
***RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK
BETREFFENDE UNIEMERKEN***

***BUREAU VOOR INTELLECTUELE
EIGENDOM
VAN DE EUROPESE UNIE
(EUIPO)***

Deel M

Internationale merken

Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	1745
2 EUIPO als bureau van oorsprong.....	1745
3 EUIPO als aangewezen bureau.....	1760
4 Conversie, omzetting, vervanging.....	1780
5 Afsplitsing.....	1789

1 Inleiding

De Europese Unie is op 01/07/2004 toegetreden tot het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken.

Dit deel van de richtsnoeren is specifiek gericht op het onderzoek betreffende internationale merken. Voor meer informatie over algemene procedurele aspecten wordt ook verwezen naar de andere relevante delen van de richtsnoeren (onderzoek, oppositie, doorhaling, enz.).

In dit deel van de richtsnoeren wordt uitgelegd welke gevolgen de koppeling tussen het merk van de Europese Unie (Uniemerk) en het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken ('Protocol van Madrid') in de praktijk heeft voor de procedures en standaarden van EUIPO voor onderzoek en oppositie. Paragraaf 2 handelt over de taken van EUIPO als bureau van oorsprong, dat wil zeggen over 'uitgaande' internationale aanvragen. Paragraaf 3 handelt over zijn taken als aangewezen bureau, dat wil zeggen over 'binnenkomende' internationale inschrijvingen met aanwijzing van de Europese Unie. Paragraaf 4 handelt over conversie, omzetting en vervanging.

De richtsnoeren zijn niet bedoeld als aanvulling op het bepaalde in Titel XIII UMV, noch om daaraan op enigerlei wijze afbreuk te doen en kunnen daaraan niets toevoegen of afdoen. Het EUIPO is ook gebonden aan de bepalingen van het Protocol van Madrid en het uitvoeringsreglement betreffende het Protocol bij de Schikking van Madrid. Er kan ook worden verwezen naar de door de WIPO gepubliceerde 'Guide to the International Registration of Marks', aangezien deze richtsnoeren niet bedoeld zijn om te herhalen wat daarin aan de orde komt.

2 EUIPO als bureau van oorsprong

De taken van EUIPO als bureau van oorsprong omvatten:

- onderzoeken en doorzenden van internationale aanvragen;
- onderzoeken en doorzenden van latere aanwijzingen;
- behandelen van door de WIPO afgegeven kennisgevingen van onregelmatigheid;
- de WIPO in kennis stellen van bepaalde feiten die gevolgen hebben voor het basismerk gedurende de vijfjarige afhankelijkheidsperiode;
- doorzenden van bepaalde verzoeken tot wijzigingen in het internationaal register.

2.1 Onderzoek en doorzending van internationale aanvragen

[Artikel 183](#), en [artikel 184, lid 1, UMV](#)

[Artikel 28 UMUV](#)

Bij EUIPO ingediende internationale aanvragen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- betaling van de verschuldigde taks;
- bestaan van (een) basisinschrijving(en) of (een) basisaanvra(a)g(en) inzake een Uniemark ('basismark(en)') voor een gelijk merk;
- correcte invulling van het MM2- of EM2-formulier (hetzij via e-filing, hetzij op papier);
- bevoegdheid tot het indienen van de internationale aanvraag via EUIPO.

Betalingen kunnen worden verricht met gebruikmaking van één van de door EUIPO geaccepteerde betaalwijzen (zie de Richtsnoeren, [Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven, paragraaf 2](#)).

2.1.1 Identificatie van internationale aanvragen

Een internationale aanvraag wordt in de EUIPO-databank geïdentificeerd door het nummer van het basis-Uniemark of de basisaanvraag voor een Uniemark gevolgd door het achtervoegsel **_01** (bv. 012345678_**_01**) als het gaat om een eerste internationale aanvraag. Aanvullende aanvragen op basis van hetzelfde basis-Uniemark of dezelfde basisaanvraag voor een Uniemark worden geïdentificeerd door het achtervoegsel **_02**, **_03**, enz. Internationale aanvragen die zijn gebaseerd op meerdere Uniemarken/Uniemarkaanvragen worden geïdentificeerd door het nummer van het Uniemark/de Uniemarkaanvraag dat als eerste wordt vermeld in de aanvraag.

Wanneer een internationale aanvraag wordt ingediend, verstrekt het Bureau een ontvangstbewijs met daarin het dossiernummer.

2.1.2 Taksen

2.1.2.1 Administratiekosten

[Artikel 184, leden 4 en 8](#), en [artikel 188 UMV](#)

[Bijlage I, deel A, punt 34, UMV](#)

Een internationale aanvraag wordt pas beschouwd als ingediend nadat de daarvoor verschuldigde taks van 300 EUR is betaald.

De taks moet aan EUIPO worden betaald via één van de geaccepteerde betaalwijzen (zie de Richtsnoeren, [Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 3, Betaling van taken, kosten en tarieven, paragraaf 2](#)).

Wanneer de aanvrager ervoor kiest de internationale aanvraag te baseren op een Uniemerkaanvraag zodra deze is ingeschreven, wordt de aanvraag om internationale inschrijving geacht te zijn ontvangen op de datum van inschrijving van het Uniemerkt. In dit geval is de taks verschuldigd op de datum van inschrijving van het Uniemerkt.

Wanneer de aanvraag niet via e-filing wordt ingediend, kan de gebruikte betaalwijze aan EUIPO worden meegedeeld door op het EM2-formulier de desbetreffende vakjes aan te vinken of door die informatie te verstrekken in de begeleidende brief bij het MM2-formulier.

Indien de onderzoeker bij het onderzoek van de internationale aanvraag vaststelt dat de verschuldigde taks niet is betaald, stelt hij/zij de aanvrager daarvan in kennis en verzoekt hij/zij hem/haar de taks binnen twee maanden te betalen. Indien de betaling plaatsvindt binnen de door EUIPO gestelde termijn van twee maanden, is de datum van ontvangst die EUIPO aan de WIPO meedeelt de datum waarop EUIPO de betaling heeft ontvangen. Indien de taks bij het verstrijken van de door EUIPO gestelde termijn van twee maanden nog steeds niet is betaald, zal EUIPO de aanvrager meedelen dat het de internationale aanvraag als niet ingediend beschouwt en het dossier sluiten.

2.1.2.2 Internationale taken

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

Indien de aanvrager de e-filingtool gebruikt, bestaat de mogelijkheid om direct in de toepassing het verschuldigde bedrag aan internationale taken en de wijze waarop dit zal worden betaald, aan te geven. Indien de aanvrager het papieren EM2-formulier gebruikt, moet het berekeningsblad van de taken (bijlage bij WIPO-formulier MM2) worden ingediend in de taal waarin de internationale aanvraag naar de WIPO moet worden doorgezonden. In plaats daarvan kan de aanvrager ook een kopie van het bewijs van betaling aan de WIPO bijvoegen. EUIPO onderzoekt echter niet of het berekeningsblad van de taken is bijgevoegd, of het correct is ingevuld en of het verschuldigde bedrag aan internationale taken correct is berekend. Eventuele vragen over de hoogte van de internationale taken en de wijze van betaling daarvan moeten worden gericht aan de WIPO. Op de website van de WIPO staat een calculator voor het berekenen van de taks.

2.1.3 Formulieren

[Artikel 184, leden 1 tot en met 3](#), en [artikel 184, lid 5, onder a\)](#), UMV

[Artikel 28 UMUV](#)

[Artikel 65, lid 2, onder b\)](#), GUMV

De internationale aanvraag moet worden ingediend in één van de officiële talen van de Europese Unie, bij voorkeur met behulp van de e-filingtool van het Bureau. Deze tool biedt de aanvrager een leidraad, zal het aantal gebreken potentieel doen verminderen en bijgevolg ook het onderzoek versnellen.

Wanneer een internationale aanvraag wordt ingediend met behulp van de e-filingtool, wordt deze vooraf ingevuld met gegevens van het/de basis-Uniemark(en) of de basisaanvra(a)g(en) voor een Uniemark. De bedoeling hiervan is om de handmatige invoer van gegevens zoveel mogelijk te beperken.

Het Bureau verstrekt ook papieren EM2-formulieren (de aanpassing van het MM2-formulier van de WIPO aan het Bureau) in alle officiële talen. Aanvragers mogen geen andere formulieren gebruiken, noch de inhoud of opmaak van de formulieren veranderen.

Indien de aanvraag wordt ingediend in een taal die niet één van de talen is van het Protocol van Madrid (Engels, Frans en Spaans), moet de aanvrager aangeven in welke van deze drie talen de aanvraag naar de WIPO moet worden doorgezonden. In dergelijk geval zal de aanvrager worden gevraagd of deze het Bureau toestemming geeft om een vertaling te maken of zelf een eigen vertaling verstrekt van de waren en diensten en van andere tekstgedeelten van de internationale aanvraag in de gekozen taal (Engels, Frans of Spaans) voor doorzending van de aanvraag naar het Internationale Bureau.

Indien er een vertegenwoordiger voor het Internationale Bureau is aangesteld, worden alle mededelingen van het Internationale Bureau uitsluitend naar deze vertegenwoordiger gestuurd.

Een e-mailadres is verplicht voor zowel de aanvrager als de gemachtigde. Alle correspondentie van het Internationale Bureau wordt alleen elektronisch verstuurd en er wordt geen enkele papieren correspondentie verstrekt.

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

2.1.3.1 Indieningsrecht

[Artikel 184, lid 5, onder f\), UMV](#)

Artikel 2, lid 1, punt ii), Protocol van Madrid

Het vermelden van gegevens betreffende het recht van de aanvrager om een internationale aanvraag in te dienen is verplicht. Een aanvrager is gerechtigd om bij EUIPO als bureau van oorsprong een internationale aanvraag in te dienen als hij/zij onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie of zijn/haar woonplaats dan wel een werkelijke en feitelijke vestiging van bedrijf of handel in een EU-lidstaat heeft. De aanvrager kan kiezen op welk(e) criterium/criteria hij/zij zijn/haar indieningsrecht baseert. Zo kan een Deense onderdaan met woonplaats in Duitsland zijn/haar indieningsrecht op het nationaliteitscriterium of het woonplaatscriterium baseren. Een Franse onderdaan met woonplaats in Zwitserland kan zijn/haar indieningsrecht alleen op het nationaliteitscriterium baseren (in dat geval moet echter wel een vertegenwoordiger bij EUIPO worden aangewezen). Een Zwitserse onderneming die haar zetel niet in een lidstaat van de Europese Unie heeft en ook geen werkelijke en feitelijke vestiging van bedrijf of handel in een EU-lidstaat heeft, is niet gerechtigd om via EUIPO een internationale aanvraag in te dienen.

Wanneer er meerdere aanvragers zijn, moet elk van hen voldoen aan ten minste één van de criteria voor het recht op indiening.

De uitdrukking ‘werkelijke en feitelijke vestiging van bedrijf of handel in een EU-lidstaat’ moet op dezelfde wijze worden uitgelegd als in andere gevallen, zoals in de context van beroepsmatige vertegenwoordiging (zie de Richtsnoeren, [Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 5, Partijen bij de procedure en beroepsmatige vertegenwoordiging, paragraaf 4.4.2 Indirecte tewerkstelling](#)).

Een werkelijke en feitelijke vestiging van bedrijf of handel in de EU is een filiaal, agentschap of enige andere commerciële vestiging (met inbegrip van dochterondernemingen) in de EU die kan worden beschouwd als een uitbreiding van de rechtspersoon buiten de EU.

Onder het begrip ‘vestiging, agentschap of andere vestiging’ wordt een vestiging verstaan die als duurzaam kan worden aangemerkt, zoals de verlenging van een moederinstantie, die over een beheersysteem beschikt en die wezenlijk is toegerust om met derden te onderhandelen, zodat laatstgenoemden, ook al weten zij dat er zo nodig een juridische band is met de moederinstantie waarvan de dienst zich in het buitenland bevindt, niet rechtstreeks met deze moederinstantie hoeven te handelen, maar zaken kunnen doen ten kantore van de rechtspersoon die de uitbreiding vormt (zie definitie in 22/11/1978, [C-33/78](#), Somafer, EU:C:1978:205, § 12; 22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30).

Alle argumenten en bewijzen die de aanvrager noodzakelijk acht ter staving van zijn/haar aanspraak, met inbegrip van al het bewijsmateriaal waaruit het bestaan en de aard van het verband tussen de verschillende entiteiten blijkt, moeten samen met het

verzoek worden ingediend. Indien dit bewijs niet wordt overgelegd, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen.

2.1.3.2 Basismerk

[Artikel 184, lid 5, onder b\) tot en met e\), UMV](#)

Regel 9, lid 4, onder a), punten v), vii) en vii *bis*) tot en met xii) en regel 11, lid 2 van de verordeningen onder het protocol

Het Systeem van Madrid is gebaseerd op het vereiste van een nationale of regionale basisaanvraag of -inschrijving. Ingevolge het Protocol van Madrid kan een internationale aanvraag zijn gebaseerd op hetzij een merk dat al is ingeschreven ('basisinschrijving'), hetzij een merkaanvraag ('basisaanvraag') op eender welk moment in de procedure voor onderzoek van het merk.

Een aanvrager kan ervoor kiezen zijn/haar internationale aanvraag op meerdere basismerken te baseren, mits hij/zij de aanvrager/houder van alle basisaanvragen voor een Uniemark en basis-Uniemarken is. Dit is zelfs mogelijk wanneer de aanvragen/merken gelijke merken omvatten, maar betrekking hebben op verschillende waren en diensten.

Aan alle basisaanvragen voor een Uniemark en basis-Uniemarken moet een datum van indiening zijn toegekend en alle aanvragen en merken moeten geldig zijn.

De indiener van een internationale aanvraag en de aanvrager/houder van het Uniemark moeten dezelfde persoon zijn. De internationale aanvraag kan niet worden ingediend door een licentiehoudster of een aan de houder van het/de basismerk(en) gelieerde onderneming. Een gebrek in dit opzicht kan worden verholpen door het basismerk over te dragen aan de indiener van de internationale aanvraag, of door een naamswijziging aan te tekenen, naargelang van wat van toepassing is (zie de Richtsnoeren, [Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 3, Uniemarken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddeel, Hoofdstuk 1, Overdracht](#)). Wanneer bij het (de) basis-Uniemark(en) of de basisaanvra(a)g(en) voor een Uniemark meerdere houders of aanvragers zijn betrokken, moet de internationale aanvraag door dezelfde personen worden ingediend.

