

**BOIP**



**Richtlijnen oppositieprocedure  
(versie 1 november 2017)**

Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**



[www.boip.int](http://www.boip.int)

## Inhoud

1	Afkortingen	3	7	Talenregime	29
			7.1	Vaststellen proceduretaal – Benelux-depot	29
2	Introductie	3	7.2	Vaststellen proceduretaal – internationaal depot	29
			7.3	Keuze voor het Engels	30
	DEEL I: SCHEMATISCH OVERZICHT PROCEDURE	4	7.4	Wijziging taalkeuze	30
			7.5	Vertalingen	30
	DEEL II: WETSBEPALINGEN	6	7.6	Communicatie tussen het Bureau en de partijen	31
3	Wetsbepalingen	7	7.7	Taal van gebruiksbewijzen en overige ondersteunende stukken	31
3.1	De relevante artikelen uit het BVIE:	7			
3.2	De relevante regels uit het UR:	8			
			8	Financiën	32
	DEEL III: PROCEDURELE ASPECTEN	14	8.1	Oppositietaks	32
4	Indienen oppositie	15	8.2	Restitutie oppositietaks	32
4.1	Oppositietermijn	15	8.3	Betaling van opschortingen	33
4.2	Verschillende opposities tegen hetzelfde depot	16	8.4	Kostenverwijzing	33
4.3	Oppositiegegevens	16			
4.4	Opposant	17	9	Opschorting	34
4.5	Ingeroepen rechten	18	9.1	Opschorting op gezamenlijk verzoek	34
4.6	Waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is	21	9.2	Ambtshalve opschorting	35
4.7	Bestreden teken	21	9.3	Voorlopige ambtshalve opschorting	37
4.8	Waren en diensten waartegen de oppositie zich richt	23	9.4	Ambtshalve opschorting wordt geacht niet te zijn ingediend	37
			10	Termijnen	38
5	Ontvankelijkheidsvereisten	24	10.1	Algemene regels van toepassing	38
5.1	Minimale vereisten	24	10.2	Termijnen in maanden	38
5.2	Ontvankelijke oppositie	24	10.3	Termijnen in weken	38
5.3	Niet-ontvankelijke oppositie	24	10.4	Sluiting van het Bureau	39
5.4	Voorlopig ontvankelijke oppositie	25	10.5	Toepassing op termijnen in oppositie	39
			10.6	Aanvang en opschorting	39
6	Regularisatie oppositie	27	10.7	Wijze indiening van stukken en aandachtspunten daarbij	40
6.1	Bevoegdheid licentiehouder	27	10.8	Argumenten te vroeg ingediend	41
6.2	Correspondentieadres	27	10.9	Argumenten te laat ingediend	41
6.3	Stukken in enkelvoud	27			
6.4	Stukken niet identiek	28	11	Beëindiging	43
6.5	Stukken in kleur en zwart wit	28	11.1	Afsluiting	43
6.6	Argumenten en stukken middels het contactformulier	28	11.2	Buiten behandeling	45
6.7	Argumenten en stukken per fax	28	11.3	Beslissing	45
			12	Beroep	46
			12.1	Bevoegde hof	46
			12.2	Beslissing van het Bureau	46
			12.3	Procedure	46
			12.4	Bureau is geen partij	47
			12.5	Cassatie	47
			12.6	Uitvoering door het Bureau	47

DEEL IV: CHRONOLOGISCH OVERZICHT PROCEDURE	48	17 Bewijzen van gebruik	64
13 Verloop procedure	49	17.1 Berekenen termijn	64
13.1 Ontvangst formulieren	49	17.2 Vaststellen datum van inschrijving	65
13.2 Cooling-off	49	17.3 Stukken ter onderbouwing van normaal gebruik	66
13.3 Aanvang	49	17.4 Territoir van het gebruik	67
13.4 Uitwisseling argumenten	49	17.5 Taal van de ondersteunende stukken	68
13.5 Nadere argumenten als oppositie klaar is voor beslissing	52	17.6 Verzoek van verweerder om bewijzen van gebruiken in te dienen	69
13.6 Beginsel van hoor en wederhoor	52	17.7 Verweerder kan verzoek intrekken	70
13.7 Overname oppositie door andere partij, c.q. gemachtigde	52	17.8 Verweerder heeft niet gereageerd op bewijs van gebruik (in confesso)	70
13.8 Mondelinge behandeling	52	17.9 Bureau kan bij gebrek aan bewijzen van gebruik niet vervallen verklaren	70
13.9 Beslissing	53	17.10 Algemeen bekende merken niet aan gebruiksplicht onderhevig	71
13.10 Verloop van de procedure in stappen	54		
DEEL V: MATERIËLE ASPECTEN	55		
14 Grondslag voor de oppositie	56	18 Het seriemark	72
14.1 In welke gevallen kan oppositie worden ingesteld	56	18.1 Voorwaarden verbonden aan het seriemark	72
15 Algemeen Bekend Merk	58	19 Bekendheid	73
15.1 Wetgeving	58	19.1 Bekendheid – onderscheidend vermogen	73
15.2 Rechtspraak	59	19.2 Bekendheid is geen grond om verwarringsgevaar te vermoeden	73
15.3 Definiëring van het publiek	59	19.3 Bekendheid wordt niet nader onderzocht als er sprake is van verwarringsgevaar	73
15.4 Moment van vaststelling algemene bekendheid	60	19.4 Verweerder kan geen beroep doen op bekendheid	73
15.5 Algemeen bekende merken niet voor niet-soortgelijke waren en diensten	60		
16 Vergelijking van de tekens, de waren en diensten, alsook globale beoordeling	61	20 Rechtspraak	74
16.1 Vergelijking van de tekens	61		
16.2 Vergelijking van de waren en/of diensten	61		
16.3 Globale beoordeling	63		

## 1 AFKORTINGEN

BBIE of Bureau	Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom
BGH	Benelux-Gerechtshof
EUIPO	Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie
BMW	Benelux–Merkenwet of Eenvormige Benelux-wet op de merken
BOIE	Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom
BVIE	Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
DG	Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
GEU	Gerecht Europese Unie
EUMV	Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik
GOP	Grant of Protection
HvJEU	Hof van Justitie van de Europese Unie
INTERNATIONAAL BUREAU	Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle
UR	Uitvoeringsreglement

## 2 INTRODUCTIE

De oppositieprocedure is een eenvoudige, snelle administratieve procedure waarmee de houder van een ouder merk de mogelijkheid krijgt bezwaar te maken tegen de inschrijving van een jonger merk dat conflicteert met het eigen merk. De oppositieprocedure maakt het mogelijk om conflicten tussen merken in een vroeg stadium en op relatief goedkope wijze op te lossen.

De grondslag voor de oppositie is in het Verdrag te vinden (artikel 2.14 BVIE). Oppositie kan worden ingesteld tegen een jonger merk in de volgende gevallen:

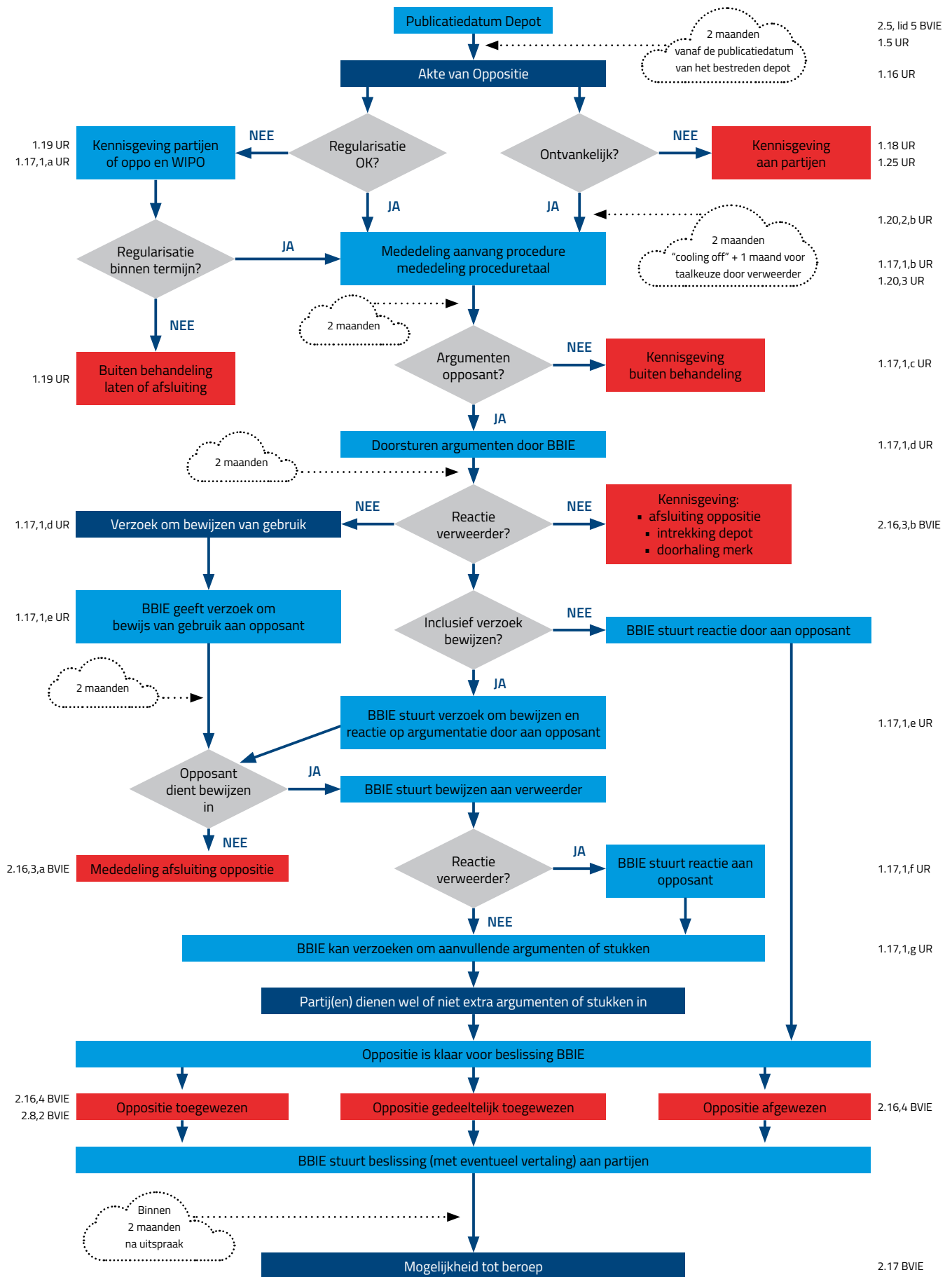
- a. als er sprake is van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- b. als er sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, met het oudere merk kan ontstaan;
- c. als het jongere merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Deze richtlijnen bevatten een gedetailleerde toelichting bij de behandeling van de opposities. Het doel is met name de gebruiker over de administratieve procedure te informeren, het verloop van de procedure uiteen te zetten en nadere toelichting over een aantal inhoudelijke aspecten te verschaffen.

Zoveel mogelijk wordt de volgorde van het Uitvoeringsreglement en het Verdrag aangehouden, waarbij onderwerpen vanuit verschillende oogpunten belicht worden. Dit document is dan ook bedoeld als naslagwerk bij specifieke vragen over de oppositieprocedure. [Hoofdstuk 13 Verloop procedure](#) geeft een samenvatting van het verloop van de procedure en is in die zin op te vatten als een algemeen hoofdstuk.

De richtlijnen zijn nadrukkelijk bedoeld als een toelichting op de werkwijze van het Bureau en zijn ondergeschikt aan de teksten van het Verdrag, het UR en de regels van de DG, deze blijven derhalve leidend. Indien een wijzigingen van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") dan wel het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") het noodzakelijk maakt om de richtlijnen aan te passen, dan zal er een nieuwe versie van de Richtlijnen gepubliceerd worden. Op de website van het Bureau is altijd de meest recente versie te vinden, met waar nodig een toelichting inzake een eventuele overgangsregeling.

# **DEEL I: SCHEMATISCH OVERZICHT PROCEDURE**



# DEEL II:

# WETSBEPALINGEN

## 3 WETSBEPALINGEN

### 3.1 De relevante artikelen uit het BVIE:

#### Artikel 2.3 Rangorde van het depot

Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

- a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;

#### Artikel 2.14 Instellen van de procedure

1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
  - a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of
  - b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
2. De licentiehouder beschikt over hetzelfde recht indien hij daartoe van de merkhouders toestemming heeft verkregen.
3. Oppositie kan op een of meer oudere merken berusten.
4. De oppositie wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde rechten zijn betaald.

#### Artikel 2.16 Verloop van de procedure

1. Het Bureau behandelt de oppositie binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.
2. De oppositieprocedure wordt opgeschort:
  - a. wanneer de oppositie op een merkdepot berust;
  - b. wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld;
  - c. tijdens de duur van de weigeringsprocedure op absolute gronden;
  - d. op gezamenlijk verzoek van partijen.
3. De oppositieprocedure wordt afgesloten:
  - a. wanneer de opposant niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden of binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge het ontbreken van normaal gebruik van het merk, zonder geldige reden, in de zin van dit Verdrag dan wel in voorkomend geval van de Gemeenschapsmerkenverordening, vervallen kan worden verklaard;
  - b. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde oppositie. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot;
  - c. wanneer aan de oppositie de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat het depot waartegen oppositie is ingesteld is vervallen;
  - d. wanneer het oudere merk niet meer geldig is.

In deze gevallen wordt een deel van de betaalde rechten gerestitueerd.



4. Nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de oppositie gegrond bevonden wordt, weigert het Bureau het merk geheel of gedeeltelijk in te schrijven. In het tegengestelde geval wordt de oppositie afgewezen. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat deze niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet meer vatbaar is voor voorziening in cassatie.
5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executorialle titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.

#### **Artikel 2.17 Beroep**

1. Binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16, lid 4, kunnen partijen zich bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen.
2. Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de oorspronkelijke verweerder, het adres van zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien geen van die adressen in het Benelux-gebied gelegen is, wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald door het adres van de opposant of zijn gemachtigde. Indien noch de opposant noch diens gemachtigde een adres of correspondentieadres binnen het Benelux-gebied hebben, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen is door de partij die het beroep instelt.
3. Tegen de beslissing van de appèlrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking.

#### **Artikel 2.18 Oppositie tegen internationale depots**

1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied kan binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie door het Internationaal Bureau, oppositie worden ingesteld bij het Bureau. De artikelen 2.14 en 2.16 zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende oppositie onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 2.14 tot en met 2.17 evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.
3. Van de beslissing waartegen geen beroep meer openstaat geeft het Bureau schriftelijk, onder opgave van redenen, onverwijld kennis aan het Internationaal Bureau.

### **3.2 De relevante regels uit het UR:**

#### **Regel 1.16 Oppositiegegevens**

1. De oppositie wordt ingediend door middel van een document, dat de volgende gegevens bevat:
  - a. de naam van opposant;
  - b. in voorkomend geval, de vermelding dat opposant optreedt in de hoedanigheid van licentiehouder van het oudere merk;
  - c. gegevens ter identificatie van het oudere merk;
  - d. de waren of diensten van het ingeroepen oudere merk waarop de oppositie berust. Indien een dergelijke vermelding ontbreekt wordt de oppositie verondersteld te berusten op alle waren en diensten waarop het oudere merk betrekking heeft;
  - e. gegevens ter identificatie van het merk waartegen de oppositie is gericht;
  - f. de waren of diensten waartegen de oppositie is gericht. Indien een dergelijke vermelding ontbreekt, wordt de oppositie verondersteld te zijn gericht tegen alle waren en diensten waarop het geopponeerde merk betrekking heeft;
  - g. de voorkeuren betreffende het taalgebruik.

2. In voorkomend geval dienen stukken te worden overgelegd die de bevoegdheid van de licentiehouder aantonen.
3. Op het document dienen in voorkomend geval naam en adres van de gemachtigde of het in regel 3.6 bedoelde correspondentieadres te worden vermeld.
4. De in lid 1, sub d en f, bedoelde gegevens kunnen door enkele opgave van de nummers van de betreffende waren- of dienstenklassen worden vermeld. De waren of diensten waarop de oppositie berust of waartegen deze is gericht kunnen tot het moment van de in regel 1.17, lid 1, sub i, bedoelde beslissing door de opposant worden beperkt.

#### **Regel 1.17 Verloop procedure**

1. De oppositie wordt volgens de volgende procedure behandeld:
  - a. het Bureau beslist overeenkomstig regel 1.18 of de oppositie ontvankelijk is en stelt partijen of, in het in artikel 2.18 van het Verdrag bedoelde geval, de opposant en het Internationaal Bureau hiervan in kennis;
  - b. de procedure vangt twee maanden na de kennisgeving van ontvankelijkheid aan op voorwaarde dat de voor de oppositie verschuldigde rechten volledig zijn betaald. Het Bureau stuurt partijen een mededeling van aanvang van de procedure;
  - c. de opposant beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de onder b bedoelde mededeling van aanvang van de procedure om de oppositie met argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen en, in voorkomend geval, stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt. Bij gebreke daarvan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten. Argumenten die ingediend werden voor de aanvang van de procedure worden geacht bij de aanvang van de procedure te zijn ingediend;
  - d. het Bureau stuurt de argumenten van opposant naar de verweerder, en stelt hem een termijn van twee maanden om schriftelijk te reageren en eventueel bewijzen van gebruik te vragen;
  - e. in voorkomend geval wordt opposant een termijn van twee maanden gesteld om de gevraagde bewijzen van gebruik over te leggen danwel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat. Indien het merk slechts voor een deel van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven werd gebruikt wordt de beslissing van het Bureau gebaseerd op basis van de waren en diensten waarvoor het gebruik werd aangetoond;
  - f. indien er bewijzen van gebruik worden overgelegd zendt het Bureau deze door naar de verweerder en stelt hem een termijn van twee maanden om schriftelijk te reageren op de bewijzen van gebruik en, indien deze dit bij de onder d bedoelde gelegenheid nog niet had gedaan, op de argumenten van opposant;
  - g. indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht kan het een of meer partijen verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen;
  - h. er kan een mondelinge behandeling worden gehouden overeenkomstig regel 1.27;
  - i. het Bureau neemt een beslissing. Indien een oppositie die op verscheidene oudere merken berust op basis van één van deze merken wordt toegewezen, neemt het Bureau over de overige ingeroepen merken geen beslissing.
2. Indien verweerder geen domicilie binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte heeft, dient binnen de in lid 1, sub d genoemde termijn alsnog aan dit vereiste van regel 3.6 te worden voldaan.

#### **Regel 1.18 Ontvankelijkheidsvereisten**

1. De oppositie is ontvankelijk wanneer zij is ingediend binnen de in artikel 2.14, lid 1, of 2.18, lid 1, van het Verdrag genoemde termijn, voldoet aan de voorwaarden bedoeld in regel 1.16, lid 1, sub a tot en met f, van dit reglement, en artikel 2.14, lid 4, van het Verdrag.
2. Voor het vaststellen van de ontvankelijkheid van de oppositie is aan het vereiste van artikel 2.14, lid 4, van het Verdrag voldaan indien 40% van de verschuldigde rechten is voldaan.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan bij indiening het totale verschuldigde recht voor het indienen van de oppositie worden betaald. Het vorige lid laat onverlet dat het totale verschuldigde recht voor het einde van de termijn bepaald in regel 1.17, lid 1, sub b, dient te zijn voldaan.
4. Indien de oppositie is gebaseerd op meer merken dan waarvoor de rechten zijn betaald, wordt de oppositie in behandeling genomen maar worden alleen de merken in aanmerking genomen waarvoor de rechten betaald zijn, volgens de volgorde zoals bij indiening van de oppositie vermeld.

5. Indien de ingevolge regel 1.16, lid 1, sub a en b, verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de geregistreerde gegevens van een ingevolge regel 1.16, lid 1, sub c, ingeroepen Beneluxmerk, wordt de ingediende oppositie door het Bureau tevens opgevat als een verzoek tot aantekening van een wijziging in het register. Het bepaalde in regel 3.1 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de termijn bepaald in regel 3.1, lid 5, maximaal twee weken bedraagt. Wanneer het in regel 1.16, lid 1, sub c, bedoelde oudere merk een gemeenschapsmerk of een internationaal merk betreft, stelt het Bureau opposant een termijn van twee weken om aan te tonen dat hij het nodige heeft gedaan om het betreffende register in overeenstemming te brengen met de door hem bij indiening van de oppositie verstrekte gegevens.
6. Indien de geldigheid van een ingeroepen ouder merk verstrijkt voor het einde van de termijn voor het instellen van oppositie en dit merk ingevolge de toepasselijke wettelijke bepalingen nog kan worden vernieuwd, stelt het Bureau opposant een termijn van twee weken om dit merk alsnog te vernieuwen. Indien het betreffende oudere merk een gemeenschapsmerk of een internationaal merk is, stelt het Bureau een termijn van twee weken om aan te tonen dat het nodige is gedaan om het merk te vernieuwen.

#### **Regel 1.19 Regularisatie oppositie**

1. Indien het Bureau vaststelt dat de akte van oppositie niet voldoet aan andere vereisten dan die bedoeld in regel 1.18, doet hij hiervan mededeling aan de opposant en stelt hem een termijn van twee maanden om de vastgestelde gebreken op te heffen. Indien deze gebreken niet tijdig worden opgeheven, wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten.
2. Indien het Bureau vaststelt dat andere door partijen ingediende stukken dan bedoeld in lid 1 niet voldoen aan de in dit reglement bedoelde vereisten, doet hij hiervan mededeling aan de betreffende partij en stelt hem een termijn van twee maanden om de vastgestelde gebreken op te heffen. Indien deze gebreken niet tijdig worden opgeheven, wordt het betreffende stuk geacht niet te zijn ingediend.
3. Indien op het moment van aanvang van de procedure, zoals bepaald in regel 1.17, lid 1, sub b, de voor de oppositie verschuldigde rechten niet volledig zijn voldaan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten.

