

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

DEEL D

DOORHALING

AFDELING 1

PROCEDURE TOT DOORHALING

Inhoudsopgave

1	Inleiding: schets van de procedure inzake nietigverklaring	4
2	Verzoek om doorhaling	5
	2.1 Personen gerechtigd tot het indienen van een verzoek om doorhaling.....	5
	2.2 Schriftelijk verzoek.....	5
3	Betaling van de taks	6
4	Ontvankelijkheidstoets	6
	4.1 Relatieve ontvankelijkheidsvereisten (regel 37, GMUV)	8
	4.1.1 Inschrijvingsnummer van het betwiste Gemeenschapsmerk, alsmede naam en adres van de houder ervan (regel 37, onder a), punten i) en ii), GMUV)	8
	4.1.2 Reikwijdte van het verzoek om doorhaling (regel 37, onder a), punt iii), GMUV)	8
	4.1.3 Gronden van het verzoek om doorhaling en opgave van de feiten, bewijsmateriaal en argumenten ter staving van deze gronden (regel 37, onder b), GMUV)	9
	4.1.4 Identiteit van de verzoeker (regel 37, onder c), GMUV).....	10
	4.2 Verzoek tot het verhelpen van gebreken	10
5	Kennisgeving van het verzoek aan de houder van het Gemeenschapsmerk en uitwisseling van gegevens tussen de partijen.....	11
6	Talen waarin procedures inzake nietigverklaring gevoerd worden	13
	6.1 Vertaling van het verzoek om doorhaling.....	14
	6.2 Vertaling van bewijsmateriaal, door verzoeker ter onderbouwing van zijn vordering ingediend	14
	6.3 Vertaling van opmerkingen, door de partijen in de loop van de procedure ingediend	15
	6.4 Vertaling van bewijsmateriaal, door de houder van het Gemeenschapsmerk in de loop van de procedure ingediend.....	15
	6.5 Vertaling van het bewijs van gebruik.....	16
7	Overige kwesties	16
	7.1 Voortzetting van de procedure	16
	7.2 Schorsing.....	17
	7.3 Afstand en intrekking.....	17
	7.3.1 Afstand voor alle betwiste goederen en/of diensten	18
	7.3.2 Afstand voor slechts een deel van de betwiste goederen en/of diensten	19
	7.3.3 Intrekking	19

7.4 Verzoeken tot vervallenverklaring en tot nietigverklaring van hetzelfde Gemeenschapsmerk	19
7.5 Betwiste internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen	20

1 Inleiding: schets van de procedure tot doorhaling

Procedures in het Bureau die betrekking hebben op het verval of de nietigheid van een ingeschreven Gemeenschapsmerk ('GM'), zijn onder het algemene begrip 'procedures tot doorhaling' gevat en worden in eerste instantie afgehandeld door de nietigheidsafdeling. De basisvoorschriften inzake deze procedures zijn met name vervat in de artikelen 56 en 57 VGM en de regels 37 tot en met 41 UVGM.

Procedures tot doorhaling treden in werking met de indiening van een verzoek tot vervallen- of nietigverklaring (het 'verzoek tot doorhaling') van een ingeschreven GM. Een verzoek tot doorhaling van een GM dat nog niet is ingeschreven, is niet ontvankelijk.

Nadat het Bureau het verzoek tot doorhaling ontvangen heeft, gaat het na of de bijbehorende taks voor doorhaling voldaan is (als de taks niet voldaan is, wordt het verzoek geacht niet te zijn ingediend). Vervolgens voert het Bureau een verkennend onderzoek uit naar de ontvankelijkheidsvereisten, dat zich met name richt naar de bepalingen in regel 37 UVGM. Het Bureau stelt tevens de GM-houder op de hoogte van het verzoek. Bij eventuele gebreken ten opzichte van relatieve ontvankelijkheidsvereisten zal het Bureau de verzoeker vragen de gebreken binnen een bepaalde termijn te verhelpen.

Na voltooiing van de ontvankelijkheidstoets tekent het Bureau in het register aan dat een procedure tot doorhaling voor het bestreden GM aanhangig is gemaakt (regel 84, lid 3, onder n) UVGM), dit ter informatie van derden. Tegelijk wordt het contradictoire gedeelte van de procedure geopend en de partijen verzocht opmerkingen in te dienen (en, indien van toepassing, bewijs van gebruik).

Doorgaans zijn er twee rondes voor opmerkingen, waarna het contradictoire gedeelte wordt afgesloten en er een beslissing over de zaak kan worden genomen. Als de beslissing eenmaal onherroepelijk is geworden (en er dus geen bezwaar binnen de gestelde termijn is ingediend of de beroepsprocedure gesloten is), maakt het Bureau daarvan overeenkomstige aantekening in het register, conform artikel 57, lid 6 VGM.

Procedures tot doorhaling zijn in veel opzichten aan dezelfde of analoge voorschriften onderworpen als oppositieprocedures (bijv. aangaande minzame schikking, beperkingen van het bestreden GM en intrekking van het verzoek tot doorhaling, rechtzetting van vergissingen en vervallenverklaring, termijnen, meervoudige doorhalingen, wijziging van partijen, herstel enz.). Voor meer informatie over al deze zaken, zie de RICHTLIJNEN, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties. Dit deel van de richtlijnen is daarom slechts gewijd aan de aspecten waarin procedures tot doorhaling van oppositieprocedures verschillen.

2 Verzoek tot doorhaling

2.1 Personen gerechtigd tot het indienen van een verzoek tot doorhaling

Artikel 41, lid 1, en artikel 56, lid 1 VGM

Procedures tot doorhaling kunnen nooit ambtshalve door het Bureau zelf opgestart worden, maar slechts na ontvangst van een verzoek daartoe door derden.

Een verzoek tot vervallen- of nietigverklaring op absolute gronden (artikelen 51 en 52 VGM) kan ingesteld worden door:

1. iedere natuurlijke of rechtspersoon, en
2. iedere groepering die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigt en die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden.

Bij vorderingen tot vervallen- of nietigverklaring op absolute gronden hoeft de verzoeker geen blijk te geven van een persoonlijk belang om een procedure aanhangig te maken (zie het arrest van 08/07/2008, T-160/07, 'COLOR EDITION', punten 22-26, bevestigd in het arrest van 25/02/2010, C-408/08 P, 'COLOR EDITION', punten 37-40). De reden daarvoor is dat waar relatieve weigeringsgronden de belangen van houders van bepaalde oudere rechten beschermen, de absolute gronden voor weigering en vervallenverklaring tot doel hebben het algemeen belang te beschermen (inclusief, in geval van verval op grond van onvoldoende gebruik, het algemeen belang bij het verval van merken die niet aan het gebruiksvereiste voldoen).

Daarentegen kan een verzoek tot nietigverklaring op relatieve gronden (artikel 53 VGM) alleen worden ingesteld door de personen genoemd in artikel 41, lid 1 VGM (in geval van verzoeken op grond van artikel 53, lid 1 VGM), dan wel door hen die door de wet van de betreffende lidstaat gerechtigd zijn tot uitoefening van de rechten in kwestie (in geval van verzoeken op grond van artikel 53, lid 2 VGM).

