

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

DEEL M

INTERNATIONALE MERKEN

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Het BHIM als bureau van oorsprong.....	4
2.1	Onderzoek en doorzending van internationale aanvragen.....	4
2.1.1	Identificatie van internationale aanvragen.....	5
2.1.2	Taksen.....	5
2.1.2.1	Taks voor het indienen van een internationale aanvraag.....	5
2.1.2.2	Internationale taksen.....	6
2.1.3	Formulieren.....	6
2.1.3.1	Recht op indiening.....	7
2.1.3.2	Basismerk.....	8
2.1.3.3	Beroep(en) op voorrang.....	9
2.1.3.4	Aangewezen overeenkomstsluitende partijen.....	10
2.1.3.5	Handtekening.....	10
2.1.3.6	Formulier voor uitstrekking tot de Verenigde Staten.....	10
2.1.4	Onderzoek van de internationale aanvraag door het BHIM.....	10
2.1.5	Door de WIPO geconstateerde onregelmatigheden.....	11
2.2	Uitstrekkings na depot.....	11
2.3	Kennisgeving van feiten en handelingen die gevolgen hebben voor de basisinschrijving.....	13
2.4	Doorzending van wijzigingen betreffende het internationale merk.....	15
2.4.1	Gevallen waarin een verzoek om wijziging zonder onderzoek kan worden doorgezonden.....	15
2.4.2	Gevallen waarin een verzoek om wijziging na onderzoek wordt doorgezonden.....	16
3	Het BHIM als aangewezen bureau.....	17
3.1	Overzicht.....	17
3.2	Beroepsmatige vertegenwoordiging.....	18
3.3	Eerste herpublicatie, recherche en formaliteiten.....	18
3.3.1	Eerste herpublicatie.....	18
3.3.2	Recherche.....	19
3.3.3	Formaliteitenonderzoek.....	19
3.3.3.1	Talen.....	20
3.3.3.2	Collectieve merken.....	21
3.3.3.3	Inroepen van anciënniteit.....	22
3.4	Absolute weigeringsgronden.....	24
3.5	Opmerkingen van derden.....	25
3.6	Oppositie.....	26
3.6.1	Termijnen.....	26
3.6.2	Ontvangstbevestiging en inkennisstelling van de houder van de internationale inschrijving.....	26
3.6.3	Taksen.....	27
3.6.4	Ontvankelijkheidscontrole.....	27
3.6.5	Proceduuretaal.....	27
3.6.6	Vertegenwoordiging van de houder van de internationale inschrijving.....	28
3.6.6.1	Ontvangstbevestiging bezwaarschrift.....	28

3.6.6.2	Kennisgeving van aanvang van de oppositieprocedure	28
3.6.7	Voorlopige weigering (op basis van relatieve gronden)	29
3.6.8	Opschorting van oppositieprocedure ingeval van hangende voorlopige weigering op absolute gronden	29
3.7	Doorhaling van internationale inschrijving of afstand van territoriale uitstrekking tot de Europese Unie.....	30
3.8	Beperkingen van de lijst van waren en diensten.....	30
3.9	Bevestiging of intrekking van voorlopige weigering en afgifte van verklaring van bescherming	31
3.10	Tweede herpublicatie	31
3.11	Overdracht van de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie	32
3.12	Nietigheid, verval en reconventionele vordering	33
3.13	Beheer van de taksen.....	33
4	Conversie, omzetting en vervanging	34
4.1	Inleidende opmerkingen	34
4.2	Conversie.....	34
4.3	Omzetting.....	35
4.3.1	Inleidende opmerkingen	35
4.3.2	Beginsel en rechtsgevolgen	36
4.3.3	Procedure	36
4.3.4	Onderzoek.....	37
4.3.4.1	Verzoek tot omzetting van internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt wanneer de gegevens van de inschrijving nog niet zijn gepubliceerd.....	37
4.3.4.2	Verzoek tot omzetting van internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt wanneer de gegevens van de inschrijving zijn gepubliceerd.....	38
4.3.5	Omzetting en anciënniteit	38
4.3.6	Taksen	38
4.4	Vervanging.....	39
4.4.1	Inleidende opmerkingen	39
4.4.2	Beginsel en rechtsgevolgen	39
4.4.3	Procedure	39
4.4.4	Taksen	40
4.4.5	Publicatie	41
4.4.6	Vervanging en anciënniteit	41
4.4.7	Vervanging en omzetting.....	41
4.4.8	Vervanging en conversie	41

In dit deel van de richtsnoeren wordt het onderzoek betreffende internationale merken behandeld. Voor meer informatie over normale procedurele aspecten, zie de andere relevante delen van de richtsnoeren (Onderzoek, Oppositie, Doorhaling enz.).

1 Inleiding

In dit deel van de richtsnoeren wordt uitgelegd welke gevolgen de relatie tussen het Gemeenschapsmerk en het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken ('Protocol van Madrid') heeft voor de procedures en standaarden van het BHIM voor onderzoek en oppositie. Hoofdstuk 2 handelt over de taken van het BHIM als een bureau van oorsprong, dat wil zeggen, met 'uitgaande' internationale aanvragen. Hoofdstuk 3 handelt over de taken van het BHIM als een aangewezen bureau, dat wil zeggen, met 'binnenkomende' internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de EU wordt uitgestrekt. Hoofdstuk 4 handelt over omzetting en vervanging.

De richtsnoeren zijn niet bedoeld als aanvulling op het bepaalde in de nieuwe Titel XIII, VGM en de regels 102 tot en met 126, UVGM, noch om daaraan op enigerlei wijze afbreuk te doen en kunnen daarvoor ook niet worden gebruikt. Het BHIM is ook gebonden aan de bepalingen van het Protocol van Madrid en de gemeenschappelijke regels (CR). Tevens wordt op een enkele plaats verwezen naar de door de WIPO gepubliceerde 'Guide to the International Registration of Marks', omdat in de richtsnoeren niet wordt herhaald wat reeds in deze *Guide* is gezegd.

2 Het BHIM als bureau van oorsprong

De taken van het BHIM als bureau van oorsprong omvatten in hoofdzaak het volgende:

- onderzoeken en doorzenden van internationale aanvragen;
- onderzoeken en doorzenden van uitstrekkingen na depot;
- behandelen van door de WIPO afgegeven kennisgevingen van onregelmatigheid;
- de WIPO kennisgeven van bepaalde feiten en handelingen die gevolgen hebben voor het basismerk gedurende de vijfjarige afhankelijkheidsperiode;
- doorzenden van bepaalde verzoeken om wijzigingen in het internationaal register aan te tekenen.

2.1 Onderzoek en doorzending van internationale aanvragen

Artikel 146, VGM Regel 102, lid 3, UVGM
--

Bij het BHIM ingediende internationale aanvragen zijn onderworpen aan:

- betaling van de verschuldigde taks;
- het bestaan van (een) basisinschrijving(en) of (een) basisaanvra(a)g(en) van een Gemeenschapsmerk ('basismark(en)');
- gelijkheid van de internationale aanvraag en het/de basismark(en);
- een juist ingevuld MM2- of EM2-formulier;
- het gerechtigd zijn tot het indienen van de internationale aanvraag via het BHIM.

2.1.1 Identificatie van internationale aanvragen

Een internationale aanvraag wordt in de BHIM-databank geïdentificeerd onder het nummer van het basismerk of de basisaanvraag, gevolgd door het achtervoegsel **_01** (bijv. 012345678_01) als het gaat om een eerste internationale aanvraag. Aanvullende aanvragen op basis van hetzelfde basismerk of dezelfde basisaanvraag worden geïdentificeerd met het achtervoegsel **_02**, **_03** enz. Internationale aanvragen die zijn gebaseerd op meerdere basismerken of basisaanvragen worden geïdentificeerd met het nummer van het oudere Gemeenschapsmerk of de oudere aanvraag .

Na ontvangst van een internationale aanvraag stuurt de onderzoeker de aanvrager een ontvangstbevestiging met het dossiernummer van de aanvraag.

2.1.2 Taksen

2.1.2.1 Taks voor het indienen van een internationale aanvraag

Artikel 147, lid 5, en artikel 150, VGM
Artikel 2, lid 31, VTGM
Regel 103, lid 1, en regel 104, UVGM

Een internationale aanvraag wordt pas geacht te zijn ingediend nadat de voor het indienen van een internationale aanvraag verschuldigde taks van 300 euro is betaald.

De verschuldigde taks moet aan het BHIM worden betaald via een van de aanvaarde betaalwijzen (voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven, punt 2, Betaalmiddelen).

Wanneer de aanvrager ervoor kiest om de internationale aanvraag op een Gemeenschapsmerk te baseren zodra dat is ingeschreven, wordt de aanvraag om internationale inschrijving geacht te zijn ontvangen op de datum van inschrijving van het Gemeenschapsmerk. Bijgevolg wordt de voor het indienen van de internationale aanvraag verschuldigde taks dan pas verschuldigd op de datum van inschrijving van het Gemeenschapsmerk.

De wijze van betaling kan aan het BHIM worden meegedeeld door in het EM2-formulier het desbetreffende vakje aan te vinken of door die informatie te verstrekken in de begeleidende brief bij het MM2-formulier.

Wanneer de onderzoeker in de loop van het onderzoek van de internationale aanvraag constateert dat de verschuldigde taks niet is betaald, stelt hij de aanvrager daarvan in kennis en verzoekt hij hem de taks binnen twee maanden te betalen. Wanneer de betaling gebeurt binnen de door het BHIM gestelde termijn van twee maanden, zal het BHIM aan de WIPO als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop het BHIM de betaling heeft ontvangen, meedelen. Wanneer de betaling bij het verstrijken van die termijn nog steeds niet is ontvangen, stelt het BHIM de aanvrager ervan in kennis dat het de internationale aanvraag beschouwt als niet ingediend en zal het BHIM het dossier sluiten.

2.1.2.2 Internationale taken

Alle internationale taken moeten rechtstreeks aan de WIPO worden betaald. Geen van de rechtstreeks aan de WIPO te betalen taken, worden door het BHIM geïnd. Abusievelijk aan het BHIM betaalde taken, worden aan de afzender terugbetaald.

Indien de aanvrager EM2-formulieren gebruikt, moet het berekeningsblad voor de taken (zie *Fee Calculation Sheet* in bijlage bij WIPO-formulier MM2) worden bijgevoegd, in de taal waarin de internationale aanvraag aan de WIPO moet worden doorgezonden. In plaats daarvan kan de aanvrager ook een kopie van het bewijs van betaling aan de WIPO bijvoegen. Het is echter niet aan het BHIM om te onderzoeken of het berekeningsblad voor de taken is bijgevoegd, of het correct is ingevuld en, of het verschuldigde bedrag aan taken juist is berekend. Voor eventuele vragen over de hoogte van de internationale taken en de wijze van betaling dient men zich te richten tot de WIPO. Op de website van de WIPO bevindt zich een calculator.

2.1.3 Formulieren

Artikel 147, lid 1, VGM
Regel 83, lid 2, onder b), en regel 103, lid 2, onder a), UVGM

Gebruik van een van de officiële formulieren is verplicht. Het officiële formulier is hetzij WIPO-formulier MM2, beschikbaar in het Engels, Frans of Spaans, of BHIM-formulier EM2 (BHIM-aanpassing van het WIPO-formulier), dat beschikbaar is in alle officiële talen van de Europese Unie. Aanvragers mogen geen andere formulieren gebruiken noch de inhoud of opmaak van de formulieren veranderen. Zowel het WIPO-formulier MM2 als het BHIM-formulier EM2 zijn echter in .doc-formaat beschikbaar, waardoor onder elk punt zoveel tekst als nodig kan worden ingevoegd.

Indien de internationale aanvraag wordt ingediend in een taal die niet een van de talen is die overeenkomstig het Protocol van Madrid zijn toegestaan, namelijk Engels, Frans en Spaans, dan moet de aanvrager aangeven in welke van deze drie talen het BHIM de aanvraag aan de WIPO moet doorzenden. Alle punten op het formulier moeten in dezelfde taal worden ingevuld. Alleen de taal van het formulier mag worden gebruikt.

Het BHIM beveelt aan om het BHIM-formulier EM2 te gebruiken. De Engels-, Frans- en Spaanstalige versie van dit formulier heeft nagenoeg dezelfde opmaak en nummering als het WIPO-formulier MM2, maar is specifiek aangepast voor gebruik in de context van Gemeenschapsmerken:

- aanvragers kunnen onder punt 0 betaalgegevens opgeven voor betalingen aan het BHIM (punt 0.4) en het aantal bladzijden van de aanvraag (punt 0.5);
- bepaalde keuzes zijn beperkt tot wat geldt voor het BHIM (bijv. het BHIM is altijd het bureau van oorsprong (punt 1) en de aanvrager moet een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn (punt 3));
- punt 4b is toegevoegd voor het opgeven van de gemachtigde bij het BHIM;
- onder punt 7 hoeft niet de afbeelding van het merk te worden opgegeven, omdat het BHIM de afbeelding van het basismerk of de basisaanvraag;
- onder punt 10 is de optie toegevoegd om door het aanvinken van het desbetreffende vakje bescherming te vragen voor dezelfde waren en diensten als in het basismerk zijn vervat;

- omdat de partijen bij het Protocol van Madrid zich niet zelf kunnen aanwijzen, is de Europese Unie niet opgenomen in de lijst van 'Partijen bij de overeenkomst' die onder punt 11 kunnen worden aangewezen;
- punt 13 is geschrapt, omdat het BHIM de internationale aanvraag elektronisch certificeert.

