

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

DEEL E

REGISTERBEWERKINGEN

AFDELING 1

WIJZIGEN VAN EEN INSCHRIJVING

Inhoudsopgave

1	Afstand	4
1.1	Algemene beginselen.....	4
1.2	Rechtsgevolgen.....	4
1.3	Vormvereisten	5
1.3.1	Vorm	5
1.3.2	Taal.....	5
1.3.3	Taksen	5
1.3.4	Vereiste gegevens.....	5
1.3.5	Gedeeltelijke afstand	6
1.3.6	Ondertekening	6
1.3.7	Vertegenwoordiging, volmacht	6
1.3.8	Vereisten als een licentie of ander recht op het Gemeenschapsmerk is ingeschreven	7
1.4	Onderzoek.....	8
1.4.1	Bevoegdheid.....	8
1.4.2	Inschrijving of afwijzing	8
2	Wijziging van een merk.....	9
2.1	Algemene beginselen.....	9
2.2	Vormvereisten	9
2.2.1	Vorm en taal	9
2.2.2	Taksen	9
2.2.3	Verplichte gegevens	10
2.3	Materiële voorwaarden voor wijziging	10
2.3.1	Voorbeelden van aanvaardbare wijzigingen	11
2.3.2	Voorbeelden van onaanvaardbare wijzigingen	12
2.4	Publicatie	13
3	Veranderingen van naam of adres	13
4	Verandering van het reglement van collectieve merken	15
4.1	Inschrijving van het gewijzigde reglement	15
5	Afsplitsing	16
5.1	Algemene bepalingen	16
5.2	Vormvereisten	16
5.2.1	Vorm en taal	16
5.2.2	Taksen	16
5.2.3	Verplichte gegevens	16
5.3	Inschrijving	18
5.4	Nieuw dossier, publicatie.....	19
6	Aanspraak op anciënniteit na inschrijving.....	19

6.1	Algemene beginselen.....	19
6.2	Rechtsgevolgen.....	20
6.3	Vormvereisten	20
6.3.1	Vorm	20
6.3.2	Taal.....	21
6.3.3	Taksen	21
6.3.4	Verplichte gegevens	21
6.4	Onderzoek.....	22
6.4.1	Inhoudelijk onderzoek.....	22
6.4.2	Drievoudige gelijkheid	23
6.4.3	Geharmoniseerde informatie inzake anciënniteit	24
6.5	Inschrijving en publicatie.....	24
6.6	Doorhalen van aanspraken op anciënniteit.....	25
7	Vervanging van een inschrijving van een Gemeenschapsmerk door een internationale inschrijving	25

1 Afstand

Artikel 50, VGM
Regel 36, UVGM

1.1 Algemene beginselen

De houder van een Gemeenschapsmerk kan op ieder willekeurig moment na inschrijving ervan geheel of gedeeltelijk afstand van zijn merk doen. Van de afstand moet schriftelijk kennis worden gegeven aan het Bureau. (Voor meer informatie over het intrekken van aanvragen van Gemeenschapsmerken, d.w.z. voorafgaand aan de inschrijving, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedure, paragraaf 5.1.)

1.2 Rechtsgevolgen

Artikel 50, lid 2, VGM
Regel 36, UVGM

Een afstand wordt juridisch van kracht op de datum van inschrijving in het register van Gemeenschapsmerken ('het register'). De inschrijvingsprocedure voor de afstand kan tijdens lopende procedures worden opgeschort (zie paragraaf 1.4.1).

Het recht van de houder op het ingeschreven Gemeenschapsmerk, alsmede het recht van de licentiehouders of alle andere houders van rechten op het merk, komt *ex nunc* te vervallen met ingang van de datum waarop de afstand in het register wordt ingeschreven. Een afstand heeft derhalve geen terugwerkende kracht.

Een afstand heeft procedurele en materiële effecten.

Procedureel gezien houdt het Gemeenschapsmerk op te bestaan als de afstand in het register is ingeschreven en worden alle procedures voor het BHIM waarbij het merk betrokken is, beëindigd.

De materiële effecten van een afstand jegens derden bestaan erin dat de houder van het Gemeenschapsmerk afstand doet van alle rechten die in de toekomst uit het merk voortvloeien.

De indiener is gedurende de inschrijving van de afstand gebonden aan de verklaring van afstand, mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- a) Het Bureau ontvangt op de dag dat het de verklaring van afstand ontvangt geen herroeping van de verklaring. Dit houdt in dat als een verklaring van afstand en een brief waarin deze verklaring wordt herroepen, op dezelfde dag aan het Bureau worden bezorgd (ongeacht het tijdstip van ontvangst), deze elkaar opheffen. Zodra de verklaring van kracht wordt, kan deze niet meer worden herroepen.
- b) De verklaring voldoet aan alle vormvereisten, in het bijzonder aan de vereisten die hieronder in paragraaf 1.3.8 worden beschreven.

1.3 Vormvereisten

1.3.1 Vorm

Regel 79, 79 bis, 80 en 82, UVGM
Besluit nr. EX-11-03 van de President van het Bureau

De houder moet schriftelijk kennis van de afstand geven aan het Bureau. Voor de algemene regels inzake communicatie met het Bureau, zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 1, Communicatiemiddelen, termijnen.

De verklaring van afstand wordt nietig verklaard als deze voorwaarden of tijdsbeperkingen bevat. De verklaring mag bijvoorbeeld niet worden opgesteld op voorwaarde dat het Bureau een bepaalde beslissing neemt of, tijdens een procedure *inter partes*, dat de andere partij een procedurele verklaring aflegt. Tijdens een doorhalingsprocedure mag er geen (gedeeltelijke) afstand van het merk worden gedaan op voorwaarde dat de verzoeker tot doorhaling zijn doorhaling intrekt. Dit sluit echter niet uit dat de partijen tot een overeenkomst kunnen komen of dat beide partijen in dezelfde brief aan het Bureau opeenvolgende vorderingen instellen (bijvoorbeeld afstand van het merk en intrekken van de doorhaling).

1.3.2 Taal

Regel 95, onder b), UVGM
Artikel 119, lid 2, VGM

De verklaring van afstand moet in een van de vijf talen van het Bureau worden ingediend.

1.3.3 Taksen

Voor een verklaring van afstand worden geen taksen in rekening gebracht.

1.3.4 Vereiste gegevens

Regel 36, lid 1, UVGM

De verklaring van afstand moet de in regel 36, lid 1, UVGM vermelde gegevens bevatten. Te weten:

- het inschrijvingsnummer van het Gemeenschapsmerk;
- naam en adres van de houder van het Gemeenschapsmerk of het identificatienummer van de houder bij het BHIM;
- indien er slechts van sommige waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven afstand wordt gedaan, de waren en diensten waarvoor van de afstand kennis wordt gegeven of een indicatie van de waren en diensten

waarvoor de inschrijving van het merk behouden dient te blijven of beide (zie paragraaf 1.3.5, Gedeeltelijke afstand).

