

BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

Richtlijnen oppositieprocedure (versie november 2023)



www.boip.int

INHOUD

1	AFKORTINGEN	7
2	INTRODUCTIE	8
	DEEL I: REGELGEVING	9
3	REGELGEVING	10
3.1	De relevante bepalingen uit het BVIE	10
3.2	De relevante regels uit het UR	13
	DEEL II: PROCEDURELE ASPECTEN	19
4	INDIENEN VAN EEN OPPOSITIE	20
4.1	Oppositietermijn	20
4.1.1	Publicatie betwiste merk	20
4.1.2	Herpublicatie	20
4.1.3	Te vroeg ingediende oppositie	21
4.2	Oppositiegegevens	21
4.3	Opposant	21
4.3.1	Overdracht	22
4.3.2	Naamswijziging	22
4.3.3	Correspondentieadres in de EER	22
4.3.4	Opposant is licentiehouder	22
4.3.5	Oppositie in het geval van meerdere houders	23
4.4	Ingeroepen rechten - merken	23
4.4.1	Internationaal merk als ingeroepen recht	23
4.4.2	Algemeen bekend merk als ingeroepen recht	23
4.4.3	Conversie (omzetting) van een Uniemerik als ingeroepen recht	24
4.4.4	Rangorde	24
4.4.5	Rangorde bij territoriale uitbreiding van een internationaal merk	24
4.5	Waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd	25
4.5.1	Beperking van de waren of diensten gedurende de procedure	25
4.6	Andere ingeroepen rechten – ongeoorloofde aanvraag door een gemachtigde of vertegenwoordiger	25
4.7	Andere ingeroepen rechten – beschermde oorsprongsbenaming en geografische aanduiding	25
4.8	Andere oudere rechten	26
4.9	Betwiste merk	26
4.9.1	Oppositie tegen een internationale aanvraag	26
4.9.2	Oppositie tegen een conversie van een Uniemerik	26
4.10	Waren en diensten waartegen de oppositie is gericht	27
4.10.1	Beperking van de waren of diensten gedurende de procedure	27
4.10.2	Beperking door de verweerder van de waren of diensten van het betwiste merk	27
4.11	Meer opposities tegen dezelfde merkaanvraag	27
5	ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN	29
5.1	Minimale vereisten	29
5.2	Geen vereiste om de rechtsgrond op het elektronische formulier te vermelden	29
5.3	Ontvankelijke oppositie	29

5.4	Niet-ontvankelijke oppositie	29
5.5	Voorlopig ontvankelijke oppositie	29
5.5.1	Naam van de opposant	30
5.5.2	Geldigheid van het ingeroepen merk	31
6	REGULARISATIE VAN DE OPPOSITIE	32
6.1	Bevoegdheid van de licentiehouders	32
6.2	Correspondentieadres in de EER	32
6.3	Wijziging van partijen of vertegenwoordigers	32
7	INDIENEN VAN STUKKEN	33
7.1	Elektronisch ingediende stukken	33
7.1.1	Tijdstip van ontvangst – elektronische verzending	33
7.2	Stukken ingediend op papier	33
7.2.1	Tijdstip van ontvangst – post	34
7.3	Ondersteunende stukken en bewijsmiddelen	34
8	TALENREGIME	35
8.1	Vaststellen proceduretaal – Benelux merkaanvraag	35
8.2	Vaststellen proceduretaal – Internationale merkaanvraag	35
8.3	Wijziging taalkeuze	35
8.4	Vertalingen	36
8.4.1	Kosten verbonden aan vertalingen	36
8.5	Communicatie tussen het Bureau en de partijen	36
8.6	Taal van gebruiksbewijzen en overige ondersteunende stukken	36
9	FINANCIËN	37
9.1	Oppositietaks	37
9.2	Restitutie	37
9.3	Betaling van opschortingen	38
9.4	Kostenverwijzing	38
10	OPSCHORTING	39
10.1	Opschorting van de procedure op gezamenlijk verzoek	39
10.1.1	Opschorting voor aanvang van de procedure	39
10.1.2	Opt-out van de opschorting gedurende de cooling-off periode	39
10.1.3	Opschorting na aanvang van de procedure	39
10.1.4	Opt-out van de opschorting na aanvang van de procedure	40
10.2	Ambtshalve opschorting	40
10.2.1	Omstandigheden met betrekking tot het oudere merk	40
10.2.2	Omstandigheden met betrekking tot de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding	41
10.2.3	Omstandigheden met betrekking tot het betwiste merk	41
10.2.4	Andere omstandigheden die een opschorting rechtvaardigen	41
10.3	Ambtshalve opschorting bij kennisgeving van ontvankelijkheid	42
10.4	Ambtshalve opschorting gedurende de procedure	42
10.5	Voorlopige ambtshalve opschorting	42
10.5.1	Onderzoek van de ingediende stukken	42
11	TERMIJNEN	44
11.1	Algemene regels van toepassing	44

11.2	Termijnen in maanden	44
11.3	Termijnen in weken	44
11.4	Sluitingsdagen van het Bureau	45
11.5	Datum van aanvang van de procedure	45
11.5.1	Indienen van argumenten voor de aanvang van de procedure	45
11.6	Te laat ingediende argumenten	46
12	BEEÏNDIGING VAN DE PROCEDURE	47
12.1	Afsluiting	47
12.1.1	Opposant heeft niet langer de hoedanigheid om op te treden	47
12.1.2	Verweerder reageert niet op de ingestelde oppositie	47
12.1.3	De grondslag is aan de oppositie komen te ontvallen	47
12.1.4	Het oudere recht is niet meer geldig	48
12.1.5	Opposant heeft geen gebruiksbewijzen ingediend	48
12.1.6	Afsluiting bij een oppositie tegen een internationale aanvraag	48
12.2	Buiten behandeling laten van de oppositie	48
13	UITWISSELING VAN ARGUMENTEN	49
13.1	Argumenten van opposant	49
13.2	Argumenten van verweerder	49
13.2.1	Verzoek om gebruiksbewijzen	49
13.2.2	Verweerder reageert niet	50
13.3	Extra ronde van argumenten	50
13.4	Mondelinge behandeling	50
13.5	Beginsel van hoor en wederhoor	50
14	BESLISSING	52
14.1	Besluit	52
14.1.1	Kostenverwijzing	52
14.2	Gezamenlijk verzoek om de beslissing niet tenuitvoer te leggen	53
14.3	Precedenten	53
15	BEROEP	54
15.1	Omvang van het beroep bij de Tweede Kamer van het BenGH	54
15.2	Het Bureau is geen partij	54
15.3	Voorziening bij de Eerste Kamer van het BenGH	54
15.4	Uitvoering door het Bureau	54
	DEEL III: DE PROCEDURE IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE	55
16	VERLOOP VAN DE PROCEDURE	56
16.1	Ontvangst van het elektronische formulier	56
16.2	Cooling-off periode	56
16.2.1	Regularisatie en taalvoorkeur	56
16.3	Aanvang van de procedure	56
16.4	Uitwisseling van argumenten	56
16.4.1	Verzoek om gebruiksbewijzen	57
16.4.2	Verweerder reageert niet	57
16.4.3	Extra ronde van argumenten	57
16.5	Mondelinge behandeling	57

16.6	Beslissing	58
16.6.1	Kostenverwijzing	58
16.6.2	Mogelijkheid van beroep	58
16.6.3	Beslissing wordt definitief	58
16.6.4	Gezamenlijk verzoek om de beslissing niet ten uitvoer te leggen	58
DEEL IV: RECHTSGRONDEN EN MATERIËLE ASPECTEN		59
17	OUDER GEREgistREERD MERK	60
17.1	Dubbele gelijkheid	60
17.2	Verwarringsgevaar	61
17.2.1	Vergelijking van de tekens	61
17.2.2	Vergelijking van de waren en diensten	62
17.2.3	Globale beoordeling van het verwarringsgevaar	63
17.3	Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk	63
17.3.1	Gelijke of overeenstemmende tekens	64
17.3.2	Het oudere merk is bekend	64
17.3.3	Een verband tussen beide tekens	65
17.3.4	Het gebruik trekt ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk	65
17.3.5	Gebruik zonder geldige reden	66
18	BEWIJS VAN GEBRUIK	67
18.1	Het concept van normaal gebruik	67
18.1.1	Territoir van gebruik	68
18.1.2	Geldige reden voor niet-gebruik	68
18.1.3	Consequenties van (gedeeltelijk) niet-gebruik	69
18.2	Gebruiksplicht en berekening van de relevante periode	69
18.2.1	Inschrijvingsdatum onder oude Benelux regelgeving	70
18.2.2	Inschrijvingsdatum van internationale merken	70
18.3	Verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen	71
18.3.1	Verweerder verzoekt om gebruiksbewijzen maar het ingeroepen merk is niet gebruiksplichtig	71
18.3.2	Verweerder verzoekt om gebruiksbewijzen maar opposant heeft al stukken ingediend	71
18.4	Reactie van opposant	71
18.4.1	Bewijzen van gebruik	72
18.4.2	Niet gedateerde stukken of stukken van buiten de relevante periode	72
18.4.3	Taal van ondersteunende stukken	72
18.4.4	Afzien van ingeroepen merken	72
18.4.5	Geen reactie op verzoek om gebruiksbewijzen	73
18.4.6	Gebruiksbewijzen mogen niet worden aangewend ter onderbouwing van bekendheid	73
18.5	Reactie van verweerder	73
18.5.1	Reactie op gebruiksbewijzen	73
18.5.2	Geen reactie op gebruiksbewijzen	73
18.5.3	Intrekking van het verzoek om gebruiksbewijzen	74
19	ALGEMEEN BEKEND MERK	75
20	ONGEOORLOOFDE AANVRAAG DOOR EEN GEMACHTIGDE OF VERTEGENWOORDIGER	76

1 AFKORTINGEN

BOIP of Bureau	Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
BenGH	Benelux-Gerechtshof
BVIE	Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
DG	Directeur-Generaal van BOIP
EER	Europese Economische Ruimte
EUIPO	Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
HvJEU	Hof van Justitie van de Europese Unie
Internationaal Bureau	Internationaal Bureau voor de intellectuele eigendom zoals opgericht bij het Verdrag van 14 juli 1976 tot oprichting van Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
UMVo	Verordening (EU) 2017/1001 van het Europese Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
UR	Uitvoeringsreglement van het BVIE

2 INTRODUCTIE

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

De grondslag voor een oppositie is te vinden in artikel 2.14 BVIE. Oppositie kan worden ingesteld op grond van de volgende oudere rechten:

- a. een ouder geregistreerd merk (Benelux, Uniemark, of internationaal merk met aanduiding van de Benelux of de Europese Unie);
- b. een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs;
- c. een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

Een oppositie kan ook worden ingesteld in het geval van een ongeoorloofde aanvraag door een gemachtigde of vertegenwoordiger.

Wanneer de oppositie is ingesteld op grond van een ouder geregistreerd merk, kan de oppositie worden gebaseerd op de volgende gronden:

- a. het betwiste merk is gelijk aan het oudere merk en de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd of ingeschreven zijn dezelfde als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd (artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE);
- b. het betwiste merk is gelijk aan of stemt overeen met het oudere merk en heeft betrekking op gelijke of overeenstemmende waren of diensten waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk (artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE);
- c. het betwiste merk is gelijk aan of stemt overeen met het oudere merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemark, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het betwiste merk, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE).

In deze richtlijnen wordt de behandeling van opposities gedetailleerd toegelicht. Het doel van deze richtlijnen is de gebruiker te informeren over de administratieve procedure, en met name het verloop van de procedure uiteen te zetten en nadere toelichting te verschaffen over een aantal inhoudelijke aspecten.

De informatie is zoveel mogelijk in de volgorde van het BVIE en het UR gezet, waarbij de verschillende aspecten van elk onderwerp worden besproken. Dit document is dan ook bedoeld als een naslagwerk bij specifieke vragen over de oppositieprocedure.

[Hoofdstuk 16 Verloop van de procedure](#) geeft een samenvatting van het verloop van de procedure.

De richtlijnen zijn nadrukkelijk bedoeld als een toelichting op de werkwijze van het Bureau en zijn ondergeschikt aan de teksten van het BVIE, het UR en de regels van de DG, deze blijven derhalve leidend. Indien een wijziging van het BVIE dan wel het 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: REGELGEVING

3.1 De relevante bepalingen uit het BVIE

Artikel 1.15bis Beroep

1. Eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het Bureau in de uitvoering van zijn officiële taken ter toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing.
2. De Organisatie kan in procedures voor het Benelux-Gerechtshof die beslissingen van het Bureau betreffen, worden vertegenwoordigd door een daartoe aangewezen personeelslid.

Artikel 2.2ter Relatieve gronden voor weigering of nietigheid

1. Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien:
 - a. het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd;
 - b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.
2. Onder „oudere merken” in de zin van lid 1 worden verstaan:
 - a. merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van het merk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:
 - i. Beneluxmerken en internationale merken waarvan de bescherming zich uitstrekt tot het Benelux-gebied;
 - ii. Uniemerken, waaronder begrepen internationale merken waarvan de bescherming zich uitstrekt tot de Europese Unie;
 - b. Uniemerken waarvan overeenkomstig de Uniemerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een onder a, sub i, bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk vervallen;
 - c. de aanvragen om inschrijving van merken als bedoeld onder a en b, mits deze zullen worden ingeschreven;
 - d. merken die op de depotdatum van de aanvraag om inschrijving van het merk of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, in het Benelux-gebied algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
3. Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard:
 - a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
 - b. indien het door een gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt;
 - c. indien en voor zover ingevolge de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Beneluxlanden ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen:
 - i. er reeds een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding was ingediend overeenkomstig de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Beneluxlanden, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving van het merk of de datum van het ten behoeve van de aanvraag ingeroepen voorrangrecht, onder voorbehoud van latere inschrijving;

- ii. die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding de persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is voor de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten, machtigt om het gebruik van een later merk te verbieden.
- 4. Een merk hoeft niet te worden geweigerd of nietigverklaard wanneer de houder van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.

Artikel 2.2quater Gronden voor weigering of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten

Indien een grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is gedeponeerd of ingeschreven, betreft de weigering van inschrijving of de nietigverklaring alleen die waren of diensten.

Artikel 2.14 Instellen van de procedure

1. Binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag, kan op basis van de in artikel 2.2ter bedoelde relatieve gronden schriftelijk oppositie worden ingesteld bij het Bureau.
2. Oppositie kan worden ingesteld:
 - a. in de in artikel 2.2ter, lid 1 en lid 3, sub a, bedoelde gevallen door de houders van oudere merken en de door deze houders gemachtigde licentiehouders;
 - b. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub b, bedoelde geval door de daar bedoelde houders van merken. In dit geval kan tevens de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde overdracht worden gevorderd;
 - c. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub c, bedoelde geval door degenen die krachtens het toepasselijke recht de in deze bepaling bedoelde rechten mogen uitoefenen.
3. Een oppositie kan worden ingediend op grond van een of meer oudere rechten en op basis van een deel of het geheel van de waren of diensten waarvoor het oudere recht is beschermd of aangevraagd, en kan worden gericht tegen een deel of het geheel van de waren of diensten waarvoor het betwiste merk wordt aangevraagd.
4. De oppositie wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde taksen 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. indien de oppositie berust op artikel 2.14, lid 2, sub a, wanneer het oudere merk:
 - i. nog niet is ingeschreven;
 - ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
 - iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
 - b. indien de oppositie berust op artikel 2.14, lid 2, sub c, wanneer ze is gebaseerd op een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding, totdat daarover een definitieve beslissing is genomen;
 - c. wanneer het betwiste merk:
 - i. het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden;
 - ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
 - d. op gezamenlijk verzoek van partijen;
 - e. indien de opschorting om andere redenen passend is.
3. De oppositieprocedure wordt afgesloten:
 - a. wanneer de opposant niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden;

- b. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde oppositie. In dit geval vervalt de aanvraag;
 - c. wanneer aan de oppositie de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat de aanvraag waartegen oppositie is ingesteld is vervallen;
 - d. wanneer het oudere merk of het oudere recht niet meer geldig is;
 - e. indien de oppositie berust op artikel 2.14, lid 2, sub a, en de opposant binnen de gestelde termijn geen bewijsstukken van gebruik van zijn oudere merk als bedoeld in artikel 2.16bis heeft overgelegd.
In deze gevallen wordt een deel van de betaalde taksen 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 of besluit het de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde overdracht in het register aan te tekenen. In het tegengestelde geval wordt de oppositie afgewezen. Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan de partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.
 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 executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.

Artikel 2.16bis Niet-gebruik als verweer in een oppositieprocedure

1. Wanneer in een oppositieprocedure ingevolge artikel 2.14, lid 2, sub a, op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk de periode van vijf jaar was verstreken waarbinnen het oudere merk normaal moet zijn gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis, levert de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden.
2. Indien het oudere merk slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het in lid 1 bedoelde onderzoek van de oppositie geacht voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.
3. De leden 1 en 2 zijn ook van toepassing wanneer het oudere merk een Uniemerksmerk is. In dat geval wordt het normale gebruik overeenkomstig artikel 18 van de Uniemerkenverordening vastgesteld.

Artikel 2.18 Oppositie tegen internationale aanvragen

1. Tegen een internationale aanvraag 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 tot en met 2.16bis 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 2.16bis evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.

Artikel 2.20ter Verbod op het gebruik van een merk dat op naam van een gemachtigde of vertegenwoordiger is ingeschreven

1. Wanneer een merk zonder de toestemming van de houder is ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, is de houder gerechtigd een van beide of beide volgende handelingen te verrichten:
 - a. [...]
 - b. de overdracht van de inschrijving te zijnen gunste te vorderen.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.

Regel 1.13 Oppositiegegevens

1. De oppositie wordt ingediend door middel van een document, dat de volgende gegevens bevat:
 - a. de naam van opposant;
 - b. gegevens ter identificatie van de aanvraag of het merk waartegen de oppositie is gericht;
 - c. 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;
 - d. een aanduiding of de oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 2, sub a, b of c, BVIE;
 - e. indien de oppositie is gebaseerd op een ouder merk of op een ouder recht in de zin van artikel 2.14, lid 2, sub c, BVIE, gegevens ter identificatie van het oudere merk of het oudere recht;
 - f. indien de oppositie is gebaseerd op een ouder merk, 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;
 - g. in voorkomend geval, de vermelding dat opposant optreedt in de hoedanigheid van licentiehouders van het oudere merk;
 - h. de voorkeuren betreffende het taalgebruik.
2. In voorkomend geval dienen stukken te worden overgelegd die de bevoegdheid van de licentiehouders 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 c 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 1.14, lid 1, sub i, bedoelde beslissing door de opposant worden beperkt.

Regel 1.14 Verloop procedure

1. De oppositie wordt volgens de volgende procedure behandeld:
 - a. het Bureau beslist overeenkomstig regel 1.15 of de oppositie ontvankelijk is en stelt partijen of, in het in artikel 2.18 BVIE 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 taksen 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. 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 van het oudere merk als bedoeld in artikel 2.16bis BVIE te vragen;
 - e. in voorkomend geval wordt opposant een termijn van twee maanden gesteld om de gevraagde bewijzen van gebruik over te leggen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat;
 - 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 1.23;
 - i. het Bureau neemt een beslissing. Indien een oppositie die op verscheidene gronden berust op basis van één van deze gronden wordt toegewezen, neemt het Bureau over de overige ingeroepen gronden, indien deze hetzelfde rechtsgevolg hebben, geen beslissing. Indien een op artikel 2.14, lid 1, sub a, BVIE gebaseerde oppositie die op verscheidene oudere merken berust op basis van één van deze merken wordt toegewezen neemt het Bureau over de overige ingeroepen merken evenmin een beslissing.

