend wordt beschouwd | 63 |
| 5.4.1.1 | Op dezelfde dag ingediende oppositie en intrekking van oppositie | 63 |
| 5.4.1.2 | Terugbetaling na nieuwe publicatie | 63 |
| 5.4.2 | Terugbetaling met het oog op intrekkingen/beperkingen van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk | 64 |
| 5.4.2.1 | Ingetrokken/beperkte aanvraag van een Gemeenschapsmerk voor het einde van de periode voor minnelijke schikking | 64 |
| 5.4.2.2 | Oppositie ingetrokken vanwege beperking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk binnen de periode voor minnelijke schikking | 64 |
| 5.4.3 | Verscheidene opposities en terugbetaling van 50 % van de oppositietaks . | 65 |
| 5.4.4 | Gevallen waarin de oppositietaks niet wordt terugbetaald. | 65 |
| 5.4.4.1 | Oppositie die, NIET vanwege een beperking, is ingetrokken voor het einde van de periode voor minnelijke schikking | 65 |
| 5.4.4.2 | Eerdere intrekking van de opposant..... | 65 |
| 5.4.4.3 | Schikking tussen partijen voor aanvang van de procedure | 66 |
| 5.4.4.4 | Beëindiging van de procedure om andere redenen..... | 66 |
| 5.4.4.5 | Reactie op disclaimer | 66 |
| 5.4.5 | Foutieve terugbetaling van de oppositietaks | 66 |
| 5.5 | Beslissing ten aanzien van de verdeling van de kosten..... | 67 |
| 5.5.1 | Gevallen waarin een beslissing over de kosten moet worden genomen | 67 |
| 5.5.2 | Gevallen waarin geen beslissing over de kosten wordt genomen | 67 |
| 5.5.2.1 | Overeenkomst inzake de kosten | 67 |
| 5.5.2.2 | Informatie van 'mogelijk winnende partij' | 67 |
| 5.5.3 | Standaardgevallen van beslissingen over de kosten | 68 |
| | Het Bureau houdt rekening met elke overeenkomst die op tijd, voordat de beslissing over de kosten is genomen, wordt voorgelegd, maar houdt geen rekening met argumenten die partijen aanvoeren met betrekking tot de vraag wie dient te betalen. In het bijzonder oordeelt het Bureau niet over de gepastheid van het gedrag van de partijen tijdens de procedure. | 68 |
| 5.5.4 | Gestaakte procedures | 69 |
| 5.5.4.1 | Verscheidene opposities | 69 |
| 5.5.4.2 | Afwijzing van een aanvraag op absolute weigeringsgronden of formaliteiten..... | 70 |
| 5.5.4.3 | Bijgevoegde opposities..... | 70 |
| 5.5.4.4 | De betekenis van 'de eigen kosten dragen'..... | 70 |
| 5.6 | Vaststelling van de kosten..... | 71 |
| 5.6.1 | Te vergoeden bedragen/vast te stellen bedragen..... | 71 |
| 5.6.2 | Procedure als het vaststellen van de kosten bij de hoofdbeslissing is inbegrepen..... | 72 |
| 5.6.3 | Procedure als een afzonderlijke vaststelling van de kosten nodig is | 72 |
| 5.6.3.1 | Ontvankelijkheid..... | 73 |
| 5.6.3.2 | Bewijs..... | 73 |
| 5.6.4 | Herziening van het vaststellen van de kosten | 73 |
| 6 | Procedurele kwesties | 74 |
| 6.1 | Correctie van vergissingen..... | 74 |
| 6.1.1 | Correctie van vergissingen in het bezwaarschrift van oppositie | 74 |
| 6.1.2 | Correctie van vergissingen en fouten in publicaties | 74 |
| 6.2 | Termijnen | 75 |
| 6.2.1 | Verlenging van de termijnen in oppositieprocedures | 75 |
| 6.2.1.1 | Niet-verlengbare en verlengbare termijnen | 75 |
| 6.2.1.2 | Op tijd ingediend verzoek | 76 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 6.2.1.3 | Verlenging van een termijn door het Bureau op eigen initiatief | 77 |
| 6.2.1.4 | Handtekening | 77 |
| 6.3 | Opschorting | 77 |
| 6.3.1 | Door beide partijen verzochte opschorting | 78 |
| 6.3.2 | Opschortingen door het Bureau ambtshalve of op verzoek van een van de partijen | 78 |
| 6.3.3 | De oppositie is gebaseerd op een aanvraag van een merk/een aanvraag van een geografische aanduiding of oorsprongsbenaming | 79 |
| 6.3.3.1 | Uitleg van het basisprincipe, tijdstip van opschorting | 79 |
| 6.3.3.2 | Uitzonderingen op het basisprincipe | 80 |
| 6.3.3.3 | Oudere aanvragen van Gemeenschapsmerken | 81 |
| 6.3.3.4 | Oudere nationale aanvragen | 81 |
| 6.3.3.5 | Toezicht op opgeschorte dossiers | 82 |
| 6.3.3.6 | Hervatting van de procedure | 82 |
| 6.3.4 | Verscheidene opposities | 82 |
| 6.3.4.1 | Uitleg van het basisprincipe, tijdstip van opschorting | 82 |
| 6.3.4.2 | Na afwijzing van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk | 83 |
| 6.3.4.3 | Hervatting van de procedure | 83 |
| 6.3.5 | Bedreigd ouder recht | 83 |
| 6.3.5.1 | Gevallen | 83 |
| 6.3.5.2 | In beschouwing te nemen factoren | 84 |
| 6.3.5.3 | Bewijs | 84 |
| 6.3.5.4 | Toezicht op opgeschorte dossiers | 85 |
| 6.3.5.5 | Hervatting van de procedure | 85 |
| 6.3.6 | Lopende onderhandelingen | 85 |
| 6.3.7 | Procedurele aspecten | 86 |
| 6.4 | Verscheidene opposities | 86 |
| 6.4.1 | Verscheidene opposities en beperkingen | 87 |
| 6.4.2 | Verscheidene opposities en beslissingen | 87 |
| 6.4.3 | Bijeenvoeging van procedures | 89 |
| 6.5 | Verandering van de partijen (overdracht, naamsverandering, verandering van gemachtigde, onderbreking van de procedure) | 90 |
| 6.5.1 | Overdracht en oppositieprocedure | 90 |
| 6.5.1.1 | Inleiding en basisprincipe | 90 |
| 6.5.1.2 | Overdracht van een ouder Gemeenschapsmerk | 90 |
| 6.5.1.3 | Overdracht van een oudere nationale inschrijving | 92 |
| 6.5.1.4 | Oppositie gebaseerd op een combinatie van ingeschreven Gemeenschapsmerken en nationale inschrijvingen | 93 |
| 6.5.1.5 | Overdracht van de bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk | 94 |
| 6.5.1.6 | Gedeeltelijke overdracht van een bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk | 94 |
| 6.5.2 | De partijen zijn dezelfde na de overdracht | 95 |
| 6.5.3 | Naamsverandering | 95 |
| 6.5.4 | Andere gemachtigden | 95 |
| 6.5.5 | Onderbreking van de procedure wegens overlijden of handelingsonbekwaamheid van de aanvrager of zijn gemachtigde | 96 |
| 6.5.5.1 | Overlijden of handelingsonbekwaamheid van de aanvrager | 96 |
| 6.5.5.2 | De aanvrager kan de procedure voor het Bureau om wettelijke redenen niet voortzetten (bijvoorbeeld faillissement) | 96 |
| 6.5.5.3 | Onvermogen van de gemachtigde om de procedure voor het Bureau voort te zetten vanwege overlijden of om wettelijke redenen | 98 |

1 Inleiding: hoofdlijnen van de oppositieprocedure

De oppositieprocedure begint met de ontvangst van het bezwaarschrift van oppositie. De aanvrager wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van het ingediende bezwaarschrift en krijgt een kopie van de documenten van het dossier.

Wanneer een oppositie wordt ingediend tegen een internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen, moeten alle verwijzingen in deze richtlijnen naar aanvragen van Gemeenschapsmerken tevens worden opgevat als verwijzingen naar internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen. Voor meer informatie over internationale merken en opposities, zie de richtlijnen, deel M, Internationale merken.

Wanneer de betaling van de opposietaks is gecontroleerd, wordt gecontroleerd of het bezwaarschrift van oppositie overeenstemt met andere formele voorwaarden die zijn opgenomen in de verordening.

In het algemeen kunnen twee soorten gebreken worden onderscheiden:

1. *absolute gebreken*, d.w.z. gebreken die niet kunnen worden opgeheven na het verstrijken van de oppositietermijn. Als de opposant deze gebreken niet uit eigen beweging opheft binnen de oppositietermijn, is de oppositie niet-ontvankelijk;
2. *relatieve gebreken*, d.w.z. gebreken die kunnen worden opgeheven na het verstrijken van de oppositietermijn. Na het verstrijken van de oppositietermijn verzoekt het Bureau de opposant om de gebreken op te heffen binnen een niet-verlengbare periode van twee maanden. Wanneer dit niet gebeurt, wordt de oppositie niet-ontvankelijk verklaard.

Het is belangrijk om op te merken dat teneinde het beginsel van onpartijdigheid te waarborgen, het Bureau gedurende de oppositietermijn geen correspondentie zal versturen over de betaling van de opposietaks of over gebreken die de ontvankelijkheid belemmeren.

Na onderzoek van de ontvankelijkheid van de oppositie wordt aan beide partijen een kennisgeving gestuurd om de termijnen voor de procedure vast te stellen. De procedure begint met een periode gedurende welke de partijen kunnen onderhandelen over een akkoord (met of zonder financiële consequenties). Dit is de periode voor minnelijke schikking. Deze periode verstrijkt twee maanden na kennisgeving van ontvankelijkheid en kan eenmalig worden verlengd met 22 maanden tot een totale duur van 24 maanden. Als de periode voor minnelijke schikking is verstreken, vangt de contradictoire fase van de oppositieprocedure aan.

De opposant krijgt dan nog twee maanden om het dossier volledig te maken, d.w.z. alle bewijzen en opmerkingen in te dienen die hij noodzakelijk acht voor het uiteenzetten van zijn zaak. Als deze twee maanden zijn verstreken, of wanneer het ingediende bewijsmateriaal en de ingediende opmerkingen zijn doorgestuurd, heeft de aanvrager twee maanden om op de oppositie te reageren.

Het Bureau kan de partijen verzoeken hun opmerkingen te beperken tot specifieke kwesties, waarbij opmerkingen over andere kwesties op een later tijdstip mogen worden ingediend.

De aanvrager beschikt in beginsel over twee mogelijke manieren om zijn aanvraag te verdedigen. De aanvrager kan betwisten dat (een) ouder(e) merk(en) is/zijn gebruikt door een verzoek om bewijs van gebruik in te dienen, en de aanvrager kan opmerkingen en bewijsmateriaal indienen om het Bureau ervan te overtuigen dat de oppositie moet worden afgewezen.

Als de aanvrager alleen bewijsmateriaal en opmerkingen indient, krijgt de opposant twee maanden om te reageren op wat de aanvrager heeft ingediend. Na deze uitwisselingen kan ten aanzien van de oppositie normaliter een besluit worden genomen.

Als de aanvrager een verzoek om bewijs van gebruik van het oudere merk/de oudere merken indient, kan de volgende fase van de procedure tot slechts die kwestie worden beperkt en de kwestie omtrent strijdigheid kan dan later worden behandeld.

Het door de opposant ingediende bewijs van gebruik wordt doorgezonden aan de aanvrager, die twee maanden de tijd heeft om opmerkingen in te dienen. Wanneer de aanvrager opmerkingen indient, worden deze doorgestuurd naar de opposant, die daarop de gelegenheid krijgt tot het indienen van een laatste respons.

In bepaalde andere gevallen kan het ook noodzakelijk of nuttig zijn een nadere uitwisselingsronde van opmerkingen te houden. Dit kan vóórkomen als het bij de zaak gaat om complexe kwesties of wanneer de opposant een nieuw punt inbrengt dat wordt toegelaten tot de procedure. In dat geval kan de aanvrager de mogelijkheid krijgen om te reageren. Daarna is het aan de onderzoeker om te besluiten of een volgende ronde moet worden gegund aan de opposant.

Als de partijen eenmaal hun opmerkingen hebben ingediend, wordt de procedure gesloten en komt het dossier in aanmerking voor een beslissing ten gronde.

2 Ontvankelijkheidscontrole

2.1 Schriftelijk bezwaarschrift van oppositie

| |
|--|
| Artikel 41, leden 1 en 3, VGM Regel 16bis en regel 17, lid 4, UVGM Besluit EX-11-3 van de President van het Bureau |
|--|

Het bezwaarschrift van oppositie moet door het Bureau in geschrifte worden ontvangen binnen de oppositietermijn, namelijk binnen drie maanden na de publicatie van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk.

Een per fax of per e-mail ontvangen bezwaarschrift van oppositie wordt opgeslagen in het IT-systeem van het Bureau en de opposant krijgt een ontvangstbewijs toegestuurd. Het is ook mogelijk om elektronisch oppositie in te stellen. Het elektronische oppositief formulier wordt automatisch opgehaald en ingevoerd in het IT-systeem van het Bureau.

De aanvrager ontvangt ter informatie direct een kopie van het bezwaarschrift van oppositie (en van enig ander document dat door de opponerende partij is ingediend). Als de oppositie berust op een Gemeenschapsmerk, wordt de aanvrager ook op de hoogte gesteld van het feit dat hij toegang heeft tot informatie over oudere

Gemeenschapsmerken via de onlinezoekfuncties die beschikbaar zijn op de website van het Bureau.

2.1.1 Vroege oppositie tegen een internationale inschrijving

Oppositie tegen een internationale inschrijving kan worden ingesteld tussen de zesde en de negende maand volgend op de datum van de eerste herpublicatie (artikel 156, lid 2, VGM). Wanneer bijvoorbeeld de eerste herpublicatie plaatsvindt op 15 februari 2013, dan begint de oppositietermijn op 16 augustus 2013 en loopt deze af op 15 november 2013.

Opposities die worden ingediend na herpublicatie van de internationale inschrijving maar vóór aanvang van de oppositietermijn, zullen echter worden aangehouden en worden geacht te zijn ingediend op de eerste dag van de oppositietermijn. Wanneer de oppositie vóór die datum is ingetrokken, zal de oppositietaks worden teruggestort.

Als de oppositie is ontvangen vóór aanvang van de oppositietermijn (regel 114, lid 3, UVGM), zal een brief worden gestuurd waarin de opposant in kennis wordt gesteld van het feit dat de oppositie wordt geacht te zijn ontvangen op de eerste dag van de oppositietermijn en dat de oppositie tot die dag zal worden aangehouden.

2.1.2 Vroege oppositie tegen een aanvraag van een Gemeenschapsmerk

Een bezwaarschrift van oppositie tegen een aanvraag van een Gemeenschapsmerk dat is ontvangen **per fax en/of post** vóór aanvang van de oppositietermijn overeenkomstig artikel 41, leden 1 en 3, VGM, zal worden aangehouden en geacht te zijn ingediend op de eerste dag van de oppositietermijn, namelijk de eerste dag na de publicatie van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk in deel A.1. van het Blad van Gemeenschapsmerken. Wanneer de oppositie vóór die datum is ingetrokken of de aanvraag van het Gemeenschapsmerk vóór de publicatie is geweigerd of ingetrokken (artikel 39, VGM), zal de oppositietaks worden teruggestort.

Het Bureau stelt de opposant in kennis van het feit dat, aangezien de aanvraag van het Gemeenschapsmerk waartegen de oppositie is gericht nog niet in het Blad van Gemeenschapsmerken is gepubliceerd, de oppositie zal worden aangehouden en pas zal worden verwerkt na de publicatie van de bestreden aanvraag. De opposant wordt geïnformeerd over het feit dat de oppositie zal worden geacht te zijn ingediend op de eerste dag van de oppositietermijn.

2.2 Betaling

Voor algemene regels over betaling, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven.

2.2.1 Laat bezwaarschrift van oppositie, betaling binnen de oppositietermijn

Regel 17, lid 2, UVGM

Als de betaling door het Bureau is ontvangen binnen de oppositietermijn maar het bezwaarschrift van oppositie is ontvangen na deze termijn, is de oppositie niet-ontvankelijk. In dat geval zal het Bureau de oppositietaks houden. De opposant moet worden ingelicht en heeft twee maanden om te reageren op de bevinding van niet-ontvankelijkheid.

Als de opposant overtuigende bewijsstukken indient zoals faxverslagen, bevestiging van ontvangst door messenger en/of ontvangstbewijzen voor geregistreerde e-mails, waarmee wordt aangetoond dat het bezwaarschrift van oppositie niet te laat is ingediend en wel degelijk in goede orde is ontvangen door het Bureau binnen de drie maanden van de oppositietermijn, moet het Bureau zijn bevinding heroverwegen en de oppositie accepteren als zijnde ontvangen binnen de oppositietermijn. In dat geval kan de ontvankelijkheidscontrole doorgaan. Als de door de opposant aangevoerde bewijsstukken niet aantonen dat het bezwaarschrift van oppositie binnen de gestelde termijn is ontvangen of als de opposant niet binnen de twee maanden antwoordt, moet worden besloten dat de oppositie niet-ontvankelijk is. Wanneer de opposant op de hoogte wordt gesteld, moet ook de aanvrager een kopie ontvangen.

2.2.2 Moment van betaling

Artikel 41, lid 3, VGM
Artikel 8, VTGM
Regel 17, lid 1, UVGM

Het Bureau moet binnen de oppositietermijn het volledige bedrag van de oppositietaks ontvangen.

Als de oppositietaks is ontvangen na het verstrijken van de oppositietermijn en de betaalopdracht aan de bank is gegeven binnen de laatste tien dagen van de oppositietermijn, kan de oppositie behouden blijven als aan twee voorwaarden is voldaan: de opposant voert bewijs aan dat de betaalopdracht is gegeven binnen de laatste tien dagen van de oppositietermijn EN de opposant betaalt een toeslag van 10% van de oppositietaks (tweeledige voorwaarde). Deze toeslag hoeft echter niet te worden betaald als de opposant bewijs aanlevert dat de betaalinstructies aan de bank eerder zijn gegeven dan tien dagen vóór het verstrijken van de betalingstermijn. Als de oppositietaks niet binnen de oppositietermijn is ontvangen en de hierboven vermelde bepaling niet van toepassing is, wordt het bezwaarschrift van oppositie geacht niet te zijn ingediend.

Artikel 5, lid 2, en artikel 8, lid 1, VTGM
Besluit EX-06-1 van de President van het Bureau

Als de opposant of zijn gemachtigde beschikt over een lopende rekening, geldt de betaling vanaf de dag dat de oppositie is ingediend.

Aangezien de betaling per lopende rekening geacht wordt te zijn gedaan op de datum van ontvangst van de oppositie, zal, in geval van een niet tijdig ontvangen

bezwaarschrift van oppositie, ook de betaling niet tijdig zijn. Daarom zal de oppositie worden beschouwd als niet ingediend.

Het systeem van lopende rekeningen is een systeem van automatische afschrijving. Dat betekent dat deze rekeningen kunnen worden gebruikt voor afschrijvingen door het Bureau van allerlei financiële transacties zonder dat daartoe expliciet opdracht is gegeven.

Het ontbreken van een indicatie of een onjuiste indicatie van het bedrag van de oppositietaks heeft geen negatief effect op de oppositie omdat het duidelijk is dat de opposant de intentie had om de oppositietaks te betalen.

Ook als de opposant daar niet expliciet om heeft verzocht, is het bestaan van een lopende rekening in een dergelijk geval afdoende om de rekening te gebruiken voor afschrijvingen. Dit geldt ongeacht of het oppositieformulier al dan niet wordt gebruikt.

De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer de houder van een lopende rekening het gebruik van deze lopende rekening wenst uit te sluiten van afschrijving van specifieke vergoedingen of kosten en het Bureau hiervan schriftelijk op de hoogte stelt (bijvoorbeeld door een bankoverschrijving aan te wijzen).

Taksbetaling middels afschrijving van een lopende rekening van een derde partij

Voor de betaling van een oppositietaks middels afschrijving van een lopende rekening van een derde partij is expliciete toestemming vereist van de houder van de betreffende lopende rekening dat deze rekening kan worden gebruikt voor afschrijving van deze specifieke taks. In deze gevallen moet de opposant binnen de oppositietermijn een volmacht indienen.

De betaling wordt geacht te zijn gedaan op de datum waarop het Bureau de volmacht ontvangt.

2.2.3 Gevolgen in geval van niet betalen

| |
|---|
| Regel 17, leden 1 en 4, en regel 54, UVGM |
|---|

Een oppositie waarvoor de betaling niet binnen de oppositietermijn heeft plaatsgevonden, wordt geacht niet te zijn ingediend en de opposant moet van deze bevinding op de hoogte worden gesteld.

Tegelijkertijd moet een kopie van deze brief ter informatie naar de aanvrager worden gestuurd.

Wanneer de opposant binnen de gestelde termijn van twee maanden bewijsmateriaal levert waaruit blijkt dat de bevinding van het Bureau ten aanzien van het vervallen van rechten niet juist was en de opposant bewijst dat de betaling op tijd is gedaan, moet een kennisgeving met een kopie aan de aanvrager worden gezonden met bijvoeging van het door de opposant geleverde bewijsmateriaal.

Een opposant heeft het recht te verzoeken om een besluit binnen twee maanden. Als dat gebeurt, moet het besluit aan beide partijen worden gestuurd.

2.2.4 Terugstorting taks

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 1, VTGM
Regel 17, lid 1, en regel 18, lid 5, UVGM

Wanneer een oppositie geacht wordt niet te zijn ingediend en de oppositietaks niet volledig voldaan is of voldaan is na het verstrijken van de oppositietermijn, moet het betaalde bedrag worden terugbetaald aan de opposant.

In de terugbetaling van de oppositietaks als bedoeld in regel 18, lid 5, UVGM zal ook de eventuele toeslag zijn opgenomen die is betaald door de opposant op grond van artikel 8, lid 3, VTGM.

2.3 Talen en vertaling van het bezwaarschrift van oppositie

Artikel 119, leden 5 en 6, VGM
Regel 16, regel 17, lid 3, regel 83, lid 3, en regel 95, onder b), UVGM

Overeenkomstig artikel 119, lid 5, UVGM moet het bezwaarschrift van oppositie worden ingediend in een van de talen van het Bureau. Er kunnen zich met betrekking tot de keuze van de proceduretaal verschillende situaties voordoen:

1. **Het officiële oppositieformulier van het BHIM is gebruikt** en de opposant heeft een van de mogelijke proceduretalen gekozen.

De oppositie komt overeen met het taalregime van de verordeningen.

Voorbeelden

- a) De talen van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk zijn PT en EN. De Portugese versie van het formulier is verstuurd, maar geen van de tekstuele onderdelen die relevant zijn voor de ontvankelijkheid kan worden vertaald en de aangewezen hokjes zijn aangekruist. De oppositie is ontvankelijk. Daar de proceduretaal alleen Engels kan zijn, is het niet noodzakelijk om de opposant te vragen aan te geven wat de taal van de oppositieprocedure is. Wanneer de oppositie wordt gemeld, moet een blanco officieel formulier worden bijgevoegd in het Engels en moet de proceduretaal worden aangegeven.
- b) De talen van de Gemeenschapsmerkaanvraag zijn Duits en Engels. De Franse versie van het formulier is verstuurd. Daarnaast is óf de oppositie ingevoerd in het Frans, óf geen van de tekstuele onderdelen kan worden vertaald, en de aangewezen hokjes zijn aangekruist. De oppositie is ontvankelijk. Daar de proceduretaal of Duits of Engels kan zijn, moet de opposant worden gevraagd aan te geven wat de taal van de oppositieprocedure is. Wanneer de oppositie wordt gemeld, moet een blanco officieel formulier in de aangegeven taal worden bijgevoegd.

2. **Het officiële oppositieformulier van het BHIM is gebruikt** en de tekst van het formulier is in een van de talen van het Bureau maar niet in een van de mogelijke proceduretalen.

Wanneer de tekstuele onderdelen die belangrijk zijn voor de ontvankelijkheid niet kunnen worden vertaald (bijv. cijfers) en alle aangewezen hokjes zijn aangekruist, dan is de oppositie ontvankelijk, ook als de oppositie tekstuele onderdelen, zoals een uiteenzetting van gronden, bevat die niet in de juiste taal zijn opgesteld. Omdat een uiteenzetting van gronden in de fase van bepaling van ontvankelijkheid niet verplicht is, is het feit dat deze uiteenzetting niet in de juiste taal is opgesteld niet van invloed op de ontvankelijkheid. De uiteenzetting 'bestaat niet'.

Het Bureau zal controleren of de opposant de taal van de procedure op het formulier heeft aangegeven.

- Zo niet, of wanneer een verkeerde taal is aangegeven en zowel de eerste als de tweede taal van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk talen zijn van het Bureau, zal een brief worden gestuurd aan de opposant met het verzoek aan te geven wat de proceduretaal is. Als binnen de gestelde termijn van twee maanden geen antwoord is ontvangen, moet de oppositie worden afgewezen als niet-ontvankelijk. Wanneer de oppositie wordt gemeld, moet een blanco formulier in de proceduretaal worden bijgevoegd.
- Zo niet, of wanneer een verkeerde taal is aangegeven en slechts één van de talen van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk een taal van het Bureau is, is er geen noodzaak om naar de proceduretaal te vragen, omdat deze alleen een van de talen van het Bureau kan zijn. Wanneer de oppositie wordt gemeld, moet een blanco formulier in de proceduretaal worden bijgevoegd. De proceduretaal wordt vermeld in de brief.
- Wanneer de proceduretaal juist is aangegeven, moet een blanco formulier in de proceduretaal worden bijgevoegd bij het melden van de oppositie.

Hetzelfde geldt wanneer het officiële oppositieformulier van het BHIM is gebruikt en voor de tekst in het formulier NIET een van de talen van het Bureau is gebruikt.

3. **Het officiële oppositieformulier van het BHIM is niet gebruikt**, maar de tekst van de oppositie is opgesteld in een mogelijke proceduretaal.

De oppositie komt overeen met het taalregime van de verordeningen.

4. **Het officiële oppositieformulier van het BHIM is niet gebruikt** en de tekst van de oppositie is opgesteld in een van de talen van het Bureau, maar niet in een van de mogelijke proceduretalen.

Overeenkomstig artikel 119, lid 6, VGM, en regel 16, lid 1, UVGM moet de opposant binnen een maand uit eigen beweging een vertaling indienen in de taal van de procedure. Als geen vertaling wordt ontvangen, is de oppositie niet-ontvankelijk.

5. **Het officiële oppositieformulier van het BHIM is niet gebruikt** en de tekst van de oppositie is opgesteld in een van de officiële talen maar niet in een van de talen van het Bureau.

De oppositie is niet-ontvankelijk. Artikel 119, lid 5, UVGM, is van toepassing. Een kennisgeving wordt verstuurd in de eerste taal (als dat een van de talen van het Bureau is) of in de tweede taal van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk waartegen de oppositie is gericht.

Voor de lijst van waren en diensten geldt een speciaal regime (zie paragraaf 2.4.2.3).

Uitlegging van gronden: wanneer een van de hokjes die betrekking hebben op de gronden is aangekruist en ter aanvulling een uitlegging van feiten of argumenten is bijgevoegd, hoeft deze uitlegging of hoeven indicaties als 'zie annex', 'zie bijlage', 'wordt op een later moment verschaft' niet te worden vertaald in de fase van beoordeling van ontvankelijkheid. Deze uitlegging of indicaties moeten later worden ingediend, na het verstrijken van de periode voor minnelijke schikking en vóór het verstrijken van de gestelde termijn voor de onderbouwing van de oppositie.

2.4 Ontvankelijkheidscontrole

| |
|-----------------------|
| Regels 15 en 17, UVGM |
|-----------------------|

De ontvankelijkheidscontrole omvat zowel de absolute als de relatieve vereisten:

- De aanduidingen en gegevens die moeten zijn opgenomen in het bezwaarschrift van oppositie of die uit eigen beweging moeten zijn ingediend door de opposant binnen de oppositietermijn, zijn de aanduidingen en gegevens als bedoeld in regel 15, lid 1 en lid 2, onder a) - c), UVGM.
- De aanduidingen en gegevens die, indien niet verstrekt binnen de oppositietermijn, voor het Bureau aanleiding zijn tot een kennisgeving van gebreken, waarbij de opposant de gelegenheid krijgt dit gebrek weg te nemen binnen een niet-verlengbare termijn van twee maanden, zijn de aanduidingen en gegevens als bedoeld in regel 15, lid 2, onder d) - h), UVGM.
- Optionele aanduidingen (waarmee de reikwijdte van de oppositie wordt bepaald maar die geen aanleiding zijn tot een bevinding van niet-ontvankelijkheid) zijn vervat in regel 15, lid 3, UVGM.

2.4.1 Absolute ontvankelijkheidsvereisten

Als de oppositie niet-ontvankelijk is als gevolg van absolute ontvankelijkheidsvereisten, moet de opposant op de hoogte worden gesteld en de mogelijkheid krijgen hierop te reageren. Als de niet-ontvankelijkheid is bevestigd, wordt een besluit tot afwijzing van de oppositie verzonden en ontvangt de aanvrager een kopie.

Opposities tegen een aanvraag van een Gemeenschapsmerk

De oudere merken/rechten worden onderzocht om te bepalen of duidelijk is aangegeven waartegen de oppositie is gericht. Als het enige oudere recht waarop de

oppositie berust niet afdoende wordt geïdentificeerd, is de oppositie niet-ontvankelijk en krijgt de opposant de gelegenheid te reageren op de niet-ontvankelijkheid voordat de beslissing over niet-ontvankelijkheid wordt genomen.

Als de oppositie berust op meer dan één ouder recht en één van deze rechten is correct geïdentificeerd, kan het ontvankelijkheidsonderzoek (de relatieve vereisten) doorgang vinden op grond van het correct geïdentificeerde recht. De partijen worden hiervan op de hoogte gesteld nadat de kennisgeving van de gestelde termijn voor de oppositieprocedure aan de partijen is gezonden.

Opposities tegen een internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen

Met betrekking tot opposities die zijn gericht tegen internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen, wordt een volledige ontvankelijkheidscontrole uitgevoerd. Deze toetsing moet alle oudere rechten omvatten. Als geen van de oudere rechten afdoende wordt geïdentificeerd, is de oppositie niet-ontvankelijk. De opposant wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op de niet-ontvankelijkheid voordat de beslissing over niet-ontvankelijkheid wordt genomen.

2.4.1.1 Identificatie van de bestreden Gemeenschapsmerkaanvraag

| |
|--|
| Regel 15, lid 2, onder a), en regel 17, UVGM |
|--|

De verplichte gegevens voor het identificeren van de bestreden aanvraag van het Gemeenschapsmerk zijn het aanvraagnummer en de naam van de aanvrager.

Als het aangegeven aanvraagnummer bijvoorbeeld niet overeenstemt met de naam van de aangegeven aanvrager, zal het Bureau beoordelen of zonder twijfel kan worden vastgesteld welke de bestreden aanvraag is. Als de naam van de aanvrager niet is aangegeven, kan deze worden gevonden in het IT-systeem van het Bureau.

De datum van publicatie is een optionele indicatie die kan helpen bij een dubbele controle van de identificatie van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Ook wanneer de datum ontbreekt, kan de aanvraag van het Gemeenschapsmerk genoegzaam worden geïdentificeerd met behulp van de andere gegevens.

Per bezwaarschrift van oppositie kan slechts één aanvraag worden betwist.

Als de aanvraag van het Gemeenschapsmerk niet kan worden geïdentificeerd, kan dit gebrek alleen worden opgeheven op initiatief van de opposant gedurende de oppositietermijn van drie maanden; anders is de oppositie niet-ontvankelijk en moet aan de opposant een verzoek worden gestuurd om een reactie te geven op de niet-ontvankelijkheid. Als de niet-ontvankelijkheid is bevestigd, wordt een besluit tot afwijzing van de oppositie verzonden en ontvangt de aanvrager een kopie.

2.4.1.2 Identificatie van de oudere merken/rechten

Artikel 8, lid 2, VGM
Regel 15, lid 2, onder b), en regel 17, lid 2, UVGM

Niet alleen in het bezwaarschrift van oppositie moet worden gezocht naar identificatiegegevens maar ook in bijlagen of andere documenten die zijn ingediend met de oppositie of enig document dat is ingediend binnen de oppositietermijn.