#### **Regel 1.20 Proceduretaal**

1. De proceduretaal is een van de werktalen van het Bureau. Zij wordt bij oppositie tegen een Beneluxdepot vastgesteld op de volgende wijze:
  - a. de proceduretaal is de taal van het depot van verweerder;
  - b. in afwijking van het onder a bepaalde is de proceduretaal de taal gekozen door de opposant indien de taal van het depot van verweerder het Engels is.
2. In geval van een oppositie tegen een internationaal depot wordt de proceduretaal door opposant gekozen uit de werktalen van het Bureau. Indien opposant kiest voor een van de officiële talen van het Bureau, kan verweerder binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid aangeven daarmee niet akkoord te gaan en kiezen voor de andere officiële taal van het Bureau. Indien opposant voor het Engels kiest, kan verweerder binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid aangeven daarmee niet akkoord te gaan en kiezen voor een van de officiële talen van het Bureau. Bij uitblijven van een reactie van verweerder op de taalkeuze van opposant is de proceduretaal de taal gekozen door opposant.
3. In afwijking van het in de leden 1 en 2 bepaalde kunnen partijen gezamenlijk kiezen voor een andere proceduretaal.
4. De keuze voor een proceduretaal wordt gemaakt als volgt:
  - a. de opposant geeft bij de akte van oppositie de werktal van het Bureau aan die zijn voorkeur heeft als proceduretaal;
  - b. indien de verweerder zich kan verenigen met de taalkeuze van opposant deelt hij dit binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie mede.
5. Het Bureau deelt de proceduretaal mede aan partijen.
6. De oppositiebeslissing wordt opgesteld in de proceduretaal.

### **Regel 1.21 Vertaling**

1. De vaststelling van de proceduretaal laat onverlet de mogelijkheid van partijen om zich in de oppositieprocedure te bedienen van een andere werktal van het Bureau dan de proceduretaal.
2. Indien een van de partijen argumenten indient in een werktal van het Bureau die niet de proceduretaal is, vertaalt het Bureau deze argumenten in de proceduretaal, tenzij de wederpartij heeft aangegeven geen prijs te stellen op vertaling.
3. Op verzoek van een partij vertaalt het Bureau de in de proceduretaal ingediende argumenten van de wederpartij in een andere werktal van het Bureau.
4. Op verzoek van een partij vertaalt het Bureau de oppositiebeslissing in de andere werktal van het Bureau.
5. Vertaling kan worden verzocht bij indiening van de akte van oppositie of bij de mededeling van verweerder als bedoeld in regel 1.20, lid 4, sub b.
6. Argumenten die niet in een van de werktalen van het Bureau zijn ingediend, worden als niet-ingediend beschouwd.
7. Indien argumenten ingevolge deze regel door het Bureau worden vertaald, geldt het document in de taal waarin het werd ingediend als authentiek.

### **Regel 1.22**

Vervallen

### **Regel 1.23 Wijziging taalkeuze**

1. Tot de aanvang van de procedure kunnen de ingevolge regel 1.20 gemaakte keuzen op gezamenlijk verzoek van partijen worden gewijzigd.
2. Gedurende de oppositieprocedure kan elke partij schriftelijk te kennen geven niet langer prijs te stellen op vertaling door het Bureau bedoeld in regel 1.21.

### **Regel 1.24 Taal stukken ter ondersteuning argumenten of gebruik**

Het bepaalde in de regels 1.20 tot en met 1.23 laat onverlet dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. De stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn.

### **Regel 1.25 Beginsel van hoor en wederhoor**

De inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1, van het Verdrag houdt met name in dat:

- a. een afschrift van elk relevant stuk dat bij het Bureau door een partij wordt ingediend naar de andere partij wordt verzonden, ook indien de oppositie niet ontvankelijk is. Indien ingediende argumenten ingevolge het bepaalde in regel 1.21 door het Bureau worden vertaald zal doorzending plaatsvinden tezamen met deze vertaling;
- b. een afschrift van elk relevant stuk dat het Bureau aan een partij zendt tevens aan de andere partij wordt gezonden;
- c. de oppositiebeslissing slechts kan worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren;
- d. feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd;
- e. het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen;
- f. de oppositiebeslissing schriftelijk opgesteld, gemotiveerd en naar partijen gestuurd wordt.

#### **Regel 1.26 Opschorting**

1. Indien de procedure ingevolge artikel 2.16, lid 2, van het Verdrag wordt opgeschort doet het Bureau hiervan mededeling aan partijen, onder vermelding van de grond van opschorting.
2. Indien de grond voor opschorting is opgeheven wordt de procedure voortgezet. Het Bureau deelt dit mede aan partijen, vermeldt hierbij welke handelingen op het betreffende moment in de procedure dienen te worden verricht en stelt hiervoor in voorkomend geval een aanvullende termijn.
3. Opschorting op gezamenlijk verzoek geschiedt voor een periode van vier maanden, en kan met telkens eenzelfde periode worden verlengd. Elke partij kan gedurende een opschorting op gezamenlijk verzoek op ieder moment verzoeken de opschorting op te heffen.
4. Indien de procedure is aangevangen, wordt deze opgeschort op het moment dat het Bureau het gezamenlijk verzoek heeft ontvangen. Het Bureau deelt dit mede aan partijen en vermeldt hierbij de nieuwe termijn. Indien de procedure nog niet is aangevangen, wordt het gezamenlijk verzoek tot opschorting opgevat als een verlenging van de in regel 1.17, lid 1, sub b bedoelde termijn.
5. Voordat de procedure is aangevangen is opschorting op gezamenlijk verzoek gedurende de eerste twaalf maanden gratis. Voor verdere verlenging van de opschorting voor aanvang van de procedure, voor opschorting gedurende de procedure en de verlenging daarvan is een recht verschuldigd. Indien niet wordt betaald bij het verzoek tot opschorting stelt het Bureau daarvoor een termijn van een maand. Indien niet of te laat wordt betaald wordt de procedure overeenkomstig lid 2 voortgezet.
6. Opschorting van de oppositieprocedure ontheft partijen niet van de verplichtingen die zij hebben ingevolge regel 1.19.

#### **Regel 1.27 Mondelinge behandeling**

1. Een mondelinge behandeling kan ambtshalve of op verzoek van partijen worden gehouden indien het Bureau hiertoe gronden aanwezig acht.
2. De mondelinge behandeling verloopt volgens een door de Directeur-Generaal opgesteld reglement.

#### **Regel 1.28 Meer opposities**

1. Indien verscheidene opposities tegen een merk zijn ingediend kan het Bureau voor aanvang van de procedure besluiten een of meer opposities die bij een eerste onderzoek de meeste kans op toewijzing lijken te hebben in behandeling te nemen. In dat geval kan het Bureau besluiten om de behandeling van de overige opposities uit te stellen. Het Bureau stelt de resterende opposanten in kennis van elke relevante beslissing die in de voortgezette procedures wordt genomen.
2. Indien de in behandeling genomen oppositie gegrond bevonden wordt en deze beslissing definitief geworden is, wordt aan de uitgestelde opposities geacht de grondslag te zijn ontvallen.

#### **Regel 1.29 Bewijzen van gebruik**

1. De in artikel 2.16, lid 3, sub a, van het Verdrag bedoelde stukken om het gebruik van het merk aan te tonen worden gevraagd en overgelegd volgens de nadere regels, vastgelegd in regel 1.17, lid 1, sub d, e en f.
2. De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust. Het bewijs moet gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.
3. Deze bewijzen beperken zich bij voorkeur tot papieren materiaal zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's en krantenadvertenties. Indien de kosten van het doorgeleiden van de stukken naar verweerder een bedrag van € 25,- te boven gaan komen deze voor rekening van opposant.
4. De verweerder kan zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen.

5. Het Bureau kan overgaan tot vernietiging van de ingediende bewijsstukken indien de opposant niet binnen twee maanden na het definitief worden van de oppositiebeslissing heeft verzocht om terugzending. Indien de kosten van het terugzenden van de stukken een bedrag van € 25,- te boven gaan komen deze voor rekening van opposant.

#### **Regel 1.30 Openbaarheid oppositiebeslissing**

De akte van oppositie en de oppositiebeslissing zijn openbaar. De argumenten en overige stukken van de partijen, ongeacht of ze mondeling dan wel schriftelijk worden aangevoerd, zijn slechts toegankelijk voor derden met de instemming van de partijen.

#### **Regel 1.31 Inhoud oppositiebeslissing**

Een oppositiebeslissing bevat de volgende gegevens:

- a. het nummer van de oppositie;
- b. de datum van de beslissing;
- c. de namen van de partijen en in voorkomend geval hun gemachtigden;
- d. gegevens van de bij de oppositieprocedure betrokken merken;
- e. een samenvatting van de feiten en het verloop van de procedure;
- f. in voorkomend geval een analyse van de gebruiksbewijzen;
- g. een vergelijking van de merken en de waren of diensten waarop deze betrekking hebben;
- h. de beslissing van het Bureau;
- i. de beslissing met betrekking tot de kosten;
- j. de namen van de rapporteur en de overige twee personen die aan de besluitvorming hebben deelgenomen;
- k. de naam van de administratieve behandelaar van het dossier.

#### **Regel 1.32 Kostenbepaling oppositie**

1. De restitutie als bedoeld in artikel 2.16, lid 3, van het Verdrag wordt vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan 60% van het recht verschuldigd voor oppositie, wanneer zij voor de aanvang van de procedure plaatsvindt en op een bedrag dat gelijk is aan 40% van dit recht, wanneer zij na dat tijdstip plaatsvindt.
2. Er vindt geen restitutie plaats indien er, overeenkomstig het bepaalde in regel 1.18, lid 2, slechts een betaling van 40% van de voor oppositie verschuldigde rechten heeft plaatsgevonden. Er vindt evenmin restitutie plaats indien de oppositie wordt ingetrokken nadat het Bureau een beslissing heeft genomen overeenkomstig artikel 2.16, lid 4, van het Verdrag.
3. De kosten als bedoeld in artikel 2.16, lid 5, van het Verdrag worden vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht oppositie.
4. Voor vertaling ingevolge regel 1.21 is een door de Directeur-Generaal vastgestelde vergoeding verschuldigd door de partij die argumenten indient in een taal van het Bureau die niet de proceduretaal is of door de partij die vertaling in de andere taal van het Bureau dan de proceduretaal wenst. De Directeur-Generaal stelt tevens een vergoeding vast voor vertaling van de oppositiebeslissing en vertolking bij een mondelinge behandeling.

#### **Regel 1.33 Intrekking na beslissing en beroep**

1. De oppositie kan ook na de in artikel 2.16, lid 4, van het Verdrag bedoelde beslissing en uiterlijk totdat deze definitief wordt, worden ingetrokken.
2. Het Bureau geeft onverwijld uitvoering aan de in artikel 2.17, lid 1, van het Verdrag bedoelde rechterlijke beslissingen zodra zij niet meer vatbaar zijn voor verzet of voor voorziening in cassatie.

# DEEL III: PROCEDURELE ASPECTEN

## 4 INDIENEN OPPOSITIE

(artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16 UR)

De oppositie kan binnen de oppositietermijn bij het Bureau worden ingediend, door gebruik te maken van de hiervoor bestemde online applicatie, dan wel de formulieren. Deze zijn te vinden op [www.boip.int](http://www.boip.int).

### 4.1 Oppositietermijn

(artikel 2.14, lid 1 BVIE)

De oppositietermijn bedraagt twee maanden. Deze termijn begint te lopen vanaf de publicatie van het depot waartegen de oppositie gericht wordt. In regel 3.9, lid 1 UR is geregeld dat de in maanden uitgedrukte termijnen verstrijken, in de betreffende maand, op de dag die overeenkomt met de dag waarop de termijnen beginnen te lopen. Tenzij er sprake is van een sluitingsdag, in dat geval wordt in regel 3.9, lid 3 UR bepaald dat de termijn verlengd wordt tot het einde van de eerstvolgende dag, waarop het Bureau geopend is. Zie voor nadere toelichting [Hoofdstuk 10 Termijnen](#).

#### 4.1.1 Publicatie bestreden teken

(regel 1.5 UR)

De publicatiedatum van het depot is voor Benelux-merken te vinden op de website van het BBIE (<https://www.boip.int/merkenregister>). Als de oppositietermijn nog loopt, dan wordt deze getoond op het afschrift. De publicatie van internationale merken met geldigheid in de Benelux kan men vinden op de website van het Internationaal Bureau (<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

#### 4.1.2 Herpublicatie

(regel 1.5, lid 2 en 3 UR)

Indien er in de publicatie van de gegevens van een depot een vergissing door het Bureau werd begaan, die er toe zou kunnen leiden dat belanghebbenden over verkeerde informatie beschikken om te beslissen al dan niet oppositie in te stellen tegen het betreffende merk, verricht het Bureau een gecorrigeerde publicatie, een zogenaamde herpublicatie. Daarmee wordt de termijn voor het instellen van oppositie tegen het depot opnieuw vastgesteld, te rekenen vanaf de nieuwe publicatiedatum.

Redenen voor een herpublicatie zijn de volgende:

- Wijziging merk
- Uitbreiding classificatie
- Herclassificatie van dezelfde waren of diensten, maar in andere klassen
- Wijziging depotdatum
- Toevoegen prioriteit

Aangezien oppositie ingesteld wordt tegen een merk en niet tegen een deposant en aangezien herpublicatie tot gevolg heeft dat er wederom een oppositietermijn gaat lopen, is er voor gekozen om niet over te gaan tot herpublicatie van het depot in geval van een wijziging in de tenaamstelling.



Opgemerkt dient te worden dat er slechts een wijziging in bovengenoemde gegevens kan plaatsvinden na publicatie van het depot vanwege een omissie van het Bureau en niet op verzoek van de deposant. Uitzondering hierop vormt de toevoeging van de prioriteit, dit is namelijk mogelijk binnen één maand na depotdatum, tegen betaling van een daarvoor vastgestelde taks (artikel 2.6, lid 3 BVIE).

Indien er reeds een oppositie was ingesteld tegen het depot dat wordt geherpubliceerd, dan worden partijen schriftelijk op de hoogte gebracht van de herpublicatie. Opposant krijgt een termijn om eventueel een verzoek in te dienen om de oppositie verder buiten behandeling te laten (regel 1.5, lid 3 UR), in dat geval worden de reeds betaalde rechten gerestitueerd. De termijn die opposant hiervoor krijgt, valt samen met het einde van de oppositietermijn die opnieuw is gaan lopen. Indien de opposant niet verzoekt zijn oppositie verder buiten behandeling te laten, dan zal de oppositie worden voortgezet. De termijnen die reeds liepen, worden overigens niet opgeschort in afwachting van het besluit van opposant.

#### 4.1.3 Te vroeg ingediende oppositie

Een oppositie die te vroeg wordt ingediend, dus vóór het begin van de oppositietermijn, wordt retour aan de indiener gezonden, zonder dat de wederpartij hiervan op de hoogte wordt gebracht. Het betreft een oppositie waarvoor uiteraard geen taksen verschuldigd zijn. De indiener van de oppositie kan deze opnieuw indienen als de oppositietermijn wel is aangevangen.

## 4.2 Verschillende opposities tegen hetzelfde depot

(regel 1.28 UR)

Er kunnen meer opposities tegen hetzelfde depot worden ingediend. Als dit gebeurt, dan kan het BBIE vóór aanvang van de procedure besluiten één of meer opposities in behandeling te nemen. Dit gebeurt als er een oppositie is die bij een eerste onderzoek de meeste kans op toewijzing lijkt te hebben. De behandeling van de overige opposities wordt in dat geval uitgesteld.

Het BBIE stelt de resterende opposanten in kennis van de eindbeslissing die in de voortgezette procedure wordt genomen.

Indien de in behandeling genomen oppositie gegrond bevonden wordt en deze beslissing definitief geworden is, wordt aan de uitgestelde opposities geacht de grondslag te zijn ontvallen. Deze worden dus afgesloten en een deel van de kosten wordt terugbetaald.

Indien de in behandeling genomen oppositie ongegrond bevonden wordt, wordt de volgende oppositie in behandeling genomen. Indien deze oppositie gegrond bevonden wordt, wordt aan de eventueel overige uitgestelde opposities geacht de grondslag te zijn ontvallen. Bij ongegrondheid wordt in voorkomend geval de volgende oppositie in behandeling genomen, enzovoort.

## 4.3 Oppositiegegevens

(regel 1.16 UR)

In het UR is geregeld welke gegevens nodig zijn voor het indienen van een oppositie. Deze zijn allemaal in de online applicatie en op het oppositieformulier terug te vinden.

#### 4.4 Opposant

(regel 1.16, lid 1, sub a UR juncto regel 1.18, lid 5 UR)

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 merken in het register. Indien dit niet het geval is, dan is er sprake van een voorlopig ontvankelijke oppositie en stelt het Bureau een termijn van twee weken om dit gebrek op te heffen (zie [Hoofdstuk 5.4 e.v. Voorlopig ontvankelijke oppositie](#)). Indien de opposant dit gebrek niet opheft binnen deze termijn, dan zal de oppositie niet ontvankelijk zijn voor de betreffende ingeroepen merken.

##### 4.4.1 Overdracht

(artikel 2.31 BVIE juncto regel 3.1 UR)

Indien het ingeroepen recht gedurende de oppositieprocedure wordt overgedragen en deze overdracht wordt aangetekend in het register, dan wordt de nieuwe houder geacht in de rechten te treden van de oorspronkelijke indiener van de oppositie, behoudens tegenbericht.

Indien er sprake is van meerdere ingeroepen rechten en slechts een deel van de ingeroepen rechten wordt overgedragen, dan stuurt het Bureau een brief aan opposant met het verzoek om mee te delen of beide partijen betrokken wensen te blijven bij de oppositie. Indien dit het geval is, is er sprake van twee opposanten, die gezamenlijk hun argumenten indienen. Indien dit niet het geval is, dan moeten alle ingeroepen rechten aan dezelfde houder worden overgedragen (of er kan een licentie worden aangetekend) ofwel dient de oppositie beperkt te worden.

##### 4.4.2 Naamswijziging

(regel 3.1 UR)

In geval van een naamswijziging, verandert er niets aan de status van de oppositie. Het Bureau tekent de naamswijziging aan en indien deze administratief in orde is, worden beide partijen in de oppositie op de hoogte gebracht van deze wijziging.

##### 4.4.3 Correspondentieadres EU/EER

(regel 1.16, lid 3 juncto regel 3.6 UR)

Indien opposant geen zetel of woonplaats heeft noch een gemachtigde heeft aangewezen binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, dan moet een correspondentieadres aangegeven worden binnen dit grondgebied. Als een dergelijk adres ontbreekt op de formulieren, dan wordt er een regularisatietermijn verleend van twee maanden op grond van regel 1.19, lid 1 UR (zie [Hoofdstuk 6.2 Correspondentieadres](#)).

#### 4.4.4 Opposant is licentiehouder

(artikel 2.14, lid 2 BVIE juncto regel 1.16, lid 1, sub b en lid 2 UR)

De licentiehouder kan ook als opposant optreden indien hij daartoe van de merkhouders toestemming heeft verkregen. In dat geval moet op de formulieren opgegeven worden dat opposant optreedt in de hoedanigheid van licentiehouder van het oudere merk. De licentie moet aangetekend zijn in het register. Indien dit niet het geval is, dan kent het Bureau een termijn toe van twee weken om dit te regulariseren (zie [Hoofdstuk 5.4 e.v. Voorlopig ontvankelijke oppositie](#)). Bovendien moeten er stukken worden overgelegd die de bevoegdheid van de licentiehouder aantonen. Als deze niet bij de oppositieformulieren zijn ingediend, dan heeft dit geen gevolg op de ontvankelijkheid, maar kent het Bureau een termijn van twee maanden toe om dit te regulariseren op grond van regel 1.19 UR. Deze stukken kunnen bestaan uit een verklaring van de merkhouders, maar ook zou volstaan kunnen worden met een kopie van het deel van de licentieakte waaruit deze toestemming blijkt. Een verwijzing naar de licentieakte die reeds werd aangetekend volstaat niet. Indien opposant niet of niet binnen de gestelde termijn reageert op dit regularisatieverzoek van het Bureau, wordt de procedure verder buiten behandeling gelaten. In dit geval blijven de betaalde oppositietaksen verschuldigd en vindt er dus geen restitutie plaats.

#### 4.4.5 Oppositie ten name van verschillende partijen

Indien een ingeroepen recht ten name van verschillende houders geregistreerd is, dan kunnen de mede-eigenaren afzonderlijk oppositie instellen. Het Bureau zal in een dergelijk geval niet verzoeken om een toestemming van de andere houders, nu het een defensieve handeling ten behoeve van het merk betreft.

### 4.5 Ingeroepen rechten

(regel 1.16, lid 1, sub c UR)

Een oppositie is enkel mogelijk op basis van een ouder merk dat een recht verleent in het Benelux-gebied. Dat wil zeggen: een depot of inschrijving van een Benelux-, Unie- of Internationaal merk met geldigheid in de Benelux of de Europese Unie en/of een algemeen bekend merk.

Voor de gedeponeerde of geregistreerde merken moeten het nummer, de deposant of merkhouders en het merk aangeduid worden. Ook moet worden aangegeven of het gaat om een Benelux-depot, een Benelux-inschrijving, een Uniemerk of een Internationaal merk. Indien de oppositie gebaseerd is op een depot, dan wordt de procedure opgeschort totdat dit depot is ingeschreven (zie [Hoofdstuk 9.2.1 Oppositie berust op een merkdepot](#)).

De oppositie kan worden gebaseerd op meer rechten. Indien er meer dan drie rechten ingeroepen worden, kan er gebruik worden gemaakt van bijlage B bij de formulieren. Hiervoor is een extra taks verschuldigd per ingeroepen recht boven het derde. Bij de berekening van het aantal ingeroepen rechten wordt het algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs meegerekend als zelfstandig ingeroepen recht. Indien de oppositie is gebaseerd op meer merken dan waarvoor de rechten zijn betaald, wordt de oppositie in behandeling genomen maar worden alleen die merken in aanmerking genomen waarvoor de rechten betaald zijn, volgens de volgorde zoals bij indiening van de oppositie vermeld (zie regel 1.18, lid 4 UR). Het algemeen bekende merk wordt in dat geval als het laatste ingeroepen recht beschouwd, gezien de volgorde van de formulieren.