2. Indien verweerder geen domicilie binnen 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 1.15 Ontvankelijkheidsvereisten

1. De oppositie is ontvankelijk wanneer zij is ingediend binnen de in artikel 2.14, lid 1, of 2.18, lid 1, BVIE genoemde termijn, voldoet aan de voorwaarden bedoeld in regel 1.13, lid 1, sub a tot en met g, van dit reglement, en artikel 2.14, lid 4, BVIE.
2. Voor het vaststellen van de ontvankelijkheid van de oppositie is aan het vereiste van artikel 2.14, lid 4, BVIE voldaan indien 40% van de verschuldigde taksen is voldaan.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan bij indiening de totale verschuldigde taks voor het indienen van de oppositie worden betaald. Het vorige lid laat onverlet dat de totale verschuldigde taks voor het einde van de termijn bepaald in regel 1.14, lid 1, sub b, dient te zijn voldaan.
4. Indien de oppositie is gebaseerd op meer oudere merken of rechten dan waarvoor de taksen zijn betaald, wordt de oppositie in behandeling genomen maar worden alleen de merken of rechten in aanmerking genomen waarvoor de taksen betaald zijn, volgens de volgorde zoals bij indiening van de oppositie vermeld.
5. Indien de ingevolge regel 1.13, lid 1, sub a en g, verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de geregistreerde gegevens van een ingeroepen ouder 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 ingeroepen oudere merk een Uniemark 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 Uniemark 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 1.16 Regularisatie oppositie

1. Indien het Bureau vaststelt dat de akte van oppositie niet voldoet aan andere vereisten dan die bedoeld in regel 1.15, 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 1.14, lid 1, sub b, de voor de oppositie verschuldigde taksen niet volledig zijn voldaan, stelt het Bureau opposant een termijn van een maand om deze alsnog te betalen. Bij gebreke daarvan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten.

Regel 1.17 Proceduretaal

1. De proceduretaal is een van de werktalen van het Bureau. Zij wordt bij oppositie tegen een Benelux-aanvraag vastgesteld op de volgende wijze:
 - a. de proceduretaal is de taal van de aanvraag van verweerder;
 - b. in afwijking van het onder a bepaalde is de proceduretaal de taal gekozen door de opposant indien de taal van de aanvraag van verweerder het Engels is.

2. In geval van een oppositie tegen een internationale aanvraag 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 werктаal 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 1.18 Vertaling

1. De vaststelling van de proceduretaal laat onverlet de mogelijkheid van partijen om zich in de oppositieprocedure te bedienen van een andere werктаal van het Bureau dan de proceduretaal.
2. Indien een van de partijen argumenten indient in een werктаal 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 werктаal van het Bureau.
4. Op verzoek van een partij vertaalt het Bureau de oppositiebeslissing in de andere werктаal 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 1.17, 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 1.19 Wijziging taalkeuze

1. Tot de aanvang van de procedure kunnen de ingevolge regel 1.17 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 1.18.

Regel 1.20 Taal stukken ter ondersteuning argumenten of gebruik

Het bepaalde in de regels 1.17 tot en met 1.19 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 1.21 Beginsel van hoor en wederhoor

De inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1, BVIE 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 1.18 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 1.22 Opschorting

1. Indien de procedure ingevolge artikel 2.16, lid 2, BVIE 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 1.14, lid 1, sub b bedoelde termijn.
5. Voordat de procedure is aangevangen is opschorting op gezamenlijk verzoek gedurende de eerste twaalf maanden kostenloos. Voor verdere verlenging van de opschorting voor aanvang van de procedure, voor opschorting gedurende de procedure en de verlenging daarvan is een taks verschuldigd. Indien deze 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 1.16.

Regel 1.23 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 1.24 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 1.25 Bewijzen van gebruik

1. De in artikel 2.16bis BVIE bedoelde stukken om het gebruik van het merk aan te tonen worden gevraagd en overgelegd volgens de nadere regels, vastgelegd in regel 1.14, 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.
3. Deze bewijzen van gebruik dienen te voldoen aan de in regel 3.4 bedoelde nadere regels van de Directeur-Generaal voor het indienen van stukken.
4. De verweerder kan zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen.

Regel 1.26 Openbaarheid oppositie

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 1.27 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 of andere rechten;
- e. een samenvatting van de feiten en het verloop van de procedure;
- f. in voorkomend geval een analyse van de gebruiksbewijzen;
- g. in voorkomend geval 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 1.28 Kostenbepaling oppositie

1. De restitutie als bedoeld in artikel 2.16, lid 3, BVIE wordt vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan 60% van de taks verschuldigd voor oppositie, wanneer zij voor de aanvang van de procedure plaatsvindt en op een bedrag dat gelijk is aan 40% van deze taks, wanneer zij na dat tijdstip plaatsvindt.
2. Er vindt geen restitutie plaats indien er, overeenkomstig het bepaalde in regel 1.15, lid 2, slechts een betaling van 40% van de voor oppositie verschuldigde taksen heeft plaatsgevonden.
3. De kosten als bedoeld in artikel 2.16, lid 5, BVIE worden vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan de basistaks oppositie.
4. Voor vertaling ingevolge regel 1.18 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 1.29 Verzoek om de beslissing niet ten uitvoer te leggen

Na de in artikel 2.16, lid 4, BVIE bedoelde beslissing en uiterlijk totdat deze definitief wordt, kunnen partijen het Bureau gezamenlijk verzoeken de beslissing niet ten uitvoer te leggen.

DEEL II: PROCEDURELE ASPECTEN

4 INDIENEN VAN EEN OPPOSITIE

(artikel 2.14 BVIE, regel 1.13 UR)

De oppositie moet binnen de oppositietermijn bij het Bureau worden ingediend door gebruik te maken van het hiervoor bestemde elektronische formulier, dat te vinden is via de online e-filing applicatie op de website van BOIP.

Wanneer een oppositie is ingediend, is dit zichtbaar in het register. Op grond van regel 1.26 UR zijn de akte van oppositie en de oppositiebeslissing openbaar. De akte van oppositie kan niet worden gevonden in het register, maar kan worden opgevraagd door geïnteresseerde partijen. Alle oppositiebeslissingen worden gepubliceerd op de website van BOIP. Alle andere documenten in het dossier, zoals de argumenten en bewijzen die zijn ingediend door partijen, zijn slechts toegankelijk voor derden met instemming van de partijen.

4.1 Oppositietermijn

(artikel 2.14, lid 1 BVIE)

De oppositietermijn bedraagt twee maanden. Deze termijn begint te lopen vanaf de publicatie van de aanvraag waartegen de oppositie gericht wordt. In regel 3.9, lid 1 UR is bepaald 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. In het geval de termijn verloopt op een sluitingsdag wordt overeenkomstig regel 3.9, lid 3 UR de termijn verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag waarop het Bureau geopend is. Zie voor een nadere toelichting [Hoofdstuk 11 Termijnen](#).

4.1.1 Publicatie betwiste merk

(regel 1.5 UR)

In het geval de oppositie is gericht tegen een aanvraag voor een Beneluxmerk, kan de publicatiedatum worden gevonden in het merkenregister van BOIP. Als de oppositietermijn nog loopt, dan wordt deze getoond. In het geval de oppositie is gericht tegen een internationaal merk met aanduiding van de Benelux, kan de publicatiedatum worden gevonden in het merkenregister van het Internationaal Bureau.

4.1.2 Herpublicatie

(regel 1.5, lid 2 en 3 UR)

In bijzondere gevallen kan een herpublicatie van een merkaanvraag plaatsvinden.

Dat kan het geval zijn indien bij de publicatie van de gegevens van de aanvraag een vergissing door het Bureau werd gemaakt, die er toe zou kunnen leiden dat belanghebbenden over verkeerde informatie beschikten om te beslissen al dan niet oppositie in te stellen tegen de betreffende aanvraag.

Voorbeelden van situaties waarin herpublicatie kan plaatsvinden zijn:

- wijziging van het merk
- uitbreiding van de classificatie

- herclassificatie van dezelfde waren of diensten, maar in andere klassen
- wijziging van de depotdatum

Een wijziging in de tenaamstelling leidt niet tot herpublicatie, aangezien oppositie wordt ingesteld tegen een merkaanvraag en niet tegen de aanvrager.

Herpublicatie kan ook plaatsvinden indien de aanvrager in zijn oorspronkelijke aanvraag geen beroep op voorrang heeft gedaan, maar dat binnen een maand na indiening van de aanvraag alsnog doet overeenkomstig artikel 2.6, lid 3 BVIE.

Als gevolg van een herpublicatie, wordt een nieuwe termijn voor het instellen van oppositie vastgesteld, te rekenen vanaf de nieuwe publicatiedatum.

Indien er reeds een oppositie was ingesteld tegen de aanvraag die wordt geherpubliceerd, 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 taksen gerestitueerd. De termijn die opposant hiervoor krijgt, valt samen met het einde van de nieuwe oppositietermijn. Indien de opposant niet besluit zijn oppositie verder buiten behandeling te laten, dan zal de oppositie worden voortgezet. Voor reeds lopende termijnen geldt dat deze niet worden opgeschort in afwachting van het besluit van opposant.

4.1.3 Te vroeg ingediende oppositie

Indien een oppositie wordt ingediend voor de publicatie van de aanvraag – d.w.z. voor de aanvang van de oppositietermijn – wordt deze geacht te vroeg te zijn ingediend en retour gezonden aan de indiener van de oppositie, zonder dat de wederpartij hiervan op de hoogte wordt gebracht. Uiteraard zijn geen taksen verschuldigd voor deze oppositie. De oppositie kan opnieuw worden ingediend als de oppositietermijn daadwerkelijk is aangevangen.

4.2 Oppositiegegevens

(regel 1.13 UR)

In het UR is geregeld welke gegevens nodig zijn voor het indienen van een oppositie. Het elektronische formulier in de online e-filing applicatie is zo ontworpen dat het de opposant door dit proces leidt.

NB. Indien de oppositietermijn is verstreken op een sluitingsdag, kan de oppositie nog worden ingediend tot het einde van de eerstvolgende dag waarop het Bureau open is. In dat geval moet de in [Hoofdstuk 11.4 Sluitingsdagen van het Bureau](#) vermelde werkwijze worden gevolgd.

4.3 Opposant

(regel 1.13, lid 1, sub a UR, regel 1.15, 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 (of licentiehouders) van de ingeroepen rechten. 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 5.5 Voorlopig ontvankelijke oppositie](#)). Indien de opposant dit gebrek niet opheft binnen deze termijn, dan zal de oppositie niet ontvankelijk zijn voor de betreffende ingeroepen rechten.

4.3.1 Overdracht

(artikel 2.31 BVIE, 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 zijn getreden 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 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 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.

4.3.2 Naamswijziging

(regel 3.1 UR)

In het 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.

4.3.3 Correspondentieadres in de EER

(regel 1.13, lid 3 UR, regel 3.6 UR)

Indien opposant geen zetel of woonplaats heeft, noch een gemachtigde heeft aangewezen binnen de EER, dan moet een correspondentieadres aangegeven worden binnen dit grondgebied. Indien zo'n adres ontbreekt, dan wordt er een regularisatietermijn verleend van twee maanden op grond van regel 1.16, lid 1 UR (zie [Hoofdstuk 6.2 Correspondentieadres in de EER](#)).

4.3.4 Opposant is licentiehouders

(artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE, regel 1.13, lid 1, sub g en lid 2 UR)

Op grond van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE kan, wanneer een oppositie is gebaseerd op een ouder merk, een licentiehouders optreden als opposant indien hij daartoe van de merkhouders toestemming heeft verkregen. In dat geval moet op het elektronische formulier worden aangegeven dat opposant optreedt in de hoedanigheid van licentiehouders 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 5.5 Voorlopig ontvankelijke oppositie](#)). Daarnaast moeten er stukken worden overgelegd die de bevoegdheid van de licentiehouders aantonen. Als deze niet bij de oppositie zijn ingediend, dan heeft dit geen gevolg voor de ontvankelijkheid, maar kent het Bureau een termijn van twee maanden toe om dit te regulariseren op grond van artikel 1.16 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 licentieovereenkomst waaruit deze toestemming blijkt. Een verwijzing naar de licentieovereenkomst 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 dat geval blijven de betaalde oppositietaksen verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.

4.3.5 Oppositie in het geval van meerdere houders

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

4.4 Ingeroepen rechten - merken

(regel 1.13, lid 1, sub e UR)

Een oppositie is alleen mogelijk op basis van een ouder merk dat een recht verleent in het Benelux-gebied. Dat wil zeggen: een Beneluxmerk, Uniemark, internationaal merk met aanduiding van de Benelux of de Europese Unie of een (ongeregistreerd) algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Voor geregistreerde merken moeten het registratienummer en de houder van het merk worden aangeduid. Indien de oppositie is gebaseerd op een merkaanvraag wordt de procedure opgeschort totdat het merk is geregistreerd (zie [Hoofdstuk 10.2.1 Omstandigheden met betrekking tot het oudere merk](#)).

Indien de oppositie is gebaseerd op een ouder geregistreerd merk, biedt het elektronische formulier niet de mogelijkheid om de rechtsgrond(en) van de oppositie te vermelden (artikel 2.2ter, lid 1, sub a, b of lid 3, sub a BVIE). Dit moet worden beargumenteerd bij het indienen van de argumenten. Voor meer informatie over de rechtsgronden, zie [Hoofdstuk 17 Ouder geregistreerd merk](#).

De oppositie kan worden gebaseerd op meer rechten. Indien er meer dan drie rechten worden ingeroepen, is voor ieder ingeroepen recht boven het derde een extra taks verschuldigd. Bij de berekening van het aantal ingeroepen rechten wordt het algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs als een zelfstandig ingeroepen recht meegerekend. Indien de oppositie is gebaseerd op meer rechten dan waarvoor taksen zijn betaald, wordt de oppositie in behandeling genomen maar worden alleen die rechten in aanmerking genomen waarvoor taksen betaald zijn, volgens de volgorde zoals bij indiening van de oppositie vermeld (zie regel 1.15, lid 4 UR).

4.4.1 Internationaal merk als ingeroepen recht

Indien de oppositie wordt gebaseerd op een internationaal merk waar nog geen inschrijvingsnummer van bekend is, dient dit te worden aangegeven op het elektronische formulier. 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 10.2.1 Omstandigheden met betrekking tot het oudere merk](#)).

4.4.2 Algemeen bekend merk als ingeroepen recht

(artikel 2.14, lid 1 BVIE, artikel 2.2ter, lid 2, sub d BVIE, regel 1.13, lid 1, sub e UR)

Een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs betreft een ongeregistreerd recht, waardoor er geen registratie of inschrijvingsnummer is. Een geregistreerd recht staat er niet aan in de weg ook een algemeen bekend merk in te roepen; deze kunnen naast elkaar worden ingeroepen. Algemeen bekende merken in de zin van het Verdrag van Parijs komen in de Benelux zelden voor. Een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs moet niet worden verward met een bekend merk in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

Bij het invoeren van een algemeen bekend merk in een oppositie moet het merk worden weergegeven in het daarvoor bestemde deel van het elektronische formulier.

Bij het indienen van de argumenten moet de opposant door middel van bewijsstukken aantonen dat er sprake is van een algemeen bekend merk (zie [Hoofdstuk 19 Algemeen bekend merk](#)).

4.4.3 Conversie (omzetting) van een Uniemark als ingeroepen recht

(regel 1.46 UR, artikel 139 UMVo)

Indien een Uniemark is omgezet in een Beneluxmerk-aanvraag, krijgt deze aanvraag dezelfde datum van aanvraag of datum van voorrang als die van het Uniemark (zie artikel 139, lid 3 UMVo). Wanneer een oppositie is gebaseerd op een conversie van een Uniemark zal daarom de oorspronkelijke datum van het Uniemark bepalend zijn bij het beoordelen van de rangorde van het ingeroepen recht ten opzichte van het betwiste merk.

Indien een oppositie oorspronkelijk gebaseerd is op een Uniemark dat gedurende de procedure op grond van artikel 139 UMVo wordt omgezet in een Beneluxmerk-aanvraag, blijft de oppositie in stand en zal het Beneluxmerk in de plaats treden van het Uniemark. Zolang de geconverteerde aanvraag nog niet is geregistreerd, wordt de oppositieprocedure opgeschort.

4.4.4 Rangorde

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

4.4.5 Rangorde bij territoriale uitbreiding van een internationaal merk

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

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

Countries	AT	BX	DE	ES	FR	IT	LI	PT
151	Date of the registration 23.06.2003							
180	Expected expiration date of the registration/renewal 23.06.2013							
270	Language of the application French							

In plaats daarvan, moet de datum van '*subsequent designation/désignation postérieure*' worden gebruikt:

↳ 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

4.5 Waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd

(artikel 2.14, lid 3 BVIE, regel 1.13, lid 1, sub f en lid 4 UR)

Een oppositie kan worden gebaseerd op alle waren of diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven of op een deel daarvan. Dit moet worden aangegeven op de daarvoor bestemde plek op het elektronische formulier. Er kan niet alleen een beperkt aantal klassen ingeroepen worden, maar het ingeroepen merk kan ook beperkt worden tot specifieke waren of diensten binnen de klasse. In dat geval kan er enkel gebruik gemaakt worden van de termen uit de waren- en dienstenlijst behorend bij het ingeroepen merk.

4.5.1 Beperking van de waren of diensten gedurende de procedure

(regel 1.13, lid 4 UR)

Het is ook mogelijk om na het indienen van de oppositie de waren of diensten waarop de oppositie is gebaseerd te beperken. Dit kan worden gedaan bij het indienen van de argumenten ter ondersteuning van de oppositie of op ieder ander moment voordat het Bureau een beslissing neemt.

4.6 Andere ingeroepen rechten – ongeoorloofde aanvraag door een gemachtigde of vertegenwoordiger

(artikel 2.2ter, lid 3, sub b BVIE)

In het geval van een oppositie door de houder van een ouder merk tegen een merkaanvraag die zonder toestemming van de houder van het oudere merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam is ingediend, dienen de gegevens van het oudere merk te worden vermeld.

4.7 Andere ingeroepen rechten – beschermde oorsprongsbenaming en geografische aanduiding

(artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE)

Indien de oppositie is gebaseerd op een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, moet dit worden vermeld op het elektronische formulier. De basis (Uniewetgeving of het interne recht van een van de landen van de Benelux) waaruit deze bescherming volgt, moet daarbij worden aangegeven en een kopie hiervan moet bij het indienen van de oppositie worden bijgevoegd.

4.8 Andere oudere rechten

De oudere rechten die kunnen worden ingeroepen in een oppositie staan vermeld in het BVIE. Het is niet mogelijk om in een oppositieprocedure andere rechten in te roepen, zoals een oudere handelsnaam of domeinnaamregistratie.