De afbeelding van het merk moet gelijk zijn. Voor nadere bijzonderheden over de praktijk van EUIPO betreffende de gelijkheid van merken die zijn ingediend in zwart-wit en/of grijstinten in vergelijking met merken die in kleur zijn ingediend, wordt verwezen naar de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, paragraaf 11.3.2](#) , voor beroepen op voorrang, die van overeenkomstige toepassing zijn. Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de volgende punten:

- Wanneer het/de basis-Uniemark(en) of de basisaanvra(a)g(en) voor een Uniemark een kleuropgave bevat(ten), moet dezelfde opgave worden gedaan in de internationale aanvraag (zie de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, paragraaf 11](#)). Wanneer het/de basis-Uniemark(en) of de basisaanvra(a)g(en) voor een Uniemark in kleur is/zijn maar geen opgave van de

kleuren bevat(ten), kan de aanvrager ervoor kiezen de kleuren voor de internationale aanvraag op te geven.

- Als het basismerk:
 - een woordmerk is, moet het relevante vakje worden aangevinkt om te verzoeken het merk te beschouwen als een merk in standaardletters;
 - een kleurmerk is, moet het relevante vakje worden aangevinkt om aan te geven dat het merk bestaat uit een kleur of een combinatie van kleuren;
 - een vormmerk is, moet het relevante vakje voor een driedimensionaal merk worden aangevinkt (alleen vormmerken met een grafische weergave komen voor internationale uitbreiding in aanmerking, aangezien de WIPO geen per computer gegenereerde beelden of bewegende ontwerpen accepteert);
 - een klankmerk is, moet het relevante vakje worden aangevinkt (alleen klankmerken met een grafische weergave, namelijk muziekschrift, komen voor internationale uitbreiding in aanmerking, aangezien de WIPO geen elektronische geluidsbestanden accepteert).

Wanneer het bij het basismerk gaat om een beeldmerk, een positiemerk, een patroonmerk, een bewegingsmerk, een hologrammerk of een ander soort merk (afgezien van een woordmerk, kleurmerk, vormmerk en klankmerk, zoals hierboven vermeld), kan geen specifieke opgave worden gedaan op het formulier voor een internationale aanvraag. Deze aanvragen worden derhalve behandeld zonder opgave van het soort merk. Duidelijkheidshalve zal EUIPO echter het soort merk vermelden in het beschrijvingsveld van het elektronische formulier dat naar de WIPO wordt doorgezonden.

Verder komen alleen bewegingsmerken of hologrammerken met een grafische weergave in aanmerking voor internationale uitbreiding, aangezien de WIPO geen videobestanden accepteert. Om diezelfde reden komen multimediamerken niet voor internationale uitbreiding in aanmerking (01/02/2023).

Wanneer het basismerk een collectief of certificeringsmerk is, moet het desbetreffende vakje worden aangevinkt.

- Als het basismerk een beschrijving bevat, kan dezelfde beschrijving in de internationale aanvraag worden opgenomen.
- Als het basismerk geen beschrijving bevat, kan vrijwillig een beschrijving worden toegevoegd aan de internationale aanvraag.
- Een verklaring van afwijzing mag worden opgenomen, zelfs als het/de basismerk(en) geen disclaimer bevat(ten).
- Als het merk niet-Latijnse lettertekens bevat, schrijft de WIPO voor dat een transcriptie in Latijnse letters wordt gegeven. Als geen transliteratie wordt gegeven, zal de WIPO een onregelmatigheid opwerpen, die door de aanvrager direct moet worden verholpen. Dit geldt voor alle soorten handelsmerken, niet alleen voor woordmerken.

Op de dag waarop de internationale aanvraag wordt ingediend, moet de opgave van waren en diensten gelijk zijn aan of anderszins zijn opgenomen in de opgave van het/de basismerk(en).

- De opgave van waren en diensten moet per klasse worden vastgelegd.

De opgave kan ook voor één, meerdere of alle aangewezen overeenkomstsluitende partijen worden beperkt. De beperking kan per overeenkomstsluitende partij verschillen. Het is absoluut noodzakelijk om duidelijk en nauwkeurig de volledige beperkte opgave voor elke overeenkomstsluitende partij aan te geven indien een dergelijke beperking wordt gevraagd.

Als de aanvrager geen vertaling verstrekt in de door hem gekozen WIPO-taal (Engels, Frans of Spaans), maar in plaats daarvan EUIPO machtigt om de vertaling te verstrekken of om de voor het/de basismark(en) beschikbare vertaling te gebruiken, zal hij/zij niet over de vertaling worden geraadpleegd.

2.1.3.3 Beroep(en) op voorrang

Indien het recht van voorrang wordt ingeroepen, moeten het bureau waar de eerdere aanvraag is ingediend, het dossiernummer (indien beschikbaar) en de datum van indiening worden vermeld. Er hoeven geen voorrangsdocumenten te worden ingediend. Wanneer de eerdere aanvraag op grond waarvan in een internationale aanvraag het recht van voorrang wordt ingeroepen, geen betrekking heeft op alle waren en diensten, moet worden aangegeven op welke van die waren en diensten de eerdere aanvraag wel betrekking heeft. Wanneer voorrang wordt ingeroepen op grond van meerdere eerdere aanvragen met verschillende data, moet worden aangegeven op welke waren en diensten elk van de eerdere aanvragen betrekking heeft.

2.1.3.4 Formulier voor de aanwijzing van de Verenigde Staten

Wanneer de Verenigde Staten worden aangewezen, moet een naar behoren ingevuld en ondertekend WIPO-formulier MM18 worden bijgevoegd. Dit formulier met een intentieverklaring om het merk te gebruiken, is alleen in het Engels beschikbaar en moet in het Engels worden ingevuld, ongeacht de taal van de internationale aanvraag.

2.1.4 Onderzoek van de internationale aanvraag door EUIPO

[Artikel 184 UMV](#)

Artikel 3, lid 1, Protocol van Madrid

Wanneer bij het onderzoek van de internationale aanvraag gebreken aan het licht komen, zal EUIPO de aanvrager verzoeken die gebreken binnen één maand te verhelpen. Deze korte termijn moet EUIPO in beginsel in staat stellen de internationale aanvraag alsnog binnen twee maanden na de datum van ontvangst naar de WIPO door te zenden, waardoor die datum als datum van de internationale inschrijving kan worden gehandhaafd.

Als de gebreken niet worden verholpen, zal EUIPO de aanvrager meedelen dat het weigert de internationale aanvraag naar de WIPO door te zenden. De taks wordt niet terugbetaald.

Dit vormt geen belemmering voor het indienen van een andere internationale aanvraag op een later moment.

Zodra EUIPO zich ervan heeft vergewist dat de internationale aanvraag in orde is, zal het de aanvraag elektronisch doorzenden naar de WIPO. Dit geldt niet voor documenten zoals het berekeningsblad van de taksen of het MM18-formulier, die als gescande bijlagen worden doorgezonden. De elektronische doorzending bevat de in artikel 3, lid 1, Protocol van Madrid bedoelde verklaring van het bureau van oorsprong.

2.1.5 Door de WIPO geconstateerde onregelmatigheden

Regel 11, lid 4 en regel 12 en 13 van de verordeningen onder het protocol

Wanneer de WIPO onregelmatigheden in de aanvraag constateert, geeft zij een kennisgeving van onregelmatigheid uit. Deze kennisgeving wordt zowel naar de aanvrager als naar EUIPO als bureau van oorsprong doorgezonden. De onregelmatigheden moeten, afhankelijk van de aard ervan, door EUIPO of door de aanvrager worden verholpen. Onregelmatigheden met betrekking tot de betaling van de internationale taksen moeten door de aanvrager worden verholpen. Alle onregelmatigheden vermeld in regel 11, lid 4 van de verordeningen onder het protocol moeten door EUIPO worden verholpen.

In geval van onregelmatigheden in de classificatie van de waren en diensten, in de opgave van de waren en diensten of in beide, kan de aanvrager zijn/haar argumenten niet rechtstreeks aan de WIPO voorleggen. In plaats daarvan moeten ze via EUIPO worden doorgegeven in de taal van de procedure bij de WIPO. In dit geval zal EUIPO de mededeling van de aanvrager in ongewijzigde vorm naar de WIPO doorzenden, aangezien EUIPO geen gebruik maakt van de optie van regel 12, lid 2 van de verordeningen onder het protocol om een afwijkend standpunt kenbaar te maken, noch van de optie van regel 13, lid 2 van de verordeningen onder het protocol om een voorstel te doen voor het verhelpen van de onregelmatigheid.

2.2 Latere aanwijzingen

[Artikel 187 UMV](#)

[Artikel 65, lid 2, onder b\), GUMV](#)

Artikel [30](#) en [31](#) UMUV

Artikel 2, lid 1, punt ii), Protocol van Madrid

Regel 1(xxvibis) en regel 24, lid 2 van de verordeningen onder het protocol

In het kader van het Systeem van Madrid kan de houder van een internationale inschrijving de geografische reikwijdte van de bescherming van een inschrijving uitbreiden. Er bestaat een specifieke procedure, de zogeheten 'latere aanwijzing' van een inschrijving, waarmee de reikwijdte van de internationale inschrijving wordt uitgebreid tot andere leden van de Unie van Madrid waarvoor nog geen aanwijzing is aangetekend of de eerdere aanwijzing niet meer van kracht is. Een latere aanwijzing kan ook worden gebruikt om de reikwijdte van de waren en/of diensten van een eerdere aanwijzing uit te breiden, mits de reikwijdte van de internationale inschrijving niet wordt overschreden. Dit kan nuttig zijn in situaties waarin eerder een beperking is aangetekend.

In tegenstelling tot internationale aanvragen hoeven latere aanwijzingen niet via het bureau van oorsprong te worden ingediend. Ze kunnen rechtstreeks bij de WIPO worden ingediend. Rechtstreekse indiening bij de WIPO wordt aanbevolen om de procedure te versnellen. Indien een verzoek wordt ingediend via EUIPO, moet het worden ingediend in de taal waarin de internationale aanvraag is ingediend.

Wanneer een internationale inschrijving overgaat naar een persoon die niet gerechtigd is om via EUIPO een latere aanwijzing te doen, kan de aanvraag voor een dergelijke latere aanwijzing niet via EUIPO worden ingediend, maar moet dit via de WIPO of de administratie van de overeenkomstsluitende partij van de houder gebeuren (voor meer informatie over het recht op indiening wordt verwezen naar [paragraaf 2.1.3.1](#) hierboven).

Latere aanwijzingen kunnen alleen worden gedaan nadat een oorspronkelijke internationale aanvraag is ingediend en deze aanvraag tot een internationale inschrijving heeft geleid.

Voor latere aanwijzingen is geen taks verschuldigd aan EUIPO.

Via EUIPO ingediende latere aanwijzingen dienen in dezelfde taal te zijn opgesteld als de oorspronkelijke internationale aanvraag. Gebeurt dit niet, dan zal EUIPO weigeren om de aanwijzingen naar de WIPO door te zenden. Latere aanwijzingen moeten worden ingediend met gebruikmaking van het officiële formulier: WIPO-formulier MM4 in het Engels, Frans of Spaans, of EUIPO-formulier EM4 in de andere EU-talen. Er is geen specifiek EUIPO-formulier in het Engels, Frans en Spaans, aangezien voor

EUIPO geen speciale opgaven in die talen nodig zijn. WIPO-formulier MM4 is daarom voldoende.

Het berekeningsblad van de taksen (bijlage bij WIPO-formulier MM4) moet worden ingediend in de taal waarin de latere aanwijzing naar de WIPO moet worden doorgezonden. In plaats daarvan kan de aanvrager ook een kopie van het bewijs van betaling aan de WIPO bijvoegen. EUIPO onderzoekt echter niet of het berekeningsblad van de taksen is bijgevoegd, of het correct is ingevuld en of het verschuldigde bedrag aan internationale taksen correct is berekend. Eventuele vragen over de hoogte van de internationale taksen en de wijze van betaling daarvan moeten worden gericht aan de WIPO. Op de website van de WIPO staat een calculator voor het berekenen van de taks.

In het MM4- en EM4-formulier hoeven alleen opgaven te worden gedaan betreffende de houder, de vertegenwoordiger, de opgave van waren en diensten, en de aanwijzing van bijkomende overeenkomstsluitende partijen bij het Protocol van Madrid. Deze opgaven moeten op dezelfde manier worden gedaan als in het MM2-formulier. In geval van een verandering van houder wordt ook het recht op indiening gecontroleerd. Nagegaan wordt of de internationale inschrijving is overgedragen aan een persoon die onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie is of zijn/haar woonplaats of een vestiging in de Europese Unie heeft (EUIPO als 'administratie van de overeenkomstsluitende partij' van de houder).

De opgave van waren en diensten kan dezelfde zijn als in de internationale inschrijving (punt 5a van het officiële formulier) of beperkter (punt 5b of c). De opgave mag niet ruimer zijn dan de beschermingsomvang van de internationale inschrijving, zelfs niet als de waren en diensten van de opgave onder het basismerk vallen.

Zo kan bijvoorbeeld een internationale inschrijving voor de klassen 18 en 25 waarin China voor klasse 25 wordt aangewezen, later tot China worden uitgebreid voor klasse 18. Dezelfde internationale inschrijving kan later echter niet tot China worden uitgebreid voor klasse 9, aangezien deze klasse niet onder de internationale inschrijving valt. Dit is zelfs het geval wanneer zij wel onder het basismerk valt.

Binnen deze beperkingen kunnen voor verschillende, later aangewezen overeenkomstsluitende partijen verschillende opgaven worden ingediend.

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

Indien de aanvraag niet in het Engels, Frans of Spaans wordt ingediend, moet de aanvrager punt 0.1 van EUIPO-formulier EM4 aanvinken en aangeven in welke taal de latere aanwijzing naar de WIPO moet worden doorgezonden. De punten 0.2 en 0.3 betreffende de vertaling van de opgave van waren en diensten en de taal van de correspondentie tussen de aanvrager en EUIPO moeten eveneens worden ingevuld.

Op verzoek van de houder kan een latere aanwijzing ook plaatsvinden nadat een specifieke procedure is afgesloten, namelijk de aantekening van een wijziging of een gedeeltelijke doorhaling met betrekking tot de internationale inschrijving in kwestie, of de vernieuwing van de internationale inschrijving.

EUIPO moet de aanvrager van territoriale uitbreiding in kennis stellen van de datum waarop het verzoek om territoriale uitbreiding is ontvangen.

Indien het verzoek om territoriale uitbreiding niet voldoet aan de reeds genoemde vereisten, zal EUIPO de aanvrager verzoeken de gebreken te verhelpen binnen een termijn van ten minste één maand. Indien de gebreken niet binnen deze termijn worden verholpen, kan EUIPO weigeren het verzoek door te zenden naar het Internationale Bureau. EUIPO mag echter niet weigeren het verzoek naar het Internationale Bureau door te zenden voordat de aanvrager de gelegenheid heeft gehad een daarin geconstateerd gebrek te corrigeren.