Verzoeken tot vervallen- of nietigverklaring op grond van artikel 73 of artikel 74 VGM (specifieke gronden van verval en absolute gronden voor collectieve merken) zijn wat de indieningsgerechtigdheid betreft onderworpen aan dezelfde voorschriften als verzoeken tot vervallen- of nietigverklaring op absolute gronden (artikel 66, lid 3 VGM).

2.2 Schriftelijk verzoek

Artikel 56, lid 2 VGM

Een verzoek tot doorhaling moet schriftelijk worden ingediend. Het is niet verplicht daarvoor gebruik te maken van de formulieren verstrekt door het Bureau, zo lang maar aan de ontvankelijkheidsvereisten wordt voldaan. Gebruik van het officiële formulier wordt echter wel ten zeerste aangeraden.

3 Betaling van de taks

Artikel 8, lid 3, en artikel 56, lid 2 VTGM
Regel 39, lid 1 UVGM

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

Een verzoek tot doorhaling wordt geacht niet ingediend te zijn tot de taks is voldaan. Het Bureau gaat daarom, alvorens de ontvankelijkheid van het verzoek te beoordelen, na of het de taks heeft ontvangen.

Stelt het Bureau vast dat dit niet het geval is, dan verzoekt het de indiener van het verzoek de taks binnen een bepaalde termijn te betalen (in de praktijk is de termijn meestal een maand). Als de verschuldigde taks niet binnen de gestelde termijn is voldaan (of indien die wel betaald werd maar buiten de gestelde termijn), deelt het Bureau de indiener mee dat het verzoek tot doorhaling geacht wordt niet te zijn ingediend en restitueert het de taks. Indien de taks na het verstrijken van de door het Bureau gestelde termijn ontvangen is, maar de verzoeker aantoont dat hij binnen de gestelde termijn aan een bankinstelling in een lidstaat opdracht tot overmaking van het bedrag van de taks heeft gegeven, dan is artikel 8, lid 3 VTGM van toepassing, met inbegrip van de betaling van een toeslag, indien van toepassing (zie de RICHTLIJNEN , deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven).

De indieningsdatum van een verzoek tot doorhaling staat geheel los van de betalingsdatum van de taks, aangezien artikel 56, lid 2 VGM een procedureregule in het kader van procedures tot doorhaling is en geen gevolgen heeft voor de indieningsdatum van het verzoek. Indien dus de taks voldaan wordt vóór het verstrijken van de in regel 39, lid 1 UVGM nader omschreven termijn, wordt het verzoek geacht te zijn ingediend en wordt als indieningsdatum aangehouden de dag waarop het Bureau de schriftelijke verklaring heeft ontvangen.

De doorhalingstaks is in de grond van de zaak een indieningstaks, verschuldigd voor het indienen van een verzoek, ongeacht de uitkomst van de procedure. Zij wordt daarom niet gerestitueerd indien het verzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard.

De taks voor doorhaling wordt evenmin gerestitueerd ingeval het verzoek tot doorhaling ingetrokken wordt voordat het aan de ontvankelijkheidstoets is onderworpen.

De enige bepaling die in dit verband wel voorziet in restitutie van de taks voor doorhaling is regel 39, lid 1 UVGM die slechts van toepassing is in gevallen waarin het verzoek geacht wordt niet te zijn ingediend vanwege te late betaling.

4 Ontvankelijkheidstoets

Artikel 51, artikel 53, lid 4, en artikel 56, lid 3 VGM
Regel 37 en regel 38, lid 1 UVGM

Heeft het Bureau eenmaal vastgesteld dat de verschuldigde taks op tijd betaald is, dan gaat het over tot een ontvankelijkheidstoets van het verzoek.

Anders dan bij oppositieprocedures is er in procedures tot doorhaling geen afkoelingsperiode en geen daarop volgende motiveringstermijn. Dat heeft vooral gevolgen voor verzoeken tot nietigverklaring op relatieve gronden, waarbij het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de omvang van bescherming onder alle oudere rechten, alsmede de gegevens waaruit blijkt dat de verzoeker houder is van die rechten, tegelijk met het verzoek ingediend moeten worden.

De ontvankelijkheidstoets kan leiden tot het vaststellen van absolute en/of relatieve ontvankelijkheidsgebreken in het verzoek.

Absolute ontvankelijkheidsgebreken zijn gebreken die niet door de verzoeker verholpen kunnen worden en er automatisch toe leiden dat het verzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het kan hierbij om het volgende gaan:

- het verzoek is ingediend tegen een GM dat nog niet is ingeschreven. Een verzoek tot doorhaling kan alleen worden ingediend tegen een ingeschreven GM. Een verzoek gericht tegen een verzoek dat nog niet is ingeschreven, is prematuur en moet als zijnde niet-ontvankelijk worden afgewezen (zie het besluit van 22/10/2007, R 0284/2007-4, 'VISION');
- er is een beslissing met kracht van gewijsde (artikel 56, lid 3 VGM), oftewel een eerdere onherroepelijke beslissing op dezelfde grond van het Bureau of een rechtbank in een lidstaat met betrekking tot een reconventionele vordering met hetzelfde voorwerp, aangaande dezelfde partijen;
- in gevallen van nietigverklaring op relatieve gronden, waarbij de verzoeker houder is van verscheidene oudere rechten en al eerder een verzoek tot nietigverklaring van hetzelfde GM heeft ingesteld (met inbegrip van reconventionele vorderingen) op grond van een ander van die oudere rechten (artikel 53, lid 4 VGM);
- een verzoek tot vervallenverklaring die is ingesteld tegen een merk dat op de datum van het verzoek nog geen vijf jaar lang ingeschreven is (artikel 51 VGM);
- een verzoek tot doorhaling waarvoor niet het officiële formulier is gebruikt en dat evenmin gesteld is in de juiste taal volgens artikel 119 VGM, noch binnen een maand na indiening van het betreffende verzoek tot doorhaling vertaald werd in die taal (regel 38, lid 1 UVGM).

Bij vaststelling van een absoluut ontvankelijkheidsgebrek stelt het Bureau de verzoeker in de gelegenheid binnen twee maanden te reageren op de niet-ontvankelijkheid. Indien het Bureau, na de verzoeker gehoord te hebben, staande houdt dat er sprake is van een absoluut ontvankelijkheidsgebrek, doet het een beslissing uitgaan dat het verzoek tot doorhaling om reden van niet-ontvankelijkheid is afgewezen.

Relatieve ontvankelijkheidsgebreken daarentegen zijn van dien aard dat ze in principe door de verzoeker verholpen kunnen worden. Hiertoe behoren het niet voldoen aan een of meer van de relatieve ontvankelijkheidsvereisten genoemd in regel 37 UVGM (die hieronder in 4.1 nader toegelicht worden). In dat geval verzoekt het Bureau de verzoeker conform regel 39, lid 3 UVGM het gebrek binnen twee maanden te verhelpen (zie 4.2 hieronder).

