

Toelichting op het oppositieformulier

Blad 1 van 5

De toelichting bij het oppositieformulier is genummerd in de volgorde van de punten op het formulier.

1 Uw referenties

Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie- of dossiernummer. Het BBIE gebruikt dit kenmerk in de correspondentie met u.

De contactpersoon is de persoon binnen uw organisatie die de behandelaar van de oppositie is en als het nodig is aanvullende informatie kan verschaffen.

2 Bankgegevens

Uw bankrekeningnummer vragen wij, omdat wij deze gegevens nodig hebben bij eventuele restitutie.

3 Gegevens opposant

Een opposant kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. De gegevens van de opposant moeten overeenkomen met de gegevens van de rechthebbende op de ingeroepen rechten bij punt 6 van het formulier. Als de opposant een natuurlijk persoon is, vermeld dan de naam en de volledige eerste voornaam. Vermeld bij het adres het straatadres van de opposant. Eventuele correspondentie van het BBIE kan, indien gewenst, aan een postbusadres worden verzonden.

Belangrijk: Indien u geen adres opgeeft in de EU of EER, dan moet u ofwel een correspondentieadres in de EU of EER ofwel een gemachtigde met een zetel of woonplaats in de EU of EER opgeven!

4 Gemachtigde

Dit punt is bestemd om te worden gebruikt door een gemachtigde. Een gemachtigde is een extern bureau of een zelfstandige deskundige. Zij adviseren over merkenbescherming en kunnen alle formaliteiten voor een opposant afhandelen. Meer informatie over de diensten van een gemachtigde en een lijst van adressen kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging van merkgemachtigden en in intellectuele eigendom gespecialiseerde advocaten in de Benelux, de "BMM" (www.bmm.eu). Als u een gemachtigde inschakelt moet deze een woonplaats of vestigingsadres hebben binnen de EU of EER.

Als u geen gebruik maakt van een gemachtigde kunt u dit punt overslaan.

5 Depot/inschrijving waartegen oppositie wordt ingesteld

Hier vult u het depot- of inschrijvingsnummer in van het jongere conflicterende merk waartegen u oppositie wenst in te stellen. Tevens vult u de gegevens van de deposant en het desbetreffende merk in, dit om de identificatie van het geopponeerde merk te vergemakkelijken. Geef u hierbij aan of het een Beneluxmerk of een internationaal merk met bescherming in de Benelux betreft.

Waren en/of diensten

U kunt op het formulier aangeven dat u tegen alle waren en/of diensten oppositie instelt.

Het is ook mogelijk om oppositie in te stellen tegen een deel van de waren en diensten. In bijlage A kunt u aangeven dat u tegen een beperkt aantal klassenummers oppositie wenst in te stellen. U kunt bijlage A ook gebruiken om uw oppositie te beperken tot specifieke producten en/of diensten binnen deze klassen. Indien u dit wilt doen bij indiening van de oppositieakte kunt u enkel de termen uit de waren- en dienstenlijst van het depot opgeven. Indien de taal waarin de beperking gebeurde later niet als proceduretaal aangeduid wordt verzoekt het BBIE om een vertaling in de proceduretaal in de kennisgeving van de aanvang van de procedure.

Het is ook mogelijk in een later stadium een beperking in te dienen namelijk bij de indiening van uw argumenten ter ondersteuning van de oppositie. U dient dan de proceduretaal te gebruiken. In tegenstelling tot een beperking bij indiening van de oppositie is het vanaf dit ogenblik mogelijk verder te beperken binnen de waren- en dienstenlijst.

Wij raden u aan om selectief te zijn in de keuze van de waren en diensten. De tegenpartij zal namelijk slechts tot een betaling van kosten veroordeeld worden wanneer de oppositie gegrond wordt bevonden voor alle waren en diensten waartegen oppositie werd ingesteld.