Wanneer de aanvrager ervoor kiest om een andere dan de Engels-, Frans- of Spaanstalige versie van het BHIM-formulier EM2 te gebruiken, moeten ook de volgende punten van het formulier worden ingevuld:

- aankruisvakjes onder punt 0.1 om aan te geven in welke van de overeenkomstig het Protocol van Madrid toegestane talen de internationale aanvraag aan de WIPO moet worden doorgezonden;
- aankruisvakjes onder punt 0.2 om aan te geven in welke taal het BHIM met de aanvrager moet communiceren over kwesties in verband met de internationale aanvraag: de taal waarin de internationale aanvraag bij het BHIM wordt ingediend of de taal waarin de aanvraag wordt doorgezonden aan de WIPO (zie artikel 147, lid 1, tweede zin, VGM);
- aankruisvakjes onder punt 0.3 om aan te geven of een vertaling van de lijst van waren en diensten is bijgevoegd of dat het BHIM wordt gemachtigd tot het maken van die vertaling;
- aankruisvakjes onder het laatste punt, A, om aan te geven welke bijlagen (vertalingen) zijn bijgevoegd.

De desbetreffende vakjes onder de punten 0.1, 0.2 en 0.3 moeten worden aangevinkt. Indien geen van de vakjes onder punt 0.2 is aangevinkt, zal het BHIM met de aanvrager communiceren in de taal van het EM2-formulier.

Alle relevante punten in het formulier moeten worden ingevuld volgens de aanwijzingen in het formulier zelf en de aanwijzingen in de 'Guide to the International Registration of Marks', die door de WIPO is gepubliceerd.

2.1.3.1 Recht op indiening

Artikel 2, lid 1, punt i), Protocol van Madrid
--

Aan de hand van wat onder punt 3 van het officiële formulier wordt opgegeven, wordt bepaald of een recht op indiening bestaat. Een aanvrager is gerechtigd om bij het BHIM als bureau van oorsprong een internationale aanvraag in te dienen als de aanvrager onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie of zijn woonplaats, dan wel een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel, in een lidstaat van de Europese Unie heeft. De aanvrager bepaalt zelf op welk(e) criterium/criteria hij zijn indieningsrecht baseert. Bijvoorbeeld een Deense onderdaan die zijn woonplaats in Duitsland heeft, kan zijn indieningsrecht zowel op het nationaliteits- als het woonplaatscriterium baseren. Een Franse onderdaan die zijn woonplaats in Zwitserland heeft, kan zijn indieningsrecht alleen op het nationaliteitscriterium baseren (verder moet hij een gemachtigde bij het BHIM opgeven). Een Zwitserse onderneming die haar zetel niet in een lidstaat van de Europese Unie heeft en ook geen werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in een lidstaat van de Europese Unie heeft, is niet gerechtigd om via het BHIM een internationale aanvraag in te dienen.

Wanneer er sprake is van verscheidene aanvragers, moet elk van hen aan ten minste één van de criteria voldoen die recht geven op indiening.

De uitdrukking ‘werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in een lidstaat van een Europese Unie’ moet op dezelfde wijze worden uitgelegd als in andere gevallen, zoals in de context van beroepsmatige vertegenwoordiging (zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging, paragraaf 3.1.1).

2.1.3.2 Basismerk

Regel 103, lid 2, onder c), d) en e), UVGM
Regel 9, lid 4), onder a), punt v), punt vii) en punten vii bis) - xii), en regel 11, lid 2 CR

Het systeem van Madrid is gebaseerd op het vereiste van een nationale of regionale basisaanvraag of -inschrijving van een Gemeenschapsmerk. Ingevolge het Protocol van Madrid kan een internationale aanvraag zijn gebaseerd op hetzij een merk dat al is ingeschreven (‘basisinschrijving’) of op een aanvraag om inschrijving van een merk (‘basisaanvraag’), op elk moment van het onderzoek naar die aanvraag.

Een aanvrager kan ervoor kiezen om zijn internationale aanvraag te baseren op meerdere basismerken, mits hij de aanvrager/houder van alle basisaanvragen of basismerken is, zelfs als ze wel betrekking hebben op identieke merken maar verschillende waren en diensten dekken.

Aan alle basismerken en basisaanvragen moet een datum van indiening zijn verleend en alle basismerken en basisaanvragen moeten geldig zijn.

De persoon die de internationale aanvraag doet en de houder of de aanvrager van het Gemeenschapsmerk moeten identieke personen zijn. De internationale aanvraag mag niet worden ingediend door een licentiehouders of een aan de houder van het/de basismerk(en) gelieerde onderneming. Een gebrek in dit verband kan worden verholpen door het basismerk over te dragen op de persoon die de internationale aanvraag doet, of door een naamswijziging aan te laten tekenen, naargelang wat van toepassing is (zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddelen, hoofdstuk 1, Overdracht). Wanneer het (de) basismerk(en) verscheidene houders/aanvragers heeft/hebben, moet de internationale aanvraag door dezelfde personen worden ingediend.

De reproductie van het merk moet identiek zijn. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het volgende:

- Punt 7 c) van het officiële formulier moet worden aangevinkt als het een merk in standaardlettertekens is (woordmerk).
- Punt 8 a) van het officiële formulier voorziet in de mogelijkheid om aanspraak te maken op een kleur. Wanneer het/de basismerk(en) of de basisaanvra(a)g(en) een kleuropgave bevatten, moet in de internationale aanvraag dezelfde opgave worden gedaan (zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten, punt 11). Wanneer het/de basismerk(en) of de basisaanvra(a)g(en) in kleur is/zijn uitgevoerd, maar geen opgave van kleuren bevat(ten), kan de

aanvrager ervoor kiezen om de kleuren wel of niet in de internationale aanvraag op te geven.

- Is het basismerk
 - een merk dat bestaat uit een kleur of kleurcombinatie als zodanig,
 - een driedimensionaal merk,
 - een geluidsmerk en/of
 - een collectief merk,

dan moet het merk dat voorwerp is van de internationale aanvraag dat ook zijn en moeten de punten 7 d) of 9 d) worden aangevinkt. Als het basismerk een geluidsmerk is, zal alleen de grafische voorstelling ervan, d.w.z. de muzieknotatie, aan de WIPO worden doorgezonden, omdat de WIPO geen elektronische geluidsbestanden accepteert.

- Als het basismerk een beschrijving van het merk bevat, moet diezelfde beschrijving in de internationale aanvraag worden opgenomen (punt 9 e)). Als het/de basismerk(en) geen beschrijving van het merk bevat(ten), kan ook geen beschrijving van het merk in de internationale aanvraag worden opgenomen.
- In de internationale aanvraag mag een disclaimer worden opgenomen, zelfs als het/de basismerk(en) er geen bevat(ten) (punt 9 g)).
- Als het basismerk niet-Latijnse lettertekens bevat, schrijft de WIPO voor dat een transliteratie in Latijnse lettertekens wordt gegeven. Als geen transliteratie wordt gegeven, zal de WIPO kennisgeven van een onregelmatigheid, die vervolgens direct door de aanvrager moet worden verholpen. Dit geldt voor alle soorten handelsmerken, dus niet alleen voor woordmerken.

Op de dag dat de internationale aanvraag wordt ingediend, moet de daarin vermelde lijst van waren en diensten gelijk zijn aan of beperkter zijn dan de in het/de basismerk(en) vermelde lijst.

- De aanvrager moet opgave doen van de waren en diensten, ingedeeld per klasse (punt 10).
- De lijst van waren en diensten kan ook voor enkele aangewezen partijen worden beperkt.

Als de aanvrager geen vertaling verstrekt in de door hem voor doorzending van de internationale aanvraag aan de WIPO gekozen taal (Engels, Frans of Spaans), maar in plaats daarvan het BHIM machtigt tot het verstrekken van de vertaling of om gebruik te maken van een eventuele vertaling in het/de basismerk(en), dan zal de aanvrager niet over deze vertaling worden geraadpleegd.

2.1.3.3 Beroep(en) op voorrang

Indien de aanvrager zich onder punt 6 beroept op het recht van voorrang, moeten het bureau waarbij de eerdere aanvraag is ingediend, het nummer van die eerdere aanvraag (indien beschikbaar) en de datum ervan worden opgegeven. Er mogen geen voorrangsdOCUMENTEN worden ingediend. Wanneer de eerdere aanvraag op grond waarvan in een internationale aanvraag het recht van voorrang wordt ingeroepen, niet

betrekking heeft op alle in de internationale aanvraag opgegeven waren en diensten, moet worden aangegeven op welke van die waren en diensten de eerdere aanvraag wel betrekking heeft. Wanneer recht van voorrang wordt ingeroepen op grond van meerdere eerdere aanvragen met verschillende data van indiening, moet voor ieder van die aanvragen worden opgegeven op welke waren en diensten ze betrekking heeft. De geldigheid van de aanspraak op bedoeld recht zal in beginsel niet door de onderzoeker worden aangevochten, aangezien in de meeste gevallen het basismerk of de basisaanvraag de eerste aanvraag zal zijn waarvoor het recht van voorrang wordt ingeroepen of omdat in verband met het basismerk of de basisaanvraag al de voorrang van een ander ouder merk is ingeroepen en onderzocht. Wanneer echter uit stukken in het dossier blijkt dat voorrang wordt ingeroepen op grond van een aanvraag die geen eerste aanvraag is, zal de onderzoeker bezwaar maken en eisen dat geen recht van voorrang wordt ingeroepen.

2.1.3.4 Aangewezen overeenkomstsluitende partijen

Een bij het BHIM ingediende internationale aanvraag wordt uitsluitend beheerst door het Protocol van Madrid. Alleen partijen bij het Protocol van Madrid ('overeenkomstsluitende partijen') kunnen worden aangewezen, ongeacht of ze ook zijn gebonden aan de Overeenkomst van Madrid.

2.1.3.5 Handtekening

Regel 9, lid 2, onder b), CR

De handtekening onder punt 12 van het officiële formulier is facultatief, omdat de verstrekte gegevens alleen langs elektronische weg aan de WIPO worden doorgegeven en de WIPO niet het originele formulier of een faxkopie van dat formulier ontvangt.

2.1.3.6 Formulier voor uitstrekking tot de Verenigde Staten

Indien het territorium wordt uitgestrekt tot de Verenigde Staten, moet een naar behoren ingevuld en ondertekend exemplaar van WIPO-formulier MM18 worden bijgevoegd (zie punt 11, voetnoot **). Dit formulier, dat een verklaring van voornemen van gebruik van het merk bevat, is alleen in het Engels beschikbaar en moet in die taal worden ingediend, ongeacht de taal waarin de internationale aanvraag is gesteld.

2.1.4 Onderzoek van de internationale aanvraag door het BHIM

Artikel 147, VGM Regel 103, lid 2, en regel 104, UVGM Artikel 3, lid 1, Protocol van Madrid

Indien bij het onderzoek van de internationale aanvraag gebreken aan het licht komen, zal het BHIM de aanvrager verzoeken om die gebreken binnen één maand op te heffen. Deze korte termijn moet het BHIM in beginsel in staat stellen om de internationale aanvraag alsnog binnen twee maanden na de datum van ontvangst aan

de WIPO door te zenden, waardoor die datum als datum van internationale inschrijving kan worden gehandhaafd.

Onderzoekers kunnen proberen om kleinere gebreken zelf te verhelpen of via de telefoon om opheldering vragen om de procedure te versnellen.

Als de gebreken niet worden verholpen, zal het BHIM de aanvrager ervan in kennis stellen dat het weigert om de internationale aanvraag door te zenden aan de WIPO. De taks wordt in dat geval niet terugbetaald.

Dit belet de aanvrager niet om op een later tijdstip een andere internationale aanvraag in te dienen.

Zodra het BHIM zich ervan heeft vergewist dat de internationale aanvraag in orde is, wordt ze langs elektronische weg aan de WIPO doorgezonden. Dit geldt niet voor het berekeningsblad voor de taksen of het MM18-formulier, die worden verzonden als gescande bijlagen. De elektronische transmissie bevat de in artikel 3, lid 1, Protocol van Madrid bedoelde verklaring van het bureau van oorsprong.

2.1.5 Door de WIPO geconstateerde onregelmatigheden

Regel 11, lid 4, en regels 12 en 13, CR

Wanneer de WIPO onregelmatigheden in de aanvraag ontdekt, verstrekt ze een kennisgeving van onregelmatigheid, die zowel aan de aanvrager als aan het BHIM, als bureau van oorsprong, zal worden verstuurd. De onregelmatigheden moeten, afhankelijk van de aard ervan, ofwel door het BHIM of door de aanvrager worden gecorrigeerd. Onregelmatigheden in verband met de betaling van internationale taksen moeten door de aanvrager worden gecorrigeerd. De in regel 11, lid 4, CR genoemde onregelmatigheden moeten door het BHIM worden gecorrigeerd.

In geval van onregelmatigheden in de classificatie van de waren en diensten, de opgave van de waren en diensten of beide kan de aanvrager zijn argumenten niet rechtstreeks aan de WIPO voorleggen, maar moet hij dat doen via het BHIM. In een dergelijk geval zal het BHIM de verklaring van de aanvrager in ongewijzigde vorm aan de WIPO doorzenden, omdat het BHIM noch gebruik maakt van de mogelijkheid van regel 12, lid 2, CR om een afwijkend standpunt kenbaar te maken, noch van de mogelijkheid van regel 13, lid 2, CR om een voorstel te doen voor herstel van de onregelmatigheid.

2.2 Uitstrekingen na depot

Artikel 149, VGM
Regel 1, punt xxvi bis, en regel 24, lid, 2 CR
Artikel 2, lid 1, punt ii), Protocol van Madrid
Regel 83, lid 2, onder b), regel 105, lid 1, onder a), c) en d), en regel 105, leden 2° en 4, UVGM

In het kader van het systeem van Madrid kan de houder van een internationale inschrijving de geografische reikwijdte van de bescherming die uit die inschrijving

voortvloeit uitstrekkings tot andere gebieden. Er bestaat een specifieke procedure met de naam 'uitstrekking na depot voor inschrijving', waarmee de uit een internationale inschrijving voortvloeiende bescherming wordt uitgestrekt tot andere leden van de Unie van Madrid waarvoor hetzij nog geen territoriale uitstrekking is aangetekend of een vorige territoriale uitstrekking niet langer van kracht is.