Een oppositie kan berusten op vijf soorten oudere rechten: (1) oudere inschrijvingen of aanvragen van merken, (2) oudere inschrijvingen of aanvragen van merken die bekendheid genieten, (3) oudere algemeen bekende merken, (4) oudere niet-ingeschreven merken en (5) oudere tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt.

Oudere rechten die niet ouder zijn

Artikel 8, lid 2, en artikel 41, lid 1, VGM

Bij gebrek aan enige prioriteit is een ouder recht ouder dan en alleen dan wanneer het recht is aangevraagd op een datum eerder dan de dag waarop de bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk is ingediend. In geval van conflict tussen een nationaal merk en een aanvraag van een Gemeenschapsmerk is het exacte tijdstip waarop het nationale merk is ingediend niet relevant voor een besluit over welk van de merken het oudere is (zie het arrest van 22/03/2012, C-190/10, 'G n sis').

Soms berust een oppositie op een of meer merken of andere rechten die niet ouder zijn dan de aanvraag van het Gemeenschapsmerk als bedoeld in artikel 8, lid 2, VGM. De vaststelling van het al dan niet ouder zijn van een recht vindt plaats in de fase van de bepaling van de ontvankelijkheid.

Als het enige oudere merk of alle oudere merken niet werkelijk ouder is/zijn, zal het Bureau de opposant informeren van de niet-ontvankelijkheid en verzoeken om op de zaak te reageren voordat een besluit over de niet-ontvankelijkheid wordt genomen.

Wanneer de oppositie berust op meer dan   n recht, waarvan er   n ouder is en   n of meer niet ouder is/zijn, zal het Bureau de ontvankelijkheid van de oppositie melden als gebruikelijk en zal geen melding worden gemaakt van het feit dat   n of meer merken/rechten niet ouder zijn. In het besluit zal deze kwestie dan worden opgenomen.

Oudere merkinschrijvingen of merkaanvragen

Artikel 8, lid 2, onder a) en b), VGM
Regel 15, lid 2, onder b), regel 17, lid 2, en regel 19, lid 3, UVGM

Bij deze rechten gaat het om inschrijvingen of aanvragen van Gemeenschapsmerken, internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen, nationale merkinschrijvingen of -aanvragen, of merkinschrijvingen of -aanvragen in de Benelux (inclusief voormalige Gemeenschapsmerken waarvoor een verzoek tot conversie is

ingediend) en internationale inschrijvingen uit hoofde van de Schikking of het Protocol van Madrid die van kracht zijn in een lidstaat.

Wanneer in de aanvraag van een Gemeenschapsmerk beroep wordt gedaan op anciënniteit kan hiermee rekening worden gehouden in de zin van artikel 8, lid 2, onder a), VGM, op voorwaarde dat de houder van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk afstand heeft gedaan van het oudere merk of het heeft laten vervallen in de zin van artikel 34, lid 2, VGM, en dat dit feit is aangetoond door de opposant.

In dat geval moet de opposant zijn oppositie baseren op het Gemeenschapsmerk waarbij de opposant binnen de oppositietermijn van drie maanden uitdrukkelijk stelt dat het nationale merk nog steeds bestaat middels de anciënniteit waarop een beroep is gedaan in de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Er moet een duidelijk verband bestaan tussen de aangegeven aanvraag van het Gemeenschapsmerk en het oudere merk waarvoor in de aanvraag een beroep was gedaan op de anciënniteit. Binnen de gestelde termijn overeenkomstig regel 19, lid 1, UVGM, moet de opposant afdoende bewijs leveren, afgegeven door het BHIM, dat het beroep op anciënniteit is aanvaard en bewijs, afgegeven door de administratie waarbij het nationale merk werd ingeschreven, dat de houder afstand heeft gedaan van het nationale merk of het heeft laten vervallen in de zin van artikel 34, lid 2, VGM.

De absolute identificatiegegevens voor oudere merkinschrijvingen en -aanvragen zijn de volgende:

- het inschrijvings-/aanvraagnummer;

Nationale aanvragen die voortkomen uit de conversie van een ouder Gemeenschapsmerk of een oudere aanvraag van een Gemeenschapsmerk worden geacht tot stand te zijn gekomen zodra een geldig verzoek tot conversie is ingediend. Zulke rechten zullen naar behoren worden geïdentificeerd ten behoeve van de ontvankelijkheid als de opposant het nummer van (de aanvraag van) het Gemeenschapsmerk opgeeft dat/die wordt omgezet en de landen waarvoor de conversie is aangevraagd;

- de indicatie of een ouder merk is ingeschreven of aangevraagd;
- de lidstaat inclusief de Benelux waar het oudere merk is ingeschreven/waar een aanvraag voor inschrijving is gedaan, of, indien van toepassing, de indicatie dat het gaat om een Gemeenschapsmerk.

Als de lidstaat niet is aangegeven in het bezwaarschrift van oppositie, maar wel een verklaring is bijgevoegd, wordt de lidstaat geacht afdoende te zijn geïdentificeerd, ook als de verklaring niet is opgesteld in de taal van de procedure. In dit stadium van de procedure behoort niet te worden gevraagd naar een vertaling van de verklaring. Als het gaat om een verklaring van een internationale inschrijving, wordt aangenomen dat de oppositie is gericht op dit merk in alle lidstaten en/of de Beneluxlanden als aangegeven in de verklaring.

Merken die zijn aangemeld door een agent

Artikel 8, lid 3, VGM, en regel 15, lid 2, onder b), punt i), UVGM

De bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk betreft een door een agent ingediend merk waarvan de opposant beweert dat de aanvrager, die een handelsrelatie heeft of had met de opposant (zijn agent of gemachtigde), dit merk heeft aangevraagd zonder zijn toestemming.

De oudere merken of rechten waarop de oppositie berust moeten worden geïdentificeerd volgens dezelfde voorwaarden als oudere merkinschrijvingen of -aanvragen. Dat betekent dat het land en het nummer van de inschrijving of aanvraag moeten worden gegeven. De afbeelding van het merk (in voorkomend geval in kleur) hoeft alleen te worden gegeven als het oudere merk van de houder een niet-ingeschreven merk is, omdat in dat geval geen inschrijvingsnummer kan worden verstrekt ter duidelijke identificatie van het oudere merk. Voor niet-ingeschreven woordmerken moet het woord waaruit het merk bestaat, worden aangegeven. Voor niet-geregistreerde beeldmerken of andere merken moet de afbeelding worden verstrekt van het gebruikte merk waar de houder beroep op doet. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 3, Indiening door gemachtigden zonder toestemming van de merkhouder (artikel 8, lid 3, VGM).

Oudere merkinschrijvingen of aanvragen van een merk dat bekendheid geniet

Artikel 8, leden 1 en 5, VGM
Regel 15, lid 2, onder c) en g), UVGM

Volgens artikel 8, lid 5, VGM kan een oppositie berusten op een bekend merk, tegengeworpen aan waren en diensten die niet soortgelijk zijn. Het bekende merk kan een ouder Gemeenschapsmerk zijn, een internationaal ingeschreven merk, een in de Benelux ingeschreven merk, en een nationaal ingeschreven merk, alsmede een oudere aanvraag die wordt ingeschreven.

Hier zijn dezelfde identificatievereisten van toepassing als voor de ingeschreven merken als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b), VGM: nummer en lidstaat/regio van bescherming, de aanduiding waar en voor welke waren/diensten het merk bekend staat betreft een relatieve ontvankelijkheidsvereiste.

Ouder algemeen bekend merk

Artikel 8, lid 2, onder c), VGM
Regel 15, lid 2, onder b), punten i) en ii), en regel 17, lid 2, UVGM

Overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder c), UVGM worden algemeen bekende merken beschermd in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Daarbij kan het gaan om een ingeschreven of een niet-ingeschreven merk of een merk dat op het grondgebied waar het moet worden beschermd niet is ingeschreven (ongeacht de inschrijving in het gebied van herkomst).

De absolute indicaties zijn de volgende:

- een opgave van de lidstaat waar het merk algemeen bekend is. Als dit niet kan worden afgeleid uit de documenten van het dossier, is het merk niet-ontvankelijk als grond voor oppositie;
- als het merk is ingeschreven: de indicaties waarnaar wordt verwezen in regel 15, lid 2, onder b), punt i), UVGM, d.w.z. het inschrijvingsnummer en de lidstaat waar het merk is ingeschreven;
- als het merk niet is ingeschreven: een afbeelding van het merk. Voor woordmerken geldt hier de indicatie van het woord dat het merk vertegenwoordigt. Voor beeldmerken of andere merken moet de afbeelding van het merk waarop een beroep wordt gedaan worden verstrekt zoals het wordt gebruikt (in voorkomend geval in kleur). Waar de oppositie verder berust op één ingeschreven merk, en waar geen afbeelding van het algemeen bekende merk wordt gegeven, neemt het Bureau echter aan dat beide merken verwijzen naar hetzelfde teken en dat de opposant een beroep doet op de algemene bekendheid van het ingeschreven merk (zie het besluit van 17/10/2007, R0160/2007-1, 'QUART/Quarto').

Oudere niet-ingeschreven merken en oudere in het economisch verkeer gebruikte tekens

| |
|---|
| Artikel 8, lid 4, VGM Regel 15, lid 2, onder b), punt iii), en regel 17, lid 2, UVGM |
|---|

Deze categorie bestaat uit tekens die niet zijn ingeschreven en worden gebruikt als merken, of uit een groot aantal verschillende oudere rechten, onder meer rechten op een bedrijfsnaam, handelsnaam, bedrijfstekens, emblemen, titels van beschermd literair/artistiek werk en het recht op een teken in geval van misbruik.

De absolute indicaties zijn de volgende:

- een indicatie van het soort recht of de aard van het recht. De reikwijdte van de oppositie wordt bepaald door de aard van het recht en hiervan hangt de verdediging van de aanvrager af. 'Handelsnaam', 'bedrijfsnaam', 'bedrijfstekens', 'misbruik', 'titels van beschermd literair/artistiek werk' zijn aanvaardbare aanduidingen van de aard van rechten. Daarentegen worden algemene termen zoals 'gewoonterecht' en 'oneerlijke mededinging' zonder aanduiding van de specifieke aard van het recht niet aanvaard. Deze lijst is niet uitputtend. Als de opposant de oppositie baseert op een recht dat niet een ouder recht kan zijn in de zin van artikel 8, lid 4, VGM, bijvoorbeeld een auteursrecht of ontwerp, is de oppositie ontvankelijk. De oppositie zal echter na aanvang van de procedure ten gronde worden afgewezen;
- een opgave van de lidstaat waar de opposant zich beroept op het bestaan van het recht;
- een afbeelding van het oudere recht (in voorkomend geval in kleur).

Indien de voorgaande aanduidingen ontbreken, zal het bewuste recht niet-ontvankelijk zijn.

2.4.1.3 Vaststelling van gronden

Artikel 41, lid 3, en artikel 75, VGM
Regel 15, lid 2, onder c), en regel 17, lid 2, UVGM

Een oppositie zonder enige aanduiding van gronden overeenkomstig regel 15, lid 2, onder c), VGM, is niet-ontvankelijk als de gebreken niet worden opgeheven vóór het verstrijken van de oppositietermijn.

Een specificatie van de gronden waarop de oppositie berust moet bestaan uit een verklaring waarmee aan de respectieve vereisten van artikel 8, leden 1, 3, 4 en 5, VGM is voldaan. Argumenten en bewijzen zijn in dit stadium niet verplicht.

De gronden worden in het bijzonder beschouwd als juist aangegeven wanneer:

- een van de betreffende hokjes in het oppositieformulier is aangekruist;
- het betreffende hokje niet is aangekruist maar het oudere merk is aangeduid en de oppositie kan worden geacht te berusten op artikel 8, lid 1.

In beide gevallen is het mogelijk om de gronden naar aanleiding van het bezwaarschrift van oppositie buiten twijfel vast te stellen en is de oppositie ontvankelijk.

Indien dit niet het geval is moet het volledige bezwaarschrift van oppositie zorgvuldig worden onderzocht voordat dit wordt afgewezen: het maakt geen verschil of de gronden worden aangegeven op het oppositieformulier, in de bijlagen of in de ondersteunende documenten. De gronden moeten ondubbelzinnig duidelijk zijn.

In alle andere gevallen zal de opposant worden verzocht te reageren op de niet-ontvankelijkheid voordat wordt besloten tot afwijzing van de oppositie.

2.4.2 Relatieve ontvankelijkheidsvereisten

Regel 15, lid 2, onder d) - h), UVGM

Relatieve gebreken zijn gebreken die kunnen worden verholpen na het verstrijken van de oppositietermijn. Het Bureau verzoekt de opposant de gebreken op te heffen binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van de gebreken. Als de opposant de gebreken opheft, wordt de oppositie beschouwd als ontvankelijk, indien niet, dan zal de oppositie worden verworpen op grond van niet-ontvankelijkheid.

2.4.2.1 Datums

Regel 15, lid 2, onder d), en regel 17, lid 4, UVGM

Hieronder vallen de datum van indiening en, indien beschikbaar, de datum van inschrijving en de datum van voorrang van het oudere merk.

Deze vereiste is van toepassing op de volgende rechten:

- een oudere aanvraag of inschrijving van een Gemeenschapsmerk, een nationaal merk of een internationaal merk als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder a) of b), VGM;
- een ouder, algemeen bekend merk als bedoeld in artikel 8, lid 2, onder c), VGM, indien dit is ingeschreven in de Gemeenschap;
- een ouder merk als bedoeld in artikel 8, lid 3, VGM, indien dit is ingeschreven;
- een ouder bekend merk als bedoeld in artikel 8, lid 5, VGM.

Deze aanduidingen kunnen belangrijk zijn om mogelijke fouten te voorkomen bij de identificatie van het oudere merk. Het volstaat als deze gegevens kunnen worden aangetroffen in bijgesloten documenten of door te zoeken in een database. Als deze gegevens ontbreken moet de opposant op de hoogte gesteld worden van het gebrek.

2.4.2.2 Afbeelding van een ouder merk/teken

| |
|---|
| Regel 15, lid 2, onder e), en regel 17, lid 4, UVGM |
|---|

Voor rechten die geen onderwerp van inschrijving zijn, is dit een absolute ontvankelijkheidsvereiste omdat anders het oudere recht helemaal niet kan worden vastgesteld (zie boven).

De relatieve ontvankelijkheidsvereiste om een afbeelding te leveren van het merk als bedoeld in regel 15, lid 2, onder e), UVGM is van toepassing op de volgende rechten:

- een oudere aanvraag of inschrijving van een nationaal of internationaal merk als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder a) of b), VGM;
- een ouder, algemeen bekend merk als bedoeld in artikel 8, lid 2, onder c), VGM, indien dit is ingeschreven in de Europese Unie;
- een ouder bekend merk als bedoeld in artikel 8, lid 5, VGM;
- een merk dat is ingediend door een agent (artikel 8, lid 3, VGM, indien het een ingeschreven merk is).

Als het merk een woordmerk is, is de aanduiding van het woord voldoende.

Als het merk figuratief, 3-D, een ander merk enz. is, moet een afbeelding worden ingediend van het merk dat is aangevraagd of ingeschreven, in voorkomend geval in kleur.

Als de juiste afbeelding niet bij het bezwaarschrift van oppositie is gevoegd, moet het gebrek worden gemeld zodra het Bureau het vaststelt. Als de opposant niet binnen de gestelde termijn van twee maanden aan de voorwaarden voldoet, zal het oudere recht worden afgewezen als niet-ontvankelijk.

Als het oudere merk een Gemeenschapsmerk is, is een afbeelding niet vereist omdat deze beschikbaar is in de database van het Bureau.

Een afbeelding in kleur van het merk is niet verplicht als het nationale merk (om technische redenen) niet in kleur is gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld in Cyprus, Letland en Hongarije gebruikelijk is. In deze gevallen vraagt het Bureau niet om een afbeelding in kleur en verzoekt het Bureau de opposant niet om een vertaling in te dienen van de kleuraanduidingen.

De volgende landen hebben ofwel altijd gepubliceerd in kleur of doen dat vanaf het aangegeven jaar:

- België,
- Bulgarije,
- Tsjechië (1999),
- Denemarken,
- Duitsland,
- Estland (2003),
- Ierland (2003),
- Griekenland (2007),
- Spanje (vanaf 31 juli 2002),
- Frankrijk (1992),
- Italië,
- Litouwen (vanaf juli 2009),
- Luxemburg,
- Malta,
- Nederland,
- Oostenrijk,
- Polen (2003),
- Portugal (2006),
- Roemenië,
- Slovenië (1992),
- Slowakije (2008),
- Finland (2005),
- Zweden,
- Verenigd Koninkrijk (2004),
- Kroatië (2009).

Internationale merken worden sinds 1989 in kleur gepubliceerd.

| |
|---|
| Regel 80, lid 2, en regel 17, lid 4, UVGM |
|---|

Als de afbeelding in het dossier niet duidelijk is, kan het Bureau verzoeken om een duidelijker exemplaar. Als de ontvangen afbeelding niet compleet of onleesbaar is en niet wordt voldaan aan het verzoek om een duidelijk exemplaar te leveren, wordt de afbeelding geacht niet te zijn ontvangen en wordt het recht afgewezen als niet-ontvankelijk.

2.4.2.3 Waren en diensten

Regel 15, lid 2, onder f), en regel 17, lid 4, UVGM
Mededeling nr. 5/07 van de President van het Bureau

Regel 15, lid 2, onder f), UVGM stelt dat het bezwaarschrift van oppositie een indicatie in de proceduretaal moet bevatten van de waren en diensten waarop de oppositie berust. Dit is van toepassing op alle soorten oudere rechten.

De oppositie kan berusten op alle waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven of aangevraagd, of het kan gaan om slechts enkele waren en diensten.

Volgens Mededeling nr. 5/07 van de President van het Bureau van 12 september 2007 over wijzigingen van praktijken met betrekking tot de oppositieprocedure, wordt een aanduiding van de/het klassennummer(s) geaccepteerd als afdoende indicatie van de waren en diensten waarop de oppositie berust. Dit wordt op de hieronder beschreven manier geïmplementeerd.

Deel van de waren en diensten

Als de oppositie berust op een deel van de waren en diensten waarvoor het oudere merk/de oudere merken is/zijn ingeschreven/aangevraagd, moeten deze waren en diensten worden opgenoemd in de proceduretaal.

Het Bureau accepteert ook een aanduiding van de/het betreffende klassennummer(s) op voorwaarde dat een inschrijvingsbewijs of uittreksel uit een officiële bron is bijgevoegd (het inschrijvingsbewijs of het uittreksel moet ofwel in de proceduretaal zijn opgesteld ofwel zijn vertaald in de proceduretaal, of er moet gebruik worden gemaakt van nationale codes of INID-codes opdat de/het betreffende klassennummer(s) duidelijk kan/kunnen worden geïdentificeerd).

Als de oppositie berust op minder waren en diensten dan het aantal waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, hoeven de waren en diensten waar de oppositie niet op berust niet te worden aangeduid, omdat deze niet relevant zijn voor de procedure.

Alle waren en diensten

Als de oppositie berust op alle waren en diensten waarvoor het oudere merk/de oudere merken is/zijn ingeschreven/aangevraagd, moeten deze waren en diensten worden opgenoemd in de proceduretaal.

In plaats van de waren en diensten op te noemen kan de opposant ook verwijzen naar 'alle waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven' op voorwaarde dat een inschrijvingsbewijs of uittreksel uit een officiële bron is bijgevoegd (het inschrijvingsbewijs of het uittreksel moet ofwel in de proceduretaal zijn opgesteld ofwel zijn vertaald in de proceduretaal, of er moet gebruik worden gemaakt van nationale codes of INID-codes).

Het Bureau accepteert ook een aanduiding van de/het betreffende klassennummer(s) op voorwaarde dat een inschrijvingsbewijs of uittreksel uit een officiële bron is bijgevoegd

(het inschrijvingsbewijs of het uittreksel moet ofwel in de proceduretaal zijn opgesteld ofwel zijn vertaald in de proceduretaal, of er moet gebruik worden gemaakt van nationale codes of INID-codes opdat de/het betreffende klassennummer(s) duidelijk kan/kunnen worden geïdentificeerd).

Als de opposant in het oppositieformulier aangeeft dat de oppositie berust op 'alle waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven' maar daarna een opsomming geeft van slechts een deel van deze waren en diensten (indien vergeleken met het inschrijvingsbewijs of een relevant officieel uittreksel dat is toegevoegd aan het oppositieformulier) zal het Bureau teneinde de tegenstrijdige informatie uit het bezwaarschrift van oppositie te ondervangen, aannemen dat de oppositie berust op 'alle waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven'.

Ook als de opposant niet heeft aangegeven of niet duidelijk heeft aangegeven op welke waren en/of diensten de oppositie berust, volstaat dat een inschrijvingsbewijs in de proceduretaal is bijgevoegd. In dat geval wordt aangenomen dat de oppositie berust op de waren en diensten die voorkomen in de verklaring.

Echter, als de verklaring is opgesteld in een taal die afwijkt van de proceduretaal of als geen verklaring is bijgevoegd, moet melding worden gemaakt van het gebrek.

Als een oppositie berust op 'alle identieke/soortgelijke waren en diensten', moet worden verzocht om verduidelijking omdat deze formulering niet duidelijk genoeg is om de grond van de oppositie vast te stellen.

Als een aanduiding als 'de oppositie berust op alle waren van klasse 9' wordt gebruikt en geen verklaring in de proceduretaal is bijgevoegd, zal het Bureau verzoeken om een specificatie in de proceduretaal.

Een dergelijke aanduiding is alleen aanvaardbaar als de opposant in antwoord verklaart in het bezit te zijn van een inschrijving met een omschrijving waarin wordt aangegeven dat het teken is ingeschreven voor 'alle waren van klasse 9'.

Voor opposities die berusten op oudere niet-ingeschreven merken of rechten, moet de opposant aangeven wat de commerciële activiteiten zijn tijdens welke deze merken of rechten worden gebruikt.

Specifieke kenmerken: Opposities ingediend tegen internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen

Voor ontvankelijkheidsdoeleinden met betrekking tot opposities die zijn ingediend tegen internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen, is alleen een aanduiding van de/het klassennummer(s) in het bezwaarschrift van oppositie niet voldoende voor de identificatie van de waren en diensten waarop de oppositie berust. Als de oppositie berust op alle of een deel van de waren en diensten waarvoor het oudere merk/de oudere merken is/zijn ingeschreven/aangevraagd, moeten deze waren en diensten worden opgenoemd in de proceduretaal. In deze lijst moeten alle waren en diensten zijn opgenomen die vallen onder dat merk of ten minste de waren en diensten waarop de oppositie berust.

2.4.2.4 Ouder bekend merk: reikwijdte van de bekendheid

Regel 15, lid 2, onder g), UVGM

Een specifieke vereiste is van toepassing op bekende merken als bedoeld in artikel 8, lid 5, VGM: een aanduiding moet worden gegeven van de lidstaat waar, en de waren en diensten waarvoor het merk bekendheid geniet.

2.4.2.5 Identificatie van de opposant

Artikel 41, lid 1, VGM
Regel 1, lid 1, onder b), en regel 15, lid 2, onder h), punt i), UVGM

De opposant kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. Om in staat te zijn de opposant te identificeren, moet een aanduiding worden gegeven van zijn naam en adres.

Tot nog toe zijn er geen opposities geweest waarbij de opposant niet is geïdentificeerd. Als alleen de naam van de opposant en bijvoorbeeld een faxnummer worden aangeduid, moet de opposant worden gevraagd om zijn adresgegevens.

Wanneer wordt gecontroleerd of de opposant duidelijk is geïdentificeerd, moet aandacht uitgaan naar de aard van de opposant, d.w.z. de vraag of het hier om een natuurlijke persoon dan wel om een rechtspersoon gaat. Als het niet duidelijk is of de opposant een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon is, of als het soort rechtspersoon (bijvoorbeeld GmbH, KG, SA, Ltd) niet wordt aangegeven, moet van dit gebrek melding worden gemaakt.

Bevoegdheid

Regel 1, lid 1, onder b), en regel 15, lid 2, onder h), punten i) en iii), UVGM

Tenzij anders vermeld, wordt aangenomen dat het de opposant is die beroep doet op het eigendom van het oudere recht. Alleen als de opposant optreedt als geautoriseerde licentiehouders of een naar nationaal recht geautoriseerde persoon, moet deze een verklaring van die strekking afleggen en moet de grond van dit recht of deze autorisatie worden gespecificeerd. Als deze details niet worden gegeven, moet melding worden gemaakt van een gebrek.

Overeenkomstig regel 15, lid 2, onder h), punt i), UVGM moet een opposant die optreedt als een licentiehouders of geautoriseerde persoon zijn naam en adres opgeven overeenkomstig regel 1, lid 1, onder b).

- Als het bezwaarschrift van oppositie is gebaseerd op de gronden die worden genoemd in artikel 8, lid 1 of lid 5, VGM, en dus op merkinschrijvingen of merkaanvragen, kan het bezwaarschrift van oppositie worden ingediend door de houder en door de licentiehouders van deze inschrijvingen of aanvragen op voorwaarde dat deze zijn geautoriseerd door de houder.

- Als het bezwaarschrift van oppositie is gebaseerd op de gronden die worden genoemd in artikel 8, lid 3, VGM (een merk aangevraagd door een agent), kan deze worden ingediend door de houder van dat merk.
- Als het bezwaarschrift van oppositie is gebaseerd op de gronden die worden genoemd in artikel 8, lid 4, VGM (oudere merken of tekens), kan dit worden ingediend door de houder van dat oudere merk of teken en door personen die op grond van het betreffende nationale recht geautoriseerd zijn om de rechten op het oudere merk of teken te doen gelden.

Zolang de opposant beroep doet op een recht of inschrijving in een van de lidstaten van de Europese Unie, is deze gerechtigd om een oppositie in te dienen, ongeacht zijn land van herkomst.

Wijziging van houder (overdracht van ouder merk) voordat de oppositie wordt ingediend

Wanneer het oudere merk is overgedragen voordat de oppositie is ingediend, moet een verschil worden gemaakt tussen opposities die berusten op een ouder Gemeenschapsmerk en opposities die berusten op nationale merkregistraties (of aanvragen).

Oppositie die berust op een ouder Gemeenschapsmerk

Een oppositie die berust op inschrijvingen of aanvragen van Gemeenschapsmerken kan alleen worden ingediend door de rechtsopvolger van een Gemeenschapsmerk als aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 17, lid 6, VGM wordt voldaan, namelijk alleen dan wanneer de opposant een verzoek heeft ingediend voor de inschrijving van de overdracht op het moment dat de oppositie wordt ingediend. Overeenkomstig artikel 17, lid 7, VGM geldt dat indien tegenover het Bureau bepaalde termijnen in acht moeten worden genomen, de rechtsopvolger de betrokken verklaringen tegenover het Bureau mag afleggen wanneer het verzoek om inschrijving van de overdracht door het Bureau is ontvangen.

Het is aan de opposant om deze informatie te verstrekken, en de informatie wordt niet door het Bureau gecontroleerd bij de ontvankelijkheidscontrole. Als de opposant in de uitleg van de oppositie melding maakt van het feit dat hij de rechtsopvolger is (of woorden van gelijke strekking gebruikt), is het Bureau verplicht de opposant te vragen aan te geven op welke datum het verzoek om inschrijving van de overdracht was gezonden aan of ontvangen door het Bureau.

Oppositie die berust op een nationale inschrijving of aanvraag

Een oppositie die berust op een nationale inschrijving of aanvraag kan worden ingediend door de 'oude' houder of door de rechtsopvolger omdat er in de verschillende lidstaten verschillende praktijken gangbaar zijn ten aanzien van de noodzaak tot inschrijving van de overdracht in het nationale merkenregister teneinde beroep te kunnen doen op rechten die voortkomen uit de inschrijving.

In sommige gevallen wordt de oppositie ingediend door opposant A terwijl, na een overdracht van het oudere merk waarop de oppositie berust, B de houder is van het

merk. Omdat A nog steeds in het betreffende register kan voorkomen als houder, zal het Bureau de oppositie met A als opposant als geldig beschouwen ook al is A niet langer de houder van het oudere merk.

Als de oppositie is ingediend met B als opposant en een kopie van het inschrijvingsbewijs toont aan dat A de houder is van het oudere merk, wordt de oppositie als ontvankelijk aangemerkt waarbij wordt aangenomen dat het oudere merk is overgedragen op B voordat de oppositie is ingediend (of in het bezwaarschrift van oppositie is aangegeven dat B opponeert als licentiehouder).

Verscheidene opposanten

| |
|--|
| Regel 15, lid 1, en regel 75, lid 1, UVGM Besluit van 11/10/2000, R 623/1999-1 'Emultech' |
|--|

In sommige gevallen wordt in het bezwaarschrift van oppositie melding gemaakt van meer dan één opposant. Er zijn slechts twee situaties waarin het Bureau twee of meer afzonderlijke personen accepteert (natuurlijke personen of rechtspersonen) als meervoudige opposanten, namelijk:

- als zij beiden houder zijn van het oudere merk of recht;
- als de oppositie door de houder of medehouder van een ouder merk of recht is ingediend met een of meer licentiehouders van deze oudere merken/rechten.

Als er geen indicatie is dat de verscheidene opposanten aan een van de twee hierboven vermelde voorwaarden voldoen, zal hen verzocht worden aan te geven wat hun relatie is (medehouderschap of houder/licentiehouder) of om een van de verscheidene opposanten aan te wijzen als de enige opposant.

Indien een ouder merk en/of ouder recht meer dan één houder heeft (medehouderschap), mag de oppositie worden ingediend door één of meer of door alle houders.

Wanneer de opposanten het Bureau te kennen geven dat, bijvoorbeeld, bedrijf A B.V. houder is van vijf van de oudere rechten en bedrijf A PLC houder is van vijf andere, zullen zij moeten aangeven met welke van beide bedrijven de oppositie wordt voortgezet. Als gevolg hiervan zullen vijf van de tien oudere rechten niet in aanmerking worden genomen. Als de opposanten niet op gepaste wijze reageren binnen de gestelde termijn van twee maanden, zal de oppositie worden afgewezen als niet-ontvankelijk.

Acceptabel

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---|---|---|
| Oudere merken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Houder | A/B | A | A | A | A |

| | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|---|---|
| Oudere merken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Houder | A/B | A/C | A | A | A |

De tweede combinatie is acceptabel als ten minste A een van de opposanten is.

Niet acceptabel

| | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|
| Oudere merken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Houder | A | A | B | B | B |

Aan de opposanten zal moeten worden gevraagd aan te geven of zij de procedure willen voortzetten met A of met B als opposant.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---|---|---|
| Oudere merken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Houder | A/B | A | A | B | B |

Aan de opposanten zal moeten worden gevraagd om de oppositie voort te zetten als verscheidene opposanten op basis van de eerste drie oudere merken, of als verscheidene opposanten op basis van het eerste, vierde en vijfde oudere merk.

| | | | | | |
|---------------|-------|-----|---|---|---|
| Oudere merken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Houder | A/B/C | B/C | A | A | A |

Aan de opposanten zal moeten worden gevraagd om de oppositie voort te zetten als verscheidene opposanten A, B en C op basis van het eerste en tweede oudere merk of als verscheidene opposanten A en B op basis van het eerste, derde, vierde en vijfde oudere merk.

Indicatie van andere relaties dan medehouderschap

Wanneer twee opposanten worden vermeld in het bezwaarschrift van oppositie, een als houder van het oudere recht en een ander als licentiehouders (geautoriseerd door de houder om oppositie in te dienen), zal geen bezwaar worden gemaakt als de houder van alle oudere rechten waarop de oppositie berust dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon is, ongeacht hoeveel licentiehouders deelnemen aan de oppositie.

In het volgende voorbeeld is de oppositie acceptabel met A, B en C als verscheidene opposanten:

| | | | |
|-----------------|---|---|------|
| Oudere merken | 1 | 2 | 3 |
| Houder | A | A | A |
| Licentiehouders | B | C | Geen |

In het volgende geval daarentegen kan de oppositie niet worden geaccepteerd als een oppositie met verscheidene opposanten in de rol van houder van ouder merk 3, ook wanneer B in dit geval in de rol van licentiehouders voor ouder merk 1 is geaccepteerd als een van de verscheidene opposanten. Het Bureau zal de opposanten vragen aan te geven of zij de oppositie willen voortzetten met A of met B als opposant. Als de opposanten niet reageren, is de oppositie niet-ontvankelijk.