1.3.5 Gedeeltelijke afstand

Het is mogelijk om van een gedeelte van een Gemeenschapsmerk afstand te doen, dat wil zeggen van sommige waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Een gedeeltelijke afstand wordt pas van kracht op de datum dat de afstand in het register wordt ingeschreven.

Een gedeeltelijke afstand kan pas geaccepteerd worden als er met betrekking tot de waren en diensten aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- a) de nieuwe benaming omvat geen uitbreiding van de lijst van waren en diensten;
- b) de gedeeltelijke afstand bevat een geldige beschrijving van waren en diensten.

Voor meer informatie over aanvaardbare beperkingen, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 3, Classificatie.

1.3.6 Ondertekening

Tenzij regel 79, UVGM anders toestaat, moet de verklaring van afstand worden ondertekend door de houder van het Gemeenschapsmerk of diens rechtmatig benoemde gemachtigde (zie paragraaf 1.3.7). Indien de verklaring elektronisch wordt ingediend, wordt de naam van de verzender geacht het equivalent van een handtekening te zijn.

Indien het Bureau een niet-ondertekende verklaring ontvangt, zal het de betreffende partij verzoeken deze onregelmatigheid binnen een termijn van twee maanden te herstellen. Als het gebrek niet binnen de gestelde termijn wordt verholpen, wordt de afstand afgewezen.

1.3.7 Vertegenwoordiging, volmacht

Voor de vertegenwoordiging van de houder van het Gemeenschapsmerk die kennis van de afstand geeft, gelden de normale regels (zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging).

De procedurele regels die in sommige lidstaten van kracht zijn en aangeven dat een volmacht niet het recht geeft om kennis van een afstand van een merk te geven, mits dit uitdrukkelijk wordt aangegeven, zijn niet van toepassing op grond van de merkenverordening.

1.3.8 Vereisten als een licentie of ander recht op het Gemeenschapsmerk is ingeschreven

Als derden ingeschreven rechten op het Gemeenschapsmerk hebben (zoals licentiehouders, pandhouders enz.), kan een afstand pas worden ingeschreven als aan een aantal aanvullende voorwaarden wordt voldaan.

Als een licentie, of ander recht op het Gemeenschapsmerk, in het register is ingeschreven, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

- a) Als een licentie of zakelijk recht in het register is ingeschreven, moet de houder van het Gemeenschapsmerk voldoende bewijs leveren dat hij de licentiehouder, pandhouder enz. op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om afstand van het merk te doen.
Indien de houder voor het Bureau aantoont dat de licentiehouder, pandhouder enz. toestemming voor de afstand heeft gegeven, wordt de afstand onmiddellijk na ontvangst van deze mededeling ingeschreven.

Indien de houder van het Gemeenschapsmerk enkel bewijs levert van het feit dat hij de licentiehouder/pandhouder in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om afstand van het merk te doen, zal het Bureau de houder informeren dat de afstand drie maanden na de datum waarop het Bureau de bewijsstukken heeft ontvangen, zal worden ingeschreven (Regel 36, lid 2, UVGM).

Het Bureau beschouwt een kopie van de brief van de houder van het Gemeenschapsmerk aan de licentiehouder/pandhouder als afdoende bewijs, mits er met redelijke waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat de brief daadwerkelijk is verstuurd en door de licentiehouder/pandhouder is ontvangen. Dit geldt ook voor een door de licentiehouder/pandhouder ondertekende schriftelijke verklaring dat hij in kennis is gesteld. De houder hoeft geen beëdigde verklaring te verstrekken. De term 'aantonen' in artikel 50, lid 3, VGM verwijst niet naar absolute zekerheid, maar naar redelijke waarschijnlijkheid, zoals uit de andere taalversies van de verordeningen blijkt (Franse versie van artikel 50, lid 3: *justifie*, Italiaans *dimostre*, Duits *glaubhaft macht*). De documenten mogen in een van de 23 officiële talen van de Europese Unie worden opgesteld. Het Bureau kan echter een vertaling eisen in de taal die voor de verklaring van afstand is gekozen of, op verzoek van de indiener, in een van de vijf talen van het Bureau.

Als er geen of niet-toereikende bewijsstukken zijn aangeleverd, zal het Bureau verzoeken deze binnen twee maanden alsnog aan te leveren.

- b) Indien een gedwongen tenuitvoerlegging in het register is ingeschreven, moet de verklaring van afstand vergezeld gaan van een verklaring van instemming met de afstand, ondertekend door de instantie die voor de gedwongen tenuitvoerlegging gemachtigd is (zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 4, Gedwongen tenuitvoerlegging).
- c) Indien insolventie of overeenkomstige procedures in het register zijn ingeschreven, moet de verklaring van afstand door de curator worden aangevraagd (zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 5, Insolventieprocedures of vergelijkbare procedures).

1.4 Onderzoek

1.4.1 Bevoegdheid

Het Bureau is bevoegd de verklaring van afstand te onderzoeken.

Indien er van afstand (of een gedeeltelijke afstand die alle waren en/of diensten omvat waarop het verzoek tot doorhaling is gericht) kennis wordt gegeven tijdens een lopende procedure tot vervallen- of nietigverklaring tegen de geldigheid van het merk waarvan afstand wordt gedaan, wordt de relevante afdeling (bijvoorbeeld de nietigheidsafdeling) hiervan op de hoogte gesteld en schort het Bureau de inschrijving van de afstand op. De nietigheidsafdeling zal de verzoeker tot doorhaling vervolgens verzoeken om aan te geven of hij de procedure wenst voort te zetten en indien dit het geval is, zal de procedure tot doorhaling worden voortgezet totdat er een definitieve beslissing ten gronde genomen is. Nadat de beslissing inzake de doorhaling definitief is geworden, zal de afstand indien nodig alleen voor de waren en/of diensten worden ingeschreven waarvoor het bestreden Gemeenschapsmerk niet vervallen of nietig is verklaard (zie het arrest van 24/03/2011, C-552/09 P, 'TiMiKinderjoghurt', punt 39, het besluit van 22/10/2010, R 0463/2009-4, 'MAGENTA', punten 25-27, en het besluit van 07/08/2013, R 2264/2012-2, 'SHAKEY'S'). (Zie de richtsnoeren, deel D, Doorhaling, afdeling 1, Procedure tot doorhaling, paragraaf 7.3).

