

Toelichting op formulier voor het indienen van een vordering tot nietig- of vervallenverklaring; "vordering tot doorhaling"

Blad 1 van 5

De toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietig- of vervallenverklaring; de zogenoemde "vordering tot doorhaling" is genummerd in de volgorde van de punten op het formulier.

1 Uw referenties

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

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

2 Bankgegevens

Uw IBAN nummer vragen wij, omdat wij dit nodig hebben bij eventuele restitutie.

3 Indiener

Een indiener kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. De gegevens van de indiener moeten in voorkomend geval overeenkomen met de gegevens van de rechthebbende op de ingeroepen rechten bij punt 7 van het formulier. Als de indiener een natuurlijk persoon is, vermeld dan de naam en de volledige eerste voornaam. Vermeld bij het adres het straatadres van de indiener. Eventuele correspondentie van het BBIE kan, indien gewenst, aan een postbusadres worden verzonden.

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

4 Gemachtigde

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

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

5 Inschrijving waartegen de vordering tot doorhaling zich richt

Hier vult u het inschrijvingsnummer in van het merk waarvan u de doorhaling vordert. Tevens vult u de gegevens van de houder en het bestreden merk in, dit om de identificatie van ervan te vergemakkelijken. Geeft u hierbij aan of het om een Beneluxmerk of een internationaal merk met bescherming in de Benelux gaat

Het is ook mogelijk de doorhaling te vorderen van een depot dat nog niet is ingeschreven. In dat geval zal de procedure echter worden opgeschort totdat het depot ingeschreven is.

Waren en/of diensten

U kunt op het formulier aangeven dat u doorhaling vordert van het merk als geheel, dus met alle waren en diensten waarvoor het is geregistreerd.

Het is ook mogelijk om doorhaling te vorderen van een deel van de waren en diensten. In bijlage A kunt u aangeven dat u doorhaling van een beperkt aantal klassen vraagt. U kunt bijlage A ook gebruiken om uw vordering tot doorhaling te beperken tot specifieke waren en/of diensten binnen deze klassen. Indien u dit wilt doen bij indiening van de doorhalingsprocedure kunt u enkel de termen zoals opgenomen in waren- en dienstenlijst van het bestreden merk gebruiken.

Toelichting op formulier voor het indienen van een vordering tot nietig- of vervallenverklaring; “ vordering tot doorhaling “

Blad 2 van 5

We raden u aan om selectief te zijn in de keuze van de waren en diensten. De tegenpartij zal namelijk alleen tot een betaling van kosten veroordeeld worden als de vordering tot doorhaling gegrond wordt bevonden voor alle waren en diensten waarvan de doorhaling werd gevraagd.

6 Gronden waarop de vordering tot doorhaling is gebaseerd

Hier moet worden aangeduid op welke wettelijke grond de vordering tot doorhaling is gebaseerd is. Dit kan worden gedaan door de op het bestreden merk toepasselijke grond uit het BVIE aan te kruisen. De lijst bevat alle gronden waarover het BBIE bevoegd is te beslissen in een doorhalingsprocedure.

Wij raden u aan om alleen die gronden aan te duiden waarvan u daadwerkelijk meent dat ze van toepassing zijn, en niet zonder meer alle gronden te kiezen. Het invoeren van meer dan drie gronden heeft namelijk effect op de hoogte van de voor de doorhalingsprocedure te betalen taksen. Bovendien is het mogelijk om, tot aan het moment van indiening van uw argumenten, nieuwe gronden toe te voegen aan de vordering tot doorhaling. Ook dan geldt dat er extra taksen verschuldigd zijn als het aantal ingeroepen gronden boven de drie komt.

7 Ingeroepen merken

Dit punt kan worden overgeslagen als de vordering tot doorhaling enkel wordt ingesteld op vervalgronden en/of absolute nietigheidsgronden.

Dit punt moet worden ingevuld als de vordering (mede) wordt ingesteld op basis van het bestaan van een ouder merk dat een recht verleent in het Beneluxgebied. Dat wil zeggen: een depot of inschrijving van een Benelux-, Unie- of Internationaal merk en/of een algemeen bekend merk.

Van de ingeroepen merken moet u het nummer, de deposant of merkhouders en het merk invullen. U moet ook aankruisen of het gaat om een Benelux depot, een Benelux inschrijving, een Uniemerk of een internationaal merk. Indien de vordering tot doorhaling gebaseerd is op een depot, dan wordt de procedure opgeschort totdat dit depot is ingeschreven.

De vordering tot doorhaling kan gebaseerd worden op verschillende oudere merken. Indien er meer dan drie merken ingeroepen worden, kunt u gebruik maken van bijlage B. Hiervoor is een extra -taks verschuldigd per ingeroepen merk boven het derde.

Hoedanigheid van de indiener

De indiener kan optreden in de hoedanigheid van merkhouders, of in de hoedanigheid van licentiehouders. Het is mogelijk dat u beide hoedanigheden heeft als er verschillende ingeroepen merken zijn.

De indiener is deposant/merkhouders in het geval hij deposant/merkhouders is van het (de) ingeroepen Benelux-, Unie- of Internationale merk(en) ofwel de houder is van een algemeen bekend merk.