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| Oudere merken | 1 | 2 | 3 |
| Houder | A | A | B |
| Licentiehouders | B | C | A |

Bewijs

In gevallen waar de oppositie berust op oudere ingeschreven merken, is de meest gangbare methode voor het leveren van bewijsmateriaal van medehouderschap het indienen van een kopie van het inschrijvingsbewijs. Als de oppositie berust op verschillende oudere merken/rechten maar de opposanten al bewijsmateriaal van medehouderschap hebben ingediend voor één ouder merk, zullen de opposanten nog steeds moeten bevestigen dat zij ook medehouders zijn van de andere oudere rechten. Aangezien de opposanten in dit stadium van de oppositieprocedure niet verplicht zijn om bewijsstukken in te dienen van hun oudere merken/rechten, zal een verklaring waarin hun vermogen om samen een oppositie in te dienen bevestigd wordt voor ontvankelijkheidsdoeleinden voldoende worden geacht.

2.4.2.6 Beroepsmatige vertegenwoordiging

Gemachtigde

Artikelen 92 en 93, VGM
Regel 15, lid 2, onder h), punt ii), UVGM

Regel 15, lid 2, onder h), punt ii), UVGM bepaalt dat indien de opposant een gemachtigde heeft aangewezen, diens naam en bedrijfsadres overeenkomstig regel 1, lid 1, onder e), UVGM in het bezwaarschrift van oppositie moeten zijn opgenomen.

Als de opposant afkomstig is uit de Europese Unie (niet verplicht vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 92, VGM) heeft het niet aanwijzen van een gemachtigde of het niet opgeven van de naam of het bedrijfsadres van de gemachtigde slechts tot gevolg dat het Bureau zich in de communicatie direct tot de opposant zal richten.

Als de opposant verplicht vertegenwoordigd is overeenkomstig artikel 92, VGM, betreft het niet aanwijzen van een gemachtigde of het niet opgeven van de naam of het bedrijfsadres van de gemachtigde een relatief gebrek ten aanzien van de ontvankelijkheid van de oppositie. Het Bureau zal de opposant verzoeken een gemachtigde aan te wijzen en/of de naam en het adres van de gemachtigde aan te geven, en indien dit niet gebeurt zal de oppositie worden afgewezen als niet-ontvankelijk.

Regel 77, UVGM

Elke door het Bureau aan de behoorlijk geautoriseerde gemachtigde gerichte kennisgeving heeft hetzelfde rechtsgevolg als was deze aan de vertegenwoordigde persoon gericht.

Elke door de behoorlijk geautoriseerde gemachtigde aan het Bureau verstuurd kennisgeving of brief heeft hetzelfde rechtsgevolg als was deze door de vertegenwoordigde persoon verstuurd.

Verscheidene gemachtigden, gemeenschappelijke gemachtigde

Regel 75, UVGM

Elke partij kan beschikken over verscheidene gemachtigden die zowel gezamenlijk als afzonderlijk kunnen optreden. Er is geen vaststaand maximum aantal gemachtigden.

Het Bureau zal echter alleen communiceren met de eerstgenoemde gemachtigde. Als er verscheidene opposanten zijn en in het bezwaarschrift van oppositie geen gemeenschappelijke gemachtigde wordt genoemd, zal de gemachtigde die in de oppositie als eerste wordt genoemd, worden geacht de gemeenschappelijke gemachtigde te zijn.

Echter, als één van de opposanten verplicht is om een gemachtigde aan te wijzen (omdat de persoon niet afkomstig is uit de Europese Unie), zal deze gemachtigde geacht worden de gemeenschappelijke gemachtigde te zijn tenzij de opposant die in het bezwaarschrift van oppositie als eerste wordt genoemd een gemachtigde heeft aangewezen.

Regel 76, lid 8, UVGM

Wanneer er verscheidene opposanten/aanvragers zijn, zal de gemachtigde van de eerstgenoemde persoon de gemeenschappelijke gemachtigde zijn van al deze personen. Als de eerstgenoemde persoon geen gemachtigde heeft aangewezen en een van deze personen is verplicht tot het aanwijzen van een gemachtigde en dat ook daadwerkelijk heeft gedaan, dan zal die gemachtigde geacht worden de gemeenschappelijke gemachtigde te zijn voor al deze personen.

Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.

Wijziging van gemachtigde

Regel 76, UVGM

Gedurende de oppositieprocedure kan de gemachtigde van de opposant of de aanvrager veranderen. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.

Volmacht

Artikel 92, lid 2, VGM Regel 76, UVGM

Wanneer verschillende partijen zijn betrokken bij een procedure waarin ten aanzien van het Bureau een gemachtigde optreedt, dienen gemachtigden, indien de andere partij daar uitdrukkelijk om verzoekt, een bij het dossier te voegen ondertekende volmacht in, in de vorm van een individuele volmacht of een algemene volmacht.

Wanneer een ondertekende volmacht moet worden ingediend, specificeert het Bureau binnen welke termijn deze volmacht moet worden ingediend.

Voor meer informatie over vertegenwoordiging en volmachten, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.

2.4.2.7 Handtekening

Regel 80, lid 3, en regel 82, lid 3, UVGM

Een per fax of e-mail verzonden bezwaarschrift van oppositie moet zijn ondertekend door de opposant of, als het is ingediend door een gemachtigde, door de gemachtigde.

Een bezwaarschrift van oppositie dat elektronisch is verzonden per telefax of op andere wijze elektronisch is verzonden hoeft niet te worden ondertekend en een aanduiding van de naam van de afzender volstaat.

2.4.2.8 Relatieve ontvankelijkheidsvereisten: sancties

Regel 17, lid 4, UVGM

Als relatieve ontvankelijkheidsvereisten ontbreken of als er niet aan wordt voldaan, heeft de opposant of zijn gemachtigde twee maanden om de gebreken op te heffen. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Als de gebreken niet op tijd worden opgeheven, moet de oppositie worden afgewezen als niet-ontvankelijk of als de gebreken betrekking hebben op een deel van de oudere rechten, wordt de opposant ingelicht dat de oppositie ontvankelijk is maar dat de betreffende oudere rechten niet in aanmerking kunnen worden genomen.

2.4.3 Optionele gegevens

2.4.3.1 Reikwijdte van de oppositie

Regel 15, lid 3, onder a), UVGM

De oppositie kan een aanduiding bevatten van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht. Bij het ontbreken van een dergelijke aanduiding wordt de oppositie geacht te zijn gericht tegen alle waren en diensten van het merk waarop de oppositie berust.

Als de opposant aangeeft dat de oppositie alleen gericht is tegen een deel van de waren en diensten van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, zal de opposant deze waren duidelijk moeten opgeven. Als de opposant dit niet doet in het bezwaarschrift van oppositie of in de uitleg, moet de opposant in kennis worden gesteld van de gebreken. Als de gebreken niet binnen de gestelde termijn worden opgeheven door een opgave van de waren en/of diensten waartegen de oppositie is gericht, wordt de oppositie afgewezen als niet-ontvankelijk.

Er zijn gevallen waarin de opposant, in reactie op de brief van het Bureau waarin wordt verzocht om een exacte opgave van het deel van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, antwoordt met 'alle waren en diensten waarvoor het bestreden merk is aangevraagd'. Het Bureau kan deze aanduiding niet als geldig accepteren en de oppositie moet worden afgewezen als niet-ontvankelijk. Dit vanwege het feit dat door aan te geven dat de oppositie slechts is gericht tegen een deel van de waren en diensten van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, de opposant de oppositie op dit gebied duidelijk heeft beperkt en de reikwijdte na de oppositietermijn van drie maanden niet kan worden vergroot.

De reikwijdte van de oppositie is correct aangeduid wanneer het bij de waren om specifieke waren gaat die zijn vervat in een bredere term die gebruikt wordt in de specificatie waar de oppositie tegen is gericht (bijvoorbeeld een oppositie gericht tegen *broeken* terwijl de aanvraag van het Gemeenschapsmerk is ingediend voor *kleren* – in dit voorbeeld zijn de waren waartegen de oppositie is gericht alleen *broeken*). Als de opposant echter gebruik maakt van een onduidelijke formulering als 'de oppositie is gericht tegen alle waren die lijken op...', als de waren van de opposant worden vervangen door de waren van de aanvrager, of in geval van een andere aanduiding waarbij de bestreden waren en diensten niet duidelijk worden geïdentificeerd, moet worden gevraagd om een verduidelijking. Als de opposant niet op gepaste wijze reageert op dit verzoek, zal de oppositie worden afgewezen als niet-ontvankelijk.

Ter aanvulling, wanneer de opposant in het oppositieformulier aangeeft dat de oppositie is gericht tegen 'een deel van de waren en diensten van het bestreden merk' maar voorts in het bezwaarschrift van oppositie of in de bijlagen een opgave geeft van 'al' deze waren en diensten, zal het Bureau, om de tegenstrijdige informatie in het bezwaarschrift van oppositie op te heffen, aannemen dat de oppositie is gericht tegen 'alle waren en diensten'.

2.4.3.2 Met redenen omklede verklaring

| |
|---------------------------------|
| Regel 15, lid 3, onder b), UVGM |
|---------------------------------|

Uit de formulering van regel 15, UVGM wordt duidelijk dat onderscheid moet worden gemaakt tussen:

- de grond van de oppositie, d.w.z. het oudere recht waarop een beroep wordt gedaan. Dit moet op de juiste manier worden geïdentificeerd en kan niet worden veranderd na het verstrijken van de oppositietermijn;
- de aanduiding van de gronden van de oppositie, d.w.z. 'gevaar voor verwarring' (regel 15, lid 2, onder c), UVGM met gebruik van de term 'namelijk');
- en een met redenen omklede verklaring, d.w.z. iedere aanduiding van argumenten, feiten of bewijsmateriaal ter ondersteuning van de oppositie.

Onder de 'met redenen omklede verklaring' valt ook bewijs van het bestaan van het oudere recht dat (in tegenstelling tot de identificatie van het oudere recht) eerder een inhoudelijke zaak is dan dat het de al dan niet ontvankelijkheid van de oppositie betreft.

In de fase waarin de oppositie wordt ingediend is de met redenen omklede verklaring optioneel, de verklaring heeft geen invloed op de ontvankelijkheidscontrole. De

verklaring is acceptabel als deze is bijgevoegd bij de oppositie, maar anders kan deze na het verstrijken van de periode voor minnelijke schikking (regel 19, lid 1, UVGM) worden verstrekt. De verklaring betreft de inhoud en niet de ontvankelijkheid van de oppositie.

2.5 Kennisgeving van het bezwaarschrift van oppositie

| |
|---|
| Regels 16bis en 18, UVGM Besluit EX-11-3 van de President van het Bureau |
|---|

Elk bezwaarschrift van oppositie en alle door de opposant overgelegde documenten, alsook alle voor aanvang van de periode voor minnelijke schikking door het Bureau aan een van de partijen gerichte mededelingen worden door het Bureau ter kennisgeving aan de andere partij toegezonden.

Wanneer de oppositie overeenkomstig regel 17, UVGM ontvankelijk wordt verklaard, stuurt het Bureau de partijen een kennisgeving om hen te laten weten dat de procedure twee maanden na ontvangst van de mededeling geacht wordt een aanvang te nemen. In de kennisgeving wordt ook de termijn gesteld waarbinnen de opposant de feiten, bewijzen en argumenten moet aandragen ter ondersteuning van de oppositie, alsmede de gestelde termijn voor de aanvrager om de opmerkingen in antwoord op de oppositie in te dienen. Het is belangrijk op te merken dat ten gevolge van verschillende communicatiemiddelen (fax, elektronische communicatie en post) bij de in deze kennisgeving aangehaalde gestelde termijnen rekening is gehouden met het 'traagste' communicatiekanaal. Als een van de partijen de kennisgeving bijvoorbeeld ontvangt per elektronische communicatie via de officiële webpagina van het Bureau, zal de kennisgeving geacht worden te hebben plaatsgevonden op de vijfde dag volgend op de dag waarop het document is gegenereerd binnen de systemen van het Bureau. Zo kan, wanneer de kennisgeving aan de andere partij per fax is verzonden, deze laatste partij ook beschikken over de vijf aanvullende dagen opdat de in de kennisgeving aan de partijen gestelde termijnen ook in werkelijkheid samenvallen.

Wanneer de oppositie berust op een ouder merk dat is ingeschreven of aangevraagd in kleur, verzekert het Bureau dat de aanvrager de afbeelding in kleur ontvangt. Dit kan in bepaalde gevallen betekenen dat de kennisgeving per post wordt verstuurd.

De kennisgeving wordt niet gezonden voordat de oppositietermijn is verstreken.

3 Periode voor minnelijke schikking

3.1 In gang zetten van de periode voor minnelijke schikking

| |
|--|
| Regel 17, regel 18, lid 1, regel 19, en regel 20, leden 2, 6, 7, UVGM Mededeling 1/06 van de President van het Bureau |
|--|

Wanneer de oppositie ontvankelijk is bevonden, stuurt het Bureau een kennisgeving aan de partijen met de informatie dat de oppositie ontvankelijk wordt geacht en dat de procedure twee maanden na ontvangst van de mededeling wordt geacht te beginnen (een *periode voor minnelijke schikking* van twee maanden wordt toegekend voordat de

procedure officieel van start gaat met enige rechtsgevolgen in het bijzonder wat betreft de oppositietaks).

Volgens het arrest van het Hof van Justitie van 18 oktober 2012 in zaak C-402/11 P, 'REDTUBE' vertegenwoordigt de aan de partijen gezonden kennisgeving met de mededeling dat de oppositie ontvankelijk is overeenkomstig regel 18, lid 1, UVGM, een beslissing waartegen beroep kan worden ingesteld tegelijk met de eindbeslissing overeenkomstig artikel 58, lid 2, UVGM. Bijgevolg is het Bureau gebonden aan deze beslissing.

De periode voor minnelijke schikking verstrijkt twee maanden na de kennisgeving. De precieze datum waarop de periode voor minnelijke schikking verstrijkt, wordt vermeld in de mededeling van het Bureau. Deze dag zal altijd twee maanden na de datum van kennisgeving liggen, ook als dat een dag is waarop het Bureau niet open is, bijvoorbeeld een zaterdag of zondag.

De periode voor minnelijke schikking kan tot maximaal 24 maanden worden verlengd indien beide partijen voor het verstrijken van de termijn daarom verzoeken. Het Bureau zal een verlenging van 22 maanden toestaan, ongeacht de lengte van de verlenging waarom is verzocht.

Het is niet mogelijk de gestelde termijn van 24 maanden voor de periode voor minnelijke schikking te omzeilen door te verzoeken om een opschorting. Wanneer de partijen zich beroepen op lopende onderhandelingen, zal de procedure niet worden opgeschort gedurende de periode voor minnelijke schikking, maar een verzoek om opschorting kan wel worden gedaan na het verstrijken van deze periode.

De opposant krijgt een gestelde termijn van twee maanden na het verstrijken van de periode voor minnelijke schikking om feiten, bewijzen of argumenten in te dienen ongeacht of zulke feiten, bewijzen of argumenten al zijn ingediend bij het indienen van het bezwaarschrift van oppositie. Binnen dezelfde gestelde termijn moet de opposant ook zijn oudere recht(en) onderbouwen.

Het verzoek aan de opposant is een algemene oproep om het dossier compleet te maken overeenkomstig regel 19, UVGM. Het Bureau zal niet aangeven wat de aard en het type is van het materiaal dat nodig is voor een voltooiing van het dossier (hier wordt expliciet verwezen naar regel 20, lid 6, tweede zin, UVGM). Het is eerder aan de opposant te besluiten welk materiaal hij wil indienen. Teneinde de taak van de opposant te faciliteren, heeft het Bureau een lijst voorbereid waarin het soort bewijsmateriaal wordt opgenoemd dat over het algemeen wordt gevraagd, afhankelijk van de aard van elk recht. Deze lijst wordt doorgestuurd naar de opposanten in de vorm van een bijlage bij de kennisgeving omtrent de ontvankelijkheid van de oppositie en de opposanten kunnen hiervan gebruik maken als een controlelijst bij het voorbereiden van hun oppositie.

In de praktijk wordt de termijn voor het indienen van dergelijk aanvullend materiaal gesteld op vier maanden vanaf de datum van de kennisgeving. Opposanten moeten zich er daarom van bewust zijn dat de gestelde termijn voor het indienen van dergelijk aanvullend materiaal geen termijn van twee maanden is die begint na het verstrijken van de periode voor minnelijke schikking, maar een termijn van vier maanden vanaf de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid.

De aanvrager krijgt een aanvullende termijn van twee maanden om te antwoorden op de oppositie. In plaats van afzonderlijke termijnen van twee maanden te stellen (twee

maanden voor de periode voor minnelijke schikking, twee maanden voor het compleet maken van de oppositie, twee maanden voor een antwoord op de oppositie), wordt de termijn voor een antwoord op de oppositie gesteld op zes maanden vanaf de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid (de begindatum van de periode voor minnelijke schikking).

Wanneer de opposant de oppositie compleet maakt op enig moment na de kennisgeving en vóór het verstrijken van de vier maanden die hiervoor staan, zal het aanvullende materiaal worden doorgestuurd naar de aanvrager zonder dat dit invloed heeft op de termijn die is gesteld voor beantwoording van de oppositie. Wanneer echter het aanvullende materiaal aankomt op het Bureau en er niet voldoende tijd is om het materiaal door te sturen naar de aanvrager binnen de termijn die gesteld is voor de opposant, zal het aanvullende materiaal worden doorgezonden aan de aanvrager en wordt tegelijkertijd een nieuwe termijn van twee maanden gesteld voor een antwoord op de oppositie. Deze onafhankelijk van andere termijnen gestelde termijn van twee maanden zal lopen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving over het aanvullende materiaal teneinde te verzekeren dat de aanvrager altijd beschikt over een volledige termijn van twee maanden om zijn antwoord voor te bereiden.

3.2 Verlenging van de periode voor minnelijke schikking

Artikel 119, leden 5 en 6, VGM
Regel 18, lid 1, en regel 96, lid 1, UVGM
Mededeling 1/06 van de President van het Bureau

De periode voor minnelijke schikking kan worden verlengd tot een totaal van 24 maanden.

Voor het verlengen van de periode voor minnelijke schikking is het volgende nodig:

- een getekend verzoek van beide partijen. Dit kan in de vorm van twee afzonderlijke verzoeken of in de vorm van een gezamenlijk verzoek. Het is niet nodig een reden voor de verlenging op te geven;
- het verzoek moet worden opgesteld in de proceduretaal. Als alternatief kan het verzoek worden ingediend in een van de talen van het Bureau. Een vertaling moet echter binnen een maand na indiening van het verzoek uit eigen beweging door de partijen worden geleverd. Het Bureau verzendt geen brief met een verzoek tot vertaling van het verzoek tot verlenging van de periode voor minnelijke schikking;
- het verzoek moet worden ingediend voordat de periode voor minnelijke schikking verstrijkt. Een verzoek dat wordt ingediend na het verstrijken van deze periode zal moeten worden afgewezen. Als een van de partijen het verzoek binnen de termijn, en de andere partij het verzoek na het verstrijken van de termijn indient, wordt de verlenging ook geweigerd.

De verlenging van de periode voor minnelijke schikking moet worden onderscheiden van verzoeken tot verlenging van een gestelde termijn of een opschorting. Ingeval een verzoek tot verlenging niet-ontvankelijk is omdat het te laat is ingediend of omdat de periode voor minnelijke schikking al is verstreken, wordt dit verzoek behandeld als een verzoek tot opschorting mits aan de eisen voor een dergelijk verzoek is voldaan.

De verlenging is toegekend voor een periode van 24 maanden, ingaand vanaf de aanvangsdatum van de periode voor minnelijke schikking. Met deze procedure wordt het voorkomen van verscheidene verlengingen vermeden en wordt de partijen tegelijkertijd de vrijheid geboden te besluiten wanneer zij willen voortgaan met de contradictoire fase van de procedure.

Elke partij kan dan de verlengde periode voor minnelijke schikking beëindigen (*opting out*) door eenvoudig een brief te sturen naar het Bureau met de mededeling 'Ik wil dat de periode voor minnelijke schikking wordt beëindigd' of 'Ik wil dat de procedure nu de contradictoire fase ingaat.'

Het is niet van belang of de andere partij hiermee akkoord gaat of niet.

Wanneer een van de partijen kiest voor een *opt-out* voordat de verlengde periode voor minnelijke schikking is verstreken, zal het Bureau dit aan beide partijen bevestigen en wordt de afloop van deze periode gesteld op twee weken na de betreffende kennisgeving. De dag daarna begint de contradictoire fase van de procedure. In dezelfde kennisgeving worden nieuwe termijnen bekendgemaakt voor de onderbouwing van de oppositie en het antwoord van de aanvrager. Deze termijnen zijn gesteld op respectievelijk twee en vier maanden vanaf het einde van de periode voor minnelijke schikking.

Kiezen voor een *opt-out* is onherroepbaar. Een *opt-out* tijdens de laatste maand voor de aanvang van de procedure wordt niet geaccepteerd.

4 Contradictoire fase

4.1 Voltooiing van de oppositie

Binnen twee maanden na het verstrijken van de periode voor minnelijke schikking, kan de opposant ter ondersteuning van zijn oppositie aanvullende feiten, bewijzen en argumenten indienen.

Binnen dezelfde gestelde termijn moet de opposant het bestaan en de geldigheid van zijn oudere rechten aantonen.

4.2 Onderbouwing

| |
|---|
| Artikel 41, VGM Regel 19, regel 20, lid 1, en regel 79, UVGM |
|---|

Onderbouwing wordt gedefinieerd in regel 19, lid 2, UVGM, en verwijst naar bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de omvang van de bescherming van de oudere merk(en) of recht(en), alsmede bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de opposant gerechtigd is een oppositie in te dienen.

Nadat de partijen in kennis zijn gesteld van de ontvankelijkheid van de oppositie, heeft de opposant twee maanden, geteld vanaf het einde van de periode voor minnelijke schikking, waarin hij niet alleen zijn dossier kan voltooien, dat wil zeggen alle bewijzen kan voorleggen die hij noodzakelijk acht om de oppositie te winnen, maar ook geacht

wordt het bestaan en de geldigheid te bewijzen van de oudere rechten waarop een beroep wordt gedaan alsmede bewijsmateriaal aan te dragen waaruit blijkt dat hij gerechtigd is een oppositie in te dienen. Wanneer dit relevant is voor de oppositie, moet de opposant ook bewijsmateriaal indienen met betrekking tot bekendheid, groter onderscheidend vermogen of enig ander aspect dat van invloed is op de omvang van de bescherming van zijn oudere recht(en) enz.

Het bewijs moet zijn opgesteld in de proceduretaal of vergezeld gaan van een vertaling ten behoeve van de onderbouwing. De vertaling moet worden geleverd binnen de voor de indiening van het origineel gestelde termijn. Het Bureau neemt documenten of delen daarvan die niet binnen de door het Bureau gestelde termijn zijn ingediend of in de proceduretaal zijn vertaald niet in aanmerking.

Tenzij ingediend per fax of elektronische communicatie moet elk ondersteunend document of ander bewijs in tweevoud worden verstrekt, opdat een exemplaar kan worden doorgezonden aan de andere partij. Bewijsstukken die per post of persoonlijk worden ingediend en niet in tweevoud worden verstrekt (opdat een exemplaar kan worden doorgezonden aan de andere partij) kunnen niet in aanmerking worden genomen. Ieder document of bewijsstuk dat niet uit losse bladen bestaat en dat persoonlijk of per post is ingediend bij het Bureau moet vergezeld gaan van een tweede exemplaar. Bij ontbreken van een tweede exemplaar worden deze documenten of bewijsstukken niet in aanmerking genomen.

Als de opposant niet het bestaan heeft bewezen van ten minste één ouder recht, zal de oppositie als ongegrond worden afgewezen.

Als het oudere recht dat ontvankelijk is verklaard niet wordt onderbouwd in de fase van onderbouwing en er is/zijn (een) ander(e) ouder(e) recht(en) dat/die is/zijn onderbouwd, moeten de absolute ontvankelijkheidsvereisten worden gecontroleerd voor dit/deze oudere recht(en).

De opposant moet aantonen gerechtigd te zijn tot het indienen van de oppositie (zie paragraaf 4.2.3.7) om te kunnen overgaan tot onderbouwing.

4.2.1 Gemeenschapsmerken en aanvragen van Gemeenschapsmerken

Als het oudere merk of de oudere aanvraag een Gemeenschapsmerk betreft, hoeft de opposant geen documenten in te dienen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van het Gemeenschapsmerk of de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. De beoordeling van de onderbouwing vindt plaats met betrekking tot de gegevens die zijn opgeslagen in de database van het Bureau.

4.2.2 Omgezette Gemeenschapsmerken of aanvragen van Gemeenschapsmerken

| |
|-------------------------|
| Artikel 112, lid 1, VGM |
|-------------------------|

In deze paragraaf worden slechts specifieke aspecten van conversie behandeld met betrekking tot de oppositieprocedure. Voor meer informatie over conversie, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 2, Conversie.

4.2.2.1 Aangevochten omgezette aanvraag van een Gemeenschapsmerk

Gedurende de oppositieprocedure kan de aanvrager een verzoek tot conversie indienen wanneer de bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk volledig of gedeeltelijk is afgewezen, en indien de aanvrager de bestreden aanvraag terugtrekt of beperkt.

4.2.2.2 Oppositie op basis van een om te zetten/omgezet(te) (aanvraag van een) Gemeenschapsmerk

Nationale aanvragen die voortkomen uit de conversie van een ouder Gemeenschapsmerk of oudere aanvraag van een Gemeenschapsmerk worden geacht tot stand te zijn gekomen zodra een geldig verzoek tot conversie is ingediend. Zulke rechten zullen naar behoren worden geïdentificeerd ten behoeve van de ontvankelijkheid overeenkomstig regel 18, lid 1, UVGM, als de opposant het nummer van (de aanvraag van) het Gemeenschapsmerk opgeeft die/dat wordt omgezet en de landen waarvoor de conversie is aangevraagd.

Wanneer gedurende de oppositieprocedure het Gemeenschapsmerk (of de aanvraag van het Gemeenschapsmerk) waarop de oppositie berust ophoudt te bestaan (of de lijst van waren en diensten wordt beperkt), maar tegelijkertijd een verzoek tot conversie is ingediend, kan de procedure doorgaan. Dit komt omdat nationale merkinschrijvingen die voortkomen uit een conversie van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk de basis kunnen vormen van de oppositieprocedure die oorspronkelijk was gestart op basis van de betreffende aanvraag van het Gemeenschapsmerk (zie het besluit van 15/07/2008, R1313/2006-G, 'CARDIVA/CARDIMA').

In een dergelijk geval moet de opposant het Bureau schriftelijk op de hoogte stellen van de intentie om een beroep te doen op een recht dat voortkomt uit een conversie. Wanneer de oppositie zich bevindt in een fase vóór de gestelde termijn voor onderbouwing van de rechten, valt de gestelde termijn voor het indienen van een dergelijke mededeling samen met de gestelde termijn voor de onderbouwing. In deze situatie moet de opposant bewijzen indienen van het bestaan van de nationale aanvraag/aanvragen binnen de termijn die is gesteld voor onderbouwing. In alle andere gevallen valt de gestelde termijn voor kennisgeving van de intentie om een beroep te doen op een recht dat voortkomt uit een conversie samen met de datum waarop de gebeurtenis plaatsvindt die aanleiding is tot de mogelijkheid van conversie (bijvoorbeeld de datum van terugtrekking, de dag waarop een besluit definitief wordt enz.) en in elk geval voordat een beslissing over de oppositie is genomen. Tegelijkertijd moet de opposant bewijzen indienen van het bestaan van de nationale aanvraag/aanvragen. De opposant moet het Bureau op de hoogte stellen van de uitslag van het verzoek/de verzoeken tot conversie.

Als de opposant het Bureau niet op de hoogte stelt van de intentie om een beroep te doen op een recht dat voortkomt uit conversie, zal een beslissing over de oppositie worden genomen op basis van de status van het Gemeenschapsmerk zelf op het moment dat het besluit wordt genomen.

4.2.3 Inschrijvingen of aanvragen van merken die geen Gemeenschapsmerken zijn.

Regel 19, lid 2, onder a), punten i) en ii), VGM

Voor de onderbouwing van een oudere merkinschrijving of -aanvraag moet de opposant aan het Bureau het bewijs leveren van indiening of inschrijving. Het Bureau accepteert de volgende documenten:

- verklaringen die zijn afgegeven door de juiste officiële instantie,
- uittreksels uit officiële databases,
- uittreksels uit officiële Bladen van de betreffende nationale merkenbureaus en de WIPO.

4.2.3.1 Verklaringen die zijn afgegeven door de juiste officiële instantie

Geldig bewijsmateriaal wordt gevormd door elk inschrijvingsbewijs of het meest recente vernieuwingsbewijs waarmee wordt aangetoond dat de geldigheid van het oudere merk zich uitstrekt tot na de termijn die aan de opposant is gesteld voor de onderbouwing van zijn oppositie, afgegeven door een nationaal bureau of de WIPO als het gaat om een internationale inschrijving. Zie hieronder voor verdere vereisten met betrekking tot vernieuwingscertificaten.

Als de oppositie berust op een aanvraag, moet de opposant bewijsmateriaal indienen waarmee wordt aangetoond dat de aanvraag is ingediend bij het nationaal bureau of dat een internationale aanvraag is ingediend bij de WIPO. Een aanvraagverklaring volstaat niet als bewijs voor inschrijving van het merk. Met andere woorden, dit kan niet dienen als bewijs voor de inschrijving van een merk.

Soms is maar weinig verschil te zien tussen een aanvraagformulier en het inschrijvingsbewijs en in dat geval moeten de documenten nauwkeurig worden gecontroleerd.

Gelijkwaardige documenten worden ook geaccepteerd als zij zijn afgegeven door de beherinstantie waar het merk is ingeschreven (zoals een inschrijvingsbewijs).

4.2.3.2 Uittreksels uit officiële databases

Uittreksels uit databases worden alleen geaccepteerd als zij afkomstig zijn uit een officiële database, d.w.z. de officiële database van een van de nationale bureaus of de WIPO, en als zij gelijkwaardig zijn aan een inschrijvingsbewijs of meest recente vernieuwing. De ongewijzigde elektronische afbeelding van een onlinedatabase-uittreksel, weergegeven op een afzonderlijk blad, is ook acceptabel zo lang het een officiële identificatie bevat van de autoriteit of database waarvan het uittreksel afkomstig is. Uittreksels uit commerciële databases worden niet geaccepteerd, zelfs al verschaffen deze precies dezelfde informatie als de officiële uittreksels.

Onder de officieel geaccepteerde databases vallen:

- **TMview:** voor Gemeenschapsmerken en merken die zijn aangevraagd of ingeschreven bij de deelnemende bureaus (zolang hierin de relevante gegevens

zijn opgenomen). Ga voor meer informatie naar:
<http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>;

- **BENELUX-MERKEN** (voor merken die in de Benelux zijn ingeschreven);
- **DPINFO** (voor Duitse merken);
- **SITADEX** (voor Spaanse merken);
- **OPTICS** en uittreksels van de website van UKPO (voor merken in het VK);
- **S.A.R.A, UIBM** online vanaf de UIBM-website en Telemaco van de Italiaanse Kamer van Koophandel (voor Italiaanse merken).

Met betrekking tot internationale inschrijvingen worden de volgende databases geaccepteerd¹:

- **ROMARIN** (de 'korte' versie van het uittreksel is voldoende zolang hierin alle benodigde informatie is opgenomen);
- **TMview** (voor zover hierin alle relevante gegevens zijn opgenomen).

Uittreksels van andere nationale bureaus worden ook geaccepteerd zolang deze afkomstig zijn uit een officiële database.

Uittreksels uit commerciële databases zijn niet acceptabel, ook als deze alle benodigde informatie bevatten. Voorbeelden van uittreksels die niet worden geaccepteerd zijn DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS of COMPUMARK.

Als het uittreksel uit een officiële database niet alle benodigde informatie bevat, moet de opposant aanvullende documenten leveren afkomstig uit een officiële bron waarin de ontbrekende informatie is opgenomen.