Indien het Gemeenschapsmerk voorwerp is van een lopende zaak voor de Kamers van Beroep zal de bevoegde kamer een beslissing over de afstand nemen.

Indien het Gemeenschapsmerk voorwerp is van een lopende zaak voor het Gerecht of het Hof van Justitie moet de afstand op het Bureau worden ingediend (niet voor het Gerecht of het Hof van Justitie). Het Bureau zal het Gerecht of het Hof van Justitie vervolgens informeren of het de afstand als ontvankelijk en geldig beschouwt. De afstandsprocedure wordt echter opgeschort totdat het Gerecht of het Hof van Justitie een definitieve beslissing in de zaak hebben genomen (zie *mutatis mutandis* het arrest van 16 mei 2013, T-104/12, 'VORTEX').

1.4.2 Inschrijving of afwijzing

Regel 87, UVGM

Indien er gebreken worden geconstateerd, geeft het Bureau de indiener twee maanden de tijd om het gebrek te verhelpen.

Indien de onder de aandacht van de indiener gebrachte gebreken niet binnen de gestelde termijn zijn verholpen, zal het Bureau het verzoek om de afstand in het register in te schrijven volledig afwijzen.

Als het Bureau de afstand in het register inschrijft, zal het de houder van het Gemeenschapsmerk en alle voor dat merk ingeschreven houders van rechten hiervan op de hoogte brengen.

Indien er melding wordt gemaakt van de inschrijving van een gedeeltelijke afstand zal er bij de schriftelijke bevestiging een nieuwe lijst van waren en diensten in de taal van de procedure worden verstrekt.

2 Wijziging van een merk

2.1 Algemene beginselen

Artikel 48, VGM
Regel 25, UVGM

Deze afdeling van de richtsnoeren, alsmede de hierboven aangehaalde artikelen, heeft uitsluitend betrekking op wijzigingen van een Gemeenschapsmerk die uit eigen beweging door de merkhouders worden aangevraagd.

Er bestaat een verschil tussen een wijziging van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk en een wijziging van een ingeschreven Gemeenschapsmerk. De wijziging van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk wordt beheerst door artikel 43, VGM en regels 13 en 26, UVGM. De wijziging van een ingeschreven Gemeenschapsmerk wordt beheerst door artikel 48, VGM en regels 25 en 26, UVGM (voor meer informatie over het wijzigen van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten).

Deze afdeling is niet van toepassing op correcties van kennelijke vergissingen van het Bureau in diens publicaties of in het register van Gemeenschapsmerken; dergelijke correcties worden overeenkomstig regels 14 en 27, UVGM ambtshalve, of op verzoek van de houder, door het Bureau gedaan (voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 6, Herroeping van beslissingen, doorhaling van inschrijvingen in het register en rechtzetting van vergissingen).

De verordeningen bieden de mogelijkheid een wijziging van de afbeelding van het merk aan te vragen (wijziging van het merk), mits een dergelijke wijziging betrekking heeft op de naam en het adres van de houder **en** de identiteit van het merk zoals oorspronkelijk ingeschreven, niet wezenlijk beïnvloedt.

De verordeningen bieden geen mogelijkheid andere elementen van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk te wijzigen.

2.2 Vormvereisten

2.2.1 Vorm en taal

Artikel 48, lid 2, VGM

De aanvraag om wijziging van het merk, dat wil zeggen van de afbeelding van het merk, moet schriftelijk in een van de vijf talen van het Bureau worden ingediend.

2.2.2 Taksen

Artikel 2, lid 25, VTGM

De aanvraag is onderworpen aan een taks ter waarde van 200 EUR; het verzoek wordt geacht niet te zijn ingediend vooraleer de vereiste taks is betaald (zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven).

2.2.3 Verplichte gegevens

Regel 25, lid 1, UVGM

De aanvraag om wijziging moet de volgende gegevens bevatten:

- het inschrijvingsnummer van het Gemeenschapsmerk;
- de naam en het adres van de houder van het Gemeenschapsmerk overeenkomstig regel 1, lid 1, onder b), UVGM; als het BHIM eerder een identificatienummer aan de houder heeft toegewezen volstaat het om dat identificatienummer en de naam van de houder te vermelden;
- een opgave van het in de afbeelding van het merk te wijzigen element en een gewijzigde versie van dat element;
- een afbeelding van het gewijzigde merk overeenkomstig de in regel 3, UVGM vermelde vormvereisten.

Er kan één enkele aanvraag om wijziging voor verschillende ingeschreven Gemeenschapsmerken worden ingediend, mits de houder van het Gemeenschapsmerk en het te wijzigen element in alle gevallen hetzelfde is. Voor iedere te wijzigen inschrijving dienen echter taksen te worden betaald.

2.3 Materiële voorwaarden voor wijziging

Artikel 48, lid 2, VGM staat alleen onder extreem beperkte voorwaarden toe dat de afbeelding van het merk gewijzigd wordt, te weten alleen in het geval dat:

- het Gemeenschapsmerk de naam en het adres van de houder van het gemeenschapsmerk bevat, **en**
- dit de elementen zijn waarvoor een wijziging wordt aangevraagd, **en**
- de wijziging de identiteit van het merk zoals oorspronkelijk ingeschreven, niet wezenlijk beïnvloedt.

Hiervoor gelden strenge regels: indien de naam of het adres van de houder onderdeel uitmaakt van de onderscheidende elementen van het merk, bijvoorbeeld van een woordmerk, is een wijziging niet mogelijk omdat de identiteit van het merk hierdoor wezenlijk beïnvloed zou worden. Alleen voor gangbare afkortingen met betrekking tot de juridische structuur van het bedrijf kan een uitzondering worden gemaakt. Een wijziging van het merk is alleen mogelijk als de naam of het adres van de houder van het Gemeenschapsmerk in een beeldmerk, bijvoorbeeld een etiket van een fles, voorkomt als een ondergeschikt element in kleine letters. Met dergelijke elementen

wordt doorgaans geen rekening gehouden als de omvang van de bescherming wordt bepaald of het naleven van de gebruiksvereiste wordt gecontroleerd. Het is juist de bedoeling van artikel 48, VGM om alle wijzigingen van het ingeschreven Gemeenschapsmerk uit te sluiten die de omvang van diens bescherming of de beoordeling van de gebruiksvereiste zouden kunnen beïnvloeden, om zo te voorkomen dat de rechten van derden in het gedrang komen.

Geen enkel ander element van het merk mag worden gewijzigd, zelfs als het slechts een ondergeschikt element van beschrijvende aard in kleine letters op een etiket van een fles betreft, zoals de vermelding van het alcoholpercentage van een wijn. Bovendien staat artikel 48, lid 2, VGM niet toe dat de lijst van waren en diensten wordt gewijzigd (zie het besluit van 09/07/2008, R 0585/2008-2, 'SAGA', punt 16). Als het merk eenmaal is ingeschreven, kan de lijst van waren en diensten alleen worden gewijzigd middels een gedeeltelijke afstand op grond van artikel 50, VGM (zie paragraaf 1.3.5).