Indien een of meer relatieve ontvankelijkheidsgebreken vastgesteld werden en deze binnen de gestelde termijn niet verholpen zijn, doet het Bureau een beslissing uitgaan

dat het verzoek tot doorhaling (ofwel het deel ervan dat door het gebrek geraakt wordt) om reden van niet-ontvankelijkheid is afgewezen.

Elke beslissing om een verzoek tot doorhaling in zijn geheel als niet-ontvankelijk af te wijzen, wordt meegedeeld aan de verzoeker en de houder van het GM (regel 39, lid 4 UVGM) en staat open voor beroep van de kant van de verzoeker.

Is echter de uitkomst van de ontvankelijkheidstoets dat het verzoek als gedeeltelijk niet-ontvankelijk moet worden beschouwd (dus ontvankelijk voor ten minste enkele van de gronden en/of oudere rechten waarop het berust), dan wordt de procedure voortgezet. Indien een van de partijen het oneens is met de uitkomst van de ontvankelijkheidstoets, kan zij er beroep tegen instellen tegelijk met de eindbeslissing waarmee de procedure wordt gesloten (artikel 58, lid 2 VGM).

4.1 Relatieve ontvankelijkheidsvereisten (regel 37 UVGM)

De relatieve ontvankelijkheidsvereisten als vervat in regel 37 UVGM worden hieronder toegelicht.

4.1.1 Inschrijvingsnummer van het bestreden GM, alsmede naam en adres van de houder ervan (regel 37, onder a), punten i) en ii) UVGM)

Een verzoek tot doorhaling moet het GM-inschrijvingsnummer, alsmede de naam en het adres van de houder bevatten (let wel: op dit punt wijken de voorschriften af van die voor oppositieprocedures, waar regel 15, lid 2 naast de aanduiding van de bestreden GMA, slechts opgave van de naam van de merkaanvrager verlangt, niet diens adres). De reden voor deze bepaling is de noodzaak van een correcte aanduiding van het bestreden GM.

Het Bureau controleert of naam en adres van de houder overeenkomen met het GM als aangeduid door het inschrijvingsnummer. Ingeval van afwijkingen (of ontbreken van een van deze bijzonderheden), verzoekt het de verzoeker schriftelijk dit gebrek te verhelpen (zie de paragrafen over gebreken hieronder).

4.1.2 Reikwijdte van het verzoek tot doorhaling (regel 37, onder a), punt iii) UVGM)

Een verzoek tot doorhaling moet aangeven voor welke ingeschreven waren en diensten een verzoek tot vervallen- of nietigverklaring wordt ingesteld. De indiener moet daarom aangeven of zijn verzoek betrekking heeft op alle waren en diensten onder de bescherming van de bestreden inschrijving, of op slechts een deel daarvan. Indien de indiener aangeeft dat het verzoek slechts betrekking heeft op een deel van de waren en diensten onder het bestreden GM, moet hij die waren en diensten duidelijk specificeren in een lijst.

Ook hier zij gewezen op een verschil met de oppositieprocedures, waar de reikwijdte van de oppositie uit het oogpunt van ontvankelijkheid geen vereiste, maar slechts een optionele aanduiding is (regel 15, lid 3 UVGM).

4.1.3 Gronden van het verzoek om doorhaling en opgave van de feiten, bewijsmateriaal en argumenten ter staving van deze gronden (regel 37, onder b), GMUV)

Zowel de GMV als de GMUV maken een duidelijk onderscheid tussen verzoeken tot vervallenverklaring en verzoeken tot nietigverklaring. Om die reden kunnen gronden voor verval en nietigheid niet binnen een en hetzelfde verzoek worden gecombineerd, maar moeten ze tot onderwerp van afzonderlijke verzoeken worden gemaakt, waarvoor ook afzonderlijk taksen verschuldigd zijn. Wel is het zo dat een verzoek tot vervallenverklaring kan berusten op verscheidene vervalgronden en een vordering tot nietigverklaring kan berusten op een combinatie van absolute en relatieve gronden. Indien het Bureau een verzoek ontvangt dat zowel op verval- als nietigheidsgronden berust, dan zal het de verzoeker van het gebrek op de hoogte brengen en hem verzoeken een keuze voor een van beide soorten gronden te maken. Tevens wijst het de indiener op de mogelijkheid om, tegen betaling van een afzonderlijke indieningstaks, een aanvullend verzoek tot doorhaling in te dienen. Als de verzoeker geen desbetreffende keuze aangeeft, wordt het verzoek als zijnde niet-ontvankelijk afgewezen (regel 39, lid 3 UVGM).

In een verzoek tot doorhaling moet vermeld worden op welke gronden het berust, zijnde de welomschreven bepalingen van de VGM die de doorhaling waar om verzocht wordt rechtvaardigen. De indiener kan de gronden waarop het verzoek oorspronkelijk berustte wel inperken, maar de reikwijdte ervan niet vergroten door hangende de procedure aanvullende gronden aan te voeren.

Verder geldt dat indien een verzoek tot nietigverklaring berust op relatieve gronden (artikel 53 VGM), het desbetreffende verzoek bijzonderheden moet vermelden omtrent het recht dan wel de rechten waar het op berust en, indien nodig, bijzonderheden waaruit blijkt dat de indiener gerechtigd is oudere rechten aan te voeren als gronden voor nietigheid (zijnde alle opgaven vervat in regel 15, onder b), d), e), f), g) en h) UVGM, die van toepassing zijn naar analogie). Voor verzoeken op grond van artikel 53, lid 2 VGM, moeten de precieze nationale wetsartikelen aangehaald worden die aantonen dat de indiener volgens de nationale wet gerechtigd is dat recht in te roepen.

Conform regel 37, onder b), punt iv) UVGM moet een verzoek tot doorhaling ook een opgave bevatten van feiten, bewijsmiddelen en argumenten ter staving van de doorhalingsgronden. Dit betekent dat enkel het indienen van een aanvraagformulier waarop alle relevante vakjes zijn aangekruist, maar waarop onderbouwende feiten, bewijsmiddelen en argumenten, of ten minste een verwijzing daarnaar, ontbreken, normaal gesproken leidt tot vaststelling van een ontvankelijkheidsgebrek. De enige uitzondering geldt voor aanvragen tot vervallenverklaring op grond van niet-gebruik van een merk (artikel 51, lid 1, onder a) VGM), waarbij de bewijslast berust bij de GM-houder.

Tot slot moet er nog een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen ontvankelijkheids- en motiveringsvereisten. Zoals reeds hierboven in de inleiding van paragraaf 4 opgemerkt werd, betekent het feit dat er in procedures tot nietigverklaring op relatieve gronden geen termijn gesteld wordt aan het leveren van bewijs van de oudere rechten en dat het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de omvang van bescherming van alle oudere rechten, samen met het bewijs dat de indiener ook de houder van deze rechten is, tegelijk met het verzoek ingediend moet worden, niet dat er geen verschil zou bestaan tussen ontvankelijkheids- en motiveringsvereisten. Indien een verzoeker bijvoorbeeld ondubbelzinnig opgave doet van het oudere merk waar het verzoek op berust (regel 37, onder b), punt ii) UVGM) en het bewijsmateriaal er staving

van deze gronden aanvoert (regel 37, onder b), punt iv) UVGM), dan is het verzoek ontvankelijk. Indien het aangevoerde bewijsmateriaal later niet blijkt te volstaan om het oudere recht staande te houden (bijv. omdat de eigendomsverklaring niet van een officiële instantie afkomstig is of niet in de proceduretaal vertaald is), wordt het verzoek als ongegrond afgewezen (zie, *mutatis mutandis*, regel 20, lid 1 UVGM), niet als niet-ontvankelijk.