Voorbeelden

Uittreksels uit SITADEX (officiële database van het Spaanse Bureau) bevatten niet altijd de lijst van waren en/of diensten. In die gevallen moet de opposant een aanvullend document indienen (bijvoorbeeld een publicatie in het officiële Blad) waarin de lijst van waren en diensten is opgenomen.

Uittreksels uit SITADEX geven de afbeelding soms niet weer op dezelfde pagina wanneer het merk een beeldmerk betreft. Het beeld verschijnt soms op een afzonderlijke pagina. Om die reden moeten opposanten in het geval van Spaanse

¹ De handelwijze van het Bureau is geweest om afdrucken te accepteren uit de onlinedatabase voor Gemeenschapsmerken voor internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen. Deze handelwijze is echter strijdig met regel 19, lid 2, onder a) UVGM, en wordt daarom niet voortgezet. Titel XIII, UVGM voorziet niet in een uitzondering op deze regel. Deze nieuwe handelwijze is van kracht sinds 1 juli 2012 en is van toepassing op alle opposities vanaf deze datum (op deze datum of daarna). De gegevens die zijn opgenomen in de standaardbrieven met de kennisgeving inzake ontvankelijke opposities is per 1 juli 2012 bijgewerkt. De oude handelwijze blijft van toepassing op alle opposities die zijn ingediend vóór 1 juli 2012.

beeldmerken verzekeren dat, bij het indienen van een uittreksel uit SITADDEX als bewijsmateriaal, het beeldmerk verschijnt op dezelfde pagina en als dat niet het geval is moeten zij een aanvullend document/aanvullende pagina indienen waarop het beeldmerk wordt weergegeven. Dit document of deze pagina kan afkomstig zijn van SITADDEX zelf (waarbij het beeldmerk wordt weergegeven op een aparte pagina die, uitgeprint of opgeslagen in pdf-formaat, een identificatie bevat van de bron) of van een andere officiële bron (zoals de publicatie van het beeldmerk in het officiële Blad). Het kopiëren van het beeld uit SIDATEX en het vervolgens elektronisch of anderszins toevoegen aan het bezwaarschrift van oppositie volstaat niet.

Wanneer Engels de proceduretaal is en het gaat om Portugese merken, moet worden opgemerkt dat INPI ook een Engelse versie bevat van het uittreksel van het Portugese merk waardoor in principe geen vertaling nodig zou zijn. Wat betreft de lijst van waren en/of diensten is het echter zo dat het uittreksel zelf alleen voorziet in de hoofdklassen in combinatie met een waarschuwing dat deze verwijzing naar de hoofdklassen niet noodzakelijkerwijs een afspiegeling is van de waren en/of diensten die onder het merk worden beschermd. In dit opzicht moet de opposant de originele lijst altijd indienen in het Portugees (uit een officiële bron) en, indien de lijst niet beschikt over hoofdklassen, een juiste vertaling in het Engels. Dit geldt ook voor officiële uittreksels van andere nationale bureaus die hun uittreksels in een Engelse versie leveren, zoals in Slovenië.

4.2.3.3 Uittreksels uit officiële Bladen van de betreffende nationale merkenbureaus en de WIPO

In alle lidstaten wordt de aanvraag en/of inschrijving van een merk gepubliceerd in een officieel Blad. Kopieën van de publicatie worden geaccepteerd zolang in het document (of in de begeleidende opmerkingen van de opposant) de oorsprong van de publicatie wordt aangeduid. Als deze aanduiding ontbreekt, is het bewijsmateriaal onvoldoende om de geldigheid van het merk aan te tonen.

Bovendien is het zo dat een kopie van de publicatie van de aanvraag niet volstaat als bewijs voor inschrijving van het merk. Met andere woorden, deze kan niet dienen als bewijs voor de inschrijving van een merk.

Het Bureau accepteert de eerste WIPO-publicatie van de internationale inschrijving als afdoende bewijs van inschrijving ofschoon dit, eenmaal ingeschreven, nog kan worden afgewezen door nationale bureaus in de 12 tot 18 maanden volgende op de inschrijving. Alleen als de aanvrager de betreffende merkbescherming aanvecht in een bepaald gebied of voor bepaalde waren en diensten zal de opposant moeten bewijzen dat het merk niet is afgewezen.

4.2.3.4 Inschrijvingsduur van een merk

In het algemeen geldt een inschrijvingsduur van 10 jaar. Nadat deze periode is verstreken kan de inschrijving van het merk elke 10 jaar worden verlengd. In de meeste landen komt de begindatum van de 10 jaar overeen met de datum van de indiening, maar er zijn uitzonderingen.

| Landen | Beschermingstermijn | Begindatum |
|------------|---------------------|---------------------|
| Oostenrijk | 10 jaar | Inschrijvingsdatum |
| Benelux | 10 jaar | Datum van indiening |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Bulgarije | 10 jaar | Datum van indiening |
| Kroatië | 10 jaar | Datum van indiening |
| Cyprus | Eerste termijn van 7 jaar/verlenging 14 jaar | Datum van indiening = inschrijvingsdatum |
| Tsjechië | 10 jaar | Datum van indiening |
| Denemarken | 10 jaar | Inschrijvingsdatum |
| Estland | 10 jaar | Inschrijvingsdatum |
| Frankrijk | 10 jaar | Datum van indiening |
| Finland | 10 jaar | Inschrijvingsdatum |
| Duitsland | 10 jaar | Datum van indiening |
| Griekenland | 10 jaar | Datum van indiening |
| Hongarije | 10 jaar | Datum van indiening |
| Italië | 10 jaar | Datum van indiening |
| Ierland | 10 jaar voor merken ingeschreven vanaf 1 juli 1996 (Daarvóór 7 jaar/verlenging 14 jaar) | Inschrijvingsdatum = datum van indiening |
| Letland | 10 jaar | Datum van indiening |
| Litouwen | 10 jaar | Datum van indiening |
| Malta | 10 jaar | Inschrijvingsdatum = datum van indiening |
| Portugal | 10 jaar | Inschrijvingsdatum |
| Polen | 10 jaar | Datum van indiening = inschrijvingsdatum |
| Roemenië | 10 jaar | Datum van indiening |
| Zweden | 10 jaar | Inschrijvingsdatum |
| Slowakije | 10 jaar | Datum van indiening |
| Slovenië | 10 jaar | Datum van indiening |
| Spanje | 10 jaar voor merken aangevraagd vanaf 12 mei 1989 20 jaar voor merken die eerder zijn aangevraagd, gerekend vanaf de datum van inschrijving, en met verlenging vanaf de datum van indiening | Datum van indiening |
| Verenigd Koninkrijk | 10 jaar vanaf 31 oktober 1994 (merken die eerder zijn aangevraagd, waren bij afronding van de inschrijvingsformaliteiten zeven jaar geldig vanaf de datum van de aanvraag, merken met een verlengingsdatum eerder dan 31 oktober 1994 zijn verlengd met een termijn van 14 jaar) | Datum van indiening = inschrijvingsdatum |
| Internationale inschrijving | 10 jaar (ook in het geval van 20 jaar bij inschrijvingen onder de Schikking van Madrid, moeten de taksen worden betaald in twee termijnen, gelijkwaardig aan de taks voor een verlenging van 10 jaar) | Internationale inschrijvingsdatum |

Als het merk is ingeschreven moet de opposant overeenkomstig regel 19, lid 2, onder a), punt ii), UVGM een bewijs van inschrijving verstrekken. Als met het ingediende bewijsmateriaal niet wordt aangetoond dat een aanvraag is ingeschreven en een van de partijen in een later stadium aantoonde dat de opposant bij het verstrijken van de overeenkomstig regel 19, lid 1, UVGM gestelde termijn er niet in is geslaagd dit

te bewijzen, dan is regel 19, lid 2, onder a), punt ii), UVGM van toepassing en wordt een beroep op het oudere merk afgewezen als ongegrond.

4.2.3.5 Controle van de bewijsstukken

Het nummer tussen vierkante haken is de internationale code die wordt gebruikt voor de identificatie van de gegevens bij veel, maar niet bij alle inschrijvingsbewijzen. De opposant hoeft bij de codes geen uitleg te geven, niet voor de INID-codes, noch voor de nationale codes.

De volgende zaken moeten worden gecontroleerd:

- de uitgevende autoriteit;
- het dossiernummer [210] en of inschrijvingsnummer [111] (in sommige landen zijn of waren deze nummers verschillend);
- de territoriale omvang van internationale inschrijvingen (d.w.z. de landen waar het merk is beschermd en de waren en diensten waarvoor het merk is beschermd);
- de datum van indiening [220], de datum van voorrang [300] en de inschrijvingsdatum [115] (in sommige landen, bijvoorbeeld Frankrijk, is de datum van indiening volgens de verklaring ook de inschrijvingsdatum);
- een afbeelding van het teken zoals ingediend of ingeschreven [531, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] waarop in het bezwaarschrift van oppositie een beroep wordt gedaan. Gecontroleerd moet worden of de door de opposant binnen de oppositietermijn van drie maanden ingediende aanspraak wordt ondersteund door het ingediende bewijsmateriaal. Als het oudere merk bijvoorbeeld in kleur is en dit is op de juiste wijze geïdentificeerd gedurende de oppositietermijn van drie maanden, zijn er twee mogelijke scenario's. In het eerste scenario moet van het beeldmerk een officiële afbeelding in kleur worden ingediend (inschrijvingsbewijs, vernieuwingsbewijs, officieel uittreksel enz.). In het tweede scenario wordt een officieel document aangedragen met de afbeelding van het beeldmerk in zwart-wit met een bijgevoegde aanspraak op kleur en een kleuromschrijving die beiden zijn vertaald in de proceduretaal. Dit tweede scenario is echter alleen acceptabel als de opposant ook een afbeelding van het beeldmerk in kleur uit een niet-officiële bron heeft bijgevoegd (een apart papierblad, gevoegd bij de opmerkingen, als bijlage bij het bezwaarschrift van oppositie enz.). Wanneer het nationale merkenbureau niet een gedetailleerd beroep op kleur inclusief identificatie van de betreffende kleuren levert, en in plaats hiervan wordt volstaan met een formulering als 'aanspraak op kleuren' (of vergelijkbare bewoording), is dit acceptabel zolang deze woorden zijn vertaald in de proceduretaal en vergezeld gaan van een afbeelding in kleur van het beeldmerk (als beschreven in scenario 2).

Met andere woorden, als de opposant gedurende de oppositietermijn van drie maanden op correcte wijze heeft aangevoerd dat het beeldmerk waarop hij een beroep doet in kleur is, maar slechts een afbeelding in zwart-wit naar het Bureau heeft gestuurd zonder aanvullend bewijsmateriaal voor de aanspraak op kleur, dan wordt het oudere recht afgewezen als niet onderbouwd overeenkomstig regel 20, lid 1, UVGM.

Het bovenstaande is van toepassing ongeacht of de oppositie berust op een of verscheidene oudere merken.

Ter aanvulling, wanneer in de verklaring of in het officiële uittreksel van het nationale bureau geen aanspraak op kleur is opgenomen, moet deze aanspraak worden gerechtvaardigd met aanvullende documenten (bijvoorbeeld een kopie van de publicatie van het merk in het Blad). Bovendien is het zo dat wanneer het nationale bureau (bijvoorbeeld het Portugese merkenbureau) het beeldmerk in kleur publiceert maar de informatie die is opgenomen in de verklaring geen schriftelijke beschrijving bevat van de aanspraak op kleur, de opposant een versie in kleur moet indienen van de verklaring of van het uittreksel binnen de termijn die wordt gesteld overeenkomstig regel 19, lid 1, UVGM:

- de aangeduide waren en diensten [511];
- de vervaldatum van de inschrijving (indien ingesloten);
- de houder [731, 732];
- andere kenmerken die van invloed zijn op de wettelijke of procedurele status, of op de omvang van de bescherming (bijvoorbeeld disclaimers [526], beperkingen, verlengingen, overdrachten, acties die hangende zijn, het feit dat het merk was ingeschreven vanwege onderscheidend vermogen door gebruik enz.).

4.2.3.6 Vernieuwingsbewijzen

| |
|---|
| Regel 19, lid 2, onder a), punt ii), UVGM |
|---|

Als de opposant een inschrijvingsbewijs heeft ingediend dat afloopt voordat de termijn voor onderbouwing is verstreken, moet de opposant een vernieuwingsbewijs indienen om aan te tonen dat de beschermingstermijn van het merk langer is dan de termijn of de eventuele verlenging daarvan voor onderbouwing van de oppositie. Gekeken wordt naar de datum waarop de inschrijving zou zijn verstreken, niet naar de in het Verdrag van Parijs vastgelegde mogelijkheid om het merk binnen een respijtperiode van zes maanden te vernieuwen.

Alleen wanneer het vernieuwingsbewijs alle noodzakelijke gegevens bevat waarmee de omvang van de bescherming van het oudere merk kan worden vastgesteld, zal dit volstaan voor het indienen van het vernieuwingsbewijs zonder dat een kopie nodig is van het inschrijvingsbewijs. Zo bevatten Duitse en soms ook Spaanse vernieuwingsbewijzen niet alle noodzakelijke gegevens en zijn deze vernieuwingsbewijzen afzonderlijk niet voldoende voor een onderbouwing van het oudere merk.

Als de opposant echter een gelijkwaardig document aanlevert dat afkomstig is uit de administratie van het bureau waar het merk is ingeschreven, hoeft de opposant geen vernieuwingsbewijs aan te leveren.

Als er geen geldig bewijs is van vernieuwing, is er geen sprake van onderbouwing van de oudere inschrijving en wordt deze niet in aanmerking genomen.

4.2.3.7 Bevoegdheid om de oppositie in te dienen

Artikel 41, UVGM
Regel 19, lid 2, en regel 15, lid 2, onder h), punt iii), UVGM

Afhankelijk van de grond waarop een beroep wordt gedaan, zijn de volgende personen gerechtigd tot het indienen van een oppositie:

1. houders en gevolmachtigde licentiehouders voor de in artikel 8, leden 1 en 5, vermelde gevallen;
2. (alleen) houders van merken voor de in artikel 8, lid 3, bedoelde gevallen;
3. houders van oudere rechten als bedoeld in artikel 8, lid 4, en personen die zijn gemachtigd op grond van de ter zake geldende nationale wettelijke regeling.

Voorbeeld

Als de opposant een onderneming is, moet de naam van de onderneming nauwkeurig worden vergeleken met de naam van de onderneming die houder is van het oudere merk. De Britse ondernemingen John Smith Ltd, John Smith PLC en John Smith (UK) Ltd zijn bijvoorbeeld verschillende rechtspersonen.

Als de oppositie wordt ingediend met B als opposant en een kopie van het inschrijvingsbewijs wijst A uit als houder van het oudere merk, zal de oppositie niet voldoende onderbouwd worden verklaard en worden afgewezen tenzij de opposant bewijsmateriaal heeft aangedragen van de overdracht en, indien reeds beschikbaar, de inschrijving van de overdracht in het betreffende register. Een andere uitzondering hierop geldt als de opposant heeft aangetoond dat A en B dezelfde rechtspersoon zijn die alleen van naam veranderd is.

Als de opposant een licentiehouder is van de houder van het merk, zal uit het uittreksel van de inschrijving normaliter blijken wanneer een licentie is ingeschreven. Sommige lidstaten leggen echter geen licenties vast in hun registers. In alle gevallen is het aan de opposant om aan te tonen dat het gaat om een licentiehouder en ook dat de licentiehouder door de houder van het merk gemachtigd is om een oppositie in te dienen. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van het bewijsmateriaal dat kan worden ingediend om een dergelijke machtiging te ondersteunen: elke expliciete machtiging namens de houder van het merk, bijvoorbeeld het licentiecontract, wordt als afdoende bewijsmateriaal beschouwd zolang hierin aanwijzingen zijn opgenomen met betrekking tot de machtiging of de bevoegdheid om de oppositie in te dienen.

Hetzelfde is van toepassing op personen die gemachtigd zijn op grond van de ter zake geldende nationale wettelijke regeling overeenkomstig artikel 8, lid 4, VGM. Het is aan de opposant om aan te tonen dat hij gerechtigd is om de oppositie in te dienen volgens de toepasselijke nationale wetgeving.

Volgens artikel 22, VGM en regels 33, 34 en 35, UVGM registreert en publiceert het Bureau licentieovereenkomsten met betrekking tot de Gemeenschapsmerken. Als de oppositie wordt gevoerd vanuit een licentieovereenkomst en beroep wordt gedaan op een ouder merk dat een Gemeenschapsmerk is, hoeft de opposant geen bewijs van de licentieovereenkomst in te dienen zolang de licentie is geregistreerd en gepubliceerd door het Bureau overeenkomstig artikel 22, VGM. Daar staat tegenover dat de opposant wel bewijsmateriaal zal moeten indienen om aan te tonen dat deze

licentieovereenkomst hem de bevoegdheid geeft op te treden tot bescherming van het merk als de licentie is geregistreerd en gepubliceerd door het Bureau, indien dit bewijsmateriaal niet al was gevoegd bij het oorspronkelijke verzoek, ingediend overeenkomstig artikel 22, lid 5, VGM. Voor meer informatie over licenties, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 2, Licenties. Het louter aantonen van de inschrijving van de licentieovereenkomst volstaat niet. Ook moet schriftelijk bewijsmateriaal worden ingediend van de bevoegdheid van de opposant om het Gemeenschapsmerk te verdedigen.

4.2.4 Onderbouwing van algemeen bekende merken, beroep op bekendheid, merken die zijn ingediend door een agent, oudere tekens die zijn gebruikt in het economisch verkeer

4.2.4.1 Algemeen bekende merken

| |
|--|
| Artikel 8, lid 2, VGM Regel 19, lid 2, onder b), UVGM |
|--|

Een ouder algemeen bekend merk is een merk dat algemeen bekend is in een lidstaat volgens de betekenis die in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs aan deze woorden wordt gegeven. Een dergelijk merk kan al dan niet zijn ingeschreven.

Als de opposant aanspraak maakt op een ingeschreven merk en beroep doet op hetzelfde merk in hetzelfde land in de hoedanigheid van een algemeen bekend merk, zal in het algemeen worden verondersteld dat de opposant stelt dat zijn ingeschreven merk door gebruik een hoge mate van onderscheidend vermogen heeft bereikt.

Het komt geregeld voor dat opposanten 'algemeen bekende' merken verwarren met 'bekende' merken als bedoeld in artikel 8, lid 5, UVGM. Afhankelijk van de aangegeven grond van de oppositie zal de zaak moeten worden getoetst aan artikel 8, lid 2, en/of artikel 8, lid 5, VGM. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8, lid 5, VGM).

De opposant moet aantonen de houder te zijn van een ouder merk dat algemene bekendheid heeft gekregen in het betreffende gebied, voor de waren en diensten waar de oppositie op berust. Voor een onderbouwing van zijn merk moet de opposant bewijsmateriaal indienen dat het merk algemeen bekend is.

4.2.4.2 Bekende merken

| |
|--|
| Artikel 8, lid 5, VGM Regel 19, lid 2, onder c), UVGM |
|--|

Een oppositie op grond van artikel 8, lid 5, UVGM berust op een ouder merk dat bekend is. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8, lid 5, VGM).

Het oudere merk is in deze gevallen een ingeschreven merk. De opposant moet daarom, zoals hierboven uiteengezet, inschrijvingsbewijzen enz. indienen.

Om zijn argumenten te doen gelden overeenkomstig artikel 8, lid 5, VGM, moet de opposant bewijsmateriaal indienen waarmee de bekendheid van het merk wordt aangetoond. Aanvullend moet de opposant aanvoeren en aantonen dat met het gebruik van het merk dat onderwerp is van de bestreden aanvraag ongerechtvaardigd voordeel getrokken zou worden of dat het gebruik afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk of moet de opposant aangeven dat dit normaliter waarschijnlijk is.

4.2.4.3 Niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken

| |
|--|
| Artikel 8, lid 4, VGM Regel 19, lid 2, onder d), UVGM |
|--|

Voor deze rechten past het Bureau de bescherming toe waarin de geldende nationale wetgeving voorziet.

Niet alle in artikel 8, lid 4, UVGM genoemde rechten zijn niet-ingeschreven rechten. In sommige landen bijvoorbeeld zijn bedrijfs- en handelsnamen ingeschreven. Als het gaat om een ingeschreven recht, is, zoals eerder uiteengezet voor ingeschreven merken, een kopie van het inschrijvings- en vernieuwingsbewijs vereist. In het geval van niet-ingeschreven merken of tekens moet de opposant bewijsmateriaal verstrekken van de verkrijging van het oudere recht en moet hij aantonen dat hij bevoegd is om het gebruik van een later merk te verbieden.

De opposant moet bewijsmateriaal verstrekken dat het teken met meer dan alleen plaatselijke betekenis (ouder recht, al dan niet ingeschreven) door hem is gebruikt. Bovendien moet de opposant aangeven op welke nationale wettelijke bepalingen hij de zaak baseert en moet hij de zaak onder deze wettelijke bepalingen aannemelijk maken. Zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 4, Rechten op grond van artikel 8, lid 4, VGM.

4.2.4.4 Merk aangemeld door een agent of gemachtigde

| |
|--|
| Artikel 8, lid 3, VGM Regel 19, lid 2, onder e), UVGM |
|--|

Dit betreft zaken waarin een persoon (een agent of gemachtigde) namens de houder van een merk een aanvraag voor inschrijving van dat merkt indient bij het Bureau. De houder kan zich verzetten tegen de aanvraag van de deloyale aanvrager. Zie ook de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 3, Indiening door gemachtigden zonder toestemming van de merkhouder (artikel 8, lid 3, VGM).

De opposant moet bewijsstukken aanleveren van eigendom van het merk en het moment van verwerving van dat merk. Omdat het merk zowel een ingeschreven als een niet-ingeschreven merk kan zijn, zal de opposant bewijsstukken moeten aanleveren waarmee inschrijving ergens ter wereld wordt aangetoond of bewijsstukken die verwerving van gebruiksrecht aantonen. De opposant moet ook bewijzen dat het een relatie van het type agent-gemachtigde betreft.

4.2.5 Sanctie

Regel 20, lid 1, UVGM

Voor zover geen onderbouwing is gegeven van de oudere rechten waarop een beroep gedaan is, zal de oppositie worden afgewezen als niet gegrond. Wanneer uit de bewijscontrole blijkt dat geen van de oudere rechten waarop de oppositie berust is onderbouwd, d.w.z. dat de opposant niet voldoende bewijsstukken heeft aangeleverd om aan te tonen dat hij de houder is van een geldig ouder recht, moet de volledige oppositie onmiddellijk na het verstrijken van de voor de onderbouwing gestelde termijn worden afgewezen zonder dat gewacht wordt op een antwoord van de aanvrager.

In geen geval is het Bureau verplicht de partijen mee te delen welke feiten of welk bewijsmateriaal kunnen worden of niet zijn aangedragen. Dit zal in de eindbeslissing, waartegen beroep mogelijk is, worden gespecificeerd.

4.3 Vertaling/verandering van taal tijdens de oppositieprocedure

Om in aanmerking te worden genomen zullen de meeste door de partijen tijdens de oppositieprocedure ingediende stukken in de proceduretaal moeten zijn opgesteld. Voor verschillende ingediende stukken gelden verschillende regels.

De algemene regel is regel 96, UVGM. Regel 96, lid 1, UVGM is van toepassing op schriftelijke verklaringen/opmerkingen die worden ingediend tijdens de oppositieprocedure. Regel 96, lid 2, UVGM is van toepassing op bewijsmateriaal dat is toegevoegd aan een stuk dat in geschifte is ingediend gedurende de oppositieprocedure. In het geval van een *lex specialis* is regel 96, UVGM echter niet van toepassing. Voorbeelden van een dergelijke *lex specialis* zijn regel 19, lid 3, UVGM, voor feiten, bewijzen en argumenten die door de opposant zijn ingediend en regel 22, lid 6, UVGM, voor bewijs van gebruik (altijd ingediend door de opposant).

4.3.1 Vertalingen van bewijsmateriaal van merkinschrijvingen en van feiten, bewijsstukken en argumenten die door de opposant zijn ingediend ter voltooiing van zijn dossier.

Regel 19, leden 3 en 4, en regel 20, lid 1, UVGM

Het Bureau kan alleen bewijsstukken in aanmerking nemen die zijn ingediend in de taal van de oppositieprocedure binnen de termijn die is gesteld voor het indienen van het originele document. Regel 19, lid 3, UVGM is een *lex specialis* die prevaleert boven elke andere regel met betrekking tot de te gebruiken taal.

Daarom moet zowel het oorspronkelijk door de opposant aangevoerde bewijsmateriaal, ingediend aan het eind van de termijn die is gesteld voor de onderbouwing van de oppositie, alsook alle andere eerder ingediende stukken of verklaringen, zijn opgesteld in de proceduretaal of vergezeld gaan van een vertaling. Alleen het materiaal dat binnen deze gestelde termijn is ingediend en vertaald, wordt in aanmerking genomen. Als geen vertaling of een niet-toereikende vertaling is ingediend, zal de oppositie deels of geheel worden afgewezen als ongegrond.

Regel 98, lid 1, UVGM

In regel 98, lid 1, UVGM wordt gesteld dat de vertaling een getrouwe weergave van de opbouw en de inhoud van het origineel is.

In principe moet daarom het volledige document worden vertaald waarbij de opbouw en de inhoud van het oorspronkelijke document gehandhaafd blijft.

Het Bureau acht informatie die al gegeven is in de proceduretaal in het bezwaarschrift van oppositie, of in stukken die daaraan zijn toegevoegd of die later zijn ingediend (bijvoorbeeld een uiteenzetting van gronden, lijsten van oudere merken enz.) niet geldig als vertaling van een inschrijvingsdocument zoals een inschrijvingsbewijs, ook wanneer dergelijke indicaties zijn geaccepteerd ten behoeve van de bepaling van ontvankelijkheid. De vertaling moet op zichzelf staan en mag niet zijn samengesteld uit fragmenten die uit andere stukken zijn overgenomen.

Uittreksels uit commerciële databases kunnen niet in aanmerking worden genomen als geldige vertalingen van een officieel document, tenzij ze de opbouw en de inhoud van het oorspronkelijke document weergegeven.

Het Bureau verlangt echter niet dat de opschriften van de informatie in de uittreksels/verklaringen (zoals 'datum van de aanvraag', 'aanspraak op kleur' enz.) worden vertaald, mits deze ook worden aangeduid met nationale standaardcodes of INID-codes.

De lijst van INID-codes en de uitleg zijn bijgevoegd als Bijlage 1 bij de Standaard ST.60- Aanbeveling over de bibliografische gegevens betreffende merken, beschikbaar op de WIPO-website.

Irrelevante administratieve aanduidingen die geen betrekking hebben op de zaak kunnen worden weggelaten uit de vertaling.

Wanneer de oppositie berust op slechts een deel van de waren en diensten die vallen onder het oudere recht, is het voldoende om alleen een vertaling te leveren van de waren en diensten waarop de oppositie berust.

De enige uitzondering op het hierboven beschreven principe dat het volledige document moet worden vertaald en de opbouw van het oorspronkelijke document moet worden gevolgd, kan worden gemaakt wanneer het volledige oorspronkelijke document is opgesteld in de proceduretaal met uitzondering van de lijst van waren en diensten. In dat geval is het acceptabel als alleen de waren en diensten waarop de oppositie berust apart zijn vertaald in het bezwaarschrift van oppositie, in documenten die daaraan zijn toegevoegd of later zijn ingediend binnen de termijn die gesteld is voor de onderbouwing van de oppositie. Hetzelfde geldt voor uittreksels/verklaringen waarin gebruik gemaakt wordt van INID of nationale codes, als de enige informatie die nog moet worden vertaald in de proceduretaal bestaat uit de lijst van waren en diensten.

Wanneer de nationale bureaus een Engelse vertaling bieden, moeten **alle** onderdelen worden vertaald. Bijvoorbeeld gegevens betreffende het soort merk of de status van het merk (ingeschreven, bestreden enz.) omdat dit invloed heeft op de zaak (zie het arrest van 29/09/2011, T-479/08, 'adidas v. OHIM – Patrick Holding').

Regel 98, lid 1, UVGM

Het Bureau accepteert eenvoudige vertalingen die door iedereen kunnen zijn gemaakt. Normaliter maakt het Bureau geen gebruik van zijn bevoegdheid om te verzoeken om een beëdigde vertaling door een beëdigde of officiële vertaler. Wanneer de gemachtigde een verklaring toevoegt waarin gesteld wordt dat de vertaling getrouw is aan het origineel, zal het Bureau dit niet betwisten. Het Bureau accepteert zelfs met de hand geschreven tekst op de kopieën van de originele verklaringen waarin de betekenis van de verschillende gegevens wordt weergegeven in de proceduretaal, op voorwaarde natuurlijk dat de vertaling leesbaar en compleet is.

Het Bureau stelt de verplichting aan de opposant om vertalingen te leveren van het bewijsmateriaal niet afhankelijk van de reactie van de aanvrager omdat regel 19, lid 3, UVGM niet voorziet in enige uitzondering op het principe dat het bewijsmateriaal moet worden vertaald.

4.3.1.1 Sanctie

Regel 19, leden 3 en 4, en regel 20, lid 1, UVGM

Indien de ingediende stukken niet in de taal van de procedure zijn gesteld, moeten ze binnen de voor het oorspronkelijke document vastgestelde uiterste indieningsdatum worden vertaald.

Indien de documenten niet binnen deze termijn zijn vertaald, is de juridische consequentie dat ze niet in aanmerking worden genomen. Indien documenten die het bestaan en de geldigheid van het oudere recht aantonen niet zijn vertaald, moet de oppositie echter onmiddellijk als ongegrond worden afgewezen.

4.3.2 Vertaling van verdere opmerkingen

Regel 20, leden 2 en 4, en regel 96, lid 1, UVGM

Er bestaat geen speciale regel voor vertalingen van het eerste antwoord van de aanvrager of andere opmerkingen van de aanvrager of opposant in een latere fase van de procedure. Daarom is op deze ingediende stukken regel 96, lid 1, UVGM van toepassing. Dit betekent dat het eerste antwoord van de aanvrager of de reactie van de opposant op de opmerkingen van de aanvrager in elke taal van het Bureau kan worden gesteld.

Daarbij moet worden aangetekend dat, indien het eerste antwoord van de aanvrager of de reactie van de opposant niet in de taal van de procedure maar in een van de talen van het Bureau is gesteld, het ingediende stuk niet in aanmerking wordt genomen tenzij de aanvrager of de opposant binnen een maand na de datum waarop het Bureau het origineel heeft ontvangen een vertaling van dit document in de proceduretaal indient. De partijen dienen de vertaling op eigen initiatief te verzenden. Het Bureau verstuurt geen verzoeken om dit te doen.

Voorbeeld 1

De taal van de oppositie is Engels en de aanvrager kan tot 26 juni 2002 opmerkingen indienen als reactie op het bezwaarschrift van oppositie. Indien hij als reactie op de oppositie op 20 juni 2002 in het Duits gestelde opmerkingen indient, moet hij zijn vertaling uiterlijk op 20 juli 2002 indienen. Als hij vervolgens de vertaling op of voor 20 juli 2002 indient, moeten zowel de oorspronkelijk ingediende stukken als de vertaling in aanmerking worden genomen, ook al is de oorspronkelijke termijn voor het indienen van opmerkingen op 26 juni 2002 verstreken.

Voorbeeld 2

De taal van de oppositie is Engels en de aanvrager kan tot 26 juni 2002 opmerkingen indienen als reactie op het bezwaarschrift van oppositie. Indien hij zijn opmerkingen als reactie op de oppositie op 18 mei 2002 in het Duits indient, moet zijn vertaling tegen 18 juni 2002 zijn ingediend. Aangezien de termijn echter pas op 26 juni 2002 verstrijkt, kan hij, indien hij tegen 18 juni 2002 nog geen vertaling heeft ingediend, nog tot 26 juni 2002 documenten indienen. Als hij vervolgens de vertalingen voor het verstrijken van de termijn indient, beschouwt het Bureau de vertaling als geldige, binnen de vastgestelde termijn en in de taal van de procedure gestelde opmerkingen.

| |
|-----------------------|
| Regel 98, lid 2, UVGM |
|-----------------------|

Indien hij dit niet doet, worden de opmerkingen geacht niet door het Bureau te zijn ontvangen en niet in aanmerking genomen.