2.3.1 Voorbeelden van aanvaardbare wijzigingen

MERK ZOALS INGESCHREVEN	VOORGESTELDE WIJZIGING
<p>CTM 7 389 687</p> 	
<p>CTM 3 224 565</p> 	
<p>CTM 4 988 556</p> 	

2.3.2 Voorbeelden van onaanvaardbare wijzigingen

MERK ZOALS INGESCHREVEN	VOORGESTELDE WIJZIGING
<p>CTM 11 058 823</p> <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p>CTM 9 755 307</p> <p>MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>CTM 10 009 595</p> <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>
<p>CTM 9 436 072</p> <p>SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>
<p>CTM 2 701 845</p> 	
<p>CTM 3 115 532</p> 	
<p>CTM 7 087 943</p> 	

MERK ZOALS INGESCHREVEN	VOORGESTELDE WIJZIGING
<p style="text-align: center;">CTM 8 588 329</p> 	

De voorgestelde wijzigingen zijn in alle gevallen geweigerd omdat ze de identiteit van het Gemeenschapsmerk zoals oorspronkelijk ingeschreven, wezenlijk beïnvloeden (artikel 48, lid 2, VGM). Op grond van artikel 48, lid 2, VGM mag de naam en het adres van de houder, zoals weergegeven in het ingeschreven Gemeenschapsmerk, worden gewijzigd, mits deze wijziging de identiteit van het merk zoals oorspronkelijk ingeschreven, niet wezenlijk beïnvloedt.

2.4 Publicatie

Indien de wijziging van de inschrijving wordt toegestaan, wordt deze ingeschreven en gepubliceerd in deel C 3.4 van het Blad; de publicatie bevat een afbeelding van het gewijzigde Gemeenschapsmerk.

Derden wier rechten door de wijziging kunnen worden aangetast, kunnen de inschrijving ervan binnen drie maanden na publicatie aanvechten. Op deze procedure zijn de bepalingen inzake de oppositieprocedure *mutatis mutandis* van toepassing.

3 Veranderingen van naam of adres

Regel 26 en 84, UVGM

Het is mogelijk om de naam, het adres of de nationaliteit van de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmerk of diens gemachtigde te wijzigen. De aanvraag om de wijziging aan te tekenen moet in een van de vijf talen van het Bureau worden ingediend. De wijziging wordt in het register ingeschreven en gepubliceerd.

Overeenkomstig regel 26, UVGM kan de naam, inclusief de aanduiding van de rechtsvorm, en het adres van de houder of gemachtigde vrij gewijzigd worden, mits:

- in het geval van de naam van de houder, de wijziging niet het gevolg is van een overdracht;
- in het geval van de naam van de gemachtigde, de gemachtigde niet door een andere gemachtigde wordt vervangen.

Overeenkomstig regel 84, lid 3, UVGM mag de nationaliteit of de Staat waar een rechtspersoon zijn zetel heeft, ook worden gewijzigd of toegevoegd, mits deze wijziging niet het gevolg is van een overdracht.

Een wijziging van de naam van de houder in de zin van regel 26, lid 1, UVGM behelst een wijziging die geen invloed heeft op de identiteit van de houder, terwijl een overdracht een wijziging van de ene houder in de andere inhoudt. Voor meer informatie en de te volgen procedure in het geval van twijfel of de wijziging onder artikel 17, VGM valt, zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 1, Overdracht.

Ook een wijziging van de naam van de gemachtigde in de zin van regel 26, lid 6, UVGM is beperkt tot een wijziging die geen invloed heeft op de identiteit van de benoemde gemachtigde, bijvoorbeeld als de naam van de gemachtigde ten gevolge van een huwelijk verandert. Regel 26, lid 6, UVGM is ook van toepassing als de naam van een vereniging van gemachtigden verandert. Een dergelijke naamswijziging moet worden onderscheiden van de vervanging van een gemachtigde, die onderworpen is aan de regels voor de benoeming van gemachtigden; voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.

Een wijziging van de naam of het adres op grond van regel 26, UVGM, of van de nationaliteit, kan het gevolg zijn van gewijzigde omstandigheden of van een fout bij het indienen.

Om een wijziging van naam en adres vast te leggen, moet de houder of diens gemachtigde een aanvraag bij het Bureau indienen. De aanvraag moet het nummer van het Gemeenschapsmerk bevatten, alsmede de naam en het adres van de houder (in overeenstemming met regel 1, lid 1, onder b), UVGM) of de gemachtigde (in overeenstemming met regel 1, lid 1, onder e), UVGM), waarbij zowel de originele, in het dossier vermelde gegevens, als de nieuwe, gewijzigde gegevens vermeld moeten worden.

Er hoeft normaliter geen bewijs van de wijziging te worden geleverd. In geval van twijfel kan de onderzoeker echter om bewijsstukken vragen, bijvoorbeeld een uittreksel uit een handelsregister. De aanvraag om het doorvoeren van een naams- of adreswijziging is vrij van taksen.

Rechtspersonen kunnen slechts één officieel adres hebben. In geval van twijfel kan de onderzoeker echter om bewijs van de rechtsvorm of het specifieke adres vragen. De officiële naam en het officiële adres worden tevens standaard als domicilie gebruikt. In het ideale geval heeft een houder maar één domicilie. Een wijziging van de officiële benaming of het officiële adres van de houder wordt ingeschreven voor alle Gemeenschapsmerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen die op naam van de betreffende houder staan. Een wijziging van de officiële benaming of het officiële adres kan in tegenstelling tot een wijziging van de domicilie niet alleen voor bepaalde portfolio's van rechten worden ingeschreven. In principe zijn deze regels *mutatis mutandis* ook van toepassing op gemachtigden.

4 Verandering van het reglement van collectieve merken

Artikel 71, VGM

Overeenkomstig artikel 71, VGM moeten de houders van collectieve merken iedere wijziging van het reglement aan het Bureau voorleggen.

De aanvraag om een wijziging van het reglement van een collectief merk in het register in te schrijven moet schriftelijk in een van de vijf talen van het Bureau worden ingediend.

4.1 Inschrijving van het gewijzigde reglement

Artikel 69, VGM, artikel 71, leden 3 en 4, VGM, en regel 84, lid 3, onder e), UVGM

De wijziging wordt niet in het register ingeschreven als het gewijzigde reglement niet aan de vereisten van artikel 67, lid 2, VGM voldoet of als er sprake is van een van de weigeringsgronden waarnaar in artikel 68, VGM wordt verwezen.