6 Ingeroepen rechten

Een oppositie is mogelijk op basis van een ouder merk dat een recht verleent in het Beneluxgebied. Dat wil zeggen: een depot of inschrijving van een Benelux-, Unie- of Internationaal merk en/of een algemeen bekend merk. De opposant kan optreden in de hoedanigheid van houder, of in de hoedanigheid van licentienemer. Het is mogelijk dat u beide hoedanigheden aanneemt indien er meerdere ingeroepen rechten zijn.

Tevens kan een oppositie gebaseerd worden op een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, voor zover de opposant bevoegd is om de rechten daaruit voortvloeiende uit te oefenen. Tenslotte is het ook mogelijk voor de houder van een eerder merkrecht dat niet beschermd is in de Benelux om oppositie in te dienen tegen een merkaanvraag die door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger zonder zijn toestemming is ingediend. Kies hiervoor de optie "onoorloofd depot door agent". Deze gronden moeten worden aangeduid onder 7 Overige oppositiegronden.

De oppositie kan gebaseerd worden op meerdere rechten. Indien er meer dan drie rechten ingeroepen worden, is een extra recht verschuldigd per ingeroepen recht boven het derde.

De gronden voor oppositie zijn te vinden in artikel 2.2ter BVIE.

A. Ouder geregistreerd merk

Wanneer de oppositie wordt gebaseerd op een ouder merk met geldigheid in de Benelux, moet u hier de gegevens daarvan vermelden. De oppositie kan gebaseerd worden op meerdere oudere merken. Indien er meer dan drie merken ingeroepen worden, kunt u gebruik maken van bijlage B.

Hoedanigheid van de opposant

De opposant kan optreden in de hoedanigheid van deposant/merkhouder, of in de hoedanigheid van licentiehouder. Het is mogelijk dat u beide hoedanigheden aanneemt indien er meerdere ingeroepen rechten zijn. De licentie dient aangetoond te worden door middel van een schriftelijke overeenkomst. Er moet toestemming door de merkhouder zijn gegeven om de oppositie in te dienen.

Waren en/of diensten

U kunt op het formulier aangeven dat u uw oppositie baseert op alle waren en/of diensten van het ingeroepen merk. Het is ook mogelijk om uw oppositie te baseren op een deel van de waren en diensten. In bijlage C kunt u aangeven dat u een beperkt aantal klassenummers wenst in te roepen. U kunt bijlage C ook gebruiken om de ingeroepen merken te beperken tot specifieke producten en/of diensten binnen deze klassen. Indien u dit wilt doen bij indiening van de oppositieakte kunt u enkel de termen uit de waren- en dienstenlijst van het oudere merk opgeven. Het is ook mogelijk om in een later stadium een (verdere) beperking in te dienen, namelijk bij de indiening van uw argumenten ter ondersteuning van de oppositie. U dient dan de proceduretaal te gebruiken.

B. Algemeen bekend merk

Indien er een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs wordt ingeroepen, beschikt u in principe niet over een registratie of depot met geldigheid in de Benelux. U kunt het merk in het kader weergeven. U dient in elk geval door middel van bewijsstukken aan te tonen dat het om een algemeen bekend merk gaat. Deze bewijsstukken moeten in een later stadium in de procedure worden ingediend, namelijk bij de indiening van de argumenten ter ondersteuning van de oppositie.

Let op: algemeen bekende merken in de zin van het Verdrag van Parijs komen in de Benelux zeer zelden voor. Het Verdrag van Parijs kent rechthebbenden op zeer bekende rechten die als merk kunnen worden opgevat, een merkrecht toe. Het gebruik van het vakje Algemeen Bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs is nadrukkelijk niet bedoeld om aan te geven dat uw gedeponeerde of geregistreerde merk bekendheid heeft verworven.

7 Overige oppositiegonden

Indien de oppositie wordt gebaseerd op een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding moet het deze op het formulier worden aangeduid. Hierbij moet het instrument (Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen) worden vermeld waaruit de bescherming voortvloeit, waarvan een afschrift als bijlage moet worden bijgevoegd.