In tegenstelling tot internationale aanvragen hoeven uitstrekkings na depot niet via het bureau van oorsprong te worden ingediend, maar kunnen ze rechtstreeks bij de WIPO worden ingediend. Rechtstreekse indiening bij de WIPO wordt aanbevolen om de procedure te versnellen.

Wanneer een internationale inschrijving wordt overgedragen op een persoon die niet gerechtigd is om via het BHIM een uitstrekking na depot te doen, kan de aanvraag voor een dergelijke territoriale uitstrekking niet via het BHIM worden ingediend maar moet dit via de WIPO of het bureau van oorsprong gebeuren (voor meer informatie over het recht op indiening, zie paragraaf 2.1.3.1).

Uitstrekkings na depot kunnen alleen worden gedaan nadat een internationale aanvraag is ingediend en daaruit een internationale inschrijving is voortgevloeid.

Voor de behandeling van uitstrekkings na depot worden door het BHIM geen taksen in rekening gebracht.

Uitstrekkings na depot moeten worden ingediend door middel van het officiële formulier: het WIPO-formulier MM4, in het Engels, Frans of Spaans, of het BHIM-formulier EM4, in een van de andere talen van de Europese Unie. Van het BHIM-formulier bestaat geen aparte Engels-, Frans- of Spaanstalige versie, omdat voor het BHIM geen bijzondere opgaven in die talen nodig zijn en WIPO-formulier MM4 bijgevolg voldoende is.

Het berekeningsblad voor de taksen (Bijlage bij WIPO-formulier MM4) moet worden ingediend in de taal waarin de uitstrekking na depot aan de WIPO moet worden doorgezonden. In plaats daarvan kan de aanvrager ook een kopie van het bewijs van betaling aan de WIPO bijvoegen. Het is echter niet aan het BHIM om te onderzoeken of het berekeningsblad voor de taksen is bijgevoegd, of het correct is ingevuld en, of het verschuldigde bedrag aan taksen juist is berekend. Voor eventuele vragen over de hoogte van de internationale taksen en wijzen van betaling dient men zich te richten tot het Internationaal Bureau. Op de website van de WIPO bevindt zich een calculator.

In het MM4- en EM4-formulier hoeven alleen opgaven te worden gedaan betreffende de aanvrager en zijn recht op het indienen van de aanvraag, zijn gemachtigde, de lijst van waren en diensten en de aanwijzing van aanvullende partijen bij het Protocol van Madrid. Deze opgaven moeten op dezelfde manier worden gedaan als in het MM2-formulier. Het enige verschil met betrekking tot het recht op indiening is dat een uitstrekking na depot bij het BHIM kan worden ingediend als de internationale inschrijving wordt overgedragen op een persoon die onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie is of zijn woonplaats of een inrichting in de Europese Unie heeft (het BHIM treedt dan op als 'administratie van de overeenkomstsluitende partij van de houder').

Een uitstrekking na depot kan ook worden gebruikt om de omvang van de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming in een bepaald land te vergroten.

De lijst van waren en diensten kan dezelfde zijn als in de internationale inschrijving (punt 5 a) van het officiële formulier) of beperkter (punt 5 b) of c)). De lijst mag echter niet langer zijn en de omvang van de bescherming die uit de internationale inschrijving voortvloeit, bijgevolg niet worden vergroot, zelfs niet als de aanvullende waren en diensten worden gedekt door de lijst van waren en diensten vervat in het basismerk.

Een voorbeeld: een internationale inschrijving voor waren in de klasse 18 en 25 waarvan het territorium tot China wordt uitgestrekt voor waren in de klasse 25 kan later worden uitgestrekt tot China voor waren in de klasse 18. Diezelfde internationale inschrijving kan later echter niet worden uitgestrekt tot China voor waren in de klasse 9, omdat laatstgenoemde waren niet door die inschrijving worden gedekt, zelfs niet als ze wel worden gedekt door de in het basismerk vermelde lijst van waren en diensten.

Binnen deze beperkingen kunnen voor verschillende, later aangewezen, overeenkomstsluitende partijen verschillende lijsten worden opgegeven.

Het merk moet hetzelfde zijn als in de oorspronkelijke internationale inschrijving.

Uitstrekkingen na depot moeten in dezelfde taal worden ingediend als de oorspronkelijke internationale aanvraag. Gebeurt dat niet, dan zal het BHIM weigeren om de uitstrekking na depot door te geven.

Indien de aanvraag niet in het Engels, Frans of Spaans is gesteld, moet de aanvrager een van de vakjes in punt 0.1 van het BHIM-formulier EM4 aanvinken om aan te geven in welke taal de uitstrekking na depot aan de WIPO moet worden doorgegeven. Dat hoeft niet dezelfde taal te zijn als die van de internationale aanvraag. De punten 0.2 en 0.3 betreffende de vertaling van de lijst van waren en diensten en de taal waarin de correspondentie tussen de aanvrager en het BHIM moet worden gevoerd, moeten eveneens worden ingevuld.

Op verzoek van de houder/aanvrager kan een uitstrekking na depot ook plaatsvinden nadat een specifieke procedure is afgerond, namelijk de aantekening van een wijziging of doorhaling met betrekking tot de internationale inschrijving of de vernieuwing ervan.

2.3 Kennisgeving van feiten en handelingen die gevolgen hebben voor de basisinschrijving

Artikelen 44 en 49, VGM Regel 106, lid 1, onder a), b) en c), en regel 106, leden 2, 3 en 4, UVGM
--

Indien het (de) basismerk(en) binnen vijf jaar na de datum van de internationale inschrijving in het geheel of gedeeltelijk ophoudt/ophouden te bestaan, wordt de internationale inschrijving in dezelfde mate doorgehaald, omdat ze daarvan 'afhankelijk' is. Dit gebeurt niet alleen in het geval van een 'centrale aanval' door een derde, maar ook als het/de basismerk(en) vervalt/vervallen door toedoen of nalaten van de houder ervan.

In het geval van Gemeenschapsmerken betreft dit gevallen waarin, hetzij in het geheel of gedeeltelijk (d.w.z. slechts voor enkele van de waren en diensten),

- de aanvra(a)g(en) waarop de internationale inschrijving is gebaseerd, is/zijn ingetrokken, geacht wordt/worden te zijn ingetrokken of is/zijn geweigerd,
- door de houder afstand is gedaan van het/de Gemeenschapsmerk(en) waarop de internationale inschrijving is gebaseerd, dan wel dit(deze) Gemeenschapsmerk(en) niet is/zijn vernieuwd of vervallen of nietig is/zijn verklaard door het BHIM of, op reconventionele vordering in een inbreukprocedure, door een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk.

In gevallen waarin het bovenstaande gebeurt naar aanleiding van een beslissing van het BHIM of een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk, moet deze beslissing definitief zijn.

Indien het bovenstaande gebeurt binnen een termijn van vijf jaar, moet het BHIM de WIPO dienovereenkomstig in kennis stellen.

Voordat het BHIM de WIPO ervan in kennis stelt dat het basismerk geen werking meer heeft, moet het eerst controleren of de internationale aanvraag daadwerkelijk is ingeschreven.

De WIPO moet er in bepaalde gevallen ook van in kennis worden gesteld als vóór het verstrijken van de termijn van vijf jaar een procedure is ingeleid maar daarin binnen die termijn geen definitieve beslissing is genomen. Deze kennisgeving moet onmiddellijk na het verstrijken van de termijn worden gedaan. Het betreft de volgende procedures:

- hangende weigering van het/de basismerk(en) of de basisaanvra(a)g(en) op absolute gronden (inclusief daaropvolgend beroep bij de kamers van beroep, het Gerecht of het Hof van Justitie);
- hangende oppositieprocedure (inclusief daaropvolgend beroep bij de kamers van beroep, het Gerecht of het Hof van Justitie);
- hangende doorhalingsprocedure voor het BHIM (inclusief daaropvolgend beroep bij de kamers van beroep, het Gerecht of het Hof van Justitie);
- reconventionele vordering in een inbreukprocedure tegen een Gemeenschapsmerk, zoals aangetekend in het Register van Gemeenschapsmerken, die aanhangig is bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk.

Zodra een definitieve beslissing is genomen of de procedure is beëindigd, moet opnieuw een kennisgeving naar de WIPO worden gestuurd, waarin wordt aangegeven of en in welke mate het/de basismerk(en) niet langer bestaat(n) of nog steeds geldig is/zijn.

Ook wanneer het/de basismerk(en) of de basisaanvra(a)g(en) binnen vijf jaar na de datum van de internationale inschrijving wordt/worden gesplitst of gedeeltelijk overgedragen, moet de WIPO worden kennisgegeven. Die wijzigingen hebben echter geen gevolgen voor de geldigheid van de internationale inschrijving. De kennisgevingen hebben alleen maar tot doel om aantekening te houden van het aantal merken waarop de internationale inschrijving is gebaseerd.

Het BHIM stelt de WIPO niet in kennis van andere wijzigingen betreffende het/de basismerk(en). Wanneer de aanvrager/houder andere wijzigingen in het internationaal

register wil laten aantekenen, dient hij daarvoor een afzonderlijk verzoek in te dienen (zie paragraaf 2.4).

2.4 Doorzending van wijzigingen betreffende het internationale merk

Regel 107, UVGM

Het internationaal register wordt bijgehouden door de WIPO. Onderstaande wijzigingen kunnen alleen worden aangetekend als het merk is ingeschreven.

Het BHIM verwerkt geen verzoeken om vernieuwing of betalingen van vernieuwingstaksen.

In beginsel kunnen de meeste wijzigingen betreffende internationale inschrijvingen rechtstreeks door de ingeschreven houder ervan of via het bureau van oorsprong bij de WIPO worden ingediend. Sommige verzoeken om wijziging kunnen echter door een andere partij of via een andere administratie worden ingediend, zoals hieronder wordt beschreven.

2.4.1 Gevallen waarin een verzoek om wijziging **zonder** onderzoek kan worden doorgezonden

Regels 20 en 20 bis, en regel 25, lid 1, CR

De volgende verzoeken om wijziging betreffende een internationale inschrijving kunnen worden ingediend bij het BHIM als 'bureau van de overeenkomstsluitende partij van de houder':

- WIPO-formulier MM5: wijziging in de eigendom van de internationale inschrijving, volledig of gedeeltelijk, ingediend door de ingeschreven houder (in de terminologie van het Gemeenschapsmerk is dit een overdracht);
- WIPO-formulier MM6: beperking van de lijst van waren en diensten met betrekking tot alle of enkele overeenkomstsluitende partijen;
- WIPO-formulier MM7: afstand doen van een of meer overeenkomstsluitende partijen (niet allemaal);
- WIPO-formulier MM8: volledige of gedeeltelijke doorhaling van de internationale inschrijving;
- WIPO-formulier MM9: naams- of adreswijziging van de houder;
- WIPO-formulieren MM13/MM14: aantekening van een licentie of wijziging van de aantekening van een licentie, ingediend door de ingeschreven houder van de internationale inschrijving;
- WIPO-formulier MM15: doorhaling van de aantekening van een licentie;
- WIPO-formulier MM19: beperking van het beschikkingsrecht van de houder van de internationale inschrijving, ingediend door de ingeschreven houder van de internationale inschrijving (in de terminologie van het Gemeenschapsmerk komt dit overeen met een zakelijk recht, gedwongen tenuitvoerlegging, executiemaatregel of insolventieprocedure zoals bedoeld in de artikelen 19, 20 en 21, VGM).

Dergelijke door de houder van de internationale inschrijving bij het BHIM ingediende verzoeken, worden zonder nader onderzoek doorgezonden aan de WIPO. De bepalingen van de VGM en de UVGM inzake de dienovereenkomstige procedures zijn niet van toepassing. Meer in het bijzonder gelden de taalregels van het CR en is aan het BHIM geen taks verschuldigd.

Genoemde verzoeken kunnen alleen via het BHIM worden ingediend als het BHIM het bureau van oorsprong is of wanneer het als gevolg van een overdracht van de internationale inschrijving ten aanzien van de houder de bevoegde administratie is geworden (zie regel 1, punt xxvi bis), CR). Het BHIM onderzoekt echter niet of aan deze voorwaarde is voldaan en zal het verzoek, dat ook rechtstreeks bij de WIPO had kunnen worden ingediend, gewoon doorzenden.

Het BHIM zal geen gebruik maken van de in regel 20, lid 1, onder a), CR voorziene mogelijkheid voor de administratie van de overeenkomstsluitende partij van de houder om het Internationaal Bureau in voorkomend geval ambtshalve in kennis te stellen van een beperking van het beschikkingsrecht van de houder van de internationale inschrijving.

2.4.2 Gevallen waarin een verzoek om wijziging na onderzoek wordt doorgezonden

Regel 20, lid 1, onder a), regel 20 bis, lid 1, en regel 25, lid 1, onder b), CR Regel 120, UVGM

De gemeenschappelijke regels bepalen dat verzoeken om aantekening van een wijziging in de eigendom, een licentie of een beperking van het beschikkingsrecht van de houder van een internationale inschrijving, door de houder van de internationale inschrijving rechtstreeks bij de WIPO moeten worden ingediend. Aantekening van een wijziging in de eigendom of een licentie is nagenoeg onmogelijk wanneer:

- de oorspronkelijke houder niet langer bestaat (fusie, overlijden); of
- de houder niet samenwerkt met de licentiehouders of (wat eerder het geval zal zijn) de begunstigde is van een executiemaatregel.

In dergelijke situaties heeft de nieuwe houder, licentiehouders of begunstigde van het beschikkingsrecht geen andere mogelijkheid dan zijn verzoek bij de administratie van de overeenkomstsluitende partij van de houder in te dienen. Aangezien het verzoek via die administratie is doorgezonden, zal de WIPO het vervolgens zonder verder onderzoek in het internationaal register inschrijven.