Zodra de inschrijving van de wijziging van het reglement is geaccepteerd, word deze ingeschreven en gepubliceerd.

De indiener van de aantekening moet aangeven welk deel van het gewijzigde reglement in het register moet worden ingeschreven, hetgeen de volgende gegevens kan betreffen:

- de naam en het kantooradres van de indiener;
- het doel van de vereniging of het doel waarvoor de publiekrechtelijke rechtspersoon is opgericht;
- de organen die bevoegd zijn de vereniging of rechtspersoon te vertegenwoordigen;
- de voorwaarden voor lidmaatschap;
- de personen die bevoegd zijn het merk te gebruiken;
- indien van toepassing de gebruiksvoorwaarden van het merk, inclusief sancties;
- indien het merk de geografische oorsprong van waren of diensten aanduidt, toestemming voor alle personen wiens waren en diensten uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn, om lid van de vereniging te worden.

Derden wier rechten door de wijziging van het reglement kunnen worden aangetast, kunnen de inschrijving ervan binnen drie maanden na de publicatie van het gewijzigde reglement aanvechten. Op deze procedure zijn de bepalingen inzake opmerkingen van derden *mutatis mutandis* van toepassing.

5 Afsplitsing

5.1 Algemene bepalingen

Artikel 49, VGM
Regel 25 bis, UVGM

Een inschrijving kan niet alleen ten gevolge van een gedeeltelijke overdracht (zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 1, Overdracht) in verschillende delen worden opgesplitst, maar ook uit eigen beweging van de houder van het Gemeenschapsmerk. Afsplitsing van een merk is met name nuttig om een bestreden merk voor bepaalde waren en diensten te isoleren en de inschrijving voor de rest van de waren en diensten te behouden. Voor meer informatie over het afsplitsen van aanvragen van Gemeenschapsmerken, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedure.

Een gedeeltelijke overdracht is vrij van taksen, maar omvat een wijziging van houderschap. Daarentegen is een verzoek om afsplitsing van een merk onderworpen aan een taks van 250 EUR, maar blijft het merk in handen van dezelfde houder. Het verzoek wordt geacht niet te zijn ingediend vooraleer de taks is betaald. Het verzoek moet in een van de vijf talen van het Bureau worden ingediend.

Internationale inschrijvingen op basis van het Protocol van Madrid waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, kunnen niet door het Bureau worden afgesplitst. Het register van internationale inschrijvingen wordt exclusief door de WIPO beheerd. Het BHIM is niet bevoegd een internationale inschrijven af te splitsen.

5.2 Vormvereisten

5.2.1 Vorm en taal

De aanvraag om het merk af te splitsen moet in een van de vijf talen van het Bureau worden ingediend.

5.2.2 Taksen

Artikel 2, lid 22, VTGM

De aanvraag is onderworpen aan een taks ter hoogte van 250 EUR; het verzoek wordt geacht niet te zijn ingediend vooraleer de vereiste taks is betaald (zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven).

5.2.3 Verplichte gegevens

Regel 25 bis, UVGM

Het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

- het inschrijvingsnummer van het af te splitsen Gemeenschapsmerk;
- de naam en het adres van de houder; als het BHIM eerder een identificatienummer aan de houder heeft toegewezen volstaat het om dat identificatienummer en de naam van de houder te vermelden;
- de lijst van waren en diensten voor de afsplitsingsinschrijving of voor iedere afsplitsingsinschrijving als er meer dan één nieuwe aanvraag moet worden aangemaakt;
- de lijst van waren en diensten die in het oorspronkelijke Gemeenschapsmerk blijven.

De waren en diensten moeten op een dusdanige manier tussen het oorspronkelijke Gemeenschapsmerk en het nieuwe Gemeenschapsmerk worden verdeeld dat de waren en diensten van het oorspronkelijke en het nieuwe Gemeenschapsmerk niet overlappen. De twee specificaties mogen samen niet breder zijn dan de oorspronkelijke specificatie.

De opgaven moeten daarom duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een Gemeenschapsmerk voor waren en diensten in verschillende klassen en de 'afsplitsing' tussen de oude en de nieuwe inschrijving betreft hele klassen, volstaat het om de betreffende klassen voor de nieuwe of voor de overgebleven inschrijving te vermelden.

Indien de aanvraag om een afsplitsing waren en diensten betreft die expliciet in de oorspronkelijke lijst van waren en diensten worden genoemd, behoudt het Bureau automatisch de waren en diensten die niet in de aanvraag om afsplitsing van het oorspronkelijke Gemeenschapsmerk genoemd worden. Als de oorspronkelijke lijst bijvoorbeeld waren A, B en C bevat en de aanvraag om afsplitsing heeft betrekking op C, behoudt het Bureau waren A en B in de oorspronkelijke inschrijving en maakt het een nieuwe inschrijving aan voor C.

Voor de beoordeling of er sprake is van een beperking of een uitbreiding van de omvang van de lijst, gelden de regels die over het algemeen in dergelijke situaties gelden (zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 3, Classificatie).

Het wordt in alle gevallen sterk aanbevolen een duidelijke en nauwkeurige lijst van af te splitsen waren en diensten in te dienen, alsmede een duidelijke en nauwkeurige lijst van waren en diensten die in de oorspronkelijke inschrijving behouden moeten blijven. Bovendien dient de oorspronkelijke lijst verduidelijkt te worden. Als de oorspronkelijke lijst bijvoorbeeld betrekking heeft op *alcoholische dranken* en de afsplitsing op *whisky* en *gin*, moet de oorspronkelijke lijst worden aangepast door deze te beperken tot *alcoholische dranken, met uitzondering van whisky en gin*.

Het Bureau stelt de houder op de hoogte van gebreken hieromtrent en geeft de houder twee maanden de tijd om het gebrek te verhelpen. Indien het gebrek niet wordt verholpen, zal de verklaring van afsplitsing worden geweigerd (Regel 25 bis, lid 2, UVGM).