4.9 Betwiste merk

(artikel 2.14 BVIE, regel 1.13, lid 1, sub b UR)

Een oppositie kan worden ingediend tegen een Beneluxmerk (aanvraag of spoedinschrijving) of een internationale aanvraag met aanduiding van de Benelux. Gegevens van het betwiste merk moeten worden verstrekt om de identificatie van dit merk mogelijk te maken. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, maar het voor het Bureau voldoende kenbaar is tegen welk merk de oppositie gericht is, dan is de oppositie ontvankelijk. Indien niet voldoende kenbaar is tegen welk merk de oppositie gericht wordt, dan is de oppositie niet-ontvankelijk.

4.9.1 Oppositie tegen een internationale aanvraag

(artikel 2.18 BVIE)

Een oppositie tegen een internationale aanvraag met aanduiding van de Benelux kan bij het Bureau worden ingediend binnen twee maanden te rekenen vanaf de publicatie door het Internationaal Bureau. De publicatiedatum kan worden gevonden via de website van het Internationaal Bureau.

BOIP stuurt een kennisgeving van ontvankelijkheid aan de opposant en het Internationaal Bureau. Het Internationaal Bureau zal de houder van het betwiste merk (de verweerder) informeren. Alle andere correspondentie wordt rechtstreeks aan beide partijen gestuurd zonder tussenkomst van het Internationaal Bureau. Zodra de oppositiebeslissing definitief is geworden of de procedure is beëindigd, wordt hiervan kennisgeving gedaan aan beide partijen en aan het Internationaal Bureau. Het Internationaal Bureau zal de gevolgen verwerken in het internationale register.

4.9.2 Oppositie tegen een conversie van een Uniemerik

Indien een Uniemerik wordt geconverteerd in een Beneluxmerk-aanvraag, krijgt deze aanvraag dezelfde inschrijvingsdatum of prioriteitsdatum als het Uniemerik (zie artikel 139, lid 3 UMVo). Aangezien de oppositieprocedure alleen opengesteld is voor merken ingediend na 1 januari 2004, kan er slechts oppositie ingesteld worden tegen geconverteerde Uniemerken die een inschrijvingsdatum hebben vanaf 1 januari 2004. Bij de beoordeling of er een oppositie kan worden ingesteld tegen een geconverteerd Uniemerik wordt ook rekening gehouden met de trapsgewijze openstelling van de oppositieprocedure bij BOIP.

Trapsgewijze openstelling oppositieprocedure

Voor 2004 voorzag het BVIE niet in een oppositieprocedure. Procedures werden vanaf 2004 trapsgewijs opengesteld.¹ De bedoeling van deze trapsgewijze openstelling was om te vermijden dat het Bureau het aantal ingediende opposities niet zou kunnen verwerken met de middelen en de ervaring die op dat moment ter beschikking stonden. Het gevolg was dat het enkel mogelijk was om oppositie in te stellen tegen merkaanvragen die in een "opengestelde" klasse werden gedeponereerd.

Reeks 1 (klassen 2, 20 en 27) werd opengesteld op 1 januari 2004.

¹ Artikel III van het protocol van 11 december 2003 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken.

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.

Indien het betwiste merk een van de klassen bevat, kan oppositie worden gevoerd tegen het merk in zijn geheel.

4.10 Waren en diensten waartegen de oppositie is gericht

(artikel 2.14, lid 3 BVIE, regel 1.13, lid 1, sub c UR)

Een oppositie kan worden gericht tegen alle waren of diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven of tegen een deel daarvan. Dit moet worden aangegeven op de daarvoor bestemde plek op het elektronische formulier. De oppositie kan niet alleen gericht zijn tot een beperkt aantal klassen, maar ook gericht zijn tot specifieke waren of diensten binnen de klasse. In dat geval kan er enkel gebruik gemaakt worden van de termen uit de waren- en dienstenlijst behorend bij het betwiste merk.

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

4.10.1 Beperking van de waren of diensten gedurende de procedure

(regel 1.13, lid 4 UR)

Het is ook mogelijk om na het indienen van de oppositie de waren of diensten waartegen de oppositie is gericht te beperken. Dit kan worden gedaan bij het indienen van de argumenten ter ondersteuning van de oppositie of op ieder ander moment voordat het Bureau een beslissing neemt.

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 de oppositie werd ingesteld.

4.10.2 Beperking door de verweerder van de waren of diensten van het betwiste merk

Een verweerder kan de waren of diensten van het betwiste merk te allen tijde beperken. Met een beperking kan echter alleen rekening worden gehouden indien het Bureau ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk om een beperking wordt verzocht. Wanneer de beperking is aangetekend in het register, worden beide partijen hiervan op de hoogte gebracht door het Bureau.

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

4.11 Meer opposities tegen dezelfde merkaanvraag

(regel 1.24 UR)

Het kan zich voordoen dat meer opposities worden ingediend tegen dezelfde merkaanvraag. In uitzonderlijke gevallen, kan het Bureau voor aanvang van de procedure besluiten één of meer opposities in behandeling te nemen. Dit kan gebeuren als er een oppositie is die bij een eerste onderzoek duidelijk de meeste kans op toewijzing lijkt te hebben. De behandeling van de overige opposities wordt in dat geval uitgesteld.

Het Bureau 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 opposities worden afgesloten en een deel van de taksen wordt terugbetaald.

Indien de in behandeling genomen oppositie (deels) ongegrond bevonden wordt, wordt de volgende oppositie in behandeling genomen.

5 ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN

(regel 1.15 UR)

De oppositie is ontvankelijk wanneer wordt voldaan aan de minimale vereisten zoals opgenomen in regel 1.15 UR. Indien niet wordt voldaan aan deze vereisten, is de oppositie niet ontvankelijk en kan zij niet in behandeling worden genomen.

5.1 Minimale vereisten

De minimale vereisten staan hieronder opgesomd. Voor verdere details ten aanzien van deze punten, zie [Hoofdstuk 4 Indienen van een oppositie](#).

- Indienen van de oppositie binnen de termijn;
- De naam van opposant;
- Gegevens ter identificatie van het oudere recht;
- Gegevens ter identificatie van het betwiste merk;
- Betaling van de taksen (tenminste 40% van de taksen).

5.2 Geen vereiste om de rechtsgrond op het elektronische formulier te vermelden

Indien de oppositie is gebaseerd op een ouder geregistreerd merk moet de opposant bij het indienen van de oppositie de gegevens van het ingeroepen merk vermelden. Het elektronische formulier biedt niet de mogelijkheid om de rechtsgrond(en) van de oppositie te vermelden (artikel 2.2ter, lid 1, sub a, b of lid 3, sub a BVIE). Dit moet worden vermeld bij het indienen van de argumenten. Voor meer informatie over de rechtsgronden, zie [Hoofdstuk 17 Ouder geregistreerd merk](#).

5.3 Ontvankelijke oppositie

Indien alle minimale vereisten voldoende duidelijk 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.

5.4 Niet-ontvankelijke oppositie

Indien één van de minimale vereisten ontbreekt of niet correct is, is de oppositie niet-ontvankelijk. Op grond van regel 1.21 UR inzake het beginsel van hoor en wederhoor, wordt aan beide partijen een kennisgeving van niet-ontvankelijkheid verstuurd, vergezeld van een afschrift met alle relevante gegevens.

Indien de oppositie niet-ontvankelijk is verklaard, terwijl de oppositietermijn nog niet is verstreken, kan opposant de geconstateerde gebreken herstellen binnen de oppositietermijn. De oppositie kan in dat geval alsnog ontvankelijk worden verklaard.

5.5 Voorlopig ontvankelijke oppositie

(regel 1.15, lid 5 en 6 UR)

Er zijn twee minimale vereisten die op grond van het UR binnen een termijn van twee weken hersteld kunnen worden. Dit zijn de naam van de opposant en de vernieuwing van een vervallen ingeroepen merk (uiteraard mits binnen de zogenaamde *délai de grâce*).

Indien een ingeroepen recht een dergelijk vormgebrek heeft, verstuurt het Bureau een kennisgeving van voorlopige ontvankelijkheid. Indien de gebreken niet binnen de voorgeschreven termijn worden verholpen, wordt de oppositie niet-ontvankelijk verklaard. Indien de gebreken slechts een deel van de ingeroepen rechten betreffen en niet binnen de voorgeschreven termijn worden verholpen, wordt de oppositie alleen ontvankelijk verklaard voor wat betreft de ingeroepen rechten die geen vormgebrek hebben.

5.5.1 Naam van de opposant

(regel 1.15, lid 5 UR)

De gegevens van de opposant moeten overeenstemmen met de gegevens van de houder (of licentiehouder) van de ingeroepen rechten. Indien dit niet het geval is, krijgt de opposant een termijn van twee weken om het vormgebrek te herstellen. Indien herstel niet binnen de voorgeschreven termijn plaatsvindt, wordt de oppositie niet-ontvankelijk verklaard.

Indien het ingeroepen recht een Benelux merk is, zal de oppositie worden opgevat als een verzoek tot aantekening van een wijziging in het Benelux register en zal de opposant een termijn van twee weken toegekend worden om dit verzoek tot wijziging te vervolledigen in overeenstemming met regel 3.1 UR. Indien het ingeroepen recht een Uniemerkt of een internationaal merk betreft, krijgt 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.

- De oppositie wordt ingediend op nieuwe naam, terwijl het register nog de oude naam vermeldt

De meest voorkomende situatie is dat 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 twee weken een verzoek tot aantekening van wijziging in het register heeft ingediend, zal de oppositie alsnog ontvankelijk worden verklaard. Dit kan een aantekening van een licentie, een naamswijziging of een overdracht betreffen.

- De oppositie is 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 door middel van een wijziging hersteld worden voor zover er sprake is van een wijziging die nog niet in het Benelux register is aangetekend.

Wanneer in het geval van een Uniemerkt of internationaal merk de rechtsvorm ontbreekt in het register, zal de oppositie ontvankelijk worden verklaard, aangezien BOIP niet kan verlangen dat andere registers bepaalde gegevens vermelden.

- De oppositie is ingediend op de oude naam van de opposant en staat inmiddels in het register op de nieuwe naam

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

Er zal per geval beoordeeld worden of de documenten voldoende duidelijk en overtuigend zijn om te kunnen vaststellen dat de opposant, vermeld op het elektronische 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.

- De oppositie is ingediend op een niet bestaande vennootschapsnaam

Indien er op het elektronische formulier een naam wordt gebruikt die afwijkt van de naam in het register en die ook niet de nieuwe of oude naam is, zal het Bureau een kennisgeving van voorlopige ontvankelijkheid uitsturen en verzoeken het register aan het passen aan de informatie op het elektronische oppositieformulier.

In beginsel kan een dergelijk gebrek niet hersteld worden, omdat er geen verband is tussen de houder van het ingeroepen recht en de opposant. Ook als het gaat om een weggelaten woord of een 'onofficiële' naam van de opposant is gebruikt, kan dit niet worden hersteld. De mogelijkheid om correcties aan te brengen is namelijk strikt beperkt tot typo's of "aan de houder te wijten schrijffouten".

5.5.2 Geldigheid van het ingeroepen merk

(regel 1.15, lid 6 UR)

Indien de geldigheid van een ingeroepen merk voor het einde van de termijn voor het instellen van oppositie verstrijkt en dit merk nog kan worden vernieuwd, zal het Bureau de opposant een termijn van twee weken geven om het merk te vernieuwen.

6 REGULARISATIE VAN DE OPPOSITIE

(regel 1.16 UR)

Als de oppositie ontvankelijk is, maar niet voldoet aan andere vereisten in het BVIE en het UR, stuurt BOIP een zogenaamde 'mededeling betreffende regularisatie' en nodigt het de partijen uit om de benodigde informatie in te dienen. Gebreken kunnen binnen een termijn van twee maanden worden opgeheven. Deze regularisatietermijn 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 12 Beëindiging van de procedure](#)).

6.1 Bevoegdheid van de licentiehouders

Als de opposant optreedt in de hoedanigheid van licentiehouders van het oudere merk (zie [Hoofdstuk 4.3.4 Opposant is licentiehouders](#)), moet de licentie worden ingeschreven in het register. Daarnaast moeten documenten worden ingediend waaruit de bevoegdheid van de licentiehouders blijkt. Het is niet voldoende om te verwijzen naar de licentieovereenkomst die bij het register is ingediend. Er moet een kopie van de relevante bepalingen in de overeenkomst of andere documenten waaruit de toestemming van de licentiegever blijkt, worden ingediend. Als het bovenstaande niet is geregulariseerd, wordt de oppositie buiten behandeling gelaten (zie [Hoofdstuk 12.2 Buiten behandeling laten van de oppositie](#)).

6.2 Correspondentieadres in de EER

Indien opposant of verweerder geen zetel of woonplaats heeft, noch een gemachtigde heeft aangewezen binnen de EER, dan moet een correspondentieadres aangegeven worden binnen dit grondgebied (regel 3.6 UR). Indien zo'n adres ontbreekt voor opposant, dan wordt er een regularisatietermijn verleend van twee maanden op grond van regel 1.16, lid 1 UR (zie [Hoofdstuk 4.3.3 Correspondentieadres in de EER](#)). Verweerder dient overeenkomstig regel 1.14, lid 2 UR uiterlijk bij zijn argumenten aan dit vereiste te voldoen.

Indien opposant de oppositie niet regulariseert, wordt de oppositie buiten behandeling gelaten (zie [Hoofdstuk 12.2 Buiten behandeling laten van de oppositie](#)). Indien verweerder daarentegen niet reageert op het verzoek tot regularisatie, wordt de oppositieprocedure afgesloten en wordt het betwiste merk niet ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie was gericht (zie [Hoofdstuk 12.1.2 Verweerder reageert niet op de ingestelde oppositie](#)).

6.3 Wijziging van partijen of vertegenwoordigers

Indien een van de merken gedurende de oppositieprocedure wordt overgedragen en deze overdracht wordt aangetekend in het register, dan wordt de nieuwe houder geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke houder, behoudens tegenbericht.

Indien een van de partijen tijdens de procedure een nieuwe vertegenwoordiger aanwijst, stelt het Bureau de andere partij daarvan in kennis. Indien de nieuwe vertegenwoordiger kopieën van de stukken in het dossier wenst te ontvangen, kunnen deze op grond van regel 3.6, lid 3 UR worden opgevraagd, tegen betaling van de voor afschriften geldende taks.

7 INDIENEN VAN STUKKEN

(regel 3.4 en regel 3.8 UR)

Argumenten en andere stukken worden elektronisch ingediend via de MyBoip berichtenbox. In het geval van grote bestanden of als elektronische indiening niet mogelijk is, is indiening via het contactformulier of op papier ook toegestaan.

Rechtstreekse indiening via e-mail naar e-mailadressen van BOIP-medewerkers of naar algemene mailboxen is niet toegestaan. E-mails worden beschouwd als een telefoongesprek en stukken die als bijlage bij een e-mail worden verstuurd, worden geacht niet te zijn ingediend.²

Het tijdstip van ontvangst van een stuk door het Bureau is bepalend en niet de datum van verzending. Het Bureau bevestigt de ontvangst van elk stuk.

Het Bureau registreert de verzending en ontvangst van stukken. De registratie vormt, behoudens tegenbewijs, het bewijs van verzending en ontvangst en van het moment waarop dit heeft plaatsgevonden. Tegenbewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit een screenshot of een ontvangstbevestiging van het Bureau.

7.1 Elektronisch ingediende stukken

Stukken die elektronisch worden ingediend, moeten in PDF-bestand zijn. Afbeeldingen van algemeen bekende merken mogen alleen worden ingediend in .jpg, .jpeg of .gif bestand. Geluids- en videobestanden moeten worden ingediend in respectievelijk mp3- en mp4-bestand. Alle andere bestandstypen worden geweigerd.

Inzendingen via de MyBoip berichtenbox moeten in .pdf, .jpg of .gif bestand zijn. Per inzending kunnen maximaal 10 bestanden worden geüpload, waarbij elk bestand afzonderlijk niet groter mag zijn dan 15 Mb en de totale grootte niet groter mag zijn dan 100Mb.

Uploaden via het contactformulier is beperkt tot 15 Mb. Deze bestanden moeten in .pdf-bestand zijn en duidelijk gelabeld.

Er zijn 3 tabbladen in de MyBoip berichtenbox: Inbox, Verzonden berichten en Archief. Alle berichten die zijn verzonden via de MyBoip-berichtenbox kunnen worden bekeken via het tabblad Verzonden berichten.

7.1.1 Tijdstip van ontvangst – elektronische verzending

Stukken die elektronisch worden ingediend, worden geacht onmiddellijk te zijn ontvangen.

7.2 Stukken ingediend op papier

Argumenten en stukken die op papier worden ingediend, moeten in tweevoud worden ingediend, zodat het Bureau één exemplaar aan de andere partij kan sturen. Indien de stukken niet in tweevoud zijn ingediend, stelt het Bureau de betrokken partij hiervan op de hoogte en verzoekt het Bureau deze partij om binnen een termijn van twee maanden een tweede exemplaar in te dienen. Indien twee exemplaren worden ingediend die niet identiek zijn, worden zij niet geacht in tweevoud te zijn ingediend. Stukken in zwart-wit worden niet beschouwd als duplicaten van stukken in kleur. Als een identiek duplicaat niet wordt ontvangen, wordt dat stuk als niet ingediend beschouwd en worden alleen stukken die in tweevoud zijn ingediend naar de andere partij gestuurd.

² Regel DG 'Indiening langs elektronische weg, nadere regels op basis van regel 3.4 UR' van 10 mei 2019.

USB-sticks worden behandeld als papieren kopieën. Ze moeten daarom in tweevoud worden ingediend - dit kan door twee identieke USB-sticks op te sturen.

7.2.1 Tijdstip van ontvangst - post

Stukken die per post bij het Bureau worden bezorgd, worden geacht te zijn ontvangen om 8:00 op de datum van ontvangst. Stukken die worden bezorgd op het moment dat het Bureau gesloten is, worden geacht te zijn ontvangen om 8:00 op de dag dat het Bureau weer open is.³

7.3 Ondersteunende stukken en bewijsmiddelen

Als partijen ondersteunende stukken of bewijsmiddelen willen indienen, moeten deze in een stukkenbundel worden ingediend. Een stukkenbundel moet een inhoudsopgave hebben die ten minste het volgende bevat: een nummer waaronder ieder stuk te vinden is in de stukkenbundel, een korte beschrijving van elk erin opgenomen stuk en een beschrijving van de feiten die ieder stuk bewijst. Wanneer passages die relevant zijn voor het te leveren bewijs onderdeel zijn van een groter stuk, dat voor het overige niet relevant is (zoals een advertentie in een tijdschrift), dienen de relevante passages te worden gemarkeerd of anderszins precies te worden aangeduid. Wanneer verwezen wordt naar stukken of bewijsmiddelen, dient dit consistent te zijn met de nummering die gebruikt wordt in de stukkenbundel.⁴

³ Regel DG 'Moment van ontvangst van stukken aangeleverd terwijl het Bureau gesloten is' van 1 september 2006.

⁴ Regel DG 'Aanleveren van ondersteunende stukken en bewijsmiddelen' van 1 december 2020.

8 TALENREGIME

(regels 1.17 – 1.20 UR)

Oppositieprocedures kunnen worden gevoerd in een van de drie werktalen van het Bureau: Nederlands, Frans of Engels. De taal van de procedure wordt als volgt bepaald.