EUIPO zal het verzoek om territoriale uitbreiding dat na de internationale inschrijving wordt gedaan, naar het Internationale Bureau doorzenden zodra aan bovenvermelde vereisten is voldaan.

2.3 Kennisgeving van feiten die gevolgen hebben voor de basisinschrijving

Artikelen [49](#), [53](#), [57](#) tot en met [62](#) en [128](#) UMV

[Artikel 29 UMUV](#)

Indien het (de) basismerk(en) binnen vijf jaar na de datum van de internationale inschrijving geheel of gedeeltelijk geen rechtsgevolgen meer heeft/hebben, wordt de internationale inschrijving in dezelfde mate doorgehaald, aangezien deze daarvan 'afhankelijk' is. Dit gebeurt niet alleen in geval van een 'centrale aanval' door een derde, maar ook als het/de basismerk(en) vervalt/vervallen door handelen of nalaten van de houder ervan.

Bij Uniemerken betreft dit gevallen waarin geheel of gedeeltelijk (d.w.z. voor slechts enkele waren of diensten):

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

Wanneer het bovenstaande het gevolg is van een beslissing (van EUIPO of een rechtbank voor het Uniemerken), moet de beslissing definitief zijn.

Indien het bovenstaande plaatsvindt binnen de termijn van vijf jaar, moet EUIPO de WIPO daarvan in kennis stellen.

Alvorens de WIPO ervan in kennis te stellen dat het basis-Uniemark geen rechtsgevolgen meer heeft, moet EUIPO controleren of de internationale aanvraag daadwerkelijk is ingeschreven.

De WIPO moet in bepaalde gevallen ook in kennis worden gesteld wanneer vóór het verstrijken van de termijn van vijf jaar een procedure is ingeleid, maar binnen die termijn geen definitieve beslissing wordt genomen. Deze kennisgeving dient te geschieden aan het einde van de periode van vijf jaar. Het betreft de volgende gevallen:

- lopende procedure tot afwijzing van de basisaanvra(a)g(en) voor een Uniemark op absolute gronden (met inbegrip van beroepsprocedures voor de kamers van beroep of het Gerecht/Hof van Justitie);
- lopende oppositieprocedure tegen de basisaanvraag voor een Uniemark (met inbegrip van beroepsprocedures voor de kamers van beroep of het Gerecht/Hof van Justitie);
- lopende doorhalingsprocedure voor EUIPO tegen de basisaanvraag voor een Uniemark (met inbegrip van beroepsprocedures voor de kamers van beroep of het Gerecht/Hof van Justitie);
- wanneer in het register van Uniemarken is vermeld dat in een inbreukprocedure tegen het basis-Uniemark bij een rechtbank voor het Uniemark een reconventionele vordering is ingediend, maar de beslissing van de rechtbank voor het Uniemark over de vordering nog niet in het register is vermeld.

Zodra een definitieve beslissing is genomen of de procedure is beëindigd, moet opnieuw een kennisgeving naar de WIPO worden gezonden, waarin wordt aangegeven of en in hoeverre het/de basismark(en) geen rechtsgevolgen meer heeft/hebben of geldig is/zijn gebleven.

Wanneer het/de basis-Uniemark(en) of de basisaanvra(a)g(en) voor een Uniemark binnen vijf jaar na de datum van de internationale inschrijving wordt/worden gesplitst of gedeeltelijk wordt/worden overgedragen, moet de WIPO ook in kennis worden gesteld. In deze gevallen wordt de geldigheid van de internationale inschrijving echter niet aangetast. De kennisgeving heeft enkel tot doel het aantal merken te registreren waarop de internationale inschrijving is gebaseerd.

EUIPO meldt geen andere wijzigingen in het/de basismark(en) aan de WIPO. Wanneer de aanvrager/houder dezelfde wijzigingen in het internationale register wil aantekenen, moet hij/zij daarvoor een afzonderlijke aanvraag indienen (zie [paragraaf 2.4](#) hieronder).

2.4 Doorzending van wijzigingen die gevolgen hebben voor het internationale merk

Het internationale register wordt bijgehouden door de WIPO. De hierna genoemde mogelijke wijzigingen kunnen alleen worden aangetekend nadat het merk is ingeschreven.

EUIPO behandelt geen verzoeken om vernieuwing of betalingen van vernieuwingstaksen.

In beginsel kunnen de meeste wijzigingen met betrekking tot internationale inschrijvingen rechtstreeks bij de WIPO worden ingediend door de ingeschreven houder van de internationale inschrijving of via de administratie van de overeenkomstsluitende partij van de houder. Sommige aanvragen tot wijzigingen kunnen echter door een andere partij en via een ander bureau worden ingediend, zoals hieronder nader wordt beschreven.

2.4.1 Gevallen waarin aanvragen tot wijzigingen zonder onderzoek kunnen worden doorgezonden

Regel 20 en 20*bis*) en regel 25, lid 1 van de verordeningen onder het protocol

De volgende aanvragen tot wijzigingen met betrekking tot een internationale inschrijving kunnen worden ingediend bij EUIPO als 'administratie van de overeenkomstsluitende partij' van de houder:

- WIPO-formulier MM5: wijziging in de eigendom van de internationale inschrijving, volledig of gedeeltelijk, ingediend door de ingeschreven houder van de internationale inschrijving (in de terminologie van het Uniemerk komt dit overeen met een overdracht);
- WIPO-formulier MM6: beperking van de opgave van waren en diensten voor alle of enkele overeenkomstsluitende partijen;
- WIPO-formulier MM7: doen van afstand van één of meer overeenkomstsluitende partijen (niet alle);
- WIPO-formulier MM8: volledige of gedeeltelijke doorhaling van de internationale inschrijving;
- WIPO-formulier MM9: wijziging van de naam of het adres van de houder en/of wijziging in de aanduiding van de juridische aard als de houder een rechtspersoon is;
- WIPO-formulieren MM13/MM14: nieuwe licentie of wijziging van een licentie, ingediend door de ingeschreven houder van de internationale inschrijving;
- WIPO-formulier MM15: doorhaling van de aantekening van een licentie;
- WIPO-formulier MM19: beperking van het beschikkingsrecht van de houder, ingediend door de ingeschreven houder van de internationale inschrijving (in de terminologie van het Uniemerk komt dit overeen met zakelijke rechten, gedwongen tenuitvoerlegging, executiemaatregelen of insolventieprocedures zoals bedoeld in de artikelen [22](#), [23](#) en [24](#) UMV).

Dergelijke door de houder van de internationale inschrijving bij EUIPO ingediende aanvragen worden zonder nader onderzoek doorgezonden naar de WIPO. De bepalingen van de UMV inzake de desbetreffende procedures zijn niet van toepassing. Meer in het bijzonder gelden de taalregels van de verordeningen onder het protocol en is aan EUIPO geen taks verschuldigd.

Deze aanvragen kunnen alleen via EUIPO worden ingediend als EUIPO het bureau van oorsprong is of als gevolg van een overdracht van de internationale inschrijving ten aanzien van de houder bevoegdheid verwerft (zie regel 1, punt xxvi *bis*, verordeningen onder het protocol). De aanvragen waarvoor EUIPO bevoegd is (als bureau van oorsprong) worden zonder nader onderzoek doorgezonden naar de WIPO. De aanvragen waarvoor EUIPO niet bevoegd is (d.w.z. wanneer het niet het bureau van oorsprong is), worden niet behandeld.

EUIPO zal geen gebruik maken van de in regel 20, lid 1, onder a), verordeningen onder het protocol geboden opties die een administratie van de overeenkomstsluitende partij van de houder de mogelijkheid bieden om het Internationale Bureau ambtshalve in kennis te stellen van een beperking van het beschikkingsrecht van de houder.

2.4.2 Gevallen waarin verzoeken tot wijziging na onderzoek worden doorgezonden

[Artikel 201 UMV](#)

Regel 20, lid 1, onder a), 20*bis*) en regel 25, lid 1, van de verordeningen onder het protocol

De verordeningen onder het protocol bepalen dat verzoeken tot aantekening van een wijziging in de eigendom, een licentie of een beperking van het beschikkingsrecht van de houder alleen rechtstreeks bij de WIPO kunnen worden ingediend door de houder van de internationale inschrijving. Aantekening bij de WIPO van een wijziging in de eigendom of een licentie is nagenoeg onmogelijk wanneer:

- de oorspronkelijke houder niet meer bestaat (fusie, overlijden), of
- de houder niet samenwerkt met de licentiehouder of (nog waarschijnlijker) de begunstigde van een executiemaatregel is.

Daarom heeft de nieuwe houder, licentiehouder of begunstigde van het beschikkingsrecht geen andere keuze dan zijn/haar verzoek in te dienen bij de administratie van de overeenkomstsluitende partij van de houder. De WIPO zal dergelijke verzoeken zonder verder inhoudelijk onderzoek inschrijven, aangezien ze door die administratie zijn doorgezonden.

Om te voorkomen dat een derde houder of licentiehouder van een internationale inschrijving wordt, is het absoluut noodzakelijk dat EUIPO alle door een andere partij dan de houder van de internationale inschrijving ingediende verzoeken controleert op de aanwezigheid van bewijs van de overdracht, de licentie of andere rechten, zoals bepaald in [artikel 201 UMV](#). EUIPO beperkt zich tot een onderzoek van het bewijs van de overdracht, de licentie of andere rechten. Daarbij zijn de artikelen [20](#) en [26 UMV](#) en [artikel 13 UMUV](#) en de overeenkomstige delen van de EUIPO-richtsnoeren betreffende overdracht, licenties, zakelijke rechten, gedwongen tenuitvoerlegging en insolventieprocedures of vergelijkbare procedures van overeenkomstige toepassing.

Als geen bewijs wordt overgelegd, zal EUIPO weigeren het verzoek naar de WIPO door te zenden. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld.

In alle andere opzichten zijn de regels van de UMV niet van toepassing. Meer in het bijzonder moet het verzoek in één van de WIPO-talen en op het daarvoor bestemde WIPO-formulier worden ingediend, en is aan EUIPO geen taks verschuldigd.

3 EUIPO als aangewezen bureau

3.1 Overzicht

Elke persoon die onderdaan is van, of zijn/haar woonplaats, dan wel een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft in een staat die partij is bij het Protocol van Madrid en die houder is van een nationale aanvraag of inschrijving in die staat (een 'basismerk'), kan via het nationale bureau waar het basismerk is aangevraagd of ingeschreven (het 'bureau van oorsprong') een internationale aanvraag indienen, of een latere aanwijzing waarin hij/zij de Europese Unie kan aanwijzen.

Nadat de WIPO de classificatie heeft onderzocht en bepaalde formaliteiten heeft gecontroleerd (waaronder de betaling van taksen), publiceert zij de internationale inschrijving in de WIPO Gazette, geeft zij de verklaring van inschrijving af en stelt zij de aangewezen bureaus van de internationale inschrijving in kennis. EUIPO ontvangt de gegevens van de WIPO uitsluitend in elektronische vorm.

Internationale inschrijvingen met aanwijzing van de Europese Unie worden door EUIPO geïdentificeerd aan de hand van hun WIPO-inschrijvingsnummer voorafgegaan door een '**W**' en gevolgd door een '**0**' in geval van een nieuwe internationale inschrijving (bv. **W0** 1 234 567) en een '**1**' in geval van een latere aanwijzing (bv. **W10** 987 654). Verdere aanwijzingen van de EU voor dezelfde internationale inschrijving worden aangeduid als **W2**, **W3**, enz. Bij het online zoeken in EUIPO-databanken moet de 'W' echter niet worden ingevoerd.

Het soort merk dat standaard in de databank van EUIPO wordt weergegeven, hangt af van de vraag of de aanduiding in het internationale register wordt weergegeven onder INID-code 541 ('Afbeelding van het merk waarin het merk in een standaardlettertype wordt afgebeeld'), INID-code 550 ('Aanduiding met betrekking tot de soort of aard van het merk' voor een driedimensionaal merk of een klankmerk) of INID-code 558 ('Merk dat uitsluitend uit één of meer kleuren bestaat'). Indien geen van de bovenvermelde codes wordt geselecteerd, wordt het merk als beeldmerk in de databank van EUIPO opgenomen.

EUIPO heeft achttien maanden de tijd om de WIPO in kennis te stellen van alle mogelijke gronden voor weigering van de EU-aanwijzing. De termijn van achttien maanden gaat in op de dag waarop EUIPO van de aanwijzing in kennis wordt gesteld.

Indien van de WIPO correcties worden ontvangen die het merk zelf, de waren en diensten of de datum van aanwijzing betreffen, is het aan EUIPO om te bepalen of op de nieuwe datum van kennisgeving een nieuwe termijn van achttien maanden aanvangt. Wanneer een correctie gevolgen heeft voor slechts een deel van de waren en diensten, geldt de nieuwe termijn alleen voor dat deel en moet EUIPO de internationale inschrijving gedeeltelijk herpubliceren in het Uniemerkenbulletin en de oppositietermijn alleen voor dat deel van de waren en diensten opnieuw doen ingaan.

De belangrijkste taken van EUIPO als aangewezen bureau zijn:

- eerste herpublicatie in het Uniemerkenbulletin;
- onderzoek van formaliteiten, waaronder begrepen onderzoek van beperkte opgaven voor de EU-aanwijzing, van de duidelijkheid en nauwkeurigheid van de termen in de specificatie van waren en diensten en van beroepen op anciënniteit;
- onderzoek van absolute gronden;
- onderzoek van opposities;
- behandeling van mededelingen van de WIPO over wijzigingen in de internationale inschrijvingen;
- tweede herpublicatie in het Uniemerkenbulletin;
- toekennen van bescherming of nemen van definitieve beslissingen.

3.2 Beroepsmatige vertegenwoordiging

[Artikel 119, lid 2](#), en [artikel 120, UMV](#)

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

Houders buiten de Europese Economische Ruimte (EER) moeten zich echter wel laten vertegenwoordigen: a) bij een voorlopige weigering, b) voor het rechtstreeks inroepen van anciënniteit bij het Bureau, of c) wanneer een beroep op anciënniteit wordt betwist (zie de Richtsnoeren, [Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging](#), en de artikelen [119](#) en [120 UMV](#)).

Indien een houder van een internationale inschrijving in een van de bovenstaande situaties een gemachtigde bij de WIPO heeft aangewezen die ook voorkomt in de door het Bureau bijgehouden databank van gemachtigden, wordt die gemachtigde automatisch beschouwd als de gemachtigde van de houder bij het Bureau.