In bepaalde perioden is een verklaring van afsplitsing niet-ontvankelijk, hetzij om redenen van proceseconomie, hetzij om de rechten van derden te waarborgen. Deze perioden worden beschreven in artikel 49, lid 2, VGM en regel 25 bis, lid 3, UVGM en luiden als volgt:

- Zolang er een doorhalingsprocedure bij het Bureau loopt (verzoek tot vervallen-of nietigverklaring), mogen alleen die waren en diensten waartegen het verzoek tot doorhaling niet is gericht van het oorspronkelijk merk worden afgesplitst. Het Bureau interpreteert artikel 49, lid 2, onder a), VGM niet alleen als een uitsluiting van een afsplitsing waarbij enkele van de bestreden waren van het oorspronkelijke merk worden afgesplitst, met het gevolg dat de doorhalingsprocedure moet worden opgesplitst, maar tevens als een uitsluiting van de afsplitsing van alle bestreden waren van het oorspronkelijke merk. In dit geval krijgt de houder van het Gemeenschapsmerk echter de mogelijkheid om de verklaring van afsplitsing aan te passen door de andere waren en diensten, dat wil zeggen de waren en diensten die niet in de doorhalingsprocedure worden aangevochten, van het oorspronkelijke merk af te splitsen.
- Zolang een procedure voor de Kamers van Beroep, het Gerecht of het Europese Hof van Justitie loopt, is het vanwege de opschortende werking van de procedure alleen mogelijk de waren en diensten die niet door de procedure beïnvloed worden van het oorspronkelijke merk worden af te splitsen.
- Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing zolang er een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring voor een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk loopt. Dit omvat de periode vanaf de dag dat de reconventionele vordering bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is ingesteld tot de dag waarop het Bureau overeenkomstig artikel 100, lid 6, VGM de beslissing van de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk in het register van Gemeenschapsmerken vermeldt.

5.3 Inschrijving

Indien het Bureau de verklaring van afsplitsing accepteert, wordt er met ingang van die datum een nieuwe inschrijving aangemaakt en niet met terugwerkende kracht vanaf de datum van de verklaring.

De nieuwe inschrijving behoudt de datum van indiening en, afhankelijk van de waren en diensten, alle data van voorrang en anciënniteit; het anciënniteitseffect kan gedeeltelijk worden.

Alle verzoeken en aanvragen en alle taksen die zijn ingediend en betaald voordat het Bureau de verklaring van afsplitsing heeft ontvangen, worden ook voor de daaruit voortvloeiende afsplitsingsinschrijving geacht te zijn ingediend of betaald. In het kader van de oorspronkelijke inschrijving betaalde taksen zijn niet terugvorderbaar (artikel 49, lid 6, VGM). De praktische effecten van deze bepaling kunnen als volgt worden geïllustreerd:

- Indien een aanvraag om de inschrijving van een licentie vóór de verklaring van afsplitsing is ingediend en de taksen voor de inschrijving ervan door het Bureau zijn ontvangen, zal de licentie tegen de oorspronkelijke inschrijving worden ingeschreven en in het dossier van de nieuwe inschrijving worden opgenomen. Hierover hoeven geen taksen betaald te worden.
- Indien een ingeschreven Gemeenschapsmerk met meer dan zes klassen in twee inschrijvingen van elk drie klassen wordt opgesplitst, hoeven vanaf de datum

waarop de afsplitsing in het register wordt ingeschreven, geen aanvullende klassetaksen voor de vernieuwing te worden betaald, maar moet voor beide inschrijvingen een basisvernieuwingstaks worden betaald.

Indien de afsplitsing niet wordt geaccepteerd, blijft de oorspronkelijke inschrijving ongewijzigd. Het maakt daarbij niet uit of:

- de verklaring van afsplitsing door het uitblijven van de betaling van taksen geacht werd niet te zijn ingediend;
- de verklaring werd geweigerd omdat deze niet voldeed aan de formele vereisten (zie paragraaf 5.2)

In geen van beide gevallen kunnen de taksen worden teruggevorderd.

Indien het Bureau de definitieve beslissing heeft genomen dat de verklaring van afsplitsing om één van bovengenoemde redenen niet geaccepteerd kan worden, kan de aanvrager opnieuw een verklaring van afsplitsing aanvragen, waarop een nieuwe taks van toepassing is.

5.4 Nieuw dossier, publicatie

Regel 84, lid 2 en regel 84, lid 3, onder w), UVGM

Voor de afsplitsingsinschrijving moet een nieuw dossier worden aangemaakt. Dit dossier moet alle documenten uit het dossier van de oorspronkelijke inschrijving bevatten, alsmede alle correspondentie met betrekking tot de verklaring van afsplitsing en alle toekomstige correspondentie betreffende de nieuwe inschrijving.

De afsplitsing zal in het Blad van Gemeenschapsmerken worden gepubliceerd. Regel 84, lid 3, onder w), UVGM bepaalt dat de afsplitsing van de inschrijving samen met de bewijsstukken met betrekking tot de afsplitsingsinschrijving, waarnaar in regel 84, lid 2, UVGM wordt verwezen, en de gewijzigde lijst van waren en diensten van de oorspronkelijke inschrijving moet worden gepubliceerd.

6 Aanspraak op anciënniteit na inschrijving

Artikel 35, VGM
Regel 28, UVGM
Mededeling nr. 2/00 van 25/02/2000
Besluit nr. EX-03-5 van 20/01/2003
Besluit nr. EX-05-5 van 01/06/2005

6.1 Algemene beginselen

De houder van een ouder, in een lidstaat ingeschreven merk, met inbegrip van een merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, die voor waren of diensten die gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor een ouder merk is ingeschreven, houder van een identiek

Gemeenschapsmerk is, kan aanspraak maken op de anciënniteit van het oudere merk met betrekking tot de lidstaat waarin of waarvoor dit merk is ingeschreven.

Na de inschrijving van het Gemeenschapsmerk kan er op ieder willekeurig moment aanspraak op anciënniteit worden gemaakt.

6.2 Rechtsgevolgen

Het enige rechtsgevolg van anciënniteit bestaat erin dat wanneer de houder van een Gemeenschapsmerk afstand doet van het oudere nationale merk of het laat vervallen, hij geacht wordt dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer het oudere merk ingeschreven was gebleven.

Dit betekent dat het Gemeenschapsmerk een verlenging van de oudere nationale inschrijvingen met zich meebrengt. Indien een houder voor één of meer oudere ingeschreven nationale merken aanspraak op anciënniteit maakt, kan de houder ervoor kiezen de oudere nationale inschrijvingen niet te vernieuwen en tegelijkertijd toch dezelfde positie te behouden als ware het oudere merk nog altijd ingeschreven in de lidstaten waar de oudere merken waren ingeschreven. Het Bureau raadt de houder aan te wachten totdat hij een bevestiging van de acceptatie van de aanspraak op anciënniteit heeft ontvangen voordat hij het nationale merk laat vervallen (zie ook paragraaf 6.4.2, Drievoudige gelijkheid).

Er kan niet alleen voor oudere nationale inschrijvingen aanspraak op anciënniteit worden gemaakt, maar ook voor een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt. Een aanspraak op anciënniteit is echter niet mogelijk voor een oudere inschrijving van een Gemeenschapsmerk of lokale inschrijvingen, zelfs als het grondgebied onderdeel van de Europese Unie is (bijv. Gibraltar).