4.3.3 Vertaling van documenten, uitgezonderd opmerkingen

| |
|-----------------------|
| Regel 96, lid 2, UVGM |
|-----------------------|

Al het bewijs, uitgezonderd het bewijs dat de opposant binnen de aangegeven termijn moet leveren om zijn oppositie te onderbouwen, kan in elke officiële taal van de Unie worden ingediend, aangezien regel 96, lid 2, UVGM van toepassing is. Dit bewijs heeft betrekking op alle documenten, met uitzondering van opmerkingen, die door de partijen zijn ingediend nadat de termijn voor voltooiing van zijn dossier voor de opposant is verstreken.

Voorbeelden van dit soort bewijs zijn catalogi, tijdschriftartikelen, uitspraken van nationale rechtbanken of ondertekende overeenkomsten die de aanvrager tegelijk met zijn opmerkingen als reactie op de oppositie indient.

Voor dit soort bewijs is alleen een vertaling nodig als het Bureau hierom verzoekt. De partijen hoeven dus niet automatisch een vertaling te leveren.

Regel 98, lid 2, UVGM

Het Bureau maakt op de volgende manier gebruik van zijn bevoegdheid (deze praktijk komt *mutatis mutandis* overeen met de praktijk met betrekking tot het bewijs van gebruik).

In beginsel verlangt het Bureau niet ambtshalve een vertaling. Het is echter van essentieel belang dat de partij tot wie de documenten zijn gericht de betekenis van de inhoud hiervan kan begrijpen. Indien dit wordt betwijfeld of door de geadresseerde partij wordt tegengesproken, verlangt het Bureau een vertaling binnen een bepaalde termijn.

Regel 98, lid 2, treedt alleen in werking indien het Bureau een vertaling verlangt, waarbij vertalingen die te laat worden ingediend en het origineel dat vertaald moet worden buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Naast het verzoek om een vertaling te verstrekken, wijst het Bureau de betrokken partij er ook op dat zij moet beoordelen of een volledige vertaling van al het ingediende bewijsmateriaal nodig is. De desbetreffende documenten zullen echter slechts in aanmerking worden genomen voor zover er een vertaling is geleverd of voor zover de documenten voor zich spreken, ongeacht de gebruikte formuleringen.

Voorbeeld

Bij een uitspraak van een nationale rechtbank kan het voldoende zijn om alleen de onderdelen te vertalen die relevant zijn voor de oppositieprocedure.

4.3.4 Bewijs van gebruik

Regel 22, lid 6, UVGM

Voor bewijs van gebruik is regel 22, lid 6, UVGM *lex specialis* wat vertalingen betreft. Indien het bewijs wordt ingediend in een taal van de Europese Unie die niet de proceduretaal is, kan het Bureau de opposant verplichten binnen een bepaalde termijn een vertaling van het bewijs in de proceduretaal te verstrekken.

Daarom heeft het Bureau de bevoegdheid om te besluiten of er al of niet een vertaling moet worden verstrekt. Bij dit besluit weegt het Bureau de belangen van beide partijen tegen elkaar af.

Het is van essentieel belang dat de aanvrager de betekenis van de inhoud van het geleverde bewijs kan begrijpen. Indien dit wordt betwijfeld of door de aanvrager wordt tegengesproken, kan het Bureau verlangen dat binnen een bepaalde termijn een vertaling wordt geleverd. Een dergelijk verzoek kan echter worden afgewezen als blijkt dat het verzoek van de aanvrager overdreven of zelfs ongerechtvaardigd is, vanwege het feit dat het ingediende bewijs voor zich spreekt.

Voor meer informatie over het bewijs van gebruik, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 6, Bewijs van gebruik.

Regel 22, lid 2, UVGM

Volgens regel 22, lid 2, UVGM moet de oppositie worden afgewezen indien 1) het bewijs van gebruik niet binnen de vastgestelde termijn wordt ingediend of 2) het bewijs van gebruik wel binnen de vastgestelde termijn wordt ingediend, maar het Bureau om een vertaling heeft verzocht die niet binnen de vastgestelde termijn is geleverd.

Indien de opposant binnen de vastgestelde termijn bewijs van gebruik heeft verstrekt in een andere taal dan de proceduretaal en dan uit eigen beweging hiervan een vertaling in de proceduretaal verstrekt na het verstrijken van de termijn maar voordat de voor de aanvrager vastgestelde termijn voor het indienen van opmerkingen hierover is verlopen, wordt dit bewijs in aanmerking genomen. Dit geldt ook indien het Bureau de opposant niet verplicht heeft tot het indienen van een vertaling en zelfs als de aanvrager het bewijs nog niet heeft aangevochten.

4.3.5 Wijziging van taal tijdens de oppositieprocedure

Artikel 119, lid 7, VGM
Regel 16, lid 2, UVGM

Krachtens artikel 119, lid 7, VGM kunnen de partijen in een oppositieprocedure overeenkomen om de proceduretaal te wijzigen en in plaats hiervan een van de officiële talen van de Europese Unie te kiezen.

In regel 16, lid 2, UVGM zijn de voorwaarden vastgesteld onder welke een dergelijke taalwijziging kan plaatsvinden. Volgens deze regel moet de oppositie in het begin worden ingediend in een taal van het Bureau. De partijen kunnen afspreken de proceduretaal te wijzigen en dienen het Bureau hiervan op de hoogte te stellen voor het einde van de periode voor minnelijke schikking. Een verzoek tot wijziging van de proceduretaal na het einde van deze periode zal het Bureau niet accepteren.

Wanneer de opposant en de aanvrager een wijziging van de proceduretaal overeenkomen vóór het begin van de contradictoire fase van de procedure, dient de opposant op grond van regel 16, lid 2, UVGM, 'in die taal een vertaling van het bezwaarschrift van oppositie in'. Dit moet hij binnen een maand na het einde van de periode voor minnelijke schikking doen.

Indien de vertaling niet of te laat wordt ingediend, blijft de proceduretaal ongewijzigd.

4.4 Onleesbare documenten/verwijzing naar andere bestanden

4.4.1 Onleesbare documenten

Regel 80, lid 2, UVGM

Wanneer een per fax ontvangen mededeling onvolledig of onleesbaar is of het Bureau redenen heeft om aan de nauwkeurigheid van de faxverzending te twifelen, dan stelt het de afzender daarvan in kennis en verzoekt hem om binnen een door het Bureau vast te stellen termijn het origineel opnieuw per fax te versturen of het origineel overeenkomstig regel 79, onder a), UVGM te overleggen.

Indien binnen de vastgestelde termijn aan dit verzoek wordt voldaan, wordt de datum van ontvangst van de herhaalde fax beschouwd als de datum van ontvangst van de originele mededeling.

4.4.2 Geen teruggave van originele documenten

Originele documenten vormen een onderdeel van het dossier en kunnen daarom niet worden teruggestuurd naar de persoon die ze heeft voorgelegd.

De partij kan echter te allen tijde, tegen betaling van een vergoeding, een al of niet gecertificeerde kopie van de originele documenten ontvangen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Bureau onder: Inzage van dossiers en kopieën.

4.4.3 Vertrouwelijke informatie

| |
|--------------------------|
| Regel 88, onder c), UVGM |
|--------------------------|

Soms verzoekt een van de partijen het Bureau bepaalde documenten vertrouwelijk te behandelen en zelfs niet aan de andere partij in de procedure te openbaren. Hoewel het Bureau documenten geheim kan houden voor derden (inzage in dossiers), kan het in geen geval documenten geheim houden voor de andere partij in een procedure *inter partes*.

Elke partij in de procedure moet altijd het recht hebben om zichzelf te verdedigen. Dit betekent dat zij volledige toegang moet hebben tot al het door de andere partij ingediende materiaal.

Hieruit volgt dat al het door een partij ingediende materiaal aan de andere partij in de procedure getoond moet worden. Het Bureau is verplicht de andere partij al het ontvangen materiaal te doen toekomen. Indien een van de partijen verzoekt om bepaalde documenten vertrouwelijk te behandelen, zonder daarbij te vermelden of dit bedoeld is ten opzichte van derden, gaat het Bureau ervan uit dat dit het geval is. Vervolgens stuurt het Bureau de documenten naar de andere partij en markeert ze als vertrouwelijk in het elektronisch dossier.

Indien het Bureau in de loop van een oppositieprocedure documenten ontvangt met een verzoek om ze *inter partes* geheim te houden, moet aan de afzender worden medegedeeld dat de documenten niet geheim kunnen worden gehouden voor de andere partij in de procedure.

Daartoe moet een brief worden gestuurd waarin duidelijk wordt uitgelegd dat de afzender de keuze heeft tussen openbaarmaking en intrekking van de documenten. De partij moet dan bepalen welke optie in dit geval de beste is.

Indien de vertrouwelijkheid wordt bevestigd, worden de documenten niet naar de andere partij gestuurd en niet in aanmerking genomen. Ze worden dan in het elektronisch dossier als vertrouwelijk gemarkeerd.

Indien de afzender wenst dat de documenten in aanmerking worden genomen maar niet beschikbaar voor derden worden gemaakt, kunnen ze naar de andere partij worden gestuurd, maar moeten ze in het elektronisch dossier als vertrouwelijk worden gemarkeerd.

Indien niet op de brief wordt gereageerd, worden de documenten niet naar de andere partij gestuurd en niet in aanmerking genomen. Ze worden in het elektronisch dossier als vertrouwelijk gemarkeerd.

4.4.4 Verwijzingen naar documenten of bewijsstukken in andere procedures

Regel 19, lid 4, regel 22, lid 6, regel 79, onder a), regel 91, en regel 96, UVGM Besluit EX-11-3 van de President van het Bureau

Af en toe ontvangt het Bureau opmerkingen van de opposant of aanvrager waarin wordt verwezen naar documenten of bewijs die/dat in een andere oppositieprocedure zijn/is ingediend, bijvoorbeeld naar bewijs van gebruik dat al in een andere oppositie is ingediend.

Dergelijke verzoeken worden in elke fase van de procedure geaccepteerd, indien de opposant/aanvrager de documenten waarnaar wordt verwezen duidelijk beschrijft. Een duidelijke beschrijving wil zeggen dat er nauwkeurige aanwijzingen moeten worden gegeven. De partij moet wijzen op het volgende: 1) het nummer van de oppositie waarnaar wordt verwezen; 2) de titel van het document waarnaar wordt verwezen; 3) het aantal pagina's dat dit document telt; en 4) de datum waarop dit document naar het Bureau werd gestuurd; bijv. 'de beëdigde verklaring die op dd/mm/jjjj in oppositieprocedure B XXX XXX bij het Bureau is ingediend, samen met uittreksels 1 tot en met 8, bestaande uit XX pagina's'.

Dit omvat ook documenten of bewijs ingediend bij de kamers van beroep, mits in die verwijzingen duidelijk wordt beschreven om welke documenten het gaat.

Indien de documenten waarnaar de opposant of aanvrager verwijst oorspronkelijk bestaan uit bewijsstukken die geen losse bladen zijn, stuurt de desbetreffende partij, overeenkomstig regel 79, onder a), UVGM, binnen de oorspronkelijke termijn per post een tweede exemplaar om naar de andere partij te verzenden. Bij ontbreken van een tweede exemplaar worden deze bewijsstukken niet in aanmerking genomen.

Bovendien moet worden opgemerkt dat de documenten of het bewijs waarnaar wordt verwezen misschien in de taal van de oppositieprocedure vertaald moeten worden. Regel 19, lid 4, regel 22, lid 6, en regel 96, UVGM zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Een algemene verwijzing naar in andere oppositie-/beroepsprocedures ingediende documenten of bewijsstukken wordt niet geaccepteerd. In dat geval dient de partij die een algemene verwijzing naar andere documenten of bewijsstukken maakt in de gelegenheid te worden gesteld om binnen een bepaalde termijn informatie te verstrekken die aan de eisen voldoet. De partij moet ervan in kennis worden gesteld dat de door het Bureau verleende termijn alleen bedoeld is voor een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de documenten of het bewijs waarnaar wordt verwezen en dat er in geen geval een verlenging van de oorspronkelijke termijn wordt verleend. Bovendien moet aan de partij worden meegedeeld dat die andere documenten niet in

aanmerking worden genomen als zij niet binnen de vastgestelde termijn precies beschrijft naar welke documenten wordt verwezen.

De partijen moeten zich er bewust van zijn dat materiaal dat in andere procedures is ingediend vijf jaar na ontvangst vernietigd kan zijn, overeenkomstig regel 91, UVGM en besluit EX-11-3 van de President van het Bureau van 18 april 2011 betreffende elektronische communicatie met en van het Bureau. In een dergelijk geval blijft de verwijzing naar in een andere oppositieprocedure ingediende documenten of bewijsstukken zonder gevolgen.

4.5 Verdere uitwisselingen

| |
|---|
| Regel 20, leden 2, 4 en 6, regel 22, lid 5, regel 96, lid 2, en regel 98, lid 2, UVGM |
|---|

Het Bureau verzoekt de aanvrager opmerkingen in te dienen binnen de door het Bureau vastgestelde termijn, in overeenstemming met regel 20, lid 2, UVGM.

In bepaalde gevallen kan het Bureau de partijen verzoeken alleen opmerkingen over bepaalde kwesties in te dienen. In dat geval mag de partij de andere zaken in een latere fase van de procedure naar voren brengen. De aanvrager kan bijvoorbeeld verzoeken om bewijs van gebruik van het oudere recht, al dan niet gelijktijdig met de indiening van opmerkingen over de gronden waarop de oppositie berust. In dat geval kunnen de opmerkingen tegelijk worden ingediend met de opmerkingen in antwoord op het bewijs van gebruik.

Zodra de aanvrager zijn opmerkingen naar aanleiding hiervan heeft voorgelegd, wordt de opposant een laatste termijn gegund om hierop te reageren, indien het Bureau dit noodzakelijk acht. Hierna wordt de contradictoire fase van de procedure meestal afgesloten en kan er een beslissing over de oppositie worden genomen.

Het Bureau kan echter de mogelijkheid bieden om nogmaals opmerkingen uit te wisselen. Deze situatie kan zich voordoen wanneer de zaak betrekking heeft op complexe kwesties of wanneer de opposant een nieuw punt naar voren brengt dat in de procedure mag worden opgenomen. In dat geval kan de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld te reageren. De onderzoeker moet vervolgens besluiten of de opposant nog een ronde voor opmerkingen wordt gegund.

Partijen in procedures bij het Bureau mogen alleen feiten en bewijs voorleggen nadat de voor dat doel vastgestelde termijn is verstreken als er niet een andersluidende bepaling van kracht is. Slechts als aan die voorwaarde wordt voldaan, heeft het Bureau de bevoegdheid om – tezamen met opmerkingen – buiten de termijn ingediende feiten of bewijs in aanmerking te nemen (zie het arrest van 12/12/2007, T-86/05, 'CORPO LIVRE').

Aan een verdere uitwisseling van opmerkingen kan daarom alleen toestemming worden verleend indien de laatste opmerkingen van de opposant uitsluitend een antwoord op de opmerkingen van de aanvrager zijn, die worden gestaafd met bewijs dat niet bedoeld is om zwakke punten te verhelpen zoals gebreken met betrekking tot de onderbouwing of het bewijs van gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de aanvrager nieuwe kwesties opwerpt, zoals het naast elkaar bestaan van de merken, de ongeldigheid van het oudere recht of een overeenkomst tussen partijen. Indien de opposant bewijs voor het tegendeel voorlegt, kan de aanvrager een tweede

gelegenheid voor het indienen van opmerkingen worden geboden. Dit gebeurt echter niet automatisch en is afhankelijk van de omstandigheden van de zaak.

4.6 Opmerkingen van derden

| |
|--|
| Artikel 40, VGM Mededeling 2/09 van de President van het Bureau |
|--|

Derden kunnen opmerkingen maken waarin wordt uitgelegd waarom de aanvraag van het Gemeenschapsmerk niet moet worden ingeschreven op basis van een van de absolute gronden van artikel 7, VGM. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedure.

Aangezien iedereen opmerkingen van derden kan voorleggen, is zelfs de opposant hiertoe gerechtigd. Dit moet echter wel op zo'n manier gebeuren dat er geen twijfel over bestaat dat dit opmerkingen van derden zijn. Volgens de bovengenoemde mededeling van de President van het Bureau dienen de opmerkingen in een afzonderlijk stuk te worden gepresenteerd. In een besluit van de kamers van beroep (zie het besluit van 30/11/2004, R 735/2000-2, 'SERIE A') is echter bepaald dat aan de eis van een 'afzonderlijk stuk' geacht wordt te zijn voldaan indien de opmerkingen duidelijk van de gronden en argumenten die de oppositie ondersteunen kunnen worden gescheiden, zelfs als ze in hetzelfde document zijn opgenomen. Wanneer de opposant maar uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij opmerkingen wil maken in de zin van artikel 40, VGM worden deze in behandeling genomen, ook als ze niet in een afzonderlijk stuk worden voorgelegd. Indien de opposant echter in zijn opmerkingen betoogt dat de aanvraag van een Gemeenschapsmerk zwak is en op grond van artikel 7, VGM geweigerd moet worden, zonder enige verwijzing naar de inhoud van artikel 40, VGM, zal dit argument alleen in aanmerking worden genomen als een argument op grond van artikel 8, VGM. In deze situatie worden ze dan niet beschouwd als opmerkingen van derden op grond van artikel 40, VGM.

Wanneer een opposant opmerkingen van derden naar voren brengt, overweegt het Bureau of de opmerkingen aanleiding geven tot ernstige twijfel over de inschrijving van een Gemeenschapsmerk of dat ze slechts ter informatie naar de aanvrager moeten worden gestuurd.

Indien de opmerkingen aanleiding geven tot ernstige twijfel moet het Bureau de oppositieprocedure opschorten tot er een beslissing over de opmerkingen is genomen. Indien de opmerkingen niet tot ernstige twijfel leiden (d.w.z. indien de opmerkingen slechts ter informatie naar de aanvrager zijn gestuurd) of niet van invloed zijn op de bestreden waren of diensten, wordt de oppositieprocedure niet opgeschort. Indien de oppositieprocedure opgeschort moet worden, treedt de opschorting in werking vanaf de datum waarop het Bureau op grond van artikel 7 bezwaar heeft gemaakt en duurt deze tot er een eindbeslissing is genomen. Wanneer de opmerkingen van derden binnen de oppositieperiode van drie maanden worden ontvangen, behandelt het Bureau de ontvankelijkheid van de oppositie en wordt de oppositieprocedure opgeschort zodra de beslissing over de ontvankelijkheid bekendgemaakt is.

Voor alle op grond van opmerkingen van derden gesloten oppositieprocedures geldt dat de opposietaks niet wordt terugbetaald, aangezien in de bepalingen niet in een dergelijke terugbetaling is voorzien (zie regel 18, lid 5, UVGM).

5 Beëindiging van de procedure

5.1 Minnelijke schikking

Regel 18, lid 2, UVGM

De partijen kunnen bepalen met welke maatregel de oppositieprocedure wordt afgesloten. Zij kunnen besluiten tot intrekking van de oppositie, maar kunnen het Bureau ook eenvoudigweg vragen de zaak te sluiten, zonder opgaaf van redenen. Er moet slechts een schriftelijke, door de partijen ondertekende overeenkomst worden overhandigd die geen uiteenzetting van gronden hoeft te bevatten. Het Bureau zet vervolgens de benodigde stappen voor het sluiten van de procedure op grond van deze overeenkomst.

Informatie over de terugbetaling van taksen en beslissingen over kosten bij een minnelijke schikking is te vinden in de relevante paragraaf hieronder.

Artikel 42, lid 4, VGM

Indien het Bureau dat gepast vindt, verzoekt het de partijen tot een minnelijke schikking te komen. Het Bureau en ook de partijen kunnen een schikkingsprocedure starten.

Daartoe kan het Bureau voorstellen voor een minnelijke schikking doen. Aangezien het Bureau, in beginsel, niet in de plaats van de partijen kan (en wil) treden, onderneemt het slechts actie in de zeldzame gevallen dat een schikking tussen de partijen wenselijk lijkt en er goede redenen zijn om aan te nemen dat de procedure met een schikking kan worden beëindigd.

Indien partijen hier uitdrukkelijk om verzoeken, kan het Bureau ook steun bieden bij de onderhandelingen, bijvoorbeeld als bemiddelaar of door hun de benodigde materiële hulpmiddelen te bieden. Eventuele kosten hierbij zijn voor rekening van de partijen. Aan een minnelijke schikking kan een verzoek om opschorting voorafgaan.

5.2 Beperkingen en intrekkingen

Artikel 58, lid 1, artikel 64, lid 3, en artikel 85, VGM
Regel 18, leden 2, 3 en 4, regel 95, onder a), en regel 96, lid 1, UVGM

5.2.1 Beperkingen en intrekkingen van aanvragen van Gemeenschapsmerken

Artikel 43, VGM

De aanvrager kan in elke fase van de oppositieprocedure de waren en diensten van zijn aanvraag beperken of de hele aanvraag intrekken.

De intrekkingen en beperkingen moeten uitdrukkelijk geschieden en onvoorwaardelijk zijn. Stilzwijgen van de kant van de aanvrager van het Gemeenschapsmerk tijdens de procedure zal nooit als een stilzwijgende intrekking worden beschouwd.

Voorwaardelijke of onduidelijke intrekkingen of beperkingen worden niet geaccepteerd en worden louter ter informatie naar de andere partij doorgestuurd. De partijen worden ervan in kennis gesteld dat deze niet in aanmerking worden genomen.

Het Bureau accepteert geen voorwaardelijke beperkingen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in de volgende situatie. De aanvrager stelt in zijn opmerkingen in antwoord op de oppositie dat de tekens niet overeenstemmen. Hij voegt hier echter aan toe dat hij de lijst van waren en diensten van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk zal beperken, als de onderzoeker meent dat ze wel overeenstemmen. In dit geval is de beperking niet aanvaardbaar en moet aan de aanvrager worden meegedeeld dat de beperking uitdrukkelijk moet geschieden en onvoorwaardelijk moet zijn.

Voor meer informatie over beperkingen van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk, zie de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 3, Classificatie, en deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedure, paragraaf 5.2.

Indien de beperking niet aanvaardbaar is, moet de aanvrager hiervan in kennis worden gesteld.

Als een beperking gedeeltelijk aanvaardbaar en gedeeltelijk onaanvaardbaar is (het betreft bijvoorbeeld een uitbreiding), accepteert het Bureau de beperking voor het deel dat aanvaardbaar is. Voordat de procedure met de beperking van start gaat, wordt de aanvrager echter ingelicht over het onaanvaardbare deel, waarna hij twee maanden de tijd heeft om te reageren. De opposant moet een kopie van de beperking en het antwoord van het Bureau aan de aanvrager ontvangen. Indien de aanvrager binnen die twee maanden reageert met een gecorrigeerde versie die aanvaardbaar is, kan de beperking worden verwerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de datum waarop het eerste verzoek tot beperking is ingediend. Als de aanvrager niet reageert, wordt de beperking slechts verwerkt voor zover deze aanvaardbaar is.

Indien de opposant zijn oppositie intrekt nadat een onaanvaardbare beperking is ingediend, wordt de intrekking niet in aanmerking genomen als hierin duidelijk wordt verwezen naar de onaanvaardbare beperking. Zodra de beperking aanvaardbaar is geworden, wordt de opposant in kennis gesteld van de nieuwe lijst van waren en diensten en krijgt hij een nieuwe termijn om de intrekking van de oppositie te bevestigen.

Als de beperking aanvaardbaar is, ontvangt de aanvrager een bevestiging hiervan.

Aan de beperking of intrekking zijn, afhankelijk van het moment in de procedure, verschillende consequenties verbonden. Hieronder wordt beschreven welke deze zijn.

5.2.1.1 Intrekking of beperking voordat de ontvankelijkheid is gecontroleerd

Beperking dekt de totale reikwijdte van de oppositie/intrekking

Indien de aanvraag van het Gemeenschapsmerk vóór de kennisgeving van de ontvankelijkheid van de oppositie wordt ingetrokken of beperkt tot onbetwiste waren of diensten, wordt de oppositieprocedure gesloten en de oppositietaks terugbetaald. De

behandeling van de intrekking of beperking gaat in dergelijke gevallen dus voor de ontvankelijkheid.

Er wordt geen beslissing over de kosten genomen.

Beperking dekt niet de totale reikwijdte van de oppositie (of lijkt deze niet te dekken)

In geval van een beperking waarbij nog steeds bestreden waren of diensten in het geding zijn, wordt de ontvankelijkheid gecontroleerd.

De opposant ontvangt een bericht over de beperking, samen met de kennisgeving van de ontvankelijkheid of met de mededeling waarin de opposant wordt verteld dat er een absoluut of relatief ontvankelijkheidsgebrek bestaat.

Indien de oppositie wordt ingetrokken, wordt de oppositietaks terugbetaald. Dit gebeurt zelfs als er onoplosbare gebreken bestaan.

Er wordt geen beslissing over de kosten genomen.

5.2.1.2 Beperkingen en intrekkingen van aanvragen van Gemeenschapsmerken voor het einde van de periode voor minnelijke schikking

Beperking dekt de totale reikwijdte van de oppositie/intrekking

Als het volstrekt duidelijk is dat de beperking betrekking heeft op de totale reikwijdte van de oppositie of de aanvraag van het Gemeenschapsmerk is ingetrokken, worden de partijen hiervan in kennis gesteld en wordt de procedure gesloten. De oppositietaks wordt aan de opposant terugbetaald.

Beperking dekt niet de totale reikwijdte van de oppositie (of lijkt deze niet te dekken)/intrekking

Als de beperking de totale reikwijdte van de oppositie niet dekt of niet volkomen duidelijk is, wordt de opposant verzocht het Bureau te laten weten of hij zijn oppositie wil handhaven of intrekken. De partijen worden op de hoogte gesteld van zijn antwoord. Indien de oppositie wordt ingetrokken, wordt de oppositietaks aan de opposant terugbetaald.

Er wordt geen beslissing genomen over de kosten.

Het tijdstip waarop moet worden beoordeeld of de oppositieprocedure wordt gesloten tijdens de periode voor minnelijke schikking is de datum waarop een verzoek tot beperking bij het Bureau is ingediend.

5.2.1.3 Beperkingen en intrekkingen van aanvragen van Gemeenschapsmerken na het einde van de periode voor minnelijke schikking

Beperking dekt de totale reikwijdte van de oppositie/intrekking

Als het volstrekt duidelijk is dat de beperking betrekking heeft op de totale reikwijdte van de oppositie, sluit het Bureau de zaak en worden de partijen hiervan op de hoogte gesteld. Tegelijkertijd wordt de beperking naar de opposant doorgestuurd.

Het Bureau neemt een beslissing over de kosten, tenzij de partijen een overeenkomst inzake de kosten indienen. Voor informatie over de verdeling van de kosten, zie paragraaf 5.5.3.

Beperking dekt niet de totale reikwijdte van de oppositie (of lijkt deze niet te dekken)/intrekking

Als de beperking de totale reikwijdte van de oppositie niet dekt of dit niet volkomen duidelijk is, wordt de opposant verzocht het Bureau te laten weten of hij zijn oppositie wil handhaven of intrekken. De partijen worden op de hoogte gesteld van zijn antwoord. Indien de oppositie wordt ingetrokken, wordt de oppositieprocedure gesloten.

Het Bureau neemt een beslissing over de kosten, tenzij de partijen een overeenkomst inzake de kosten indienen. Voor informatie over de verdeling van de kosten, zie paragraaf 5.5.3.

5.2.1.4 Beperkingen en intrekkingen van aanvragen van Gemeenschapsmerken nadat er een beslissing is genomen

Overeenkomstig het besluit van de grote kamer van beroep van 27 september 2006 in zaak R 0331/2006-G, 'Optima', accepteert het Bureau intrekkingen en beperkingen die in de beroepstermijn zijn ontvangen nadat een besluit over de oppositie is bekendgemaakt, ook als er geen beroep is ingesteld. De intrekking of beperking heeft echter geen gevolgen voor het besluit, dat van kracht blijft.

Dit betekent dat het Bureau kennisneemt van de intrekking en de zaak sluit. De partijen ontvangen een bevestiging van de intrekking (in deze mededeling wordt echter geen beslissing over de kosten opgenomen). Het gedeelte over de kosten van het eerste besluit blijft van kracht en de winnende partij kan hier een beroep op doen. De intrekking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wordt in de database van het Bureau verwerkt.

Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedure, en deel E, Registerbewerkingen, afdeling 2, Conversie.

Zodra een besluit over een volledige verwerping van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk definitief is geworden – dit is na de beroepstermijn van twee maanden – is het te laat voor het intrekken van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk aangezien er niets meer in te trekken valt.

Indien het besluit de oppositie afwijst, kan de aanvraag te allen tijde worden ingetrokken of beperkt.

5.2.1.5 Taal

Tijdens een oppositieprocedure kan een beperking worden ingediend in de eerste of tweede taal van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk (regel 95, onder a), UVGM).

Indien de beperking wordt ingediend in de eerste taal van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, die niet de taal van de procedure is, en de beperking niet de totale reikwijdte van de oppositie dekt, wordt de beperking doorgestuurd naar de opposant met het verzoek om het Bureau mee te delen of hij zijn oppositie al of niet handhaaft. De opposant kan bezwaar maken tegen de taal van de beperking en vragen om een vertaling in de taal van de procedure. Het Bureau zorgt dan voor een vertaling.

Indien er een aanvaardbare beperking wordt ingediend in de eerste en tweede taal, moet de onderzoeker de beperking in de twee talen vastleggen in de database van het Bureau en de aanvrager een bevestiging met een nieuwe lijst van waren en diensten in de twee talen doen toekomen.

5.2.2 Intrekking van opposities

De opposant kan zijn oppositie tijdens de procedure op elk moment intrekken.

Een intrekking van de oppositie moet uitdrukkelijk geschieden en onvoorwaardelijk zijn. Voorwaardelijke of onduidelijke intrekkingen worden niet geaccepteerd en worden louter ter informatie naar de aanvrager doorgestuurd en de partijen worden ervan in kennis gesteld dat deze niet in aanmerking worden genomen.

Als de opposant los van enige beperking in de aanvraag van het Gemeenschapsmerk zijn oppositie intrekt, kunnen zich, afhankelijk van de status van de oppositie, drie situaties voordoen (zie hierboven voor de situatie waarin de opposant zijn oppositie intrekt vanwege een beperking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk).

5.2.2.1 Intrekking van de oppositie voor het einde van de periode voor minnelijke schikking

Indien de oppositie wordt ingetrokken voor het einde van de periode voor minnelijke schikking, worden de partijen hiervan in kennis gesteld. Als de opposant tijdens deze periode voor minnelijke schikking zijn oppositie intrekt en er geen sprake is van een beperking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, betaalt het Bureau de oppositietaks niet terug en neemt het ook geen beslissing over de kosten.

5.2.2.2 Intrekking van de oppositie na het einde van de periode voor minnelijke schikking

Indien de oppositie wordt ingetrokken nadat de periode voor minnelijke schikking is beëindigd, worden de partijen hiervan in kennis gesteld. De oppositietaks wordt in dat geval niet terugbetaald. Het Bureau neemt een beslissing over de kosten, tenzij de partijen een overeenkomst inzake de kosten indienen. Voor meer informatie over de verdeling van de kosten, zie paragraaf 5.5.3.

5.2.2.3 Intrekking van de oppositie nadat er een beslissing is genomen

Overeenkomstig het besluit van de grote kamer van beroep van 27 september 2006 in zaak R 0331/2006-G, 'Optima', accepteert het Bureau intrekkingen van de oppositie die in de beroepstermijn zijn ontvangen nadat een besluit over de oppositie is

genomen, ook als er geen beroep is ingesteld. De intrekking heeft echter geen gevolgen voor het besluit, dat van kracht blijft.

Dit betekent dat het Bureau kennisneemt van de intrekking en de zaak sluit. De partijen ontvangen een bevestiging van de intrekking (in deze mededeling wordt echter geen beslissing over de kosten opgenomen). Het gedeelte over de kosten van het eerste besluit blijft van kracht en de winnende partij kan hier een beroep op doen. De intrekking van de oppositie wordt in de database van het Bureau verwerkt en de aanvraag wordt verzonden voor inschrijving.

Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedure, en deel E, Registerbewerkingen, afdeling 2, Conversie.