Indien een buiten de EER gevestigde houder van een internationale inschrijving geen gemachtigde heeft aangewezen of een gemachtigde bij de WIPO heeft aangewezen die niet voorkomt in de door het Bureau bijgehouden databank van gemachtigden, zullen kennisgevingen van voorlopige weigering of bezwaar een verzoek bevatten om een gemachtigde aan te wijzen overeenkomstig de artikelen [119](#) en [120 UMV](#). Voor nadere bijzonderheden over vertegenwoordiging in elk van de procedures voor het Bureau wordt verwezen naar de paragrafen [3.3.3](#), [3.4](#) en [3.6.6](#) hieronder.

3.3 Eerste herpublicatie, recherche en vormvereisten

3.3.1 Eerste herpublicatie

[Artikel 190 UMV](#)

Internationale inschrijvingen worden na ontvangst onmiddellijk gepubliceerd ⁷⁹ in deel M.1 van het Uniemerkenbulletin, behalve wanneer de tweede taal ontbreekt.

Alleen de bibliografische gegevens, de afbeelding van het merk en de klassenummers worden gepubliceerd; de feitelijke opgave van waren en diensten wordt niet openbaar gemaakt. Dit betekent met name dat EUIPO internationale inschrijvingen en de opgave van waren en diensten niet vertaalt. In de publicatie worden ook de eerste en tweede taal van de internationale inschrijving vermeld. Verder wordt er een verwijzing in opgenomen naar de publicatie van de internationale inschrijving in de WIPO Gazette, die voor nadere informatie dient te worden geraadpleegd. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Uniemerkenbulletin op de website van EUIPO.

Vanaf de datum van de eerste herpublicatie heeft een internationale inschrijving dezelfde werking als een gepubliceerde Uniemerkaanvraag.

3.3.2 Recherche

[Artikel 195 UMV](#)

Op verzoek van de houder van de internationale inschrijving stelt het Bureau binnen een termijn van één maand na kennisgeving van de aanwijzing door de WIPO aan het Bureau voor elke internationale inschrijving een rechercheverslag van de Europese Unie op waarin melding wordt gemaakt van overeenstemmende Uniemerken en internationale inschrijvingen met aanwijzing van de Europese Unie. De in het verslag genoemde houders van de oudere merken ontvangen een waarschuwingsbrief ('surveillance letter') overeenkomstig [artikel 195, lid 4, UMV](#), tenzij zij het Bureau verzoeken dergelijke brieven niet toe te zenden. Daarnaast stuurt het Bureau op verzoek van de internationale houder de internationale inschrijving toe aan de deelnemende nationale bureaus om nationale recherches te laten uitvoeren (zie de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 1, Procedure](#)).

Het verzoek om nationale recherche moet rechtstreeks bij het Bureau worden ingediend. Houders van internationale inschrijvingen met aanwijzing van de Europese Unie moeten om de nationale recherche verzoeken en de bijbehorende taks betalen binnen een termijn van één maand na de datum waarop de WIPO het Bureau van de

⁷⁹ Internationale inschrijvingen worden eerst gepubliceerd in de WIPO Gazette of International Marks en vervolgens 'geherpubliceerd' door het Bureau.

aanwijzing in kennis heeft gesteld. Wanneer de verschuldigde rechetaks niet of te laat wordt betaald, wordt het verzoek om nationale recherche geacht niet te zijn ingediend.

De betaling kan plaatsvinden met gebruikmaking van één van de door het Bureau geaccepteerde betaalwijzen (zie de Richtsnoeren, [Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven, paragraaf 2](#)).

De houder zal niet worden verplicht om een vertegenwoordiger bij EUIPO aan te wijzen met als enig doel rechercheverslagen aan te vragen of in ontvangst te nemen.

De gevraagde rechercheverslagen worden rechtstreeks naar de houder van de internationale inschrijving gezonden of, wanneer laatstgenoemde een gemachtigde bij het Bureau heeft aangewezen, naar die gemachtigde. Wanneer een gemachtigde in een van de in paragraaf [3.2](#) beschreven situaties is aangemerkt als de gemachtigde van de houder van de internationale inschrijving voor het Bureau, worden de rechercheverslagen ook aan die gemachtigde toegezonden.

3.3.3 Formaliteitenonderzoek

Het door EUIPO uitgevoerde formaliteitenonderzoek met betrekking tot internationale aanvragen beperkt zich tot de vraag of een tweede taal is aangegeven, of de aanvraag wordt ingediend voor een collectief merk of een certificeringsmerk (in welk geval ook het reglement voor het gebruik van het merk ingediend moet worden), of de beperkte opgaven voor de EU-aanwijzing binnen de reikwijdte van de hoofdpogave van de internationale inschrijving vallen, of er sprake is van beroepen op anciënniteit en of de opgave van waren en/of diensten voldoet aan de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid zoals beschreven in de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 3, Classificatie](#).

3.3.3.1 Talen

[Artikel 146, leden 3, 4 en 8](#), en artikelen [193](#) en [206](#) UMV

Regel 9, lid 5, onder g), punt ii) van de verordeningen onder het protocol

Ingevolge regel 9, lid 5, onder g), ii) van de verordeningen onder het protocol en [artikel 206, UMV](#) moet de aanvrager van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie een tweede taal opgeven die moet verschillen van de eerste taal en moet worden gekozen uit de vier overige talen van EUIPO. Daartoe dient hij/zij op WIPO-formulieren MM2 of MM4 het desbetreffende vakje aan te vinken in het deel betreffende de partijen die de overeenkomst sluiten.

Volgens [artikel 206 UMV](#) is de taal van indiening van de internationale aanvraag de proceduretaal in de zin van [artikel 146, lid 4, UMV](#). Indien de door de houder van de internationale inschrijving gekozen taal in een schriftelijke procedure niet de taal van de internationale aanvraag is, moet de houder een vertaling in die taal verstrekken binnen

één maand na de datum waarop het oorspronkelijke document is overgelegd. Indien de vertaling niet binnen die termijn wordt ontvangen, wordt het oorspronkelijke document geacht niet te zijn ontvangen door EUIPO.

De in de internationale aanvraag opgegeven tweede taal moet een tweede taal in de zin van [artikel 146, lid 3, UMV](#) zijn, dat wil zeggen een proceduretaal die als mogelijke taal in oppositie-, vervallen- of nietigverklaringsprocedures voor EUIPO wordt geaccepteerd.

Wanneer geen tweede taal is opgegeven, zal de onderzoeker een voorlopige weigering van bescherming afgeven en de houder twee maanden de tijd geven, gerekend vanaf de dag van afgifte van de voorlopige weigering door EUIPO overeenkomstig [artikel 193, lid 5, UMV](#), om het gebrek te verhelpen. Waar nodig zal in de kennisgeving van voorlopige weigering de houder van de internationale inschrijving worden verzocht een gemachtigde aan te wijzen overeenkomstig de artikelen [119](#) en [120](#) UMV. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationale register, gepubliceerd in de Gazette en toegezonden aan de houder van de internationale inschrijving. Het antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering moet aan EUIPO worden gericht.

Indien de houder het gebrek verhelpt en, voor zover van toepassing, voldoet aan de vereiste om binnen de voorgeschreven termijn een vertegenwoordiger bij EUIPO aan te wijzen, wordt overgegaan tot herpublicatie van de internationale inschrijving.

Indien het gebrek niet is verholpen en/of, voor zover van toepassing, geen vertegenwoordiger is aangewezen, zal EUIPO de weigering aan de houder van de internationale inschrijving bevestigen. De houder heeft twee maanden de tijd om beroep in te stellen. Zodra de beslissing definitief is, stelt EUIPO de WIPO ervan in kennis dat de voorlopige weigering is bevestigd.

3.3.3.2 Collectieve en certificeringsmerken

Artikelen [74 tot en met 76](#), [83](#), [84](#) en [194](#) UMV

Artikelen [16](#), [17](#) en [33](#) UMUV

[Artikel 76 GUMV](#)

Het stelsel van Uniemerken kent drie soorten merken: individuele merken, collectieve merken en certificeringsmerken (voor meer informatie wordt verwezen naar de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten](#)).

In het formulier voor internationale aanvragen kan geen onderscheid worden gemaakt tussen collectieve merken, certificeringsmerken en garantiemerken. Een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie die gebaseerd is op een nationaal certificeringsmerk, garantiemark of collectief merk, wordt daarom geregistreerd als een collectief Uniemark of een Uniecertificeringsmerk en brengt hogere taken met zich mee.

De voorwaarden voor collectieve Uniemerken en Uniecertificeringsmerken zijn ook van toepassing op de desbetreffende internationale inschrijvingen met aanwijzing van de Europese Unie. Voor meer informatie over de onderzoeksvereisten wordt verwezen naar de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten](#) (paragrafen [9.2](#) en [9.3](#)) en de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 4, Absolute weigeringsgronden, [Hoofdstuk 15, Collectieve Uniemerken](#) en [Hoofdstuk 16, Uniecertificeringsmerken](#).

Overeenkomstig [artikel 194 UMV](#) moet de houder het reglement voor het gebruik van het merk binnen twee maanden na de datum van kennisgeving van de aanwijzing door het internationale bureau aan EUIPO rechtstreeks bij EUIPO indienen. Dit reglement moet worden ingediend in de proceduretaal.

EUIPO bepaalt aan de hand van het onderzoek van de gegevens van het merk en de inhoud van het reglement voor het gebruik van het merk of de aanwijzing betrekking heeft op een collectief merk of een certificeringsmerk.

Indien het gebruiksreglement nog niet is ingediend of onregelmatigheden bevat, of indien de houder niet aan de vereisten van artikel [74](#) of [83](#) UMV voldoet, zal de onderzoeker een voorlopige weigering van bescherming afgeven en de houder twee maanden de tijd geven, gerekend vanaf de dag van afgifte van de voorlopige weigering door EUIPO overeenkomstig [artikel 33 UMUV](#), om het gebrek te verhelpen. Waar nodig zal in de kennisgeving van voorlopige weigering de houder van de internationale inschrijving worden verzocht een vertegenwoordiger aan te wijzen overeenkomstig de artikelen [119](#) en [120](#) UMV. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationale register, gepubliceerd in de Gazette en toegezonden aan de houder van de internationale inschrijving. Het antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering moet aan EUIPO worden gericht.

Indien de houder het gebrek verhelpt en, voor zover van toepassing, voldoet aan de vereiste om binnen de voorgeschreven termijn een vertegenwoordiger bij EUIPO aan te wijzen, wordt de aanvraag tot internationale inschrijving toegewezen.

Indien het gebrek niet is verholpen en/of, voor zover van toepassing, geen vertegenwoordiger is aangewezen, zal het Bureau de weigering aan de houder bevestigen en hem/haar een termijn van twee maanden toekennen om beroep in te stellen. Zodra de beslissing definitief is, stelt het Bureau de WIPO ervan in kennis dat de voorlopige weigering is bevestigd.

3.3.3.3 Inroepen van anciënniteit

Beroep op anciënniteit dat samen met de aanwijzing wordt ingediend

[Artikel 191 UMV](#)

Regel 9, lid 5, onder g, punt i) en regel 21*bis* van de verordeningen onder het protocol

De aanvrager kan bij aanwijzing van de EU in een internationale aanvraag of een latere aanwijzing de anciënniteit van een in een lidstaat ingeschreven ouder merk

inroepen. Daartoe moet formulier MM17 als bijlage bij de internationale aanvraag of bij een verzoek om latere aanwijzing worden gevoegd. Dit formulier moet voor elk beroep op anciënniteit het volgende vermelden:

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

Voor rechtstreekse Uniemerkaanvragen is er geen bepaling die overeenkomt met [artikel 39, lid 2, UMV](#).

Er mogen geen verklaringen of andere documenten ter staving van het beroep op anciënniteit bij het MM17-formulier worden gevoegd, aangezien de WIPO die documenten niet naar EUIPO doorzendt.

Een beroep op anciënniteit dat samen met een internationale aanvraag of latere aanwijzing wordt ingediend, wordt op dezelfde wijze onderzocht als een beroep op anciënniteit dat samen met een Uniemerkaanvraag wordt ingediend. Voor meer informatie wordt verwezen naar [de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten](#).

Indien het beroep op anciënniteit met bewijsstukken moet worden gestaafd of onregelmatigheden bevat, verstuurt de onderzoeker een schriftelijke ingebrekestelling waarin de houder van de internationale inschrijving twee maanden de tijd wordt gegeven om het gebrek te verhelpen. Waar nodig wordt de houder ook verzocht een vertegenwoordiger bij EUIPO aan te wijzen.

Indien het beroep op anciënniteit door EUIPO wordt aanvaard, worden de betrokken bureaus voor intellectuele eigendom daarvan in kennis gesteld. De WIPO hoeft niet in kennis te worden gesteld, aangezien geen wijziging in het internationale register nodig is.

Indien het gebrek niet is verholpen en/of, voor zover van toepassing, geen gemachtigde is aangewezen, vervalt het recht op anciënniteit ingevolge [artikel 191, lid 4, UMV](#). De houder van de internationale inschrijving kan verzoeken om een beslissing, die vatbaar is voor beroep. Zodra de beslissing definitief is, stelt EUIPO de WIPO in kennis van een verval, weigering of doorhaling van het recht op anciënniteit, dan wel van een intrekking van het beroep op anciënniteit. Die wijzigingen worden door de WIPO aangetekend in het internationale register en gepubliceerd.

Beroep op anciënniteit dat wordt ingediend na aanvaarding van de EU-aanwijzing door EUIPO

[Artikel 192 UMV](#)

[Artikel 32 UMUV](#)

Regel 21bis(2) van de verordeningen onder het protocol

Bij publicatie van de definitieve aanvaarding van de internationale inschrijving in het Uniemerkenbulletin kan de houder de anciënniteit van een in een lidstaat ingeschreven

ouder merk rechtstreeks inroepen bij EUIPO. Een bij de WIPO ingediend beroep op anciënniteit wordt geacht niet te zijn ingediend.

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

Indien het beroep op anciënniteit met bewijsstukken moet worden gestaafd of onregelmatigheden bevat of indien een vertegenwoordiger bij EUIPO moet worden aangewezen, verstuurt de onderzoeker een schriftelijke ingebrekestelling waarin de houder van de internationale inschrijving twee maanden de tijd wordt gegeven om het gebrek te verhelpen.

Indien het beroep op anciënniteit door het Bureau wordt aanvaard, zal het de WIPO daarvan in kennis stellen. De WIPO zal dit feit in het internationale register aantekenen en publiceren.

De betrokken bureaus voor intellectuele eigendom worden in kennis gesteld overeenkomstig [artikel 35, lid 4, UMV](#).