In geval van oppositie door de houder van een eerder merkrecht dat niet beschermd is in de Benelux tegen een merkaanvraag die door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger zonder zijn toestemming is ingediend (ongeoorloofd depot door agent) dienen de gegevens van het betreffende merkrecht te worden vermeld.

8 Voorkeur voor de taal van de oppositie

Hier kunt u uw voorkeur aangeven voor de taal waarin de procedure gevoerd zal worden. De proceduretaal is in beginsel de taal van het depot van de verweerder. Deze taal wordt bepaald door de taal waarin de classificatie bij het depot werd ingediend. De verweerder kan echter ook instemmen met de taal van uw voorkeur, deze taal wordt dan de proceduretaal.

Een uitzondering op het beginsel dat de proceduretaal de taal van het depot van verweerder is, wordt gemaakt als de taal van het depot van verweerder het Engels is. In dat geval is de proceduretaal de taal die u op de formulieren heeft ingevuld als de taal van uw voorkeur.

Indien het depot van verweerder een internationaal depot betreft, kan de verweerder binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid de proceduretaal (Nederlands, Frans of Engels) kiezen. Bij het uitblijven van een keuze is de proceduretaal de taal van uw voorkeur.

De vaststelling van de proceduretaal is niet onherroepelijk. Deze kan op gezamenlijk verzoek van partijen worden gewijzigd tot de aanvang van de procedure.

9 Wenst u een vertaling in de taal van voorkeur zoals genoemd bij punt 8 indien de argumenten van de wederpartij worden ingediend in de andere taal van het BBIE?

U kunt hier vragen om een vertaling van de argumenten van de wederpartij in de taal van uw voorkeur voor het geval deze niet overeen zou stemmen met de uiteindelijke proceduretaal. De kosten van deze vertalingen zijn voor uw rekening (zie tarievenlijst).

Voorbeeld: de proceduretaal is Nederlands, maar u wenst een vertaling van de argumenten in het Engels als de verweerder niet akkoord zou gaan met uw voorkeur voor Engels als proceduretaal. In dat geval zal het BBIE de argumenten van de verweerder vertalen en zijn de kosten voor uw rekening.

Als de proceduretaal is vastgesteld en één van de partijen besluit gebruik te maken van de andere taal, dan komen de kosten van de vertaling voor de partij die ervoor gekozen heeft om de andere taal te gebruiken.

Voorbeeld: de proceduretaal is Frans, maar u wenst de argumenten in het Nederlands in te dienen. In dat geval zal het BBIE uw argumenten vertalen en zijn de kosten hiervoor voor uw rekening.

Gedurende de oppositieprocedure kunt u schriftelijk te kennen geven deze vertalingen niet langer te wensen.

Wij wijzen u erop dat het ingediende stuk authentiek is. In geval van discrepantie tussen het ingediende stuk en de vertaling daarvan is de authentieke tekst doorslaggevend.

10 Wenst u een vertaling in de taal van voorkeur zoals aangegeven bij punt 8 indien de beslissing in de andere taal van het BBIE is opgesteld?

U kunt hier vragen om een vertaling in de taal van voorkeur van de uiteindelijke beslissing van het BBIE. De kosten van deze vertaling zijn voor uw rekening.

Gedurende de oppositieprocedure kunt u schriftelijk te kennen geven niet langer prijs te stellen op deze vertaling.

Wij wijzen u erop dat de beslissing die door het BBIE in de proceduretaal genomen wordt authentiek is. In geval van discrepantie tussen de beslissing en de vertaling daarvan is de authentieke tekst doorslaggevend.

11 Tarieven

De tarieven voor oppositie zijn als volgt. Over de genoemde bedragen wordt geen BTW geheven.