5.2.2.4 Taal

Een intrekking van de oppositie moet in de proceduretaal zijn gesteld. Regel 96, lid 1, UVGM is van toepassing.

5.2.3 Herroeping van intrekkingen/beperkingen

Een partij kan een eerder ingediende intrekking/beperking alleen herroepen als het Bureau de brief waarin de eerdere intrekking/beperking wordt herroepen op dezelfde dag ontvangt als de eerste indiening.

5.3 Beslissing ten gronde

De beslissing ten gronde wordt genomen zodra de partijen alle vereiste stukken hebben ingediend. Hierbij moeten alleen zaken of oudere rechten worden betrokken die voor de uitkomst relevant zijn.

Er zijn twee uitzonderingen:

- niet-bewezen ouder recht;
- ouder recht dat niet meer bestaat.

5.3.1 Niet-bewezen ouder recht

| |
|-----------------------|
| Regel 20, lid 1, UVGM |
|-----------------------|

Indien voor geen van de aangehaalde oudere rechten naar behoren bewijzen van het bestaan en de geldigheid van de rechten zijn ingediend, wordt de oppositie afgewezen zodra de termijn die de opposant voor voltooiing van zijn dossier heeft gekregen is verstreken.

Als echter enkele oudere rechten niet worden bewezen maar één wel, gaat de procedure gewoon verder en worden de niet-onderbouwde rechten bij de eindbeslissing ten gronde niet in aanmerking genomen.

5.3.2 Ouder recht dat niet meer bestaat

Indien het oudere recht in de loop van de procedure ophoudt te bestaan (bijv. omdat het ongeldig is verklaard of niet is vernieuwd), kan de eindbeslissing hier niet op worden gebaseerd. De oppositie kan alleen worden gesteund met betrekking tot een ouder recht dat van kracht is op het moment dat de beslissing wordt genomen. De reden waarom dit oudere recht geen rechtsgevolgen meer heeft is hierbij niet van belang. Aangezien de aanvraag van het Gemeenschapsmerk en het oudere recht dat geen rechtsgevolgen meer heeft niet langer naast elkaar kunnen bestaan, kan de oppositie niet in deze omvang worden gehandhaafd. Een dergelijke beslissing zou onrechtmatig zijn (zie het arrest van 13/09/2006, in zaak T-191/04, 'METRO/METRO', punten 33 en 36).

Het Bureau kan slechts de nietigverklaring van het oudere recht blootleggen als dit een Gemeenschapsmerk betreft. Indien een van de partijen het Bureau hierover inlicht, moet de andere partij echter worden gehoord en zal de oppositie uiteindelijk moeten worden afgewezen.

Voordat de beslissing wordt genomen, controleert het Bureau of het aangehaalde oudere recht intussen vernieuwd moet worden. Als dit het geval is, verzoekt het Bureau de opposant de vernieuwing van het merk te bewijzen. Als de opposant dat bewijs niet levert, moet de oppositie worden afgewezen.

5.4 Terugbetaling taks

5.4.1 Oppositie die als niet-ingediend wordt beschouwd

| |
|---|
| Artikel 41, lid 3, VGM Artikel 9, lid 1, VTGM Regel 17, lid 1, UVGM |
|---|

Indien een oppositie geacht wordt niet te zijn ingediend omdat er te laat of onvoldoende betaald is, moet de oppositietaks aan de opposant worden terugbetaald. Eventuele extra kosten moeten ook worden terugbetaald.

5.4.1.1 Op dezelfde dag ingediende oppositie en intrekking van oppositie

Indien de oppositie wordt ingediend en op dezelfde dag weer wordt ingetrokken, betaalt het Bureau de oppositietaks terug.

5.4.1.2 Terugbetaling na nieuwe publicatie

Indien een 'opposant van de eerste publicatie' zijn oppositie wil intrekken vanwege een nieuwe publicatie van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk in deel A.2 van het Blad van Gemeenschapsmerken ten gevolge van een fout van het Bureau, moet de procedure worden gesloten. Omdat het Bureau een fout heeft gemaakt bij de eerste publicatie moet de oppositietaks worden terugbetaald.

5.4.2 Terugbetaling met het oog op intrekkingen/beperkingen van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk

5.4.2.1 Ingetrokken/beperkte aanvraag van een Gemeenschapsmerk voor het einde van de periode voor minnelijke schikking

Regel 18, leden 2, 4 en 5, UVGM

Als de aanvrager zijn aanvraag van een Gemeenschapsmerk of alle waren en diensten waartegen de oppositie gericht was intrekt voor of tijdens de periode voor minnelijke schikking, wordt de oppositieprocedure gesloten. Er wordt dan geen beslissing over de kosten genomen en de oppositietaks moet worden terugbetaald.

5.4.2.2 Oppositie ingetrokken vanwege beperking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk binnen de periode voor minnelijke schikking

Regel 18, leden 3, 4 en 5, UVGM

Indien de aanvrager enkele van de waren en diensten waartegen de oppositie gericht is tijdens de periode voor minnelijke schikking intrekt, verzoekt het Bureau de opposant duidelijk te maken of hij de oppositie handhaaft (en zo ja, tegen welke van de resterende waren en diensten) of intrekt met het oog op de beperking.

Als de oppositie vervolgens wordt ingetrokken, wordt de oppositieprocedure gesloten, wordt er geen beslissing over de kosten genomen en moet de oppositietaks worden terugbetaald.

Indien het Bureau de intrekking van de oppositie ontvangt voordat een kopie van de officiële kennisgeving van de beperking naar de opposant is gestuurd, wordt de intrekking beschouwd als een gevolg van de beperking en wordt de oppositietaks terugbetaald.

In de brief van de opposant hoeft niet nadrukkelijk naar de beperking te worden verwezen, als hij maar van latere datum is dan de beperking van de aanvrager.

Het maakt niet uit wat de eerste reactie van de opposant op de kennisgeving was, zolang de intrekking maar later werd ingediend.

Voorbeelden

- De opposant antwoordt niet binnen de gestelde termijn, maar trekt zijn oppositie vervolgens in binnen de periode voor minnelijke schikking (die verlengd is).
- De opposant antwoordt dat hij zijn oppositie wil handhaven, maar trekt zijn oppositie toch nog binnen de verlengde periode voor minnelijke schikking in.

5.4.3 Verscheidene opposities en terugbetaling van 50 % van de oppositietaks

Regel 21, lid 4, UVGM

In bepaalde gevallen met betrekking tot verscheidene opposities, is het mogelijk dat 50 % van de oppositietaks aan een opposant wordt terugbetaald. Hierbij moet aan de twee volgende voorwaarden worden voldaan:

- een van de oppositieprocedures is beëindigd met de afwijzing van de bestreden aanvraag van het Gemeenschapsmerk in een parallelle procedure; bijvoorbeeld, indien er vier opposities zijn, A, B, C en D (opposanten A, B, C, D), tegen aanvraag van Gemeenschapsmerk X en aanvraag X wordt afgewezen op grond van oppositie A; en
- de overige opposities (B, C en D) zijn in een vroeg stadium van de procedure opgeschort (d.w.z. voor het einde van de periode voor minnelijke schikking) omdat uit een vooronderzoek is gebleken dat de aanvraag van Gemeenschapsmerk X waarschijnlijk in zijn geheel wordt afgewezen vanwege oppositie A.

In dit geval krijgen opposanten B, C en D 50 % van de oppositietaks terugbetaald.

5.4.4 Gevallen waarin de oppositietaks niet wordt terugbetaald.

5.4.4.1 Oppositie die, NIET vanwege een beperking, is ingetrokken voor het einde van de periode voor minnelijke schikking

Regel 18, leden 3, 4 en 5, UVGM

Als de opposant zijn oppositie intrekt voor het einde van de periode voor minnelijke schikking en er geen sprake is van een beperking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, betaalt het Bureau de oppositietaks niet terug en neemt het ook geen beslissing over de kosten.

5.4.4.2 Eerdere intrekking van de opposant

Regel 18, leden 3 en 5, UVGM

Wanneer de oppositie wordt ingetrokken voordat de aanvrager zijn aanvraag beperkt, wordt de taks niet terugbetaald. Indien de aanvrager bijvoorbeeld zijn aanvraag intrekt na (als reactie op) de intrekking van de oppositie, wordt de taks niet terugbetaald, aangezien dit de tegenovergestelde situatie is.

Dit geldt evenzeer wanneer de aanvrager de aanvraag beperkt na een gedeeltelijke intrekking van de oppositie.

5.4.4.3 Schikking tussen partijen voor aanvang van de procedure

Regel 18, leden 2, 4 en 5, UVGM

In regel 18, lid 5, UVGM wordt alleen de mogelijkheid van terugbetaling van de oppositietaks genoemd als er sprake is van intrekking of van beperking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Indien de procedure eindigt met een overeenkomst waarin een intrekking of beperking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wordt genoemd, wordt de oppositietaks dus terugbetaald. In andere gevallen wordt de oppositietaks niet terugbetaald.

5.4.4.4 Beëindiging van de procedure om andere redenen

Artikel 7, artikel 40, en artikel 92, lid 2, VGM
Regel 17, regel 18, en regel 76, leden 1 en 4, UVGM

In gevallen waarin de aanvraag wordt afgewezen overeenkomstig:

- artikel 7, UVGM (afwijzing van een aanvraag op absolute gronden, ambtshalve door het Bureau of vanwege opmerkingen van derden),
- artikel 92, lid 2, VGM (vertegenwoordiging voor aanvragers van buiten de EU), en
- regel 76, lid 4, UVGM (volmachten waar uitdrukkelijk om gevraagd is door een van de partijen),

wordt de oppositietaks niet terugbetaald, aangezien geen van deze situaties in de UVGM als een reden voor terugbetaling van de oppositietaks wordt beschouwd.

5.4.4.5 Reactie op disclaimer

Artikel 37, lid 2, VGM

Indien de aanvrager een disclaimer toevoegt (afstand neemt van een onderdeel van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk waartegen oppositie is ingesteld, omdat dit niet onderscheidend is) en de opposant daarna de oppositie intrekt, wordt de oppositietaks niet terugbetaald aangezien een disclaimer de lijst met waren en diensten van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk niet beperkt.

5.4.5 Foutieve terugbetaling van de oppositietaks

Indien de oppositietaks bij vergissing is terugbetaald vanwege een technische fout van het Bureau en de opposant een lopende rekening heeft, schrijft het Bureau dit bedrag automatisch weer van deze rekening af wanneer de informatie over deze fout wordt ontvangen.

5.5 Beslissing ten aanzien van de verdeling van de kosten

5.5.1 Gevallen waarin een beslissing over de kosten moet worden genomen

| |
|--|
| Artikel 85, VGM Regel 18, lid 4, UVGM |
|--|

Er wordt een beslissing over de kosten genomen in oppositieprocedures die de periode voor minnelijke schikking gepasseerd zijn, d.w.z. waar de contradictoire fase van de procedure is begonnen en is afgerond. Er wordt geen beslissing over de kosten genomen bij opposities die voor of tijdens de periode voor minnelijke schikking worden gesloten.

Indien er een beslissing ten gronde wordt genomen, wordt de beslissing over de verdeling van de kosten aan het einde van deze beslissing vermeld. In alle andere gevallen waarin de oppositieafdeling de zaak sluit, wordt een beslissing over de kosten tegelijk met de kennisgeving van de sluiting verstrekt, tenzij de partijen het Bureau op de hoogte hebben gesteld van het feit dat er een overeenkomst inzake de kosten is gesloten.

5.5.2 Gevallen waarin geen beslissing over de kosten wordt genomen

5.5.2.1 Overeenkomst inzake de kosten

| |
|------------------------|
| Artikel 85, lid 5, VGM |
|------------------------|

Wanneer de partijen de oppositieprocedure hebben geschikt door middel van een overeenkomst die ook betrekking op de kosten heeft, zal het Bureau geen beslissing over de kosten nemen. Hetzelfde geldt als het Bureau door beide partijen ondertekende informatie ontvangt waarin staat dat de partijen het eens zijn geworden over de kosten. Een dergelijke aanvraag kan ook in twee afzonderlijke brieven naar het Bureau worden gestuurd. Deze informatie moet zijn ontvangen voordat het Bureau de sluiting van de procedure heeft bevestigd.

Indien de partijen de oppositie schikken door middel van een onderlinge overeenkomst, hoeven ze hierin niet de kosten op te nemen. Wanneer niet wordt vermeld of de partijen overeenstemming over de kosten hebben bereikt, zal het Bureau onmiddellijk een beslissing over de kosten nemen en deze bij de bevestiging van de intrekking/beperking voegen. Als de partijen het Bureau op de hoogte stellen van het feit dat ze een overeenkomst over de kosten hebben gesloten na de intrekking/beperking, wordt de reeds bekendgemaakte beslissing over de kosten niet meer door het Bureau herzien. Het respecteren van de overeenkomst en het niet ten uitvoer leggen van de beslissing van het Bureau over de kosten is een zaak van de partijen.

5.5.2.2 Informatie van 'mogelijk winnende partij'

Wanneer de partij die de uiteindelijke winnaar van de procedure is het Bureau laat weten dat zij het aanvaardbaar acht dat elke partij haar eigen kosten draagt, wordt er geen beslissing over de kosten genomen. Het Bureau neemt geen beslissing over de

kosten wanneer de mogelijke 'winnaar' het Bureau laat weten in te stemmen met het delen van de kosten, zelfs als de 'verliezer' niet bevestigt dat hij hiermee instemt. Voordat er een beslissing wordt genomen, moeten daarom de laatste brieven van beide partijen zorgvuldig worden gecontroleerd.

Indien de verliezende partij een dergelijk verzoek naar het Bureau stuurt, wordt dit doorgestuurd naar de andere partij, maar wordt de beslissing over de kosten ambtshalve op grond van de normale regels genomen.

5.5.3 Standaardgevallen van beslissingen over de kosten

| |
|--|
| Artikel 85, leden 1, 2 en 3, VGM Regel 94, UVGM |
|--|

Het is een algemene regel dat de verliezende partij of de partij die een einde aan de procedure maakt door de aanvraag van het Gemeenschapsmerk of oppositie in te trekken, de taksen alsook alle vereiste procedurekosten betaalt die de andere partij heeft gedragen.

Als beide partijen op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld, moet er een andere 'kostenverdeling' worden vastgesteld. Als een algemene regel is het billijk dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Een partij die een einde aan de procedure maakt wordt geacht de zaak te hebben opgegeven. De hypothetische uitkomst hiervan indien een beslissing ten gronde noodzakelijk was geworden, doet absoluut niet ter zake.

In standaardgevallen is de uitkomst als volgt:

- de aanvrager trekt zijn aanvraag in of beperkt deze tot de waren en diensten waarop de oppositie geen betrekking heeft (gedeeltelijke intrekking). In deze gevallen moet de aanvrager de kosten betalen;
- de opposant trekt zijn oppositie in na de periode voor minnelijke schikking zonder dat er sprake is van enige beperking van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk met betrekking tot de bestreden waren en diensten. De opposant moet de kosten betalen;
- beperking van de aanvraag gevolgd door intrekking van de oppositie (zie het arrest van 28/04/2004, T-124/10, 'VITATASTE', punt 56). In beginsel draagt elke partij haar eigen kosten.

Omwille van de billijkheid kan echter een andere verdeling van de kosten gerechtvaardigd zijn (bijvoorbeeld als de aanvraag slechts betrekking had op zaken van een zeer geringe omvang).

Het Bureau houdt rekening met elke overeenkomst die op tijd, voordat de beslissing over de kosten is genomen, wordt voorgelegd, maar houdt geen rekening met argumenten die partijen aanvoeren met betrekking tot de vraag wie dient te betalen. In het bijzonder oordeelt het Bureau niet over de gepastheid van het gedrag van de partijen tijdens de procedure.

5.5.4 Gestaakte procedures

5.5.4.1 Verscheidene opposities

Volledige afwijzing van de aanvraag van een Gemeenschapsmerk

In gevallen van verscheidene opposities tegen eenzelfde aanvraag van een Gemeenschapsmerk, die niet door het Bureau zijn opgeschort overeenkomstig regel 21, lid 2, UVGM, waarbij een oppositie leidt tot het afwijzen van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, onderneemt het Bureau geen actie in de andere opposities tot na het verstrijken van de beroepstermijn.

Als de beroepstermijn verstrijkt zonder dat er een beroep is ingediend, sluit het Bureau de andere oppositieprocedures en wordt er geen beslissing over genomen.

In dit geval beslist de oppositieafdeling vrijelijk over de kosten (artikel 85, lid 4, VGM). Het Bureau is niet in staat te bepalen wie de 'winnende of verliezende partij' is, en van de aanvrager mag niet worden verlangd dat hij de kosten van verschillende andere opposanten betaalt indien hij bij een beslissing ten gronde verliest. Om redenen van billijkheid draagt daarom iedere partij de eigen kosten.

Gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk

In gevallen van verscheidene opposities die gedeeltelijk tegen dezelfde waren en diensten van het bestreden merk zijn gericht, kan de beslissing die wordt genomen bij de oppositie die het eerste is behandeld, van invloed zijn op de andere opposities.

Voorbeeld

Oppositie A is ingesteld tegen klasse 1 en oppositie B tegen klassen 1 en 2 van de bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk. Er wordt eerst een beslissing genomen in oppositie A, waarbij de bestreden aanvraag voor klasse 1 wordt afgewezen. Wanneer deze beslissing aan de partijen van oppositie A kenbaar wordt gemaakt, moet oppositie B worden opgeschort tot de beslissing in oppositie A definitief en bindend is. Zodra de beslissing definitief is, wordt de opposant in oppositie B uitgenodigd om aan het Bureau mede te delen of hij de oppositie wil handhaven of intrekken, gezien de wijziging aan de lijst van waren. Als de opposant de oppositie intrekt wordt de zaak afgesloten.

In deze situatie, en als de zaak wordt gesloten na aanvang van de contradictoire fase van de procedure, neemt het Bureau een beslissing over de kosten overeenkomstig artikel 85, lid 2, VGM. De opposant heeft de oppositie ingetrokken na de gedeeltelijke afwijzing van het bestreden merk. In zoverre was de opposant succesvol in de procedure. De gedeeltelijke afwijzing van het merk was echter meer beperkt dan het toepassingsgebied van de oppositie. In zoverre was de aanvrager/houder ook succesvol in de procedure. Bijgevolg is het billijk dat beide partijen de eigen kosten dragen.

Indien de opposant de oppositie handhaaft na de gedeeltelijke afwijzing, gaat de procedure verder en wordt in de uiteindelijke inhoudelijke beslissing overeenkomstig de normale regels over de kosten beslist.

5.5.4.2 Afwijzing van een aanvraag op absolute weigeringsgronden of formaliteiten

Een aanvraag van een Gemeenschapsmerk kan tijdens een oppositieprocedure worden afgewezen op absolute weigeringsgronden (op basis van opmerkingen van derden, artikel 40, VGM, of zelfs ambtshalve als de zaak wordt heropend) of vanwege formaliteiten (bijv. als een aanvrager van buiten de Europese Unie niet langer wordt vertegenwoordigd volgens artikel 92, lid 2, VGM).

Zodra de afwijzing definitief wordt, wordt de oppositieprocedure gesloten door een kennisgeving.

In dergelijke situaties is de kostenpraktijk als volgt. Als de afwijzing definitief wordt na het verstrijken van de periode voor minnelijke schikking, wordt een beslissing over de kosten genomen overeenkomstig artikel 85, lid 4, VGM. Overeenkomstig dit artikel kan het Bureau vrijelijk beslissen over de kosten in gevallen waarbij de procedure wordt gestaakt. In dit geval draagt iedere partij de eigen kosten.

Als daarentegen dezelfde situatie ontstaat voordat de contradictoire fase is begonnen, wordt geen beslissing over de kosten genomen.

5.5.4.3 Bijgevoegde opposities

| |
|----------------|
| Regel 21, UVGM |
|----------------|

Voor meer informatie, zie paragraaf 6.4.3, Bijvoeging van procedures.

In gevallen waarin de gezamenlijke oppositie in zijn geheel succesvol is, moet de aanvrager de oppositietaksen van beide opposanten vergoeden, maar de kosten van vertegenwoordiging slechts eenmalig. Als de aanvrager wint, worden de vertegenwoordigingskosten eenmalig terugbetaald, maar zijn de gezamenlijke opposanten daar beiden verantwoordelijk voor. Een verschillende verdeling van de kosten kan billijk zijn. In gevallen van gedeeld succes of als dat om andere redenen billijk is, dient elke partij de eigen kosten te dragen.

5.5.4.4 De betekenis van 'de eigen kosten dragen'

Het begrip 'kosten' verwijst naar de oppositietaks en de vereiste procedurekosten zoals vermeld in artikel 85, lid 1, VGM, en regel 94, leden 6 en 7, UVGM. In de meeste gevallen dekken de kosten de vergoeding van een agent binnen de maximumbedragen van de schalen die bij de verordening zijn vastgesteld.

'Iedere partij draagt de eigen kosten' betekent dat geen van de partijen kosten kan verhalen op een andere partij.

5.6 Vaststelling van de kosten

Artikel 85, lid 6, VGM
Regel 94, UVGM

Wanneer de kosten zijn beperkt tot de kosten van de vertegenwoordiging en de oppositietaks, wordt de beslissing die de omvang van de kosten vaststelt, opgenomen in de beslissing van de verdeling van de kosten (d.w.z. als regel, in de beslissing ten gronde).

Dat betekent dat in 99 % van de gevallen het apart vaststellen van de omvang van de kosten niet noodzakelijk is.

De enige uitzonderingen zijn:

- wanneer een hoorzitting heeft plaatsgevonden;
- wanneer de beslissing is genomen vóór 25 juli 2005 (d.w.z. voordat de wijziging van artikel 85, VGM van kracht werd);
- wanneer het vaststellen van de kosten abusievelijk niet in de hoofdbeslissing was opgenomen ('vergeten').

5.6.1 Te vergoeden bedragen/vast te stellen bedragen

Het te vergoeden bedrag wordt altijd in euro vastgesteld, ongeacht de valuta waarmee de partij zijn gemachtigde heeft betaald.

Regel 94, lid 6, UVGM

Voor wat betreft taksen is het maximale bedrag voor oppositietaksen 350 EUR als de opposant wint.

Regel 94, lid 3, UVGM

Wat betreft de kosten van de vertegenwoordiging is het maximale bedrag 300 EUR. Dit geldt zowel voor de opposant als voor de aanvrager, onder voorwaarde dat ze in de oppositieprocedure zijn vertegenwoordigd door een erkende gemachtigde in de zin van artikel 93, lid 1, VGM, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Als de winnende partij op enig moment in de procedure is vertegenwoordigd door een erkende gemachtigde, maar op het moment van de beslissing over de kosten niet meer wordt vertegenwoordigd, heeft zij ook recht op terugbetaling van de kosten ongeacht op welk tijdstip in de procedure de vertegenwoordiging is gestopt.

De kosten van vertegenwoordiging door werknemers, zelfs als die tot een ander, economisch verbonden onderneming behoren, worden niet vergoed noch vastgesteld. Die kosten zullen niet worden behandeld in de beslissing over de kosten.

Voor meer informatie over vertegenwoordiging, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.

Wanneer een zaak door de kamers van beroep aan de oppositieafdeling wordt voorgelegd, betekent dit dat de eerste beslissing (waartegen beroep is ingesteld) niet definitief is geworden (zelfs niet voor wat betreft de verdeling of vaststelling van de kosten).

Wat betreft de kosten van de oppositieprocedure moet één enkele beslissing worden genomen betreffende de verdeling en de vaststelling van de kosten voor de oppositieprocedure als geheel.

Als de zaak door de kamer van beroep aan de oppositieafdeling wordt voorgelegd, is de beslissing van de oppositieafdeling niet definitief geworden (zelfs niet voor wat betreft de verdeling of vaststelling van de kosten) en is er, in die fase van de procedure, geen winnende of verliezende partij. Wat betreft de kosten van de beroepsprocedure beslist de kamer derhalve dat het overeenkomstig artikel 85, lid 2, VGM billijk wordt geacht dat iedere partij ten aanzien van het beroep de eigen kosten draagt. Dit geldt in principe voor de kosten en de taksen.

Met betrekking tot de beroepstaks kan de kamer echter beslissen dat deze taks overeenkomstig regel 51, onder b), UVGM moet worden vergoed als het voorleggen het gevolg is van een wezenlijke tekortkoming in de procedure van de oppositieafdeling. Voor wat betreft de kosten van de oppositieprocedure beslist de kamer dat deze door de oppositieafdeling moeten worden vastgesteld in de komende beslissing.

Bijgevolg moet de oppositieafdeling opnieuw een beslissing nemen over de zaak, en de kosten op de gangbare wijze alleen voor de oppositieprocedure vaststellen.

Als tegen deze beslissing weer beroep wordt ingesteld (en niet wordt toegewezen voor de tweede keer) besluit de kamer over het vaststellen van de kosten op de gangbare wijze.

5.6.2 Procedure als het vaststellen van de kosten bij de hoofdbeslissing is inbegrepen

| |
|-----------------------|
| Regel 94, lid 3, UVGM |
|-----------------------|

Wanneer de beslissing ter vaststelling van de omgang van de kosten deel uitmaakt van de beslissing met betrekking tot de verdeling van de kosten, is geen kostenafrekening of bewijs nodig. Het Bureau weet dat de opposietaks is betaald, en als er een gemachtigde actief was moet er 300 EUR worden betaald ongeacht het bewijs. Er wordt aangenomen dat de kosten van de vertegenwoordiging ten minste 300 EUR bedroegen.

Er is derhalve geen communicatie met de partijen nodig betreffende het vast te stellen bedrag. Het bedrag wordt automatisch vastgesteld.

5.6.3 Procedure als een afzonderlijke vaststelling van de kosten nodig is

De volgende procedurele voorschriften zijn van toepassing in de zeldzame gevallen dat de kosten afzonderlijk moeten worden vastgesteld (met inbegrip van de gevallen

waarin de vaststelling bij vergissing niet is gebeurd, en in dat geval moet de betrokken partij ook voldoen aan de toepasbare voorschriften):

- ontvankelijkheid;
- bewijs.

5.6.3.1 Ontvankelijkheid

Artikel 85, lid 6, VGM

Het verzoek om vaststelling van de kosten is slechts ontvankelijk tot twee maanden na de datum waarop de beslissing ten aanzien waarvan vaststelling van de kosten is gevraagd, onherroepelijk wordt.

5.6.3.2 Bewijs

Regel 94, lid 3, UVGM

Voor het betalen van de oppositietaks is geen bewijs vereist.

Voor het betalen van de kosten van vertegenwoordiging met het standaardbedrag is de bevestiging van de gemachtigde dat de kosten zijn gemaakt, voldoende. Sterker nog, wanneer een kostenafrekening wordt ingediend, is het voldoende dat hierop ten minste het te vergoeden bedrag staat, en het maakt daarbij niet uit of de rekening is gericht tot de partij in de procedure, aangezien het indienen van een rekening gelijkstaat aan een bevestiging.

Voor alle andere kosten (die in uitzonderlijk zeldzame gevallen gelden) zijn een kostenafrekening en bewijsstukken vereist, maar het is voldoende dat de aannemelijkheid van de kosten wordt vastgesteld (in plaats van onomstotelijk bewijs).

5.6.4 Herziening van het vaststellen van de kosten

Artikel 85, lid 6, VGM
Regel 94, lid 4, UVGM

Als een van de partijen het niet eens is met de vaststelling van de kosten, kan om een herziening van de beslissing worden gevraagd. Het verzoek moet een motivering bevatten en worden ingediend binnen een maand na de kennisgeving van de vaststelling. Het verzoek wordt alleen geacht te zijn ingediend wanneer de herzieningstaks van 100 EUR is betaald.

De kosten in de herzieningsprocedure kunnen niet worden vergoed (zie het besluit van 16/12/2004, R 0503/2001-4, 'BIOLACT/BIO').

6 Procedurele kwesties

6.1 Correctie van vergissingen

Artikel 43, lid 2, VGM

6.1.1 Correctie van vergissingen in het bezwaarschrift van oppositie

Er zijn in de verordeningen geen speciale bepalingen opgenomen betreffende de correctie van vergissingen in het bezwaarschrift van oppositie. Door artikel 43, lid 2, VGM naar analogie toe te passen kunnen kennelijke vergissingen in het bezwaarschrift van oppositie worden gewijzigd.

Indien het duidelijk is wat de correcte benaming had moeten zijn kan de kennelijke vergissing worden gewijzigd.

Wanneer bijvoorbeeld de gegevens van de opposant zijn te lezen terwijl er de gegevens van de gemachtigde hadden moeten staan, kan dit worden beschouwd als een duidelijke vergissing. Als de opposant echter in het bezwaarschrift van oppositie Dundee Ltd wordt genoemd, maar het Bureau op een later moment in de procedure mededeelt dat er een vergissing is begaan en dat de werkelijke opposant Dundee PLC is, kan dit niet als duidelijke vergissing worden beschouwd, aangezien het Bureau bij het behandelen van de oppositie niet had kunnen raden dat de juridische benaming van de opposant Dundee PLC had moeten zijn. Bijgevolg kan de vergissing niet worden verbeterd nadat de oppositietermijn van drie maanden is verstreken.

6.1.2 Correctie van vergissingen en fouten in publicaties

Regel 14, UVGM

Indien in de publicatie van de aanvraag een aan het Bureau toe te rekenen vergissing of fout voorkomt, zal het Bureau deze vergissing of fout op eigen initiatief of op verzoek van de aanvrager rechtzetten.

De op grond van deze regel aangebrachte rechtzettingen worden gepubliceerd. Indien de rechtzetting betrekking heeft op vergissingen die niet van invloed zijn op de oppositie, wordt deze gepubliceerd wanneer het Gemeenschapsmerk wordt ingeschreven. Indien de rechtzetting de lijst van waren of diensten of de afbeelding van een merk betreft, wordt een nieuwe oppositietermijn geopend.

Indien de oppositie is ingesteld na de 'eerste' publicatie van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk moeten de opposanten worden geïnformeerd over de herpublicatie. De opposanten die oppositie hebben ingesteld tegen de 'eerste' publicatie hoeven dat niet opnieuw te doen. De procedure moet worden opgeschort totdat de oppositietermijn na de 'tweede' publicatie is verlopen.

Hoewel dit niet waarschijnlijk is, kan het voorkomen dat een 'opposant van de eerste publicatie' wenst zijn oppositie in te trekken als gevolg van de herpublicatie. In een dergelijk geval moet de procedure worden gesloten en moet de opposietaks worden terugbetaald (zie paragraaf 5.4.1.2).

6.2 Termijnen

Regel 71, lid 1, regel 79, regel 80, lid 3, regel 82, lid 3, en regel 96, lid 1, UVGM

Al het materiaal dat na het verstrijken van een termijn wordt ingediend, zal onmiddellijk worden afgewezen. Dit betekent dat te laat ingediend(e) bewijs, opmerkingen of bewijs van gebruik niet in beschouwing zal/zullen worden genomen, met alle nadelige gevolgen van dien voor de betrokken partij.

Hetzelfde geldt voor aanvullend materiaal dat slechts is meegestuurd bij een bevestigende kopie van een brief die zelf wel op tijd was verstuurd (doorgaans per fax), wanneer deze bevestigingsbrief na het verstrijken van de termijn wordt ontvangen. Dit geldt ongeacht of dergelijk materiaal in de eerste brief specifiek is vermeld of niet. Alle ingediende bewijsstukken of documenten die niet binnen de door het Bureau opgelegde termijn zijn ingediend, worden noodzakelijkerwijs niet in beschouwing genomen. Deze juridische sanctie is duidelijk en laat het Bureau geen beoordelingsmarge.

Bovendien voorziet regel 22, lid 2, UVGM expliciet in een sanctie indien het bewijs van gebruik niet binnen de gestelde termijn is ingediend: het Bureau moet de oppositie afwijzen. Ook hier heeft het Bureau geen beoordelingsmarge.

Voor meer informatie over termijnen en het voortzetten van procedures, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 1, Communicatiemiddelen, termijnen.