De opposant kan zijn taalvoorkeur aangeven in het daarvoor bestemde deel van het elektronische formulier. Dit betreft zowel de voorkeurstaal van de procedure, als de vraag of vertaling van de argumenten van de verweerder al dan niet vereist is indien deze in een andere taal dan de voorkeurstaal van de opposant worden ingediend.

In beginsel is de proceduretaal de taal van de merkaanvraag van de verweerder. Deze taal wordt bepaald door de taal van de classificatie van de merkaanvraag. De verweerder kan echter ook instemmen met de taal waaraan de opposant de voorkeur geeft. In dat geval wordt deze taal de taal van de procedure. Een uitzondering op het beginsel dat de proceduretaal de taal van de merkaanvraag van de verweerder is, wordt gemaakt wanneer de betwiste merkaanvraag in het Engels is ingediend. Engels is een werktaal, maar geen officiële taal van het Bureau, wat betekent dat geen van beide partijen kan worden gedwongen om deze taal te gebruiken.

De taalvoorkeuren van opposant worden bij het versturen van de kennisgeving van ontvankelijkheid meegegeeld aan de verweerder, die wordt verzocht om binnen een termijn van een maand zijn reactie hierop kenbaar te maken. Bij het uitblijven van een reactie voorziet het UR in een terugvalprocedure die hieronder nader wordt toegelicht.

8.1 Vaststellen proceduretaal – Benelux merkaanvraag

Indien de oppositie is ingesteld tegen een Benelux merkaanvraag wordt gekeken naar de taal van de classificatie van de merkaanvraag. Indien deze overeenkomt met de door opposant gekozen voorkeurstaal, stelt het Bureau de proceduretaal vast als zijnde die taal. Indien de taal van de merkaanvraag niet overeenkomt met de voorkeurstaal van opposant, wordt verweerder uitgenodigd om aan te geven al dan niet akkoord te gaan met dit voorstel. Bij het uitblijven van een antwoord binnen de gestelde termijn van een maand, wordt de proceduretaal vastgesteld op basis van de classificatietaal van de merkaanvraag van verweerder.

Indien de taal van de betwiste merkaanvraag Engels is, wordt er geen keuze voorgelegd aan verweerder als opposant Nederlands of Frans als taal van voorkeur opgeeft. De taal van voorkeur van opposant wordt dan direct vastgesteld als proceduretaal.

8.2 Vaststellen proceduretaal – Internationale merkaanvraag

Indien de oppositie is ingesteld tegen een internationale merkaanvraag kan er geen automatische vaststelling van de proceduretaal plaatsvinden. Er zal in de kennisgeving van 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, in dat geval kan verweerder niet kiezen voor het Engels als proceduretaal. Bij het uitblijven van een antwoord van verweerder binnen de termijn wordt de proceduretaal de taal van voorkeur van opposant.

8.3 Wijziging taalkeuze

(regel 1.19 UR)

Overeenkomstig regel 1.19 UR kunnen partijen op gezamenlijk verzoek tot de aanvang van de procedure hun taalkeuze met betrekking tot de proceduretaal wijzigen.

8.4 Vertalingen

(regel 1.18 UR)

Partijen kunnen - ongeacht de taal die voor de procedure is vastgesteld - een van de andere talen van het Bureau gebruiken voor het indienen van hun argumenten. In dat geval kan het Bureau voor een vertaling zorgen. Het document zoals ingediend in de oorspronkelijke taal wordt echter altijd als authentiek beschouwd.

De opposant kan alleen om een vertaling verzoeken bij indiening van de oppositie en de verweerder kan alleen om een vertaling verzoeken wanneer hij daartoe wordt uitgenodigd in de kennisgeving van ontvankelijkheid. Indien de verweerder niet reageert op de taalkeuze die hem bij de kennisgeving van ontvankelijkheid wordt gegeven, gaat het Bureau ervan 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.

Partijen kunnen ook vragen om vertaling van de oppositiebeslissing in een andere taal van het Bureau.

8.4.1 Kosten verbonden aan vertalingen

Voor vertalingen moet een taks worden betaald door de partij die argumenten heeft ingediend in een taal van het Bureau die niet de proceduretaal is of door de partij die vertaling in een andere taal van het Bureau dan de proceduretaal wenst (regel 1.28, lid 4 UR). De taks wordt berekend per bladzijde (of deel van een bladzijde), maar voor de vertaling van argumenten zijn de eerste vier bladzijden gratis. Een pagina mag niet meer dan 30 regels van elk 80 tekens bevatten. Een volledige lijst van de huidige vergoedingen is te vinden op de website van het Bureau.

8.5 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 werktalen van het Bureau, te weten Nederlands, Frans of Engels.

8.6 Taal van gebruiksbewijzen en overige ondersteunende stukken

(regel 1.20 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 meestal naar hun aard als zodanig herkenbaar, evenals reclame in veel gevallen.

9 FINANCIËN

9.1 Oppositietaks

(regel 1.15, lid 2 UR, regel 1.16, lid 3 UR en regel 5.1 UR)

Een volledige lijst van taksen is te vinden op de website van het Bureau. Er is een basistaks voor het indienen van een oppositie, en er kunnen aanvullende taksen verschuldigd zijn als er meer dan drie oudere rechten worden ingeroepen. De Raad van Bestuur bepaalt de taksen en mag deze eenmaal per jaar aanpassen.

Zoals vermeld in Hoofdstuk 5 is betaling van oppositietaks een ontvankelijkheidsvereiste. De opposant kan ervoor kiezen de taksen in één keer te betalen of in twee termijnen. Teneinde ontvankelijk te zijn dient echter 40% van de totale verschuldigde taksen betaald te zijn vóór het verstrijken van de oppositietermijn (regel 1.15, lid 2 UR). De overige 60% moet worden betaald aan het einde van de *cooling-off* periode en voordat de procedure begint. Als de opposant niet betaalt, krijgt hij een extra maand om het resterende bedrag te betalen. Bij het uitblijven van deze laatste betaling, wordt de oppositie buiten behandeling gelaten (regel 1.16, lid 3 UR, zie [Hoofdstuk 12.2 Buiten behandeling laten van de oppositie](#)).

Indien er op meer dan drie oudere rechten een beroep is gedaan, maar er onvoldoende taksen zijn betaald, onderzoekt het Bureau alleen de oudere rechten in de oppositie waarvoor taksen zijn betaald en in de volgorde die in de oppositie is opgegeven (regel 1.15, lid 4 UR).

9.2 Restitutie

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

Wanneer een oppositie ontvankelijk is maar de procedure wordt afgesloten, wordt slechts een deel van de betaalde taksen terugbetaald. Het precieze bedrag hangt af van het moment waarop de oppositie wordt afgesloten. Bij afsluiting van de oppositie vóór aanvang, wordt 60% van de betaalde taksen terugbetaald. Indien op dat moment slechts 40% van de taks betaald is, vindt geen terugbetaling plaats (regel 1.28, lid 2 UR). Indien de beëindiging plaatsvindt na aanvang van de procedure, zal 40% van de taks worden terugbetaald (regel 1.28, lid 1 UR).

De terugbetaling omvat ook de extra taksen die verschuldigd zijn voor het invoeren van aanvullende rechten, waarvan in relevante gevallen ook een evenredig deel zal worden terugbetaald.

Indien de procedure niet wordt afgesloten, maar opposant verzoekt om aanvullende rechten buiten beschouwing te laten als basis voor de oppositie, worden de voor deze rechten betaalde taksen niet terugbetaald.

Als de oppositie buiten behandeling wordt gelaten, vindt er geen restitutie plaats. Indien de opposant besluit om de procedure te staken, kan hij er daarom beter voor kiezen om de oppositie in te trekken (afsluiting) dan geen argumenten in te dienen (buiten behandeling laten).

Voorbeelden:

- De opposant beroept zich bij het indienen van de oppositie op twee rechten en kiest ervoor om 40% van de taksen te voldoen. De oppositie is ontvankelijk, maar de partijen treffen een minnelijke schikking tijdens de *cooling-off* periode en de oppositie wordt afgesloten. Aangezien de opposant slechts 40% van de verschuldigde taksen heeft betaald, vindt er geen restitutie plaats.

- De opposant beroept zich bij het indienen van de oppositie op twee rechten en kiest ervoor om 100% van de taksen te voldoen. De oppositie is ontvankelijk, maar de partijen treffen een minnelijke schikking tijdens de *cooling-off*periode en de oppositie wordt afgesloten. Aangezien de opposant 100% van de verschuldigde taksen heeft betaald, wordt 60% terugbetaald omdat de procedure voor aanvang werd afgesloten.
- De opposant beroept zich bij het indienen van de oppositie op twee rechten en kiest ervoor om 100% van de taksen te voldoen. De oppositie is ontvankelijk. Na het begin van de procedure besluit de verweerder zijn merkaanvraag in te trekken na het lezen van de argumenten van de opposant. De oppositie wordt daarom afgesloten. Aangezien de opposant 100% van de taksen heeft voldaan, wordt 40% terugbetaald omdat de procedure na aanvang is afgesloten.
- Opposant beroept zich bij het indienen van de oppositie op vier rechten en noemt drie geregistreerde merken en één algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. De opposant kiest ervoor om 100% van de verschuldigde taksen (basis- + aanvullende taksen) te voldoen. De partijen treffen een minnelijke schikking tijdens de *cooling-off*periode en de oppositie wordt afgesloten voordat de procedure aanvangt. Bijgevolg wordt 60% van de betaalde taksen (basis- + aanvullende taksen) terugbetaald.
- De opposant beroept zich bij het indienen van de oppositie op vier rechten en vermeldt vier geregistreerde merken. De opposant kiest ervoor om 100% van de verschuldigde taksen (basistaks + aanvullende taksen) te voldoen. De opposant besluit het vierde geregistreerde merk in te trekken als basis voor de oppositie, maar besluit door te gaan met de andere ingeroepen rechten. Er wordt geen restitutie betaald voor de aanvullende taksen.

9.3 Betaling van opschortingen

De procedure kan op wederzijds verzoek van de partijen op elk moment worden opgeschort. Gedurende de *cooling-off*periode kan er tot drie keer gratis worden opgeschort. Vanaf het vierde opschortingsverzoek of indien om opschorting wordt verzocht na het begin van de procedure, wordt een taks in rekening gebracht.

Het Bureau hanteert onderstaande procedure voor de betaling:

- Als beide partijen een lopende rekening hebben bij het Bureau, worden de taksen gelijk (50/50) verdeeld, tenzij een van de partijen in het opschortingsverzoek schriftelijk en ondubbelzinnig verklaart bereid te zijn de volledige taksen te betalen. Een andere verdeling van de taksen dan 50/50 of 100% is echter niet mogelijk.
- Als een van de partijen geen lopende rekening heeft bij het Bureau of een tekort heeft 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 na de dagtekening van de brief moet zijn voldaan. Indien vervolgens niet binnen de termijn wordt betaald, wordt het verzoek tot opschorting geacht niet te zijn ingediend.

9.4 Kostenverwijzing

De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Dit is een vast bedrag dat gelijk is aan het basistarief van de oppositie. De kosten zijn niet verschuldigd indien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt een executoriale titel. De tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie; het Bureau is hierin geen partij (zie ook [Hoofdstuk 16.6.1 Kostenverwijzing](#)).

Indien de procedure wordt beëindigd zonder dat het Bureau een beslissing neemt (als gevolg van afsluiting of buiten behandeling laten) vindt er geen kostenverwijzing plaats.

10 OPSCHORTING

(artikel 2.16, lid 2 BVIE, regel 1.22 UR)

10.1 Opschorting van de procedure op gezamenlijk verzoek

Partijen kunnen gezamenlijk verzoeken om een opschorting van de procedure. Een opschorting heeft een duur van vier maanden. Er kunnen meerdere opschortingen worden verzocht.

Een gezamenlijk verzoek wordt bij voorkeur gedaan in één document, ondertekend door beide partijen. Twee aparte documenten worden echter ook geaccepteerd.

Elke partij kan op ieder moment een schriftelijk verzoek indienen om de opschorting op te heffen, de zogenaamde *opt-out* van de opschorting.

Een opschorting heeft geen invloed op de regularisatietermijnen die op grond van regel 1.16 UR zijn verleend of op de termijn die verweerder in de kennisgeving ontvankelijkheid heeft gekregen om zijn taalvoorkeur van de procedure aan te geven.

10.1.1 Opschorting voor aanvang van de procedure

Opschorting op gezamenlijk verzoek voor aanvang van de procedure is tot drie keer gratis, vanaf de vierde opschorting dient een taks te worden betaald. Door een opschorting voor aanvang van de procedure, dat wil zeggen gedurende de *cooling-off* periode, wordt de *cooling-off* periode met vier maanden verlengd (zie ook [Hoofdstuk 11.5 Datum van aanvang van de procedure](#)).

10.1.2 Opt-out van de opschorting gedurende de cooling-off periode

Indien het Bureau een verzoek voor een *opt-out* van de opschorting voor aanvang van de procedure ontvangt, wordt vastgesteld in welk stadium de oppositie zich bevindt.

De *cooling-off* periode van twee maanden is een wettelijk bepaalde termijn die niet verkort kan worden. Indien de *opt-out* wordt verzocht gedurende de initiële *cooling-off* periode (die begint te lopen vanaf de kennisgeving van ontvankelijkheid), zal het Bureau na het beëindigen van deze termijn van twee maanden de procedure laten aanvangen.

Indien de *cooling-off* periode is verstreken op het moment van de *opt-out*, zal de procedure aanvangen. Indien het Bureau op dat moment de betaling van de tweede termijn van de opposietaks nog niet heeft ontvangen, zal een termijn van een maand gegeven worden voor betaling van deze tweede termijn (zie [Hoofdstuk 9.1 Oppositietaks](#) en [Hoofdstuk 12.2 Buiten behandeling laten van de oppositie](#)).

10.1.3 Opschorting na aanvang van de procedure

Voor elk gezamenlijk verzoek tot opschorting na aanvang van de procedure is een taks verschuldigd.

Als beide partijen een lopende rekening hebben bij het Bureau, worden de taksen gelijk (50/50) verdeeld, tenzij een van de partijen in het opschortingsverzoek schriftelijk en ondubbelzinnig verklaart bereid te zijn de volledige taksen te betalen. Een andere verdeling van de taksen dan 50/50 of 100% is echter niet mogelijk.

Als er een tekort is op de lopende rekening of als een van de partijen geen lopende rekening heeft en er nog geen betaling is verricht, volgt er een regularisatie (zie ook [Hoofdstuk 9.3 Betaling van opschortingen](#)). Partijen krijgen een termijn van een maand om voor de opschorting te betalen. Indien de betaling niet wordt ontvangen, dan wordt de opschorting geacht niet te zijn ingediend en wordt de procedure hervat alsof het verzoek om opschorting niet was ingediend, zonder wijziging van de resterende termijnen voorafgaand aan het verzoek. Het Bureau stelt partijen hiervan op de hoogte en in voorkomend geval wordt een aanvullende termijn gegeven overeenkomstig regel 1.22, lid 2 UR.

10.1.4 Opt-out van de opschorting na aanvang van de procedure

Indien het Bureau een verzoek voor een *opt-out* na aanvang van de procedure ontvangt, 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 voorafgaand aan de opschorting nog een resterende termijn was, dan wordt deze termijn na opheffing van de opschorting gegeven om de desbetreffende handeling (bijvoorbeeld het indienen van argumenten) te verrichten. Indien er nog slechts een zeer korte termijn resteert, dan geeft het Bureau een aanvullende termijn overeenkomstig regel 1.22, lid 2 UR.

NB: het indienen van argumenten wordt door het Bureau niet opgevat als een impliciet verzoek voor een *opt-out*. De argumenten zullen dus pas na het einde van de opschorting aan de wederpartij worden doorgestuurd. Een *opt-out* verzoek moet expliciet worden gedaan.

10.2 Ambtshalve opschorting

De oppositieprocedure wordt in de volgende gevallen ambtshalve opgeschort:

- indien de oppositie berust op een ouder merk, wanneer het oudere merk:
 - i. nog niet is ingeschreven;
 - ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 BVIE, en voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
 - iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
- indien de oppositie is gebaseerd op een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, totdat daarover een definitieve beslissing is genomen;
- wanneer het betwiste merk:
 - i. het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden;
 - ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 BVIE en het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
- indien de opschorting om andere redenen passend is.

De eerste twee gronden hebben betrekking op de geldigheid van het oudere recht dat wordt ingeroepen als basis voor de oppositie. De derde grond heeft betrekking op het betwiste merk. De laatste grond is een terugvalgrond die kan worden toegepast in (uitzonderlijke) gevallen waarin de andere gronden niet van toepassing zijn, maar de omstandigheden een opschorting rechtvaardigen.

10.2.1 Omstandigheden met betrekking tot het oudere merk

Een grond voor ambtshalve opschorting bestaat wanneer de geldigheid van het merk waarop de oppositie is gebaseerd onzeker is.

Indien de oppositie is gebaseerd op een aanvraag voor een Benelux merk die nog niet is ingeschreven, of een spoedinschrijving die voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie, wordt de procedure ambtshalve opgeschort. Het Bureau stelt partijen in kennis van het begin en het einde van de ambtshalve opschorting.

Indien de oppositie is gebaseerd op een aanvraag voor een internationaal merk of een Uniemerkt, 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 merk inmiddels ingeschreven is.

Indien er een gerechtelijke of administratieve vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld tegen een of meer van de oudere merken waarop de oppositie is gebaseerd, wordt de procedure ambtshalve opgeschort. Ambtshalve opschorting vindt ook plaats in het geval van een nog niet verwerkt verzoek om afstand of warenbeperking waardoor de grondslag aan de oppositie komt te ontvallen. Partijen worden verzocht het Bureau op de hoogte te brengen indien een van deze situaties zich voordoet.

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

10.2.2 Omstandigheden met betrekking tot de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding

Een grond voor ambtshalve opschorting doet zich ook voor wanneer de geldigheid van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding onzeker is.

Indien de oppositie gebaseerd is op een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wordt de procedure ambtshalve opgeschort totdat een definitieve beslissing is genomen. Partijen worden verzocht het Bureau hierover te informeren.

10.2.3 Omstandigheden met betrekking tot het betwiste merk

Een grond voor ambtshalve opschorting bestaat verder wanneer de status van het betwiste merk onzeker is.

Een Benelux merkaanvraag wordt gepubliceerd wanneer aan de vereisten voor het vaststellen van de depotdatum is voldaan en de waren en diensten correct zijn geïnclassificeerd. Het is dus mogelijk dat oppositie wordt ingesteld tegen een aanvraag waarvoor de toetsing op absolute gronden nog niet is afgerond. Wanneer een voorlopige weigering is uitgesproken heeft dit tot gevolg dat de oppositieprocedure ambtshalve wordt opgeschort. Indien de voorlopige weigering wordt herzien, wordt de oppositieprocedure hervat en worden partijen daarvan op de hoogte gesteld. Indien de weigering definitief is geworden (niet meer vatbaar voor beroep), wordt de oppositieprocedure afgesloten omdat daaraan de grondslag is ontvallen.

Opgemerkt moet worden dat gerechtelijke vorderingen altijd voorrang hebben op procedures voor het Bureau. De oppositieprocedure wordt daarom ambtshalve opgeschort wanneer het betwiste merk een spoedinschrijving is waartegen een gerechtelijke procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring loopt. Partijen worden verzocht het Bureau hiervan op de hoogte te stellen.