Het ontbreken van een termijn voor het leveren van bewijs voor de oudere rechten betekent echter wel dat in elke volgende fase van de procedure (voor sluiting van het contradictoire gedeelte) de verzoeker elk motiveringsgebrek uit eigen beweging kan verhelpen.

Voor meer informatie over de motiveringsvereisten aangaande oudere rechten, zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties, en deel D, Doorhaling, afdeling 2, Materiële bepalingen.

4.1.4 Identiteit van de verzoeker (regel 37, onder c), UVGM)

Een verzoek tot doorhaling moet naam en adres van de indiener ervan bevatten, alsmede, indien deze een gemachtigde heeft aangewezen, naam en adres van deze gemachtigde. Verzoekers die geen woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben in de Europese Unie, moeten zich laten vertegenwoordigen door een erkende gemachtigde (artikel 92, lid 2 VGM). Voor meer informatie, zie de RICHTLIJNEN , deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.

Verzoeken tot nietigverklaring op relatieve gronden door meerdere verzoekers zijn onderworpen aan dezelfde voorschriften als opposities (zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties. Deze voorschriften hangen rechtstreeks samen met de kwalificatievereisten van artikel 56, lid 1 VGM en artikel 41, lid 1 VGM (zie hierboven).

Echter, voor wat verzoeken tot nietigverklaring op absolute gronden en verzoeken tot vervallenverklaring betreft, worden er ten aanzien van meerdere verzoekers geen bijzondere eisen gesteld, afgezien daarvan dat zij in het verzoek duidelijk vermeld moeten worden.

Er zij op gewezen dat in alle gevallen waar sprake is van meerdere verzoekers, regel 75 en regel 94, lid 7, onder e) van de UVGM van toepassing zijn (aanwijzing van een gezamenlijke gemachtigde en vaststelling van de kosten).

4.2 Verzoek tot het verhelpen van gebreken

Regel 39, leden 3 en 4 UVGM

Indien het Bureau vaststelt dat een verzoek tot doorhaling niet voldoet aan het bepaalde in regel 37 UVGM, verzoekt het conform regel 39, lid 3 UVGM de indiener de gebreken binnen een zekere termijn (in de praktijk van het Bureau is dat doorgaans twee maanden) te verhelpen. Het doet dit zodra het gebrek is vastgesteld, ongeacht of dat binnen of buiten het kader van de ontvankelijkheidstoets gebeurt. Er zij op gewezen dat dit alleen van toepassing is op gebreken vanuit ontvankelijkheids- en niet vanuit

motiveringsoogpunt, die de indiener uit eigen beweging moet verhelpen (zie paragraaf 4.1.3 hierboven).

Indien de gebreken niet vóór het verstrijken van de termijn verholpen zijn, doet het Bureau een beslissing uitgaan waarin het het verzoek als zijnde niet-ontvankelijk afwijst. Indien het verzoek tot doorhaling berust op verscheidene gronden en/of oudere rechten en de gebreken slechts op een deel daarvan betrekking hebben, kan de procedure voor wat de andere gronden of eerdere rechten, vrij zijnde van ontvankelijkheidsgebreken, voortgezet worden (gedeeltelijke ontvankelijkheid).

Zoals hierboven opgemerkt werd ten aanzien van de gronden van het verzoek, mag het feit dat de indiener wordt verzocht een gebrek te verhelpen in het licht van regel 39, lid 3 UVGM niet aangegrepen worden om de reikwijdte van de procedure, als vastgelegd door het oorspronkelijke verzoek, te vergroten (oudere rechten, waren en diensten enz.). Als het verzoek tot doorhaling bijvoorbeeld aangeeft gericht te zijn tegen een deel van de waren en diensten onder de bestreden inschrijving en het Bureau de indiener ervan conform regel 39, lid 3, UVGM verzoekt om een nadere aanduiding te geven van de specifieke waren en diensten onder het Gemeenschapsmerk waar het zich tegen richt, dan valt een antwoord dat het verzoek zich richt tegen alle waren en diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven niet op te vatten als afdoende opheffing van het gebrek (aangezien het de reikwijdte van het verzoek vergroot). Het Bureau legt dan de juridische situatie aan de indiener uit en verzoekt deze binnen twee maanden een opgave te doen waarin niet alle waren en diensten voorkomen. Als de indiener daar niet aan voldoet, dan doet het Bureau een beslissing uitgaan waarin het verzoek als zijnde niet-ontvankelijk wordt afgewezen.

Tot slot zij gezegd dat regel 39, lid 3, UVGM alleen van toepassing is op de lijst van relatieve ontvankelijkheidsvereisten, opgenomen in regel 37, UVGM. Gebreken ten opzichte van absolute ontvankelijkheidsvereisten (bijv. het ontbreken van een vertaling van het verzoek conform regel 38, lid 1, UVGM, het voorhanden zijn van een in kracht van gewijsde gegane beslissing, van een eerder verzoek tot nietigverklaring op grond van een ander ouder recht van dezelfde houder, van niet naleving van de termijn van vijf jaar tussen een verzoek tot vervallenverklaring en de inschrijving van het bestreden Gemeenschapsmerk) vallen niet onder regel 39, lid 3, UVGM en kunnen niet verholpen worden (en leiden dus tot afwijzing van het verzoek in kwestie als zijnde niet-ontvankelijk).

5 Kennisgeving van het verzoek aan de houder van het Gemeenschapsmerk en uitwisseling van gegevens tussen de partijen

Artikel 57, VGM Regel 40, UVGM

Regel 40, lid 1, UVGM stelt dat er van elk verzoek tot doorhaling dat geacht wordt ingediend te zijn kennisgeving moet worden gedaan aan de houder van het bestreden Gemeenschapsmerk en dat het Bureau, indien het het verzoek ontvankelijk heeft bevonden, de houder verzoekt zijn opmerkingen in te dienen binnen een door het Bureau te stellen termijn.

Daarom stelt het Bureau, als het vastgesteld heeft dat de taks is voldaan (en het verzoek derhalve geacht wordt te zijn ingediend) en het de ontvankelijkheidstoets heeft

uitgevoerd, de houder van het Gemeenschapsmerk op de hoogte van het verzoek tot doorhaling.

Als bij de ontvankelijkheidstoets geen gebreken aan het licht zijn gekomen, gaat de kennisgeving van het verzoek aan de houder van het Gemeenschapsmerk vergezeld van een verzoek opmerkingen in te dienen (en, ingeval van een verzoek tot vervallenverklaring op grond van artikel 51, lid 1, onder a), VGM, van een verzoek tot indiening van bewijs van normaal gebruik – zie regel 40, lid 5, UVGM). In de praktijk geeft het Bureau de houder van het Gemeenschapsmerk drie maanden de tijd voor diens eerste reactie op het verzoek.