6.3 Vormvereisten

6.3.1 Vorm

Regels 79, 79 bis, 80 en 82, UVGM Besluit nr. EX-11-03 van de President van het Bureau

Van de aanspraak op anciënniteit moet schriftelijk kennis worden gegeven aan het Bureau. Hierop zijn de algemene regels inzake communicatie met het Bureau van toepassing (zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 1, Communicatiemiddelen, termijnen).

Het Bureau heeft gratis een formulier ter beschikking gesteld voor het aanvragen van een aantekening van een aanspraak op anciënniteit. Dit is het formulier Aanvraag voor een aantekening en kan worden gedownload van de website van het BHIM (<http://oami.europa.eu>).

6.3.2 Taal

Regel 95, onder b), UVGM

De aanspraak op anciënniteit moet in een van de vijf talen van het Bureau worden ingediend.

6.3.3 Taksen

Een aanspraak op anciënniteit is vrij van taksen.

6.3.4 Verplichte gegevens

Regel 28, UVGM
Besluit nr. EX-05-5 van 01/06/2005

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

- het inschrijvingsnummer van het Gemeenschapsmerk;
- de naam en het adres van de houder van het Gemeenschapsmerk overeenkomstig regel 1, lid 1, onder b), UVGM; als het BHIM eerder een identificatienummer aan de houder heeft toegewezen volstaat het om dat identificatienummer en de naam van de houder te vermelden;
- de lidstaat of lidstaten van de Europese Unie waar of waarvoor het ouder merk waarvoor aanspraak op anciënniteit wordt gemaakt, is ingeschreven;
- het inschrijvingsnummer en de datum van inschrijving van oudere relevante inschrijvingen.

Overeenkomstig besluit nr. EX-05-5 van 1 juni 2005 hoeft de aanvrager geen kopie van de inschrijving in te dienen als het Bureau via de website van het betreffende nationale bureau toegang tot de benodigde informatie heeft. Indien er geen kopie van de inschrijving is ingediend, zal het Bureau eerst zelf de vereiste informatie op de betreffende website opzoeken en de houder alleen om een kopie verzoeken als de informatie niet beschikbaar is. Overeenkomstig artikel 3 van besluit nr. EX-03-5 moet de kopie van de relevante inschrijving bestaan uit een kopie (een simpele fotokopie volstaat) van de inschrijving en/of het vernieuwingsbewijs of een uittreksel uit het register of een uittreksel uit het relevante nationale Blad of een uittreksel of afdruk uit een database. Voorbeelden van uittreksels die niet worden geaccepteerd zijn DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK of COMPUMARK, SAEGIS.

6.4 Onderzoek

6.4.1 Inhoudelijk onderzoek

Er kan alleen aanspraak op anciënniteit worden gemaakt voor een oudere **inschrijving**, niet voor een oudere aanvraag. De datum van het oudere merk moet voor de respectieve data van het Gemeenschapsmerk liggen (datum van indiening of, indien beschikbaar, datum van anciënniteit).

De onderzoeker moet controleren of het oudere merk is ingeschreven en dat het niet vervallen is op het moment dat het beroep wordt ingesteld (voor meer informatie over de beschermingsduur van nationale merken, zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties, paragraaf 4.2.3.4).

Indien een oudere inschrijving vervallen is op het moment dat het beroep wordt ingesteld, kan er geen aanspraak op anciënniteit meer worden gedaan, zelfs als de relevante nationale wetgeving op het gebied van merken voorziet in een respijtperiode van zes maanden voor vernieuwing. Ondanks het feit dat sommige nationale wetgevingen voorzien in een 'respijtperiode' wordt het merk bij het uitblijven van betaling van de vernieuwing vanaf de dag dat het vernieuwd had moeten worden als vervallen beschouwd. De aanspraak op anciënniteit kan daarom alleen geaccepteerd worden als de indiener aantoont dat hij zijn oudere inschrijving(en) heeft vernieuwd.

Gelet op de **uitbreiding** van de Europese Unie moet met de volgende details rekening worden gehouden. Indien een nationaal merk of een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een nieuwe lidstaat was ingeschreven voordat het beroep op anciënniteit is ingesteld, **kan aanspraak op anciënniteit worden gemaakt, zelfs als de datum van voorrang, indiening of inschrijving van het Gemeenschapsmerk waarop de aanspraak op anciënniteit van toepassing is voorafgaat aan de datum van voorrang, indiening of inschrijving van het nationale merk/de internationale inschrijving met rechtsgevolgen in de nieuwe lidstaat.** Dit komt omdat het betreffende Gemeenschapsmerk pas vanaf de datum van toetreding rechtsgevolgen in de nieuwe lidstaat heeft. Het nationale merk/de internationale inschrijving met rechtsgevolgen in de nieuwe lidstaat, waarvoor aanspraak op anciënniteit wordt gemaakt, is daarom 'ouder' dan het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 35, VGM, **mits** het nationale merk/de nationale inschrijving met rechtsgevolgen in de nieuwe lidstaat een datum van voorrang, indiening of inschrijving heeft die **voorafgaat aan de datum van toetreding** (zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 9, Uitbreiding, Bijlage 1).

Voorbeelden van aanvaardbare aanspraken op anciënniteit voor nieuwe lidstaten				
Gemeenschaps-merk	Datum van indiening	Land van beroep op anciënniteit	Datum van toetreding	Datum van indiening van ouder echt
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Cyprus	01/05/2004	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Hongarije	01/05/2004	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgarije	01/01/2007	30/04/1996
7 073 307 HydroTac	17/07/2008	Kroatië	01/07/2013	13/10/2009

Uitleg: Hoewel de datum van indiening van het Gemeenschapsmerk voorafgaat aan de datum van indiening van het merk waarvoor aanspraak op anciënniteit wordt gedaan, zijn alle landen in alle gevallen pas na de datum waarop de aanvraag van het Gemeenschapsmerk is ingediend tot de Europese Unie toegetreden. De aanvraag van het Gemeenschapsmerk wordt vanaf de datum van toetreding in deze lidstaten beschermd. Er kan daarom aanspraak op anciënniteit worden gemaakt voor alle nationale merken die voor de datum van toetreding zijn ingediend.

Als de aanspraak op anciënniteit in orde is, zal het Bureau deze accepteren en na inschrijving van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk de relevante centrale dienst(en) voor de industriële eigendom van de betrokken lidsta(a)t(en) in kennis stellen (Regel 8, lid 3, UVGM).

6.4.2 Drievoudige gelijkheid

Een geldige aanspraak op anciënniteit moet op drie gebieden gelijkheid vertonen:

- het ingeschreven merk moet gelijk zijn aan het Gemeenschapsmerk;
- de waren en diensten van het Gemeenschapsmerk moeten gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven
- de houder moet dezelfde zijn.