10.2.4 Andere omstandigheden die een opschorting rechtvaardigen

Deze grond voor ambtshalve opschorting betreft een terugvalgrond die kan worden toegepast in (uitzonderlijke) gevallen waarin de andere gronden niet van toepassing zijn, maar de omstandigheden een opschorting rechtvaardigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een van de betrokken merken het onderwerp is van een procedure over de eigendom ervan (in plaats van de geldigheid, zoals

hiervoor aan de orde kwam), of indien de partijen betrokken zijn bij een procedure over de interpretatie van een co-existentieovereenkomst.

10.3 Ambtshalve opschorting bij kennisgeving van ontvankelijkheid

Nadat het Bureau de oppositie heeft ontvangen, wordt overgegaan tot inspectie van het dossier om de ontvankelijkheid van de oppositie te kunnen vaststellen (zie [Hoofdstuk 5 Ontvankelijkheidsvereisten](#)).

Indien het Bureau één van de hiervoor besproken gronden voor ambtshalve opschorting vaststelt, worden partijen hiervan op de hoogte gebracht in de kennisgeving van ontvankelijkheid. Indien de grond voor opschorting is opgeheven, deelt het Bureau het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling-off* periode aan partijen mee.

10.4 Ambtshalve opschorting gedurende de procedure

Indien het Bureau één van de hiervoor besproken gronden voor ambtshalve opschorting gedurende de procedure vaststelt, worden partijen op de hoogte gebracht van de opschorting. Indien de grond voor opschorting is opgeheven, wordt de procedure voortgezet, dan wel beëindigd. Het Bureau deelt dit mee aan partijen en vermeldt hierbij, voor zover aan de orde, welke handelingen dienen te worden verricht. Indien er nog slechts een zeer korte termijn resteert, dan geeft het Bureau een aanvullende termijn overeenkomstig regel 1.22, lid 2 UR.

10.5 Voorlopige ambtshalve opschorting

Indien een van de partijen het Bureau informatie verstrekt waaruit blijkt dat er een reden is voor een ambtshalve opschorting, geeft het Bureau dit door aan de andere partij en stelt deze partij in de gelegenheid om hierop binnen een termijn van een maand te reageren, gedurende welke termijn de procedure voorlopig wordt opgeschort.

Indien de andere partij de informatie niet betwist, blijft de procedure opgeschort. Indien de andere partij de informatie wel betwist, verzoekt het Bureau de partij die de informatie heeft verstrekt binnen een maand bewijsmateriaal in te dienen met betrekking tot de grond voor ambtshalve opschorting.

Indien dit bewijs niet wordt ingediend, wordt de ambtshalve opschorting geacht niet te hebben plaatsgevonden en wordt de oppositieprocedure hervat alsof deze niet voorlopig was opgeschort. De termijnen worden geacht normaal te zijn verstreken gedurende deze periode. Als de andere partij hierdoor wordt benadeeld, kan het Bureau echter besluiten een extra termijn te geven.

Indien bewijs wordt ingediend, wordt het doorgestuurd naar de andere partij, die een termijn van een maand krijgt om een reactie ten aanzien van de gegrondheid van de ambtshalve opschorting in te dienen.

10.5.1 Onderzoek van de ingediende stukken

Indien uit het onderzoek van het bewijs blijkt dat er een grond voor ambtshalve opschorting bestaat, blijft de procedure opgeschort.

Indien uit het bewijs blijkt dat de grond voor ambtshalve opschorting pas na de datum van ontvangst van de stukken door het Bureau is ontstaan, is de datum waarop de grond zich daadwerkelijk voordeed de datum van ambtshalve opschorting.

Indien het Bureau na onderzoek van het ingediende bewijs vaststelt dat er geen grond voor ambtshalve opschorting was, wordt de oppositieprocedure hervat alsof deze niet voorlopig was geschorst. De termijnen worden geacht normaal te zijn verstreken gedurende deze periode. Het Bureau kan in voorkomend geval echter besluiten een extra termijn te geven

Het Bureau stelt de partijen in kennis van zijn beslissing betreffende de ambtshalve opschorting.

11 TERMIJNEN

(regel 3.9 UR)

11.1 Algemene regels van toepassing

De termijnen die gegeven worden in de oppositieprocedure zijn vastgesteld in het UR, specifiek in de bepalingen inzake oppositie. De algemene regels inzake termijnen en sluitingsdagen zijn van toepassing.

Een termijn kan ingaan naar aanleiding van verschillende handelingen. Meestal gaat het om een brief van het Bureau, waarvan de datum wordt beschouwd als het begin van de termijn. Het einde van de termijn wordt meestal ook in de brief vermeld. De oppositietermijn vormt een uitzondering op het bovenstaande, aangezien deze ingaat op de publicatiedatum van het betwiste merk (zie [Hoofdstuk 4.1 Oppositietermijn](#)).

Wanneer een partij antwoordt, wordt de resterende termijn geacht te zijn verstreken met de indiening en wordt het antwoord doorgestuurd naar de andere partij. Als de betreffende partij expliciet aangeeft de resterende termijn te willen gebruiken, wacht het Bureau met het doorsturen van de kennisgeving naar de andere partij tot de termijn is verstreken.

NB: de regels met betrekking tot de datum van ontvangst van ingediende stukken zijn van toepassing (zie [Hoofdstuk 7 Indienen van stukken](#)). Stukken die elektronisch worden ingediend, worden geacht onmiddellijk te zijn ontvangen. Stukken die per post bij het Bureau worden bezorgd, worden geacht te zijn ontvangen om 8.00 op de datum van ontvangst.

11.2 Termijnen in maanden

Een in maanden uitgedrukte termijn verstrijkt aan het einde van de dag (23:59) die in de desbetreffende maand overeenkomt met de dag waarop de termijn is begonnen te lopen. Indien de desbetreffende maand geen overeenkomende dag heeft, verstrijkt de termijn aan het einde van de laatste dag van deze maand.

Voorbeelden:

- De datum van de brief is 1 juni en er is een termijn van twee maanden toegekend. De termijn verstrijkt op 1 augustus.
- De datum van de brief is 31 december en er is een termijn van twee maanden toegekend. De termijn verstrijkt op 28 (of 29) februari.

11.3 Termijnen in weken

Een in weken uitgedrukte termijn verstrijkt aan het einde van de dag (23:59) die in de desbetreffende week overeenkomt met de dag waarop de termijn is begonnen te lopen.

Voorbeeld:

- De datum van de brief van het Bureau is vrijdag 1 juni en er is een termijn van twee weken toegekend. De termijn verstrijkt op vrijdag 15 juni.

11.4 Sluitingsdagen van het Bureau

Indien het Bureau gesloten is op de laatste dag van een termijn, wordt de termijn verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag waarop het Bureau open is. De sluitingsdagen staan vermeld op de website van het Bureau onder 'Contact'.

Voorbeelden:

- Een termijn eindigt op een zaterdag. Dit betekent dat stukken kunnen worden ingediend tot het einde van de eerstvolgende maandag.
- Een termijn eindigt op zondag 26 april. Het Bureau is gesloten op 27 april. Stukken kunnen worden ingediend tot het einde van 28 april.

Ook wanneer de oppositietermijn afloopt op een sluitingsdag geldt dat deze termijn wordt verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag waarop het Bureau open is. In dat geval moet op het elektronische formulier in stap 1 (bestreden merk) worden gekozen voor 'zelf toevoegen' in plaats 'importeren' en dient bij invoer van de gegevens de publicatiedatum niet te worden ingevuld.

11.5 Datum van aanvang van de procedure

In een oppositieprocedure moet onderscheid worden gemaakt tussen de *cooling-off*periode en de aanvang van de procedure.

Er is een *cooling-off*periode van twee maanden. De procedure vangt aan nadat deze twee maanden zijn verstreken. De aanvangsdatum van de procedure moet daarom worden berekend als twee maanden plus één dag, gerekend vanaf de datum van kennisgeving van ontvankelijkheid.

De datum van aanvang van de procedure is met name van belang bij een gezamenlijk verzoek tot opschorting. Als partijen de procedure willen opschorten tijdens de *cooling-off*periode, moet het gezamenlijk verzoek worden ingediend vóór aanvang van de procedure, dus uiterlijk op de laatste dag van de *cooling-off*periode. Voor verzoeken tot opschorting die worden ingediend na aanvang van de procedure worden automatisch kosten in rekening gebracht (zie [Hoofdstuk 10.1 Opschorting van de procedure op gezamenlijk verzoek](#)).

Voorbeeld:

- De kennisgeving van ontvankelijkheid wordt op 21 maart verzonden. De *cooling-off*periode eindigt op 21 mei en de procedure vangt daarom aan op 22 mei. Een gezamenlijk verzoek tot opschorting moet vóór aanvang van de procedure, uiterlijk op 21 mei, zijn ontvangen. Als 21 mei een datum is waarop het Bureau gesloten is, wordt het einde van de *cooling-off*periode (en dus de termijn om het gezamenlijk verzoek in te dienen) verlengd tot het einde van de volgende dag dat het Bureau open is.

11.5.1 Indienen van argumenten voor de aanvang van de procedure

(regel 1.14, lid 1, sub c UR)

Indien opposant argumenten (of andere stukken) indient voor aanvang van de procedure, zal het Bureau deze aanhouden. Bij aanvang van de procedure zal het Bureau opposant in de gelegenheid stellen om ofwel te bevestigen dat er geen aanvullende argumenten zullen worden ingediend ofwel om alsnog aanvullende argumenten in te dienen.

Oppositant krijgt daartoe dezelfde termijn van twee maanden als wanneer de argumenten niet te vroeg waren ingediend. Indien geen antwoord wordt ontvangen, stuurt het Bureau de argumenten na het verstrijken van de gestelde termijn door naar de verweerder.

In alle andere gevallen zal het Bureau te vroeg ingediende argumenten retour zenden aan de indienende partij.

11.6 Te laat ingediende argumenten

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 de ontvangst van stukken door het Bureau bepalend is en niet de datum van verzending.

12 BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

Een oppositieprocedure kan worden beëindigd voordat het Bureau een beslissing heeft genomen door afsluiting of het buiten behandeling laten van de oppositie.

12.1 Afsluiting

Artikel 2.16, lid 3 BVIE bevat een limitatieve lijst van afsluitingsgronden. Wanneer een van deze gronden zich voordoet, zal de procedure worden beëindigd en zal, in voorkomend geval, een deel van de betaalde taksen worden terugbetaald (om meer te weten over hoeveel wordt terugbetaald, zie [Hoofdstuk 9 Financiën](#)).

12.1.1 Opposant heeft niet langer de hoedanigheid om op te treden

Deze grond voor afsluiting komt zelden voor. Voorbeelden zijn het geval dat de verweerder eigenaar is geworden van het oudere recht dat door opposant is ingeroepen of het geval dat een licentiehouders de bevoegdheid verliest om op te treden in oppositie.

12.1.2 Verweerder reageert niet op de ingestelde oppositie

Als de verweerder niet reageert, wordt de oppositieprocedure afgesloten en wordt het betwiste merk geacht niet te zijn aangevraagd. Hier kunnen twee gevallen worden onderscheiden: de verweerder reageert niet op de regularisatie of de verweerder reageert in het geheel niet op de oppositie.

In het eerste geval heeft de verweerder een termijn van twee maanden gekregen om vastgestelde gebreken met betrekking tot de aanstelling van een gemachtigde of het doorgeven van een correspondentieadres in de EER op te heffen.

In het tweede geval heeft de verweerder niet gereageerd op de oppositie. Onder een reactie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE wordt verstaan een inhoudelijke reactie op de oppositie. Zuiver procedurele opmerkingen worden niet beschouwd als een reactie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.⁵

Voorbeelden van niet-inhoudelijke reacties zijn:

- reageren op een voorgestelde taalvoorkeur;
- verzoeken tot het indienen van bewijs van gebruik;
- verzoeken tot verlenging van de *cooling-off* periode, of verzoeken tot opschorting;
- het aanstellen van een gemachtigde;
- het beperken van de lijst van waren en diensten van het betwiste merk.

12.1.3 De grondslag is aan de oppositie komen te ontvallen

De oppositie wordt afgesloten indien de grondslag aan de oppositie is komen te ontvallen, hetzij omdat de oppositie is ingetrokken, hetzij omdat het betwiste merk waartegen de oppositie is gericht is vervallen. Hieronder valt ook het geval dat verweerder de waren of diensten van het betwiste merk heeft beperkt, waardoor het betwiste merk niet meer is ingeschreven voor waren of diensten waartegen de oppositie is gericht.

⁵ Regel DG 'Interpretatie van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE (afsluiten oppositie vanwege ontbreken reactie verweerder)' van 23 maart 2011.

12.1.4 Het oudere recht is niet meer geldig

Indien gedurende de procedure de geldigheid van het ingeroepen recht ten einde komt, bijvoorbeeld als gevolg van een geslaagde en definitieve nietigheidsactie of bij gebreke aan een vernieuwing, zal het Bureau - wanneer het hiervan in kennis wordt gesteld - de oppositie afsluiten, voorzover de oppositie uitsluitend gebaseerd was op dit ene ingeroepen recht.

12.1.5 Opposant heeft geen gebruiksbewijzen ingediend

Indien de oppositie gebaseerd is op een ouder merk waarvoor een gebruiksplicht geldt, kan de verweerder om bewijs van gebruik vragen. Indien de opposant binnen de in regel 1.14, lid 1, sub e UR gestelde termijn geen bewijsmateriaal indient, wordt de oppositieprocedure afgesloten.

Indien de oppositie gebaseerd is op meerdere oudere rechten, kan de oppositie verdergaan op basis van de andere oudere rechten waarvoor deze grond van afsluiting niet geldt.

Deze afsluitingsgrond wordt strikt geïnterpreteerd - het verwijst naar de situatie waarin helemaal geen bewijs (of argumenten met betrekking tot een geldige reden voor niet-gebruik) werd ingediend. Als de opposant bewijsmateriaal heeft ingediend, maar dit bewijs onvoldoende is om normaal gebruik van het merk vast te stellen, is dit geen afsluitingsgrond, maar zal dit relevant zijn voor de inhoudelijke beslissing.

12.1.6 Afsluiting bij een oppositie tegen een internationale aanvraag

Wanneer een oppositie tegen een internationale aanvraag wordt afgesloten, stelt het Bureau het Internationaal Bureau per brief op de hoogte van de uitkomst van de oppositie en de aanvraag.

12.2 Buiten behandeling laten van de oppositie

Naast de hiervoor besproken gronden voor afsluiting zijn er nog een aantal andere omstandigheden waarin de procedure buiten behandeling wordt gelaten. In de volgende gevallen wordt de oppositie buiten behandeling gelaten:

- De opposant reageert niet (binnen de gestelde termijn) op de regularisatie van de oppositie na de kennisgeving van ontvankelijkheid (zie regel 1.16, lid 1 UR en [Hoofdstuk 6 Regularisatie van de oppositie](#));
- De opposant heeft geen argumenten ingediend (zie regel 1.14, lid 1, sub c UR);
- De opposant heeft verzuimd het tweede deel van de opposietaksen te betalen (zie ook [Hoofdstuk 9.1 Oppositietaks](#)).

Het verschil tussen afsluiting en buiten behandeling laten van de oppositie is dat in het geval van afsluiting een deel van de betaalde taksen kan worden terugbetaald, terwijl in het geval van buiten behandeling laten van de oppositie geen restitutie kan plaatsvinden.

13 UITWISSELING VAN ARGUMENTEN

In principe voorziet de oppositieprocedure in één ronde per partij. Het Bureau fungeert in de administratieve fase van de *inter partes* procedure binnen de grenzen van het UR als een "doorgeefluik". Dit betekent dat argumenten zonder inhoudelijk onderzoek aan de andere partij worden doorgezonden. Pas na de uitwisseling van argumenten begint het inhoudelijke onderzoek van de oppositie.

Het is de verantwoordelijkheid van de indienende partij dat ondersteunende stukken zodanig worden gepresenteerd dat duidelijk is wat elk stuk aantoont en op welke grond of welk argument een stuk betrekking heeft. Stukken die in dit opzicht tekortschieten, worden niet in aanmerking genomen (zie [Hoofdstuk 7.3 Ondersteunende stukken en bewijsmiddelen](#)).⁶

13.1 Argumenten van opposant

(regel 1.14, lid 1, sub c UR)

De opposant beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de mededeling van aanvang van de procedure om argumenten en stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen. Na indiening stuurt het Bureau de argumenten van de opposant door naar de verweerder.

Indien geen argumenten worden ingediend, wordt de oppositie buiten behandeling gelaten (zie [Hoofdstuk 12.2 Buiten behandeling laten van de oppositie](#)).

13.2 Argumenten van verweerder

(regel 1.14, lid 1, sub d, e en f UR)

De verweerder krijgt een termijn van twee maanden om te reageren op de argumenten van opposant. Na ontvangst van de reactie van verweerder wordt deze door het Bureau doorgezonden naar opposant en worden partijen ervan op de hoogte gesteld dat de oppositie klaar is voor beslissing.

13.2.1 Verzoek om gebruiksbewijzen

Indien de oppositie gebaseerd is op een ouder merk waarvoor een gebruiksplicht geldt, kan de verweerder om gebruiksbewijzen verzoeken. Dit kan op verschillende manieren (zie [Hoofdstuk 18.3 Verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen](#)).

De verweerder kan in een apart verzoek om gebruiksbewijzen vragen en wachten op de bewijzen van gebruik totdat hij een inhoudelijke reactie geeft, of het verzoek samen met zijn inhoudelijke argumenten indienen. Het is in de meeste gevallen aan te raden dat de verweerder in een apart verzoek om gebruiksbewijzen vraagt, zodat hij zijn argumenten samen met de reactie op de gebruiksbewijzen kan indienen.

Het Bureau zal het verzoek doorsturen naar de opposant en opposant een termijn van twee maanden geven om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat (overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE).

⁶ Regel DG 'Aanleveren van ondersteunende stukken en bewijsmiddelen' van 1 december 2020.

Wanneer de opposant gebruiksbewijzen indient, worden deze door het Bureau naar de verweerder doorgestuurd. De verweerder krijgt vervolgens een termijn van twee maanden om te reageren op de ingediende gebruiksbewijzen (en de argumenten van de opposant indien van toepassing). Deze reactie wordt doorgestuurd naar de opposant, waarbij aan partijen wordt medegedeeld dat de oppositie klaar is voor beslissing.

De door de opposant ingediende stukken en de reactie daarop van de verweerder mogen alleen betrekking hebben op de gebruiksbewijzen, en niet op andere inhoudelijke kwesties die in de procedure aan de orde worden gesteld. Er is namelijk maar één argumentatieronde in een oppositieprocedure. Als de partijen desondanks aanvullende inhoudelijke argumenten aanvoeren, hoeft het Bureau hiermee bij het nemen van een eindbeslissing geen rekening houden.

Indien de opposant binnen de in regel 1.14, lid 1, sub e UR gestelde termijn geen bewijsmateriaal indient of motiveert dat er een geldige reden bestaat voor niet-gebruik, wordt de oppositieprocedure afgesloten (zie ook [Hoofdstuk 12.1.5 Opposant heeft geen gebruiksbewijzen ingediend](#)). Indien de oppositie gebaseerd is op meerdere oudere rechten, kan de oppositie verdergaan op basis van de andere oudere rechten waarvoor deze grond van afsluiting niet geldt.