#### 4.5.1 Internationale registratie als ingeroepen recht

Indien de oppositie wordt gebaseerd op een internationale registratie waar nog geen inschrijvingsnummer van bekend is, dan kan dit op de formulieren worden aangegeven. In dat geval zal de oppositie ambtshalve opgeschort worden totdat het internationale inschrijvingsnummer bekend is en het merk ingeschreven is in de Benelux overeenkomstig regel 1.8 UR (zie [Hoofdstuk 9.2.1 Oppositie berust op een merkdepot](#)).

#### 4.5.2 Algemeen bekend merk als ingeroepen recht

(artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto regel 1.16, lid 1 sub c UR)

Indien er een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs wordt ingeroepen, is er in principe geen sprake van een registratie of depotnummer met geldigheid in de Benelux. Een registratie of depot staat echter niet in de weg aan het inroepen van een algemeen bekend merk, dit kunnen naast elkaar bestaande zelfstandig ingeroepen rechten zijn. Algemeen bekende merken in de zin van het Verdrag van Parijs komen in de Benelux zelden voor. 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 het gedeponeerde of geregistreerde merk bekendheid heeft verworven (zie [Hoofdstuk 15 Algemeen Bekend Merk](#)).

Bij het indienen van de argumenten door opposant moet door middel van bewijsstukken aangetoond worden dat er sprake is van een algemeen bekend merk (zie [Hoofdstuk 15 Algemeen Bekend Merk](#)).

Bij het inroepen van een algemeen bekend merk met daarin beeldelementen moeten drie afbeeldingen van dit merk worden ingediend, behalve wanneer de oppositie middels de online applicatie werd ingediend.

#### 4.5.3 Conversie van een Uniemerkt als ingeroepen recht

(regel 1.34 UR en artikel 112 Uniemerktverordening)

Een geconverteerd merk is een Benelux-depot. Het Benelux-depot dat uit de conversie van een Uniemerkt voortvloeit, krijgt de datum van de aanvraag of de datum van voorrang van het Uniemerkt (zie artikel 139, lid 3 EUMV).

Indien een oppositie is gebaseerd op een conversie van een Uniemerkt, dan wordt er voor de rangorde van het ingeroepen recht ten opzichte van het bestreden teken dus gekeken naar de oorspronkelijke depotdatum van het Uniemerkt.

Indien een oppositie oorspronkelijk gebaseerd is op een Uniemerkt dat gedurende de procedure wordt geconverteerd in een Benelux-depot, dan blijft de oppositie in stand en zal het aldus ontstane Benelux-merk in de plaats treden van het Uniemerkt.

#### 4.5.4 Inroepen oudere handelsnaam of domeinnaamregistratie door opposant

Opposant kan in een oppositieprocedure geen beroep doen op een oudere handelsnaam of een domeinnaamregistratie, aangezien er geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de merkenrechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR).

#### 4.5.5 Rangorde

Het ingeroepen recht dient ouder te zijn dan het bestreden teken. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de prioriteit die eventueel is ingeroepen.

#### 4.5.6 Vaststellen rangorde in geval van territoriale uitbreiding

Soms komt het voor dat het ingeroepen recht een internationaal merk is waarbij de Benelux of de Europese Unie pas naderhand door middel van een territoriale uitbreiding werd aangeduid.

Om te bepalen of het ingeroepen merk ook effectief ouder is dan het bestreden teken moet in dit geval NIET gekeken worden naar de "date of registration/date de l'enregistrement" (code 151):



Full details Summary By Office

808016 - mobile.bg expand all

Countries AT BX DE ES FR IT LI PT

~~151 Date of the registration~~  
23.06.2013

180 Expected expiration date of the registration/renewal  
23.06.2013

270 Language of the application  
French

maar wel naar de data die bij de "subsequent designation/désignation postérieure" staan. Hierbij staan echter verschillende data.

Welke nu te kiezen:



▼ Désignation postérieure : 2011/44 Gaz, 24.11.2011, AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT

450 Date et numéro de publication  
2011/44 Gaz, 24.11.2011

834 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies  
AT - BX - ES - FR - IT - LI - PT

580 Date de l'inscription (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus de protection)  
17.11.2011

891 Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du règlement d'exécution commun  
02.12.2010

De datum bij code 580 (date de l'inscription) is de datum van notificatie van de aangeduide landen (dus nadat het Internationaal Bureau alle interne stappen heeft doorlopen, zoals bijvoorbeeld vertaling).

De datum bij code 891 (date de la désignation postérieure) is de datum van ontvangst door het Internationaal Bureau van deze désignation postérieure en is hierdoor de datum vanaf wanneer deze geldigheid heeft. Deze datum is aldus het equivalent van de depotdatum. De datum van 2 december 2010 moet in dit voorbeeld dan ook gebruikt worden om vast te stellen of het ingeroepen merk effectief van een eerdere datum is dan het bestreden teken.

## 4.6 Waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is

(regel 1.16, lid 1, sub d UR)

Op het formulier kan worden aangegeven of de oppositie gebaseerd wordt op alle waren en/of diensten van het ingeroepen recht, maar het is ook mogelijk om de oppositie te baseren op een deel van de waren en diensten. Dit kan aangegeven worden door gebruik te maken van bijlage C bij de formulieren. Er kan niet alleen een beperkt aantal klassenummers ingeroepen worden, maar de ingeroepen rechten kunnen ook beperkt worden tot specifieke waren en/of diensten binnen de klassen. In dat geval kan er enkel gebruik gemaakt worden van de termen uit de waren- en dienstenlijst behorend bij het depot of bij de inschrijving.

Indien een vermelding van de waren en diensten ontbreekt, wordt de oppositie verondersteld te berusten op alle waren en diensten waarop het oudere merk betrekking heeft.

### 4.6.1 Beperking van de waren en of diensten gedurende de procedure

Het is mogelijk in een later stadium een beperking van de waren en/of diensten waarop de oppositie is gebaseerd in te dienen, bijvoorbeeld bij de indiening van de argumenten ter ondersteuning van de oppositie.

## 4.7 Bestreden teken

(regel 1.16, lid 1, sub e UR en artikel 2.18 BVIE)

Er kan binnen de daarvoor voorziene termijn oppositie ingesteld worden tegen een Benelux-depot, een Benelux-spoedinschrijving of een internationale (spoed)inschrijving met geldigheid in de Benelux. Op de formulieren moeten de gegevens van de deposant (de verweerder) en van het desbetreffende merk ingevuld worden, dit om de identificatie van het geopponeerde merk mogelijk te maken. Indien niet alle gegevens zijn ingevuld, maar het voor het Bureau wel voldoende kenbaar is tegen welk merk de oppositie gericht is, dan is de oppositie ontvankelijk. Indien uit de formulieren niet voldoende kenbaar is tegen welk merk de oppositie gericht wordt, dan is de oppositie niet ontvankelijk.

### 4.7.1 Oppositie tegen een internationaal depot

(artikel 2.18 BVIE)

Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied kan binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie door het Internationaal Bureau, oppositie worden ingesteld bij het BBIE. De publicatiedatum kan worden gevonden via de website van het Internationaal Bureau (<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

Het BBIE stuurt de kennisgeving van ontvankelijkheid aan het Internationaal Bureau en aan de opposant. Alle andere correspondentie wordt rechtstreeks aan beide partijen gestuurd zonder tussenkomst van het Internationaal Bureau. De afsluiting van de oppositieprocedure evenals de einduitkomst van de beslissing in voorkomend geval, wordt zowel aan beide partijen als aan het Internationaal Bureau gezonden. Het Internationaal Bureau zal de gevolgen hiervan verwerken in het internationale register.

#### 4.7.2 Oppositie tegen een conversie van een Uniemerik

Een geconverteerd merk wordt beschouwd als een Benelux-depot. De depotdatum is de datum van de aanvraag voor het Uniemerik. Aangezien de oppositieprocedure enkel opengesteld is voor merken ingediend na 1 januari 2004, kan er slechts oppositie ingesteld worden tegen geconverteerde Uniemerken die een depotdatum hebben vanaf 1 januari 2004. Tevens zal er bij de beoordeling of er oppositie kan worden ingesteld tegen dit geconverteerde Uniemerik rekening worden gehouden met de trapsgewijze openstelling van de oppositieprocedure in de Benelux.

##### 4.7.2.1 Trapsgewijze openstelling

De trapsgewijze openstelling werd geregeld in artikel III van het protocol van 11 december 2003 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW). De bedoeling van de trapsgewijze openstelling was om te vermijden dat het Bureau het aantal ingediende opposities niet zou kunnen verwerken met de middelen en de ervaring die hem op dat moment ter beschikking stonden. Het was dus enkel mogelijk om oppositie in te stellen tegen depots die in een "opengestelde" klasse werden gedeponeerd.

- Reeks 1 (klassen 2, 20 en 27) werd opengesteld op 1 januari 2004.
- Reeks 2 (klassen 6, 8, 13, 15, 17, 19 en 21) werd opengesteld op 1 januari 2005.
- Reeks 3 (de overige klassen) werd opengesteld op 1 januari 2006.

Het depot, of de inschrijving, of het algemeen bekende merk waarop de oppositie gebaseerd wordt, hoeft niet in deze klassen gerangschikt te zijn. Mocht het depot van de verweerder meerdere klassen bevatten, dan kan tegen het totale depot oppositie gevoerd worden.

#### 4.7.3 Gegevens verweerder

Ook de verweerder moet binnen een termijn van twee maanden een gemachtigde aanwijzen of een correspondentieadres zoals bedoeld in regel 3.6 UR aangeven, indien hij geen zetel of woonplaats noch een gemachtigde binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte heeft (zie [Hoofdstuk 6.2 Correspondentieadres](#)). Hij krijgt hiervoor een termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving ontvankelijkheid overeenkomstig regel 1.17, lid 2 UR.

##### 4.7.3.1 Overdracht en naamswijziging

(artikel 2.31 BVIE juncto regel 3.1 UR)

Indien het bestreden depot gedurende de oppositieprocedure wordt overgedragen en deze overdracht wordt aangetekend in het register, dan wordt de nieuwe houder geacht in de rechten te treden van de oorspronkelijke verweerder, behoudens tegenbericht.

## 4.8 Waren en diensten waartegen de oppositie zich richt

(regel 1.16, lid 1, sub f UR)

Op het formulier kan worden aangegeven of de oppositie gericht wordt tegen alle waren en/of diensten van het bestreden teken, maar het is ook mogelijk om de oppositie te richten tegen een deel van de waren en diensten. Dit kan worden aangegeven door gebruik te maken van bijlage A bij de formulieren. Er kan niet alleen tegen een beperkt aantal klassenummers oppositie ingesteld worden, maar er kan ook beperkt oppositie ingesteld worden tegen specifieke producten en/of diensten binnen de klassen. In dat geval kan er enkel gebruik gemaakt worden van de termen uit de waren- en dienstenlijst behorend bij het bestreden depot of bij de spoedinschrijving.

Indien een vermelding van de waren en diensten ontbreekt, wordt de oppositie verondersteld te zijn ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken.

### 4.8.1 Beperking van de waren en of diensten gedurende de procedure

Het is mogelijk in een later stadium een beperking van de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt in te dienen, bijvoorbeeld bij de indiening van de argumenten ter ondersteuning van de oppositie.

Het is raadzaam om selectief te zijn in de keuze van de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt. De tegenpartij zal immers slechts in de kosten verwezen worden wanneer de oppositie gegrond wordt bevonden voor alle waren en diensten waartegen oppositie werd ingesteld.

### 4.8.2 Warenbeperking van het bestreden teken door verweerder

Een verweerder kan het bestreden teken te allen tijde beperken. Met een warenbeperking kan echter alleen rekening worden gehouden indien het Bureau hierom ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht (zie in die zin ook GEU, Trenton). In dit geval worden – na aantekening van deze warenbeperking in het register – beide partijen hiervan op de hoogte gebracht door het Bureau.

Indien door deze warenbeperking de grondslag aan de oppositie is komen te ontvallen, communiceert het Bureau de afsluiting van de procedure aan partijen.

### 4.8.3 Aangeven van de grondslag niet nodig op de formulieren

Op de formulieren kan de opposant aangeven op welke ingeroepen rechten hij zich baseert en tegen welk merkteken hij de oppositie richt. Er is op de formulieren echter niet de mogelijkheid om aan te geven op welke grond opposant zich baseert (zie voor meer informatie met betrekking tot de grondslag voor de oppositie [Hoofdstuk 14](#)). Vermelding van de rechtsgrond van de oppositie is dan ook geen ontvankelijkheidsvereiste. Reden hiervan is dat uit de ingeroepen rechten, het bestreden teken en de argumenten van opposant voldoende kenbaar zal zijn op welke rechtsgrond opposant zich baseert.



## 5 ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN

(regel 1.18 UR)

Als de oppositie niet voldoet aan de minimale vereisten, dan is zij niet ontvankelijk en kan zij niet in behandeling worden genomen. De ontvankelijkheidsvereisten staan in regel 1.18 UR en worden door het Bureau beoordeeld aan de hand van de gegevens op de formulieren.

### 5.1 Minimale vereisten

Hier volgt een opsomming van de minimale vereisten, zie voor verdere toepassing van deze punten [Hoofdstuk 4 Indienen oppositie](#).

- Indiening binnen de termijn;
- De naam van opposant;
- Gegevens ter identificatie van het oudere merk;
- Gegevens ter identificatie van het merk waartegen de oppositie is gericht;
- Betaling van de taksen (tenminste 40% van de taksen).

### 5.2 Ontvankelijke oppositie

Indien alle minimale vereisten voldoende kenbaar en correct zijn, dan is de oppositie ontvankelijk. Het Bureau verstuurt de kennisgeving van ontvankelijkheid aan beide partijen, vergezeld van een afschrift met alle relevante gegevens.

### 5.3 Niet-ontvankelijke oppositie

Indien één van de minimale vereisten ontbreekt of niet correct is, dan is de oppositie niet-ontvankelijk, behoudens een reden voor een voorlopige ontvankelijkheid (zie [Hoofdstuk 5.4 Voorlopig ontvankelijke oppositie](#)). Op grond van regel 1.25 UR inzake hoor en wederhoor, wordt aan beide partijen een kennisgeving van niet-ontvankelijkheid verstuurd, vergezeld van een afschrift met alle relevante gegevens.

Mocht de oppositietermijn overigens nog niet verstreken zijn, dan wordt de opposant in de gelegenheid gesteld de geconstateerde gebreken op te heffen binnen de oppositietermijn en kan de oppositie alsnog ontvankelijk worden verklaard.

## 5.4 Voorlopig ontvankelijke oppositie

(regel 1.18, leden 5 en 6 UR)

Er zijn twee minimale vereisten die expliciet in het UR worden genoemd en die hersteld kunnen worden op het moment dat ze niet in orde zijn, te weten de naam van de opposant en de vernieuwing van een vervallen ingeroepen recht (uiteraard mits binnen de zogenaamde *délai de grâce*). De termijn om een dergelijk gebrek op te heffen bedraagt twee weken.

Indien alle ingeroepen rechten onderhavig zijn aan een dergelijk vormgebrek, verstuurt het Bureau een kennisgeving van voorlopige ontvankelijkheid. Indien het een deel van de ingeroepen rechten betreft, verstuurt het Bureau een kennisgeving van voorlopige ontvankelijkheid voor een deel van de ingeroepen rechten.

### 5.4.1 De tenaamstelling van de opposant

(regel 1.18, lid 5 UR)

Indien de opposantgegevens op de formulieren niet overeenstemmen met de geregistreerde gegevens van een ingeroepen Benelux-merk, wordt de ingediende oppositie door het Bureau tevens opgevat als een verzoek tot aantekening van een wijziging in het register. Het Bureau stuurt een kennisgeving van voorlopige ontvankelijkheid aan beide partijen en de opposant krijgt een termijn van twee weken om het verzoek tot wijziging te vervolledigen overeenkomstig regel 3.1 UR. Dit is het zogenaamde impliciet verzoek tot wijziging.

Indien het ingeroepen recht een Uniemerkt of een internationaal merk betreft, heeft de opposant twee weken de tijd om aan te tonen dat er een volledig en correct verzoek tot wijziging van de tenaamstelling bij respectievelijk het EUIPO of het Internationaal Bureau werd ingediend.

Er zijn een aantal situaties te onderscheiden, die hieronder besproken worden.

#### 5.4.1.1 Oppositie wordt ingediend op de nieuwe naam, terwijl het register nog de oude naam vermeldt

Het impliciete verzoek is in principe voorzien voor de situatie waarbij de oppositie wordt ingediend op de nieuwe naam, terwijl het register nog de oude naam vermeldt. Als de opposant aantoont dat hij binnen een termijn van 14 dagen een aantekening tot wijziging van het register heeft ingediend, dan zal de oppositie alsnog ontvankelijk worden verklaard. Dit kan een aantekening van een licentie, een naamswijziging of een overdracht betreffen.

#### 5.4.1.2 Oppositie wordt ingediend op de juiste naam, maar zonder vermelding van de vennootschapsvorm of met een andere vennootschapsvorm

Indien de oppositie wordt ingediend op de juiste naam, maar zonder vermelding van de vennootschapsvorm of met een andere vennootschapsvorm kan dit in voorkomend geval ook door middel van een mutatie gerepareerd worden, namelijk voor zover in het register nog de oude vennootschapsvorm wordt vermeld.

Wanneer de rechtsvorm echter ontbreekt in een register anders dan het Benelux-register, te weten dat van het EUIPO of het Internationaal Bureau, zal dit niet tot gevolg hebben dat er een kennisgeving van voorlopige ontvankelijkheid wordt gestuurd. De oppositie is in dat geval onmiddellijk ontvankelijk, aangezien het BBIE niet kan verlangen dat andere registers bepaalde gegevens vermelden.

#### **5.4.1.3 Oppositie wordt ingediend op de oude naam van de opposant en staat ondertussen in het register op de nieuwe naam**

Indien de oppositie wordt ingediend op de oude naam en het register vermeldt inmiddels de nieuwe naam, dan moet opposant documenten indienen die de bevoegdheid van de opposant en de aard van de overgang duidelijk maken.

Geval per geval zal worden beoordeeld of de documenten voldoende duidelijk en overtuigend zijn om te kunnen vaststellen dat de opposant, vermeld op het formulier, ook de facto dezelfde is als diegene die in het register staat. Hierbij kan onder andere rekening gehouden worden met documenten die een duidelijke tijdslijn en historiek weergeven.

#### **5.4.1.4 Oppositie wordt ingediend op een niet bestaande vennootschapsnaam**

In dit geval wordt op het oppositieformulier een naam gebruikt die afwijkt van het register en die ook niet de nieuwe of de oude naam is. In dit geval zal het Bureau de voorlopige ontvankelijkheid uitsturen en verzoeken het register aan te passen aan het oppositieformulier.

Indien het hier echter een vergetelheid betreft (een woord vergeten bij het invullen van het formulier) of er gebruik werd gemaakt van de "roepnaam" van de vennootschap, wordt een correctie van het formulier niet toegelaten en zal er dus op basis van geen enkel document aan te tonen zijn dat de indiener van het oppositieformulier tevens de houder is van het ingeroepen recht. De mogelijkheid voor het aantekenen van correcties is namelijk beperkt tot het corrigeren van "aan de houder te wijten schrijffouten" (rechtbank Den Bosch, Viking). Deze uitspraak bakent de ruimte voor het aantekenen van correcties duidelijk af en verkleint deze tot een absoluut minimum. In dit verband verwijzen wij ook naar de beslissing van het Hof Leeuwarden in de zaak Weeva-Mensa.

### **5.4.2 Geldigheid van het ingeroepen recht**

(regel 1.18, lid 6 UR)

Indien de geldigheid van een ingeroepen Benelux-merk vóór het einde van de termijn voor het instellen van oppositie verstrijkt, wordt de ingediende oppositie door het Bureau tevens opgevat als een verzoek tot vernieuwing van het merk. Het bepaalde in regel 1.10 UR is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de termijn bepaald in regel 1.10, lid 1 UR maximaal twee weken bedraagt.

## 6 REGULARISATIE OPPOSITIE

(regel 1.19 UR)

Als de oppositie niet voldoet aan de overige wettelijke vereisten, dan zal het BBIE in een zogenaamde “mededeling betreffende regularisatie” schriftelijk meedelen wat er nog ontbreekt aan het dossier. Dergelijke gebreken kunnen worden opgeheven binnen een termijn van twee maanden. De termijn waarbinnen de regularisatie in orde gemaakt moet worden kan nooit opgeschort of uitgesteld worden. Indien de regularisatie niet binnen deze termijn in orde wordt gemaakt, wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten of afgesloten (zie [Hoofdstuk 11 Beëindiging](#)).

### 6.1 Bevoegdheid licentiehouders

Naast de aantekening van de licentie als opposant optreedt in de hoedanigheid van licentiehouders van het oudere merk (zie [Hoofdstuk 4.4.4 Opposant is licentiehouders](#)), moeten er stukken worden overgelegd die de bevoegdheid van de licentiehouders aantonen. Het volstaat niet te verwijzen naar de licentieakte die werd ingediend, een kopie van de relevante bepalingen uit die akte volstaat wel of enig ander stuk waaruit de toestemming van de licentiegever aan de licentiehouders blijkt. Indien niet wordt voldaan aan deze regularisatie, wordt de oppositie buiten behandeling gelaten (zie [Hoofdstuk 11.2 Buiten behandeling](#)).

### 6.2 Correspondentieadres

Indien opposant dan wel verweerder geen zetel of woonplaats heeft noch een gemachtigde heeft aangewezen binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, dan moet een correspondentieadres aangegeven worden binnen dit grondgebied. Als een dergelijk adres ontbreekt op de formulieren, dan wordt er een regularisatietermijn verleend van twee maanden op grond van regel 1.19, lid 1 UR (zie [Hoofdstuk 4.4.3 Correspondentieadres EU/EER](#) en [Hoofdstuk 4.7.3 Gegevens verweerder](#)). Indien opposant in gebreke blijft, wordt de oppositie buiten behandeling gelaten (zie [Hoofdstuk 11.2 Buiten behandeling](#)). Indien verweerder daarentegen niet reageert op deze regularisatie, wordt de oppositie afgesloten en wordt het bestreden teken niet ingeschreven voor die waren en diensten waartegen de oppositie zich richtte (zie [Hoofdstuk 11.1.3 Verweerder reageert niet op de ingestelde oppositie](#)).