(Zie het arrest van 19 januari 2012, T-103/11, 'Justing'.)

Het onderzoek naar aanspraken op anciënniteit beperkt zich tot de vormvereisten en de gelijkheid van de merken (zie mededeling 2/00 van de President van 25 februari 2000).

Het is aan de houder om ervoor te zorgen dat er aan de vereisten met betrekking tot drievoudige gelijkheid wordt voldaan. Het Bureau onderzoekt doorgaans alleen of de merken gelijk zijn. De identiteit van de houder, waren en diensten worden niet onderzocht.

Wat de gelijkheid van de merken betreft, wordt bij het overwegen van woordmerken over het algemeen niet gekeken naar het lettertype waarin ze zijn ingeschreven. Bij de overweging of woordmerken gelijk zijn, zal het Bureau bijvoorbeeld geen bezwaar maken als het ene merk in hoofdletters is en het andere in kleine letters. Het toevoegen of verwijderen van een enkele letter in een woordmerk is afdoende om de merken niet meer als gelijk te beschouwen. Wat beeldmerken betreft, zal het Bureau bezwaar maken als de afbeelding van de merken verschillen vertoont (zie het arrest van 19 januari 2012 T-103/11, 'Justing', punt 17, en het arrest van 20 februari 2013, T-378/11, 'Medinet').

Het Gerecht heeft in dit verband als volgt geoordeeld:

Ook al zijn de doelstellingen van artikel 8, lid 1, onder a) en artikel 34 van deze verordening [GMV] niet dezelfde, beide artikelen hebben als toepassingsvoorwaarde dat de betrokken merken gelijk moeten zijn...

...

Om te beginnen moet echter worden vastgesteld dat het feit dat een merk in een kleur is ingeschreven of daarentegen geen kleur in het bijzonder aanduidt, niet kan worden beschouwd als een verwaarloosbaar gegeven in de ogen van een consument. De indruk die het merk nalaat, verschilt immers naargelang dit merk in kleur is of geen kleur in het bijzonder aanduidt.

(Zie het arrest van 20 februari 2013, T-378/11 'Medinet', punten 40 en 52).

Indien de aanspraak op anciënniteit niet aan de vormvereisten voldoet of indien de merken niet gelijk zijn, zal het Bureau de merkhouders hiervan op de hoogte stellen en hem twee maanden de tijd geven om het gebrek te verhelpen of opmerkingen in te dienen.

Indien het gebrek niet wordt verholpen, zal het Bureau de merkhouders op de hoogte stellen van het feit dat zijn recht om aanspraak op anciënniteit te maken is afgewezen.

Zie voor voorbeelden van aanvaardbare en onaanvaardbare aanspraken op anciënniteit deel B van de richtsnoeren, Onderzoek, afdeling 2, Onderzoek naar formaliteiten, paragraaf 16.6.

6.4.3 Geharmoniseerde informatie inzake anciënniteit

Om alle aanspraken op anciënniteit op een correcte manier af te handelen moet de vorm van alle aantekeningen van anciënniteit in het systeem overeenkomen met de vorm die in de databanken van de nationale bureaus wordt gebruikt.

Om de harmonisatie tussen het BHIM en de deelnemende bureaus voor intellectuele eigendom te bevorderen is er een overzicht opgesteld met de vereiste vorm voor aanspraken op anciënniteit. Dit overzicht bevat een beschrijving van de vorm/vormen die door ieder nationaal bureau gebruikt wordt/worden, voor zover dit is vastgesteld.

Onderzoekers moeten daarom bij het onderzoek naar aanspraken op anciënniteit nagaan of de vorm van de aanspraak op anciënniteit in het systeem van het Bureau overeenkomt met de vorm die op nationaal niveau wordt gebruikt.

6.5 Inschrijving en publicatie

Regel 84, lid 3, onder f), UVGM

Als de aanspraak op anciënniteit in orde is, zal het Bureau deze inschrijven en de relevante centrale dienst(en) voor de industriële eigendom van de betrokken lidsta(a)t(en) in kennis stellen (Regel 8, lid 3, UVGM).

De aanspraak op anciënniteit zal in het Blad van Gemeenschapsmerken worden gepubliceerd.

Deze publicatie bevat de volgende gegevens:

- het inschrijvingsnummer van het Gemeenschapsmerk;

- informatie over de aanspraak op anciënniteit: land, inschrijvingsnummer, datum van inschrijving, datum van indiening, datum van voorrang;
- de datum en het nummer van de aantekening van de aanspraak op anciënniteit;
- de datum waarop de aantekening in het Blad van Gemeenschapsmerken is gepubliceerd.

Regel 84, lid 3, onder f), UVGM bepaalt dat de aanspraak op anciënniteit samen met de gegevens waarnaar in regel 84, lid 2 wordt verwezen, wordt ingeschreven.

6.6 Doorhalen van aanspraken op anciënniteit

De houder van een Gemeenschapsmerk mag te allen tijde uit eigen beweging verzoeken om doorhaling van de aanspraak op anciënniteit in het register.

Aanspraken op anciënniteit kunnen ook worden doorgehaald middels een beslissing van een nationale rechtbank (zie artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG).

De doorhaling van de aanspraak op anciënniteit zal in het Blad van Gemeenschapsmerken worden gepubliceerd. Regel 84, lid 3, onder r), UVGM bepaalt dat doorhaling van de aanspraak op anciënniteit samen met de gegevens waarnaar in regel 84, lid 2 wordt verwezen, wordt ingeschreven.

7 Vervanging van een inschrijving van een Gemeenschapsmerk door een internationale inschrijving

Artikel 157, VGM
Regel 84, lid 2, UVGM
Artikel 4 bis van het Protocol van Madrid
Regel 21 van de gemeenschappelijke regels krachtens de Schikking en het Protocol van Madrid

Overeenkomstig artikel 4bis van de Schikking en het Protocol van Madrid mag de houder van een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt het Bureau verzoeken in zijn register aan te geven dat een inschrijving van een Gemeenschapsmerk door een overeenkomstige internationale inschrijving is vervangen. De rechten van de houder in de Europese Unie worden geacht te zijn ingegaan op de datum dat het oudere Gemeenschapsmerk is ingeschreven. Het Bureau zal derhalve in het register aantekenen dat het territorium van een Gemeenschapsmerk uitgestrekt is tot de Europese Unie door middel van een internationale inschrijving en deze aantekening zal vervolgens in het Blad van Gemeenschapsmerken worden gepubliceerd.

Voor meer informatie over vervanging, zie de richtsnoeren, deel M, Internationale merken.