Om te voorkomen dat een derde de houder of licentiehouders van een internationale inschrijving wordt, is het absoluut noodzakelijk dat het BHIM alle verzoeken die zijn ingediend door iemand anders dan de houder van de internationale inschrijving controleert op de aanwezigheid van een bewijs van overdracht, licentie of ander recht, zoals voorzien in regel 120, UVGM. Het BHIM onderzoekt uitsluitend of de overdracht, licentie of andere rechten worden gestaafd. Regel 31, leden 1 en 5, UVGM en de overeenkomstige delen van de richtsnoeren betreffende overdrachten, licenties, zakelijke rechten, gedwongen tenuitvoerlegging en insolventieprocedures zijn van overeenkomstige toepassing. Als geen bewijs wordt geleverd, zal het BHIM weigeren om het verzoek naar de WIPO door te zenden.

Deze beslissing is vatbaar voor beroep.

In alle andere opzichten zijn de regels van de VGM en de UVGM niet van toepassing. Meer in het bijzonder moet het verzoek worden ingediend in een van de overeenkomstig het Protocol van Madrid toegestane talen en op het daarvoor bestemde WIPO-formulier en is aan het BHIM geen taks verschuldigd.

3 Het BHIM als aangewezen bureau

3.1 Overzicht

Sinds 1 oktober 2004 kan iedereen die onderdaan is van een staat die partij is bij het Protocol van Madrid, of domicilie dan wel een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in bedoelde staat heeft, en die de houder is van een nationale aanvraag of inschrijving in die staat (een 'basismerk'), via het nationale bureau waar het basismerk is aangevraagd of ingeschreven (het 'bureau van oorsprong'), een internationale aanvraag indienen of een latere territoriale uitstrekking waarin de Europese Unie kan worden aangewezen.

Zodra de WIPO de classificatie van waren en diensten heeft onderzocht en bepaalde formaliteiten heeft gecontroleerd (waaronder de betaling van taksen), wordt de internationale inschrijving in de *Gazette of International Marks* gepubliceerd en een verklaring van inschrijving afgegeven en worden de aangewezen bureaus van de internationale inschrijving in kennis gesteld. Het BHIM ontvangt de gegevens van de WIPO uitsluitend in elektronische vorm.

Internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, worden door het BHIM geïdentificeerd aan de hand van hun WIPO-inschrijvingsnummer voorafgegaan door een '**W**' en gevolgd door een '**0**' in het geval van een nieuwe internationale inschrijving (bijv. **W0** 1 234 567) en een '**1**' in het geval van een latere territoriale uitstrekking (bijv. **W10** 987 654). Territoriale uitstrekking tot de Europese Unie voor dezelfde internationale inschrijving worden geïdentificeerd als '**W2**, **W3**' enz. Bij het zoeken in de online-databanken van het BHIM moet het nummer echter zonder 'W' worden ingegeven.

Het BHIM heeft achttien maanden de tijd om de WIPO in kennis te stellen van alle mogelijke weigeringsgronden voor de territoriale uitstrekking tot de EU. De termijn van achttien maanden begint op de dag dat het BHIM van de territoriale uitstrekking in kennis wordt gesteld.

Indien van de WIPO correcties worden ontvangen die het merk zelf, de waren en diensten of de datum van territoriale uitstrekking betreffen, is het aan het BHIM om te bepalen of vanaf de datum van kennisgeving van die correcties een nieuwe termijn van achttien maanden begint. Wanneer een correctie uitsluitend betrekking heeft op een deel van de waren en diensten, dan geldt de nieuwe termijn uitsluitend voor dat deel en hoeft het BHIM de internationale inschrijving slechts voor een deel opnieuw in het Blad van Gemeenschapsmerken te publiceren en de oppositietermijn slechts voor dat deel van de waren en diensten opnieuw te laten beginnen.

De hoofdtaken van het BHIM als aangewezen bureau zijn:

- eerste herpublicatie van internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt;

- opstellen van communautaire rechercheverslagen;
- verrichten van formaliteitenonderzoek, waaronder begrepen onderzoek naar de geldigheid van een beroep op anciënniteit;
- verrichten van onderzoek op absolute gronden;
- onderzoeken van oppositie tegen internationale inschrijvingen;
- verwerken van mededelingen van de WIPO betreffende wijzigingen in internationale inschrijvingen.

3.2 Beroepsmatige vertegenwoordiging

Artikel 92, lid 2, en artikel 93, VGM

De houder van de internationale inschrijving hoeft in beginsel geen gemachtigde bij het BHIM aan te wijzen.

Buiten de Europese Unie gevestigde houders zijn echter verplicht om zich te doen vertegenwoordigen a) bij een voorlopige weigering, b) voor het rechtstreeks bij het BHIM invoeren van anciënniteit, en c) wanneer een aanspraak op anciënniteit wordt betwist (zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging, en de artikelen 92 en 93, VGM).

Indien de buiten de Europese Unie gevestigde houder een gemachtigde bij de WIPO heeft aangewezen die voorkomt in de databank van gemachtigden die door het BHIM wordt bijgehouden, dan wordt die gemachtigde automatisch geacht ook de gemachtigde van de houder van de internationale inschrijving bij het BHIM te zijn.

Indien de buiten de Europese Unie gevestigde houder geen gemachtigde heeft aangewezen of een gemachtigde heeft aangewezen die niet voorkomt in de databank van gemachtigden bij het BHIM, dan zullen kennisgevingen van voorlopige weigering of bezwaar een uitnodiging bevatten om een gemachtigde aan te wijzen overeenkomstig de artikelen 92 en 93, VGM. Voor nadere bijzonderheden over vertegenwoordiging in de verschillende procedures voor het BHIM, zie de paragrafen 3.3.3, 3.4 en 3.6.6.

3.3 Eerste herpublicatie, recherche en formaliteiten

3.3.1 Eerste herpublicatie¹

Artikel 152, VGM

Na ontvangst worden internationale inschrijvingen onmiddellijk gepubliceerd in deel M.1 van het Blad van Gemeenschapsmerken, behalve wanneer de tweede taal ontbreekt.

Alleen de bibliografische gegevens, de afbeelding van het merk en de klassenummers worden gepubliceerd. De feitelijke lijst van waren en diensten wordt niet openbaar gemaakt. Dat betekent met name dat het BHIM internationale inschrijvingen en lijsten

¹ Internationale inschrijvingen worden gepubliceerd in de *Gazette of International Marks* en dan 'geherpubliceerd' door het BHIM.

van waren en diensten niet vertaalt. In de herpublicatie wordt ook de eerste en tweede taal van de internationale inschrijving vermeld. Verder bevat ze een verwijzing naar de publicatie in de *Gazette of International Marks*, die voor nadere informatie dient te worden geraadpleegd. Voor meer informatie, zie het Blad van Gemeenschapsmerken op de website van het BHIM.

Vanaf de datum van de eerste herpublicatie heeft een internationale inschrijving dezelfde werking als een gepubliceerde aanvraag om inschrijving van een Gemeenschapsmerk.

3.3.2 Recherche

Artikel 155, VGM

Net als bij rechtstreekse aanvragen van Gemeenschapsmerken stelt het BHIM voor elke internationale inschrijving een communautair rechercheverslag op, waarin soortgelijke Gemeenschapsmerken en internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de EU wordt uitgestrekt, worden vermeld. De houders van de oudere merken die in het verslag worden genoemd, worden via een waarschuwingsbrief (*surveillance letter*) in kennis gesteld van de publicatie van de internationale inschrijving, overeenkomstig artikel 155, lid 4, VGM. Daarnaast wordt de internationale inschrijving op verzoek van de houder ervan toegezonden aan de deelnemende nationale bureaus voor het uitvoeren van nationale recherches (zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedures).

Het verzoek om een nationale recherche moet rechtstreeks bij het BHIM worden ingediend. Houders van internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, moeten een dergelijk verzoek indienen binnen een maand nadat de WIPO het BHIM van de territoriale uitstrekking in kennis heeft gesteld en de verschuldigde taks binnen diezelfde termijn betalen. Wanneer de verschuldigde taks niet of te laat wordt betaald, wordt het verzoek geacht niet te zijn ingediend en wordt alleen het communautaire rechercheverslag opgesteld.

Betalingen kunnen worden verricht via een van de door het BHIM aanvaarde betaalwijzen (voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven, hoofdstuk 2).

De rechercheverslagen worden rechtstreeks naar de houder van de internationale inschrijving gezonden of, wanneer laatstgenoemde een gemachtigde bij de WIPO heeft aangewezen, diens gemachtigde, ongeacht de locatie. De houder zal niet worden verplicht om een gemachtigde bij het BHIM aan te wijzen uitsluitend en alleen om rechercheverslagen in ontvangst te nemen of verzoeken om nationale recherches in te dienen.

3.3.3 Formaliteitenonderzoek

Het formaliteitenonderzoek dat door het BHIM wordt uitgevoerd met betrekking tot internationale inschrijvingen, is beperkt tot de volgende vragen: is een tweede taal opgegeven, betreft het een aanvraag van een collectief merk en zijn aanspraken op anciënniteit gemaakt? Het BHIM onderzoekt niet of de in de inschrijving vermelde waren en diensten door de WIPO juist zijn geclassificeerd.

3.3.3.1 Talen

Artikel 119, leden 3 en 4, VGM Regel 96, lid 1, en regels 112 en 126, UVGM Regel 9, lid 5, onder g), punt ii), CR

Ingevolge regel 9, lid 5, onder g), punt ii), CR en regel 126, UVGM moet de aanvrager van een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, een tweede taal opgeven, die moet verschillen van de eerste en moet worden gekozen uit de vier overige talen van het BHIM, door het aanvinken van het desbetreffende vakje in de WIPO-formulieren MM2/MM3 of MM4 onder het punt waarin de overeenkomstsluitende partijen worden aangewezen.

Ingevolge regel 126, UVGM is de taal van indiening van de internationale aanvraag de proceduretaal als bedoeld in artikel 119, lid 4, VGM. Indien de door de houder van de internationale inschrijving in een schriftelijke procedure gekozen taal niet de taal van indiening van de internationale aanvraag is, moet de houder een vertaling in die taal leveren, binnen een maand nadat het oorspronkelijke stuk is ingediend. Indien het BHIM de vertaling niet binnen die termijn ontvangt, wordt het oorspronkelijke stuk geacht niet zijn ontvangen.

De tweede taal die in de internationale aanvraag is opgegeven, is de tweede taal als bedoeld in artikel 119, lid 3, VGM, dat wil zeggen een taal die in procedures voor het BHIM betreffende oppositie of tot vervallen- of nietigverklaring kan worden gebruikt.

Wanneer geen tweede taal is opgegeven, verstrekt de onderzoeker een voorlopige weigering en krijgt de houder twee maanden de tijd, te rekenen vanaf de datum waarop het BHIM de kennisgeving van voorlopige weigering overeenkomstig regel 112, UVGM heeft gedaan, om alsnog een tweede taal op te geven. Wanneer de houder verplicht is om zich in procedures voor het BHIM te doen vertegenwoordigen en zijn gemachtigde bij de WIPO niet voorkomt in de databank van gemachtigden die door het BHIM wordt bijgehouden, dan wordt de houder in de kennisgeving van voorlopige weigering verzocht om een gemachtigde aan te wijzen overeenkomstig de artikelen 92 en 93, VGM. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationaal register, gepubliceerd in de *Gazette of International Marks* en medegedeeld aan de houder van de internationale inschrijving. Het antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering moet aan het BHIM worden gericht.

Indien de houder het gebrek verhelpt en voldoet aan de eis om binnen de voorgeschreven termijn een gemachtigde bij het BHIM aan te wijzen, indien van toepassing, dan wordt de internationale inschrijving geherpubliceerd.

Indien het gebrek niet is verholpen en/of geen gemachtigde is aangewezen, voor zover van toepassing, wordt de weigering aan de houder bevestigd. De houder heeft twee maanden de tijd om in beroep te gaan. Zodra de beslissing definitief is, stelt het BHIM de WIPO ervan in kennis dat de voorlopige weigering is bevestigd.

3.3.3.2 Collectieve merken

Artikelen 66 en 67, VGM Regel 43, en regel 121, leden 1, 2 en 3, UVGM
--

Het systeem van Gemeenschapsmerken kent slechts twee soorten merken: individuele en collectieve merken (voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten).

In het formulier voor internationale aanvragen kan geen onderscheid worden gemaakt tussen collectieve, kwaliteits- en garantiemerken. Vandaar dat in gevallen waarin een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, op een nationaal collectief, kwaliteits- of garantiemerk is gebaseerd, de inschrijving voor behandeling door het BHIM wordt geïdentificeerd als een collectief merk, wat betekent dat een hogere taks moet worden betaald.

De voorwaarden voor collectieve Gemeenschapsmerken gelden ook voor internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt die als collectief merk worden behandeld.

Ingevolge regel 121, lid 2, UVGM moet de houder van de internationale inschrijving het reglement van het merk binnen twee maanden na de datum waarop het Internationale Bureau het BHIM kennisgeving heeft gedaan van de territoriale uitstrekking, rechtstreeks bij het BHIM indienen.

Indien het reglement niet binnen genoemde termijn wordt ingediend of onregelmatigheden bevat, of als de houder niet aan de vereisten van artikel 66 voldoet, verstrekt de onderzoeker een voorlopige weigering en krijgt de houder twee maanden de tijd, te rekenen vanaf de datum waarop het BHIM de voorlopige weigering overeenkomstig regel 121, lid 3, UVGM heeft verstrekt, om het gebrek te verhelpen. Wanneer de houder verplicht is om zich in procedures voor het BHIM te doen vertegenwoordigen en zijn gemachtigde bij de WIPO niet voorkomt in de databank van gemachtigden die door het BHIM wordt bijgehouden, dan wordt de houder in de kennisgeving van voorlopige weigering verzocht om een gemachtigde aan te wijzen overeenkomstig de artikelen 92 en 93, VGM. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationaal register, gepubliceerd in de *Gazette of International Marks* en medegedeeld aan de houder. Het antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering moet aan het BHIM worden gericht.