### 6.3 Stukken in enkelvoud

Argumenten en stukken dienen in tweevoud te worden ingediend, zodat het Bureau één exemplaar aan de wederpartij kan sturen. Indien het Bureau vaststelt dat stukken niet in tweevoud zijn ingediend, doet het hiervan mededeling aan de betreffende partij en stelt een termijn van twee maanden om een tweede identiek exemplaar in te dienen. Indien het tweede exemplaar niet wordt ontvangen, wordt het betreffende stuk geacht niet te zijn ingediend.

Het Bureau wijst overigens op de mogelijkheid om stukken elektronisch in te dienen middels het contactformulier in welk geval het indienen in twee exemplaren niet langer nodig is (zie [Hoofdstuk 10.7.1 Indiening middels het contactformulier](#)).

## 6.4 Stukken niet identiek

Indien het Bureau, bij de vergelijking van de argumenten en stukken die in tweevoud werden ingediend, vaststelt dat bepaalde stukken niet identiek zijn, dan wordt er schriftelijk verzocht om een tweede identiek exemplaar van de betreffende stukken. De betreffende partij krijgt een termijn van twee maanden (vanaf de dagtekening van de brief) om een tweede identiek exemplaar in te dienen. Indien het tweede exemplaar niet wordt ontvangen of wel wederom niet identiek is, wordt het betreffende stuk geacht niet te zijn ingediend. De (overige) stukken die wel identiek in tweevoud werden ingediend, worden naar de wederpartij gezonden.

Let op: het is de verantwoordelijkheid van partijen zelf om twee identieke exemplaren van de argumenten en stukken in te dienen. Het Bureau geeft weliswaar een opsomming van de stukken die niet identiek zijn, maar zal niet overgaan tot terugzending van de stukken als niet duidelijk is welke stukken op welke manier werden ingediend.

## 6.5 Stukken in kleur en zwart wit

Indien het Bureau vaststelt dat er twee exemplaren van de argumenten en stukken werden ingediend, maar dat één exemplaar in zwart-wit en één exemplaar in kleur werd ingediend, dan wordt dit niet beschouwd als twee identieke exemplaren, maar krijgt de betreffende partij een termijn van twee maanden om een tweede identiek exemplaar in te dienen. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan deze regularisatie, worden enkel de identieke stukken in overweging genomen, de overige stukken die niet identiek zijn worden geacht niet te zijn ingediend.

## 6.6 Argumenten en stukken middels het contactformulier

Als partijen gebruik maken van het contactformulier op de website van het Bureau (<https://www.boip.int/nl/contact/contactformulier>), kunnen alle documenten in bijlage worden gevoegd en dienen deze uiteraard slechts in enkelvoud te worden toegevoegd en ingediend. Een postbevestiging is niet meer nodig. De indiener krijgt tevens op het door hem ingevulde e-mailadres een automatische ontvangstbevestiging.

## 6.7 Argumenten en stukken per fax

Wanneer de argumenten per fax worden ingediend, moeten deze ook in twee exemplaren worden ontvangen. Eén exemplaar per fax en een postbevestiging worden beschouwd als twee exemplaren.

Eventuele bijlagen dienen eveneens binnen de termijn te worden ontvangen. Het is niet mogelijk om in de argumenten, die per fax worden ingediend, uitsluitend te verwijzen naar een lijst met bijlagen die per post worden toegezonden. Enkel wanneer deze stukken tijdig worden ontvangen, zullen deze in overweging kunnen worden genomen door het Bureau.

Indien de kwaliteit van de fax dusdanig slecht is dat dit de leesbaarheid van de stukken aantast, zal het Bureau de mogelijkheid bieden om deze stukken opnieuw in te dienen, op voorwaarde dat deze nog binnen de oorspronkelijke termijn worden ontvangen. Na afloop van de oorspronkelijke termijn is dit niet meer mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de indiener van de stukken dat deze leesbaar en voldoende duidelijk zijn.

## 7 TALENREGIME

(regels 1.20 – 1.23 UR)

Bij het indienen van het oppositieformulier kan opposant zijn taalvoorkeuren aangeven. Het betreft hier enerzijds zijn voorkeur met betrekking tot de proceduretaal en anderzijds het al dan niet prijs stellen op een vertaling indien de argumenten van de verweerder in een andere taal dan zijn taal van voorkeur worden ingediend.

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 voorkeur van opposant, deze taal wordt dan de proceduretaal. Een uitzondering op het beginsel dat de proceduretaal de taal van het depot van verweerder is, wordt gemaakt op het moment dat het bestreden depot in het Engels werd verricht. Engels heeft namelijk de status van werktaal en dat betekent dat geen enkele partij gedwongen kan worden om gebruik te maken van het Engels.

De taalvoorkeuren van opposant worden bij het versturen van de kennisgeving ontvankelijkheid medegedeeld aan verweerder, die verzocht wordt om binnen een termijn van een maand na verzending van deze brief zijn antwoord hierop kenbaar te maken. Bij gebreke hieraan wordt in het UR een terugvalprocedure voorzien die hieronder nader wordt toegelicht.

Voor wat betreft de proceduretaal bestaat de keuze uit de drie talen van het Bureau, te weten Nederlands, Frans en Engels.

### 7.1 Vaststellen proceduretaal – Benelux-depot

Indien de oppositie is ingesteld tegen een Benelux-depot wordt in eerste instantie gekeken naar de taal van de classificatie van dit depot. Indien deze overeenkomt met de door opposant gekozen voorkeurstaal, stelt het Bureau de proceduretaal vast als zijnde die taal. Indien de taal van het depot niet overeenkomt met de voorkeurstaal van opposant, wordt verweerder uitgenodigd om aan te geven al dan niet akkoord te gaan met dit voorstel. Bij uitblijven van een antwoord binnen de gestelde termijn van een maand, wordt de proceduretaal vastgesteld op basis van de classificatietaal van het depot van verweerder. Indien de taal van het bestreden depot Engels is, dan wordt er geen keuze voorgelegd aan verweerder als opposant Nederlands of Frans als taal van voorkeur opgeeft, maar dan wordt de taal van voorkeur van opposant direct vastgesteld als de proceduretaal.

### 7.2 Vaststellen proceduretaal – internationaal depot

Wanneer oppositie wordt ingesteld tegen een internationaal depot kan er geen automatische vaststelling van de proceduretaal gebeuren. Er zal dus steeds in de kennisgeving ontvankelijkheid, die geadresseerd wordt aan het Internationaal Bureau, melding gemaakt worden van de taalkeuzes van opposant en verzocht worden aan verweerder om hier binnen een termijn van een maand op te reageren. Verweerder heeft ook hier de keuze uit de drie talen van het Bureau, tenzij opposant Nederlands of Frans als voorkeurstaal heeft aangeduid op de formulieren, in dat geval kan verweerder niet kiezen voor het Engels als proceduretaal. Bij uitblijven van een antwoord binnen de termijn, wordt de proceduretaal de taal van voorkeur van opposant.

### 7.3 Keuze voor het Engels

Sinds 1 oktober 2013 is Engels een werktaal van het Bureau. Indien er op basis van bovenstaande regel voor Engels als proceduretaal is gekozen, dan is dit ook een volwaardige proceduretaal; partijen wisselen argumenten uit in het Engels, communiceren met het Bureau in het Engels en de beslissing zal in het Engels worden opgesteld.

### 7.4 Wijziging taalkeuze

(regel 1.23 UR)

Overeenkomstig regel 1.23 UR kunnen partijen op gezamenlijk verzoek tot de aanvang van de procedure hun taalkeuze met betrekking tot de proceduretaal wijzigen.

### 7.5 Vertalingen

(regel 1.21 UR)

Partijen kunnen – ongeacht de vaststelling van de proceduretaal – zich ook bedienen van de andere talen van het Bureau.

Vertaling kan door opposant slechts verzocht worden bij het indienen van het oppositieformulier en door verweerder wanneer hem hierom gevraagd wordt in de kennisgeving ontvankelijkheid. Indien verweerder niet reageert inzake de taalkeuze die hem bij de kennisgeving ontvankelijkheid wordt gegeven, dan gaat het Bureau er van uit dat hij in voorkomend geval wel prijs stelt op een vertaling. Elke partij kan op ieder moment gedurende de procedure te kennen geven geen vertaling meer te wensen.

Indien een van de partijen argumenten indient in een andere taal van het Bureau (Nederlands, Frans of Engels) die niet de proceduretaal is, zal het Bureau deze vertalen naar de proceduretaal op voorwaarde dat de tegenpartij heeft aangegeven hier prijs op te stellen. Het document in de taal waarin het oorspronkelijk werd ingediend, geldt echter wel als authentiek.

Tevens kunnen partijen vragen om vertaling van de oppositiebeslissing in een andere taal van het Bureau.

Indien het Bureau overigens vast zou stellen dat een stuk niet aan de vormvereisten voldoet, de argumenten werden bijvoorbeeld niet in tweevoud ingediend (zie [Hoofdstuk 6.3 Stukken in enkelvoud](#)), dan gaat het Bureau eerst over tot het regulariseren van het vormvereiste. Indien niet voldaan wordt aan de regularisatie, dan kan dit immers een reden zijn om het betreffende stuk buiten beschouwing te laten en dit maakt een vertaling overbodig.

#### 7.5.1 Kosten verbonden aan een vertaling

Desgevallend zijn er kosten verbonden aan de vertaling. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de kosten verbonden aan de vertaling van de argumenten en aan de vertaling van de beslissing:

De vertaling van de eerste vier pagina's van de argumenten is gratis, iedere pagina of een deel daarvan, boven de vierde kost 55,- euro. Een pagina behelst maximaal 30 regels met maximaal 80 karakters.

De vertaling van een beslissing kost steeds per pagina (vanaf de eerste) of een deel daarvan 45,- euro.

De kosten voor vertaling komen voor rekening van de partij die om de vertaling heeft gevraagd, voor zover de andere partij gebruik heeft gemaakt van de proceduretaal. Indien een partij zich dus bedient van een andere taal van het Bureau dan de proceduretaal en de tegenpartij heeft om vertaling gevraagd, dan zal de indiener van de argumenten de kosten moeten dragen (zie regel 1.32, lid 4 UR).

## 7.6 Communicatie tussen het Bureau en de partijen

Onverminderd de vaststelling van de proceduretaal, communiceert het Bureau met partijen in de taal van voorkeur die zij hebben opgegeven. Zo zullen de brieven aan partijen dus in de voorkeurstaal van de betreffende partij zijn opgesteld, ongeacht de taal van de stukken die worden meegezonden. Deze communicatietaal is één van de talen van het Bureau, te weten Nederlands, Frans of Engels.

## 7.7 Taal van gebruiksbewijzen en overige ondersteunende stukken

(regel 1.24 UR)

Stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, dienen niet per se in de proceduretaal of één van de talen van het Bureau te worden ingediend. Deze stukken kunnen in hun oorspronkelijke taal worden ingediend. Ze worden echter slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn.

Facturen bijvoorbeeld zijn naar hun aard als zodanig herkenbaar, evenals reclame in veel gevallen.



## 8 FINANCIËN

### 8.1 Oppositietaks

(regel 1.18, lid 2 en regel 1.19, lid 3 UR)

De basistaks om een oppositie in te stellen bedraagt 1000,- euro. Voor dit bedrag kunnen drie merkenrechten worden ingeroepen. Een algemeen bekend merk geldt als een apart ingeroepen recht.

Voor ieder recht boven het derde is een extra taks van 100,- euro verschuldigd.

Opposant kan ervoor kiezen om de oppositietaksen in één keer te betalen of in twee termijnen. Teneinde ontvankelijk te zijn dient echter veertig procent van de totale verschuldigde taksen betaald te zijn vóór het verstrijken van de oppositietermijn (regel 1.18, lid 2 UR). De overige zestig procent dient dan ten laatste vóór de daadwerkelijke aanvang van de procedure te worden betaald. Bij uitblijven van deze laatste betaling wordt de oppositie buiten behandeling gelaten (regel 1.19, lid 3 UR, zie [Hoofdstuk 11.2 Buiten behandeling](#)).

Indien het betaalde bedrag onvoldoende is voor alle ingeroepen rechten, zal het Bureau de oppositie slechts in behandeling nemen voor de merken waarvoor de rechten zijn betaald en in de volgorde zoals bij indiening werd vermeld (regel 1.18, lid 4 UR en zie [Hoofdstuk 4.5 Ingeroepen rechten](#)).

### 8.2 Restitutie oppositietaks

Wanneer de oppositie niet-ontvankelijk wordt verklaard, worden de reeds betaalde oppositietaksen gerestitueerd.

Op voorwaarde dat opposant de totale verschuldigde oppositietaksen heeft betaald bij indienen van de oppositie zal er afhankelijk van het ogenblik van afsluiten van de oppositie een deel van de betaalde taksen gerestitueerd worden. Bij afsluiting van de oppositie vóór aanvang, wordt zestig procent van de taksen gerestitueerd. Bij afsluiting na aanvang, veertig procent (regel 1.32, lid 1 en 2 UR). Hierin zijn ook de extra ingeroepen rechten boven de derde opgenomen, ook daarvan wordt in voorkomend geval een deel gerestitueerd. Indien opposant echter zou verzoeken om een extra ingeroepen recht boven het derde buiten beschouwing te laten, dan worden de reeds betaalde rechten niet gerestitueerd.

Voorbeeld:

Opposant betaalt bij indiening voor 2 ingeroepen rechten. Hij kiest ervoor 40% te voldoen. Partijen komen tot een minnelijke schikking gedurende de cooling-off en de oppositie wordt afgesloten. Aangezien opposant slechts 40% van de taksen had betaald, is er geen sprake van restitutie.

Opposant betaalt bij indiening voor 2 ingeroepen rechten. Hij kiest ervoor 100% te voldoen. Partijen komen tot een minnelijke schikking gedurende de cooling-off en de oppositie wordt afgesloten. Aangezien opposant 100% van de taksen had betaald, wordt er 60% gerestitueerd, immers is de procedure afgesloten vóór aanvang.

Opposant betaalt bij indiening voor 2 ingeroepen rechten. Verweerder beslist na ontvangst van de argumenten van opposant om zijn depot in te trekken. Aangezien opposant inmiddels 100% van de taksen heeft betaald (procedure is reeds aangevangen), wordt er 40% gerestitueerd, immers is de procedure afgesloten ná aanvang.

Opposant betaalt bij indiening voor 4 ingeroepen rechten, hij beroept zich namelijk op 3 inschrijvingen en één algemeen bekend merk. Hij kiest ervoor 100% te voldoen. Partijen komen tot een minnelijke schikking gedurende de cooling-off en de oppositie wordt afgesloten. Aangezien opposant 1100 euro aan taksen had betaald, wordt er 60% gerestitueerd van zowel de basis opposietaks als de extra taks voor het ingeroepen recht boven het derde, te weten 660 euro.

Indien de oppositie buiten behandeling wordt gelaten, is er geen sprake van restitutie. Indien opposant besluit om de procedure dus niet meer verder te zetten, kan hij er beter voor opteren een verzoek te richten aan het Bureau om de oppositie in te trekken dan geen argumenten in te dienen. Immers, dit laatste geval is, overeenkomstig regel 1.17, lid 1, sub c UR, een grond voor buiten behandeling laten van de oppositie.

Er vindt dus geen restitutie plaats indien er slechts een betaling van veertig procent van de voor oppositie verschuldigde taksen heeft plaatsgevonden (regel 1.32, lid 2 UR).

Indien de oppositie wordt ingetrokken nadat het Bureau een beslissing heeft gewezen, vindt er eveneens geen restitutie plaats (regel 1.32, lid 2 UR).

### 8.3 Betaling van opschortingen

Gedurende de cooling-off periode kan er tot drie keer toe gratis worden opgeschort. Na deze derde opschorting, dus vanaf het vierde opschortingsverzoek, is een taks van 150,- euro verschuldigd per opschorting.

Voor opschortingen ontvangen vanaf de dag van aanvang van de procedure is steeds per keer een taks van 150,- euro verschuldigd.

Partijen kunnen in onderling overleg zelf bepalen wie de kosten hiervoor zal dragen. Indien het opschortingsverzoek hierover niks vermeldt, hanteert het Bureau de volgende procedure:

wanneer twee partijen (of indien zij vertegenwoordigd worden hun gemachtigde) een lopende rekening hebben bij het Bureau, worden de taksen gelijk (50/50) verdeeld tussen de partijen;  
wanneer een of beide partijen geen lopende rekening hebben of een tekort hebben op de lopende rekening, vermeldt het Bureau in de bevestiging van de opschorting dat een betaling van het volledige bedrag van de opschortingstaks binnen een termijn van een maand te rekenen van de dagtekening van de brief moet zijn voldaan. Bij gebreke hieraan, wordt de opschorting geacht niet te zijn ingediend en is de termijn dus blijven doorlopen.

### 8.4 Kostenverwijzing

De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement, te weten een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht oppositie: 1.000,- euro. De kosten zijn niet verschuldigd indien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie en het Bureau is hierin geen partij (zie ook [Hoofdstuk 13.9.2 Kostenverwijzing](#)).

## 9 OPSCHORTING

(artikel 2.16, lid 2 BVIE en regel 1.26 UR)

### 9.1 Opschorting op gezamenlijk verzoek

Partijen kunnen op gezamenlijk verzoek vragen om een opschorting. Deze opschorting duurt vier maanden en kan telkens met een periode van vier maanden verlengd worden.

De opschorting kan verzocht worden door een gezamenlijk verzoek op één brief in te dienen, ondertekend door beide partijen, maar het is ook mogelijk dat partijen een separaat verzoek indienen.

Elke partij kan gedurende een opschorting op gezamenlijk verzoek op ieder moment schriftelijk verzoeken de opschorting op te heffen, dit is de zogenaamde opt-out van de opschorting.

Een opschorting heeft geen invloed op regularisatietermijnen die op grond van regel 1.19 UR zijn verleend of op de termijn van één maand die verweerder in de kennisgeving ontvankelijkheid heeft gekregen om zijn voorkeur inzake de talen aan te geven.

#### 9.1.1 Opschorting voor aanvang

De opschorting op gezamenlijk verzoek is vóór aanvang 3 keer gratis en vanaf de 4<sup>e</sup> keer betalend. Door een opschorting op gezamenlijk verzoek voor aanvang, dat wil zeggen gedurende de cooling-off, wordt de datum van aanvang met vier maanden uitgesteld (zie ook [Hoofdstuk 10.6 Aanvang en opschorting](#)).

#### 9.1.2 Opt-out van de opschorting voor aanvang

Indien het Bureau een verzoek voor een opt-out van de opschorting voor aanvang ontvangt, dan wordt vastgesteld in welk stadium de oppositie zich bevindt. De cooling-off termijn van twee maanden voor de aanvang is namelijk een wettelijk bepaalde termijn die niet verkort kan worden. Indien de opt-out plaatsvindt gedurende de initiële cooling-off periode (die begint te lopen vanaf de kennisgeving ontvankelijkheid), dan zal het Bureau na het beëindigen van deze termijn van twee maanden de procedure aan laten vangen. Indien de initiële cooling-off reeds verstreken is ten tijde van de opt-out, dan zal de procedure aanvangen. Mocht de betaling van de tweede termijn niet ontvangen zijn door het Bureau, dan wordt er een termijn van één maand gegeven om het tweede deel te betalen. Let op: dit is een uitzondering op de regel, indien er geen sprake is van een opt-out situatie en er zou geen tweede deel van de opposietaks zijn ontvangen, dan heeft dit tot gevolg dat de oppositie buiten behandeling wordt gelaten (zie [Hoofdstuk 11.2 Buiten behandeling](#)).

### 9.1.3 Opschorting na aanvang

Na aanvang is een opschorting op gezamenlijk verzoek betalend. De kosten bedragen 150,- euro per opschorting en dit wordt, indien beide partijen hierover beschikken, standaard 50/50 van de lopende rekening afgeboekt, tenzij expliciet anders aangegeven door partijen in het schriftelijke verzoek. Eén van de partijen kan namelijk aangeven de volledige kosten te dragen. Er is echter geen andere verdeling mogelijk dan 50/50 of 100%.

Als er niet voldoende saldo op de lopende rekening is of als één van de partijen geen lopende rekening heeft en er is nog geen betaling verricht, dan volgt er een regularisatie (zie ook [Hoofdstuk 8.3 Betaling van opschortingen](#)). Partijen krijgen een termijn van één maand om de opschorting te betalen. Als de betaling niet wordt ontvangen, dan wordt de opschorting geacht niet te zijn ingediend en wordt de procedure hervat op het moment waar deze was ten tijde van het verzoek om opschorting. Het Bureau stelt partijen hiervan op de hoogte en in voorkomend geval wordt een aanvullende termijn gegeven overeenkomstig regel 1.26, lid 2 UR.

### 9.1.4 Opt-out van de opschorting na aanvang

Indien het Bureau een verzoek voor een opt-out van de opschorting na aanvang ontvangt, dan wordt vastgesteld in welk stadium de oppositie zich bevindt. De opschorting heeft namelijk tot gevolg dat de procedure wordt stopgezet in de fase waarin deze zich bevindt en het opheffen van de opschorting heeft tot gevolg dat de procedure weer verder gaat vanaf het punt waar deze werd gestopt. Met andere woorden, als er na het opheffen van de opschorting nog een resterende termijn is, dan wordt deze termijn gegeven om de desbetreffende handeling (denk aan het indienen van argumenten bijvoorbeeld) te verrichten. Indien er nog slechts een zeer korte termijn resteert, dan geeft het Bureau een aanvullende termijn op basis van regel 1.26, lid 2 UR.