Indien opposant gebruiksbewijzen heeft ingediend en verweerder daarop niet reageert, wordt normaal gebruik als niet betwist beschouwd en zal het Bureau dit dus niet beoordelen (zie [Hoofdstuk 13.5 Beginsel van hoor en wederhoor](#)).

13.2.2 Verweerder reageert niet

Indien de verweerder niet reageert op de oppositie, wordt de procedure afgesloten. Onder een reactie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE wordt verstaan een inhoudelijke reactie op de oppositie (zie [Hoofdstuk 12.1.2 Verweerder reageert niet op de ingestelde oppositie](#)).

13.3 Extra ronde van argumenten

(regel 1.14, lid 1, sub g UR)

In principe voorziet een oppositieprocedure in slechts één ronde per partij. Indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht kan het echter, in het licht van het beginsel van hoor en wederhoor, een of meer partijen verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen.

13.4 Mondelinge behandeling

(regel 1.23 UR)

Een mondelinge behandeling kan ambtshalve of op verzoek van partijen worden gehouden indien het Bureau hiertoe gronden aanwezig acht. De hoorzitting verloopt volgens het door de DG opgestelde reglement.⁷

13.5 Beginsel van hoor en wederhoor

(artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR)

⁷ Regel DG 'Reglement betreffende de mondelinge behandeling in een oppositieprocedure' van 1 september 2006.

Het Bureau neemt het beginsel van hoor en wederhoor in acht door een afschrift van elk relevant stuk dat bij het Bureau door een partij wordt ingediend naar de andere partij te zenden, ook als de oppositie niet-ontvankelijk is.

De oppositieprocedure is een *inter partes* procedure. Daarom 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.

14 BESLISSING

Nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Het Bureau stelt de partijen onverwijld schriftelijk in kennis van de beslissing en vermeldt het recht van beroep tegen deze beslissing overeenkomstig artikel 1.15bis BVIE. Alle beslissingen worden openbaar gemaakt op de website van het Bureau.

Regel 1.27 UR bepaalt dat een oppositiebeslissing de volgende gegevens bevat:

- 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 of andere rechten;
- e. een samenvatting van de feiten en het verloop van de procedure;
- f. in voorkomend geval een analyse van de gebruiksbewijzen;
- g. in voorkomend geval 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.

14.1 Besluit

Met betrekking tot de eindbeslissing van het Bureau zijn er drie mogelijke alternatieven, namelijk:

- De oppositie is geheel gegrond;
- De oppositie wordt geheel afgewezen;
- De oppositie is gedeeltelijk gegrond.

Wanneer de oppositie geheel gegrond wordt bevonden is de opposant de winnende partij. Zodra de beslissing definitief is, weigert het Bureau het betwiste merk in te schrijven voor de waren en diensten waartegen de oppositie was gericht. Wanneer de oppositie geheel wordt afgewezen, is de verweerder de winnende partij. Zodra de beslissing definitief is, wordt het betwiste merk ingeschreven als er geen andere openstaande opposities zijn tegen dit merk.

Een oppositie kan ook gedeeltelijk gegrond worden bevonden. In dat geval zal het betwiste merk, zodra de beslissing definitief is, slechts worden ingeschreven voor een deel van de waren of diensten.

Een oppositie heeft uitsluitend betrekking op de geldigheid van het betwiste merk. De geldigheid van een ingeroepen ouder geregistreerd recht is in een oppositieprocedure niet aan de orde. Zo kan verweerder die over een nog ouder recht beschikt niet als verweermiddel de geldigheid betwisten van het door opposant ingeroepen recht, maar moet hij daarvoor een separate procedure bij de daartoe bevoegde instantie instellen. Een dergelijke procedure vormt een grond voor opschorting van de oppositie (zie [Hoofdstuk 10.2 Ambtshalve opschorting](#)).

14.1.1 Kostenverwijzing

Indien een oppositie geheel gegrond wordt verklaard of geheel wordt afgewezen, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. De kosten zijn niet verschuldigd indien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt (zie artikel 2.16, lid 5 BVIE). Gelet hierop worden partijen aangemoedigd om nauwkeurig te zijn bij het bepalen tegen welke waren of diensten de oppositie wordt gericht om te voorkomen dat een oppositie slechts gedeeltelijk gegrond wordt bevonden.

14.2 Gezamenlijk verzoek om de beslissing niet tenuitvoer te leggen

(regel 1.29 UR)

Nadat het Bureau een beslissing heeft genomen en uiterlijk totdat deze definitief wordt overeenkomstig artikel 2.16, lid 4 BVIE, kunnen partijen het Bureau gezamenlijk verzoeken de beslissing niet ten uitvoer te leggen. De beslissing wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel.

14.3 Precedenten

Iedere zaak wordt op zijn eigen meritis beoordeeld. Het Bureau is niet gebonden aan zijn eigen beslissingen, noch aan beslissingen van andere autoriteiten in soortgelijke of andere gevallen.

15 BEROEP

(artikel 1.15bis, lid 1 BVIE)

Tegen elke eindbeslissing van het Bureau kan binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing, beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van de beslissing te verkrijgen. Onder het begrip "eindbeslissing" moet niet alleen een beslissing in de zin van [Hoofdstuk 14 Beslissing](#) van deze richtlijnen worden verstaan, maar ook een beslissing in de zin van [Hoofdstuk 12 Beëindiging van de procedure](#).

15.1 Omvang van het beroep bij de Tweede Kamer van het BenGH

De Tweede Kamer van het BenGH neemt in volle omvang kennis van een beroep tegen een eindbeslissing van het Bureau. Het indienen van aanvullend bewijsmateriaal is in de beroepsfase toegestaan, mits het ter onderbouwing is van reeds voor het Bureau aangevoerde gronden of verweren.⁸

Voor meer informatie over de procedureregels van het BenGH kan de website van het BenGH worden geraadpleegd.

15.2 Het Bureau is geen partij

(artikel 2.16, lid 4 BVIE)

Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing in een oppositieprocedure. Het systeem van het BVIE verschilt in dit opzicht van de beroepsprocedure die is opgenomen in de UMVo.

15.3 Voorziening bij de Eerste Kamer van het BenGH

Tegen een beslissing van de Tweede Kamer van het BenGH kan een voorziening wegens schending van het recht worden ingesteld bij de Eerste Kamer van het BenGH. Dit heeft opschortende werking.

15.4 Uitvoering door het Bureau

(regel 1.6, lid 2 UR)

De beslissing van het Bureau wordt pas definitief wanneer deze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Indien tegen een uitspraak van de Tweede Kamer van het BenGH geen verzet of beroep meer mogelijk is bij de Eerste Kamer, of indien de Eerste Kamer een beslissing heeft genomen die definitief is geworden, voert het Bureau wanneer het daarvan in kennis is gesteld de beslissing van het BenGH onverwijld uit.

Het Bureau voert de beslissing ook uit wanneer het een bevestiging heeft ontvangen dat de partijen de uitspraak aanvaarden.

⁸ BenGH (tweede kamer) 18 oktober 2022, C-2021/14, punt 14 (Benrus I).

DEEL III: DE PROCEDURE IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE

16 VERLOOP VAN DE PROCEDURE

(artikel 2.16 BVIE, regel 1.14 UR)

In dit hoofdstuk wordt een chronologisch overzicht gegeven van de oppositieprocedure, vanaf de indiening tot de eindbeslissing. Het hoofdstuk bevat een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken. Een schematisch overzicht van de procedure kan worden gevonden op de website van het Bureau.

16.1 Ontvangst van het elektronische formulier

Na ontvangst van het elektronische oppositieformulier, beoordeelt het Bureau de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens om te beoordelen of aan de minimale vereisten wordt voldaan (zie [Hoofdstuk 5 Ontvankelijkheidsvereisten](#)). Indien de oppositie niet ontvankelijk is, wordt zij niet in behandeling genomen. De partijen worden hiervan op de hoogte gesteld. Indien de oppositie wel ontvankelijk is, wordt de oppositie in behandeling genomen en wordt een kennisgeving van ontvankelijkheid verstuurd aan beide partijen.

16.2 Cooling-off periode

Vanaf het moment van de kennisgeving van ontvankelijkheid start een periode van twee maanden waarin partijen de gelegenheid krijgen om te zien of zij hun geschil onderling kunnen oplossen zonder tussenkomst van het Bureau. Dit wordt de zogenaamde *cooling-off* periode genoemd.

Indien de *cooling-off* periode leidt tot een minnelijke schikking moet het Bureau daarvan op de hoogte worden gesteld en kan de oppositie worden afgesloten. In voorkomend geval wordt een deel van reeds betaalde taksen terugbetaald (zie [Hoofdstuk 9.2 Restitutie](#)).

Uiteraard kunnen partijen ook in een later stadium nog tot een minnelijke schikking komen.

16.2.1 Regularisatie en taalvoorkeur

Gedurende de *cooling-off* periode kunnen er ook termijnen lopen voor regularisatie (zie [Hoofdstuk 6 Regularisatie van de oppositie](#)) of om de taal van de procedure te bepalen (zie [Hoofdstuk 8 Talenregime](#)). Deze termijnen lopen gelijktijdig.

16.3 Aanvang van de procedure

Als de *cooling-off* periode is afgelopen en het tweede deel van de oppositietaksen is betaald (zie [Hoofdstuk 9 Financiën](#)), deelt het Bureau dit aan beide partijen mee en gaat de eigenlijke oppositieprocedure van start. Dit wordt de aanvang van de procedure genoemd.

16.4 Uitwisseling van argumenten

In principe is er voorzien in één ronde per partij in de oppositieprocedure. De opposant beschikt over een periode van twee maanden vanaf de mededeling van aanvang van de procedure om de oppositie met argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen (zie [Hoofdstuk 13 Uitwisseling van argumenten](#)).

De verweerder krijgt een termijn van twee maanden om te reageren op de argumenten van opposant. Na ontvangst van de reactie van verweerder wordt deze door het Bureau doorgezonden naar opposant en worden partijen ervan op de hoogte gesteld dat de oppositie klaar is voor beslissing.

16.4.1 Verzoek om gebruiksbewijzen

In de fase van uitwisseling van argumenten kan de verweerder ook om gebruiksbewijzen verzoeken (zie [Hoofdstuk 18 Bewijs van gebruik](#)). Dit kan worden gedaan in een afzonderlijk verzoek of gelijktijdig met het indienen van argumenten. Het is in de meeste gevallen aan te raden dat de verweerder dit doet in een afzonderlijk verzoek, zodat hij zijn argumenten samen met de reactie op de gebruiksbewijzen kan indienen.

Het Bureau zal het verzoek om gebruiksbewijzen doorsturen naar de opposant en opposant een termijn van twee maanden geven om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat (overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE). Wanneer de opposant gebruiksbewijzen indient, krijgt de verweerder vervolgens een termijn van twee maanden om te reageren op de ingediende gebruiksbewijzen.

16.4.2 Verweerder reageert niet

(artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE)

Indien opposant gebruiksbewijzen heeft ingediend en verweerder daarop niet reageert, wordt normaal gebruik als niet betwist beschouwd en zal het Bureau dit dus niet beoordelen (zie [Hoofdstuk 13.5 Beginsel van hoor en wederhoor](#)).

Indien de verweerder in het geheel niet reageert op de oppositie, wordt de procedure afgesloten. Onder een reactie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE wordt verstaan een inhoudelijke reactie op de oppositie (zie [Hoofdstuk 12.1.2 Verweerder reageert niet op de ingestelde oppositie](#)).

16.4.3 Extra ronde van argumenten

(regel 1.14, lid 1, sub g UR)

Indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht kan het, in het licht van het beginsel van hoor en wederhoor, een of meer partijen verzoeken om binnen een daartoe gestelde termijn aanvullende argumenten of stukken in te dienen (zie [Hoofdstuk 13.3 Extra ronde van argumenten](#)).

16.5 Mondelinge behandeling

(regel 1.23 UR)

Een mondelinge behandeling kan ambtshalve of op verzoek van partijen worden gehouden indien het Bureau hiertoe gronden aanwezig acht (zie [Hoofdstuk 13.4 Mondelinge behandeling](#)).

16.6 Beslissing

(artikel 2.16, lid 4 BVIE, regel 1.27 UR)

Nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing (zie [Hoofdstuk 14 Beslissing](#)). Indien de oppositie gegrond bevonden wordt, weigert het Bureau het merk geheel of gedeeltelijk in te schrijven.⁹ Indien de oppositie niet gegrond bevonden wordt, wordt deze afgewezen.

16.6.1 Kostenverwijzing

(artikel 2.16, lid 5 BVIE, regel 1.28 UR)

De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Dit is een vast bedrag dat gelijk is aan het basistarief van de oppositie. De kosten zijn niet verschuldigd indien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt (zie [Hoofdstuk 9.4 Kostenverwijzing](#)). De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt een executoriale titel.

16.6.2 Mogelijkheid van beroep

(artikel 1.15bis, lid 1 BVIE)

Tegen elke eindbeslissing van het Bureau kan binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing, beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van de beslissing te verkrijgen (zie [Hoofdstuk 15 Beroep](#)).

16.6.3 Beslissing wordt definitief

De beslissing van het Bureau wordt pas definitief wanneer deze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel (zie [Hoofdstuk 15.4 Uitvoering door het Bureau](#)).

16.6.4 Gezamenlijk verzoek om de beslissing niet ten uitvoer te leggen

(regel 1.29 UR)

Nadat het Bureau een beslissing heeft genomen en uiterlijk totdat deze definitief wordt overeenkomstig artikel 2.16, lid 4 BVIE, kunnen partijen het Bureau gezamenlijk verzoeken de beslissing niet ten uitvoer te leggen. De beslissing wordt eerst definitief nadat deze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel (zie [Hoofdstuk 14.2 Gezamenlijk verzoek om de beslissing niet ten uitvoer te leggen](#)).

⁹ Of besluit het de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b BVIE bedoelde overdracht in het register aan te tekenen.

DEEL IV: RECHTSGRONDEN EN MATERIËLE ASPECTEN

Op grond van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE in verbinding met artikel 2.2ter, lid 1 en lid 3, sub a BVIE kan oppositie worden ingesteld door de houders van oudere merken en de door deze houders gemachtigde licentiehouders. Zij kunnen in de volgende gevallen oppositie instellen:

- a. het betwiste merk is gelijk aan het oudere merk en de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd of ingeschreven zijn dezelfde als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd (artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE);
- b. het betwiste merk is gelijk aan of stemt overeen met het oudere merk en heeft betrekking op gelijke of overeenstemmende waren of diensten waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk (artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE);
- c. het betwiste merk is gelijk aan of stemt overeen met het oudere merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het betwiste merk, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE).

Het ouder geregistreerde merk kan een Benelux merk, Uniemerk of internationaal merk met aanduiding van de Benelux of Europese Unie zijn.

De drie hiervoor genoemde gronden voor oppositie worden hierna kort toegelicht.

17.1 Dubbele gelijkheid

(artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE)

Wanneer een oppositie wordt gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE dient aan twee cumulatieve voorwaarden te zijn voldaan, namelijk gelijke tekens en gelijke waren of diensten.

Het criterium van gelijkheid van de tekens is zeer strikt. Een teken is 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.¹⁰

Van gelijkheid van waren of diensten is sprake indien waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven *expressis verbis* voorkomen in de waren- en dienstenlijst van het betwiste merk.

Daarnaast wordt gelijkheid van waren of diensten aangenomen indien

- i. waren of diensten waarop het oudere merk betrekking heeft ook waren of diensten omvatten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd;
- ii. waren of diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd tot een algemene categorie van waren of diensten behoren waaronder waren of diensten vallen waarvoor het oudere merk is ingeschreven.¹¹

In de praktijk wordt er in opposities niet vaak een beroep gedaan op deze grond.

¹⁰ HvJEU 20 maart 2003, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, punt 54 (Diffusion/Sadas Vertbaudet).

¹¹ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello) en BenGH (tweede kamer) 18 april 2023, C-2021/19, punt 46 (ZM Zo mooi).

17.2 Verwarringsgevaar

(artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE)

Wanneer een oppositie wordt gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE dient aan drie voorwaarden te worden voldaan:

- d. Gelijke of overeenstemmende tekens
- e. Gelijke of overeenstemmende waren of diensten
- f. Verwarringsgevaar

Dit zijn cumulatieve voorwaarden.¹² Indien er geen sprake is van gelijke of overeenstemmende tekens of van gelijke of overeenstemmende waren of diensten kan geen verwarringsgevaar worden aangenomen. Het Bureau zal bij het nemen van een beslissing daarom niet overgaan tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar indien niet aan voorwaarde a of b wordt voldaan.

Wanneer er voor een deel van de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd geen sprake is van gelijkheid of overeenstemming, kan de oppositie voor wat betreft deze waren of diensten niet slagen.

17.2.1 Vergelijking van de tekens

Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹³

Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.¹⁴ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.¹⁵

De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

In het uitzonderlijke geval dat de conflicterende tekens begripsmatig verschillen én een van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft, kan het begripsmatige verschil auditieve en visuele overeenkomsten tussen de tekens neutraliseren. In die situatie kan worden afgezien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, ondanks het bestaan van bepaalde elementen van visuele en auditieve overeenstemming.¹⁶

¹² HvJEU 13 september 2007, C-234/06 P, ECLI:EU:C:2007:514, punt 48 en de daar genoemde rechtspraak (Bainbridge).

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁵ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 75 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

Het Bureau hanteert bij de vergelijking van de tekens de volgende gradaties:

1. Identiek
2. Sterk overeenstemmend
3. Overeenstemmend
4. Zekere mate van overeenstemming
5. Geringe mate van overeenstemming
6. Niet overeenstemmend

17.2.2 Vergelijking van de waren en diensten

Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁷

Van complementariteit van waren of diensten is sprake indien deze onderling nauw verbonden zijn, in die zin dat de ene onontbeerlijk is of belangrijk is voor het gebruik van het andere, zodat het publiek zou kunnen denken dat een en dezelfde onderneming daarvoor verantwoordelijk is.¹⁸ Zo is kleding (klasse 25) onontbeerlijk voor detailhandelsdiensten inzake kleding (klasse 35).

Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁹

Op grond van het IP Translator arrest van het HvJEU dient de omschrijving van de waren en diensten in een merkinschrijving "voldoende duidelijk en nauwkeurig" te zijn.²⁰ Indien de waren of diensten van het ingeroepen of betwiste merk onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn komt dit voor rekening 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 Bureau dus beslissen ten voordele van de laatste. Het is aan partijen om in voorkomend geval het initiatief te nemen om de opgave van de waren of diensten van hun inschrijving of depot te beperken. Het Bureau zal hen hier niet actief toe uitnodigen.²¹

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

1. Identiek
2. Sterk overeenstemmend
3. Overeenstemmend
4. Zekere mate van overeenstemming
5. Geringe mate van overeenstemming
6. Niet overeenstemmend

De indeling in klassen volgens de Classificatie van Nice dient uitsluitend een administratief doel en is niet bepalend voor de vraag of waren of diensten al dan niet overeenstemmen (zie artikel 2.5bis, lid 7 BVIE).