Indien de houder het gebrek verhelpt en voldoet aan de eis om binnen de voorgeschreven termijn een gemachtigde bij het BHIM aan te wijzen, indien van toepassing, wordt de internationale inschrijving geherpubliceerd.

Indien het gebrek niet is verholpen en/of geen gemachtigde is aangewezen, voor zover van toepassing, wordt de weigering aan de houder bevestigd en krijgt de houder twee maanden de tijd voor het instellen van beroep. Zodra de beslissing definitief is, stelt het BHIM de WIPO ervan in kennis dat de voorlopige weigering is bevestigd.

Wanneer het antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering elementen bevat die het BHIM ervan overtuigen dat de basisinschrijving een kwaliteits- of garantiemerk betreft en de houder niet aan de voorwaarden voldoet om houder van een collectief Gemeenschapsmerk te zijn, dan onderzoekt het BHIM de inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt als een individueel merk. De houder

wordt dienovereenkomstig in kennis gesteld en krijgt het verschil in euro's tussen de taks die voor een individuele en die welke voor een collectieve territoriale uitstrekkings tot de EU is verschuldigd, terugbetaald.

3.3.3.3 Inroepen van anciënniteit

Beroep op anciënniteit dat samen met de territoriale uitstrekkings wordt ingediend

Artikel 153, lid 1, VGM
Regel 9, lid 3, onder d), regel 9, lid 7, regel 108, en regel 109, leden 1, 2, 3 en 4, UVGM
Regel 9, lid 5, onder g), punt i), en regel 21 bis, CR

De aanvrager kan in een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt of waarbij dat "na depot" gebeurt een beroep doen op de anciënniteit van een ouder merk dat in een lidstaat is ingeschreven. Daartoe moet formulier MM17 als bijlage bij de internationale aanvraag of bij een verzoek om uitstrekkings na depot worden gevoegd, dat voor elk beroep op anciënniteit de volgende gegevens moet bevatten:

- de lidstaat van de Europese Unie waarin het oudere recht is ingeschreven;
- het inschrijvingsnummer;
- de depotdatum.

Voor rechtstreekse aanvragen van Gemeenschapsmerken geldt geen vergelijkbare bepaling als in regel 8, lid 2, UVGM.

Er dienen geen verklaringen of andere stukken ter staving van het beroep op anciënniteit bij het MM17-formulier te worden gevoegd, aangezien die stukken niet naar de WIPO worden doorgezonden.

Een beroep op anciënniteit dat samen met een internationale aanvraag of uitstrekkings na depot wordt ingediend, wordt op dezelfde wijze onderzocht als een beroep op anciënniteit dat samen met een aanvraag van een Gemeenschapsmerk wordt ingediend. Voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten.

Wanneer het beroep op anciënniteit met bewijsstukken moet worden gestaafd of onregelmatigheden bevat, verstrekt de onderzoeker een kennisgeving van gebreken waarin de houder van de internationale inschrijving twee maanden de tijd wordt gegeven om het gebrek te verhelpen. Wanneer de houder van de internationale inschrijving verplicht is om zich in procedures voor het BHIM te doen vertegenwoordigen en zijn gemachtigde bij de WIPO niet voorkomt in de databank van gemachtigden die door het BHIM wordt bijgehouden, wordt de houder ook verzocht om een gemachtigde aan te wijzen.

Wanneer het beroep op anciënniteit door het BHIM wordt aanvaard, worden de betrokken merkenbureaus ingelicht. De WIPO hoeft niet te worden ingelicht, omdat geen wijziging in het internationaal register is vereist.

Indien het gebrek niet is opgeheven en/of geen gemachtigde is aangewezen, voor zover van toepassing, vervalt het recht op anciënniteit, ingevolge regel 109, lid 2, UVGM. De houder van de internationale inschrijving kan verzoeken om een beslissing, die vatbaar is voor beroep. Zodra de beslissing definitief is, stelt het BHIM de WIPO in kennis van een verval, weigering of doorhaling van de anciënniteit, dan wel van een

intrekking van het beroep. Die wijzigingen worden door de WIPO aangetekend in het internationaal register en gepubliceerd.

Rechtstreeks bij het BHIM ingeroepen anciënniteit

Artikel 153, lid 2, VGM Regel 110, leden 1, 2, 4, 5 en 6, UVGM Regel 21 bis, lid 2, CR
--

Zodra de beslissing over de definitieve aanvaarding van de internationale inschrijving is gepubliceerd, kan de houder van de internationale inschrijving de anciënniteit van een ouder merk dat in een lidstaat is ingeschreven ook rechtstreeks bij het BHIM inroepen. Wanneer de houder verplicht is om zich in procedures voor het BHIM te doen vertegenwoordigen en zijn gemachtigde bij de WIPO niet voorkomt in de databank van gemachtigden die door het BHIM wordt bijgehouden, wordt de houder verzocht om een gemachtigde aan te wijzen overeenkomstig de artikelen 92 en 93, VGM.

Het antwoord op de kennisgeving van gebreken moet aan het BHIM worden gericht.

Elk beroep op anciënniteit dat wordt ingediend in de periode tussen het indienen van de internationale aanvraag en de publicatie van de definitieve aanvaarding van de internationale inschrijving, wordt geacht door het BHIM te zijn ontvangen op de datum van publicatie van de definitieve aanvaarding van de internationale inschrijving en bijgevolg door het BHIM onderzocht na die datum.

Wanneer het beroep op anciënniteit met bewijsstukken moet worden gestaafd of onregelmatigheden bevat, verstrekt de onderzoeker een kennisgeving van gebreken waarin de houder van de internationale inschrijving twee maanden de tijd wordt gegeven om het gebrek te verhelpen. Wanneer de houder verplicht is om zich in procedures voor het BHIM te doen vertegenwoordigen en zijn gemachtigde bij de WIPO niet voorkomt in de databank van gemachtigden die door het BHIM wordt bijgehouden, wordt de houder ook verzocht om een gemachtigde aan te wijzen.

Wanneer het beroep op anciënniteit door het BHIM wordt aanvaard, wordt de WIPO hiervan in kennis gesteld. De WIPO zal dit gegeven vervolgens in het internationaal register aantekenen en in de *Gazette* publiceren.

Ook de betrokken merkenbureaus worden overeenkomstig regel 110, lid 6, UVGM ingelicht.

Wanneer het gebrek niet wordt verholpen en/of geen gemachtigde is aangewezen, indien van toepassing, wordt de aanspraak op anciënniteit geweigerd en krijgt de houder van de internationale inschrijving twee maanden de tijd om beroep in te stellen. In dergelijke gevallen wordt de WIPO niet ingelicht. Hetzelfde geldt als wordt afgezien van de aanspraak.

3.4 Absolute weigeringsgronden

Artikel 154, lid 1, VGM Regel 112, lid 5, en regel 113, UVGM

Internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, worden op dezelfde wijze op absolute weigeringsgronden onderzocht als rechtstreekse aanvragen van Gemeenschapsmerken (voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 4, Absolute weigeringsgronden en collectieve Gemeenschapsmerken).

Indien het BHIM concludeert dat het merk in aanmerking komt voor bescherming, wordt aan de WIPO een bericht over de tussentijdse status van het merk verzonden, met de mededeling dat het ambtshalve uitgevoerde onderzoek is voltooid, maar dat nog bezwaar tegen de internationale inschrijving kan worden gemaakt en dat derden ook nog opmerkingen over de inschrijving kunnen indienen. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationaal register, gepubliceerd in de *Gazette* en medegedeeld aan de houder van de internationale inschrijving.

Indien het BHIM concludeert dat het merk niet in aanmerking komt voor bescherming, wordt een kennisgeving van voorlopige weigering verzonden, waarin de houder twee maanden de tijd wordt gegeven, te rekenen vanaf de dag waarop de kennisgeving is verzonden, voor het indienen van opmerkingen. Wanneer de houder verplicht is om zich in procedures voor het BHIM te doen vertegenwoordigen en zijn gemachtigde bij de WIPO niet voorkomt in de databank van gemachtigden bij het BHIM, dan wordt de houder in de kennisgeving van voorlopige weigering verzocht om een gemachtigde aan te wijzen overeenkomstig de artikelen 92 en 93, VGM. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationaal register, gepubliceerd in de *Gazette* en medegedeeld aan de houder van de internationale inschrijving. Het antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering moet aan het BHIM worden gericht.

Indien het bezwaar van het BHIM na hernieuwd onderzoek van de zaak wordt opgeheven, verstuurt de onderzoeker een bericht over de tussentijdse status van het merk aan de WIPO, mits de oppositietermijn nog steeds loopt.

Wanneer het BHIM vóór aanvang van de oppositietermijn (zes maanden na herpublicatie) geen kennisgeving van voorlopige weigering heeft gedaan, wordt het onderzoek naar de absolute weigeringsgronden geacht te zijn afgesloten. Het BHIM zal bijgevolg een bericht over de tussentijdse status van het merk aan de WIPO verzenden.

Zodra de kennisgeving van voorlopige weigering is verzonden, is het verdere onderzoek hetzelfde als bij een rechtstreekse aanvraag van een Gemeenschapsmerk. Met de houder of zijn gemachtigde wordt rechtstreeks gecommuniceerd, zo vaak als nodig.

Antwoorden van de houder van de internationale inschrijving of zijn gemachtigde worden niet behandeld wanneer beiden buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

Wanneer de houder de bezwaren van het BHIM niet kan wegnemen en de onderzoeker er evenmin van weet te overtuigen dat deze ongegrond zijn, of wanneer hij ervan afziet om te reageren op de bezwaren, dan wordt de weigering bevestigd in de mate waarin die in de kennisgeving van voorlopige weigering is omschreven. Met

andere woorden: wanneer de voorlopige weigering alleen betrekking heeft op de merkbescherming voor een gedeelte van de waren en diensten, dan wordt ook alleen maar de merkbescherming voor die waren en diensten geweigerd en wordt de merkbescherming voor de overige waren en diensten aanvaard. De houder heeft twee maanden de tijd om in beroep te gaan.

Zodra de beslissing definitief is en op voorwaarde dat de weigering alle waren en diensten betreft, stelt het BHIM de WIPO ervan in kennis dat de voorlopige weigering is bevestigd. Indien de absolute weigeringsgronden alleen een gedeelte van de waren en diensten betreffen, wordt de mededeling aan de WIPO pas verstrekt als ook alle andere procedures (oppositie) zijn beëindigd of de oppositietermijn is verstreken zonder dat is geëpponeerd (zie paragraaf 3.9).

3.5 Opmerkingen van derden

Artikel 40, VGM Regel 112, lid 5, UVGM

Opmerkingen van derden kunnen bij het BHIM rechtsgeldig worden ingediend vanaf de datum van kennisgeving van de internationale inschrijving aan het BHIM tot ten minste het einde van de oppositietermijn en, wanneer oppositie is ingesteld, zo lang als de oppositieprocedure loopt, maar niet langer dan de termijn van achttien maanden waarbinnen het BHIM de WIPO moet informeren over alle mogelijke weigeringsgronden (zie paragraaf 3.1).

Indien opmerkingen van derden worden ontvangen voordat het BHIM de resultaten van het onderzoek naar de absolute weigeringsgronden aan de WIPO heeft meegedeeld en het BHIM die opmerkingen gegrond acht, dan wordt een kennisgeving van voorlopige weigering gedaan zonder dat naar de opmerkingen van derden wordt verwezen.

Indien opmerkingen van derden worden ontvangen nadat een kennisgeving van weigering op absolute gronden is gedaan met betrekking tot andere waren en diensten dan die waarop de opmerkingen betrekking hebben en het BHIM die opmerkingen gegrond acht, dan wordt een aanvullende kennisgeving van voorlopige weigering gedaan zonder dat naar de opmerkingen van derden wordt verwezen.

Indien opmerkingen van derden worden ontvangen nadat een bericht over de tussentijdse status van het merk is verzonden en het BHIM die opmerkingen gegrond acht, dan wordt naar aanleiding van die opmerkingen een kennisgeving van voorlopige weigering gedaan. De opmerkingen worden bij de kennisgeving gevoegd.

De procedure van het verdere onderzoek is hetzelfde als de procedure die wordt beschreven in de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 1, Procedure, paragraaf 3.1, Procedurele aspecten betreffende opmerkingen van derden en toetsing op absolute gronden.

Wanneer het BHIM de opmerkingen van derden ongegrond acht, worden ze eenvoudigweg doorgezonden aan de aanvrager, zonder dat de WIPO ervan in kennis wordt gesteld.

3.6 Oppositie

Artikel 156, VGM Regels 114 en 115, UVGM

3.6.1 Termijnen

Tegen de internationale inschrijving kan oppositie worden ingesteld tussen de zesde en negende maand na de datum van eerste herpublicatie. Wanneer bijvoorbeeld de eerste herpublicatie plaatsvindt op 15 februari 2012, dan begint de oppositietermijn op 16 augustus 2012 en loopt deze af op 15 november 2012.

De oppositietermijn is bij regelgeving vastgelegd en onafhankelijk van de resultaten van het onderzoek op absolute gronden. De aanvang van een oppositieprocedure is in zoverre afhankelijk van de aanvang van de resultaten van het onderzoek op absolute gronden dat een oppositieprocedure kan worden opgeschort als een kennisgeving van weigering op absolute gronden wordt gedaan.