Indien het gebrek niet wordt verholpen en/of, voor zover van toepassing, geen vertegenwoordiger is aangewezen, wordt de aanspraak op anciënniteit afgewezen en krijgt de houder van de internationale inschrijving twee maanden de tijd om beroep in te stellen. In dergelijke gevallen wordt de WIPO niet in kennis gesteld. Hetzelfde geldt indien wordt afgezien van de aanspraak.

3.3.3.4 Onduidelijke en onnauwkeurige termen

Artikelen [33](#), [41](#), [182](#) en [193](#) UMV

[Artikel 33 UMUV](#)

Internationale inschrijvingen met aanwijzing van de Europese Unie worden voor de specificatie van termen die niet duidelijk of precies zijn in de opgave van waren en diensten op dezelfde wijze onderzocht als rechtstreekse Uniemerkaanvragen (zie de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 3, Classificatie](#)).

Voordat een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie wordt ingediend, kan de inhoud van de geharmoniseerde database (Harmonised Database – HDB) worden doorzocht met behulp van TMclass (<http://tmclass.tmdn.org>). In de HDB zijn de termen verzameld die door alle bureaus in de EU voor classificatiedoeleinden worden aanvaard. Gebruikers kunnen deze vooraf goedgekeurde termen selecteren, mits ze binnen de reikwijdte van het basismerk vallen, om hun opgave van waren en diensten samen te stellen en tegelijkertijd na te gaan of ze ook zijn opgenomen in de Madrid Goods & Services Manager (MGS) van de WIPO (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>). Alle HDB-termen worden automatisch geaccepteerd door het Bureau. Door vooraf te controleren of de waren en/of diensten in zowel TMclass als de MGS zijn

opgenomen, zal de merkinschrijving voor internationale inschrijvingen met aanwijzing van de Europese Unie soepeler verlopen.

Wanneer de internationale inschrijving termen in de opgave van waren en/of diensten bevat die niet voldoende duidelijk of nauwkeurig zijn, zal EUIPO een voorlopige weigering van bescherming afgeven en de houder twee maanden de tijd geven, gerekend vanaf de dag van afgifte van de voorlopige weigering door EUIPO overeenkomstig [artikel 33 UMV](#) en [artikel 33 UMUV](#), om het gebrek te verhelpen. Waar nodig zal in de kennisgeving van voorlopige weigering de houder van de internationale inschrijving worden verzocht een gemachtigde aan te wijzen overeenkomstig de artikelen [119](#) en [120](#) UMV. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationale register, gepubliceerd in de Gazette en toegezonden aan de houder van de internationale inschrijving. Het antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering moet aan EUIPO worden gericht.

Nadat de kennisgeving van voorlopige weigering is verzonden, is het verdere onderzoek hetzelfde als bij een rechtstreekse Uniemerkaanvraag. Met de houder van de internationale inschrijving of zijn/haar vertegenwoordiger wordt rechtstreeks gecommuniceerd, zo vaak als nodig is. De termen die door de houder moeten worden verduidelijkt, dienen tot dezelfde klasse te behoren als de oorspronkelijke formulering in het internationale register.

Indien het bezwaar na hernieuwd onderzoek van de zaak wordt weggenomen of de houder van de internationale inschrijving het gebrek verhelpt en, voor zover van toepassing, voldoet aan de vereiste om binnen de voorgeschreven termijn een vertegenwoordiger bij EUIPO aan te wijzen, zal EUIPO de WIPO een bericht over de tussentijdse status van het merk toesturen, mits geen andere ambtshalve voorlopige weigering hangende is en de oppositietermijn nog steeds loopt.

Antwoorden van de houder van de internationale inschrijving of zijn/haar vertegenwoordiger worden niet behandeld wanneer beiden buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

Indien de houder de bezwaren niet kan wegnemen of niet op het bezwaar reageert, wordt de voorlopige weigering bevestigd. Anders gezegd, wanneer de voorlopige weigering slechts enkele van de waren en diensten betreft, worden alleen die waren en diensten geweigerd en worden de overige waren en diensten aanvaard. De houder krijgt twee maanden de tijd om beroep in te stellen.

Zodra de beslissing definitief is en op voorwaarde dat de weigering alle waren en diensten betreft, stelt EUIPO de WIPO ervan in kennis dat de voorlopige weigering is bevestigd. Indien de weigering slechts een gedeelte van de waren en diensten betreft, wordt de mededeling aan de WIPO gedaan nadat alle andere procedures zijn afgesloten of de oppositietermijn is verstreken zonder dat oppositie is ingesteld (zie [paragraaf 3.9](#) hieronder).

3.3.3.5 Beperkte opgave van waren en diensten voor de aanwijzing van de EU

Wanneer een beperkte opgave van waren en diensten wordt aangevraagd voor de aanwijzing van de EU, zal EUIPO onderzoeken of de aangevraagde waren en diensten zijn opgenomen in de hoofdoggave van waren en diensten van de internationale inschrijving.

Wanneer de beperkte opgave voor de EU termen bevat die niet voorkomen in de hoofdoggave van waren en diensten van de internationale inschrijving, zal EUIPO een voorlopige weigering van bescherming afgeven en de houder van de internationale inschrijving twee maanden de tijd geven, gerekend vanaf de dag van afgifte van de voorlopige weigering, om het gebrek te verhelpen. Waar nodig zal in de kennisgeving van voorlopige weigering de houder van de internationale inschrijving worden verzocht een gemachtigde aan te wijzen overeenkomstig de artikelen [119](#) en [120](#) UMV. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationale register, gepubliceerd in de Gazette en toegezonden aan de houder van de internationale inschrijving. Het antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering moet aan EUIPO worden gericht.

Nadat de kennisgeving van voorlopige weigering is verzonden, is het verdere onderzoek hetzelfde als bij een rechtstreekse Uniemerkaanvraag. Met de houder van de internationale inschrijving of zijn/haar vertegenwoordiger wordt rechtstreeks gecommuniceerd, zo vaak als nodig is.

Indien het bezwaar na hernieuwd onderzoek van de zaak wordt weggenomen of de houder van de internationale inschrijving het gebrek verhelpt en, voor zover van toepassing, voldoet aan de vereiste om binnen de voorgeschreven termijn een vertegenwoordiger bij EUIPO aan te wijzen, zal EUIPO de WIPO een bericht over de tussentijdse status van het merk toesturen, mits geen andere ambtshalve voorlopige weigering hangende is en de oppositietermijn nog steeds loopt; de aanvraag tot internationale inschrijving wordt vervolgens toegewezen.

Antwoorden van de houder van de internationale inschrijving of zijn/haar vertegenwoordiger worden niet behandeld wanneer beiden buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

Indien de houder de bezwaren niet kan wegnemen en evenmin de onderzoeker ervan weet te overtuigen dat deze ongegrond zijn, of indien hij/zij niet reageert op het bezwaar, wordt de voorlopige weigering bevestigd. Anders gezegd, wanneer de voorlopige weigering slechts enkele van de waren en diensten betreft, worden alleen die waren en diensten geweigerd en worden de overige waren en diensten aanvaard. De houder krijgt twee maanden de tijd om beroep in te stellen.

Zodra de beslissing definitief is en op voorwaarde dat de weigering alle waren en diensten betreft, stelt EUIPO de WIPO ervan in kennis dat de voorlopige weigering is bevestigd. Indien de weigering slechts een gedeelte van de waren en diensten betreft, wordt de mededeling aan de WIPO gedaan nadat alle andere procedures zijn

afgesloten of de oppositietermijn is verstreken zonder dat oppositie is ingesteld (zie [paragraaf 3.9](#) hieronder).

3.4 Absolute weigeringsgronden

[Artikel 193 UMV](#)

[Artikel 33 UMUV](#)

Regel 18bis(1) van de verordeningen onder het protocol

Internationale inschrijvingen met aanwijzing van de Europese Unie worden op dezelfde wijze als rechtstreekse Uniemerkaanvragen op absolute weigeringsgronden onderzocht (zie de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 4, Absolute weigeringsgronden](#)).

Indien EUIPO concludeert dat het merk in aanmerking komt voor bescherming, en mits geen andere voorlopige weigering hangende is, zal het de WIPO een bericht over de tussentijdse status van het merk toesturen met de mededeling dat het ambtshalve uitgevoerde onderzoek is afgerond, maar dat tegen de internationale inschrijving nog oppositie kan worden ingesteld en dat derden nog opmerkingen kunnen indienen. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationale register, gepubliceerd in de Gazette en meegedeeld aan de houder van de internationale inschrijving.

Indien EUIPO concludeert dat het merk niet in aanmerking komt voor bescherming, verzendt het een kennisgeving van voorlopige weigering waarin de houder twee maanden de tijd wordt gegeven, gerekend vanaf de dag van verzending van de kennisgeving, om opmerkingen in te dienen. Waar nodig zal in de kennisgeving van voorlopige weigering de houder ook worden verzocht een vertegenwoordiger aan te wijzen overeenkomstig de artikelen [119](#) en [120](#) UMV. Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationale register, gepubliceerd in de Gazette en meegedeeld aan de houder van de internationale inschrijving. Het antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering moet aan EUIPO worden gericht.

Indien het bezwaar na hernieuwd onderzoek van de zaak wordt weggenomen, zal de onderzoeker de WIPO een bericht over de tussentijdse status van het merk toesturen, mits geen andere voorlopige weigering hangende is en de oppositietermijn nog steeds loopt.

EUIPO heeft echter nog steeds de mogelijkheid het onderzoek van de absolute weigeringsgronden op eigen initiatief en op ieder moment vóór de definitieve verklaring houdende toekenning van de bescherming te heropenen, maar niet na de termijn van achttien maanden waarbinnen EUIPO de WIPO in kennis moet stellen van alle mogelijke weigeringsgronden (zie [paragraaf 3.1](#) hierboven).

Nadat de kennisgeving van voorlopige weigering is verzonden, is het verdere onderzoek hetzelfde als bij een rechtstreekse Uniemerkaanvraag. Met de houder of zijn/haar vertegenwoordiger wordt rechtstreeks gecommuniceerd, zo vaak als nodig is.

Antwoorden van de houder van de internationale inschrijving of zijn/haar vertegenwoordiger worden niet behandeld wanneer beiden buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

Indien de houder de bezwaren niet kan wegnemen en evenmin de onderzoeker ervan weet te overtuigen dat deze ongegrond zijn, of indien hij/zij niet reageert op het bezwaar, wordt de voorlopige weigering bevestigd. Anders gezegd, wanneer de voorlopige weigering slechts enkele van de waren en diensten betreft, worden alleen die waren en diensten geweigerd en worden de overige waren en diensten aanvaard. De houder krijgt twee maanden de tijd om beroep in te stellen.

Zodra de beslissing definitief is en op voorwaarde dat de weigering alle waren en diensten betreft, stelt EUIPO de WIPO ervan in kennis dat de voorlopige weigering is bevestigd. Indien de absolute weigeringsgronden slechts een gedeelte van de waren en diensten betreffen, wordt de mededeling aan de WIPO gedaan nadat alle andere procedures zijn beëindigd of de oppositietermijn is verstreken zonder dat oppositie is ingesteld (zie [paragraaf 3.9](#) hieronder).

3.5 Opmerkingen van derden

[Artikel 45](#), en [artikel 193, lid 7, UMV](#)

Opmerkingen van derden kunnen rechtsgeldig bij EUIPO worden ingediend vanaf de datum van kennisgeving van de internationale inschrijving aan EUIPO tot ten minste het einde van de oppositietermijn en, indien oppositie is ingesteld, zolang als de oppositieprocedure loopt, maar niet langer dan de termijn van achttien maanden waarbinnen EUIPO de WIPO in kennis moet stellen van alle mogelijke weigeringsgronden (zie [paragraaf 3.1](#) hierboven).

Indien opmerkingen van derden worden ontvangen voordat EUIPO de resultaten van het onderzoek van de absolute weigeringsgronden aan de WIPO heeft meegedeeld en EUIPO de opmerkingen gegrond acht, volgt een kennisgeving van voorlopige weigering.

Indien opmerkingen van derden worden ontvangen nadat een voorlopige weigering op absolute gronden is afgegeven voor andere waren en diensten dan die waarop de opmerkingen betrekking hebben en EUIPO de opmerkingen gegrond acht, volgt een nieuwe kennisgeving van voorlopige weigering.

Indien opmerkingen van derden worden ontvangen nadat een bericht over de tussentijdse status van het merk is verzonden en EUIPO de opmerkingen gegrond acht, volgt een kennisgeving van voorlopige weigering op grond van opmerkingen van derden. De opmerkingen worden bij de kennisgeving gevoegd.

De verdere onderzoeksprocedure is gelijk aan de procedure zoals beschreven in de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 1, Procedure, paragraaf 3.1](#).

Indien EUIPO de opmerkingen ongegrond acht, worden ze zonder nader onderzoek doorgezonden naar de aanvrager. De WIPO wordt daarvan niet in kennis gesteld.

3.6 Oppositie

[Artikel 196 UMV](#)

Artikelen [77](#) en [78](#) GUMV

3.6.1 Tijdschema

Tegen de internationale inschrijving kan oppositie worden ingesteld tussen de eerste en de vierde maand na de datum van eerste herpublicatie. Wanneer bijvoorbeeld de eerste herpublicatie plaatsvindt op 15 februari 2017, begint de oppositietermijn op 15 maart 2017 en eindigt deze op 15 juni 2017.

De oppositietermijn is bij regelgeving vastgelegd en staat los van de resultaten van het onderzoek op absolute gronden. Niettemin is de aanvang van een oppositieprocedure afhankelijk van de resultaten van het ambtshalve onderzoek, in zoverre dat de oppositieprocedure kan worden opgeschort als een kennisgeving van ambtshalve weigering met betrekking tot dezelfde waren en diensten is verstuurd.

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

3.6.2 Ontvangstbevestiging en inkennisstelling van de houder van de internationale inschrijving

[Artikel 4](#) en [artikel 77, lid 3, GUMV](#)

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

EUIPO stuurt ter informatie ook een afschrift van het bezwaarschrift van oppositie naar de houder van de internationale inschrijving of, indien deze een vertegenwoordiger bij de WIPO heeft aangewezen en EUIPO over voldoende contactgegevens beschikt, naar die vertegenwoordiger, ook als de vestiging van bedrijf zich buiten de EER bevindt.