Ook wanneer uit de ontvankelijkheidstoets blijkt dat een aantal gebreken verholpen moet worden, wordt de houder van het Gemeenschapsmerk van het verzoek in kennis gesteld, alsmede van de gebreken die door de indiener te verhelpen zijn. In dit geval echter verstuurt het Bureau enkel de kennisgeving van het verzoek en vraagt het de houder van het Gemeenschapsmerk niet eerder zijn opmerkingen in te dienen (of, indien van toepassing, bewijs van normaal gebruik te leveren) dan dat de indiener de gebreken heeft verholpen.

Zoals blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van 18/10/2012 in de zaak C-402/11 P, 'REDTUBE' (dat naar analogie van toepassing is op procedures tot doorhaling), vormt het bericht dat na de ontvankelijkheidstoets aan de partijen toegestuurd wordt en hen ervan in kennis stelt dat het verzoek tot doorhaling conform regel 37, UVGM ontvankelijk is, een beslissing waartegen, tegelijk met de eindbeslissing in de zaak, beroep kan worden ingesteld, zoals aangegeven in artikel 58, lid 2, VGM. Bijgevolg is het Bureau gehouden aan deze beslissing en mag het die alleen in een latere fase van de procedure herroepen, mits voldaan is aan de vereisten die artikel 80, VGM voor herroeping van beslissingen noemt.

Volgens artikel 57, lid 1, VGM staat het het Bureau vrij de partijen zo vaak om het indienen van opmerkingen te verzoeken als het nodig acht. In de praktijk geeft het Bureau, mede om de procedure niet onnodig lang te laten duren, gelegenheid tot twee ronden van opmerkingen, meestal eindigend met die van de houder van het Gemeenschapsmerk (bijv. een verzoek tot doorhaling en dan achtereenvolgens de opmerkingen van de houder van het Gemeenschapsmerk, de opmerkingen van de verzoeker en tot slot de opmerkingen van de houder van het Gemeenschapsmerk). Dit neemt niet weg dat het Bureau ook direct over kan gaan tot sluiting van het contradictoire gedeelte en kennisgeving daarvan aan de partijen, als namelijk een van de partijen binnen de daarvoor gestelde termijn geen bewijsmateriaal of opmerkingen indient en/of te kennen geeft dat zij niets meer heeft op te merken.

Omgekeerd zijn in uitzonderlijke gevallen ook meer ronden mogelijk, met name indien aanvullend relevant bewijsmateriaal, dat niet eerder ingediend kan worden, in de laatste ronden wordt overlegd. Het Bureau heeft de gewoonte een termijn van twee maanden te stellen voor het indienen van opmerkingen (behalve voor de eerste indiening van de kant van de houder van Gemeenschapsmerk, zie hierboven).

Bij verzoeken tot nietigverklaring op relatieve gronden kan de houder van het Gemeenschapsmerk tevens een verzoek indienen om bewijs van gebruik van de oudere merken waar het verzoek op berust. Indien dit verzoek ontvankelijk is (voor meer informatie over de ontvankelijkheid van een verzoek om bewijs van gebruik, zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 6, Bewijs van gebruik), dan zal het Bureau de indiener verzoeken het bewijs over te leggen (artikel 57, lid 2 en lid 3, VGM, en regel 40, lid 6, UVGM). Anders dan in oppositieprocedures (regel 22, lid 1, UVGM) kan

dit verzoek in procedures tot doorhaling door de houder van het Gemeenschapsmerk tegelijk met zijn eerste reactie op het verzoek worden ingediend, maar ook in elk van de volgende ronden.

Voorts geldt dat indien een verzoek tot nietigverklaring gegrond is op artikel 53, lid 1, VGM in verbinding met artikel 8, lid 1, onder b), VGM, niets de indiener ertoe dwingt voor zijn oudere merken beroep op toegenomen onderscheidend vermogen door gebruik te doen of het betreffende bewijsmateriaal samen met zijn verzoek in te dienen. Hij kan dit beroep daarom in een latere fase van het contradictoire gedeelte van de procedures doen (zie het arrest van 07/02/2012, T-424/10, 'Représentation d'éléphants dans un rectangle', punten 60-62). Dit mag echter niet verward worden met een beroep op grond van artikel 8, lid 5, VGM, een grond die losstaat van artikel 8, lid 1, onder b), VGM en die overeenkomstig regel 37, onder b), punt ii), UVGM, samen met het bewijs van bekendheid, aan het verzoek tot doorhaling gebonden hoort te blijven.

Als de partijen eenmaal hun opmerkingen en/of bewijs van gebruik (indien van toepassing) ingediend hebben, wordt het contradictoire gedeelte gesloten en kan er een beslissing over de zaak worden genomen.

Indien in enige fase van de procedure een van de partijen haar opmerkingen niet binnen de gestelde termijn indient, dan sluit het Bureau het contradictoire gedeelte en neemt het een beslissing op basis van het voorliggende bewijsmateriaal (regel 40, lid 2, UVGM, *mutatis mutandis* van toepassing op beide partijen).

Voor meer informatie over de voorschriften aangaande termijnen, verlenging, kennisgeving van wijziging van partijen in de loop van de procedure enz., zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties, aangezien de voorschriften *mutatis mutandis* van toepassing zijn.

6 Talen waarin procedures tot doorhaling worden gevoerd

Artikel 119, leden 5, 6 en 7, VGM Regel 38, leden 1 en 3, regel 39, leden 2 en 3, en regel 96, leden 1 en 2, UVGM
--

Voor meer informatie over de gedetailleerde voorschriften voor het gebruik van talen in procedures, zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties. Hier komen slechts de bijzondere voorschriften ter sprake die van toepassing zijn op procedures tot doorhaling.

Overeenkomstig artikel 119, lid 5, VGM moet een verzoek tot doorhaling worden ingediend in een van de talen van het Bureau (Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans).

De partijen in de procedure tot doorhaling kunnen echter ook een andere officiële taal van de Europese Unie als proceduretaal afspreken (artikel 119, lid 7, VGM). Deze afspraak moet binnen twee maanden na kennisgeving van het verzoek tot doorhaling aan de houder van het Gemeenschapsmerk aan het Bureau worden gemeld. De indiener moet dan binnen een maand na melding van de afspraak aan het Bureau een vertaling van het verzoek tot doorhaling in de door beide partijen gekozen taal overleggen (voor zover dat al niet in die taal was ingediend). Indien er geen vertaling ingediend wordt of dat buiten de termijn gebeurt, dan blijft de proceduretaal ongewijzigd (regel 38, lid 3, UVGM).

6.1 Vertaling van het verzoek tot doorhaling

Artikel 119, lid 6, VGM
Regel 38, leden 1 en 3, en regel 39, lid 2, UVGM

Indien het verzoek wordt ingediend in een taal van het Bureau die tevens een van de twee talen van het bestreden Gemeenschapsmerk is, dan wordt die taal automatische de proceduretaal.