De indiener is licentiehouders als er sprake is van een licentieovereenkomst tussen de deposant/merkhouders zoals in de vorige alinea bedoeld en de indiener. De licentie dient aangetekend te zijn in het register en er moet toestemming door de merkhouders zijn gegeven om een vordering tot doorhaling in te kunnen dienen.

Waren en/of diensten

U kunt op het formulier aangeven dat u uw vordering tot doorhaling baseert op alle waren en/of diensten van het ingeroepen merk.

Het is ook mogelijk om uw vordering tot doorhaling te baseren op een deel van de waren en diensten. In bijlage C kunt u aangeven dat u een beperkt aantal klassenummers wenst in te roepen. U kunt bijlage C ook gebruiken om de ingeroepen merken te beperken tot specifieke waren en/of diensten binnen deze klassen. Indien u dit wilt doen bij indiening van de vordering tot doorhaling kunt u enkel de termen uit de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen merk opgeven.

Toelichting op formulier voor het indienen van een vordering tot nietig- of vervallenverklaring; “ vordering tot doorhaling “

Blad 3 van 5

8 Ingeroepen merk is een algemeen bekend merk

Indien er een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs wordt ingeroepen, beschikt u in principe niet over een ingeschreven merk met geldigheid in de Benelux. U kunt dan het merk in het kader weergeven.

U dient in elk geval door middel van bewijsstukken aan te tonen dat het om een algemeen bekend merk gaat. Deze bewijsstukken moeten in een later stadium in de procedure worden ingediend, namelijk bij de indiening van de argumenten ter ondersteuning van de vordering tot doorhaling.

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

9 Voorkeur voor de taal van de procedure

Hier kunt u uw voorkeur aangeven voor de taal waarin de procedure gevoerd zal worden. De proceduretaal is in beginsel de taal van het merk van de verweerder. Deze taal wordt bepaald door de taal waarin de classificatie van dat merk is opgesteld. De verweerder kan echter ook instemmen met de taal van uw voorkeur. Deze taal wordt dan de proceduretaal.

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

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

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

U kunt hier vragen om een vertaling van de argumenten van de wederpartij in de taal van uw voorkeur als dit niet de proceduretaal wordt. De kosten van deze vertalingen zijn voor uw rekening.

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

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

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

Gedurende de procedure kunt u schriftelijk te kennen geven deze vertalingen naar de niet-proceduretaal niet langer te wensen.

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

Toelichting op formulier voor het indienen van een vordering tot nietig- of vervallenverklaring; “ vordering tot doorhaling “

11 Wenst u een vertaling in de taal van voorkeur zoals aangegeven bij punt 9 indien de beslissing in de andere taal van het BBIE is opgesteld?

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

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

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

12 Tarieven

De tarieven voor een vordering tot doorhaling zijn als volgt:

	Euro
basistaks vordering	1.400
aanvullende taks per ingeroepen grond boven de derde	140
aanvullende taks per ingeroepen merk boven het derde	140
opschorting op verzoek gedurende de eerste drie opeenvolgende periodes	gratis
opschorting op verzoek en verlenging daarvan in overige gevallen, per vier maanden	150
vertaling argumenten	
- eerste vier pagina's (pagina: maximaal 30 regels van maximaal 80 karakters)	gratis
- iedere pagina of deel daarvan, boven de vierde	57
vertaling van beslissing, per pagina of deel daarvan	46

Over de genoemde bedragen wordt geen BTW geheven. De genoemde bedragen zijn van toepassing in 2018. Bedragen kunnen jaarlijks worden gewijzigd.

De vordering tot doorhaling wordt in behandeling genomen nadat het ingevulde formulier en het volledige bedrag aan verschuldigde taksen door het BBIE zijn ontvangen.

Indien u meer merken inroept, of indien u zich op meer dan drie gronden baseert, moet u een supplement betalen voor elk ingeroepen merk boven het derde en elke ingeroepen grond boven de derde. Indien uw betaling niet toereikend is, wordt de vordering tot doorhaling niet in behandeling genomen totdat de volledige taksen zijn voldaan.

13 Betaling

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

in Nederland

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

in België

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

in Luxemburg

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

Incasso van een bankrekening is niet mogelijk.

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

14 Bijlagen

Vermeld hier de aard van de bijlagen die u met het formulier meestuurt. Voorzie alle bijlagen van de referentie (zoals bij vraag 1 ingevuld) en het nummer van het bestreden merk (zoals ingevuld bij vraag 5). Als u op het formulier onvoldoende ruimte heeft voor het invullen van een bepaald punt, kunt u de gegevens uit het betreffende punt als bijlage meesturen.

15 Ondertekening

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

Versturen van het formulier

Het formulier kunt u indienen bij het BBIE. Dit kan door middel van het op de website beschikbare contactformulier.

Daarnaast kan het formulier per post of fax worden ingediend bij:

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Postbus 90404

NL-2509 LK DEN HAAG Nederland

Tel.: +31-70- 349 11 11 Fax.: +31-70-347 57 08

Bezoekadres: Bordewijklaan 15 2591 XR Den Haag

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

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