3.6.3 Taksen

[Artikel 99](#), en [artikel 196, lid 2, UMV](#)

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

Indien de opposant het niet eens is met deze conclusie, heeft hij/zij het recht te verzoeken om een formele beslissing over het verlies van rechten. Indien EUIPO de conclusie bevestigt, worden beide partijen hiervan in kennis gesteld. Indien de opposant beroep instelt tegen deze beslissing, stuurt EUIPO – uitsluitend om aan de termijn van achttien maanden te voldoen – een kennisgeving van voorlopige weigering naar de WIPO, ook al is deze onvolledig. Als de beslissing definitief wordt, wordt de voorlopige weigering herroepen. Zo niet, dan begint de oppositieprocedure op de normale wijze.

3.6.4 Ontvankelijkheidstoets

[Artikel 119, lid 2, UMV](#)

Artikelen [5](#) en [78](#) GUMV

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

Als de oppositie niet-ontvankelijk wordt geacht, stelt EUIPO de houder van de internationale inschrijving daarvan in kennis en wordt geen kennisgeving van voorlopige weigering naar de WIPO gezonden.

Voor meer informatie over de oppositieprocedure wordt verwezen naar de Richtsnoeren, [Deel C, Oppositie, Afdeling 1, Oppositieprocedure](#).

3.6.5 Proceduretaal

[Artikel 146, lid 6, UMV](#)

[Artikel 3 GUMV](#)

Bezwaarschriften van oppositie moeten net als verzoeken tot doorhaling worden ingediend in de taal van de internationale inschrijving (de eerste taal) of in de tweede taal die de houder van de internationale inschrijving moet opgeven wanneer hij/zij de EU aanwijst. De opposant kan één van deze twee talen als taal van de oppositieprocedure kiezen. Het bezwaarschrift kan ook in één van de andere drie

EUIPO-talen worden ingediend, mits binnen één maand een vertaling in de proceduretaal wordt ingediend.

EUIPO gebruikt:

- de door de opposant gekozen taal van de oppositieprocedure in alle mededelingen die rechtstreeks aan de partijen worden gedaan;
- de taal waarin de internationale inschrijving door de WIPO is ingeschreven (eerste taal) in alle mededelingen aan de WIPO, zoals de kennisgeving van voorlopige weigering.

3.6.6 Vertegenwoordiging van de houder van de internationale inschrijving

3.6.6.1 Ontvangstbevestiging bezwaarschrift

[Artikel 4 GUMV](#)

Indien nodig stelt EUIPO in de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift de gemachtigde bij de WIPO ervan in kennis dat ingeval de houder van de internationale inschrijving niet binnen één maand na ontvangst van de mededeling een gemachtigde aanwijst die voldoet aan de vereisten van [artikel 119, lid 3](#), of [artikel 120](#) UMV, EUIPO aan de houder van de internationale inschrijving het vormvereiste voor aanwijzing van een gemachtigde en de oppositietermijnen zal meedelen zodra de oppositie ontvankelijk wordt verklaard.

Wanneer de houder van de internationale inschrijving een in de Europese Unie gevestigde gemachtigde bij de WIPO heeft die niet in de door EUIPO bijgehouden databank van gemachtigden voorkomt, stelt EUIPO die gemachtigde ervan in kennis dat hij/zij, indien hij/zij de houder voor EUIPO wil vertegenwoordigen, moet aangeven waaraan hij/zij het recht ontleent om als zodanig te kunnen optreden (d.w.z. of hij/zij een juridische beroepsbeoefenaar of beroepsmatige vertegenwoordiger in de zin van [artikel 120, lid 1, onder a\) of b\)](#), UMV is, dan wel een werknemersvertegenwoordiger in de zin van [artikel 119, lid 3, UMV](#)) (zie de Richtsnoeren, [Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging](#)).

3.6.6.2 Kennisgeving van aanvang van de oppositieprocedure

[Artikel 6, lid 1, GUMV](#)

Indien de oppositie ontvankelijk is verklaard en de houder van de internationale inschrijving ondanks het in [paragraaf 3.6.6.1](#) hierboven bedoelde verzoek geen vertegenwoordiger aanwijst voordat de oppositie ontvankelijk is verklaard, is de verdere behandeling van het dossier afhankelijk van de vraag of de **houder van de internationale inschrijving** overeenkomstig [artikel 119, lid 2, UMV](#) verplicht is zich voor EUIPO te laten vertegenwoordigen.

- Indien de houder **niet** verplicht is zich voor EUIPO te laten vertegenwoordigen, wordt de procedure rechtstreeks met de houder voortgezet, dat wil zeggen dat de houder in kennis wordt gesteld van de ontvankelijkheid van de oppositie en de termijnen die voor de onderbouwing zijn gesteld.
- Indien de houder **wel** verplicht is zich voor EUIPO te laten vertegenwoordigen, wordt de houder in kennis gesteld van de ontvankelijkheid van de oppositie en wordt hem/haar formeel verzocht om binnen twee maanden na ontvangst van de mededeling een gemachtigde aan te wijzen ([artikel 77, lid 4, GUMV](#)). Doet hij/zij dat niet, dan wordt de internationale inschrijving geweigerd (met recht van beroep). Zodra de beslissing definitief is, wordt de oppositieprocedure gesloten en wordt de WIPO in kennis gesteld. Voor de toewijzing van kosten gelden de normale regels. Dit betekent dat geen beslissing ten aanzien van de kosten wordt genomen en dat de oppositietaks niet wordt terugbetaald.

3.6.7 Voorlopige weigering (op relatieve gronden)

[Artikel 78 GUMV](#)

Artikel 5, lid 1, en artikel 5, lid 2, onder a) en b), Protocol van Madrid

Regel 17, lid 1, onder a) en lid 2, onder v), van de verordeningen onder het protocol

Van elke oppositie die wordt geacht te zijn ingesteld en die ontvankelijk is, wordt een kennisgeving van voorlopige weigering naar de WIPO gezonden op basis van de hangende oppositie. De WIPO wordt van elke binnen de oppositietermijn naar behoren ingestelde ontvankelijke oppositie op de hoogte gebracht door middel van een afzonderlijke kennisgeving van voorlopige weigering voor iedere oppositie.

De voorlopige weigering kan geheel of gedeeltelijk zijn. Ze omvat de ingeroepen oudere rechten, de relevante opgave van waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en, in geval van een gedeeltelijke weigering, de opgave van waren en diensten waartegen de oppositie is gericht.

De opposant moet de opgave van waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, verstrekken in de taal van de oppositieprocedure. EUIPO zal deze opgave in die taal naar de WIPO zenden en haar niet vertalen in de taal waarin de internationale inschrijving is ingeschreven.

Deze kennisgeving wordt aangetekend in het internationale register, gepubliceerd in de Gazette en meegedeeld aan de houder van de internationale inschrijving. Er worden echter geen termijnen in genoemd, aangezien de termijn voor de aanvang van de procedure wordt vastgesteld in de rechtstreekse kennisgeving die tegelijkertijd door EUIPO aan de partijen wordt gestuurd, zoals het geval is bij een normaal Uniemerkt.

3.6.8 Opschorting van de oppositie in geval van een hangende ambtshalve voorlopige weigering

Artikel [6, lid 2](#), en artikel [77, lid 5](#), GUMV

Indien de oppositie is ingesteld nadat EUIPO al één of meer kennisgevingen van ambtshalve voorlopige weigering voor dezelfde waren en diensten heeft verstuurd, zal EUIPO de WIPO in kennis stellen van de voorlopige weigering op basis van de oppositie en aan de partijen meedelen dat de oppositieprocedure vanaf de datum van de mededeling wordt opgeschort totdat de definitieve beslissing met betrekking tot de ambtshalve weigeringen is gegeven.

Indien de ambtshalve voorlopige weigering(en) leidt/leiden tot een definitieve weigering van bescherming voor alle waren en diensten of voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, wordt de oppositieprocedure gesloten zonder dat een beslissing wordt genomen en wordt de oppositietaks terugbetaald.

Indien de ambtshalve weigering(en) niet of slechts gedeeltelijk wordt/worden gehandhaafd, wordt de oppositieprocedure hervat voor de overige waren en diensten.

3.7 Doorhaling van de internationale inschrijving of afstand van de EU-aanwijzing

Indien de houder naar aanleiding van een ambtshalve voorlopige weigering of een voorlopige weigering op relatieve gronden verzoekt om doorhaling van de internationale inschrijving in het internationale register of afstand doet van de aanwijzing van de Europese Unie, wordt het dossier na ontvangst van de kennisgeving door de WIPO gesloten. Daarom wordt de houder dringend geadviseerd tegelijk met de indiening van zijn/haar verzoek bij de WIPO het Bureau in kennis te stellen. Het Bureau zal vervolgens de weigeringsprocedure opschorten in afwachting van de ontvangst van de kennisgeving van doorhaling of afstand van de WIPO.

Indien dit gebeurt vóór aanvang van de contradictoire fase van de oppositieprocedure, wordt de oppositietaks terugbetaald aan de opposant, aangezien dit gelijk staat aan intrekking van de Uniemerkaanvraag. De houder van de internationale inschrijving moet dergelijke verzoeken rechtstreeks indienen bij de WIPO (of via het bureau van oorsprong) met gebruikmaking van het officiële formulier (MM7/MM8). EUIPO kan niet als intermediair optreden en zal deze verzoeken niet naar de WIPO doorzenden.

Doorhaling van de internationale inschrijving op verzoek van het bureau van oorsprong (op grond van een 'centrale aanval' tijdens de vijfjarige afhankelijkheidsperiode) wordt gelijkgesteld aan afwijzing van de Uniemerkaanvraag in het kader van een parallelle procedure krachtens [artikel 6, lid 2, GUMV](#). In dit geval wordt de oppositietaks niet terugbetaald.

3.8 Beperkingen van de opgave van waren en diensten

Artikel 9 *bis*, punt iii), Protocol van Madrid

Regel 25 van de verordeningen onder het protocol

Wanneer geen voorlopige weigering hangende is, kunnen beperkingen alleen via de WIPO worden ingediend. Hetzelfde geldt voor beperkingen die tijdens procedures tot vervallen- of nietigverklaring worden ingediend. De WIPO tekent de beperking aan en zendt deze voor onderzoek door naar EUIPO.

Naar aanleiding van een voorlopige weigering kunnen beperkingen worden ingediend via de WIPO of direct bij EUIPO.

De houder van de internationale inschrijving dient het Bureau op de hoogte te brengen zodra deze het verzoek tot beperking (MM6/MM8) bij de WIPO indient. De weigeringsprocedure zal dan geschorst worden in afwachting van de ontvangst van de kennisgeving van beperking van de WIPO (d.w.z. wanneer de beperking in het register van de WIPO is opgenomen). Als de beperking het mogelijk maakt het bezwaar weg te nemen, deelt EUIPO aan de WIPO mee dat de voorlopige weigering wordt ingetrokken.

Indien de houder van de internationale inschrijving naar aanleiding van een voorlopige weigering ervoor kiest de lijst van waren en diensten te beperken door zijn verzoek om beperking bij EUIPO in te dienen, en niet via de WIPO, zal EUIPO eenvoudigweg de voorlopige weigering bevestigen. Dientengevolge zal in het register van de WIPO de gedeeltelijke weigering worden aangetekend, niet de beperking als zodanig.

In alle gevallen worden beperkingen op dezelfde wijze door EUIPO onderzocht als beperkingen of gedeeltelijke afstand van een Uniemerkt of een Uniemerkaanvraag (zie de Richtsnoeren, [Deel B, Onderzoek, Afdeling 3, Classificatie](#), en [Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 1, Wijzigen van een inschrijving](#)). Wanneer de beperking via de WIPO is ingediend en door EUIPO onaanvaardbaar wordt geacht, wordt overeenkomstig regel 27, lid 5, van de verordeningen onder het protocol een verklaring afgegeven dat de beperking geen rechtsgevolgen op het grondgebied van de Europese Unie heeft. Deze verklaring kan niet worden herzien en er kan geen beroep tegen worden ingesteld.

Het verzoek om beperking dient te worden ingediend via de WIPO in alle gevallen waarin de houder van de internationale inschrijving een verzoek voor conversie in wil dienen.

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

Indien de beperking wordt ingediend vóór aanvang van de contradictoire fase van de oppositieprocedure en het mogelijk maakt de procedure te beëindigen, wordt de oppositietaks aan de opposant terugbetaald.

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

[Artikel 33, lid 2, UMUV](#)

Artikel [78, lid 5](#), en artikel [79, lid 1](#), GUMV

Regel 18ter, onder 1) tot 3) van de verordeningen onder het protocol

Indien één of meer kennisgevingen van voorlopige weigering naar de WIPO zijn gezonden, moet EUIPO één van de onderstaande handelingen uitvoeren zodra alle procedures zijn afgerond en alle beslissingen definitief zijn:

- de voorlopige weigering(en) aan de WIPO bevestigen;
- een verklaring van toekenning van bescherming naar de WIPO zenden waarin wordt vermeld dat de voorlopige weigering(en) geheel of gedeeltelijk wordt/worden ingetrokken. In de verklaring van toekenning van bescherming moet worden aangegeven voor welke waren en diensten het merk wordt aanvaard.

Indien bij het verstrijken van de oppositietermijn geen voorlopige weigering met betrekking tot de internationale inschrijving is afgegeven, zendt EUIPO voor alle waren en diensten een verklaring van toekenning van bescherming naar de WIPO.

In de verklaring moet de datum worden vermeld waarop de internationale inschrijving is gepubliceerd in deel M.3 van het Uniemerkenbulletin.

EUIPO verstrekt geen inschrijvingscertificaten voor internationale inschrijvingen.

3.10 Tweede herpublicatie

[Artikel 189, leden 2 en 3](#), [artikel 190, lid 2](#), en [artikel 203 UMV](#)

De tweede herpublicatie door EUIPO vindt plaats nadat alle procedures zijn afgesloten en de internationale inschrijving (ten minste gedeeltelijk) wordt beschermd in de Europese Unie.

De datum van de tweede herpublicatie is het beginpunt van de vijfjarige gebruiksperiode en de datum met ingang waarvan de inschrijving kan worden ingeroepen tegen een inbreukmaker.

Vanaf de datum van de tweede herpublicatie heeft de internationale aanvraag dezelfde rechtsgevolgen als een ingeschreven Uniemerkt. Deze gevolgen kunnen derhalve in werking treden voordat de termijn van achttien maanden is verstreken.

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

111 nummer van de internationale inschrijving;

460 datum van publicatie in de Gazette, indien van toepassing;

400 datum/data, nummer(s) en bladzijde(n) van voorgaande publicatie(s) in het Uniemerkenbulletin;

450 datum van publicatie van de internationale inschrijving of latere aanwijzing in het Uniemerkenbulletin.