Indien het verzoek ingediend wordt in een taal van het Bureau die niet tevens een van de twee talen van het bestreden Gemeenschapsmerk is en indien daarbij het officiële formulier niet wordt gebruikt, dan moet de verzoeker uit eigen beweging binnen een maand na de indieningsdatum van het verzoek tot doorhaling een vertaling in de juiste taal overleggen (een van beide talen van het bestreden Gemeenschapsmerk, als beide talen, talen van het Bureau zijn, de tweede taal van het bestreden Gemeenschapsmerk, als de eerste geen taal van het Bureau is). De taal waarin het verzoek dan vertaald is, wordt de proceduretaal.

Als de indiener binnen de termijn geen vertaling in de juiste taal overlegt, wordt het verzoek tot doorhaling afgewezen als zijnde niet-ontvankelijk (artikel 119, lid 6, VGM, en regel 38, lid 1, en regel 39, lid 2, UVGM).

Regel 39, lid 3, UVGM verwijst niet naar regel 38, lid 1, UVGM en daarom verstuurt het Bureau in deze gevallen geen ingebrekestelling en neemt het vanaf de indieningsdatum een maand wachttijd voor overlegging van een vertaling van het verzoek tot doorhaling in acht.

Indien de verzoeker gebruik maakt van het officiële formulier voor een verzoek tot vervallen- of nietigverklaring dat in de verkeerde taal gesteld is, dan kunnen er uitzonderingen gemaakt worden voor wat de vertaling en de opgave van de proceduretaal betreft. Voor meer informatie over de mogelijke scenario's, zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties.

6.2 Vertaling van bewijsmateriaal dat is ingediend door de verzoeker ter onderbouwing van zijn vordering

Regel 38, lid 2, en regel 39, lid 3, UVGM

Regel 38, lid 2, UVGM bepaalt dat indien het bewijsmateriaal ter onderbouwing van het verzoek niet ingediend wordt in de taal van de procedure tot vervallen- of nietigverklaring, de verzoeker uit eigen beweging binnen twee maanden na de indieningsdatum van het bewijsmateriaal ter onderbouwing van het verzoek een vertaling in die taal moet overleggen. Dit geldt voor al het bewijsmateriaal dat de verzoeker in de loop van de procedure indient, om het even of dat tegelijk met het verzoek of in een later stadium gebeurt.

Het Bureau verstuurt geen ingebrekestelling en het is aan de verzoeker zelf om de vertaling van het bewijsmateriaal ter onderbouwing van zijn verzoek in te dienen.

Indien de verzoeker geen vertaling van het bewijsmateriaal ter onderbouwing van zijn verzoek indient dat nodig is om de ontvankelijkheid van de zaak te beoordelen (bijv. de bijzonderheden omtrent het oudere recht waar het verzoek op berust, of de opgave van feiten, bewijsmateriaal en argumenten ter staving van de gronden), dan verzoekt het Bureau hem conform regel 39, lid 3, GMUV (besluit van 2/3/2007, R 0300/2006-4 'ACTILON/AC TELION') het gebrek te verhelpen. Indien het gebrek niet verholpen wordt, dan wordt het verzoek om doorhaling afgewezen als zijnde geheel of gedeeltelijk niet-ontvankelijk (artikel 119, lid 6, GMV, regel 38, lid 2, en regel 39, lid 3, GMUV).

Indien de indiener geen vertalingen van het andere bewijsmateriaal overlegt, dat niet van invloed is op de ontvankelijkheid van de zaak, dan wordt elk document ter onderbouwing van het verzoek dat niet door indiener vertaald is in de proceduretaal binnen de termijn genoemd in regel 38, lid 2, GMUV geacht niet te zijn ontvangen door het Bureau en derhalve niet in overweging genomen (regel 98, lid 2, GMUV) (zie besluit van 5/3/2012, R 0826/2010-4, 'MANUFACTURE PRIM 1949 (FIG.MARK)', punt 25).

6.3 Vertaling van opmerkingen, door de partijen in de loop van de procedure ingediend

Regel 96, lid 1, en regel 98, lid 2, GMUV

Een partij die opmerkingen indient in een taal van het Bureau, niet zijnde de proceduretaal, moet binnen een maand na deze indiening een vertaling ervan in de proceduretaal overleggen (regel 96, lid 1, GMUV).

Het Bureau vraagt niet om de vertalingen en zet de procedure voort. Het is aan de partij zelf om voor overlegging van de vereiste vertalingen te zorgen.

Indien de vertalingen niet binnen de termijn van een maand ingediend worden, dan worden de opmerkingen geacht niet te zijn ontvangen door het Bureau en derhalve niet in overweging genomen (regel 98, lid 2, GMUV).

6.4 Vertaling van bewijsmateriaal, door de houder van het Gemeenschapsmerk in de loop van de procedure ingediend

Regel 96, lid 2, en regel 98, lid 2, GMUV

De documenten die in de loop van de procedure door de houder van het Gemeenschapsmerk worden ingediend (met uitzondering van het bewijs van gebruik, zie hieronder) vallen onder regel 96, lid 2, GMUV en mogen daarom in elk van de officiële talen van de Europese Unie ingediend worden.

In overeenstemming met deze bepaling is de houder van het Gemeenschapsmerk niet automatisch verplicht een vertaling in te dienen, maar het Bureau kan hem verzoeken dat binnen een bepaalde termijn te doen.

Het Bureau handelt in dezen naar bevind van zaken, rekening houdend met de aard van het bewijsmateriaal en de belangen van de partijen.

Indien het Bureau de houder van het Gemeenschapsmerk verzoekt om een vertaling van het bewijsmateriaal in te dienen en deze het verzoek niet binnen de gestelde termijn

nakomt, dan betekent dit dat de onvertaalde documenten niet in overweging genomen worden (regel 98, lid 2, GMUV).

6.5 Vertaling van het bewijs van gebruik

Regel 22, lid 6, GMUV

Hoewel in regel 40, leden 5 en 6, GMUV slechts met zoveel woorden wordt verwezen naar regel 22, leden 2, 3 en 4, GMUV, kan er gevoeglijk van uitgegaan worden dat regel 22, lid 6, GMUV naar analogie toegepast moet worden in procedures inzake nietigverklaring, omdat de achterliggende gedachte dezelfde is, namelijk om van het bewijsmateriaal, dat bij een bewijs van gebruik zeer uitvoerig pleegt te zijn, slechts van dat deel vertaling te verlangen dat noodzakelijk geacht moet worden (zie besluit van 11/3/2010, R 0167/2009-1, 'INA/INA (figurative mark)' punten 24-25). Zo bezien fungeert regel 22, lid 6, GMUV als *lex specialis* in verhouding tot de *lex generalis* vervat in regel 38, lid 2, GMUV (bewijsmateriaal overlegd door de indiener) en regel 96, lid 2, GMUV (bewijsmateriaal overlegd door de houder van het Gemeenschapsmerk) waar het gaat om bewijs van gebruik, ingediend door een van de partijen.