Let op: het indienen van de argumenten wordt door het Bureau niet opgevat als een impliciet verzoek voor een opt-out van de opschorting. De argumenten zullen dus na het einde van de opschorting aan de wederpartij worden doorgestuurd. Als u door het indienen van de argumenten wenst aan te geven dat u een opt-out van de opschorting beoogt, dan verzoeken wij u dit expliciet te vermelden.

## 9.2 Ambtshalve opschorting

De oppositieprocedure wordt in de volgende gevallen ambtshalve opgeschort:

- wanneer de oppositie op een merkdepot berust;
- wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld;
- tijdens de duur van de weigeringsprocedure op absolute gronden.

### 9.2.1 Oppositie berust op een merkdepot

Indien de oppositie gebaseerd is op een nog niet ingeschreven Benelux-merkaanvraag, zal het Bureau partijen op de hoogte stellen van het begin evenals van het einde van de ambtshalve opschorting. Partijen hoeven het Bureau niet op de hoogte te brengen van de inschrijving van het merkdepot, het betreft immers registergegevens die het Bureau zelf beheert.

Indien het echter een internationaal depot of Uniemerkeaanvragen betreft, zal het Bureau partijen op de hoogte brengen van de start van de ambtshalve opschorting, maar het verzoek aan partijen richten om het Bureau op de hoogte te stellen van de inschrijving van het ingeroepen recht, aangezien het registergegevens betreft die niet in beheer zijn bij het Bureau. Het Bureau zal partijen vervolgens het einde van de ambtshalve opschorting bevestigen. Het Bureau zal overigens wel een periodieke controle in de betreffende registers uitvoeren om vast te stellen of het ingeroepen recht inmiddels ingeschreven is.

### 9.2.2 Vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring

Indien er een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingediend tegen één of meer van de in het geding zijnde merken, dienen partijen het Bureau hiervan op de hoogte te brengen. Slechts in het geval van een nietigheidsactie bij het EUIPO, kan het Bureau de gegevens bij controle van het ingeroepen recht uit het register opmaken.

Onder een vordering tot nietig- of vervallenverklaring valt ook een aangevraagd, maar nog niet door het Internationaal Bureau verwerkt, verzoek om afstand van de Benelux bij een internationale registratie (de zogenaamde "renonciation"). Ook een aangevraagd, maar nog niet verwerkt verzoek van een warenbeperking bij het EUIPO of het Internationaal Bureau waardoor de grondslag aan de oppositie komt te ontvallen, wordt behandeld als een vordering tot nietig- of vervallenverklaring. Zie voor verdere administratieve behandeling van een dergelijke ambtshalve opschorting [Hoofdstuk 9.3 Voorlopige ambtshalve opschorting](#).

Indien er meerdere rechten zijn ingeroepen in een oppositie, maar slechts één daarvan is onderwerp van een ambtshalve opschorting, dan wordt de gehele oppositieprocedure opgeschort. Het staat opposant uiteraard vrij om afstand te doen van het betreffende ingeroepen recht opdat de procedure weer doorgang kan vinden.

### 9.2.3 Weigering op absolute gronden van het bestreden teken

De publicatie van een depot vindt plaats wanneer aan de vereisten voor het vaststellen van de depotdatum is voldaan en de waren of diensten correct zijn geïnclassificeerd. Het is dus mogelijk dat oppositie wordt ingesteld tegen een depot waarvoor de toetsing op absolute gronden nog niet is afgerond. Wanneer een voorlopige weigering is uitgesproken heeft dit tot gevolg dat de oppositieprocedure wordt opgeschort.

In geval van herziening van de voorlopige weigering wordt de oppositieprocedure voortgezet, partijen worden hiervan op de hoogte gesteld.

Wanneer de weigering definitief is geworden, wordt de oppositieprocedure afgesloten omdat daaraan de grondslag is ontvallen.

### 9.2.4 Ambtshalve opschorting bij kennisgeving ontvankelijkheid

Na binnenkomst van de formulieren gaat het Bureau over tot inspectie van het dossier, om de ontvankelijkheid van de oppositie vast te kunnen stellen (zie [Hoofdstuk 5 Ontvankelijkheidsvereisten](#)).

Indien het Bureau één van de hierboven genoemde gronden vaststelt, wordt de opschorting in de kennisgeving van ontvankelijkheid aan beide partijen meegedeeld, onder vermelding van de grond van opschorting. Indien de grond voor opschorting is opgeheven, deelt het Bureau het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling-off aan partijen mee.

### 9.2.5 Ambtshalve opschorting gedurende de procedure

Indien een partij het Bureau gedurende de oppositieprocedure op de hoogte brengt van een grond voor ambtshalve opschorting, zal het Bureau overgaan tot het verzenden van een "(voorlopige) ambtshalve opschorting". Zie voor een verdere toelichting van de administratieve behandeling [Hoofdstuk 9.3 Voorlopige ambtshalve opschorting](#).

Indien er een grond voor ambtshalve opschorting aanwezig is, stelt het Bureau partijen hiervan op de hoogte. Indien de grond voor opschorting is opgeheven, wordt de procedure voortgezet, dan wel beëindigd. Het Bureau deelt dit mee aan partijen en vermeldt hierbij – in voorkomend geval – welke handelingen dienen te worden verricht. Hiervoor wordt eventueel een aanvullende termijn gesteld.

### 9.3 Voorlopige ambtshalve opschorting

Indien opposant of verweerder in een oppositieprocedure het Bureau mededeelt dat er een vordering tot nietig- of vervallenverklaring werd ingesteld, zal het Bureau overgaan tot voorlopige ambtshalve opschorting van de oppositie (mededeling DG: "Procedure ambtshalve opschorting; behandeling van een oppositie bij instelling van een vordering tot nietig- of vervallenverklaring (artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE)" van 15 oktober 2007).

Het Bureau deelt de beslissing tot voorlopige ambtshalve opschorting mee aan partijen en stelt hen in de gelegenheid om hierop binnen één maand te reageren. Bij het uitblijven van een reactie wordt de voorlopige ambtshalve opschorting stilzwijgend omgezet in een definitieve opschorting van de oppositie. Indien er redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van de mededeling over de vordering kunnen partijen verzoeken om bewijsstukken in te dienen. Het Bureau zal dit verzoek om stukken naar de andere partij doorgeleiden, waarbij een termijn van één maand gegeven wordt om deze in te dienen. Bij uitblijven van dergelijke stukken, wordt de ambtshalve opschorting geacht niet te zijn ingediend (zie verder [Hoofdstuk 9.4 Ambtshalve opschorting wordt geacht niet te zijn ingediend](#)). Indien de stukken wel worden ontvangen, worden ze doorgezonden naar de de partij die om de stukken verzocht heeft, die een termijn van één maand krijgt om een reactie op de gegrondheid van de ambtshalve opschorting in te dienen.

### 9.4 Ambtshalve opschorting wordt geacht niet te zijn ingediend

Indien blijkt dat de vordering niet daadwerkelijk werd ingesteld, zal het Bureau de oppositieprocedure voortzetten. De ambtshalve opschorting wordt in dat geval geacht niet te zijn ingediend. Het Bureau deelt dit mee aan partijen. In principe worden de termijnen bij beëindiging van de ambtshalve opschorting geacht te zijn doorgelopen in de periode waarin de oppositie ten onrechte ambtshalve opgeschort was. Het Bureau kan in voorkomend geval echter besluiten een extra termijn te geven om te voldoen aan de handeling die op dat moment verricht moest worden.

Indien uit de stukken blijkt dat de vordering later werd ingesteld dan dat het Bureau op de hoogte werd gebracht van de ambtshalve opschorting, zal de datum van ingang van de ambtshalve opschorting de datum van de daadwerkelijke instelling van de vordering worden. Het Bureau deelt dit mee aan partijen.

## 10 TERMIJNEN

(regel 3.9 UR)

### 10.1 Algemene regels van toepassing

De termijnen die gegeven worden in de oppositieprocedure zijn bepaald in het UR, specifiek in de bepalingen inzake oppositie. De algemene regels inzake termijnen en sluitingsdagen (regel 3.9 UR) zijn hierop van toepassing. In dit hoofdstuk is een overzicht bijgevoegd waarop alle termijnen in een oppositieprocedure worden weergegeven, inclusief voorbeeld.

### 10.2 Termijnen in maanden

De in maanden uitgedrukte termijnen beginnen te lopen vanaf de dag waarop de desbetreffende handeling plaatsvindt en verstrijken, in de betreffende maand, op de dag die overeenkomt met de dag waarop de termijnen beginnen te lopen. Indien de betreffende maand geen overeenkomende dag heeft, verstrijkt de termijn op de laatste kalenderdag van deze maand.

De handeling die hier bedoeld wordt, is in de regel de brief die het Bureau stuurt en de datum van dagtekening is hierbij leidend. De uitzondering hierop is de oppositietermijn, die begint te lopen vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot (zie [Hoofdstuk 4.1 Oppositietermijn](#)).

De termijnen die worden gegeven in een oppositieprocedure, eindigen dus op de dag die wordt aangegeven in de brief. Indien een partij binnen de termijn reageert, dan wordt de reactie doorgezonden naar de wederpartij, waardoor de termijn ook verstreken is. Enkel wanneer de desbetreffende partij expliciet aangeeft dat zij de resterende termijn ook wenst te gebruiken, worden de reeds ingediende argumenten en of stukken aangehouden tot de afloop van de termijn.

Voorbeeld:

Dagtekening van de brief is 1 juni en de termijn is twee maanden. De termijn loopt tot en met 1 augustus.

Dagtekening van de brief is 31 december en de termijn is twee maanden. De termijn loopt tot en met 28 (of 29) februari.

### 10.3 Termijnen in weken

De in weken uitgedrukte termijnen beginnen te lopen vanaf de dag waarop de desbetreffende handeling plaatsvindt en verstrijken, in de betreffende week, op de dag die overeenkomt met de dag waarop de termijnen beginnen te lopen.

De handeling die hier bedoeld wordt, is de brief die het Bureau stuurt en de datum van dagtekening is hierbij leidend.

Voorbeeld:

Dagtekening van de brief van het Bureau is vrijdag 1 juni en de termijn is twee weken. De termijn loopt tot en met vrijdag 15 juni.

## 10.4 Sluiting van het Bureau

(regel 3.9 UR)

Indien het Bureau gesloten is op de laatste dag van een in acht te nemen termijn, wordt die termijn verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag (te weten 23.59 uur), waarop het geopend is. De sluitingsdagen van het Bureau zijn te vinden op de website, onder "Contact" (<https://www.boip.int/nl/contact/adres-openingstijden/>).

Voorbeeld:

Een termijn eindigt op een zaterdag, in dat geval kunnen de stukken ingediend worden tot en met maandag 23.59 uur.

Een termijn eindigt op zondag 29 april 2012, in dat geval kunnen de stukken ingediend worden tot en met 2 mei 2012, aangezien 30 april en 1 mei officiële sluitingsdagen van het Bureau zijn.

## 10.5 Toepassing op termijnen in oppositie

In de oppositieprocedure moet rekening worden gehouden met het verschil tussen de duur van de cooling-off en de aanvang van de procedure.

De cooling-off duurt twee maanden, de procedure vangt aan na afloop van deze twee maanden. De termijn om de aanvang te berekenen is dan ook 2 maanden plus één dag vanaf dagtekening van de kennisgeving ontvankelijkheid.

Voorbeeld:

De kennisgeving van ontvankelijkheid wordt op 21 maart verzonden, de procedure vangt aan op 22 mei.

## 10.6 Aanvang en opschorting

De berekening van de aanvang is met name van belang in geval van een opschorting op verzoek. Deze dient namelijk op de laatste dag van de cooling-off ontvangen te zijn. In dat geval is de opschorting namelijk ingediend vóór aanvang van de procedure en derhalve gratis.

Voorbeeld:

De kennisgeving van ontvankelijkheid wordt op 21 maart verzonden, de procedure vangt aan op 22 mei. De opschorting voor aanvang dient uiterlijk op 21 mei ontvangen te zijn. Indien 21 mei een gesloten dag zou zijn, dan wordt de mogelijkheid om de opschorting in te dienen verlengd naar de eerstvolgende dag dat het Bureau open is, namelijk 22 mei.



## 10.7 Wijze indiening van stukken en aandachtspunten daarbij

(regel 3.4 UR)

Partijen in een oppositieprocedure kunnen hun argumenten en stukken per fax, per post, in persoon of middels het contactformulier op de website indienen bij het Bureau. Er zijn dus meerdere mogelijkheden om documenten bij het Bureau in te dienen, maar het Bureau maakt van deze gelegenheid gebruik om te wijzen op de indiening middels het contactformulier. Dit verdient namelijk de voorkeur als het gaat om gebruiksgemak en zekerheid bij de gebruiker; men is ervan verzekerd dat de stukken werden ontvangen door het Bureau (door middel van een ontvangstbevestiging) en de stukken moeten niet in tweevoud ingediend te worden.

### 10.7.1 Indiening middels het contactformulier

Stukken die middels het op de website van het Bureau aangeboden contactformulier worden ingediend, dienen in pdf-formaat te zijn. Stukken in andere formaten worden niet geaccepteerd. Elektronisch ingediende afbeeldingen van algemeen bekende merken kunnen uitsluitend in de formaten .jpg of .jpeg worden ingediend. Afbeeldingen in andere formaten worden niet geaccepteerd. Het voordeel van indienen middels het contactformulier is dat de stukken slechts in enkelvoud bijgevoegd dienen te worden en de indiener krijgt tevens op het door hem ingevulde e-mailadres een automatische ontvangstbevestiging.

Voor indieningen die per e-mail worden gericht aan mailadressen van medewerkers of algemene mailboxen van het BBIE, is het e-mailbeleid onverkort van toepassing. Dergelijke mails worden beschouwd als een telefoongesprek en daarbij gevoegde stukken worden als niet-ingediend beschouwd (zie Mededeling DG "Indiening langs elektronische weg" van 24 oktober 2011, alsook "beleid e-mail", <http://www.boip.int/nl/ieprofessionals/contact/emailbeleid>).

### 10.7.2 Indiening middels fax

Conform regel 3.4 UR kunnen partijen in een oppositieprocedure hun argumenten en stukken per fax indienen. Deze fax dient ten laatste op de laatste dag van de termijn ontvangen te zijn door het Bureau. Indien argumenten en stukken in tweevoud per fax worden ingediend, behoeven deze niet te worden bevestigd per post. Een indiening van één exemplaar per fax en één bevestiging per post, wordt beschouwd als een indiening in tweevoud.

Alle stukken moeten op de laatste dag van de termijn door het Bureau ontvangen zijn.

Stukken die alsnog en buiten de gegeven termijn bij het Bureau worden aangeleverd, zullen als te laat ingediend worden beschouwd. Dit is ook het geval indien deze stukken reeds in een wel tijdig ingediende fax werden aangekondigd. Het is dus niet mogelijk om in de fax te verwijzen naar stukken die per post nagezonden zullen worden.

Het is wel mogelijk om de nazending van stukken, bijvoorbeeld omdat deze in kleur zijn, in een fax aan te kondigen. Daaraan verbindt het Bureau twee voorwaarden:

- a. Alle na-ingediende stukken moeten ook al per fax ontvangen zijn;
- b. Er moet worden aangetoond dat de verzending van deze stukken op dezelfde dag als voornoemde fax werd gedaan.

Indien het originele exemplaar van een per fax toegezonden stuk kleuren bevat, dan zal het Bureau de postbevestiging die de kleurenexemplaren bevat in behandeling nemen. Deze postbevestiging dient dezelfde dag als de fax toegezonden te worden, dit moet door partijen worden aangetoond.

### 10.7.3 Indiening middels post

Stukken die per post worden aangeleverd bij het Bureau, worden geacht te zijn ontvangen om 8.00 uur op de dag van ontvangst ervan. Stukken die worden afgeleverd als het Bureau gesloten is, worden verondersteld te zijn ontvangen om 8.00 uur op de dag dat het Bureau weer opent (mededeling DG "Moment van ontvangst van stukken aangeleverd terwijl het Bureau gesloten is" van 1 september 2006). Dit geldt uiteraard niet voor stukken ingediend per fax of langs elektronische weg.

### 10.8 Argumenten te vroeg ingediend

(regel 1.17, lid 1, sub c UR)

Indien opposant argumenten en/of stukken indient vóór aanvang van de procedure, dan worden deze geacht te zijn ingediend bij de aanvang van de procedure (regel 1.17, lid 1, sub c UR). Het Bureau zal deze dus aanhouden. Bij de aanvang van de procedure worden de argumenten echter niet direct doorgezonden naar de verweerder, opposant wordt in de gelegenheid gesteld om de argumenten eventueel aan te vullen. Oppositant krijgt daartoe de reguliere termijn van twee maanden, waarbinnen ofwel de aanvulling ingediend kan worden ofwel aangegeven kan worden dat de argumenten compleet waren. Naar aanleiding van de reactie van opposant of na afloop van de termijn stuurt het Bureau de argumenten en/of stukken door naar verweerder.

In alle andere gevallen zal het Bureau te vroeg ingediende argumenten en/of stukken niet in overweging nemen en retour zenden naar de indienende partij.

### 10.9 Argumenten te laat ingediend

Argumenten die na het verstrijken van de termijn door het Bureau worden ontvangen, worden buiten beschouwing gelaten. Het Bureau wijst er in dit kader op dat ontvangst van de stukken bij het Bureau bepalend is en niet de datum van verzending.

#### 10.9.1 Bevestiging ontvangst van stukken

(regel 3.8 UR)

Het Bureau registreert de verzending en ontvangst van stukken. Deze registratie vormt, behoudens tegenbewijs, het bewijs van verzending en ontvangst en van het moment waarop dit heeft plaatsgevonden.

Het moment van ontvangst van de stukken bij het Bureau is dan ook bepalend en niet de datum van verzending.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om bewijs te leveren van een andere datum: dit kan bijvoorbeeld door middel van een faxrapport of een ontvangstbevestiging ondertekend door een medewerker van het Bureau.

TERMIJN	BEGIN	DUUR	EIND	GEVOLGEN	VOORBEELD
Oppositietermijn	vanaf publicatie van het bestreden depot	twee maanden	tot en met de eerste van de maand	ontvankelijkheid	publicatie op 27 januari, oppositietermijn start op 27 januari en duurt tot en met 27 maart
Cooling-off	vanaf kennisgeving (voorlopige) ontvankelijkheid van de oppositie	twee maanden	tot en met de datum te rekenen vanaf de kennisgeving	van belang voor opschorting op verzoek	kennisgeving ontvankelijkheid wordt op 21 maart verzonden, cooling-off duurt tot en met 21 mei. Opschorting dus in te dienen tot en met 21 mei!
Aanvang (dit is geen termijn met een duur, dit is het bepalen van de dag van aanvang)	vanaf kennisgeving (voorlopige) ontvankelijkheid van de oppositie	de dag van aanvang wordt vastgesteld op twee maanden plus 1 dag vanaf kennisgeving ontvankelijkheid	staat expliciet in brief vermeld	van belang voor opschorting	kennisgeving ontvankelijkheid wordt op 21 maart verzonden, procedure vangt aan op 22 mei
Regularisatie	kan op elk moment in de procedure worden gegeven en loopt vanaf kennisgeving	twee maanden	tot en met de datum te rekenen vanaf de kennisgeving	indien niet gereageerd wordt: buiten behandeling laten als opposant moest reageren en afsluiting als verweerder moest reageren	op 22 februari regularisatie betekent tot en met 22 april de tijd om te reageren. Termijn is NIET verlengbaar!
Argumenten	vanaf datum kennisgeving (kennisgeving fungeert als uitnodiging aan partij)	twee maanden	tot en met de datum te rekenen vanaf de kennisgeving	<ul style="list-style-type: none"> <li>als opposant geen argumenten indient: buiten behandeling</li> <li>als opposant geen bewijs van gebruik overlegt: afsluiting</li> <li>als verweerder niet reageert: afsluiting</li> </ul>	op 22 maart wordt aan opposant gevraagd om argumenten in te dienen, dan heeft opposant de tijd tot en met 22 mei om dit te doen
Opschorting op gezamenlijk verzoek	vanaf datum ontvangst verzoek	vier maanden	aanvang wordt met vier maanden uitgesteld. Na cooling-off: procedure wordt stopgezet. In de praktijk wordt reeds lopende termijn bij opschorting na aanvang ook met vier maanden verlengd		aanvang op 8 maart, opschorting binnen op 8 februari; nieuwe termijn voor aanvang is 8 juli
Impliciet verzoek	vanaf kennisgeving voorlopige ontvankelijkheid	twee weken	termijn wordt expliciet in brief genoemd	definitief (niet) ontvankelijk	kennisgeving voorlopige ontvankelijkheid wordt op 21 maart verzonden, termijn loopt tot en met 4 april
Termijn voor verweerder om te reageren inzake taal	vanaf kennisgeving (voorlopige) ontvankelijkheid	1 maand	tot en met de datum te rekenen vanaf de kennisgeving	bij geen reactie verweerder: geen Engels en proceduretaal is taal van depot verweerder of Frans in geval van internationaal depot	kennisgeving ontvankelijkheid wordt op 21 maart verzonden, verweerder kan tot en met 21 april reageren op de taalkeuze van opposant

## 11 BEËINDIGING

In dit hoofdstuk komen alle mogelijke redenen van beëindiging van de oppositieprocedure aan de orde.

### 11.1 Afsluiting

(Artikel 2.16, lid 3 BVIE)

Op ieder moment in de procedure kunnen partijen gezamenlijk, of opposant apart, een einde stellen aan de oppositie en om de afsluiting verzoeken.

Behoudens dit geval, voorziet artikel 2.16, lid 3 BVIE in een limitatieve opsomming van de afsluitingsgronden van de oppositieprocedure. Wanneer een van deze gevallen zich voordoet, komt de procedure tot een einde en zal desgevallend een deel van de betaalde rechten worden gerestitueerd (om te weten hoeveel wordt gerestitueerd, zie [Hoofdstuk 8 Financiën](#)).

#### 11.1.1 Opposant heeft niet langer hoedanigheid om op te treden

Dit is een van de minst voorkomende gronden voor afsluiting, er zijn dan ook nog geen praktijkvoorbeelden voorhanden. Echter kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een oppositie werd ingediend door een licentienemer die gedurende de procedure de bevoegdheid verliest om de oppositie verder te zetten. In dit geval zou deze oppositie worden afgesloten.