Opposities die worden ingesteld na herpublicatie van de internationale inschrijving maar vóór ingang van de oppositietermijn, worden aangehouden en worden geacht te zijn ingediend op de eerste dag van de oppositietermijn. Wanneer de oppositie vóór die datum wordt ingetrokken, wordt de oppositietaks terugbetaald.

Voor nadere bijzonderheden over de oppositieprocedure, zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties.

3.6.2 Ontvangstbevestiging en inkennisstelling van de houder van de internationale inschrijving

Regel 16 bis, en regel 114, lid 3, UVGM

Het BHIM verstrekt de opposant een ontvangstbevestiging. Wanneer de oppositie is ontvangen vóór aanvang van de oppositietermijn, wordt de opposant er schriftelijk van in kennis gesteld dat de oppositie geacht wordt te zijn ontvangen op de eerste dag van de oppositietermijn en dat de oppositie tot die dag wordt aangehouden.

Het BHIM stuurt ook een kopie van het oppositiebezwaarschrift naar de houder van de internationale inschrijving of, wanneer laatstgenoemde een gemachtigde bij de WIPO of het BHIM heeft aangewezen en het BHIM beschikt over voldoende contactgegevens, zijn gemachtigde, ongeacht de locatie, voor informatiedoeleinden.

3.6.3 Taksen

Artikel 156, lid 2, VGM
Regel 54, UVGM

De oppositie wordt pas geacht volgens de regels te zijn ingesteld nadat de oppositietaks is betaald. Als niet kan worden vastgesteld dat de taks binnen de oppositietermijn is betaald, wordt de oppositie geacht niet te zijn ingesteld.

Wanneer de opposant het niet eens is met deze conclusie, kan hij verzoeken om een formele beslissing over het verval van rechten. Wanneer het BHIM de conclusie bevestigt, worden beide partijen hiervan in kennis gesteld. Wanneer de opposant in beroep gaat tegen de beslissing, zendt het BHIM de WIPO een kennisgeving van voorlopige weigering, zelfs indien deze onvolledig is, uitsluitend en alleen om aan de termijn van achttien maanden te voldoen. Als de beslissing definitief wordt, wordt de voorlopige weigering herroepen. Zo niet, begint de oppositieprocedure op de normale manier.

3.6.4 Ontvankelijkheidscontrole

Artikel 92, lid 2, VGM
Regels 17 en 115, UVGM

Het BHIM onderzoekt of de oppositie ontvankelijk is en het bezwaarschrift de door de WIPO verlangde gegevens bevat.

Als de oppositie niet-ontvankelijk wordt geacht, wordt de houder van de internationale inschrijving dienovereenkomstig ingelicht en geen kennisgeving van voorlopige weigering naar de WIPO verstuurd.

Voor meer informatie over de oppositieprocedure, zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties.

3.6.5 Proceduretaal

Artikel 119, lid 6, VGM
Regel 16, lid 1, UVGM

Oppositiebezwaarschriften moeten net als verzoeken tot doorhaling worden ingediend in de taal van de internationale inschrijving (eerste taal) of de tweede taal die de houder van de internationale inschrijving bij de uitstrekking van het territorium tot de Europese Unie heeft moeten opgeven. De opposant kan uit deze twee talen de proceduretaal kiezen. Het bezwaarschrift kan ook in een van de andere drie BHIM-talen worden ingediend, mits binnen een maand een vertaling in de proceduretaal wordt verstrekt.

Het BHIM gebruikt

- de taal van de oppositieprocedure die door de opposant is gekozen, in alle rechtstreekse mededelingen aan de partijen;

- de taal waarin de internationale inschrijving door de WIPO is ingeschreven (eerste taal), in alle mededelingen aan de WIPO (bijv. de kennisgeving van voorlopige weigering).

3.6.6 Vertegenwoordiging van de houder van de internationale inschrijving

3.6.6.1 Ontvangstbevestiging bezwaarschrift

Regel 16 bis, UVGM

Zo nodig stelt het BHIM de houder van de internationale inschrijving er in de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift van in kennis dat ingeval hij niet binnen een maand na ontvangst van die mededeling een gemachtigde aanwijst die voldoet aan de eisen van artikel 92, lid 3, en artikel 93, VGM, het BHIM, zodra de oppositie ontvankelijk is verklaard, hem in de mededeling waarin hij wordt geïnformeerd over de oppositietermijnen zal verzoeken om conform het daartoe strekkende vormvereiste een gemachtigde aan te wijzen.

Wanneer de houder van de internationale inschrijving een gemachtigde bij de WIPO heeft die *in* de Europese Unie is gevestigd maar niet voorkomt in de databank van gemachtigden die door het BHIM wordt bijgehouden, dan stelt het BHIM die gemachtigde ervan in kennis dat indien hij de houder voor het BHIM wil vertegenwoordigen hij moet aangeven waaraan hij het recht ontleent om als zodanig te kunnen optreden (d.w.z. of hij een juridische beroepsbeoefenaar of erkende gemachtigde in de zin van artikel 93, lid 1, onder a) of b), VGM is, dan wel een werknemervertegenwoordiger in de zin van artikel 92, lid 3, VGM) (zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging).

3.6.6.2 Kennisgeving van aanvang van de oppositieprocedure

Regel 18, lid 1, UVGM

Wanneer de oppositie ontvankelijk is verklaard en de houder van de internationale inschrijving verzuimt om ondanks het in paragraaf 3.6.6.1 genoemde verzoek een gemachtigde in de Europese Unie aan te wijzen voordat is kennisgegeven van de ontvankelijkheid van de oppositie, dan is de verdere verwerking van het dossier afhankelijk van de vraag of de houder overeenkomstig artikel 92, lid 2, VGM verplicht is om zich voor het BHIM te doen vertegenwoordigen.

- Wanneer de houder *niet* verplicht is om zich voor het BHIM te doen vertegenwoordigen, wordt in het verdere verloop van de procedure rechtstreeks met de houder gecommuniceerd, dat wil zeggen: de kennisgeving van de ontvankelijkheid van de oppositie en de termijnen voor substantiëring worden naar de houder gestuurd.
- Wanneer de houder *wel* verplicht is om zich voor het BHIM te doen vertegenwoordigen, wordt de houder kennisgegeven van de ontvankelijkheid van de oppositie en formeel verzocht om binnen twee maanden na ontvangst van die kennisgeving een gemachtigde in de Europese Unie aan te wijzen (regel 114, lid 4, UVGM). Doet hij dat niet, dan wordt de internationale inschrijving

geweigerd, waartegen beroep openstaat. Zodra de beslissing definitief is, wordt de oppositieprocedure afgesloten en de WIPO ingelicht. Voor de toewijzing van kosten gelden de normale regels. Dit betekent dat geen beslissing wordt genomen over de kosten en de oppositietaks niet wordt terugbetaald.

3.6.7 Voorlopige weigering (op basis van relatieve gronden)

Artikel 156, lid 2, VGM
Regel 18, en regel 115, lid 1, UVGM
Artikel 5, lid 1, en artikel 5, lid 2, onder a) en b), Protocol van Madrid
Regel 17, lid 1, onder a), en regel 17, lid 2, punt v), CR

Elke oppositie die wordt geacht te zijn ingesteld en die ontvankelijk is, vormt voor het BHIM aanleiding om aan de WIPO een kennisgeving van voorlopige weigering te zenden, gebaseerd op de hangende oppositie. De WIPO wordt in kennis gesteld van elke ontvankelijke oppositie die naar behoren is ingesteld binnen de oppositietermijn. Daartoe wordt voor elke naar behoren ingestelde oppositie een afzonderlijke kennisgeving van voorlopige weigering aan de WIPO verstuurd.

De kennisgeving van voorlopige weigering bevat de lijst van waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, de oudere rechten die worden ingeroepen en de lijst van waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

De lijst van waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, moet door de opposant worden verstrekt in de taal van de oppositieprocedure. Het BHIM zal deze lijst in die taal naar de WIPO zenden en de lijst niet vertalen in de taal waarin de internationale inschrijving is ingeschreven.

Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationaal register, gepubliceerd in de *Gazette* en medegedeeld aan de houder van de internationale inschrijving. In deze kennisgeving worden echter geen termijnen genoemd, omdat de termijn waarbinnen de procedure moet aanvangen, wordt vastgelegd in de rechtstreekse kennisgeving aan de partijen die tegelijkertijd door het BHIM wordt verstuurd, net zoals bij normale Gemeenschapsmerken gebeurt.

3.6.8 Opschorting van oppositieprocedure ingeval van hangende voorlopige weigering op absolute gronden

Regel 18, lid 2, en regel 20, lid 7, UVGM

Indien de oppositie is ingesteld nadat het BHIM met betrekking tot dezelfde waren en diensten als die waartegen de oppositie is gericht, een kennisgeving van voorlopige weigering op absolute gronden heeft verstuurd, dan stelt het BHIM de WIPO in kennis van de voorlopige weigering en deelt het de partijen mee dat de oppositieprocedure is opgeschort vanaf de datum van de mededeling totdat de definitieve beslissing op absolute gronden is bekendgemaakt.

Indien de voorlopige weigering op absolute gronden leidt tot een definitieve weigering op absolute gronden voor alle waren en diensten of voor die waartegen de oppositie is

gericht, dan wordt de oppositieprocedure afgesloten zonder dat een beslissing wordt genomen en wordt de oppositietaks terugbetaald.

Indien de voorlopige weigering op absolute gronden niet of slechts gedeeltelijk wordt gehandhaafd, wordt de oppositieprocedure hervat voor de overige waren en diensten.

3.7 Doorhaling van internationale inschrijving of afstand van territoriale uitstrekking tot de Europese Unie

Indien de houder naar aanleiding van een voorlopige weigering op relatieve gronden verzoekt om doorhaling van de internationale inschrijving of afstand doet van de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie, dan wordt het dossier na ontvangst van de kennisgeving van de WIPO gesloten. Wanneer dit gebeurt vóór aanvang van de contradictoire fase van de oppositieprocedure, wordt de oppositietaks terugbetaald aan de opposant, omdat het gelijk staat aan het intrekken van een aanvraag om inschrijving van een Gemeenschapsmerk. De houder moet een dergelijk verzoek rechtstreeks indienen bij de WIPO (of via het bureau van oorsprong), door middel van het officiële formulier (MM7/MM8). Het BHIM kan niet als intermediair optreden en zal deze verzoeken niet aan de WIPO doorzenden.

Doorhaling van de internationale inschrijving op verzoek van het bureau van oorsprong (op grond van een 'centrale aanval' gedurende de vijfjarige afhankelijkheidsperiode) wordt gelijkgesteld aan afwijzing van een aanvraag om inschrijving van een Gemeenschapsmerk in parallelle procedures krachtens regel 18, lid 2, UVGM, in welk geval de oppositietaks niet wordt terugbetaald.

3.8 Beperkingen van de lijst van waren en diensten

Het BHIM kan geen beperkingen als zodanig aan de WIPO meedelen.

De houder van de internationale inschrijving kan naar aanleiding van een voorlopige weigering op absolute of relatieve gronden wel zelf besluiten om de lijst van waren en diensten te beperken,

- hetzij via de WIPO, middels het daarvoor bestemde formulier (MM6/MM8) (in welk geval, als de beperking het mogelijk maakt om het bezwaar in te trekken, het BHIM de WIPO zal meedelen dat de voorlopige weigering wordt ingetrokken),
- of rechtstreeks bij het BHIM. In dat geval zal het BHIM de beperking aan de WIPO meedelen door de voorlopige weigering te bevestigen. Met andere woorden: in het internationaal register van de WIPO wordt de gedeeltelijke weigering aangetekend, niet de beperking als zodanig.

Wanneer geen voorlopige weigering hangende is, kunnen beperkingen alleen via de WIPO worden ingediend.

Beperkingen worden op dezelfde wijze onderzocht als beperkingen of gedeeltelijke afstand van een (aanvraag om) inschrijving van een Gemeenschapsmerk (zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 3, Classificatie, en deel E, Registerbewerkingen, afdeling 1, Wijzigen van een inschrijving). Wanneer de beperking via de WIPO is ingediend en door het BHIM onaanvaardbaar wordt geacht, wordt overeenkomstig regel 27, lid 5, CR een verklaring afgegeven die ertoe strekt dat

de beperking geen werking op het grondgebied van de Europese Unie heeft. Deze verklaring kan niet worden herzien en is evenmin appellabel.

Gedeeltelijke doorhalingen op verzoek van het bureau van oorsprong (naar aanleiding van een 'centrale aanval' gedurende de vijfjarige afhankelijkheidsperiode) worden zonder meer door het BHIM aangetekend.

Wanneer de beperking wordt ingediend vóór aanvang van de contradictoire fase van de oppositieprocedure en de beperking het mogelijk maakt om de procedure af te sluiten, wordt de oppositietaks terugbetaald aan de opposant.

3.9 Bevestiging of intrekking van voorlopige weigering en afgifte van verklaring van bescherming

Regel 113, lid 2, onder a), regel 115, lid 5, onder a), en regel 116, lid 1, UVGM

Wanneer een of meerdere kennisgevingen van voorlopige weigering aan de WIPO zijn gezonden, moet het BHIM, zodra alle procedures zijn afgerond en alle beslissingen definitief zijn,

- hetzij de voorlopige weigering(en) aan de WIPO bevestigen,
- of aan de WIPO een verklaring van bescherming zenden, waarin wordt aangegeven dat de voorlopige weigering(en) gedeeltelijk of volledig is/zijn ingetrokken. In de verklaring van bescherming moet duidelijk worden aangegeven voor welke waren en diensten het merk wordt beschermd.

Indien bij het verstrijken van de oppositietermijn geen kennisgeving van voorlopige weigering met betrekking tot de internationale inschrijving is gedaan, zendt het BHIM voor alle waren en diensten een verklaring van bescherming aan de WIPO.

In de verklaring moet zijn vermeld op welke datum de internationale inschrijving in deel M.3 van het Blad van Gemeenschapsmerken is gepubliceerd.