3.11 Overdracht van de aanwijzing van de Europese Unie

Artikel 201 UMV

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

Feitelijk is een overdracht van de internationale inschrijving' niet meer dan een overdracht van het merk met werking voor één, meerdere of alle aangewezen overeenkomstsluitende partijen, en voor alle of enkele van de waren en diensten. Met andere woorden, een overdracht van de internationale inschrijving komt overeen met de overdracht van het overeenkomstige aantal nationale (regionale) merken.

De aanvraag om aantekening van een overdracht kan niet rechtstreeks worden ingediend bij EUIPO als aangewezen bureau. De aanvraag moet worden ingediend bij de WIPO of via de administratie van de overeenkomstsluitende partij van de houder met gebruikmaking van WIPO-formulier MM5. Zodra de overdracht door de WIPO is aangetekend, wordt de wijziging in de eigendom van de aanwijzing van de Europese Unie meegedeeld aan EUIPO en automatisch in de databank van EUIPO opgenomen.

EUIPO heeft als aangewezen bureau geen onderzoekstaak met betrekking tot de overdracht. Regel 27, lid 4, van de verordeningen onder het protocol biedt een aangewezen bureau de mogelijkheid om in een verklaring aan de WIPO te melden dat wat zijn aanwijzing betreft een wijziging in de eigendom geen rechtsgevolgen heeft. EUIPO past deze bepaling echter niet toe, aangezien het niet de bevoegdheid heeft om opnieuw te onderzoeken of de wijziging in het internationale register is gebaseerd op bewijs van de overdracht.

3.12 Nietigheid, verval en reconventionele vorderingen

Artikelen [58 tot en met 60](#), artikel [189, lid 2](#), [artikel 190, lid 2](#), en artikelen [198](#) en [203](#) UMV

[Artikel 34 UMUV](#)

Een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie kan nietig worden verklaard. De vordering tot nietigverklaring van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie komt overeen met een vordering tot vervallen- of nietigverklaring in de terminologie van het Uniemerkt.

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

- Een vordering tot nietigverklaring van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie is alleen ontvankelijk wanneer de aanwijzing definitief is aanvaard door EUIPO, namelijk nadat de verklaring van toekenning van bescherming is verzonden.
- Een vordering tot vervallenverklaring op basis van het niet gebruiken van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie is alleen ontvankelijk wanneer op de datum van instelling van de vordering ten minste vijf jaar zijn verstreken sinds de herpublicatie door EUIPO van de definitieve aanvaarding van de internationale inschrijving (zie [artikel 203 UMV](#), waarin is bepaald dat de datum van publicatie overeenkomstig [artikel 190, lid 2, UMV](#) in de plaats van de datum van inschrijving treedt met het oog op de vaststelling van de datum waarop het merk dat het voorwerp vormt van de internationale inschrijving met aanwijzing van de Unie, in de Unie normaal moet worden gebruikt).

EUIPO onderzoekt de vordering alsof ze is gericht tegen een rechtstreeks ingeschreven Uniemerkt (zie de Richtsnoeren, [Deel D, Doorhaling](#)).

Indien de internationale inschrijving met aanduiding van de EU naar aanleiding van een eindbeslissing of een reconventionele vordering geheel of gedeeltelijk nietig of vervallen wordt verklaard, stelt EUIPO de WIPO daarvan in kennis overeenkomstig artikel 5, lid 6, van het Protocol van Madrid en regel 19 van de verordeningen onder het protocol. De WIPO doet aantekening van de nietigverklaring/vervallenverklaring en publiceert deze in de Gazette.

4 Conversie, omzetting, vervanging

4.1 Inleidende opmerkingen

Conversie of omzetting

Beide zijn van toepassing wanneer een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie geen rechtsgevolgen meer heeft, maar om verschillende redenen.

- Wanneer de internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie definitief wordt geweigerd door EUIPO of geen rechtsgevolgen meer heeft om redenen die geen verband houden met het basismerk, is alleen **conversie** mogelijk. Deze conversie is binnen de voorgeschreven termijn zelfs mogelijk als de internationale inschrijving op verzoek van het bureau van oorsprong is doorgehaald in het internationale register, dat wil zeggen via een 'centrale aanval'.
- Wanneer een internationale inschrijving geen rechtsgevolgen meer heeft omdat het basismerk tijdens de vijfjarige afhankelijkheidsperiode het voorwerp van een 'centrale aanval' is geweest, is omzetting in een rechtstreekse Uniemerkaanvraag mogelijk. Deze omzetting is niet mogelijk wanneer de internationale inschrijving op verzoek van de houder is doorgehaald of de houder geheel of gedeeltelijk afstand heeft gedaan van de aanwijzing van de Europese Unie. De EU-aanwijzing moet nog geldig zijn op het moment dat om omzetting wordt verzocht, dat wil zeggen dat de aanwijzing niet definitief geweigerd mag zijn door EUIPO; is dat wel zo, dan valt er niets meer om te zetten en is alleen nog conversie van de aanwijzing mogelijk.

4.2 Conversie

Artikelen [139 tot en met 141](#) en artikel [202](#) UMV

Regel 24, lid 2, onder a), iii), van het uitvoeringsreglement bij het Protocol van Madrid

De juridische mogelijkheid van conversie⁸⁰ vindt haar oorsprong in het stelsel van Uniemerken, dat zodanig is aangepast dat een aanwijzing van de Europese Unie, net als een rechtstreeks ingeschreven Uniemerkt, via een internationale inschrijving in een nationale merkaanvraag kan worden geconverteerd. Het stelsel van Uniemerken en het Systeem van Madrid zijn ook aangepast om conversie in een aanwijzing van lidstaten die partij zijn bij het Systeem van Madrid ('opting back') mogelijk te maken. Malta is geen partij bij het Systeem van Madrid.

In het laatste geval wordt een verzoek om een latere aanwijzing van de lidstaat of lidstaten naar de WIPO doorgezonden. Dit soort latere aanwijzing is het enige dat niet bij het bureau van oorsprong of rechtstreeks bij de WIPO moet worden ingediend, maar via het aangewezen bureau.

Voor meer informatie over conversie wordt verwezen naar de Richtsnoeren, [Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 2, Conversie](#).

⁸⁰ In het Engels verwijst "conversion" naar een specifieke wettelijke voorziening in het stelsel van Uniemerken ([artikel 139 e.v. UMV](#)), terwijl "transformation" verwijst naar de voorziening in artikel 9 *quinquies* van het Protocol van Madrid. In andere talen worden deze twee verschillende rechtsvoorzieningen met hetzelfde woord aangeduid. Om verwarring te voorkomen, wordt voor het Engelse woord 'conversion' in de zin van [artikel 139 UMV](#) het Nederlandse woord 'conversie' gebruikt.

4.3 Omzetting

[Artikel 111, lid 2, onder p\)](#), en [artikel 204 UMV](#)

[Artikel 36 UMUV](#)

Artikel 6, lid 3, en artikel 9 *quinquies*, Protocol van Madrid

4.3.1 Inleidende opmerkingen

Omzetting in deze zin vindt haar oorsprong uitsluitend in het Protocol van Madrid. De voorziening werd ingevoerd om de gevolgen van de sinds de Schikking van Madrid reeds bestaande vijfjarige afhankelijkheidsperiode te verzachten. Wanneer een internationale inschrijving geheel of gedeeltelijk wordt doorgehaald omdat het basismerk geen rechtsgevolgen meer heeft en de houder voor hetzelfde merk en dezelfde waren en diensten als de doorgehaalde inschrijving een aanvraag indient bij de administratie van een overeenkomstsluitende partij waarvoor de internationale inschrijving rechtsgevolgen had, wordt die aanvraag behandeld alsof ze was ingediend op de datum van de internationale inschrijving of, in geval van latere aanwijzing van de overeenkomstsluitende partijen, op de datum van de latere aanwijzing. Deze aanvraag geniet, voor zover van toepassing, ook dezelfde voorrang.

De aanvraag wordt niet beheerst door het Protocol van Madrid en de WIPO is er op geen enkele wijze bij betrokken. In tegenstelling tot conversie is omzetting van een EU-aanwijzing in nationale aanvragen in de zin van het Protocol van Madrid niet mogelijk. Het is evenmin mogelijk in die zin een EU-aanwijzing om te zetten in aanwijzingen van individuele lidstaten. Indien de EU is aangewezen, is de internationale inschrijving geldig voor de Europese Unie en niet voor de individuele lidstaten als zodanig.

De EU-aanwijzing moet nog geldig zijn op het moment dat om omzetting wordt verzocht, dat wil zeggen dat de aanwijzing niet definitief geweigerd mag zijn door EUIPO; is dat wel zo, dan valt er niets meer om te zetten en is alleen nog omzetting conversie van de aanwijzing mogelijk.

4.3.2 Beginsel en rechtsgevolgen

[Artikel 32 UMV](#)

Nadat een **internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie op verzoek van het bureau van oorsprong geheel of gedeeltelijk is doorgehaald** overeenkomstig artikel 9 *quinquies* van het Protocol van Madrid (d.w.z. na een 'centrale aanval' tijdens de vijfjarige afhankelijkheidsperiode), kan de houder voor hetzelfde merk en voor dezelfde waren en diensten als het doorgehaalde merk een 'rechtstreekse' Uniemerkaanvraag indienen.

De aanvraag die uit een omzetting voortvloeit, wordt door EUIPO behandeld alsof ze was ingediend op de datum van de oorspronkelijke internationale inschrijving of, in geval van latere aanwijzing van de Europese Unie, op de datum van de latere aanwijzing. Deze aanvraag geniet, voor zover van toepassing, ook dezelfde voorrang.

De datum van de internationale inschrijving of de latere aanwijzing wordt niet de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag. In [artikel 32 UMV](#), dat *mutatis mutandis* van toepassing is, worden duidelijke voorwaarden vastgesteld voor het toekennen van een datum van indiening, waaronder de voorwaarde dat de indieningstaks binnen één maand wordt betaald. De datum van de internationale inschrijving of latere aanwijzing is echter de datum die bepalend is voor de werking van het oudere recht van het Uniemerkt met het oog op het opsporen van gevallen van voorrang, opposities, enz.

Anders dan bij beroepen op voorrang en anciënniteit ([artikel 41, lid 8, UMV](#)) is geen 'gesplitste' of 'partiële' datum mogelijk waarbij één datum alleen geldt voor de waren van de internationale inschrijving en de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag de relevante datum is voor de aanvullende waren en diensten. Een dergelijke gedeeltelijke omzetting is niet voorzien in artikel 9 *quinquies* van het Protocol van Madrid of [artikel 204 UMV](#).

De vernieuwing gaat in op de datum van indiening van het omgezette Uniemerkt.

4.3.3 Procedure

De voorwaarden voor het inroepen van het recht van omzetting ingevolge artikel 9 *quinquies* van het Protocol van Madrid zijn dat:

- de aanvraag wordt ingediend binnen drie maanden na de datum waarop de internationale inschrijving geheel of gedeeltelijk is doorgehaald, en
- de waren en diensten van de daaropvolgende aanvraag vallen onder de opgave van waren en diensten van de aanwijzing van de Europese Unie.

Het Bureau weigert te vroeg ingediende Uniemerkaanvragen die voortvloeien uit een internationale inschrijving, d.w.z. voordat de doorhaling van de internationale inschrijving door de WIPO wordt aangetekend.

De aanvrager moet dit recht inroepen op de daarvoor bestemde plaats op het 'aanvraagformulier inschrijving Uniemerkt'. De volgende gegevens moeten worden verstrekt:

1. nummer van de internationale inschrijving die geheel of gedeeltelijk is doorgehaald;
2. datum waarop de internationale inschrijving geheel of gedeeltelijk is doorgehaald door de WIPO;
3. datum van de internationale inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Protocol van Madrid of datum van de latere territoriale uitbreiding tot de Europese Unie overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, van het Protocol van Madrid;
4. datum van voorrang die bij de aanvraag om internationale inschrijving is ingeroepen, indien van toepassing.

EUIPO verzoekt de aanvrager eventuele vastgestelde gebreken binnen twee maanden te verhelpen.

Als de gebreken niet worden verholpen, vervalt het recht op de datum van de internationale inschrijving of de territoriale uitbreiding, alsmede het eventuele recht op de datum van voorrang van de internationale inschrijving. Anders gezegd, als de omzetting definitief wordt geweigerd, wordt de Uniemerkaanvraag onderzocht als een 'normale' aanvraag.

4.3.4 Onderzoek

4.3.4.1 Verzoek tot omzetting van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie wanneer geen gegevens zijn gepubliceerd

Wanneer het verzoek tot omzetting betrekking heeft op een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie waarvan de gegevens niet zijn gepubliceerd overeenkomstig [artikel 190, lid 2, UMV](#) (met andere woorden, die nog niet definitief door EUIPO is aanvaard), wordt de uit de omzetting voortvloeiende aanvraag behandeld als een normale Uniemerkaanvraag: de aanvraag wordt onderzocht met betrekking tot classificatie, formaliteiten en absolute gronden en voor oppositiedoeleinden gepubliceerd. Niets in de regelgeving duidt erop dat EUIPO dit onderzoek achterwege mag laten.

Dit neemt niet weg dat EUIPO, aangezien in dit geval wordt uitgegaan van een situatie waarin reeds een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie bestond, gebruik kan maken van de classificatie van de waren en diensten van de doorgehaalde internationale inschrijving (voor zover deze in overeenstemming is met de EUIPO-regels).

Het Uniemerkt wordt voor oppositiedoeleinden gepubliceerd in deel A van het Uniemerkenbulletin, met een extra veld onder INID-code 646 waarin nadere informatie over de omzetting is vermeld. De rest van de procedure is hetzelfde als bij een normale Uniemerkaanvraag, ook als al een oppositieprocedure tegen de internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie is gestart maar daarin nog geen definitieve beslissing is genomen. In een dergelijk geval wordt de lopende oppositieprocedure afgesloten en moet opnieuw oppositie worden ingesteld.

4.3.4.2 Verzoek tot omzetting van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie wanneer de gegevens zijn gepubliceerd

Wanneer het verzoek tot omzetting betrekking heeft op een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie waarvan de gegevens al zijn gepubliceerd overeenkomstig [artikel 190, lid 2, UMV](#), worden de onderzoeksfase en de oppositiefase overgeslagen (artikelen [42 tot en met 47 UMV](#)).

Niettemin moet de opgave van waren en diensten in alle talen worden vertaald. Vervolgens wordt het Uniemark met de vertalingen en de aanvullende INID-code 646 gepubliceerd in deel B.2 van het Uniemerkenbulletin en wordt onmiddellijk het inschrijvingscertificaat afgegeven.