#### 11.1.2 Opposant heeft geen gebruiksbewijzen ingediend

Indien opposant binnen de door het Bureau gestelde termijn van regel 1.17 UR geen stukken overgelegd heeft waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE vervallen kan worden verklaard, zal het Bureau overgaan tot het afsluiten van de oppositieprocedure, voor zover dit alle rechten betreft.

#### 11.1.3 Verweerder reageert niet op de ingestelde oppositie

Twee gevallen kunnen hier onderscheiden worden, namelijk verweerder reageert niet op de regularisatie en verweerder reageert niet op de oppositie in zijn geheel.

In het eerste geval dient verweerder binnen een termijn van twee maanden vanaf de dagtekening van de kennisgeving ontvankelijkheid de vastgestelde gebreken op te heffen. Het betreft hier in het bijzonder de aanstelling van een gemachtigde, dan wel het communiceren van een correspondentieadres in de EU/EER (zie [Hoofdstuk 4.7.3 Gegevens verweerder](#)). Doet verweerder dit niet, dan wordt de oppositieprocedure afgesloten en wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van de rechten op zijn depot.

Voor wat betreft het ontbreken van een reactie op de oppositie in zijn geheel, geldt dat sinds 6 december 2006 het Bureau deze bepaling uit artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE zeer restrictief heeft opgevat (oppositiebeslissing 2000061, CAMPINA). Het Bureau oordeelde dat iedere mogelijke reactie van verweerder volstond om te oordelen dat er geen sprake was van "niet [reageren] op de ingestelde oppositie". Ook als de reactie enkel betrekking had op procedurele aspecten (zoals bijvoorbeeld de taalkeuze) ging het Bureau over tot het nemen van een eindbeslissing. Dus enkel indien verweerder geen enkele handeling in het kader van de oppositie had verricht, werd de oppositie afgesloten en zijn depot ingetrokken.

Naar aanleiding van de vele reacties van belanghebbenden op de evaluatie van het functioneren van de oppositieprocedure werd besloten dat deze interpretatie als te strikt werd ervaren en dat er ten minste een inhoudelijke reactie van verweerder zou moeten zijn wil 2.16, lid 3, sub b BVIE niet van toepassing zijn.

Als gevolg hiervan heeft het Bureau besloten dat voor opposities die worden ingesteld na 1 april 2011 een inhoudelijke reactie met betrekking tot de ingestelde oppositie noodzakelijk is. Het Bureau zal dan ook artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE enkel nog toepassen indien verweerder niet inhoudelijk reageert op de oppositie. In dat geval zal de oppositieprocedure worden afgesloten en het bestreden merkdepot worden doorgehaald (Mededeling van de DG "Interpretatie van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE (afsluiten oppositie vanwege ontbreken reactie verweerder)" van 23 maart 2011).

Onder niet inhoudelijke reacties verstaat het Bureau bijvoorbeeld:

- reageren op een voorgestelde taalkeuze;
- vragen om het indienen van gebruiksbewijzen;
- vragen om verlenging van de cooling-off, dan wel een opschorting;
- aanstellen van een gemachtigde ter behandeling van de oppositie;
- beperken van de lijst van waren en diensten van het bestreden depot naar aanleiding van de oppositie.

#### 11.1.4 Grondslag is aan de oppositie ontvallen

De grondslag kan aan de oppositie komen te ontvallen om de volgende redenen:

- de oppositie wordt ingetrokken door de opposant;
- het depot waartegen de oppositie is ingesteld is vervallen;
- de verweerder voert een warenbeperking door, waardoor hij geen bescherming meer vraagt voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht.

De opposant kan op ieder moment in de procedure, zo ook nadat het Bureau een beslissing heeft genomen, de oppositie intrekken. Het volstaat hiertoe een verzoek bij het Bureau in te dienen. Indien de intrekking na de eindbeslissing volgt, dan zal er geen restitutie van een deel van de betaalde taksen plaatsvinden (zie [Hoofdstuk 13.9.3 Intrekking van oppositie na beslissing](#)).

Verder kan de verweerder besluiten om over te gaan tot een warenbeperking met betrekking tot de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt. Het Bureau zal in dat geval vaststellen dat de grondslag aan de oppositie is komen te ontvallen en de oppositie afsluiten, met desgevallend een restitutie aan opposant van een deel van de betaalde taksen.

Ten slotte, kan het depot waartegen de oppositie zich richt gedurende de procedure zijn komen te vervallen. Ook dan verdwijnt logischerwijze de grondslag voor de oppositie en wordt de procedure afgesloten.

#### 11.1.5 Oudere merk is niet meer geldig

Indien gedurende de procedure de geldigheid van het ingeroepen recht ten einde komt, bijvoorbeeld door een geslaagde (en definitieve) nietigheidsactie of bij gebreke aan een vernieuwing, zal het Bureau – wanneer het hiervan kennis neemt – de oppositie afsluiten, voorzover deze alleen gebaseerd was op dit ene ingeroepen recht.

### 11.1.6 Gevolgen afsluiting bij oppositie tegen een internationaal depot

Wanneer een oppositie gericht tegen een internationaal depot wordt afgesloten, wordt het Internationaal Bureau hiervan door het BBIE op de hoogte gebracht middels een brief. Tevens vermeldt deze brief de gevolgen van de afsluiting van deze oppositie voor het bestreden internationale depot.

## 11.2 Buiten behandeling

In een aantal gevallen wordt de oppositie buiten behandeling gelaten. Het verschil met de afsluitingsgronden is dat er bij deze laatste sprake kan zijn van restitutie van een deel van de betaalde taksen, terwijl dit bij het buiten behandeling laten niet het geval is.

De volgende redenen van buiten behandeling bestaan:

- Opposant reageert niet (tijdig) op de regularisatie van de oppositie bij de kennisgeving ontvankelijkheid (zie regel 1.19, lid 1 UR en [Hoofdstuk 6 Regularisatie oppositie](#));
- Opposant dient geen argumenten in (zie regel 1.17, lid 1, sub c UR);
- Opposant betaalt het tweede deel van de opposietaks niet tijdig (zie tevens [Hoofdstuk 9.1.2 Opt-out van de opschorting voor aanvang](#)).

## 11.3 Beslissing

Behoudens beroep of intrekking van de oppositie na de eindbeslissing (zie respectievelijk [Hoofdstuk 12 Beroep](#) en [Hoofdstuk 13.9.3 Intrekking van oppositie na beslissing](#)), is de eindbeslissing de laatste fase van de oppositieprocedure. Deze eindbeslissing kan drie mogelijke varianten behelzen, te weten:

- een volledige toewijzing;
- een volledige afwijzing;
- een gedeeltelijke toewijzing.

Bij een volledige toewijzing wordt de opposant in het gelijk gesteld en het bestreden teken niet ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie was gericht. Bij een volledige afwijzing wordt de verweerder in het gelijk gesteld en het bestreden teken ingeschreven.

Een gedeeltelijke toewijzing vindt enkel plaats wanneer de oppositie te ruim was ingesteld en het Bureau dus van oordeel is dat er weliswaar sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens, maar niet voor een deel van de in het depot aangeduide waren en/of diensten.

In het geval van een volledige toe- of afwijzing wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten. Bij een gedeeltelijke toewijzing is er geen sprake van verwijzing in de kosten (zie artikel 2.16, lid 5 BVIE, alsook [Hoofdstuk 13.9.2 Kostenverwijzing](#)).

Het Bureau is niet gebonden aan zijn eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, CURON).

## 12 BEROEP

(artikel 2.17, lid 1 BVIE)

Tegen een eindbeslissing van het Bureau kan binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de uitspraak beroep worden ingesteld bij het daartoe bevoegde Hof van Beroep, teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen (artikel 2.17, lid 1 BVIE). De door het BVIE aangeduide bevoegde hoven zijn het Hof van Beroep te Brussel, het Hof Den Haag en het Cour d'appel te Luxemburg.

### 12.1 Bevoegde hof

(artikel 2.17, lid 2 BVIE)

Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de oorspronkelijke verweerder, het adres van zijn gemachtigde dan wel bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien geen van die adressen in het Benelux-gebied gelegen is, wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald door het adres van de opposant of zijn gemachtigde. Indien noch de opposant, noch diens gemachtigde een adres of correspondentieadres binnen het Benelux-gebied hebben, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen is door de partij die het beroep instelt.

### 12.2 Beslissing van het Bureau

Overeenkomstig het arrest JTEKT van het BGH dient onder het begrip beslissing niet alleen de beslissing in de strikte zin van het woord te worden begrepen, maar tevens de beslissing de oppositie "buiten behandeling te laten" wanneer vaststaat dat het BBIE de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen. Het ligt voor de hand dat dit analoog hieraan ook voor de afsluiting geldt.

### 12.3 Procedure

Partijen kunnen zich bij verzoekschrift wenden tot het bevoegde hof. De bepaling dat de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot een van de in artikel 2.17.1 BVIE genoemde rechtsinstanties verzet er zich niet tegen dat een vordering tot vernietiging op een andere wijze wordt ingeleid indien het nationale procesrecht die wijze van indiening toelaat (zie BGH, JTEKT).

Het Hof van Beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde oppositiebeslissing van het Bureau, met dien verstande dat het hof alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het Bureau werd genomen of had moeten worden genomen (zie BGH, JTEKT).

Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant de gelegenheid te geven tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor (zie BGH, JTEKT).

## 12.4 Bureau is geen partij

Wanneer een partij beslist beroep in te stellen tegen een oppositiebeslissing van het Bureau, dan betreft dit een procedure die zich tussen de bij de oppositie betrokken partijen afspeelt. Het Bureau of de BOIE kan niet als partij in de beroepsprocedure worden betrokken, ook niet in het kader van een vordering tot gemeenverklaring (zie arrest JTEKT).

## 12.5 Cassatie

(artikel 2.17, lid 3 BVIE)

Tegen de beslissing van de appelrechter staat voorziening in cassatie open. Deze heeft opschortende werking.

## 12.6 Uitvoering door het Bureau

(regel 1.33 UR)

Wanneer het arrest gewezen door het Hof van Beroep in een beroepszaak niet meer vatbaar is voor verzet of voor voorziening in cassatie, zal het Bureau onverwijld uitvoering geven aan deze rechterlijke beslissing.

Echter, de procesrechtelijke regels met betrekking tot het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak vertonen in de verschillende Benelux-landen enige verschillen. Het Bureau kan dus pas overgaan tot uitvoering van de rechterlijke beslissing nadat is gebleken dat deze beslissing definitief is geworden. In Nederland is dit door het louter verstrijken van de cassatietermijn (van 3 maanden), terwijl in België en Luxemburg deze termijn pas begint te lopen na de betekening. De cassatietermijn voor dergelijke zaken is daar respectievelijk 3 en 2 maanden, vanaf de betekening.

Het Bureau gaat eveneens over tot tenuitvoerlegging van de beslissing als een bevestiging wordt ontvangen dat de partijen berusten.



# **DEEL IV: CHRONOLOGISCH OVERZICHT PROCEDURE**

## 13 VERLOOP PROCEDURE

(artikel 2.16 BVIE en regel 1.17 UR)

In dit hoofdstuk wordt chronologisch een overzicht gegeven van de oppositieprocedure, vanaf de indiening tot en met de eindbeslissing.

### 13.1 Ontvangst formulieren

Na ontvangst van het oppositieformulier beoordeelt het BBIE de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens (zie [Hoofdstuk 5 Ontvankelijkheidsvereisten](#)). Als de oppositie niet ontvankelijk is, wordt zij niet in behandeling genomen. De partijen worden hiervan op de hoogte gesteld. Als de oppositie wel ontvankelijk is, wordt de oppositie in behandeling genomen. Het BBIE controleert of de oppositie voldoet aan de overige wettelijke vereisten.

### 13.2 Cooling-off

Vanaf het moment dat het BBIE de gegevens van de ontvankelijke oppositie aan beide partijen heeft gezonden, krijgen partijen gedurende een periode van twee maanden de gelegenheid om te zien of zij hun geschil onderling kunnen oplossen zonder tussenkomst van het BBIE, dit is de zogenaamde cooling-off periode. Als de cooling-off leidt tot een minnelijke schikking, dan kan de oppositie worden afgesloten en moet het BBIE hiervan op de hoogte worden gesteld en zal een deel van de reeds betaalde taksen in voorkomend geval (te weten bij volledige betaling van de taksen bij indiening) terugbetaald worden (zie [Hoofdstuk 8.2 Restitutie oppositietaks](#)). Uiteraard kunnen partijen ook in een later stadium nog tot een minnelijke schikking komen. Gedurende de cooling-off periode, heeft verweerder één maand vanaf de kennisgeving ontvankelijkheid om aan te geven dat hij akkoord gaat met de taalkeuze van de opposant.

### 13.3 Aanvang

Als de cooling-off is afgelopen en het tweede deel van de oppositietaksen is betaald, deelt het BBIE dit mee aan beide partijen en gaat de eigenlijke oppositieprocedure van start, dit wordt de aanvang van de procedure genoemd.

### 13.4 Uitwisseling argumenten

In principe is er voorzien in een ronde per partij in de oppositieprocedure. Het Bureau fungeert in de administratieve fase van de inter partes procedure binnen de grenzen van het UR als "postbus" (zie ook [Hoofdstuk 17.6.2 Verweerder vraagt om bewijs van gebruik, maar het ingeroepen recht is niet gebruiksplichtig](#)).

### 13.4.1 Argumenten opposant

(regel 1.17, lid 1, sub c UR)

De opposant beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de mededeling van aanvang van de procedure om de oppositie met argumenten en/of stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen en, in voorkomend geval, stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt. Het Bureau stuurt vervolgens de argumenten van opposant naar de verweerder, en stelt hem een termijn van twee maanden om schriftelijk te reageren en eventueel bewijzen van gebruik te vragen. Bij gebrek aan argumenten wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten.

### 13.4.2 Argumenten verweerder

(regel 1.17, lid 1, sub d, e en f UR)

Verweerder krijgt een termijn van twee maanden om te reageren op de argumenten van opposant. Na ontvangst van de reactie van verweerder wordt deze doorgezonden naar opposant en is het dossier klaar voor beslissing.

Voor zover een of meer ingeroepen rechten aan een gebruiksplicht zijn onderworpen, beschikt verweerder over enkele reactiemogelijkheden bij ontvangst van de brief van het Bureau die de argumenten van opposant vergezelt.

#### 13.4.2.1 Niet om gebruiksbewijzen vragen

Er is geen sprake van gebruiksplichtige ingeroepen rechten of verweerder besluit niet om gebruiksbewijzen te vragen, omdat hij bijvoorbeeld uit eigen waarneming overtuigd is van het gebruik. Verweerder reageert meteen inhoudelijk op de argumenten van opposant. Deze reactie wordt doorgestuurd naar opposant, waarbij aan partijen wordt medegedeeld dat de oppositie klaar voor beslissing is.

#### 13.4.2.2 Om bewijzen van gebruik vragen en nog niet inhoudelijk reageren

Verweerder vraagt in eerste instantie om bewijzen van gebruik (zie ook [Hoofdstuk 17.6 Verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen](#)) en besluit te wachten met de inhoudelijke reactie tot de ontvangst van deze stukken om tegelijkertijd zowel op de gebruiksbewijzen als op de argumenten van opposant te reageren. Het Bureau zal dit verzoek doorsturen naar opposant en deze laatste een termijn geven van twee maanden om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat (overeenkomstig artikel 2.26, lid 2 BVIE).

Indien opposant geen bewijzen van gebruik indient, wordt de oppositie afgesloten (zie ook [Hoofdstuk 11.1.2 Opposant heeft geen gebruiksbewijzen ingediend](#)) of slechts verder beoordeeld op basis van de overgebleven niet-gebruiksplichtige ingeroepen merken.

Als opposant wel gebruiksbewijzen indient, worden deze door het Bureau aan verweerder gestuurd, waarbij verweerder een termijn van twee maanden krijgt om te reageren op zowel deze gebruiksbewijzen als op de reeds eerder doorgestuurde argumenten. Deze reactie wordt doorgestuurd naar opposant, waarbij aan partijen wordt medegedeeld dat de oppositie klaar voor beslissing is.

#### 13.4.2.3 Gelijktijdig inhoudelijk reageren en om gebruiksbewijzen vragen

Verweerder reageert reeds inhoudelijk en vraagt tevens om gebruiksbewijzen (zie [Hoofdstuk 11.1.2 Opposant heeft geen gebruiksbewijzen ingediend](#)). De reactie van verweerder, alsook diens verzoek worden door het Bureau doorgestuurd aan opposant die vervolgens een termijn krijgt van twee maanden om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat (overeenkomstig artikel 2.26, lid 2 BVIE). Hij krijgt uitdrukkelijk niet de mogelijkheid om in te gaan op de inhoudelijke reactie van verweerder. Elke partij beschikt immers maar over één ronde. Doet hij dit toch, dan zal het Bureau bij het nemen van de eindbeslissing hiermee geen rekening houden.

Indien opposant geen bewijzen van gebruik indient, wordt de oppositie afgesloten of slechts verder beoordeeld op basis van de overgebleven niet-gebruiksplichtige ingeroepen merken.

Als opposant wel gebruiksbewijzen indient, worden deze door het Bureau aan verweerder gestuurd, waarbij verweerder een termijn van twee maanden krijgt om te reageren op deze gebruiksbewijzen. Ook hij krijgt niet meer de mogelijkheid om nog verder inhoudelijk te argumenteren. Deze reactie van verweerder wordt doorgestuurd naar opposant, waarbij aan partijen wordt medegedeeld dat de oppositie klaar voor beslissing is.

#### 13.4.2.4 Verweerder reageert niet

(artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE)

Artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE bepaalt dat een oppositieprocedure wordt afgesloten indien “verweerder niet reageert op de ingestelde oppositie. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot”.

Voor opposities ingediend tot en met maart 2011, gold dat het Bureau overging tot het nemen van een eindbeslissing, ook als de reactie enkel betrekking had op procedurele aspecten (zoals bijvoorbeeld de taalkeuze). Voor opposities ingediend vanaf 1 april 2011 is een inhoudelijke reactie nodig; een puur procedurele reactie van verweerder wordt niet meer beschouwd als een reactie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE (zie [Hoofdstuk 11.1.3 Verweerder reageert niet op de ingestelde oppositie](#)).

##### 13.4.2.4.1 Situatie voor opposities ingediend vanaf 1 april 2011

Voor opposities die worden ingesteld na 1 april 2011 zal het Bureau artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE toepassen indien verweerder niet inhoudelijk reageert op de oppositie. In dat geval zal de oppositieprocedure worden afgesloten en het bestreden merkdepot niet worden ingeschreven voor de waren en/of diensten waartegen de oppositie zich richtte (interpretatie van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE (mededeling DG: “afsluiten oppositie vanwege ontbreken reactie verweerder” van 23 maart 2011).

Onder niet inhoudelijke reacties verstaat het Bureau bijvoorbeeld:

- Reageren op een voorgestelde taalkeuze;
- Vragen om het indienen van gebruiksbewijzen;
- Vragen om verlenging van de cooling-off, dan wel een opschorting;
- Aanstellen van een gemachtigde ter behandeling van de oppositie;
- Beperken van de lijst van waren en diensten van het bestreden depot naar aanleiding van de oppositie.

### 13.5 Nadere argumenten als oppositie klaar is voor beslissing

(regel 1.17, lid 1, sub g)

Indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht kan het een of meer partijen verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen.

Indien partijen zich bijvoorbeeld niet hebben uitgelaten over het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, of enkel verweerder dit heeft gedaan, terwijl het Bureau van oordeel is dat dit een doorslaggevende rol kan spelen bij de beoordeling van de eindbeslissing, zal het Bureau partijen – conform het beginsel van hoor en wederhoor – de mogelijkheid bieden zich hierover uit te laten. Deze praktijk is het gevolg van het arrest Digipass van het Hof Den Haag.

### 13.6 Beginsel van hoor en wederhoor

(regel 1.25 UR)

Het Bureau houdt rekening met het beginsel van hoor en wederhoor door een afschrift van elk relevant stuk dat bij het Bureau door een partij wordt ingediend naar de andere partij te verzenden, ook indien de oppositie niet ontvankelijk is. Bovendien kan een oppositiebeslissing slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren en is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Daarbij worden feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist beschouwd. Hierbij wordt overigens wel rekening gehouden met het feit dat het al dan niet bestaan van verwarringsgevaar een rechtsvraag is en dus wel door het Bureau beantwoord dient te worden (GEU, AMS). Het Bureau zal bij de beantwoording van deze vraag ook feiten van algemene bekendheid in overweging kunnen nemen (GEU, PICARO).

### 13.7 Overname oppositie door andere partij, c.q. gemachtigde

Indien een van de partijen gedurende de procedure een (andere) gemachtigde aanstelt, zal het Bureau dit aan partijen bevestigen. Het Bureau zal niet alle stukken die reeds werden ingediend aan de nieuwe partij zenden. Indien de nieuwe partij deze stukken wenst, dan kunnen er kopieën van de stukken worden opgevraagd overeenkomstig regel 4.5, lid 3, sub b UR. In alle andere gevallen geldt dat de argumenten en overige stukken van de partijen, ongeacht of ze mondeling dan wel schriftelijk worden aangevoerd, slechts toegankelijk zijn voor derden met de instemming van de partijen, dit is geregeld in regel 1.30 UR.

### 13.8 Mondelinge behandeling

(regel 1.27 UR)

Een mondelinge behandeling kan ambtshalve of op verzoek van partijen worden gehouden indien het Bureau hiertoe gronden aanwezig acht. De mondelinge behandeling verloopt volgens een door de Directeur-Generaal opgesteld reglement ("Reglement betreffende de mondelinge behandeling in een oppositieprocedure" van 1 september 2006).