Het BHIM verstrekt geen inschrijvingsbewijzen voor internationale inschrijvingen.

3.10 Tweede herpublicatie

Artikel 151, leden 2 en 3, artikel 152, lid 2, en artikel 160, VGM Regel 116, lid 2, UVGM
--

De tweede herpublicatie door het BHIM vindt plaats nadat alle procedures zijn afgesloten en is besloten dat de internationale inschrijving in haar geheel of ten dele in de Europese Unie wordt beschermd.

De datum van de tweede herpublicatie is het begin van de vijfjarige gebruikperiode en de datum vanaf wanneer de inschrijving tegen een inbreukmaker kan worden ingeroepen.

Vanaf de datum van de tweede herpublicatie heeft de internationale aanvraag dezelfde werking als een ingeschreven Gemeenschapsmerk. De internationale aanvraag heeft deze werking derhalve al voordat de termijn van achttien maanden is verstreken.

Alleen de volgende gegevens worden in deel M.3.1. van het Blad van Gemeenschapsmerken gepubliceerd:

- 111 nummer van de internationale inschrijving;
- 460 datum van publicatie in de *Gazette of International Marks* (indien van toepassing);
- 400 datum/data, nummer(s) en bladzijde(n) van voorgaande publicatie(s) in het Blad van Gemeenschapsmerken;
- 450 datum van publicatie van de internationale inschrijving of uitstrekking na depot in het Blad van Gemeenschapsmerken.

3.11 Overdracht van de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie

Regel 120, UVGM

‘Internationale inschrijving’ staat voor een enkele inschrijving voor administratieve doeleinden, omdat het één vermelding in het internationaal register is. In de praktijk gaat het echter om een pakket nationale (regionale) merken wat de materiële werking betreft en om een handelsmerk als vermogensbestanddeel. Wat de relatie met het basismerk betreft, moet de internationale inschrijving worden aangevraagd in naam van de houder van het basismerk maar kan ze daarna onafhankelijk van het basismerk worden overgedragen.

Feitelijk is een ‘overdracht van de internationale inschrijving’ niets meer dan een overdracht van het merk die werking heeft op het grondgebied van één, meerdere of alle aangewezen overeenkomstsluitende partijen. Met andere woorden: een overdracht van de internationale inschrijving is gelijk aan de overdracht van het overeenkomstige aantal nationale (regionale) merken.

Aantekening van een overdracht kan niet rechtstreeks worden aangevraagd bij het BHIM als aangewezen bureau: het moet worden aangevraagd bij de WIPO of via de administratie van de overeenkomstsluitende partij van de houder, door middel van WIPO-formulier MM5. Zodra de overdracht door de WIPO is aangetekend, wordt de wijziging in de eigendom van de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie ter kennis van het BHIM gebracht en automatisch in de databank van het BHIM opgenomen.

Als aangewezen bureau heeft het BHIM geen onderzoekstaak met betrekking tot de overdracht. Regel 27, lid 4, CR biedt een aangewezen bureau de mogelijkheid om de WIPO in een verklaring kennisgeving te doen dat, voor zover het zijn aanwijzing betreft, de wijziging in eigendom geen werking heeft. Het BHIM maakt echter geen gebruik van deze bepaling, omdat het niet de bevoegdheid heeft om opnieuw te onderzoeken of de wijziging in het internationaal register is gebaseerd op bewijs van overdracht. Het BHIM onderzoekt ook niet opnieuw of het merk eventueel misleidend is (artikel 17, lid 4, VGM), tenzij de aantekening van de overdracht is aangevraagd gedurende de fase van het onderzoek op absolute gronden.

3.12 Nietigheid, verval en reconventionele vordering

Artikelen 51, 52 en 53, artikel 151, lid 2, artikel 152, lid 2, en artikelen 158 en 160, VGM
Regel 117, UVGM

Een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, kan nietig worden verklaard. Een daartoe strekkende vordering komt in de terminologie van het Gemeenschapsmerk overeen met een vordering tot vervallen- of nietigverklaring.

Er geldt geen uiterste termijn voor het instellen van een vordering tot vervallen- of nietigverklaring, met de volgende uitzonderingen:

- een vordering tot nietigverklaring van een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, is alleen ontvankelijk als het BHIM de territoriale uitstrekking definitief heeft aanvaard, met andere woorden: als de verklaring van bescherming is verzonden;
- een vordering tot vervallenverklaring op basis van het niet gebruiken van een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, is alleen ontvankelijk als op de datum van indiening van de vordering ten minste vijf jaar zijn verstreken sinds de definitieve aanvaarding van de internationale inschrijving door het BHIM werd gepubliceerd (zie artikel 160, VGM, waarin staat dat 'de datum van de publicatie overeenkomstig artikel 152, lid 2, in de plaats van de datum van inschrijving [treedt] met het oog op de vaststelling van de datum waarop het merk dat het voorwerp vormt van de internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, in de Europese Unie normaal gebruikt moet worden').

Het BHIM onderzoekt de vordering alsof ze is gericht tegen een rechtstreekse (aanvraag om) inschrijving van een Gemeenschapsmerk (voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel D, Doorhaling).

Wanneer de internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt naar aanleiding van een definitieve beslissing of reconventionele vordering in haar geheel of gedeeltelijk nietig of vervallen wordt verklaard, dan stelt het BHIM de WIPO daarvan in kennis, overeenkomstig artikel 5, lid 6, Protocol van Madrid, en regel 19, CR. De WIPO doet aantekening van de nietigheid/het verval en publiceert het in de *Gazette of International Marks*.

3.13 Beheer van de taksen

Doordat het equivalent aan de inschrijvingstaks op nul is gesteld voor rechtstreekse aanvragen van Gemeenschapsmerken en deze wijziging sinds 12 augustus 2009 op de Madrid-taksen wordt toegepast, wordt, niettegenstaande het bepaalde in de artikelen 154 en 156, VGM, de individuele taks voor internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt waarvan de datum van territoriale uitstrekking recenter is dan voornoemde datum en die definitief worden geweigerd of ten aanzien waarvan de houder met betrekking tot de Europese Unie afstand van bescherming heeft gedaan voordat de beslissing tot weigering definitief is geworden, niet langer gedeeltelijk terugbetaald.

Ingevolge artikel 3 (laatste alinea) van Verordening (EG) nr. 355/2009 van de Commissie van 31 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2869/95 van 13 december 1995 inzake de aan het BHIM te betalen taksen, komen verzoeken om territoriale uitstrekking tot de Europese Unie die zijn ingediend vóór 12 augustus 2009 in geval van weigering of intrekking nog steeds in aanmerking voor terugbetaling van de inschrijvingstaks overeenkomstig artikel 13, VTGM dat vóór de inwerkingtreding van Verordening nr. 355/2009 van kracht was.

4 Conversie, omzetting en vervanging

4.1 Inleidende opmerkingen

Conversie of omzetting

Wanneer een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, geen rechtsgevolgen meer heeft, zijn beide van toepassing, maar om verschillende redenen:

- Wanneer een internationale inschrijving geen rechtsgevolgen meer heeft omdat het basismerk gedurende de vijfjarige afhankelijkheidsperiode het voorwerp van een 'centrale aanval' is geweest, dan is **omzetting** in een rechtstreekse aanvraag van een Gemeenschapsmerk mogelijk. Omzetting is niet mogelijk wanneer de internationale inschrijving op verzoek van de houder is doorgehaald of de houder geheel of gedeeltelijk afstand heeft gedaan van de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie. Op het moment dat om omzetting wordt verzocht, moet de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie nog steeds rechtsgeldigheid hebben, dat wil zeggen: het BHIM moet ten aanzien van de territoriale uitstrekking geen definitieve beslissing van weigering hebben genomen. Is dat wel gebeurd, dan valt er niets meer om te zetten en is alleen nog conversie mogelijk.
- Wanneer de internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt definitief is geweigerd of geen rechtsgevolgen meer heeft om redenen die niet aan het basismerk zijn gerelateerd, is alleen nog **conversie** mogelijk. Binnen de voorgeschreven termijn is conversie zelfs mogelijk als de internationale inschrijving op verzoek van het bureau van oorsprong is doorgehaald, bijv. via een 'centrale aanval'.

4.2 Conversie²

Artikelen 112, 113, 114 en 159, VGM Regel 24, lid 2, onder a), punt iii), CR

De wettelijke optie 'conversie' vindt haar oorsprong in het systeem van Gemeenschapsmerken, dat zo is aangepast dat een territoriale uitstrekking tot de

² In het Nederlands verwijst '*conversie*' naar een specifieke wettelijke voorziening in het systeem van Gemeenschapsmerken (artikel 112 e.v., VGM), terwijl '*omzetting*' verwijst naar de voorziening van artikel 9 *quinquies* van het Protocol van Madrid. In andere talen worden deze twee wettelijke voorzieningen met hetzelfde woord aangeduid (bijv. 'transformación' in het Spaans). Om verwarring te voorkomen kan tussen haakjes het Engelse woord '*conversion*' achter het Spaanse woord '*transformación*' worden gezet als het in de betekenis van artikel 112, VGM wordt gebruikt.

Europese Unie via een internationale inschrijving net als een rechtstreekse aanvraag van een Gemeenschapsmerk in een aanvraag om een nationaal merk kan worden geconverteerd. Het systeem van Gemeenschapsmerken en het systeem van Madrid zijn ook aangepast om conversie in een territoriale uitstrekking tot lidstaten die partij zijn bij het Protocol van Madrid ('opting back') mogelijk te maken. Malta is geen partij bij het Protocol van Madrid.

Een verzoek tot conversie van het type 'opting back' wordt aan de WIPO doorgezonden en ingediend als een verzoek om uitstrekking na depot tot de lidsta(a)t(en). Dit type uitstrekking na depot is het enige dat niet bij het bureau van oorsprong of rechtstreeks bij de WIPO moet worden ingediend maar via het aangewezen bureau.

Voor meer informatie over conversie, zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 2, Conversie.

4.3 Omzetting

Artikel 6, lid 3, en artikel 9 *quinquies*, Protocol van Madrid
Artikel 161, VGM
Regel 84, lid 1, onder p), en regel 124, UVGM

4.3.1 Inleidende opmerkingen

Omzetting vindt haar oorsprong uitsluitend in het Protocol van Madrid. De voorziening werd ingevoerd om de gevolgen te verzachten van de vijfjarige afhankelijkheidsperiode die bij de Overeenkomst van Madrid was vastgesteld. Wanneer een internationale inschrijving in haar geheel of gedeeltelijk wordt doorgehaald omdat het basismerk geen rechtsgevolgen meer heeft en de houder voor hetzelfde merk en dezelfde waren en diensten als die welke in de doorgehaalde internationale inschrijving staan vermeld een aanvraag om inschrijving indient bij het bureau van een overeenkomstsluitende partij waarvoor de internationale inschrijving rechtsgeldigheid had, dan wordt die aanvraag behandeld alsof ze was ingediend op de datum van de internationale inschrijving of, als de overeenkomstsluitende partij later was aangewezen, op de datum van de uitstrekking na depot, en geniet die aanvraag, als de internationale inschrijving voorrang genoot, dezelfde voorrang.

Deze aanvraag wordt niet beheerst door het Protocol van Madrid en de WIPO is er op geen enkele wijze bij betrokken. In tegenstelling tot wat voor conversie geldt, is omzetting van een territoriale uitstrekking tot de Europese Unie in nationale aanvragen niet mogelijk. Evenmin is omzetting van een territoriale uitstrekking tot de Europese Unie in territoriale uitstrekkings tot individuele lidstaten mogelijk. Wanneer het territorium is uitgestrekt tot de Europese Unie, heeft de internationale inschrijving rechtsgeldigheid in de Europese Unie en niet in de individuele lidstaten als zodanig.

Op het moment dat om omzetting wordt verzocht, moet de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie nog steeds rechtsgeldigheid hebben, dat wil zeggen: het BHIM moet ten aanzien van de territoriale uitstrekking geen definitieve beslissing van weigering hebben genomen. Is dat wel gebeurd, dan valt er niets meer om te zetten en is alleen nog conversie van de territoriale uitstrekking mogelijk.

4.3.2 Beginsel en rechtsgevolgen

Artikel 27, VGM

Nadat **een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt op verzoek van het bureau van oorsprong ten dele of in haar geheel is doorgehaald**, overeenkomstig artikel 9 *quinquies* van het Protocol van Madrid (d.w.z. na een 'centrale aanval' gedurende de vijfjarige afhankelijkheidsperiode), kan de houder voor hetzelfde merk en dezelfde waren en diensten als die welke in de doorgehaalde inschrijving zijn vermeld, een rechtstreekse aanvraag van een Gemeenschapsmerk indienen.

De aanvraag die uit een omzetting voortvloeit, wordt door het BHIM behandeld alsof ze was ingediend op de datum van de oorspronkelijke internationale inschrijving of, in het geval van uitstrekking na depot, op de depotdatum, en geniet, als de internationale inschrijving voorrang genoot, dezelfde voorrang.

De datum van de internationale inschrijving of uitstrekking na depot wordt niet de datum van indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. Artikel 27, VGM, dat *mutatis mutandis* van toepassing is, stelt, naast het binnen een maand betalen van de indieningstaks, nog andere duidelijke voorwaarden voor het toekennen van de datum van indiening. De datum van de internationale inschrijving of uitstrekking na depot is echter wel de datum die de werking van het oudere recht van het Gemeenschapsmerk bepaalt en is in zoverre van belang voor onderzoek naar voorrangrechten, oppositieprocedures enz.

In tegenstelling tot wat bij beroepen op voorrang en anciënniteit het geval is (regel 9, lid 8, UVGM), is er niet zoiets als een 'gesplitste' of 'partiële' datum waarbij de datum van de internationale inschrijving alleen wordt gebruikt voor de waren en diensten die in de internationale inschrijving zijn vermeld en de datum van indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk voor de aanvullende waren en diensten. Een dergelijke gedeeltelijke omzetting is niet voorzien in artikel 9 *quinquies* van het Protocol van Madrid of artikel 161, VGM.