Regel 22, lid 6, GMUV bepaalt dat het Bureau, indien bewijs van gebruik dat door een van de partijen ingediend is niet in de proceduretaal opgesteld is, van de partij die het indiende *kan* verlangen binnen een termijn van twee maanden een vertaling ervan in de proceduretaal over te leggen. Ook dan handelt het Bureau naar bevind van zaken en rekening houdend met de aard van het bewijsmateriaal en de belangen van de partijen. Indien het Bureau de houder van het Gemeenschapsmerk verzoekt om een vertaling van het bewijsmateriaal in te dienen en deze het verzoek niet binnen de gestelde termijn nakomt, dan betekent dit dat de onvertaalde documenten niet in overweging genomen worden (met uitzondering van zulke die geacht worden voor zich te spreken). Voor meer bijzonderheden over de toepasselijkheid van regel 22, lid 6, GMUV, zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties, en deel C, Oppositie, afdeling 6, Bewijs van gebruik.

7 Overige kwesties

7.1 Voortzetting van de procedure

Artikel 82, GMV

Artikel 82, lid 1, GMV bepaalt dat iedere partij bij een procedure voor het Bureau die verzuimd heeft tegenover het Bureau een termijn in acht te nemen, op eigen verzoek de voortzetting van de procedure kan bewerkstelligen, vooropgesteld dat de verzuimde handeling op het moment dat het betreffende verzoek gedaan wordt alsnog is uitgevoerd. Het verzoek om voortzetting van de procedure is alleen ontvankelijk als het binnen twee maanden na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn ingediend wordt en wordt geacht niet te zijn ingediend totdat de hiervoor verschuldigde taks is voldaan.

Deze bepaling geldt voor alle procedures voor het Bureau. Zie voor meer bijzonderheden in de handleiding deel A, Algemene voorschriften, afdeling 1, Communicatiemiddelen, Termijnen.

Dat zij toch uitdrukkelijk genoemd wordt in verband met procedures inzake nietigverklaring, is om het verschil ten opzichte van oppositieprocedures te onderstrepen. Ten aanzien van oppositie bepaalt artikel 82, lid 2, GMV dat voortzetting van de procedure o.a. niet van toepassing is op de termijnen die zijn opgenomen in de artikelen 41 en 42, GMV (termijn voor het aantekenen van oppositie, door het Bureau gestelde termijnen voor indiening van feiten, bewijsmateriaal en argumenten, alsmede van opmerkingen). In procedures inzake nietigverklaring daarentegen kan voortzetting van de procedure gevraagd worden voor elke van de termijnen binnen de procedure inzake nietigverklaring (met uitzondering van de termijn die artikel 60, GMV noemt voor het instellen van beroep).

7.2 Schorsing

Artikel 104, GMV

Voor schorsingen in het algemeen, zie de RICHTLIJNEN , deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties (daarbij echter wel rekening houdende met het feit dat er in procedures inzake nietigverklaring geen afkoelingsperiode is). Regel 20, lid 7, GMUV geldt *mutatis mutandis*.

De voornaamste bijzonderheid van procedures inzake nietigverklaring in dit opzicht vormen de specifieke voorschriften aangaande verknochtheid van zaken dienende voor rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk. Conform artikel 104, lid 2, GMV zal het Bureau bij behandeling van een verzoek om doorhaling, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten, uit eigen beweging, de partijen gehoord hebbende, dan wel op verzoek van een van de partijen en na de andere partijen gehoord te hebben, de procedure opschorten als de geldigheid van het betwiste Gemeenschapsmerk reeds voor een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk bij een reconventionele vordering betwist wordt.

Artikel 104, lid 2, GMV bepaalt tevens dat indien een van de partijen bij de procedure voor rechtbank voor het Gemeenschapsmerk daarom verzoekt, de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk de procedure, na de andere partijen bij deze procedure gehoord te hebben, kan schorsen. In dat geval zal het Bureau de eigen aanhangige procedure voortzetten.

Een verzoek tot schorsing conform artikel 104, lid 2, GMV moet door voldoende bewijs geschraagd worden. Schorsingsverzoeken worden conform Artikel 104, lid 2, GMV slechts dan van belang voor de procedure geacht en eventueel ingewilligd, indien ze betrekking hebben op het betwiste Gemeenschapsmerk en niet op andere Gemeenschapsmerken, die in parallele procedures inzake nietigverklaring betwist worden.

7.3 Afstand en intrekking

De omgang van het Bureau met afstand van het Gemeenschapsmerk wordt beschreven in de handleiding in deel E, Registerbewerkingen, afdeling 1, Wijzigingen in een registratie.

7.3.1 Afstand voor alle betwiste goederen en/of diensten

Over het algemeen zijn in procedures inzake nietigverklaring de gevolgen van een algehele afstand van het betwiste Gemeenschapsmerk (of van een gedeeltelijke afstand voor alle goederen en/of diensten waartegen het verzoek om doorhaling gericht is) gelijk aan die van intrekking van de aanvraag om het Gemeenschapsmerk in oppositieprocedures.

Echter, anders dan bij de intrekking van de aanvraag om het Gemeenschapsmerk, zijn de gevolgen van de afstand van een ingeschreven Gemeenschapsmerk niet dezelfde als die van een beslissing ten gronde die een einde aan de procedure in kwestie brengt. Waar afstand van het Gemeenschapsmerk pas werkt met ingang van de dag waarop deze wordt aangetekend, heeft een besluit tot doorhaling van het Gemeenschapsmerk al op een eerder tijdstip rechtsgevolgen, zij het de inschrijvingsdatum van het Gemeenschapsmerk (in geval van nietigheid), zij het dat waarop het verzoek om doorhaling werd ingediend (in geval van verval). Bij gevolg wordt de verzoeker doorgaans, ongeacht de afstand van het betwiste Gemeenschapsmerk, geacht nog altijd een rechtmatig belang bij de voortzetting van de procedure inzake nietigverklaring te hebben om tot een beslissing ten gronde te komen (zie arrest of 24/3/2011, C-552/09 P, 'TiMi KiNDERJOGHURT', punt 39 en besluit van 22/10/2010, R 0463/2009-4, 'MAGENTA', punten 25-27).

In de praktijk zal het Bureau in geval van afstand van een Gemeenschapsmerk dat voorwerp van een procedure inzake nietigverklaring is, aantekening van de afstand uitstellen en tegelijk de nietigheidsafdeling aan de verzoeker om doorhaling bericht van de afstand laten sturen, vergezeld van een verzoek zijn opmerkingen dienaangaande binnen twee maanden in te dienen en aan te geven of hij de procedure al dan niet wenst voort te zetten, dan wel instemt met sluiting van de procedure zonder beslissing ten gronde. Deze brief deelt de verzoeker tevens mede dat de procedure inzake nietigverklaring, ingeval hij niet reageert, gesloten wordt zonder beslissing ten gronde.

Indien de verzoeker antwoordt en uitdrukkelijk instemt met sluiting van de procedure, dan wordt de afstand aangetekend in het register van Gemeenschapsmerken en voorts het doorhalingsverzoek geacht te zijn ingetrokken en de procedure gesloten zonder beslissing ten gronde. De kosten worden toegewezen aan de verzoeker (artikel 85, lid 3, GMV).