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁸ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 30 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

¹⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

²⁰ HvJEU 19 juni 2012, C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361, punt 49 (IP Translator).

²¹ Regel DG 'Mededeling inzake classificatie: onvoldoende duidelijke en nauwkeurige termen en klasse-titels (zgn. class-headings)' van 20 november 2013.

17.2.3 Globale beoordeling van het verwarringsgevaar

Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren of diensten en die waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²²

Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.²³

Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.²⁴

Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.²⁵

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.²⁶

Het aantonen dat sprake is van daadwerkelijke verwarring is niet vereist. Het gaat om het aantonen van *gevaar* voor verwarring.²⁷

Wanneer een oppositie is gebaseerd op een aantal oudere merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde “familie” of “serie”, kan dit in bepaalde omstandigheden ook een relevante factor zijn voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Vereist is daarvoor wel dat het bewijs wordt geleverd dat de merken die tot de “familie” of “serie” behoren op de markt aanwezig zijn.²⁸

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.²⁹

17.3 Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk

(artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE)

²² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

²³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

²⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁵ BenGH (tweede kamer) 18 april 2023, C-2021/19, punt 26 (ZM Zo mooi).

²⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²⁷ Gerecht EU 24 november 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, punt 69 (Arthur et Felice).

²⁸ HvJEU 13 september 2007, C-234/06 P, ECLI:EU:C:2007:514, punten 64-66 (Bainbridge).

²⁹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

Wanneer een oppositie wordt gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- a. Gelijke of overeenstemmende tekens
- b. Het oudere merk is bekend
- c. Een verband tussen beide tekens
- d. Door gebruik van het betwiste merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk
- e. Er is geen geldige reden voor het gebruik van het betwiste merk

De hiervoor genoemde voorwaarden zijn cumulatief. Wanneer één van de voorwaarden niet is vervuld, leidt dit tot afwijzing van de oppositie op deze grond.

Deze grond kan worden toegepast ongeacht of de betrokken waren of diensten gelijk zijn, overeenstemmend zijn of niet overeenstemmend zijn.

17.3.1 Gelijke of overeenstemmende tekens

Voor de beoordeling van deze voorwaarde zie [Hoofdstuk 17.2.1 Vergelijking van de tekens](#).

17.3.2 Het oudere merk is bekend

Het begrip 'bekendheid' veronderstelt een zekere mate van bekendheid bij het relevante publiek, die kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.³⁰

Bij de beoordeling of er sprake is van een bekend merk dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te 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.³¹

In het geval het ingeroepen oudere merk een Benelux merk of een internationaal merk met aanduiding van de Benelux betreft, is wat het territoriale aspect betreft aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Beneluxgebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.³²

In het geval het ingeroepen oudere merk een Uniemerksmerk of een internationaal merk met aanduiding van de Europese Unie betreft, is wat het territoriale aspect betreft aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, dat in voorkomend geval met name kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat. Van de houder van dat merk kan daarom niet worden verlangd dat hij het bewijs aanbrengt van bekendheid in de Benelux wanneer oppositie wordt ingesteld tegen een Benelux merkaanvraag.³³ Indien het ingeroepen oudere merk niet bekend is in de Benelux zal door het gebruik van het betwiste merk echter in beginsel geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen oudere merk.³⁴

³⁰ HvJEU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, punt 17 en de daar genoemde rechtspraak (Iron & Smith/Unilever).

³¹ HvJEU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, punt 18 en de daar genoemde rechtspraak (Iron & Smith/Unilever).

³² HvJEU 14 september 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, punt 29 (Chevy).

³³ HvJEU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, punten 19-20 (Iron & Smith/Unilever).

³⁴ HvJEU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, punt 29 (Iron & Smith/Unilever).

17.3.3 Een verband tussen beide tekens

Voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE is verder vereist dat als gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het betwiste merk het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet.³⁵ Dit betreft een uit de rechtspraak van het HvJEU voortvloeiend extra vereiste voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Tot deze omstandigheden behoren: (i) de mate van overeenstemming van de conflicterende merken; (ii) de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek; (iii) de mate van bekendheid van het oudere merk; (iv) de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en (v) het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.³⁶

Indien het betwiste merk het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, kan een verband worden aangenomen.³⁷

17.3.4 Het gebruik trekt ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk

De voorwaarde dat "ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk" omvat volgens het HvJEU de volgende drie soorten inbreuken:

- Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk (verwatering, verschraling of vervaging);
- Afbreuk aan de reputatie van het oudere merk (aantasting of degeneratie);
- Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (meeliften of *free riding*).³⁸

Het is volgens het HvJEU voldoende indien er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken.³⁹

Niet vereist is dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan. Het aantonen van het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk is voldoende.

Voor wat betreft het bewijs dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk heeft het HvJEU geoordeeld dat daarvoor moet worden aangetoond dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het betwiste merk, of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.⁴⁰ Hierbij kan gebruik worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen.⁴¹

Het bestaan van één van de bedoelde inbreuken of een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet – evenals het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken – globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.⁴²

³⁵ HvJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, punt 30 (Intel Corporation).

³⁶ HvJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, punt 41-42 (Intel Corporation).

³⁷ HvJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, punt 60 (Intel Corporation).

³⁸ HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, punten 38-41 (L'Oréal/Bellure).

³⁹ HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, punt 42 (L'Oréal/Bellure).

⁴⁰ HvJEU 14 november 2013, C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741, punt 34 en de daar genoemde rechtspraak (Environmental Manufacturing/Wolf).

⁴¹ HvJEU 14 november 2013, C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741, punten 42-43 (Environmental Manufacturing/Wolf).

⁴² HvJEU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, punt 32 (Iron & Smith/Unilever).

17.3.5 Gebruik zonder geldige reden

Een oppositie kan niet slagen op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE indien verweerder aantoont dat hij een geldige reden heeft voor het gebruik van het betwiste merk. Het HvJEU heeft geoordeeld dat het begrip 'geldige reden' niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk.⁴³

De enkele omstandigheid dat het betwiste merk de voornaam van de aanvrager bevat levert geen geldige reden op.⁴⁴

⁴³ HvJEU 6 februari 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, punt 45 (Leidseplein Beheer/Red Bull).

⁴⁴ HvJEU 30 mei 2018, C-85/16 P en C-86/16 P, ECLI:EU:C:2018:349, punt 94 (KENZO).

(artikel 2.16bis, 2.16, lid 3, sub e, en 2.23bis BVIE en regel 1.25 UR)

Uitgangspunt is dat een ingeschreven merk moet worden gebruikt. In een oppositieprocedure kan verweerder verzoeken om gebruiksbewijs (artikel 2.16bis BVIE). Dit kan alleen als de oppositie is gebaseerd op een ouder geregistreerd merk dat op de datum van indiening of voorrang van het betwiste merk al meer dan vijf jaar is ingeschreven (oftewel 'gebruiksplichtig' is). In dat geval moet opposant aantonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt zoals bedoeld in artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestond. Als normaal gebruik (of een geldige reden voor niet-gebruik) niet wordt vastgesteld, wordt bij de beslissing geen rekening gehouden met het ingeroepen merk. Als dit het enige ingeroepen recht is waarop de oppositie is gebaseerd, wordt de oppositie afgewezen.

18.1 Het concept van normaal gebruik

Het doel van de verplichting om een merk normaal te gebruiken is om het totale aantal ingeschreven en beschermde merken en bijgevolg het aantal conflicten tussen merken te verminderen. Daarom mag een ingeschreven merk slechts worden beschermd voor zover het daadwerkelijk wordt gebruikt in verband met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en mag het de houder daarvan niet het recht geven oppositie tegen een jonger merk in te stellen of dat merk nietig te laten verklaren wanneer die houder zijn merk niet normaal gebruikt.⁴⁵

Volgens vaste rechtspraak wordt normaal gebruik van een merk gemaakt wanneer het -overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, 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 enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te handhaven.⁴⁶ Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.⁴⁷ 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.⁴⁸

In bepaalde gevallen kan gebruik ook normaal zijn, ook al is dit gebruik kwantitatief onbelangrijk.⁴⁹ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de *ratio legis* van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in gelegen is het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁵⁰

Het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd, wordt eveneens als gebruik beschouwd. Voor meer informatie hierover zie Common Communication CP8 van het convergentieprogramma, te vinden op de website van BOIP.

⁴⁵ Considerans onder 31 en 32 van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

⁴⁶ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 en de daar genoemde rechtspraak (Viridis).

⁴⁷ HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 en de daar genoemde rechtspraak (Pandalis).

⁴⁸ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daar genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁴⁹ HvJEU 16 oktober 2003, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, punt 21 (La Mer).

⁵⁰ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daar genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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.⁵¹

Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

18.1.1 Territoir van gebruik

Normaal gebruik moet worden aangetoond binnen het territorium waar het merk beschermd is. In het geval van een Benelux merk (of internationaal merk met aanduiding van de Benelux) is dit het Benelux-gebied. In het geval van een Uniemerks (of internationaal merk met aanduiding van de EU) is dit de EU en moet normaal gebruik worden aangetoond overeenkomstig artikel 18 UMVo.

Een Uniemerks hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden gebruikt binnen het Benelux-gebied. De EU is echter een aanzienlijk groter territorium dan het Benelux-gebied, waardoor het relevante territorium voor het vaststellen van normaal gebruik proportioneel groter is. Daarom is de territoriale drempel voor normaal gebruik van een Uniemerks in de regel hoger dan voor een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt om marktaandeel te behouden of te verkrijgen in de Europese Unie, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden.

Volgens vaste rechtspraak moeten de nationale grenzen buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling van het normaal gebruik van een Uniemerks. Hoewel redelijkerwijs mag worden verwacht dat een Uniemerks, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft dit gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of diensten op de desbetreffende markt afhangt.⁵² Er dient te worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de EU marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door het merk aangeduide waren of diensten, rekening houdend met 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.⁵³

18.1.2 Geldige reden voor niet-gebruik

Het concept van een geldige reden is de uitzondering op de regel dat een merk normaal gebruikt moet worden. Het begrip geldige reden moet daarom restrictief worden uitgelegd. Volgens de rechtspraak vormen alleen belemmeringen die rechtstreeks verband houden met een merk en het gebruik van dat merk onmogelijk of onredelijk maken en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen, een geldige reden voor niet-gebruik.⁵⁴

Het moet gaan om externe omstandigheden die losstaan van de merkhouder en niet om omstandigheden die verband houden met commerciële problemen. Het feit dat een procedure tot vervallenverklaring tegen een merk is ingesteld vormt geen geldige reden voor niet-gebruik.⁵⁵

⁵¹ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁵² HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

⁵³ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

⁵⁴ HvJEU 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340, punten 50-55 (Häupl).

⁵⁵ Gerecht EU 18 maart 2015, T-250/13, ECLI:EU:C:2016:178, punt 71 (SMART WATER).

18.1.3 Consequenties van (gedeeltelijk) niet-gebruik

(artikel 2.16bis, lid 2 BVIE)

Als normaal gebruik niet wordt vastgesteld, wordt het oudere merk niet in aanmerking genomen bij het nemen van de beslissing. Als dit het enige oudere recht is waarop de oppositie is gebaseerd, wordt de oppositie afgewezen. Als normaal gebruik alleen wordt vastgesteld voor een deel van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, dan wordt de beslissing alleen op die waren of diensten gebaseerd.

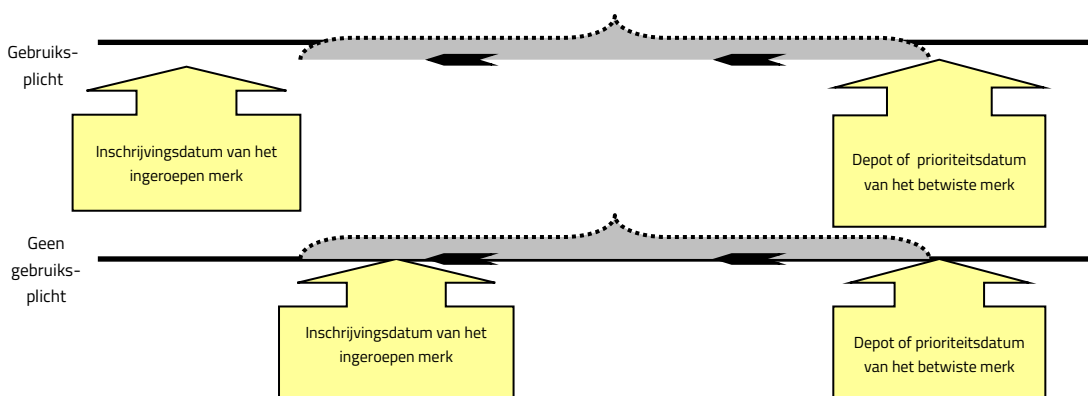
Indien een merk is ingeschreven voor een ruime categorie van waren of diensten, die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, moet de houder van het oudere merk het bewijs leveren dat het merk normaal is gebruikt voor elk van deze zelfstandige subcategorieën. Zijn belang bij de bescherming van het oudere merk voor deze waren of diensten kan immers niet prevaleren boven het belang dat concurrenten hebben bij de inschrijving van hun merk voor deze waren of diensten.⁵⁶ Een subcategorie mag echter niet te eng worden gedefinieerd om geen afbreuk te doen aan het rechtmatige belang van de merkhouder om zijn assortiment aan waren of diensten in de toekomst uit te breiden en tegelijkertijd de bescherming te genieten die de inschrijving van dat merk biedt.⁵⁷

N.B. het niet aantonen van normaal gebruik leidt niet tot vervallenverklaring van het oudere merk. Dit valt buiten de reikwijdte van de oppositieprocedure, die alleen betrekking heeft op de geldigheid van het betwiste merk van verweerder. Als verweerder het oudere merk vervallen verklaard wil hebben, moet een aparte doorhalingsprocedure worden gestart.

18.2 Gebruiksplicht en berekening van de relevante periode

(artikel 2.23bis BVIE)

Voor het oudere merk geldt dat dit alleen gebruiksplichtig is, oftewel alleen gebruik moet worden aangetoond, als het op het moment van depot (of de prioriteitsdatum) van het betwiste merk al meer dan vijf jaar is ingeschreven. Het normaal gebruik moet dan worden aangetoond voor de afgelopen vijf jaar. Het startpunt voor de berekening van deze periode is de depot (of prioriteitsdatum) van het betwiste merk⁵⁸; de vijf voorafgaande jaren moeten vanaf die datum worden berekend.



Zoals uit het hierboven afgebeelde schema volgt, is het belangrijk om de inschrijvingsdatum van het ingeroepen merk te bepalen om vast te stellen of er een gebruiksplicht is.

⁵⁶ HvJEU 16 juli 2020, C-714/18 P, ECLI:EU:C:2020:573, punt 43 (TAIGA).

⁵⁷ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 61 (Kremezin).

⁵⁸ Voor opposities die vóór 1 maart 2019 zijn ingediend was het startpunt voor het berekenen van de relevante periode de datum van publicatie van het betwiste merk.

Voor Benelux en Uniemerken wordt de inschrijvingsdatum vermeld in het desbetreffende register. Bij een spoedinschrijving van een Benelux merk is sinds 1 maart 2019 voor het bepalen van de gebruiksplicht niet meer de inschrijvingsdatum bepalend. In plaats daarvan wordt de periode van vijf jaar berekend vanaf de datum waarop het merk niet langer voorwerp kan zijn van een weigering op absolute gronden of een oppositie of, ingeval een weigering is uitgesproken of een oppositie is ingesteld, met ingang van de datum waarop een beslissing waardoor de door het Bureau opgeworpen bezwaren op absolute gronden worden opgeheven of de oppositie wordt beëindigd, onherroepelijk is geworden of de oppositie is ingetrokken. In relevante gevallen wordt deze datum in het register vermeld onder "Status van spoedinschrijving".

18.2.1 Inschrijvingsdatum onder oude Benelux regelgeving

Historisch gezien zijn de regels met betrekking tot de inschrijvingsdatum van een Benelux merk verschillende keren gewijzigd. Voor merken die sinds 1 januari 2004 zijn gedeponeerd, is een inschrijvingsdatum vastgesteld die in het register is opgenomen. Vóór deze datum voorzag de oude Benelux regelgeving niet in de vaststelling van een inschrijvingsdatum. Hoewel dit al lang geleden is, kan het in uitzonderlijke gevallen toch nodig zijn om te bepalen of een ouder merk gebruiksplichtig is.

Tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 bepaalde de toepasselijke regelgeving dat het exclusieve recht op het merk begon op het moment van inschrijving. Het vaststellen van een inschrijvingsdatum was echter niet voorzien. Voor Benelux merken die in deze periode zijn gedeponeerd, is dus geen inschrijvingsdatum in het register opgenomen. Voor een dergelijk merk kan een fictieve inschrijvingsdatum worden berekend door toepassing van de nu geldende procedureregels. Het Bureau kan op verzoek hierover een verklaring afgeven.

Voor merken gedeponeerd vóór 1 januari 1996 bepaalt de toepasselijke regelgeving expliciet dat de datum van depot eveneens had te gelden als datum van inschrijving.

18.2.2 Inschrijvingsdatum van internationale merken

Voor internationale merken met aanduiding van de Benelux, wordt de inschrijvingsdatum geregeld door regel 1.8 UR. In de meeste gevallen zal dit de datum zijn van publicatie door het Internationaal Bureau van de door het Bureau verzonden verklaring van verlening van bescherming. Indien er echter aanvankelijk een bezwaar (bijv. weigering of oppositie) tegen de inschrijving bestond dat vervolgens is opgeheven, zal de datum van inschrijving de datum zijn van publicatie door het Internationaal Bureau van de door het Bureau verzonden verklaring van opheffing van de bezwaren tegen de inschrijving.

Voor internationale merken met aanduiding van de EU, wordt de inschrijvingsdatum bepaald door het UMVo. Het EUIPO herpubliceert internationale registraties en stuurt hierover berichten naar het Internationaal Bureau. Normaal gesproken zijn er twee herpublicaties. De eerste vindt plaats wanneer het ambtshalve onderzoek is afgerond maar oppositie nog mogelijk is, en de tweede vindt plaats wanneer alle procedures zijn afgerond en de internationale inschrijving ten minste gedeeltelijk binnen de EU wordt beschermd. Deze tweede publicatiedatum wordt beschouwd als de inschrijvingsdatum (zie artikel 190, lid 2, en artikel 203 UMVo) en wordt vermeld in de kennisgeving van het EUIPO aan het Internationaal Bureau.

Het verschil tussen deze situaties is dat voor een internationaal merk met aanduiding van de Benelux, de datum van publicatie door het Internationaal Bureau de inschrijvingsdatum is, terwijl voor een internationaal merk met aanduiding van de EU, de datum van publicatie door het EUIPO (die wordt vermeld in de kennisgeving die naar het Internationaal Bureau wordt gestuurd) de inschrijvingsdatum is. Alle kennisgevingen met betrekking tot internationale merken worden vermeld in het internationale merkenregister.

18.3 Verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen

Het is aan verweerder om te verzoeken om gebruiksbewijzen. De verweerder kan in een apart verzoek om gebruiksbewijzen vragen en wachten op de bewijzen van gebruik totdat hij een inhoudelijke reactie geeft, of het verzoek samen met zijn inhoudelijke argumenten indienen. Het is in de meeste gevallen aan te raden dat de verweerder in een apart verzoek om gebruiksbewijzen vraagt, zodat hij zijn argumenten samen met de reactie op de gebruiksbewijzen kan indienen.