De vernieuwing begint op de datum van indiening van het omgezette Gemeenschapsmerk.

4.3.3 Procedure

Artikel 9 *quinquies* van het Protocol van Madrid verbindt de volgende voorwaarden aan het recht op omzetting:

- het verzoek wordt ingediend binnen drie maanden na de datum waarop de internationale inschrijving in haar geheel of gedeeltelijk werd doorgehaald, en
- de in het verzoek vermelde waren en diensten worden gedekt door de lijst van waren en diensten die in de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie zijn vervat.

De aanvrager moet dit recht inroepen op de daarvoor bestemde plaats in het 'Aanvraagformulier inschrijving Gemeenschapsmerk' of de elektronische versie daarvan. Daarin moet het volgende worden opgegeven:

- 1 nummer van de internationale inschrijving die in haar geheel of ten dele is doorgehaald;
- 2 datum waarop de internationale inschrijving in haar geheel of ten dele is doorgehaald door de WIPO;
- 3 datum van de internationale inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 4, Protocol van Madrid of de datum van de territoriale uitstrekking naar de Europese Unie overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, Protocol van Madrid;
- 4 datum van voorrang die bij de aanvraag om internationale inschrijving werd ingeroepen, indien van toepassing.

Ingeval van gebreken verzoekt het BHIM de aanvrager om die gebreken binnen twee maanden te verhelpen.

Als de gebreken niet worden verholpen, vervalt het recht op de datum van de internationale inschrijving of territoriale uitstrekking, alsmede het eventuele recht op de datum van voorrang van de internationale inschrijving. Met andere woorden: als de omzetting uiteindelijk wordt geweigerd, wordt de aanvraag van het Gemeenschapsmerk onderzocht als een 'normale' aanvraag.

4.3.4 Onderzoek

4.3.4.1 Verzoek tot omzetting van internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt wanneer de gegevens van de inschrijving nog niet zijn gepubliceerd

Wanneer het verzoek tot omzetting betrekking heeft op een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt waarvan nog geen gegevens zijn gepubliceerd overeenkomstig artikel 152, lid 2, VGM (met andere woorden: die nog niet definitief door het BHIM is aanvaard), dan wordt de aanvraag die uit de omzetting voortvloeit, behandelt als een normale aanvraag van een Gemeenschapsmerk: ze wordt onderzocht op classificatie, formaliteiten en absolute gronden en voor oppositiedoeleinden gepubliceerd. Er staat niets in de regelgeving dat het BHIM de mogelijkheid biedt om dit onderzoek achterwege te laten.

Dit neemt niet weg dat, aangezien in dit geval wordt uitgegaan van een situatie waarin de internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt al bestond, het BHIM gebruik kan maken van de classificatie van de waren en diensten zoals die in de doorgehaalde internationale inschrijving is vermeld (voor zover ze in overeenstemming is met de BHIM-regels), alsook van communautaire rechercheverslagen die al voor die internationale inschrijving waren opgesteld (aangezien de datum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk dezelfde is als de datum van de oorspronkelijke internationale inschrijving, moeten de bevindingen van het rechercheverslag per definitie dezelfde zijn).

Het Gemeenschapsmerk wordt voor oppositiedoeleinden gepubliceerd in deel A van het Blad van Gemeenschapsmerken, met een extra veld onder INID-code 646 voor het vermelden van de gegevens van de omzetting. De rest van de procedure is hetzelfde als voor een normale aanvraag van een Gemeenschapsmerk, ook als al een oppositieprocedure is ingesteld tegen de internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt maar daarin nog geen definitieve

beslissing is genomen. In een dergelijke situatie wordt de lopende oppositieprocedure afgesloten en moet een nieuwe oppositie worden ingesteld.

4.3.4.2 Verzoek tot omzetting van internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt wanneer de gegevens van de inschrijving zijn gepubliceerd

Wanneer het verzoek tot omzetting betrekking heeft op een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt waarvan de gegevens al zijn gepubliceerd overeenkomstig artikel 152, lid 2, VGM, dan worden de onderzoeks- en oppositiefase overgeslagen (artikelen 37 tot en met 42, VGM).

Desalniettemin zal ook in die situatie de lijst van waren en diensten in alle talen moeten worden vertaald. Vervolgens wordt het Gemeenschapsmerk gepubliceerd in deel B.2 van het Blad van Gemeenschapsmerken, met de vertalingen en de aanvullende INID-code 646, en onmiddellijk het bewijs van inschrijving afgegeven.

4.3.5 Omzetting en anciënniteit

Wanneer een beroep op anciënniteit door het BHIM is aanvaard en door de WIPO is ingeschreven in het dossier van de omgezette internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, hoeft voor het Gemeenschapsmerk dat voortvloeit uit de omzetting niet opnieuw het recht van anciënniteit te worden ingeroepen. Dit is niet uitdrukkelijk voorzien in regel 124, lid 2, UVGM, waarin onder d) alleen het beroep op voorrang wordt genoemd, maar wordt naar analogie uitgebreid tot anciënniteit omdat

- het BHIM het beroep al heeft aanvaard en de WIPO het heeft gepubliceerd,
- wanneer de houder het oudere merk in de tussentijd had laten vervallen, hij geen nieuw verzoek om toewijzing van anciënniteit bij het BHIM zou kunnen indienen (één van de voorwaarden voor een geldig beroep op anciënniteit is dat het oudere recht op het moment dat de anciënniteit wordt ingeroepen zowel is ingeschreven als van kracht is).

4.3.6 Taksen

Er is geen specifieke taks voor omzettingen. Voor de aanvraag van een Gemeenschapsmerk die voortvloeit uit de omzetting van een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, is dezelfde taks verschuldigd als voor een 'normale' aanvraag van een Gemeenschapsmerk, namelijk de basistaks.

Wil het verzoek tot omzetting beantwoorden aan artikel 27, VGM en artikel 9 *quinquies*, punt iii), Protocol van Madrid en het BHIM in staat zijn om het verzoek te aanvaarden, dan moet binnen één maand na indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk waarin de omzetting wordt verzocht, de basistaks aan het BHIM worden betaald. Wanneer bijvoorbeeld de termijn van drie maanden die voor omzetting is gesteld, op 1 april 2012 verstrijkt en het verzoek tot omzetting op 30 maart 2012 wordt ingediend, dan moet de basistaks uiterlijk op 30 april 2012 worden betaald. Wanneer de taks later wordt betaald, wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor

omzetting, wordt de omzetting geweigerd en geldt als datum van indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk de datum van betaling.

4.4 Vervanging

Artikel 157, VGM
Regel 84, lid 2, UVGM
Artikel 4 bis, Protocol van Madrid
Regel 21, CR

4.4.1 Inleidende opmerkingen

'Vervanging' vindt haar oorsprong in de Overeenkomst en het Protocol van Madrid. Een merk dat is ingeschreven bij de administratie van een overeenkomstsluitende partij wordt, onder bepaalde voorwaarden, geacht te zijn vervangen door een internationale inschrijving van hetzelfde merk, onverminderd reeds verkregen rechten (van een vroegere datum). Uit de wijze waarop artikel 4 bis, lid 1, Protocol van Madrid is geformuleerd, kan duidelijk worden afgeleid dat het 'in de plaats treden' automatisch gebeurt, dus zonder dat daarvoor enigerlei handeling van de houder is vereist en zonder dat de vervanging hoeft te worden aangetekend. Het blijft echter mogelijk om het BHIM te verzoeken de vervanging in het Register aan te tekenen (regel 21, CR). Op die manier krijgen ook derden de beschikking over de relevante gegevens van de vervanging, via de nationale of regionale registers, alsook via het internationaal register. Met andere woorden: om de vervanging te kunnen invoeren, hoeft de houder ze niet te laten inschrijven, maar het kan wel nuttig zijn om dat te laten doen.

Afgezien van het voorbehoud dat met betrekking tot eerder verkregen rechten wordt gemaakt, wijdt noch de Overeenkomst noch het Protocol verder over 'vervanging' uit.

4.4.2 Beginsel en rechtsgevolgen

Overeenkomstig artikel 4 bis van de Overeenkomst en het Protocol **kan** de houder het BHIM verzoeken om in het Register van Gemeenschapsmerken aantekening te doen van het feit dat **een inschrijving van een Gemeenschapsmerk wordt vervangen door een dienovereenkomstige internationale inschrijving. De rechten die de houder in de Europese Unie heeft, worden geacht te gelden vanaf de datum van de eerdere inschrijving van het Gemeenschapsmerk.** Bijgevolg wordt in het Register van Gemeenschapsmerken aangetekend dat een rechtstreekse inschrijving van een Gemeenschapsmerk is vervangen door een territoriale uitstrekking tot de Europese Unie via een internationale inschrijving en wordt die aantekening gepubliceerd.

4.4.3 Procedure

Nadat de WIPO heeft kennisgegeven van de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie kan de houder van de internationale inschrijving op elk gewenst moment een verzoek tot vervanging indienen.

Zodra een verzoek is ontvangen om aantekening te doen van een vervanging, verricht het BHIM een formeel onderzoek, waarbij wordt gecontroleerd of de merken identiek

zijn, of alle in de inschrijving van het Gemeenschapsmerk vermelde waren en diensten ook zijn vermeld in de internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt, of de partijen identiek zijn en of het Gemeenschapsmerk vóór de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie is ingeschreven. De lijst van waren en diensten in de internationale inschrijving hoeft niet identiek te zijn: ze kan ook langer zijn. Maar de lijst mag niet korter zijn.

Voor het aantekenen van de vervanging in het Register van Gemeenschapsmerken is het voor het BHIM voldoende als de internationale inschrijving en het Gemeenschapsmerk op de datum van de internationale inschrijving naast elkaar bestaan. Meer in het bijzonder zal het BHIM in het geval dat de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie via een internationale inschrijving nog niet definitief is aanvaard, niet wachten met het aantekenen van de vervanging totdat de territoriale uitstrekking definitief is aanvaard. Het is aan de houder van de internationale inschrijving om te bepalen wanneer het verzoek tot vervanging wordt gedaan.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, doet het BHIM in het Register aantekening van de vervanging en stelt het de WIPO ervan in kennis dat een Gemeenschapsmerk is vervangen door een internationale inschrijving overeenkomstig regel 21, CR, met vermelding van:

- het nummer van de internationale inschrijving,
- het nummer van het Gemeenschapsmerk,
- de datum van aanvraag om inschrijving van het Gemeenschapsmerk,
- de datum van inschrijving van het Gemeenschapsmerk,
- de datum/data van voorrang (indien van toepassing),
- het inschrijvingsnummer(s) van het merk (de merken) waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen, de datum/data van indiening en het land/de landen (indien van toepassing),
- de lijst van waren en diensten waarop de vervanging betrekking heeft (indien van toepassing).

Nadat de vervanging is aangetekend, wordt het Gemeenschapsmerk normaalgesproken in het Register gehandhaafd zolang de houder het vernieuwt. Met andere woorden: er is sprake van co-existentie van het vervangen Gemeenschapsmerk en de internationale inschrijving waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt.

Ingevolge regel 21, lid 2, CR houdt de WIPO in het internationaal register aantekening van de gegevens waarvan overeenkomstig lid 1 van die regel is kennisgegeven, worden die gegevens gepubliceerd en wordt de houder dienovereenkomstig in kennis gesteld, zodat derden kunnen beschikken over de relevante gegevens van de vervanging. Het BHIM is echter niet verplicht om kennis te geven van aanvullende wijzigingen betreffende het vervangen Gemeenschapsmerk.

4.4.4 Taksen

Het indienen van een verzoek tot vervanging is kosteloos.

4.4.5 Publicatie

Regel 84, lid 2, en regel 85, UVGM

De vervanging wordt aangetekend in het Register van Gemeenschapsmerken en gepubliceerd in deel C.3.7 van het Blad van Gemeenschapsmerken.

4.4.6 Vervanging en anciënniteit

Artikel 4 bis, lid 1, Protocol van Madrid

Aangezien vervanging gebeurt 'zonder afbreuk te doen aan de [uit hoofde van de eerdere inschrijving] verkregen rechten', zal het BHIM in de kennisgeving die overeenkomstig regel 21, CR aan de WIPO wordt gezonden ook informatie verstrekken over in de vervangen inschrijving vermelde anciënniteitsaanspraken.

4.4.7 Vervanging en omzetting

Indien de internationale inschrijving die de rechtstreekse inschrijving bij het BHIM heeft vervangen na een 'centrale aanval' geen rechtsgevolgen meer heeft en mits aan de voorwaarden van artikel 9 *quinquies* Protocol van Madrid is voldaan, kan de houder verzoeken om omzetting van de internationale inschrijving overeenkomstig dat artikel. De rechtsgevolgen van de vervanging van het Gemeenschapsmerk blijven dan bestaan, evenals eerdere rechtgevolgen van de inschrijving van het merk, zoals voorrang en anciënniteit, voor zover van toepassing.

4.4.8 Vervanging en conversie

Voor een rechtsgeldige vervanging moeten de internationale inschrijving en het Gemeenschapsmerk op de datum van de internationale inschrijving naast elkaar bestaan. Vandaar dat ingeval de internationale inschrijving die in de plaats treedt van het rechtstreeks ingeschreven Gemeenschapsmerk definitief door het BHIM wordt geweigerd (bijv. als gevolg van een oppositieprocedure), de houder kan verzoeken om conversie van de territoriale uitstrekking tot de Europese Unie en hij in staat zou moeten zijn om de rechtsgevolgen van de vervanging van het Gemeenschapsmerk en eerdere rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk, zoals voorrang en anciënniteit, voor zover van toepassing, te handhaven.