Indien de verzoeker geen opmerkingen over sluiting van de procedure inzake nietigverklaring indient, doet de nietigheidsafdeling beide partijen een brief toekomen, waarin de procedure gesloten en verzoeker gewezen wordt op een mogelijk verlies van rechten voortvloeiend uit regel 54, lid 2, GMUV. Indien de verzoeker niet uitdrukkelijk verzoekt om een beslissing binnen de termijn die in deze regel wordt gesteld, wordt de afstand aangetekend in het register van Gemeenschapsmerken.

Indien de verzoeker wel verlangt dat de procedure inzake nietigverklaring voortgezet wordt (zij het in antwoord op het verzoek van het Bureau om opmerkingen in te dienen, zij het bij het verzoek om een uitspraak conform regel 54, lid 2, GMUV), dan wordt deze voortgezet tot er een definitieve beslissing ten gronde genomen is. In dat geval worden de kosten toegewezen aan de winnende partij, hetgeen niet noodzakelijkerwijs de partij is die een einde aan de procedure maakt, zoals aangegeven in artikel 85, lid 3, GMV. Nadat de beslissing over de doorhaling onherroepelijk is geworden, wordt de afstand slechts voor die goederen en/of diensten aangetekend waarvoor het betwiste Gemeenschapsmerk niet vervallen of nietig is verklaard, zo er enige overblijven.

7.3.2 Afstand voor slechts een deel van de betwiste goederen en/of diensten

De houder van het Gemeenschapsmerk kan ook afstand doen van het merk voor een deel van de betwiste goederen en/of diensten. In dat geval stelt het Bureau de verzoeker om doorhaling daarvan in kennis en verzoekt hem aan te geven of hij zijn doorhalingsverzoek staande wil houden. Als die inderdaad verzoekt om voortzetting van de procedure en zijn verzoek om doorhaling staande houdt, dan wordt de procedure voortgezet, ondanks de gedeeltelijk afstand van het Gemeenschapsmerk en aantekening daarvan in het register van Gemeenschapsmerken. Als de verzoeker echter zijn verzoek om doorhaling niet langer staande houdt, dan sluit het Bureau de procedure en stelt het de kosten in die zin vast dat elk van de partijen de eigen kosten draagt (artikel 85, lid 2, GMV).

7.3.3 Intrekking

De indiener kan zijn verzoek om doorhaling in elk stadium van de procedure intrekken. Het Bureau stelt de houder van het Gemeenschapsmerk in kennis van de intrekking, sluit de procedure en stelt de kosten vast, die worden toegewezen aan de houder van het Gemeenschapsmerk (artikel 85, lid 3, GMV), behalve in die gevallen waarin de intrekking onmiddellijk volgt op een afstand (zie hierboven).

De partijen kunnen aangeven dat een afstand of intrekking het gevolg is van een overeenstemming die ze bereikt hebben en dat een beslissing inzake de kosten overbodig is. Het Bureau laat vaststelling van de kosten achterwege als het een dergelijk verzoek tegelijk met een verzoek tot aantekening van afstand of intrekking, ondertekend door beide partijen. Een dergelijk verzoek kan ook in afzonderlijke brieven aan het Bureau toegezonden worden. Als genoemd verzoek geen mededeling bevat over een overeenstemming tussen de partijen over de kosten, stelt het Bureau de kosten onmiddellijk vast. Is het al tot een vaststelling van de kosten gekomen, dan herziet het die niet meer in het geval dat de partijen daarna nog een dergelijke mededeling doen. Het is dan aan de partijen om hun overeenkomst te respecteren en geen uitvoering te geven aan de vaststelling van de kosten door het Bureau.

7.4 Verzoeken tot vervallenverklaring en tot nietigverklaring van hetzelfde Gemeenschapsmerk

Indien een en hetzelfde Gemeenschapsmerk voorwerp is van zowel een verval- als een nietigheidsprocedure, dan is het Bureau bevoegd naar eigen goeddunken in elk van de zaken te beschikken, met inachtneming van beginselen van procedurele en administratieve doelmatigheid, en dus een van de procedures te schorsen tot de andere procedure is beëindigd en om de volgorde waarin het over de procedures beslist vast te stellen.

Indien het Bureau eerst beslist dat het Gemeenschapsmerk volstrekt nietig is (of gedeeltelijk, maar voor alle goederen/diensten waar de vervallenverklaring betrekking op had) en indien deze beslissing onherroepelijk wordt, dan worden parallelle nietigheidsprocedures automatisch gesloten, aangezien ze ongegrond zijn geworden. De vaststelling van de kosten is aan het Bureau (artikel 85, lid 4, GMV), dat doorgaans beslist dat elke partij de eigen kosten draagt.

Echter, het verschil in de rechtsgevolgen van een vervallenverklaring (*ex nunc*) en een nietigheidsverklaring (*ex tunc*), maken het wenselijk dat indien eerst besloten wordt tot een volledige vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk (of gedeeltelijk, maar voor alle goederen/diensten waar de nietigverklaring betrekking op had), het Bureau de verzoeker van deze beslissing in kennis stelt als zij eenmaal onherroepelijk is geworden en hem verzoekt zijn opmerkingen over het sluiten van de nietigheidsprocedure in te dienen. Indien de indiener blijkt geeft van een voldoende rechtmatig belang bij verkrijging van een verklarende nietigheidsbeslissing, wordt de procedure voortgezet.

7.5 Betwiste internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen

Artikel 152, lid 2 en artikel 158, GMV
--

Procedures inzake nietigverklaring kunnen ook gevoerd worden tegen internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen. De bijzondere voorschriften die daarbij van toepassing zijn (met name wat de indieningsdatum en de relevante termijn voor bewijs van gebruik betreft) zijn te vinden in de handleiding in deel M, Internationale merken.

Een doorhalingsverzoek tegen een dergelijke internationale inschrijving kan ingediend worden na de publicatiedatum ervan in het Blad van Gemeenschapsmerken (M.3.1. – Internationale inschrijvingen met en zonder wijzigingen sinds hun bekendmaking volgens artikel 152, lid 1, GMV).

Doorgaans correspondeert het Bureau met de WIPO-gemachtigden van de houders van betwiste internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen, ongeacht de vestigingsplaats van de houder van een inschrijving, als zij voldoen aan de criteria in artikel 93, GMV.

Indien de WIPO-gemachtigden van de inschrijvingshouder niet voldoet aan de criteria in artikel 93, GMV, dan wordt de kennisgeving van het doorhalingsverzoek rechtstreek aan de houder van de inschrijving toegezonden en gaat er ter informatie een afschrift naar diens WIPO-gemachtigde.

In de kennisgeving van het doorhalingsverzoek wordt de houder tevens verzocht binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving een erkende gemachtigde conform artikel 93, GMV aan te wijzen. Ingeval van verplichte vertegenwoordiging (artikel 92, lid 2, GMV), geeft de kennisgeving aan wat de gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichting zijn (namelijk dat geen van berichten die de houder van een dergelijke internationale inschrijving in de loop van de procedure verstuurt in overweging genomen wordt).