In ieder geval moet een verzoek om gebruiksbewijzen worden gedaan in een duidelijk, expliciet en onvoorwaardelijk verzoek in een afzonderlijk document dat uitsluitend betrekking heeft op dit verzoek. Verzoeken om gebruiksbewijzen die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn niet geldig.⁵⁹

Het verzoek om gebruiksbewijzen kan betrekking hebben op alle of slechts enkele van de ingeroepen merken waarvoor een gebruikspllicht geldt, of op alle of enkele van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

18.3.1 Verweerder verzoekt om gebruiksbewijzen maar het ingeroepen merk is niet gebruikspllichtig

Indien het Bureau een verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen ontvangt, zal het niet controleren of het oudere geregistreerde merk gebruikspllichtig is. Het Bureau stuurt het verzoek door naar de opposant en geeft een antwoordtermijn van twee maanden

Wanneer de opposant opmerkt dat het ingeroepen merk nog niet gebruikspllichtig is, is het raadzaam om zo snel mogelijk een schriftelijke reactie in te dienen waarin dit wordt vermeld. Het Bureau zal de verweerder hiervan op de hoogte stellen en in voorkomend geval een eindbeslissing nemen (zie [Hoofdstuk 14 Beslissing](#)).

Indien de opposant niettemin gebruiksbewijzen indient en het Bureau vervolgens bij het nemen van de beslissing vaststelt dat het ingeroepen merk niet gebruikspllichtig is, zal het Bureau het verzoek als ongegrond beschouwen en het ingediende bewijs niet onderzoeken.

18.3.2 Verweerder verzoekt om gebruiksbewijzen maar opposant heeft al stukken ingediend

Indien de opposant bij het indienen zijn argumenten al stukken heeft ingediend met betrekking tot het gebruik van het ingeroepen merk, dan staat het verweerder nog steeds vrij om te verzoeken om gebruiksbewijzen. De opposant kan dan aanvullend bewijs indienen om normaal gebruik aan te tonen.

Indien de opposant van mening is dat er al voldoende gebruiksbewijzen zijn ingediend, kan opposant volstaan met een verwijzing naar de reeds ingediende stukken. Ook kan de opposant verwijzen naar reeds ingediende stukken voor de beoordeling van het normaal gebruik, ook al werden deze oorspronkelijk ingediend voor andere doeleinden (zoals voor de onderbouwing van de bekendheid van het ingeroepen merk).

18.4 Reactie van opposant

Indien om gebruiksbewijzen is verzocht, zal het Bureau opposant een termijn van twee maanden geven om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat. Het bewijs van gebruik moet aanwijzingen bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de

⁵⁹ Regel DG 'Nieuwe procedureregeling voor het vragen om gebruiksbewijzen' van 13 september 2022; voor oppositieprocedures die vóór 13 september 2022 zijn ingesteld gelden er geen voorwaarden voor de vorm van het verzoek – zie BenGH (tweede kamer) 19 februari 2021, C-2019/19 (SCC Consulting – NV LUNOO).

oppositie berust. Het bewijs moet het gebruik aantonen binnen de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van depot (of prioriteitsdatum) van het merk waartegen de oppositie is gericht. Dit hoeft geen voortdurend gebruik van het merk gedurende deze vijf jaar te zijn. Het indienen van gebruiksbewijzen moet voldoen aan de regels van het Bureau voor het indienen van stukken (zie [Hoofdstuk 7.3 Ondersteunende stukken en bewijsmiddelen](#)).

18.4.1 Bewijzen van gebruik

(regel 1.25, lid 3 UR)

De algemene regels voor het indienen van stukken zijn van toepassing op bewijzen die worden ingediend om normaal gebruik aan te tonen (zie [Hoofdstuk 7 Indienen van stukken](#)).

De bewijzen worden bij voorkeur digitaal ingediend.

Als dit niet mogelijk is, mogen bestanden op digitale dragers, zoals USB's, ook worden ingediend. Fysiek bewijsmateriaal is ook toelaatbaar; dit moet, indien mogelijk, beperkt blijven tot zaken op papier (zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's en krantenadvertenties). Het indienen van fysiek bewijsmateriaal of via een digitale drager moet in tweevoud gebeuren, zodat één exemplaar kan worden doorgestuurd naar de andere partij. Indien de kosten voor het doorsturen van het fysieke bewijsmateriaal naar de verweerder meer bedragen dan EUR 25, komen deze voor rekening van de opposant.

18.4.2 Niet gedateerde stukken of stukken van buiten de relevante periode

Gebruiksbewijzen moet gedateerd zijn en betrekking hebben op de relevante periode. Het feit dat stukken niet gedateerd zijn of buiten de relevante periode vallen, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze buiten beschouwing zullen worden gelaten. Ook wanneer een stuk van na de datum van indiening van het betwiste merk dateert, kan het mogelijk zijn om er conclusies uit te trekken over de situatie die zich voordeed op die datum.⁶⁰ Dergelijke stukken kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het merk in de relevante periode.⁶¹ Het Bureau zal steeds de ingediende stukken in totaliteit beoordelen om vast te stellen of er sprake is van normaal gebruik.

18.4.3 Taal van ondersteunende stukken

(regel 1.20 UR)

Stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden ingediend in de taal van de procedure, maar mogen in de 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 meestal naar hun aard als zodanig herkenbaar, evenals reclame in veel gevallen.

18.4.4 Afzien van ingeroepen merken

Indien een oppositie gebaseerd is op meer oudere merken, waarvan slechts enkele gebruiksplichtig zijn, kan de opposant afzien van de merken waarvoor gebruiksbewijzen worden verzocht. In dat geval zal de oppositie enkel nog gebaseerd zijn op de overgebleven (niet-gebruiksplichtige) ingeroepen rechten en hoeft de opposant geen gebruiksbewijzen in te dienen.

⁶⁰ HvJEU 17 juli 2008, C-488/06 P, ECLI:EU:C:2008:420, punt 71 (Aire Limpio).

⁶¹ HvJEU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, punt 31 (La Mer).

18.4.5 Geen reactie op verzoek om gebruiksbewijzen

(artikel 2.16, lid 3 BVIE)

Indien de opposant niet op het verzoek om gebruiksbewijzen reageert, wordt de procedure afgesloten. Indien de oppositie gebaseerd is op meerdere oudere rechten, kan de oppositie verdergaan op basis van de andere oudere rechten waarvoor de grond van afsluiting niet geldt.

Deze sluitingsgrond wordt strikt geïnterpreteerd - het verwijst naar de situatie waarin helemaal geen bewijs (of argumenten met betrekking tot een geldige reden voor niet-gebruik) werd ingediend. Als de opposant bewijsmateriaal heeft ingediend, maar dit bewijs onvoldoende is om normaal gebruik van het merk vast te stellen, is dit geen afsluitingsgrond, maar zal dit relevant zijn voor de inhoudelijke beslissing.

18.4.6 Gebruiksbewijzen mogen niet worden aangewend ter onderbouwing van bekendheid

De opposant kan aangeven dat stukken die reeds zijn ingediend voor andere doeleinden, zoals voor de onderbouwing van de bekendheid van een ingeroepen geregistreerd merk of het aantonen van het bestaan van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, in aanmerking moeten worden genomen als gebruiksbewijzen. De opposant kan het indienen van gebruiksbewijzen echter niet gebruiken als een gelegenheid om alsnog stukken in te dienen die overeenkomstig regel 1.14, lid 1, sub c UR hadden moeten worden ingediend bij het indienen van argumenten.

18.5 Reactie van verweerder

18.5.1 Reactie op gebruiksbewijzen

Indien de opposant gebruiksbewijzen indient, worden deze naar de verweerder gestuurd. De verweerder krijgt vervolgens twee maanden de tijd om op de ingediende gebruiksbewijzen te reageren. Indien verweerder in een apart verzoek om gebruiksbewijzen heeft gevraagd kan hij zowel reageren op de argumenten als op de gebruiksbewijzen. Indien verweerder echter samen met zijn argumenten om gebruiksbewijzen heeft gevraagd, mag hij alleen nog op de gebruiksbewijzen reageren. De reden hiervoor is dat er in principe maar één argumentatieronde is in een oppositieprocedure.

18.5.2 Geen reactie op gebruiksbewijzen

(regel 1.21, sub d UR)

Indien de verweerder niet reageert op de door de opposant ingediende gebruiksbewijzen, wordt normaal gebruik van het merk als niet betwist beschouwd en zal het Bureau de gebruiksbewijzen niet beoordelen.

Indien de verweerder in het geheel niet reageert op de oppositie, wordt de procedure afgesloten. Onder een reactie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE wordt verstaan een inhoudelijke reactie op de oppositie (zie [Hoofdstuk 12.1.2 Verweerder reageert niet op de ingestelde oppositie](#)). Een verzoek om gebruiksbewijzen wordt niet beschouwd als een inhoudelijke reactie op de oppositie.

18.5.3 Intrekking van het verzoek om gebruiksbewijzen

(regel 1.25, lid 4 UR)

De verweerder kan zijn verzoek om gebruiksbewijzen intrekken. Het Bureau stelt de opposant hiervan in kennis. Indien de verweerder nog niet inhoudelijk op de argumenten van de opposant gereageerd had, krijgt de verweerder een termijn van twee maanden om dit alsnog te doen. Indien de verweerder al wel inhoudelijk gereageerd had, neemt het Bureau zo snel mogelijk een eindbeslissing.

(artikel 2.2ter, lid 2, sub d BVIE)

Ingevolge artikel 2.2ter, lid 2, sub d BVIE, worden onder “oudere merken” in de zin van artikel 2.2ter, lid 1 BVIE, tevens verstaan:

- d. merken die op de depotdatum van de aanvraag om inschrijving van het merk of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, in het Benelux-gebied algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Bij het indienen van de oppositie moet de opposant op het elektronische formulier aangeven dat hij zich op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs beroept en een afbeelding van dat merk bijvoegen. Bewijsstukken waaruit blijkt dat het merk daadwerkelijk in het Benelux-gebied algemeen bekend is, dienen samen met de argumenten te worden ingediend (regel 1.14, lid 1, sub c UR). Zoals duidelijk aangegeven in artikel 2.2ter, lid 2, sub d BVIE, is de peildatum voor algemene bekendheid de datum van aanvraag (of voorrang) van het betwiste merk.

Artikel 6bis is in het Verdrag van Parijs opgenomen (in 1925), met als doel te voorkomen dat een merk werd ingeschreven of gebruikt waardoor verwarring kon worden gesticht met een reeds bestaand algemeen bekend merk, zelfs wanneer dit algemeen bekende merk in dat land niet of nog niet door inschrijving was beschermd. De bepaling biedt dus bescherming aan niet-ingeschreven merken en vormt in die zin een uitzondering op de hoofdregel dat merkrechten ontstaan door inschrijving (attributief stelsel). De drempel hiervoor ligt hoog; het merk moet algemeen bekend zijn op het gehele grondgebied van de Benelux of in een aanmerkelijk gedeelte ervan.⁶²

Een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs vormt een aparte basis voor oppositie en moet, hoewel het bewijs ervan min of meer op hetzelfde neerkomt, worden onderscheiden van bekendheid in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE (zie [Hoofdstuk 17.3.2 Het oudere merk is bekend](#)). In geval van bekendheid in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE gaat het om een ingeschreven merk dat onder bepaalde voorwaarden een ruimere bescherming geniet, ook voor niet-overeenstemmende waren of diensten. In geval van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs gaat het om een niet-ingeschreven merk, op basis waarvan de houder uitsluitend een beroep kan doen op de in artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bedoelde gronden: identieke merken voor identieke waren of diensten of verwarringsgevaar bij overeenstemmende merken en waren of diensten. Hoewel dit in principe niet is uitgesloten heeft het dus weinig zin om in een oppositie naast een ingeschreven ouder merk ook nog een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs in te roepen. Het ingeschreven bekende merk biedt immers ruimere bescherming dan het niet-ingeschreven algemeen bekende merk.

Algemeen bekende merken zijn niet onderworpen aan een gebruiksverplichting als bedoeld in de artikelen 2.16bis en 2.23bis BVIE, omdat deze bepalingen alleen zien op (langer dan vijf jaar) ingeschreven merken. Opposant moet echter wel aantonen dat het om een binnen het Benelux-gebied algemeen bekend merk gaat, hetgeen normaal gezien het gevolg is van (langdurig en intensief) gebruik.

⁶² HvJEU 22 november 2007, C-328/06, ECLI:EU:C:2007:704 (Nieto Nuño).

(artikel 2.2ter, lid 3, sub b, artikel 2.14, lid 2, sub b en artikel 2.20ter, lid 1, sub b BVIE)

Overeenkomstig artikel 2.2ter, lid 3, sub b BVIE wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven "indien het door een gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt". Artikel 2.14, lid 2, sub b BVIE bepaalt dat oppositie op deze grond kan worden ingesteld "door de daar bedoelde houders van merken" en dat in de oppositie, naast de weigering van de inschrijving, tevens de overdracht ervan kan worden gevorderd.

Het doel van deze bepaling is "te voorkomen dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk misbruik maakt van dit merk. Deze personen kunnen immers profiteren van de kennis en de ervaring die ze tijdens de handelsrelatie met de houder hebben opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder heeft gedaan".⁶³

Voor toepassing van deze bepaling gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:⁶⁴

- i. De opposant is houder van een ouder merk.⁶⁵
- ii. De verweerder is of was gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van het merk.
- iii. De aanvraag is in naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger en zonder toestemming van de houder ingediend zonder dat er legitieme redenen zijn die de handelwijze van de gemachtigde of vertegenwoordiger rechtvaardigen.
- iv. De aanvraag betreft wezenlijk gelijke of overeenstemmende tekens en gelijke of soortgelijke waren of diensten.

Voor voorwaarde i geldt dat opposant bij het indienen van de oppositie op het elektronische formulier de gegevens van het (buiten de Benelux beschermde) oudere merk moet vermelden. In zijn argumenten zal hij moeten aantonen dat aan de overige voorwaarden is voldaan.

De termen "gemachtigde of vertegenwoordiger" (voorwaarde ii) moeten ruim worden geïnterpreteerd: "alle vormen van relaties die zijn gebaseerd op een contractuele overeenkomst waarbij een van de partijen de belangen van de andere vertegenwoordigt, zodat het [...] volstaat dat er tussen de partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst bestaat die een vertrouwensrelatie tot stand brengt doordat de aanvrager, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een algemene vertrouwens- en loyaliteitsverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de belangen van de houder van het oudere merk".⁶⁶

Voor voorwaarde iii geldt dat toestemming of legitieme redenen in wezen verweermiddelen zijn en dat het dus bijvoorbeeld aan verweerder is om aan te tonen dat er toestemming is en dat deze duidelijk, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijk is verleend.⁶⁷

Voor voorwaarde iv geldt dat de merken en waren of diensten niet identiek hoeven te zijn, maar dat ook niet conform de criteria voor verwarringsgevaar moet worden beoordeeld of er sprake is van overeenstemming. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met het door de bepaling nagestreefde doel, namelijk voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van het oudere merk door de agent of vertegenwoordiger van de houder van dat merk.⁶⁸

⁶³ HvJEU 11 november 2020, C-809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, punt 72 (MINERAL MAGIC).

⁶⁴ Gerecht EU 13 april 2011, T-262/09, ECLI:EU:T:2011:171, punt 61 (First Defense Aerosol Pepper Projector).

⁶⁵ Normaal gezien betreft het een niet in de Benelux beschermd merk. Indien opposant over een binnen de Benelux beschermd merk beschikt, ligt het immers meer voor de hand om de oppositie daarop te baseren.

⁶⁶ HvJEU 11 november 2020, C-809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, punt 85 (MINERAL MAGIC).

⁶⁷ Gerecht EU 6 september 2006, T-6/05, ECLI:EU:T:2006:241, punt 40 (First Defense Aerosol Pepper Projector).

⁶⁸ HvJEU 11 november 2020, C 809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, punt 72 e.v. (MINERAL MAGIC).

(artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE, artikel 2.14, lid 2, sub c BVIE en artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE)

De wezenlijke functie van een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding is de consument de geografische oorsprong van de waren en de specifieke intrinsieke kwaliteiten ervan te waarborgen.⁶⁹

De toepasselijke nationale of Europese regelgeving bepaalt de toekenningsvoorwaarden en beschermingsomvang van oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen.⁷⁰

Op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE zal een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet worden ingeschreven indien en voor zover ingevolge de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen:

- i. er reeds een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding was ingediend overeenkomstig de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving van het merk of de datum van het ten behoeve van de aanvraag ingeroepen voorrangrecht, onder voorbehoud van latere inschrijving;
- ii. die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding de persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is voor de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten, machtigt om het gebruik van een later merk te verbieden.

De tweede alinea impliceert dat de vraag of een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding met succes kan worden ingeroepen als basis voor een oppositie niet wordt beheerst door begrippen uit het merkenrecht zoals overeenstemming of verwarringsgevaar. In plaats daarvan moet worden vastgesteld of de regelgeving op basis waarvan de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wordt beschermd, ertoe machtigt om het gebruik van een later merk te verbieden.

Over het algemeen worden beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen beschermd tegen:

1. elk gebruik van een geregistreerde naam (direct of indirect):
 - voor vergelijkbare producten die niet voldoen aan het productdossier van de geregistreerde naam, of
 - voor zover dit gebruik de reputatie van de geregistreerde naam aantast, verzwakt of verwaterd;
2. elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling (evocatie);
3. elke andere valse of misleidende aanduiding of praktijk.

Van een 'voorstelling' (evocatie) is sprake indien de consument bij het zien van de benaming als referentiebeeld het artikel waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt direct voor de geest zal halen.⁷¹

Een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding is beschermd tegen elke misbruik, elke nabootsing of voorstelling zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven of de beschermde naam vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak" of een vergelijkbare uitdrukking.⁷²

De opposant moet het bewijs leveren van het bestaan van een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, evenals het bewijs dat hij gerechtigd is om oppositie in te stellen, namelijk dat hij krachtens het toepasselijke recht bevoegd is om de uit de beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding voortvloeiende rechten uit te oefenen.

⁶⁹ HvJEU 29 maart 2011, C-96/09 P, ECLI:EU:C:2011:189, punt 147 (Bud).

⁷⁰ Zie bijvoorbeeld: Verordening (EU) No 1308/2013, Verordening (EU) No 2019/787 en Verordening (EU) No 1151/2012.

⁷¹ HvJEU 7 juli 2018, C-44/17, ECLI:EU:C:2018:415, punt 51 (Scotch Whisky).

⁷² Artikel 103 van Verordening (EU) No 1308/2013; artikel 21 van Verordening (EU) No 2019/787 en artikel 13 van Verordening (EU) No 1151/2012.

Wanneer een oppositie is gebaseerd op een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, wordt de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort totdat er een definitieve beslissing is genomen in de registratieprocedure (zie [Hoofdstuk 10.2.2 Omstandigheden met betrekking tot de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding](#)).

Merken die een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bevatten, kunnen in bepaalde omstandigheden ook onderwerp zijn van bezwaren op absolute gronden (zie hiervoor de Richtlijnen toetsing op absolute gronden van BOIP).