6.2.1 Verlenging van de termijnen in oppositieprocedures

6.2.1.1 Niet-verlengbare en verlengbare termijnen

Regel 71, lid 1, UVGM

Een termijn kan niet worden verlengd wanneer de duur ervan door de verordening is vastgesteld. Niet-verlengbare termijnen zijn onder andere:

Artikel 41, lid 1, UVGM

- de oppositietermijn van drie maanden voor het instellen van een oppositie;

Artikel 41, lid 3, VGM

- de termijn van drie maanden voor het betalen van de oppositietaks;

Artikel 8, lid 3, onder b), VTGM

- de betalingstermijn van een maand voor de toeslag voor een late betaling zonder bewijs dat de betaling is begonnen ten minste tien dagen voor het verstrijken van de betalingstermijn;

Regel 17, lid 4, UVGM

- de termijn van twee maanden voor het opheffen van gebreken overeenkomstig regel 17, lid 4, UVGM.

Regel 71, lid 1, UVGM

De duur van verlengbare termijnen wordt door het Bureau vastgesteld. De termijn voor het indienen van opmerkingen in antwoord op een bezwaarschrift van oppositie is bijvoorbeeld verlengbaar.

6.2.1.2 Op tijd ingediend verzoek

NB: voor verlengingen van de periode voor minnelijke schikking geldt een speciale regeling. Voor meer informatie, zie paragraaf 3.2, Verlenging van de periode voor minnelijke schikking.

Om een verlenging goed te kunnen laten keuren moet het verzoek aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de termijn moet verlengbaar zijn;
- er moet een verzoek tot verlenging worden ingediend door de betrokken partij, of gezamenlijk door beide partijen;
- het verzoek moet worden ondertekend;
- de oorspronkelijke termijn mag nog niet zijn verstreken;
- de taalregeling moet worden geëerbiedigd, d.w.z. dat indien het verzoek niet in de taal van de procedure is opgesteld, binnen een maand na de instelling een vertaling moet worden ingediend, anders zal het verzoek niet worden behandeld.

Verlenging is alleen mogelijk als het relevante verzoek voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn wordt ingediend. Als een verzoek om verlenging na het verstrijken van de termijn door het Bureau wordt ontvangen, moet het verzoek worden afgewezen.

Een eerste verzoek om verlenging dat tijdig wordt ontvangen, wordt altijd ingewilligd voor een periode van twee maanden (of minder, indien daarom is verzocht), ongeacht de motivering van de verzoekende partij. Een volgend verzoek om verlenging van dezelfde termijn wordt echter afgewezen, tenzij door de verzoekende partij de bijzondere omstandigheden waardoor de oorspronkelijke termijn en de eerste verlenging daarvan niet konden worden gehaald naar behoren worden verklaard en verantwoord, en uitleg wordt gegeven over de noodzaak van een verdere verlenging. Algemene of vage uitleg is niet voldoende voor een tweede verlenging. Het verzoek moet altijd vergezeld gaan van bewijs en/of ondersteunende documenten.

Omstandigheden waarover de betrokken partij de controle heeft zijn geen 'bijzondere omstandigheden'. Discussies met de andere partij op het laatste moment zijn bijvoorbeeld geen 'bijzondere omstandigheden'. De partijen hebben daar de controle over.

Het verzoek moet worden ingediend door de partij die bij de termijn is betrokken. Wanneer de aanvrager bijvoorbeeld opmerkingen moet indienen in antwoord op het bezwaarschrift, kan alleen de aanvrager om een verlenging verzoeken.

Voor meer informatie over verlengingen, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 1, Communicatiemiddelen, termijnen, paragraaf 3.1.3, Verlenging van termijnen.

6.2.1.3 Verlenging van een termijn door het Bureau op eigen initiatief

Het Bureau kan een termijn op eigen initiatief verlengen, indien en wanneer bepaalde redenen dat noodzakelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een verzoek om verlenging van de termijn zonder motivering door het Bureau is ontvangen twintig dagen voor het verstrijken van de termijn voor het indienen van opmerkingen, maar pas na het verstrijken van de termijn is behandeld. Aangezien het afwijzen van het verzoek na het verstrijken van de termijn de verzoekende partij onevenredig zal benadelen, verlengt het Bureau de termijn met het aantal resterende dagen op het moment dat het verzoek was ingediend, in dit geval twintig dagen. Deze praktijk is gebaseerd op de eerlijke concurrentieregels.

Wanneer een verzoek om verlenging van een verlengbare termijn is ingediend voor het verstrijken van de termijn krijgt de betrokken partij ten minste een dag verlenging, zelfs wanneer het verzoek om verlenging op de laatste dag van de termijn is ontvangen.

6.2.1.4 Handtekening

Als een van de verzoeken niet is ondertekend, moet worden gecontroleerd of een tweede, ondertekend verzoek op een later tijdstip is ontvangen. Het kan namelijk voorkomen dat een partij vergeet te tekenen, maar deze vergissing bemerkt na het indienen van het verzoek, en het verzoek vervolgens alsnog ondertekent en opnieuw indient.

Een gezamenlijk verzoek moet worden ondertekend door beide partijen en moet worden ontvangen voor het verstrijken van de termijn die wordt verzocht te worden verlengd. Een verzoek dat is ondertekend door een van de gemachtigden, die het Bureau ervan verzekert dat de andere partij instemt met de verlenging, is niet aanvaardbaar.

6.3 Opschorting

| |
|---|
| Regel 20, lid 7, en regel 21, lid 2, UVGM |
|---|

Het Bureau kan ambtshalve beslissen om de procedure op te schorten. De oppositieprocedure kan eveneens worden opgeschort op verzoek van beide partijen of op verzoek van een van de partijen.

Overeenkomstig regel 20, lid 7, UVGM 'kan' het Bureau oppositieprocedures opschorten. De onderzoeker van de oppositie heeft derhalve altijd de bevoegdheid om te beslissen of een procedure wordt opgeschort of niet. Een oppositieprocedure kan worden opgeschort op verzoek van een van de partijen voordat de contradictoire fase

van de procedure is begonnen, en zelfs tijdens de periode voor minnelijke schikking op grond van regel 20, lid 7, onder a) en b), UVGM. Tijdens de periode voor minnelijke schikking kan de procedure echter niet worden opgeschort op grond van het feit dat onderhandelingen bezig zijn. Het is juist de bedoeling van de periode voor minnelijke schikking een onderhandelingsperiode mogelijk te maken voor de contradictoire fase begint.

Wanneer de procedure in een vroeg stadium wordt opgeschort, wordt dit bij voorkeur gedaan wanneer de ontvankelijkheid van de oppositie kenbaar wordt gemaakt teneinde de periode voor minnelijke schikking te 'bewaren' voor na het hervatten van de procedure.

6.3.1 Door beide partijen verzochte opschorting

Indien door beide partijen om opschorting wordt verzocht na het verstrijken van de periode voor minnelijke schikking zal het Bureau de procedure opschorten, zelfs als er geen redenen zijn opgegeven. In deze gevallen, en ongeacht de termijn waar door de partijen om wordt verzocht, zal de eerste opschorting voor de duur van een jaar gelden, waarbij de partijen de mogelijkheid tot *opt-out* krijgen. Het *opt-out* proces verloopt op dezelfde manier als de verlenging van de periode voor minnelijke schikking: als een van de partijen voor *opt-out* kiest, wordt de opschorting 14 dagen na het bekendmaken daarvan aan de partijen, beëindigd. De procedure wordt hervat op de dag erna, en de partij die opmerkingen in kan dienen krijgt daarvoor twee maanden de tijd.

6.3.2 Opschortingen door het Bureau ambtshalve of op verzoek van een van de partijen

Indien de oppositie door het Bureau ambtshalve of op verzoek van een van de partijen wordt opgeschort, moet de beslissing tot opschorting op geldige redenen zijn gebaseerd. De UVGM voorziet in drie specifieke gevallen waarin de procedure kan worden opgeschort:

- de oppositie is gebaseerd op de aanvraag tot inschrijving van een merk;
- de oppositie is gebaseerd op de aanvraag tot inschrijving van een geografische aanduiding of oorsprongsbenaming;
- er is sprake van verscheidene opposities.

Naast deze drie specifieke gevallen is in de UVGM vastgelegd dat een oppositieprocedure kan worden opgeschort indien een opschorting in de gegeven omstandigheden passend is. De meest voorkomende niet vermelde gevallen waarin de oppositie in principe opgeschort kan worden zijn de volgende:

- het ingeschreven merk waarop de oppositie is gebaseerd ondergaat administratieve of juridische procedures die de inschrijving of het recht daarop van de opposant kunnen beïnvloeden. Dit is noodzakelijk omdat een oppositie niet langer gegrond kan worden verklaard op basis van een ouder recht dat op de datum van de beslissing zijn geldigheid heeft verloren (zie paragraaf 5.3.2);
- de partijen onderhandelen om ten aanzien van de oppositie tot een schikking te komen.

Er bestaan situaties waarin een opschorting ook aan te raden is of zelfs noodzakelijk is, zoals bij opmerkingen van derden, fouten in de publicatie van de bestreden

aanvraag die herpublicatie vereisen, een in behandeling zijnde overdracht van oudere Gemeenschapsmerken of aanvragen van Gemeenschapsmerken of bestreden aanvragen, of de terugtrekking van een gemachtigde.

Er moet worden opgemerkt dat in geen van bovengenoemde gevallen het opschorten van de procedure verplicht is. Het Bureau beslist hierover. Dit betekent dat geen van bovenstaande situaties een van de partijen per definitie het recht geeft op opschorting van de procedure. Aan de andere kant wordt van de onderzoeker verwacht de procedure op te schorten als de omstandigheden van een geval daarom vragen.

Het feit dat de UVGM specifieke regels bevat voor het geval van verscheidene opposities en het geval waarin de oppositie is gebaseerd op een aanvraag tot inschrijving, of een aanvraag tot inschrijving van een geografische aanduiding of een oorsprongsbenaming, suggereert bovendien dat de procedure moet worden opgeschort of in elk geval dat de mogelijkheid tot opschorting van de procedure terdege moet worden overwogen. De beslissing om de procedure al dan niet op te schorten hangt uiteindelijk af van de omstandigheden van het geval. In de volgende paragraaf worden de meest gangbare omstandigheden die kunnen leiden tot opschorting van de procedure verklaard.

6.3.3 De oppositie is gebaseerd op een aanvraag van een merk/een aanvraag van een geografische aanduiding of oorsprongsbenaming

6.3.3.1 Uitleg van het basisprincipe, tijdstip van opschorting

| |
|-----------------------|
| Regel 20, lid 7, UVGM |
|-----------------------|

Op aanvragen gebaseerde opposities worden in principe niet opgeschort, tenminste niet aan het begin van de procedure. De gedachte hierachter is dat in de meeste gevallen de aanvragen tijdens de procedure zullen veranderen in inschrijvingen.

Er vanuit gaande dat de opposant voldoende bewijs ter onderbouwing van een nationale aanvraag indient, zal de oppositie voortduren tot een beslissing genomen kan worden (hetzelfde gebeurt bij aanvragen van oudere merken waarvoor geen bewijs vereist is). Voor het sluiten van de procedure moet de aanvraag van het Gemeenschapsmerk worden gecontroleerd of, in het geval van een nationale aanvraag, moet de opposant worden verzocht om informatie te verstrekken met betrekking tot de status van de aanvraag. Als de opposant op dit tijdstip bewijs levert dat in de nationale aanvraag inderdaad tot inschrijving werd overgegaan vóór het verstrijken van de in regel 19, lid 1, UVGM vastgestelde termijn, wordt het oudere merk als ongegrond afgewezen overeenkomstig regel 20, lid 1, UVGM.

Het Bureau kan de procedure echter opschorten indien het oudere recht een aanvraag behelst en als door een van de partijen om de opschorting wordt verzocht. In dit geval wordt het waarschijnlijke resultaat van de oppositie in beschouwing genomen om een beslissing te nemen met betrekking tot de opschorting. Als het oudere recht een nationale aanvraag behelst, moeten de partijen bewijs leveren dat de aanvraag gepaard gaat met problemen.

6.3.3.2 Uitzonderingen op het basisprincipe

Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt indien aan twee cumulatieve voorwaarden is voldaan.

1. De oudere aanvraag kent problemen. Wanneer het Bureau over informatie beschikt dat de oudere aanvraag problemen kent, is de algemene aanname dat de aanvraag zal overgaan in een inschrijving niet langer geldig. De oudere aanvraag wordt geacht problemen te kennen wanneer er bezwaren worden gemaakt door het merkenbureau, wanneer opposities tegen de aanvraag zijn ingesteld of wanneer er sprake is van een afwijzing die nog definitief moet worden verklaard.
2. De eindbeslissing kan niet worden genomen zonder rekening te houden met de oudere aanvraag. Hiervan is sprake wanneer het door de omstandigheden van het geval niet mogelijk is te zeggen dat de oppositie in elk geval zal worden afgewezen (bijvoorbeeld omdat er geen gevaar voor verwarring bestaat) of gegrond zal worden verklaard (omdat er oudere rechten bestaan die voldoende zijn om de bestreden aanvraag van het Gemeenschapsmerk af te wijzen).

Betreffende de tweede voorwaarde moet nader worden bekeken of de betrokken aanvraag van invloed is op het resultaat van de oppositie.

Wanneer dat duidelijk niet het geval is, dient de procedure niet te worden opgeschort. Dit geldt voor gevallen waar het al vaststaat dat de oppositie zal worden afgewezen en voor gevallen waar het al vaststaat dat de oppositie succesvol zal zijn (omdat de oppositie ook is gebaseerd op andere oudere rechten, waarvan er een of meer duidelijk 'winnaars' zijn).

Wanneer een oppositie is gebaseerd op een aanvraag tot inschrijving kan het passend zijn om de oppositieprocedure overeenkomstig regel 20, lid 7, UVGM op te schorten, om inschrijving van het oudere merk van de opposant af te wachten. Wanneer een oppositie zal worden afgewezen, zij het vanwege formele of inhoudelijke redenen, zou een opschorting evenwel zinloos zijn en de procedure slechts nodeloos verlengen.

Wanneer er geen andere oudere rechten zijn die in beschouwing moeten worden genomen (omdat er geen andere oudere rechten zijn of omdat die niet zijn onderbouwd) of wanneer de aanvraag desondanks in aanmerking moet worden genomen (omdat de andere oudere rechten geen 'winnaars' zijn), moet worden beoordeeld of de oppositie succes zal hebben op basis van de aanvraag, teneinde over de opschorting te beslissen. De procedure zal alleen worden opgeschort als blijkt dat de oudere aanvraag bij inschrijving zal leiden tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de bestreden aanvraag van het Gemeenschapsmerk.

Indien de beoordeling in een vroeg stadium van de procedure wordt uitgevoerd, moet rekening worden gehouden met het feit dat een vooronderzoek van het geval nooit zo diepgaand en grondig is als wanneer de beslissing wordt opgesteld. Daarom moet een zekere mate van voorzichtigheid in acht worden genomen. Bij twijfelgevallen, wanneer het resultaat niet duidelijk is, moet de procedure in principe worden opgeschort.

6.3.3.3 Oudere aanvragen van Gemeenschapsmerken

Bij de behandeling van de contradictoire fase van de procedure moet niet worden vergeten dat opschorting ook pas na het verstrijken van de periode voor minnelijke schikking ter sprake kan komen. Bijvoorbeeld wanneer de oppositie is gebaseerd op een aanvraag voor een soortgelijk Gemeenschapsmerk, maar niet wordt opgeschort omdat er een ander ouder recht (een ingeschreven merk) bestaat op basis waarvan de bestreden aanvraag moet worden afgewezen. Als de opposant niet het bewijs levert van dit oudere recht, wordt de oudere aanvraag, die daarvoor niet relevant was voor het resultaat, cruciaal voor de beslissing. Als de oudere aanvraag volgens de gegevens problemen kent, moet de oppositie worden opgeschort.

6.3.3.4 Oudere nationale aanvragen

Opschorting moet door de partijen ter sprake worden gebracht (doorgaans door de aanvrager). In dat geval moet de partij bewijs indienen dat de oudere aanvraag problemen kent. Na een dergelijk verzoek bepaalt het Bureau of het onder de omstandigheden van het geval aan te raden is om de procedure op te schorten.

Als niemand de kwestie ter sprake brengt, is het algemene beginsel van toepassing en hoeft het Bureau pas een beslissing te nemen betreffende de opschorting als de procedure ten einde loopt en er geen informatie is over een eventuele inschrijving van het merk waarvoor een aanvraag was gedaan. In dit geval moet de opposant worden verzocht het Bureau te informeren over de status van de oudere aanvraag.

In ieder geval kan de vraag of de procedure moet worden opgeschort vanwege oudere aanvragen zich in verschillende vormen voordoen, en er moet dus per geval een beslissing over worden genomen. Er bestaan geen vaste regels voor en men moet zich laten leiden door het gezond verstand.

De volgende voorbeelden zijn gevallen waarbij de situatie volgens de gangbare praktijken die hierboven staan beschreven kennelijk geen opschorting van de procedure vereist, maar waarbij desondanks tot opschorting kan worden besloten indien de onderzoeker dat passend vindt.

- De oppositie is gebaseerd op een Frans merk en op een aanvraag tot inschrijving van een Gemeenschapsmerk, en beide zijn niet omgeven met problemen. Beide hebben betrekking op hetzelfde teken en dezelfde waren, die soortgelijk zijn aan het bestreden merk en verwarring veroorzaken. De oppositie kan derhalve louter op basis van het Franse merk worden behandeld. Als gevaar voor verwarring alleen in de lidstaten buiten Frankrijk kan optreden, zal de beslissing sterker zijn indien zij is gebaseerd op de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, en het is derhalve passend om de procedure op te schorten in afwachting van het resultaat van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk.
- De oudere aanvraag maakt niet al te veel verschil voor het resultaat, maar de aanvrager verzoekt om een opschorting. Als het oudere recht een aanvraag van een Gemeenschapsmerk is en het Bureau concludeert dat er daaromtrent problemen zijn of, in het geval van een nationale aanvraag, als de aanvrager bewijs indient dat aantoonde dat de aanvraag van de opposant problemen kent, kan de procedure worden opgeschort. Aangezien de aanvrager in principe het meeste belang heeft bij een snelle beslissing, moet het Bureau niet aandringen op voortduren van de procedure als de aanvrager liever wacht.

6.3.3.5 Toezicht op opgeschorte dossiers

In gevallen waarin de procedure wordt opgeschort zonder een vastgestelde termijn (de zogeheten open opschorting), stelt de databank van het Bureau elke zes maanden vervaldata in teneinde toezicht te houden op de oppositie.

In gevallen waarin het oudere recht een aanvraag is voor een nationale inschrijving hangt de hervatting van de procedure altijd af van het initiatief van de partijen, van wie wordt verwacht dat zij het Bureau op de hoogte brengen wanneer een merk wordt ingeschreven of afgewezen. De opposant kan ook worden verzocht om het Bureau in kennis te stellen.

6.3.3.6 Hervatting van de procedure

Wanneer het tijd is om de procedure te hervatten, omdat een eerdere aanvraag tot inschrijving is goedgekeurd of afgewezen, moeten de partijen uiteraard in kennis worden gesteld van de nieuwe termijnen. Indien de procedure vanaf het begin was opgeschort, moeten alle data voor de periode voor minnelijke schikking en de daaropvolgende termijnen worden vastgesteld.

6.3.4 Verscheidene opposities

| |
|-----------------------|
| Regel 21, lid 2, UVGM |
|-----------------------|

6.3.4.1 Uitleg van het basisprincipe, tijdstip van opschorting

Als er meer dan één oppositie loopt tegen eenzelfde aanvraag van een Gemeenschapsmerk, en als er een duidelijke zaak is die kan leiden tot de volledige afwijzing van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk (of ten minste voor alle waren en diensten die door de opposities worden betwist), kan het Bureau de andere procedures opschorten totdat een eindbeslissing is bereikt.

In principe wordt een oppositie beschouwd als een duidelijke zaak als ze bijvoorbeeld is gebaseerd op artikel 8, lid 1, onder a), VGM, en is gebaseerd op een ingeschreven merk.

De oppositie die de opschorting van alle andere opposities rechtvaardigt moet niet alleen duidelijk zijn, maar ook zijn gericht tegen alle waren en diensten die door alle op te schorten opposities worden betwist.

Er zijn risico's verbonden aan het in een vroeg stadium opschorten van opposities. De onderzoeker moet voorzichtig zijn bij het behandelen van terugtrekkingen, onderbouwing van oudere rechten en bewijs van gebruik in lopende procedures. Als de 'lopende' oppositie wordt geschikt of teruggetrokken (bijvoorbeeld tijdens de periode voor minnelijke schikking), moet de opschorting van de resterende procedures worden stopgezet. Als de 'lopende' oppositie niet voldoende is onderbouwd, moet de opschorting van de resterende procedures worden heroverwogen en mogelijk worden stopgezet. Hetzelfde geldt wanneer de opposant nalaat bewijs van gebruik in te

dienen, of bewijs indient dat duidelijk niet voldoende is om normaal gebruik aan te tonen.

6.3.4.2 Na afwijzing van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk

Wanneer de aanvraag van het Gemeenschapsmerk vervolgens wordt afgewezen vanwege een 'actieve' oppositie worden de opgeschorte opposities geacht zonder voorwerp te zijn nadat de beslissing definitief wordt. Er moet derhalve drie maanden later worden gecontroleerd of er beroep is aangetekend tegen de oppositiebeslissing. Als de beslissing definitief is geworden, moeten de partijen die bij de andere opposities zijn betrokken in kennis worden gesteld, worden de opposities die in een vroeg stadium waren opgeschort (voor de periode voor minnelijke schikking) gesloten en wordt 50 % van de oppositietaks aan iedere opposant terugbetaald, overeenkomstig regel 21, lid 4 UVGM.

Als er tegen de beslissing een beroep wordt aangetekend, blijven de opposities opgeschort. Als de Kamer van beroep de beslissing terugdraait, worden de andere opposities onmiddellijk hervat, zonder dat moet worden gewacht op het definitief worden van de beslissing.

6.3.4.3 Hervatting van de procedure

Als de opgeschorte procedures die moeten worden hervat vanaf het begin waren opgeschort, moeten alle data voor de periode voor minnelijke schikking en de daaropvolgende termijnen worden vastgesteld, en moeten alle gebruikelijke informatie en waarschuwingen opnieuw worden gepubliceerd. Als de opschorting gebeurde na het einde van de periode voor minnelijke schikking wordt de procedure hervat in de fase waarin deze zich bevond ten tijde van de opschorting.

6.3.5 Bedreigd ouder recht

De oppositie wordt opgeschort als het oudere recht waarop de oppositie is gebaseerd in gevaar is, tenzij dit oudere recht wellicht geen invloed heeft op het resultaat van de oppositie.

| |
|-----------------------|
| Regel 20, lid 7, UVGM |
|-----------------------|

6.3.5.1 Gevallen

Deze situaties zijn vergelijkbaar met de gevallen waarin de oppositie is gebaseerd op een aanvraag. In beide gevallen bestaat er enige onzekerheid omtrent het oudere recht waarop de oppositie is gebaseerd.

Als de oppositie is gebaseerd op een ouder merk dat is onderworpen aan een procedure tot doorhaling kan het Bureau de procedure op verzoek van een van de partijen opschorten. In dit geval moet het resultaat van de procedure tot doorhaling tegen het oudere merk van invloed zijn op de oppositie. Het waarschijnlijke resultaat van de oppositie moet derhalve in beschouwing worden genomen bij de

beslissing betreffende opschorting. Als het oudere merk een nationaal merk is, moeten de partijen bewijs leveren dat het merk problemen kent.

De volgende voorbeelden behoren tot deze categorie oudere nationale merken:

- de aanvrager (of een derde partij) heeft een beroep of een vordering ingesteld voor het vervallen of nietig verklaren van een oudere inschrijving;
- de aanvrager (of een derde partij) heeft een beroep of een vordering ingesteld voor de overdracht van een ouder merk naar de eigen naam.

Gerechtelijke stappen die tegen de opposant worden ondernomen of vergoedingen die worden vereist, zijn, ongeacht hun band met het oudere merk, niet van invloed op het resultaat van de oppositieprocedure en rechtvaardigen derhalve geen opschorting.

6.3.5.2 In beschouwing te nemen factoren

Indien een van de partijen om opschorting verzoekt of indien het Bureau weet dat er een procedure tot doorhaling tegen het oudere Gemeenschapsmerk loopt, moet in beschouwing worden genomen of het betreffende oudere recht, op het eerste gezicht, verschil zou kunnen maken voor het resultaat van de oppositie.

Indien de oppositie wordt geacht succesvol te zullen zijn of afgewezen te zullen worden, dient de procedure, ongeacht wat er met het oudere recht dat in gevaar is, gebeurt, niet te worden opgeschort. Als daarentegen het oudere recht dat wordt bedreigd noodzakelijkerwijs bij de beslissingen over de oppositie in beschouwing moet worden genomen, wordt de procedure opgeschort. Het Bureau spreekt geen oordeel uit over het mogelijke succes van de nationale actie. Als dit punt desondanks door de andere partij ter sprake wordt gebracht, nodigt het Bureau de partijen uit om bewijs of opmerkingen in te dienen.

Als wordt geconcludeerd dat de procedure kan worden opgeschort, kan de andere partij de kans krijgen om opmerkingen over het verzoek in te dienen, in het bijzonder wanneer het ingediende bewijs niet volstrekt duidelijk is. Wanneer de andere partij niet wordt uitgenodigd opmerkingen in te dienen, kan de onderzoeker de bevindingen nog steeds terugdraaien als de andere partij reageert op het toekennen van de opschorting.

6.3.5.3 Bewijs

Het verzoek om opschorting moet worden ondersteund door bewijs, ongeacht of het verzoek door de opposant is ingediend of door de aanvrager. Dit bewijs moet officieel zijn, de procedure die naar de opschorting leidt duidelijk aangeven en aangeven welk resultaat wordt verlangd.

Het bewijs moet in het bijzonder duidelijk maken wat de mogelijke gevolgen zijn voor het oudere recht waarop de oppositie is gebaseerd. Indien nodig kan de partij worden verzocht een vertaling van het bewijs te verstrekken.

6.3.5.4 Toezicht op opgeschorte dossiers

In gevallen waarin de procedure is opgeschort zonder een vastgestelde termijn (de zogeheten open opschortingen), worden elke zes maanden vervaldata vastgesteld om te controleren of de partijen nieuwe informatie betreffende de status van de procedure hebben ingediend. Het Bureau kan de partijen ook uitnodigen om informatie in te dienen betreffende de status van de procedure.

6.3.5.5 Hervatting van de procedure

De procedure moet worden hervat zodra er een definitieve beslissing is genomen in de nationale procedure. Als de beslissing die in de nationale procedure is genomen het recht doet vervallen, nietig verklaart of op een andere manier doet verdwijnen, of het oudere merk van de opposant overbrengt, wordt de oppositie als ongegrond geacht voor zover de oppositie op dat oudere recht is gebaseerd. Als alle rechten waarop de oppositie is gebaseerd, komen te vervallen, krijg de opposant de kans om de oppositie in te trekken. Als de partij dat niet doet, neemt het Bureau een beslissing over het afwijzen van de oppositie.

6.3.6 Lopende onderhandelingen

Als het verzoek door beide partijen wordt ondertekend, wordt de procedure opgeschort. Als het verzoek door slechts een van de partijen wordt ondertekend, kent het Bureau in principe geen opschorting toe, tenzij het verzoek vergezeld gaat van een toestemmingsbrief die is ondertekend door de andere partij.

| |
|-----------------------|
| Regel 20, lid 7, UVGM |
|-----------------------|

In het algemeen verzoeken de partijen, wanneer zij in onderhandeling zijn, om opschorting van de procedure, ter voorkoming van verdere kosten. Wanneer beide partijen om opschorting verzoeken hoeven ze echter geen specifieke motivering op te geven. In dergelijke gevallen wordt de opschorting altijd toegekend.

Er moet dus uitsluitend worden beslist of de lopende onderhandelingen een opschorting rechtvaardigen, indien slechts een van de partijen een verzoek daartoe indient.

Een verzoek om opschorting van de procedure dat door een van de partijen is ingediend op basis van lopende onderhandelingen tussen de partijen wordt in principe afgewezen. Onderhandelingen tussen de partijen komen regelmatig voor tijdens oppositieprocedures, en het kan zijn dat de andere partij wenst te onderhandelen, mits de onderhandelingen de procedure niet vertragen. Onderhandelingen geven geen van de partijen derhalve het recht om een lopende termijn te negeren, die termijn te laten verlengen of de procedure op te laten schorten.

In die gevallen wordt het verzoek derhalve afgewezen, maar wordt de betrokken partij medegedeeld dat indien beide partijen het verzoek indienen, het Bureau de procedure opschort.

Voor meer informatie over de toe te kennen termijn, zie paragraaf 6.3, Opschorting.

6.3.7 Procedurele aspecten

Brieven die de procedure opschorten dienen altijd aan te geven wanneer de opschorting ingaat, over het algemeen de datum waarop een geldig verzoek is ingediend.

Als wordt besloten de procedure voor een vaste periode op te schorten, moeten de brieven ook vermelden op welke datum de procedure weer zal worden hervat, en wat er daarna gebeurt. Er moet worden opgemerkt dat wanneer beide partijen vanwege lopende onderhandelingen om de opschorting verzoeken, deze periode altijd een jaar bedraagt, ongeacht de duur van de periode waar de partijen om verzoeken.

Als op 30 januari 2015 een verzoek om een opschorting van twee maanden wordt afgehandeld, dat door beide partijen is ondertekend en op 15 januari 2015 is ingediend (vijf dagen voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de opposant de oppositie moest afronden – 20 januari 2015), is het resultaat als volgt:

- het Bureau heeft de oppositieprocedure op verzoek van beide partijen opgeschort;
- de opschorting gaat in op 15 januari 2015 (de datum waarop het verzoek om opschorting door het Bureau is ontvangen) en verstrijkt op 15 januari 2016;
- de procedure wordt, zonder verdere kennisgeving van het Bureau, op 16 januari 2016 hervat (een jaar later, ongeacht de door de partijen gewenste periode);
- de termijn voor de opposant is nu 15 maart 2016 (de opposant heeft twee maanden om de oppositie af te ronden);
- de termijn voor de aanvrager is nu 15 mei 2016 (twee maanden na het verstrijken van de termijn van de opposant).

Wanneer de procedure wordt opgeschort zonder vaste termijn (de zogeheten open opschortingen), is de periode van opschorting onbepaald. De procedure wordt hervat na schriftelijke bevestiging van het Bureau en waar relevant wordt een termijn van twee maanden toegekend, afhankelijk van de fase waarin de procedure zich bevindt.

6.4 Verscheidene opposities

| |
|---------------|
| Regel 21 UVGM |
|---------------|

Er is sprake van verscheidene opposities wanneer er verschillende opposities zijn ingesteld tegen eenzelfde aanvraag van een Gemeenschapsmerk.

In geval van verscheidene opposities moet met een aantal extra factoren rekening worden gehouden.

Ten eerste is het gebruikelijk om de aanvrager in kennis te stellen van de ontvankelijkheid van alle opposities op hetzelfde moment, tenzij er sprake is van een aanzienlijke vertraging tijdens de ontvankelijkheidsfase met betrekking tot een van de

opposities. Ten tweede kunnen verscheidene opposities leiden tot het opschorten van enkele van de opposities met het oog op proceseconomie. Ten derde kan een door de aanvrager gemaakte beperking tijdens een van de procedures van invloed zijn op de andere opposities. Daarnaast kan het praktisch zijn om de beslissingen in een bepaalde volgorde te nemen.

Tot slot kunnen verscheidene opposities onder bepaalde omstandigheden bijeengevoegd worden.

6.4.1 Verscheidene opposities en beperkingen

Wanneer er sprake is van verscheidene opposities en de aanvrager de lijst van waren en diensten tijdens een van de oppositieprocedures beperkt, moeten alle andere opposanten daar per post van in kennis worden gesteld, voor zover de beperking betrekking heeft op de bestreden waren en diensten van de andere opposities.

Als er echter geen verband bestaat tussen de waren en diensten in de beperking en de bestreden waren en diensten, dient de opposant niet in kennis te worden gesteld.