## 13.9 Beslissing

(regel 1.30 en 1.31 UR)

Nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing (zie [Hoofdstuk 11.3 Beslissing](#) en [Hoofdstuk 12.2 Beslissing van het Bureau](#)). Indien de oppositie gegrond bevonden wordt, weigert het Bureau het merk geheel of gedeeltelijk in te schrijven. In het tegengestelde geval wordt de oppositie afgewezen. De akte van oppositie en de oppositiebeslissing zijn openbaar. De akte wordt echter niet gepubliceerd op de website van het Bureau, maar is op verzoek wel beschikbaar.

De oppositiebeslissingen worden wel gepubliceerd op de website van het BBIE. Een oppositiebeslissing bevat de volgende gegevens:

- a. het nummer van de oppositie;
- b. de datum van de beslissing;
- c. de namen van de partijen en in voorkomend geval hun gemachtigden;
- d. gegevens van de bij de oppositieprocedure betrokken merken;
- e. een samenvatting van de feiten en het verloop van de procedure;
- f. in voorkomend geval een analyse van de gebruiksbewijzen;
- g. een vergelijking van de merken en de waren of diensten waarop deze betrekking hebben;
- h. de beslissing van het Bureau;
- i. de beslissing met betrekking tot de kosten;
- j. de namen van de rapporteur van de oppositieafdeling en van de overige twee leden die aan de besluitvorming hebben deelgenomen;
- k. de naam van de administratieve behandelaar van het dossier.

### 13.9.1 Beslissing definitief

De eindbeslissing van het Bureau wordt definitief nadat deze niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appelrechter niet meer vatbaar is voor voorziening in cassatie (zie [Hoofdstuk 12 Beroep](#)).

### 13.9.2 Kostenverwijzing

(artikel 2.16, lid 5 BVIE en regel 1.32 UR)

De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement, te weten een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht oppositie: 1.000,- euro. De kosten zijn niet verschuldigd indien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie (zie [Hoofdstuk 8.4 Kostenverwijzing](#)).

### 13.9.3 Intrekking van opposities na beslissing

(regel 1.32, lid 2 UR)

Overeenkomstig regel 1.32, lid 2 UR, alsook de regel van de Directeur-Generaal van 9 september 2008 kunnen opposanten de door hen ingestelde opposities geheel intrekken tot het moment waarop de eindbeslissing van het Bureau, ingevolge artikel 2.16, lid 4 BVIE, definitief wordt.

Deze intrekking - nadat het Bureau een eindbeslissing heeft genomen - heeft enkel tot gevolg dat het Bureau zijn beslissing niet ten uitvoer zal leggen. Dit heeft niet tot gevolg dat de grond aan de uitgesproken verwijzing in de kosten (artikel 2.16, lid 5 BVIE) komt te ontvallen.

Bovendien zal bij een dergelijke intrekking na beslissing, geen restitutie plaatsvinden van de voor de oppositie betaalde rechten.

### 13.10 Verloop van de procedure in stappen

- Indiening oppositie en betaling van minstens het eerste deel van het oppositierecht
- Vaststellen ontvankelijkheid en/of regulariseren oppositie
- Kennisgeving aan beide partijen van (on)ontvankelijkheid van oppositie
- Verweerder heeft één maand om zich al dan niet te verenigen met de taalkeuze van de opposant
- Start cooling-off periode (termijn twee maanden, op gezamenlijk verzoek van partijen te verlengen)
- Betaling van het tweede deel van het oppositierecht
- Aanvang procedure en mededeling daarvan aan partijen
- Indienen argumenten en stukken tot staving daarvan of wanneer de oppositie op een algemeen bekend merk werd gebaseerd de bewijsstukken waaruit de algemene bekendheid van het merk blijkt door opposant (termijn twee maanden)
- Indienen tegenargumenten door verweerder en desgewenst bewijsstukken van gebruik van het oudere merk vragen (termijn twee maanden)
- In voorkomend geval indienen van bewijsstukken van gebruik van het oudere merk door de opposant (termijn twee maanden)
- In voorkomend geval reactie van verweerder op de bewijsstukken van gebruik van het oudere merk (termijn twee maanden)
- BBIE kan aan partijen verzoeken om indiening van nadere argumenten of stukken
- Eventueel een mondelinge behandeling
- Beslissing door het BBIE

# DEEL V: MATERIËLE ASPECTEN



## 14 GRONDSLAG VOOR DE OPPOSITIE

(artikel 2.14, lid 1, sub a en/of b BVIE jo 2.3, sub a en/of b BVIE)

De grondslag voor de oppositie is gelegen in artikel 2.14, lid 1, sub a en/of b BVIE, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub a en/of b BVIE.

### 14.1 In welke gevallen kan oppositie worden ingesteld

Oppositie kan worden ingesteld tegen een jonger merk in de volgende gevallen:

- a. als er sprake is van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- b. als er sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, met het oudere merk kan ontstaan;
- c. als het jongere merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

#### 14.1.1 Gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken

Om een oppositie te kunnen baseren op artikel 2.3, sub a BVIE, dient aan twee cumulatieve voorwaarden te zijn voldaan, namelijk identieke tekens en identieke waren of diensten.

Het criterium voor identiteit van merk en teken is zeer strikt, een teken is slechts gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (zie HvJEU, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet).

Wanneer de waren of diensten van het ingeroepen recht de waren of diensten omvatten waarvoor het bestreden teken werd aangevraagd, worden deze waren of diensten als identiek beschouwd (zie GEU, Aventis Pharma/OHIM – Nycomed GmbH).

#### 14.1.2 Gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken plus verwarringsgevaar

Wanneer beroep wordt gedaan op artikel 2.3, sub b BVIE, dient aan drie voorwaarden te worden voldaan, namelijk:

- a. gelijke of overeenstemmende tekens
- b. dezelfde of soortgelijke waren of diensten
- c. verwarring bij het publiek.

Het betreft hier cumulatieve voorwaarden (zie HvJEU, Il Ponte Finanziaria/OHIM – F.M.G. Textiles).

Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie o.a. HvJEU, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Uit de bewoordingen van artikel 45, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke “bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”, volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel).

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (zie HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer).

In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht of er verwarring kan ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat opposant aantoont dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

#### **14.1.3 Verwarring met algemeen bekend merk**

Verder kan een oppositie worden ingesteld wanneer de houder van een algemeen bekend merk meent dat het aangevraagde merk verwarring sticht met zijn algemeen bekend merk (zie [Hoofdstuk 15 Algemeen Bekend Merk](#)).

In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van het Internationaal Bureau. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. In Benelux-opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk geldt hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

#### **14.1.4 Ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk géén grondslag**

De verwijzing naar artikel 2.3, sub c BVIE is expliciet niet opgenomen in artikel 2.14, lid 1 sub a BVIE.

Het is dan ook niet mogelijk om op basis van een bekend merk oppositie in te stellen tegen een bestreden teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.

#### **14.1.5 Kwade trouw**

Het argument dat een ingeroepen recht te kwader trouw zou zijn verkregen kan geen rol spelen in een oppositieprocedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden zoals hierboven uiteengezet. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister.

## 15 ALGEMEEN BEKEND MERK

### 15.1 Wetgeving

Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE, of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Op grond van regel 1.17 UR beschikt de opposant over een termijn van twee maanden om, tegelijkertijd met de argumenten, stukken te overleggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt.

Artikel 6bis Verdrag van Parijs luidt als volgt:

“De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmee kan verwekken.”

Bovendien dient er rekening gehouden te worden met artikel 16 lid 2 van het TRIPs-Verdrag. De link met het TRIPs-Verdrag wordt gelegd in het arrest van de Rechtbank 'Den Haag Marie Claire/lpko-Amcor: "Gelet op de bewoordingen en de strekking van artikel 16 van het TRIPs-Verdrag is de rechtbank van oordeel dat aan die bepaling een rechtstreekse werking toekomt."

Artikel 16 lid 2 van het TRIPs-Verdrag bepaalt het volgende:

"... Bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, wordt rekening gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat Lid verworven bekendheid als gevolg van reclame voor het handelsmerk. Van belang is dus dat het merk algemeen bekend is bij het voor dat product relevante deel van het publiek."

Joint Recommendations van het Internationaal Bureau

Het begrip algemeen bekend merk moet tevens beoordeeld worden in het licht van de "Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks" goedgekeurd door the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization op de Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO van 20 tot 29 september 1999.

In de Joint Recommendations worden verschillende factoren in overweging genomen, zoals: de mate van kennis of herkenning van het merk in de relevante sector van het publiek, de duur, omvang en de geografische spreiding van het gebruik of van de promotie van het merk of de waarde die aan het merk verbonden is. Andere aanwijzingen kunnen ook relevant zijn, zoals: de duur en geografische spreiding van registratie of van enig aanvraag tot registratie van het merk waarin gebruik of herkenning van het merk weerspiegeld wordt, een opgave van succesvolle handhaving (enforcement) van de merkrechten en de mate waarin het merk algemeen bekend werd erkend door bevoegde autoriteiten.

Bovengenoemde factoren zijn richtlijnen om de algemene bekendheid van een merk vast te stellen, maar geen voorwaarden en zijn dus niet limitatief. Per geval zal moeten worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. In sommige gevallen zullen alle factoren van toepassing zijn en in sommige gevallen slechts een deel van de factoren.

## 15.2 Rechtspraak

In de zaak Chevy (HvJEU) ging het enerzijds om de vraag hoe de betekenis van „bekend“ in artikel 5, lid 3, sub a, van de Richtlijn gepreciseerd moest worden en anderzijds werd de vraag gesteld of in het gehele Benelux-gebied aan deze voorwaarde moet zijn voldaan, dan wel of het voldoende is dat het merk in een gedeelte van dat gebied bekend is.

Het antwoord op het eerste deel van de vraag is dat bij het onderzoek naar bekendheid alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (HvJEU, Chevy).

Het antwoord op het tweede deel van de vraag is dat voor een Benelux-merk niet kan worden verlangd, dat het in het gehele Benelux-gebied bekend is. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (HvJEU, Chevy).

In zijn conclusie overweegt Advocaat-Generaal in de zaak Chevy in overwegingen 32 en 33 het volgende: “Voor een goed begrip van de verhouding tussen de termen “algemeen bekend” en “bekend” dient men de omvang en de doelstelling voor ogen te houden van de aan algemeen bekende merken geboden bescherming volgens het Unieverdrag van Parijs en de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs).” ... “Het oogmerk van de ingevolge deze bepalingen aan algemeen bekende merken geboden bescherming lijkt te zijn geweest, die merken te beschermen tegen gebruik door derden in landen waar zij nog niet zijn ingeschreven. De door het Unieverdrag en het TRIPs aan algemeen bekende merken geboden bescherming is derhalve een heel bijzondere bescherming, die zelfs voor niet ingeschreven merken geldt. Het zou daarom niet moeten verbazen, indien de voorwaarde om voor deze bescherming in aanmerking te komen, de lat betrekkelijk hoog legt, in die zin dat het om een algemeen bekend merk moet gaan. Bij merken die gewoon bekend zijn speelt dit niet.”

Uit de wijze waarop bekendheid wordt gedefinieerd in de zaak Chevy en de vergelijking van de definitie van algemeen bekende merken in de Joint Recommendations blijkt dat er een aanzienlijke overlap bestaat tussen de juridische concepten van algemeen bekend merk en bekend merk.

## 15.3 Definiëring van het publiek

Relevante sectoren van het publiek kunnen zijn:

feitelijke en potentiële consumenten van de waren en/of diensten waarop het merk betrekking heeft;  
personen die betrokken zijn bij de distributiekkanalen van de waren en/of diensten waarop het merk betrekking heeft;  
zakelijke kringen die te maken hebben met de waren en/of diensten waarop het merk betrekking heeft.

Als algemene bekendheid wordt vastgesteld bij tenminste één van de relevante sectoren van het publiek, dan is het merk algemeen bekend in de lidstaat. Als bekendheid wordt vastgesteld bij tenminste één van de relevante sectoren, dan kan het merk algemeen bekend zijn. Een lidstaat kan ook vaststellen dat er sprake is van een algemeen bekend merk als het merk niet (algemeen) bekend is bij één van de relevante sectoren van het publiek overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in de Joint Recommendations artikel 2, sub 2, onder iii.

Het gaat om de bekendheid bij de overgrote meerderheid van het publiek, zowel consumenten als niet-consumenten. Enkel bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen is onvoldoende (Hoge Raad der Nederlanden, Orchidee), dit werd bevestigd door het Hof van Beroep van Brussel in een arrest inzake Panoxyl vs Pannogel.

#### 15.4 Moment van vaststelling algemene bekendheid

Vastgesteld moet worden of er sprake was van een algemeen bekend merk op het moment van indiening van het geopponeerde merk. Later gegroeide bekendheid vormt geen bedreiging meer voor het gedeponeerde merk. Dit wordt overigens bevestigd in de doctrine en ook het EUIPO volgt deze werkwijze<sup>1</sup>.

#### 15.5 Algemeen bekende merken niet voor niet-soortgelijke waren en diensten

In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van het Internationaal Bureau. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. In Benelux-opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk geldt hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

<sup>1</sup> Ch.Gielen en D.W.F. Verkade, Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, Kluwer Deventer 2005 en onder andere oppositiebeslissing B 535502 EUIPO 21 december 2005.

## 16 VERGELIJKING VAN DE TEKENS, DE WAREN EN DIENSTEN, ALSOOK GLOBALE BEOORDELING

Zoals hiervoor reeds gesteld bij [Hoofdstuk 14 Grondslag voor de oppositie](#), zijn de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten cumulatieve voorwaarden. Er kan dan ook geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel en YoKaNa).

Om die reden zal het Bureau bij het nemen van een beslissing – om redenen van proceseconomie – dan ook niet overgaan tot het bespreken van de vergelijking van de waren of diensten, als voordien reeds is vast komen te staan dat de tekens niet overeenstemmen (en vice versa). Er kan immers, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE, geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (en vice versa).

### 16.1 Vergelijking van de tekens

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Bij de vergelijking van de tekens door het Bureau, wordt uitgegaan van de tekens zoals deze in de respectievelijke registers voorkomen en kan dus geen rekening worden gehouden met de wijze van gebruik op de markt.

### 16.2 Vergelijking van de waren en/of diensten

Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon).

Het Bureau hanteert bij de vergelijking van de waren of diensten de volgende gradaties:

- identiek
- in hoge mate/sterk soortgelijk
- soortgelijk
- licht soortgelijk
- niet soortgelijk/verschillend.

#### 16.2.1 Gebruik van class-headings

Alle waren en diensten waarvoor merken kunnen worden ingeschreven, worden ingedeeld in klassen volgens een internationale standaard, de zgn. Nice-classificatie. In de toelichting op deze classificatie worden de klassen verkort aangeduid door middel van titels, die in algemene bewoordingen aanduiden welke soort waren en diensten in de desbetreffende klasse dienen te worden ingedeeld (de zgn. class-headings). Een meer gedetailleerd instrument voor deze classificatie biedt de alfabetische lijst van waren en diensten, eveneens onder auspiciën van het Internationaal Bureau.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft op 19 juni 2012 antwoord gegeven op drie rechtsvragen in de zaak die bekend staat onder de naam IP TRANSLATOR. Het HvJEU stelt voorop dat de waren of diensten van een merkaanvraag "voldoende duidelijk en nauwkeurig" moeten worden omschreven "opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen".

Voor de algemene benamingen van de class-headings geldt dat deze kunnen worden gebruikt, maar alleen wanneer zij voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd. Indien dit niet het geval is, dient een specificatie te worden aangebracht. Het gebruik van class-headings heeft niet tot gevolg dat alle waren of diensten in de betreffende klasse automatisch hieronder vallen. Het depot wordt geacht te zijn verricht voor uitsluitend die waren of diensten die in de heading staan. Zie voor meer informatie "Mededeling DG inzake classificatie en het gebruik van de klasse-titels (zgn. class-headings)" van 22 augustus 2012.

### **16.2.2 Gevolgen van gebruik van vage termen**

De verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten ligt te allen tijde bij de merkhouder zelf. Het is aan de merkhouder om de omvang te bepalen van de bescherming die door hem geclaimd wordt en daarbij bewoordingen te gebruiken die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn.

Houders van bestaande inschrijvingen kunnen deze beperken. Indien een inschrijving termen bevat die onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn zal het BBIE een beperking tot waren of diensten die in dezelfde klasse worden gerangschikt en onder de natuurlijke en normale betekenis van deze term kunnen vallen toestaan. Het is in het kader van een oppositie dus aan partijen om in voorkomend geval het initiatief te nemen om de opgave van waren of diensten van hun inschrijving of depot te beperken. Het BBIE zal hen hier niet actief toe uitnodigen. Dit zou immers op gespannen voet staan met de rol die het BBIE als beslissende instantie in procedures tussen partijen behoort te vervullen en het beginsel dat partijen de omvang van het geschil en de middelen bepalen.

In opposities zal het BBIE als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste.

### **16.2.3 Indeling in klassen louter administratief**

De indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20 lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. Waren en diensten hoeven dus niet in dezelfde klasse voor te komen of zelfs in een bepaalde categorie in dezelfde klasse, om bij de vergelijking van de waren tot de conclusie te komen dat er sprake is van het bestaan of ontbreken van soortgelijkheid tussen deze waren en diensten (zie in die zin ook GEU, MANSO DE VELASCO).

#### **16.2.3.1 Complementariteit**

Er is slechts sprake van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, Sissi Rossi, Pam Pluvial en Pirañam).

### **16.2.3.2 In het bijzonder**

De woorden “in het bijzonder” sluiten geenszins uit dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de waren- of dienstenopgave (GEU, TUFFRIDE/NU-TRIDE). Het betreft hier dus geen beperking van de waren- of dienstenopgave.

### **16.2.3.3 Registergegevens en niet het feitelijk gebruik zijn van belang**

Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, O2 Holdings Limited, GEU, Ferromix e.a. ).

## **16.3 Globale beoordeling**

De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (HvJEU Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer).

### **16.3.1 Onderscheidend vermogen**

Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer).

### **16.3.2 Een zwak onderscheidend vermogen sluit gevaar voor verwarring niet uit**

Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan niet afgeleid worden dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, Ferromix). Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes).

### **16.3.3 Fantasiebenaming heeft niet zonder meer een groter onderscheidend vermogen**

Het feit dat een merk een fantasiebenaming is, maakt het onderscheidend vermogen niet hoger dan normaal en de beschermingsomvang niet ruimer dan normaal. Een merk moet immers, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar).



## 17 BEWIJZEN VAN GEBRUIK

(artikel 2.16, lid 3 BVIE en regel 1.29 UR)

Wanneer een ingeroepen merk – terug rekenend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot - vijf jaar of langer ingeschreven is, is dit merk onderworpen aan een gebruiksverplichting.

Regel 1.29, lid 1 UR stelt dat de in artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE bedoelde stukken om het gebruik van het merk aan te tonen, worden gevraagd en overgelegd volgens de nadere regels, vastgelegd in regel 1.17, lid 1, sub d, e en f UR. Het is dus aan verweerder om gedurende de procedure, wanneer hij aan de beurt is om te reageren op de argumenten van opposant, al dan niet om gebruiksbewijzen te vragen. Dit verzoek kan betrekking hebben op alle of slechts een deel van de gebruikspflichtige ingeroepen rechten of op alle of een deel van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Een dergelijk verzoek moet echter wel steeds expliciet geformuleerd worden. Wanneer verweerder hierom verzoekt, zal het Bureau opposant een termijn toekennen van twee maanden om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust. Het bewijs moet gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen. Deze periode hoeft geen aaneengesloten periode te zijn.

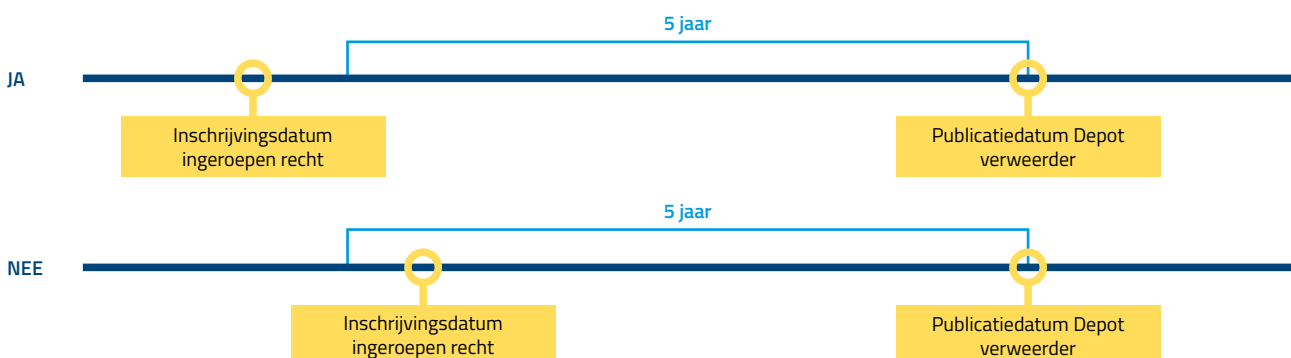
### 17.1 Berekenen termijn

Het startpunt voor het berekenen van de gebruikspflicht van een ingeroepen recht is de publicatiedatum van het bestreden depot. Vanaf die datum moet vervolgens vijf jaar worden teruggerekend.

Indien de inschrijvingsdatum van het ingeroepen recht van opposant van een eerdere datum is, dan is het gebruikspflichtig en dient opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik in te dienen. Valt de inschrijvingsdatum van het ingeroepen recht echter binnen deze periode van vijf jaar, dan is voor deze oppositie het ingeroepen recht niet onderworpen aan een gebruiksverplichting en kan verweerder niet om gebruiksbewijzen vragen.

Voorbeeld: indien het bestreden depot gepubliceerd werd op 30 januari 2014, dan is het ingeroepen recht nog niet gebruikspflichtig als zijn inschrijvingsdatum 30 januari 2009 is. Echter, als het ingeroepen recht ingeschreven is voor deze datum (dus 29 januari 2009 of eerder) is het ingeroepen recht in casu onderworpen aan een gebruikspflicht.

Schematisch ziet de berekening er dus als volgt uit (JA = gebruikspflichtig; NEE = niet gebruikspflichtig):



## 17.2 Vaststellen datum van inschrijving

Het Bureau heeft niet altijd een datum van inschrijving vastgesteld, het vaststellen van een inschrijvingsdatum is ingesteld op 1 januari 2004.