Oppositie	Digitaal Euro	Papier Euro
Oppositie, taks per ingestelde oppositie	1.045	1.200
• aanvullend recht per ingeroepen recht boven het derde	105	120
• opschorting op verzoek en verlenging daarvan voor aanvang procedure (1e jaar)		gratis
• opschorting op verzoek en verlenging ervan na het 1e jaar, per 4 maanden		152
Vertaling van argumenten		
• eerste vier pagina's*		gratis
• iedere pagina* of deel daarvan, boven de vierde		58
• Vertaling beslissing, per pagina* of deel daarvan		47

De tarieven voor de oppositie zijn in twee delen opgesplitst. Vóór afloop van de oppositietermijn moet 40% van het verschuldigde recht zijn betaald en vóór aanvang van de procedure moet de resterende 60% van het verschuldigde bedrag worden betaald. Over het tweede deel van de betaling ontvangt u een brief van het BBIE met een overzicht van het nog verschuldigde bedrag. Het totale verschuldigde bedrag dient voor de aanvang van de procedure te zijn voldaan. Indien dit niet het geval is wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten.

Indien u meer dan drie rechten inroept, moet u een supplement betalen voor elk ingeroepen recht boven het derde. Indien uw betaling niet voldoende is, wordt de oppositie wel in behandeling genomen, maar alleen de eerste drie ingeroepen rechten worden in aanmerking genomen.

12 Betaling

U kunt betalen door het totaalbedrag te storten of over te schrijven op de volgende bankrekeningen:

in Nederland

- bankrekening IBAN: NL68 ABNA 0240 0367 00 BIC: ABNA NL2A (ABN AMRO)

in België

- bankrekening IBAN: BE24 0014 3183 0538 BIC: GEBA BEBB (BNP Paribas Fortis)

in Luxemburg

- bankrekening IBAN: LU50 0030 0556 7430 0000 BIC: BGLL LULL (BGL BNP Paribas)

Automatische incasso van een bank- of girorekening is niet mogelijk. U kunt niet betalen door middel van een cheque.

Als u beschikt over een lopende rekening bij het BBIE kunnen de verschuldigde rechten op uw verzoek van het tegoed op deze rekening worden afgeschreven. Kruis in dat geval het vakje aan en vermeld het (viercijferige) nummer van uw lopende rekening. Beschikt u niet over een lopende rekening, maar wilt u wel een lopende rekening aanvragen, dan kunt u dat doen via onze website www.boip.int.

13 Verklaart u zich akkoord met de eventuele ontvangst van ingediende stukken uitsluitend middels e-mail?

Onder dit punt kunt u uw e-mail adres opgeven. In de toekomst is het de bedoeling dat er een volledige elektronische uitwisseling van alle stukken plaats kan vinden. Momenteel heeft e-mail nog niet de status van schriftelijke correspondentie.

14 Bijlagen

Vermeld hier de aard van de bijlagen die u met het oppositieformulier meestuurt.

Voorzie alle bijlagen van het merk, de naam en de referentie die u ook bij vraag 1 hebt ingevuld. Als u op het formulier onvoldoende ruimte heeft voor het invullen van een bepaald punt, kunt u de gegevens uit dit betreffende punt als bijlage meesturen.

15 Ondertekening

Hier vermeldt u de naam van de ondertekenaar van het oppositieformulier. Als de opposant een organisatie is, vermeldt u ook de functie (hoedanigheid) van de ondertekenaar. Het formulier dient ondertekend te worden en de datum van ondertekening moet worden vermeld.

Versturen van het formulier

Het oppositieformulier kunt u indienen via het Contactformulier op onze website (www.boip.int) of per post bij:

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Postbus 90404

NL-2509 LK DEN HAAG Nederland

Tel.: +31-70- 349 11 11

Bezoekadres: Bordewijklaan 15 2591 XR Den Haag

Open op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

U ontvangt binnen 10 werkdagen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een kennisgeving inzake (niet)ontvankelijkheid. Hierin wordt het vervolg van de procedure weergegeven.

Wilt u meer weten de oppositieprocedure, lees dan de toelichting op onze website (www.boip.int) of neem contact op met ons Informatiecentrum (+31 70 349 12 42 / info@boip.int).