Voorbeeld: er zijn vier opposities ingesteld tegen eenzelfde aanvraag van een Gemeenschapsmerk, voor waren in de klassen 3, 14, 18 en 25. De opposities zijn gericht tegen de volgende klassen:

| Oppositie | Omvang |
|-----------|------------------|
| Nr. 1 | Klasse 3 |
| Nr. 2 | Klasse 25 |
| Nr. 3 | klassen 18 en 25 |
| Nr. 4 | klassen 14 en 25 |

De aanvrager beperkt de lijst in oppositie 2, en schrapt *kledingstukken* en *hoofddekfels*. Behalve de benodigde brieven in oppositie 2, moeten ook brieven worden verstuurd in opposities 3 en 4. Aangezien de beperking geen betrekking heeft op de bestreden waren van oppositie 1, hoeft in die oppositie geen actie te worden ondernomen.

6.4.2 Verscheidene opposities en beslissingen

Zodra een oppositie in de beslissingsfase aanbeldt, is het van belang om rekening te houden met mogelijke andere opposities die lopen tegen eenzelfde aanvraag van een Gemeenschapsmerk. Voordat er voor de oppositie een beslissing kan worden genomen, moet de procedurele fase van de verscheidene andere opposities worden geanalyseerd. Afhankelijk van de situatie kan een beslissing worden genomen of moet de oppositie worden opgeschort. Het algemene beginsel dat hierbij moet worden toegepast is dat de bestreden waren en diensten niet vaker dan één keer op verschillende ogenblikken afgewezen dienen te worden. De volgende drie situaties kunnen optreden:

1. Alle opposities tegen eenzelfde aanvraag van een Gemeenschapsmerk zijn op hetzelfde moment gereed voor het nemen van een beslissing.

De onderzoeker beslist vrijelijk over de volgorde waarop de beslissingen worden genomen. Daarbij moet echter wel rekening worden gehouden met het volgende:

Indien geen van de opposities zullen worden toegewezen, kunnen de beslissingen in willekeurige volgorde worden genomen aangezien de afwijzing van de oppositie niet van invloed is op de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Zelfs als tegen een van de beslissingen beroep wordt ingesteld voordat de andere beslissingen zijn genomen, lijkt het wenselijk de procedure niet op te schorten, aangezien de procedure voor de kamer van beroep enige tijd in beslag kan nemen.

Indien alle opposities zullen worden toegewezen, moet de beslissing betreffende de oppositie waarbij de meeste waren en diensten van de lijst van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk zullen worden geschrapt (de oppositie met de grootste omvang), het eerst worden toegewezen, en zodra die beslissing definitief wordt, volgen de beslissingen betreffende de opposities die andere waren en diensten betwisten dan de eerste oppositie. In het in paragraaf 6.4.1 genoemde voorbeeld moet de eerste beslissing ofwel in oppositie 3 ofwel in oppositie 4 worden genomen, en vervolgens in oppositie 1.

Indien de eerste beslissing wordt genomen in oppositie 4, en de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wordt afgewezen voor de klassen 14 en 25, moet oppositie 2 worden opgeschort.

Als de beroepstermijn is verstreken en er geen beroep is ingesteld, wordt oppositie 2 verworpen, aangezien die nergens meer tegen is gericht. De partijen moeten hiervan in kennis worden gesteld en de oppositie moet worden afgesloten. Deze zaak wordt geacht te zijn gestaakt in de zin van artikel 85, lid 4, VGM. Bijgevolg beslist het Bureau vrijelijk over de kosten. Als de partijen het Bureau mededelen dat zij een overeenstemming hebben bereikt betreffende de kosten, zal het Bureau geen beslissing over de kosten nemen. In het algemeen wordt besloten dat alle partijen de eigen kosten dragen.

2. Slechts een van de opposities is gereed voor een beslissing, en de andere opposities bevinden zich nog in de contradictoire fase van de procedure.

Als de oppositie wordt afgewezen kan een beslissing worden genomen die niet van invloed is op de lopende verscheidene opposities, aangezien de afwijzing geen gevolgen heeft voor de aanvraag van het Gemeenschapsmerk.

Als de oppositie wordt toegewezen en de bestreden aanvraag van het Gemeenschapsmerk in zijn geheel wordt afgewezen, moeten de lopende verscheidene opposities worden opgeschort tot de beslissing definitief is geworden. Als de beroepstermijn is verstreken en er geen beroep is ingediend worden de verscheidene opposities verworpen, aangezien die nergens meer tegen zijn gericht. De partijen worden hiervan in kennis gesteld en de oppositie wordt afgesloten. De zaak wordt geacht te zijn gestaakt in de zin van artikel 85, lid 4 VGM. Bijgevolg beslist het Bureau vrijelijk over de kosten. Als de partijen het Bureau mededelen dat zij een overeenstemming hebben bereikt betreffende de kosten, zal het Bureau geen beslissing over de kosten nemen. In het algemeen wordt besloten dat alle partijen de eigen kosten dragen.

Hetzelfde geldt als de beslissing over de oppositie een **deel** van de waren en diensten van de bestreden aanvraag van het Gemeenschapsmerk afwijst, maar **alle** waren en diensten waartegen verscheidene opposities zijn gericht.

De verscheidene opposities moeten echter worden opgeschort als de beslissing over de oppositie een **deel** van de waren en diensten van de bestreden aanvraag van het Gemeenschapsmerk afwijst, maar slechts een **deel** van de waren en diensten waartegen de verscheidene opposities zijn gericht. De opschorting blijft van kracht tot de beslissing definitief wordt. Als dit het geval is worden de opposanten van de verscheidene opposities uitgenodigd om het Bureau mede te delen of zij de oppositie wensen te handhaven of in te trekken. In het geval dat de oppositie wordt ingetrokken, wordt de procedure afgesloten en worden de partijen in kennis gesteld. Als de procedure wordt gesloten na het verstrijken van de periode voor minnelijke schikking beslist het Bureau overeenkomstig artikel 85, lid 2, VGM, dat iedere partij de eigen kosten draagt. Als de partijen het Bureau mededelen dat zij overeenstemming hebben bereikt over de kosten, zal er geen beslissing over de kosten worden gemaakt.

3. Twee of meer opposities zijn gereed voor een beslissing, en andere opposities bevinden zich nog in de contradictoire fase van de procedure

Het kan voorkomen dat sommige opposities tegen een aanvraag van een Gemeenschapsmerk gereed zijn voor een beslissing, terwijl sommige andere opposities zich nog in de verschillende stadia van de contradictoire fase bevinden. In deze situatie zijn de beginselen die onder 1 en 2 zijn beschreven, gecombineerd van toepassing. Het hangt af van het resultaat van de beslissingen en het toepassingsgebied van de lopende zaken of een beslissing kan worden genomen in beide opposities en of de verscheidene opposities moeten worden opgeschort.

6.4.3 Bijeenvoeging van procedures

| |
|-----------------------|
| Regel 21, lid 1, UVGM |
|-----------------------|

Overeenkomstig regel 21, lid 1, UVGM kan het Bureau verscheidene opposities bijeenvoegen. Als dit gebeurt, moeten de partijen in kennis worden gesteld.

Opposities kunnen worden bijeengevoegd als ze tegen eenzelfde aanvraag van een Gemeenschapsmerk zijn gericht. De kans dat ze door het Bureau worden bijeengevoegd is groter als ze daarnaast door dezelfde opposant zijn ingesteld of als er een economisch verband tussen de opposanten bestaat, zoals een moeder- en dochteronderneming.

Wanneer wordt besloten de opposities bijeen te voegen moet worden gecontroleerd of de opposanten dezelfde gemachtigde hebben. Zo niet, dan worden zij verzocht om een enkele gemachtigde te benoemen. Daarnaast moeten de oudere rechten identiek of zeer soortgelijk gelijk zijn. Als de gemachtigden geen antwoord geven of niet een enkele gemachtigde willen benoemen, moeten de opposities los van elkaar worden behandeld.

Als op enig moment van de procedure niet meer aan deze voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld als het (enige) oudere recht van de gezamenlijke oppositie wordt overgedragen aan een derde, kan de voeging ongedaan worden gemaakt.

Tenzij de voeging wordt gescheiden voordat de beslissing wordt genomen, wordt er slechts één beslissing genomen.

6.5 Verandering van de partijen (overdracht, naamsverandering, verandering van gemachtigde, onderbreking van de procedure)

6.5.1 Overdracht en oppositieprocedure

6.5.1.1 Inleiding en basisprincipe

| |
|----------------|
| Artikel 17 VGM |
|----------------|

De overdracht of toekenning van een ouder recht betekent dat het recht van houder wisselt. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 1, Overdracht.

Een overdracht kan op verschillende manieren plaatsvinden, waaronder de verkoop van een ouder merk door A aan B, een bedrijf C dat wordt overgenomen (inclusief merken) door bedrijf D, een fusie van bedrijven E en F in bedrijf G (rechtsopvolging onder algemene titel) of door wettelijke erfopvolging (nadat de houder komt te overlijden worden de erfgenamen de nieuwe houders). Dit is geen volledige opsomming.

Wanneer een overdracht plaatsvindt tijdens de oppositieprocedure kunnen er verschillende situaties optreden. Hoewel de nieuwe houder van oudere aanvragen van Gemeenschapsmerken of aanvragen waarop de oppositie is gebaseerd alleen een partij in de procedure kan worden (of opmerkingen in kan dienen) zodra het verzoek voor registratie van de overdracht bij het Bureau is binnengekomen, is het voor oudere nationale inschrijvingen of aanvragen voldoende dat de nieuwe houder bewijs van de overdracht indient.

Het basisprincipe is dat de nieuwe houder de oude houder vervangt in de procedure. De praktijk van het Bureau bij het behandelen van overdrachten wordt beschreven in de paragrafen 6.5.1.2 (de oudere inschrijving is een aanvraag van een Gemeenschapsmerk), 6.5.1.3 (de oudere inschrijving is een nationale inschrijving), 6.5.1.4 (de oudere inschrijvingen zijn een combinatie van inschrijvingen van Gemeenschapsmerken en nationale inschrijvingen) en 6.5.1.5 (overdracht van een bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk tijdens de oppositieprocedure).

6.5.1.2 Overdracht van een ouder Gemeenschapsmerk

| |
|-------------------------------|
| Artikel 17, leden 6 en 7, VGM |
|-------------------------------|

Wat betreft (aanvragen van) oudere Gemeenschapsmerken, mag de rechtverkrijgende overeenkomstig artikel 17, lid 6, VGM zich niet op de uit de (aanvraag tot) inschrijving van het Gemeenschapsmerk voortvloeiende rechten beroepen zolang de overdracht niet in het register is ingeschreven. In de periode tussen de datum van ontvangst van het inschrijvingsverzoek van de overdracht en de datum van inschrijving van de

overdracht mag de nieuwe houder al verklaringen afleggen aan het Bureau met het oog op de termijnen.

Oppositie gebaseerd op één enkel Gemeenschapsmerk

Wanneer een oppositie is gebaseerd op één ouder Gemeenschapsmerk en dit Gemeenschapsmerk tijdens de oppositieprocedure overgaat, wordt de nieuwe houder de nieuwe opposant. De nieuwe houder vervangt de oude houder.

Hiervoor moet ofwel de nieuwe ofwel de oude houder het Bureau in kennis stellen van het feit dat het Gemeenschapsmerk waarop de oppositie is gebaseerd, is overgedragen, en een verzoek om inschrijving van de overdracht indienen. Zoals hierboven is vermeld mag de nieuwe houder zodra het Bureau het verzoek heeft ontvangen al verklaringen afleggen. De nieuwe houder wordt echter pas een partij in de procedure wanneer de overdracht is ingeschreven.

In de praktijk kan de procedure worden hervat met de nieuwe houder zodra het Bureau in kennis is gesteld van de ontvangst van de inschrijving. Desondanks moet de overdracht zijn ingeschreven voordat er een beslissing kan worden genomen. Als de oppositie gereed is voor een beslissing maar de overdracht nog niet is ingeschreven, moet de oppositie worden opgeschort.

Als de nieuwe houder het Bureau mededeelt dat hij de procedure niet wil voortzetten, wordt de oppositie geacht te zijn ingetrokken.

Gedeeltelijke overdracht van het enige Gemeenschapsmerk waarop de oppositie is gebaseerd

Bij gedeeltelijke overdracht blijft een deel van het oudere Gemeenschapsmerk eigendom van de oorspronkelijke houder, en gaat een ander deel over naar een nieuwe houder. Voor een gedeeltelijke overdracht gelden dezelfde principes als voor de overdracht van slechts een van de verschillende ingeschreven Gemeenschapsmerken waarop de oppositie is gebaseerd. Deze principes worden hieronder beschreven.

Oppositie gebaseerd op meer dan één ouder Gemeenschapsmerk

Wanneer de oppositie is gebaseerd op meer dan één ouder Gemeenschapsmerk, en deze merken tijdens de oppositieprocedure overgaan naar dezelfde nieuwe houder, geldt bovenstaande. De situatie verschilt echter wanneer slechts een van de oudere Gemeenschapsmerken wordt overgedragen. In dit geval kan de nieuwe houder ook een opposant worden, zodat er twee opposanten bestaan. De oppositie zal echter nog steeds als één oppositie worden behandeld. Over het algemeen hebben beide opposanten dezelfde gemachtigde.

Als een van de opposanten zich terug wil trekken, wordt dit aanvaard ongeacht of de andere opposant de oppositie wil voortzetten. Indien de procedure wordt voortgezet, is de oppositie alleen gebaseerd op de rechten van de opposant die zich niet heeft teruggetrokken. Er wordt geen aparte beslissing over de kosten gemaakt.

De nieuwe opposanten worden behandeld als 'bijeengevoegde opposanten', dat wil zeggen dat het Bureau de zaak op dezelfde manier zal blijven behandelen als voor de overdracht, dus als één oppositie, zij het met meer dan één opposant. Bovendien beschouwt het Bureau de oorspronkelijke gemachtigde als de 'gemeenschappelijke' gemachtigde voor alle opposanten, en zal de nieuwe opposant niet worden aangespoord een nieuwe gemachtigde te benoemen. Nieuwe opposanten hebben echter altijd de mogelijkheid om een gemachtigde naar keuze te benoemen.

Gemeenschappelijke vertegenwoordiging wil niet zeggen dat de opposanten niet onafhankelijk van elkaar mogen handelen, voor zover hun oudere rechten onafhankelijk blijven: als bijvoorbeeld een van de opposanten een minnelijke schikking met de aanvrager overeenkomt, wordt de oppositie behandeld als zijnde gedeeltelijk teruggetrokken, met betrekking tot de oudere rechten van deze opposant.

6.5.1.3 Overdracht van een oudere nationale inschrijving

Oppositie gebaseerd op één nationale inschrijving

Wanneer een oppositie is gebaseerd op één oudere nationale inschrijving en deze inschrijving tijdens de oppositieprocedure overgaat/is overgegaan, wordt de nieuwe houder ook de nieuwe opposant. De nieuwe houder vervangt de oude houder.

Hiervoor moet ofwel de nieuwe ofwel de oude houder het Bureau in kennis stellen van het feit dat de oudere nationale inschrijving waarop de oppositie is gebaseerd, is overgegaan en daarvan bewijs indienen, d.w.z. de acte van overdracht. Aangezien de nationale praktijken verschillen, is het niet verplicht om een kopie in te dienen van het verzoek om de overdracht bij het nationale merkenbureau in te laten schrijven.

Het Bureau verlangt niet van de nieuwe houder te bevestigen dat hij de procedure voort wenst te zetten. Zolang het bewijs van de overdracht klopt, wordt de nieuwe houder aanvaard als nieuwe opposant. Als hij het Bureau van de overdracht in kennis stelt, maar van die overdracht geen of niet voldoende bewijs indient, moet de oppositieprocedure worden opgeschort en krijgt de nieuwe houder twee maanden om bewijs van de overdracht te leveren.

Desondanks moet de overdracht zijn ingeschreven, in de lidstaten waarin dit is vereist voor een overdracht om effect te hebben tegen derden, voordat een beslissing aangaande de oppositie kan worden genomen. Als de oppositie gereed is voor een beslissing maar de overdracht nog niet is ingeschreven, moet de oppositie worden opgeschort en moet de opposant bewijs leveren van inschrijving van de overdracht. Aangezien het niet in het belang van de aanvrager is dat de procedure vertraging oploopt, moet de nieuwe houder een termijn van twee maanden opgelegd krijgen voor het leveren van dit bewijs.

Als de nieuwe houder het vereiste bewijs niet levert, moet de procedure worden voortgezet met de oude houder. Als de oude houder beweert niet langer de houder te zijn, is de oppositie niet langer gegrond, aangezien de opposant niet langer de houder is van het oudere merk. De houder moet in kennis worden gesteld van het feit dat de oppositie als zodanig zal worden afgewezen tenzij de oppositie wordt ingetrokken.

Als de nieuwe houder het vereiste bewijs levert en het Bureau in kennis stelt van het feit dat hij de procedure niet wil voortzetten, wordt de procedure geacht te zijn ingetrokken.

Ieder bewijs dat de overeenkomst tussen de partijen over de overdracht/verandering van houder aantoonbaar, is aanvaardbaar.

Gedeeltelijke overdracht van de enige nationale inschrijving waarop de oppositie is gebaseerd

In geval van een gedeeltelijke overdracht blijft een deel van de oudere nationale inschrijving bij de oorspronkelijke houder en gaat een ander deel naar de nieuwe houder. Voor gedeeltelijke overdracht gelden dezelfde principes als voor de overdracht van slechts een of meer nationale inschrijvingen waarop de oppositie is gebaseerd. Deze principes worden hieronder beschreven.

Oppositie gebaseerd op meer dan één oudere nationale inschrijving

Wanneer een oppositie is gebaseerd op meer dan één oudere nationale inschrijving en deze gaan tijdens de oppositie over naar dezelfde nieuwe houder, is bovenstaande van toepassing.

De situatie verschilt echter als er slechts één van de oudere nationale rechten overgaat. In dit geval kan de nieuwe houder ook een opposant worden, zodat er twee opposanten bestaan. De oppositie zal echter nog steeds als één oppositie worden behandeld. Over het algemeen hebben beide opposanten dezelfde gemachtigde.

Als een van de opposanten zich wil terugtrekken moet dit aanvaard worden, ongeacht of de andere opposant de oppositie wil voortzetten. Uiteraard wordt de oppositie, als die wordt voortgezet, enkel gebaseerd op de rechten van de opposant die zich niet heeft teruggetrokken. Er wordt geen aparte beslissing over de kosten genomen.

In de praktijk worden de nieuwe opposanten behandeld als 'bijeengevoegde opposanten', dat wil zeggen dat het Bureau de zaak op dezelfde manier zal blijven behandelen als voor de overdracht, dus als één oppositie, zij het met meer dan één opposant. Bovendien beschouwt het Bureau de oorspronkelijke gemachtigde als de 'gemeenschappelijke' gemachtigde voor alle opposanten, en zal de nieuwe opposant niet worden aangespoord een nieuwe gemachtigde te benoemen. Nieuwe opposanten hebben echter altijd de mogelijkheid om een gemachtigde naar keuze te benoemen.

6.5.1.4 Oppositie gebaseerd op een combinatie van ingeschreven Gemeenschapsmerken en nationale inschrijvingen

Wanneer een oppositie tegelijkertijd is gebaseerd op een of verscheidene ingeschreven Gemeenschapsmerken **en** op een of verscheidene nationale inschrijvingen en een van deze merken tijdens de oppositieprocedure overgaat naar dezelfde nieuwe houder, is bovenstaande van toepassing. In dit geval kan de nieuwe houder ook een opposant worden, zodat er twee opposanten bestaan. De oppositie zal echter nog steeds als één oppositie worden behandeld. Over het algemeen hebben beide opposanten dezelfde gemachtigde.

In alle bovenstaande situaties zal het Bureau, zodra het in kennis wordt gesteld van de overdracht van eigendom, het officiële register bijwerken, de nieuwe opposant/beide opposanten erin opnemen en de partijen daarvan uitsluitend ter informatie in kennis stellen. Het enkele feit dat de oudere inschrijvingen een nieuwe houder hebben geeft

nooit recht op een nieuwe termijn voor het indienen van opmerkingen of andere documenten.

6.5.1.5 Overdracht van de bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk

Als de bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk tijdens de oppositieprocedure overgaat/is overgegaan, volgt de oppositie de aanvraag, d.w.z. de opposant wordt in kennis gesteld van de overdracht en de procedure wordt voortgezet tussen de nieuwe houder van de aanvraag van een Gemeenschapsmerk en de opposant.

6.5.1.6 Gedeeltelijke overdracht van een bestreden aanvraag van een Gemeenschapsmerk

| |
|-----------------------|
| Regel 32, lid 4, UVGM |
|-----------------------|

Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke overdracht van een (bestreden) aanvraag van een Gemeenschapsmerk legt het Bureau een nieuw dossier aan voor de nieuwe (aanvraag tot) inschrijving met een nieuw inschrijvingsnummer.

In dit geval, wanneer de overdracht is ingeschreven in het register en een nieuwe aanvraag van een Gemeenschapsmerk is opgesteld, legt de onderzoeker van de oppositie ook een nieuw oppositiedossier aan tegen de nieuwe aanvraag van het Gemeenschapsmerk, aangezien het niet mogelijk is om één oppositie te behandelen tegen twee verschillende aanvragen van Gemeenschapsmerken.

Er moet echter worden opgemerkt dat dit alleen het geval is wanneer een aantal van de oorspronkelijke bestreden waren en diensten in de 'oude' aanvraag van een Gemeenschapsmerk worden gehandhaafd en een aantal in de nieuwe aanvraag van een Gemeenschapsmerk. Bijvoorbeeld: Opposant X stelt een oppositie in tegen alle waren van de aanvraag van een Gemeenschapsmerk Y, die is ingediend voor *middelen voor vervoer over land en door de lucht* in klasse 12, en voor *kledingstukken en schoeisel* in klasse 25. De aanvraag van het Gemeenschapsmerk Y gaat gedeeltelijk over en wordt opgedeeld in aanvraag van een Gemeenschapsmerk Y' voor *middelen voor vervoer over land en kledingstukken*, en aanvraag van een Gemeenschapsmerk Y'' voor *middelen voor vervoer door de lucht en schoeisel*.

| |
|------------------------|
| Artikelen 17 en 23 VGM |
|------------------------|

Aangezien er maar één oppositietaks betaald diende te worden toen de opposant de oppositie instelde, is het niet vereist een tweede oppositietaks te betalen voor de nieuwe oppositie die is ingesteld na de verdeling van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk.

De overdracht kan slechts werken jegens derden na inschrijving in het register van het Bureau, ook als de overdracht was aangevraagd voordat de oppositie werd ingesteld. De betaling van slechts een oppositietaks is dus correct omdat ten tijde van het instellen van de oppositie de oppositie slechts gericht was tegen een aanvraag van een Gemeenschapsmerk (de enige). De nieuwe oppositie kan dus worden opgesteld zonder dat er een nieuwe oppositietaks dient te worden betaald.

Wat betreft de verdeling van de kosten houdt de onderzoeker rekening met het feit dat slechts een oppositietaks is betaald.

Bovendien kan het, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, mogelijk zijn om de procedures bijeen te voegen (bijvoorbeeld als de gemachtigde van de 'oude' en 'nieuwe' aanvragen dezelfde is).

6.5.2 De partijen zijn dezelfde na de overdracht

In het geval dat na een overdracht de opposant en de aanvrager dezelfde personen of eenheden worden, verliest de oppositie haar doel en wordt overeenkomstig ambtshalve door het Bureau gesloten.

6.5.3 Naamsverandering

Zoals hierboven is vermeld, betekent een naamsverandering niet automatisch een andere houder.

6.5.4 Andere gemachtigden

Tijdens de procedure kunnen de gemachtigden veranderen. Dit kan in verschillende situaties voorkomen.

Het kan voorkomen dat de opposant of de aanvrager aan het Bureau kenbaar maakt dat hij een (nieuwe) gemachtigde wil benoemen. Het kan voorkomen dat de gemachtigde zelf zijn functie neerlegt of dat de gemachtigde wordt verwijderd of geschorst uit de lijst van erkende gemachtigden. Het kan ook voorkomen dat de opposant of de aanvrager verandert na een overdracht, en dat zij vertegenwoordigd willen worden door nieuwe gemachtigden.

Wanneer een gemachtigde tijdens de oppositieprocedure wordt vervangen moet de andere partij daarvan in kennis worden gesteld door middel van een kopie van de brief en van de toestemming (indien die is ingediend).

| |
|-----------------|
| Artikel 92, VGM |
|-----------------|

Wanneer een gemachtigde zijn functie neerlegt, wordt de procedure voortgezet met de opposant of de aanvrager zelf als zij uit de Europese Unie afkomstig zijn. De andere partij wordt in kennis gesteld van het terugtreden van de gemachtigde. Als de partij wiens gemachtigde is teruggetreden van buiten de Europese Unie afkomstig is, moet een brief worden verstuurd waarin wordt gemeld dat een nieuwe gemachtigde moet worden benoemd.

Voor meer informatie over impliciete benoeming of verandering van een gemachtigde, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.

6.5.5 Onderbreking van de procedure wegens overlijden of handelingsonbekwaamheid van de aanvrager of zijn gemachtigde

| |
|----------------|
| Regel 73, UVGM |
|----------------|

In regel 73, UVGM wordt onderbreking van de procedure behandeld. Lid 1 onderscheidt drie situaties:

De oppositieprocedure voor het Bureau wordt onderbroken:

1. wanneer de *aanvrager* van het Gemeenschapsmerk is overleden of handelingsonbekwaam is (bijvoorbeeld omdat hij/zijn door een rechter krankzinnig is verklaard);
2. wanneer de *aanvrager* van het Gemeenschapsmerk om wettelijke redenen de procedure voor het Bureau niet kan voortzetten (bijvoorbeeld betrokken is bij een proces van gedwongen tenuitvoerlegging);
3. wanneer de *gemachtigde van de aanvrager* is overleden of ten gevolge van een actie tegen zijn vermogen om wettelijke reden de procedure niet kan voortzetten. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.

Regel 73, UVGM verwijst alleen naar de aanvrager en zijn gemachtigde en vermeldt niets over andere partijen, zoals opposanten. Bij gebrek aan relevante bepalingen past het Bureau deze bepaling uitsluitend toe in gevallen waar de aanvrager (of zijn gemachtigde) niet in staat is om de procedure voort te zetten. Als de opposant bijvoorbeeld failliet wordt verklaard wordt de procedure derhalve niet onderbroken (zelfs in gevallen waar de opposant de aanvrager/ houder is van een oudere aanvraag van een Gemeenschapsmerk of een ouder Gemeenschapsmerk). De onzekerheid over de juridische status van de opposant of zijn gemachtigde zal niet ten koste van de aanvrager gaan. In dergelijke gevallen, wanneer de kennisgeving bij het Bureau terugkomt als zijnde niet-bezorgbaar, gelden de normale regels voor openbare kennisgeving.

6.5.5.1 Overlijden of handelingsonbekwaamheid van de aanvrager

In gevallen van overlijden van de aanvrager of de persoon die volgens het nationale recht bevoegd is om voor deze te handelen vanwege de handelingsonbekwaamheid van de aanvrager, wordt de procedure uitsluitend onderbroken wanneer hierom door de gemachtigde van de aanvrager/bevoegde persoon wordt verzocht, of wanneer de gemachtigde zijn functie neerlegt.

6.5.5.2 De aanvrager kan de procedure voor het Bureau om wettelijke redenen niet voortzetten (bijvoorbeeld faillissement)

Regel 73, lid 1, onder b), UVGM, is van toepassing vanaf het tijdstip waarop de partij in de procedure niet langer gerechtigd is om in de procedure op te treden, d.w.z. niet meer over het eigen vermogen kan beschikken, en tot het moment waarop een curator of beheerder is benoemd die de partij in het vervolg wettelijk zal vertegenwoordigen.

Wanneer de aanvrager door een erkende gemachtigde wordt vertegenwoordigd die niet terugtreedt, is het niet noodzakelijk om de procedure te onderbreken. Het Bureau acht de gemachtigde van de aanvrager gerechtigd om de aanvrager te vertegenwoordigen tot het Bureau wordt geïnformeerd dat dit niet het geval is door de gemachtigde zelf, door de aangewezen beheerder of door het hof dat de betreffende juridische actie behandelt.

Als de gemachtigde het Bureau in kennis stelt van zijn aftreden, hangt het ervan af of de gemachtigde aanwijst wie vervolgens als beheerder of curator zal optreden in het faillissement.

- Indien de gemachtigde dat doet, zal het Bureau de correspondentie voortzetten met de beheerder of de curator. Als er termijnen bestonden die voor de aanvrager relevant waren en nog niet waren verlopen ten tijde van het faillissement, zal het Bureau deze termijnen herstarten. In dit geval wordt de procedure derhalve onderbroken en onmiddellijk hervat. Als de aanvrager bijvoorbeeld nog tien dagen had om opmerkingen in te dienen ten tijde van het faillissement, zal de nieuwe brief van het Bureau aan de beheerder een nieuwe termijn van twee maanden opleggen voor het indienen van de opmerkingen.
- Indien er geen informatie over de curator of de beheerder beschikbaar is, heeft het Bureau geen andere keuze dan de procedure te onderbreken. De failliet gegane aanvrager en de opposant zullen daarvan rechtstreeks in kennis worden gesteld. Hoewel het niet aan het Bureau is om uit te vinden wie de curator is, blijft het Bureau proberen met de failliet gegane aanvrager te communiceren teneinde de procedure te kunnen hervatten, aangezien de failliet gegane aanvrager over het algemeen nog steeds post ontvangt, ook al is het hem niet toegestaan om bindende wettelijke activiteiten te ondernemen, en zo niet, wordt de post automatisch doorgestuurd naar de beheerder, als die er is. Het Bureau kan ook gebruik maken van informatie betreffende de identiteit van de beheerder die door de opposant is verstrekt.

Wanneer de kennisgeving bij het Bureau terugkomt als zijnde niet bezorgbaar, gelden de normale regels voor openbare kennisgeving.

Als bewijsstukken betreffende de benoeming van de curator of beheerder worden ingediend, hoeven die niet te worden vertaald in de taal van de procedure.

Zodra het Bureau in kennis is gesteld van de identiteit van de curator of beheerder wordt de procedure hervat vanaf een door het Bureau vast te stellen datum. De andere partij moet hiervan in kennis worden gesteld.

| |
|-----------------------|
| Regel 73, lid 4, UVGM |
|-----------------------|

Onderbreking van de procedure betekent dat de termijnen die nog niet waren verlopen toen de procedure werd onderbroken, opnieuw lopen zodra de procedure wordt hervat. Wanneer de procedure bijvoorbeeld werd onderbroken tien dagen voordat de aanvrager opmerkingen moest indienen, gaat een nieuwe termijn van twee maanden in, en niet een termijn van tien dagen die nog resteerden op het moment van onderbreking. Voor alle duidelijkheid bevat de brief die door het Bureau naar de partijen wordt verstuurd teneinde ze te informeren over het hervatten van de procedure, een nieuwe termijn.

6.5.5.3 Onvermogen van de gemachtigde om de procedure voor het Bureau voort te zetten vanwege overlijden of om wettelijke redenen

In het geval dat in regel 73, lid 1, onder c), UVGM wordt vermeld, moet de procedure worden onderbroken en worden hervat wanneer het Bureau in kennis wordt gesteld van de benoeming van een nieuwe gemachtigde van de aanvrager van het Gemeenschapsmerk.

Deze onderbreking duurt maximaal drie maanden, en als tegen die tijd nog geen nieuwe gemachtigde is benoemd, hervat het Bureau de procedure. Bij het hervatten van de procedure gaat het Bureau als volgt te werk:

1. Indien het benoemen van een gemachtigde verplicht is overeenkomstig artikel 92, lid 2, VGM omdat de aanvrager woonplaats noch zetel in de Europese Unie heeft, neemt het Bureau contact op met de aanvrager en stelt hem ervan in kennis dat de aanvraag van het Gemeenschapsmerk zal worden geacht te zijn ingetrokken als de aanvrager niet binnen een termijn van twee maanden een gemachtigde benoemt. Als de aanvrager geen gemachtigde benoemt op of voor het verstrijken van de termijn wordt de aanvraag van het Gemeenschapsmerk geacht te zijn ingetrokken.
2. Als de aanvrager **niet** verplicht is een gemachtigde te benoemen overeenkomstig artikel 92, lid 2, VGM, hervat het Bureau de procedure en verstuurt het alle communicatie rechtstreeks naar de aanvrager.

In beide gevallen betekent het hervatten van de procedure dat alle lopende termijnen voor de aanvrager ten tijde van de onderbreking van de procedure opnieuw beginnen te lopen wanneer de procedure wordt hervat.