### 17.2.1 Voor depots tot en met 31 december 1995

In de tot dat moment geldende tekst van de BMW (artikel 8) was opgenomen dat de datum van depot eveneens had te gelden als datum van inschrijving.

### 17.2.2 Voor depots tussen 1 januari 1996 tot en met 31 december 2003

Bij deze depots is geen inschrijvingsdatum vastgesteld. In voorkomend geval kan het BBIE een verklaring afgeven over het moment dat voor het betreffende depot onder de werking van het nu geldende UR de datum van inschrijving zou zijn geweest, namelijk de datum waarop de behandelaar van het depot constateert dat een dossier klaar is (zie Mededeling DG "Vaststellen datum van inschrijving" van 21 december 2005). Deze werkwijze werd ook bevestigd in de uitspraak van het HvJEU inzake Häupl. Deze datum zal eveneens worden gehanteerd bij de beoordeling van de termijn van vijf jaar die relevant is voor het vragen van gebruiksbewijzen bij opposities.

### 17.2.3 Voor depots vanaf 1 januari 2004

De datum van inschrijving van een merk is de dag waarop de behandelaar van een depot constateert dat een dossier administratief afgerond is. Van belang is daarbij de dag waarop dit wordt vastgesteld en niet het moment waarop dit vastgesteld had kunnen worden. Deze manier van werken is vastgelegd in regel 1.6, lid 3 UR. De datum van inschrijving wordt gepubliceerd in het online register.

#### 17.2.3.1 Vaststellen inschrijvingsdatum van een internationale aanvraag met geldigheid in de Benelux

Het Bureau kent overeenkomstig de hierboven opgenomen toelichting een datum van inschrijving toe aan het Benelux-deel van een internationale aanvraag met geldigheid in de Benelux. Deze is te vinden in het internationale register van het Internationale Bureau, de zogenaamde Grant of Protection (GOP). Als datum van inschrijving van internationale depots van merken waarbij de Benelux wordt aangeduid geldt de datum van de publicatie door het Internationaal Bureau van de door het Bureau verzonden verklaring voorzien in het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement bij de Overeenkomst en het Protocol van Madrid. Deze ziet er als volgt uit in de Madrid Monitor:



▼ Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1) : 2011/24 Gaz, 07.07.2011, BX

 BX

**450 Publication number and date**  
2011/24 Gaz, 07.07.2011

De datum van inschrijving in de Benelux van deze internationale inschrijving is 7 juli 2011.


### 17.2.3.2 Vaststellen inschrijvingsdatum van een internationale aanvraag met geldigheid in de Europese Unie

De inschrijving voor de Europese Unie wordt vastgesteld door het EUIPO. Teneinde dit in het internationale register te laten opnemen stuurt het EUIPO hiervan een bevestiging – middels een GOP – aan het internationaal Bureau. Ook in dit geval geldt dat de publicatiedatum van de GOP in het internationale register als inschrijvingsdatum geldt en dus niet bijvoorbeeld de datum van de brief van het EUIPO (zie artikelen 151 en 152 van de EUMV).

Maar let op, het EUIPO stuurt twee communicaties aan het Internationaal Bureau, één wanneer de toets op de absolute gronden is afgerond en één wanneer ook de oppositietermijn of de eventueel ingestelde opposities zijn afgelopen.

De eerste communicatie (...opposition still possible...) is NIET de correcte datum van inschrijving:

▼ Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1) : 2011/13 Gaz, 21.04.2011, EM


 EM

**450 Publication number and date**  
2011/13 Gaz, 21.04.2011

**Opposition end date**  
25.12.2011

Maar de tweede communicatie (GOP) wel:

▼ Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1) : 2012/4 Gaz, 16.02.2012, EM

 EM

**450 Publication number and date**  
2012/4 Gaz, 16.02.2012

De datum van inschrijving in de Europese Unie van deze internationale inschrijving is 16 februari 2012.

## 17.3 Stukken ter onderbouwing van normaal gebruik

(regel 1.29, lid 3 UR)

De bewijzen beperken zich bij voorkeur tot papieren materiaal zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's en krantenadvertenties. Indien de kosten van het doorgeleiden van de stukken naar verweerder een bedrag van 25,- euro te boven gaan komen deze voor rekening van opposant (regel 1.29, lid 3 UR).

Indien noodzakelijk kunnen ook bestanden op digitale dragers, zoals Cd's, Cd-rom's en DVD's worden ingediend. Ook voor deze dragers geldt dat deze in twee identieke exemplaren moeten worden ingediend. Bij twijfel over de acceptatie van een bepaalde drager of medium, kunt u contact opnemen met het Bureau.

### 17.3.1 Concept “normaal gebruik”

Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU Silk Cocoon, Vitafruit, en Charlott).

Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton en Sonia Sonia Rykiel). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit).

Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, Vitakraft en Sonia Sonia Rykiel; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages).

Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk, des te groter is de noodzaak dat de houder van het merk extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen (GEU, VOGUE). In het verlengde hiervan oordeelde het Hof van Beroep Brussel in de zaak APPASIONATO ARTE, dat de gebruiksomvang, zowel in termen van aantallen als van frequentie en van intensiteit, moet worden afgezet ten opzichte van de markt.

### 17.3.2 Niet gedateerde stukken of stukken van buiten de relevante periode

Opposant bepaalt zelf welke stukken hij indient ter onderbouwing van het normale gebruik van zijn merk gedurende de relevante gebruikperiode. Het feit dat enkele stukken mogelijk niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze door het Bureau buiten beschouwing zullen worden gelaten. Ook wanneer een stuk dateert van ná een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich vóór deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit). Het Bureau zal dan ook steeds geval per geval de totaliteit van de ingediende stukken beoordelen om vast te stellen of er sprake is van normaal gebruik.

## 17.4 Territoir van het gebruik

### 17.4.1 Benelux- of internationaal merk

Als het gebruikspflichtige ingeroepen recht een Benelux- of internationaal merk is, dan dient opposant normaal gebruik aan te tonen van dit merk in het Benelux-gebied (artikel 2.16, lid 3, sub a jo. 2.26, lid 2, sub a BVIE).

#### 17.4.2 Uniemerik

Wanneer het gebruiksplichtige ingeroepen recht een Uniemerik is, wordt de gebruiksverplichting beheerst door artikel 18 van de EUMV. Hierin wordt bepaald:

“Een Uniemerik waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken”.

Voor gebruiksbewijzen met betrekking tot Uniemerken is het, in tegenstelling tot hetgeen artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE bepaalt, dus niet noodzakelijk dat er gebruik werd gemaakt van dit merk gedurende de relevante periode in het Benelux-gebied.

Wel dient opposant aan te tonen dat er in die periode binnen de Gemeenschap normaal gebruik heeft plaatsgevonden. Het Bureau heeft in zijn oppositiebeslissing ONEL en de daaropvolgende beslissingen ROBERTSON, ONE en SIMSON gesteld dat nationale grenzen binnen de Gemeenschap geen rol zouden moeten spelen en dat alle relevante omstandigheden van het geval in overweging dienen te worden genomen om te bepalen of er sprake is van normaal gebruik. Belangrijk element hierbij is de markt waarbinnen de opposant met het ingeroepen recht opereert.

In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel) heeft het HvJEU artikel 18 EUMV nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerik geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerik op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

“Van een Gemeenschapsmerk<sup>2</sup> wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15<sup>3</sup>, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerik ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

#### 17.5 Taal van de ondersteunende stukken

(regel 1.24 UR)

Stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, kunnen in hun oorspronkelijke taal worden ingediend. De stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn.

Facturen bijvoorbeeld zijn naar hun aard als zodanig herkenbaar, evenals reclame in veel gevallen..

<sup>2</sup>Thans Uniemerik. <sup>3</sup>Thans art. 18 van Verordening 2017/001.

## 17.6 Verzoek van verweerder om bewijzen van gebruiken in te dienen

Na ontvangst van de argumenten van opposant, kan verweerder om bewijzen van gebruik vragen, al dan niet gecombineerd met een inhoudelijke reactie (zie [Hoofdstuk 13.4.2 Argumenten verweerder](#)).

### 17.6.1 Verweerder moet expliciet verzoeken om bewijzen van gebruik

Verweerder moet expliciet aan opposant verzoeken om bewijzen van gebruik in te dienen. Dit staat vermeld in regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het UR. Indien een verweerder reageert op stukken van opposant, die niet als bewijzen van gebruik werden ingediend, maar wel als zodanig door verweerder werden opgevat, zal het Bureau de reactie van verweerder dan ook niet opvatten als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen.

### 17.6.2 Verweerder vraagt om bewijs van gebruik, maar het ingeroepen recht is niet gebruikspflichtig

Indien verweerder verzoekt om bewijzen van gebruik, dan zal het Bureau dit verzoek te allen tijde doorsturen naar opposant en hem een termijn van twee maanden geven om hierop te reageren. Het Bureau fungeert in de administratieve fase van de inter partes procedure immers binnen de grenzen van het UR als "postbus". Indien opposant vaststelt dat het ingeroepen recht nog niet gebruikspflichtig is, is het met het oog op de snelheid van de procedure aan te raden om dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee te delen. In dat geval zal het Bureau de verweerder hiervan op de hoogte stellen en in voorkomend geval overgaan tot het nemen van een eindbeslissing (zie [Hoofdstuk 13.9 Beslissing](#)).

Indien het ingeroepen recht nog niet gebruikspflichtig was, dan zal het Bureau bij het nemen van de eindbeslissing overwegen dat het verzoek van verweerder ongegrond was. Ook al zou opposant wel gehoor hebben gegeven aan het verzoek van verweerder en bewijzen van gebruik hebben ingediend, dan zal het Bureau deze niet nader onderzoeken.

### 17.6.3 Verweerder vraagt om bewijs van gebruik, maar opposant heeft al stukken ingediend

Indien een opposant bij zijn argumenten al stukken heeft ingediend om gebruik aan te tonen, dan staat het verweerder nog vrij om te vragen om bewijzen van gebruik te overleggen. Regel 1.17 UR bepaalt immers uitdrukkelijk het verloop van de oppositieprocedure. Opposant kan dan volstaan – indien hij van mening is dat er al voldoende bewijzen werden ingediend – met een verwijzing naar de reeds ingediende stukken. Het betreft immers een inter partes procedure en het is dus aan partijen om te bepalen welke argumenten en middelen zij over en weer aanvoeren. Opposant kan ook verwijzen naar reeds ingediende stukken om die aan te wenden voor de beoordeling van het normale gebruik, ook al werden deze oorspronkelijk ingediend voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor de onderbouwing van de bekendheid van het ingeroepen recht.

#### 17.6.3.1 Gebruiksbewijzen kunnen niet worden aangewend ter onderbouwing van bekendheid

Opposant kan zoals hierboven uiteen werd gezet naar de stukken verwijzen die werden ingediend ter onderbouwing van de bekendheid van een ingeroepen recht of van het desgevallend ingeroepen algemeen bekend merk. Hij kan daarentegen bij het indienen van de gevraagde bewijzen van gebruik niet aangeven dat deze eveneens dienen om bekendheid aan te tonen. Volgens regel 1.17, lid 1 sub c UR moeten dergelijke stukken immers bij de argumenten gevoegd worden.

### 17.6.3.2 Opposant kan afzien van ingeroepen rechten

Indien niet alle ingeroepen rechten gebruiksplichtig zijn, kan opposant afzien van één of meerdere ingeroepen rechten, teneinde de oppositie doorgang te laten vinden zonder indiening van bewijzen van gebruik. In dat geval zal de oppositiebeslissing enkel nog worden gebaseerd op de overgebleven (niet-gebruiksplichtige) ingeroepen rechten.

## 17.7 Verweerder kan verzoek intrekken

(regel 1.29, lid 4 UR)

De verweerder kan zijn verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken (regel 1.29, lid 4 UR). Het Bureau zal opposant hiervan in voorkomend op de hoogte stellen. Indien verweerder nog niet inhoudelijk gereageerd had op de argumenten van opposant, wordt hem een termijn van twee maanden gegeven om zijn reactie alsnog in te dienen. Indien verweerder al inhoudelijk gereageerd had, zal het Bureau zo spoedig mogelijk een eindbeslissing nemen.

## 17.8 Verweerder heeft niet gereageerd op bewijs van gebruik (in confesso)

Als verweerder niet meer is ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, zal het Bureau de bewijzen van gebruik ook niet meer beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Als verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, zijn partijen het er kennelijk over eens dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

## 17.9 Bureau kan bij gebrek aan bewijzen van gebruik niet vervallen verklaren

Het Bureau heeft niet de bevoegdheid om een merk vervallen te verklaren bij gebrek aan bewijs van gebruik, dit is een bevoegdheid van de rechter. Het Bureau heeft deze bevoegdheid niet, onder meer omdat de oppositieprocedure enkel betrekking heeft op het vraagstuk van de geldigheid van het merk van de verweerder (zie ook: "[Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-Verdrag van de Intellectuele Eigendom](#)").

Indien het merk slechts voor een deel van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven werd gebruikt, wordt de eindbeslissing van het Bureau gebaseerd op de waren en diensten waarvoor het gebruik werd aangetoond (regel 1.17, lid 1, sub e UR).

Zie in die zin ook GEU, Aladdin:

"Het begrip gedeeltelijk gebruik heeft immers als functie ervoor te zorgen dat merken die voor een bepaalde waren- of dienstencategorie niet worden gebruikt, niet onbeschikbaar worden, maar het mag niet als gevolg hebben dat de houder van een ouder merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren of diensten die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld".

#### 17.10 Algemeen bekende merken niet aan gebruiksplicht onderhevig

Een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs is niet aan gebruiksplicht onderhevig. Het woord "gebruik" in artikel 6bis van het Verdrag van Parijs ziet namelijk niet op instandhoudend gebruik. Artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE spreekt van een ingeschreven merk en is dus niet van toepassing. Ook uit artikel 2(3) van de "WIPO Joint Recommendations concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks" van 20-29 september 1999 vloeit voort dat algemeen bekende merken niet aan een gebruiksverplichting zijn onderworpen.



## 18 HET SERIEMERK

Wanneer de oppositie is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde "serie" of "familie", kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk (zie arrest GEU, Bainbridge).

### 18.1 Voorwaarden verbonden aan het seriemark

Er moet cumulatief voldaan worden aan twee voorwaarden.

De eerste voorwaarde is dat het bewijs geleverd wordt dat de merken die tot de serie behoren, of een deel van de merken, worden gebruikt. De tot de serie behorende merken moeten op de markt aanwezig zijn (bevestigd door het HvJEU, Bainbridge).

De tweede voorwaarde is dat het aangevraagde merk niet alleen overeenstemt met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie.

## 19 BEKENDHEID

### 19.1 Bekendheid – onderscheidend vermogen

Doordat een merk bekend is, kan het intrinsiek onderscheidend vermogen en bijgevolg de beschermingsomvang toenemen. Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci en Boomerang).

### 19.2 Bekendheid is geen grond om verwarringsgevaar te vermoeden

Aan de beoordeling van een door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen rechten zal niet meer worden toegekomen als de tekens niet overeenstemmend zijn. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, LAM en HvJEU TiMi Kinderjoghurt).

De bekendheid van een merk is dan ook geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, Marca mode). Ook al zouden merk en teken met elkaar in verband gebracht worden, dan nog zal de consument hen weten te onderscheiden en zal hij niet zomaar aannemen dat beide een gemeenschappelijke herkomst hebben, louter omdat zij een element, dat bekendheid bij het publiek geniet, gemeen hebben.

### 19.3 Bekendheid wordt niet nader onderzocht als er sprake is van verwarringsgevaar

Een eventuele ruimere beschermingsomvang ten gevolge van bekendheid van het ingeroepen recht hoeft niet nader onderzocht te worden als dit niet van invloed zal zijn op de uitslag van de procedure, aangezien gevaar voor verwarring reeds werd vastgesteld.

### 19.4 Verweerder kan geen beroep doen op bekendheid

Een verweerder kan zich in een oppositieprocedure niet beroepen op de bekendheid van zijn depot (zie HvJEU, La Española).

## 20 RECHTSPRAAK

- A LA CARTE (BGH, , A 2010/7/8, 6 oktober 2011)
- Aire Limpio (HvJEU, C-488/06, 17 juli 2008)
- Aladdin (GEU, T-126/03, 14 juli 2005)
- AMS (GEU, T-425/03, 18 oktober 2007)
- Apassionato Arte (Hof van Beroep Brussel, 2009/AR/2755, 12 oktober 2010)
- Aventis Pharma/OHIM – Nycomed GmbH (GEU, T-95/07, 21 oktober 2008)
- Bainbridge (GEU, T-194/03, 26 februari 2006)
- Bainbridge (HvJEU, C-234/06, 13 september 2007)
- Barbara Becker (GEU, T-212/07, 2 december 2008)
- Boomerang (GEU, T-420/03, 17 juni 2008)
- Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges (BGH, A 98/3, 2 oktober 2000)
- CAMPINA (BBIE oppositiebeslissing 2000061, 6 december 2006)
- Canon (HvJEU, C-39/97, 29 september 1998)
- Charlott (GEU, T-169/06, 8 november 2007)
- Chevy (HvJEU, C-357/97, 14 september 1999)
- Compressor technology (HvJEU, C-43/15, 8 november 2016)
- Curon (GEU, T-353/04, 13 februari 2007)
- Digipass (Hof Den Haag, 200.027.729/01, 2 november 2010)
- easyHotel (GEU, T-316/07, 22 januari 2009)
- ECOBLUE (GEU, T-281/07, 12 november 2008)
- El Charcutero Artesano (GEU, T-242/06, 13 december 2007)
- Emilio Pucci (GEU, T-8/03, 13 december 2004)
- European Yellow Pages (BBIE oppositiebeslissing, 2000284, 16 juni 2008)
- Ferromix (HvJEU, C-579/08, 15 januari 2010)
- Ferromix e.a (GEU.T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008)
- Flügel-flesje (Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, 14 november 2003)
- Formula 1 (BBIE oppositiebeslissing, 2000149, 27 februari 2009)
- Häupl (HvJEU C-246/05, van 14 juni 2007)
- Hipoviton (GEU, T-334/01, 8 juli 2004)
- Hiwatt (GEU, T-39/01, 12 december 2002)
- Il Ponte Finanziaria/OHIM – F.M.G. Textiles (HvJEU, C-234/06 P, 13 september 2007)
- IP TRANSLATOR (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012)
- JTEKT (KOYO/KOYA) (BGH, A 2008/1, 26 juni 2009)
- La Española (HvJEU, C-498/07 P, 3 september 2009)
- LAM (GEU, T-194/09, , 8 februari 2011)
- Life Blog (GEU, T-460/07, 20 januari 2010)
- Limonchello (HvJEU, C-334/05 P, 12 juni 2007)
- Lloyd Schuhfabrik Meyer (HvJEU, C-342/97, 22 juni 1999)
- LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet (HvJEU, C-291/00, 20 maart 2003)
- Manso de Valasco (GEU, T-259/06, 16 december 2008)
- Marca mode (HvJEU, C-425/98, 22 juni 2000)
- Marca Mode/Adidas (BGH, A 98/5, 7 juni 2002)
- Marie Claire/Ipko-Amcor (Rechtbank Den Haag, IER 2003/33, 18 december 2002)
- Matratzen (GEU, T-6/01, 23 oktober 2002)
- O2 Holdings Limited (HvJEU, C-533/06, 12 juni 2008)
- ONE (BBIE oppositiebeslissing 2004931, 17 oktober 2011)
- ONEL (BBIE oppositiebeslissing 2004448, 15 januari 2010)
- Onel (HvJEU, C-149/11, 19 december 2012)
- Orchidee (Hoge Raad der Nederlanden, 20 maart 1958)
- Pages Jaunes (GEU, T-134/06, 13 december 2007)
- Pam Pluvial (GEU, T-364/05, 22 maart 2007)
- Panoxyl/Pannogel (Hof van Beroep Brussel, 2 mei 1990)
- Picaro (GEU, T-185/22, juni 2004)
- Pirañam (GEU, T-443/05, 11 juli 2007)
- Quantum (HvJEU, C-171/06, 15 maart 2007)
- ROBERTSON (BBIE oppositiebeslissing 2003573, 29 april 2011)
- Roxstar (Gerechtshof Den Haag, 200.044.463/01, 30 maart 2010)
- Sabel (HvJEU, C-251/95, 11 november 1997)
- Silk Cocoon (GEU, T-174/01, 12 maart 2003)
- SIMSON (BBIE oppositiebeslissing 2003968, 10 februari 2012)
- Sissi Rossi (GEU, T-169/03, 1 maart 2005)
- Sonia Sonia Rykiel (GEU, T-131/06, 30 april 2008)
- The O STORE (GEU, T-116/06, 24 september 2008)
- THOMSON LIFE (HvJEU, C-120/04, 6 oktober 2005)
- TiMi Kinderjoghurt (HvJEU C-552/09 P, 24 maart 2011)
- Trenton (GEU, T-171/06, 17 maart 2009)
- TUFFRIDE/NU-TRIDE (GEU, T-224/01, 9 april 2003)
- Viking (Rechtbank 's-Hertogenbosch, IER 1995/40 10 oktober 1995)
- Vitafruit (GEU, T-203/02, 8 juli 2004)
- Vitakraft (GEU, T-356/02, 6 oktober 2004)
- Vogue (GEU, T-382/08, 18 januari 2011)
- Weeva-Mensa (Hof Leeuwarden, , B9 3258, 10 januari 2007)
- Westlife (GEU, T-22/04, 4 mei 2005)
- YOKANA (GEU, T-103/06, 13 april 2010)

Alle oppositiebeslissingen van het BBIE alsook de uitspraken in beroepszaken over deze beslissingen zijn te vinden op <https://www.boip.int/nl/ie-professionals>.

Alle uitspraken van het HvJEU zijn te vinden op <http://curia.europa.eu>.

Alle uitspraken van het BGH zijn te vinden op <http://www.courbeneluxhof.be>.