Volgens [artikel 204, lid 2, UMV](#) blijven in geval van omzetting van een internationale inschrijving na de tweede herpublicatie alle uit de internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie voortvloeiende rechten zonder onderbreking van toepassing op het ingeschreven Uniemark, wat wil zeggen dat het Uniemark voor het vaststellen van een 'ouder merk' in de zin van de artikelen [8](#) en [9](#) UMV bescherming geniet vanaf de datum van indiening (of voorrang) van de internationale inschrijving of de latere aanwijzing.

Volgens [artikel 182 UMV](#) zijn de bepalingen van de UMV en de besluiten die op grond daarvan zijn vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, van *overeenkomstige* toepassing op internationale inschrijvingen met aanwijzing van de Europese Unie. Hiertoe behoren onder meer [artikel 18, lid 1, UMV](#), dat Uniemarkhouders verplicht het merk te gebruiken binnen een termijn van vijf jaar na inschrijving. Volgens [artikel 203 UMV](#) is de datum van de tweede herpublicatie van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie de datum die wordt gehanteerd voor de berekening van de respijtp periode. De gedachte achter de vijfjarige respijtp periode is de merkhouders vijf jaar na de inschrijving de tijd te geven om het gebruik van het merk voor te bereiden. Aangezien de situatie van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie die na de tweede herpublicatie is omgezet in een Uniemarkinschrijving niet verschilt van de situatie van een rechtstreeks bij EUIPO ingediende Uniemarkinschrijving, is er ook geen reden voor een andere behandeling.

Voorts rusten op een merkhouders die alle rechten van merkbescherming zonder onderbreking geniet, vanuit het oogpunt van billijkheid ook de overeenkomstige wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting om het betrokken merk te gebruiken.

Bijgevolg heeft omzetting van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie na de tweede herpublicatie geen gevolgen voor de berekening van de respijtp periode, die aanvangt zoals bepaald in [artikel 203 UMV](#) bij de tweede herpublicatie, te weten op de datum van de tweede herpublicatie van de oorspronkelijke EU-aanwijzing in deel M.3 van het Uniemerkenbulletin.

4.3.5 Omzetting en anciënniteit

Indien een beroep op anciënniteit door EUIPO is aanvaard en door de WIPO is ingeschreven in het dossier van de omgezette internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie, hoeft voor het Uniemark dat voortvloeit uit de omzetting niet opnieuw anciënniteit te worden ingeroepen. Dit wordt niet uitdrukkelijk vermeld in [artikel 36 UMUV](#), waarin onder d) alleen het beroep op voorrang wordt genoemd, maar wordt naar analogie uitgebreid tot anciënniteit aangezien:

- EUIPO het beroep al heeft aanvaard en de WIPO het heeft gepubliceerd;

- de houder, indien hij/zij het oudere merk in de tussentijd heeft laten vervallen, geen nieuw verzoek om toewijzing van anciënniteit bij EUIPO zou kunnen indienen (één van de voorwaarden voor een geldig beroep op anciënniteit is dat het oudere recht op het moment dat de anciënniteit wordt ingeroepen is ingeschreven én van kracht is).

4.3.6 Taksen

Er is geen specifieke taks voor omzetting. Voor de Uniemerkaanvraag die voortvloeit uit de omzetting van een internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie is dezelfde taks verschuldigd als voor een 'normale' Uniemerkaanvraag.

De aanvraag moet in overeenstemming zijn met [artikel 32 UMV](#) en artikel 9 *quinquies*, punt iii), van het Protocol van Madrid en de omzetting volgens dit protocol wordt aanvaard wanneer de basistaks voor de Uniemerkaanvraag binnen één maand na indiening van de aanvraag waarin om deze omzetting wordt verzocht aan EUIPO wordt betaald. Wanneer bijvoorbeeld de termijn van drie maanden voor omzetting op 01/04/2012 verstrijkt en de aanvraag tot omzetting in een Uniemerkaanvraag op 30/03/2012 wordt ingediend, moet de basistaks uiterlijk op 30/04/2012 worden betaald. Indien de betaling na die datum plaatsvindt, wordt niet aan de voorwaarden voor omzetting voldaan, gaat het recht van omzetting verloren en geldt als datum van indiening van de Uniemerkaanvraag de datum van betaling.

4.4 Vervanging

[Artikel 111, lid 3, onder t\)](#), en [artikel 197 UMV](#)

Artikel 4 *bis* van het Protocol van Madrid

Regel 21 van de verordeningen onder het protocol

4.4.1 Inleidende opmerkingen

'Vervanging' vindt haar oorsprong in de Schikking en het Protocol van Madrid. Een merk dat is ingeschreven bij de administratie van een overeenkomstsluitende partij wordt onder bepaalde voorwaarden geacht te zijn vervangen door een internationale inschrijving van hetzelfde merk zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de reeds verworven rechten (eerdere datum). Uit de formulering van artikel 4 *bis*, lid 1, van het Protocol van Madrid blijkt duidelijk dat vervanging wordt geacht automatisch plaats te vinden, zonder dat daarvoor enige handeling van de houder is vereist en zonder dat op enigerlei wijze aantekening van de vervanging hoeft worden gedaan. Het is niettemin mogelijk om EUIPO te verzoeken de vervanging in het register aan te tekenen (regel 21 van het uitvoeringsreglement bij het Protocol van Madrid). Deze procedure heeft tot doel te waarborgen dat de relevante informatie over de vervanging aan

derden ter beschikking wordt gesteld in de nationale of regionale registers, alsook in het internationale register. Met andere woorden, om de vervanging te kunnen invoeren hoeft ze niet te worden ingeschreven, maar inschrijving kan wel nuttig zijn.

Afgezien van het voorbehoud met betrekking tot eerder verworven rechten wordt noch in de Schikking van Madrid, noch in het Protocol van Madrid dieper ingegaan op vervanging.

4.4.2 Beginsel en rechtsgevolgen

Overeenkomstig artikel 4 *bis* van het Protocol van Madrid kan de houder EUIPO verzoeken in het register aantekening te doen van de internationale inschrijving die een Uniemark vervangt. De rechten van de houder in de Europese Unie moeten worden geacht in te gaan op de datum van indiening van de oudere Uniemarkinschrijving. In het register van Uniemerken wordt daarom aangetekend dat een rechtstreeks ingeschreven Uniemark via een internationale inschrijving door een aanwijzing van de Europese Unie is vervangen, en deze aantekening wordt gepubliceerd.

4.4.3 Procedure

Na kennisgeving van de EU-aanwijzing door de WIPO kan de houder van de internationale inschrijving op elk moment een verzoek tot vervanging indienen bij EUIPO.

Na ontvangst van een verzoek tot aantekening van een vervanging verricht EUIPO een formeel onderzoek om na te gaan of de merken gelijk zijn, of alle in de Uniemarkinschrijving vermelde waren en diensten ook zijn vermeld in de internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie, of de partijen gelijk zijn en of het Uniemark vóór de aanwijzing van de Europese Unie is ingeschreven. De opgave van waren en diensten in de internationale inschrijving hoeft niet gelijk te zijn: ze kan ruimer zijn, maar mag niet beperkter zijn. Als de opgave beperkter is, volgt een ingebrekestelling. Het gebrek kan normaliter worden verholpen door gedeeltelijk afstand te doen van de waren en diensten van het Uniemark die buiten de reikwijdte van de internationale inschrijving vallen.

Voor het aantekenen van de vervanging in het register acht EUIPO het voldoende dat de internationale inschrijving en het Uniemark op de datum van de internationale inschrijving naast elkaar bestaan. Indien de aanwijzing van de Europese Unie via een internationale inschrijving nog niet definitief is aanvaard, zal EUIPO met name niet met het aantekenen van de vervanging wachten totdat de aanwijzing definitief is aanvaard. Het is aan de houder van de internationale inschrijving om te bepalen wanneer het verzoek tot vervanging wordt gedaan.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal EUIPO de vervanging in het register van Uniemerken aantekenen en de WIPO ervan in kennis stellen dat een Uniemark is vervangen door een internationale inschrijving overeenkomstig regel 21 van het

uitvoeringsreglement bij het Protocol van Madrid. Daarbij worden de volgende gegevens vermeld:

- het nummer van de internationale inschrijving;
- het nummer van het Uniemark;
- de datum van aanvraag van het Uniemark;
- de datum van inschrijving van het Uniemark;
- voor zover van toepassing, de datum/data van voorrang;
- voor zover van toepassing, het/de anciënniteitsnummer(s), de datum/data van indiening van het beroep op anciënniteit en het land/de landen waarvoor de anciënniteit geldt;
- voor zover van toepassing, de opgave van waren en diensten waarop de vervanging betrekking heeft.

Nadat de vervanging is aangetekend, blijft het Uniemark normaliter in het register staan zolang de houder het vernieuwt. Anders gezegd, het vervangen Uniemark en de internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie blijven naast elkaar bestaan.

Volgens regel 21, lid 2 van het uitvoeringsreglement bij het Protocol van Madrid, zal de WIPO de in lid 1 van die regel vermelde gegevens aantekenen in het internationale register en publiceren en de houder daarvan in kennis stellen, teneinde te waarborgen dat de relevante informatie over vervanging ter beschikking van derden wordt gesteld. EUIPO is echter niet verplicht om verdere wijzigingen die van invloed zijn op het vervangen Uniemark mee te delen.

4.4.4 Taksen

Voor het verzoek tot aantekening van een vervanging worden geen kosten in rekening gebracht.

4.4.5 Publicatie

[Artikel 111, lid 3, onder t\)](#), en [artikel 116 UMV](#)

De vervanging wordt vermeld in het register van Uniemerken en gepubliceerd in deel C.3.7 van het Uniemerkenbulletin.

4.4.6 Vervanging en anciënniteit

Artikel 4 *bis*, lid 1, van het Protocol van Madrid

Aangezien vervanging plaatsvindt ‘zonder afbreuk te doen aan de verkregen rechten’ uit hoofde van de eerdere inschrijving, zal EUIPO in de kennisgeving die

overeenkomstig regel 21 van het uitvoeringsreglement bij het Protocol van Madrid naar de WIPO wordt gezonden, ook informatie opnemen over de anciënniteitsaanspraken in de vervangen Uniemerkinschrijving.

4.4.7 Vervanging en omzetting

Indien een internationale inschrijving die een rechtstreeks ingeschreven Uniemerks vervangt na een 'centrale aanval' geen rechtsgevolgen meer heeft, en indien aan de voorwaarden van artikel 9 *quinquies* van het Protocol van Madrid is voldaan, kan de houder verzoeken om omzetting van de inschrijving overeenkomstig die bepaling. De rechtsgevolgen van de vervanging van het Uniemerks blijven dan bestaan, evenals de rechtsgevolgen van eerdere data, waaronder die van voorrang en anciënniteit, voor zover van toepassing.

4.4.8 Vervanging en conversie

De vervanging is rechtsgeldig wanneer de internationale inschrijving en het Uniemerks op de datum van de internationale inschrijving naast elkaar bestaan. Indien de internationale inschrijving die in de plaats treedt van het rechtstreeks ingeschreven Uniemerks door EUIPO definitief wordt geweigerd (bv. naar aanleiding van een oppositie), kan de houder derhalve verzoeken om conversie van de aanwijzing van de Europese Unie en moet hij/zij de rechtsgevolgen van de vervanging van het Uniemerks en de rechtsgevolgen van eerdere data, waaronder die van voorrang en anciënniteit, voor zover van toepassing, kunnen handhaven.

5 Afsplitsing

Artikelen [50](#) en [56](#) UMV

Artikelen [8](#) en [11](#) UMUV

Regel 27bis van het uitvoeringsreglement bij het Protocol van Madrid

5.1 Inleidende opmerkingen

In oktober 2016 keurde de Algemene Vergadering van de Unie van Madrid amendementen goed aan het Protocol van Madrid, waaronder de invoering met ingang vanaf **1 februari 2019** van een nieuwe regel 27bis over de splitsing van internationale inschrijvingen. Houders van internationale inschrijvingen hebben vanaf die datum dezelfde mogelijkheid om hun merken af te splitsen als houders van Uniemerken.

De afgesplitste internationale inschrijving behoudt de aanwijzingsdatum en elke voorrangsdatum van de oorspronkelijke internationale inschrijving. Indien een beroep

op anciënniteit door EUIPO is aanvaard en door de WIPO is ingeschreven in de oorspronkelijke internationale inschrijving, hoeft niet opnieuw anciënniteit te worden ingeroepen.

5,2 Procedure

De aanvraag moet bij EUIPO worden ingediend door gebruikmaking van het officiële MM22-formulier van de WIPO in de taal van de internationale inschrijving.

Alle betreffende velden van het MM22-formulier moeten ingevuld worden:

- de naam van de Overeenkomstsluitende partij van het Bureau dat de aanvraag voorlegt;
- de naam van het Bureau dat de aanvraag voorlegt;
- het nummer van de internationale inschrijving;
- de naam van de houder;
- de namen van de waren en diensten die apart gehouden moeten worden, gegroepeerd in de passende klassen van de Internationale Classificatie van waren en diensten;
- de betaalwijze van de internationale taks, of de instructies om de bij het Internationaal Bureau geopende rekening te debiteren met het vereiste bedrag, en de identiteit van de partij die de betaling doet of daartoe de opdracht geeft.

Bovendien moet de opgave van waren en diensten die in de oorspronkelijke inschrijving moet blijven op een afzonderlijke bladzijde worden aangegeven.

EUIPO zal controleren of de aanvraag al deze onderdelen bevat en onderzoeken of de aanvraag aan de vereisten van de artikelen [50](#) en [56](#) UMV en de artikelen [8](#) en [11](#) UMUV voldoet.

Voor alle informatie over afsplitsing wordt verwezen naar de Richtsnoeren, [Deel B Onderzoek, Afdeling 1, Procedure, Paragraaf 5.4, Afsplitsing van een Uniemerkaanvraag](#).

Zodra EUIPO zekerheid heeft dat de aanvraag volledig is en voldoet aan het betrokken reglement, zal het die naar de WIPO doorsturen. Als de aanvraag voldoet aan de vereisten van regel 27 bis van het uitvoeringsreglement bij het Protocol van Madrid en zodra de internationale taks werd betaald, zal de WIPO de afsplitsing aantekenen, de afgesplitste internationale inschrijving in het internationale register creëren en EUIPO als zodanig in kennis stellen.

EUIPO zal vervolgens de afgesplitste internationale inschrijving creëren.

5.3 Taksen

EUIPO vraagt geen taks voor het onderzoeken van aanvragen tot afsplitsing van internationale registraties.

Voor aanvragen geldt er echter een internationale taks van CHF 177, die direct aan de WIPO moet worden betaald. Een abusievelijk aan EUIPO betaalde taks wordt terugbetaald.

Verouderd

Verouderd