

BOIP



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

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



# Absolute gronden

- Bureau check
- En door de rechter

CarlPI Suriname

Camille Janssen

14 December 2021



# Agenda

	Weigeringsgronden	
	Weigeringsachtergronden	
	Inburgering	
	Praktisch; lessons learned @BOIP	
	Q & A	





## Wat is een merk?

- Een teken waarmee u uw waren (producten) of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten (*herkomstfunctie*)
- Woord, beeld, vorm, kleur, geluid, beweging.



BVLGARI



**MAAR** niet elk teken kan een merk zijn!



## Weigeringsgronden (2.2bis BVIE)

1. Geen merk
2. Beschrijvend
3. Niet-onderscheidend
4. Gebruikelijk
5. Uitgesloten merkbescherming
6. Strijd met openbare orde en/of goede zeden
7. Misleidend
8. Nietig door 6ter UvP
9. Strijdig met agri-rechten
10. Plantenrasbenamingen





# Waarom eigenlijk?

## Artikel 2.2bis Absolute gronden voor weigering of nietigheid



1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:



- Iedere weigeringsgrond dient het algemeen belang
- Dat algemeen belang wisselt per grond
- Belang van alle ondernemers
  - Dit is ook het belang van de merkhouder!
- Dit speelt in ieder merkenconflict!





# Beschrijvend

## Artikel 2.2bis Absolute gronden voor weigering of nietigheid



1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:



- c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;





## Beschrijvend; sub c

- Merken die
- uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen
- die kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van de aangeduide producten
  
- Kenmerken zoals: soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst
- Maar ook: of **andere kenmerken**





## Beschrijvend; sub c

- Kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken
  - Nu en in de toekomst
  - Alle synoniemen en alternatieve beschrijvingen, ook als minder bekend
  - Ook als het iets anders kan betekenen
  - Ook voor (commercieel) minder relevante eigenschappen
  - Ook als er weinig aanbieders zijn
  
  - Maatman: De gemiddelde consument van de producten
  
- HvJ EU: Doublemint, Postkantoor en BioMild, Chiemsee, GUT-Springenheide







## Beschrijvende tekens

- Woorden
- Woordcombinaties
- Zinnen
- Letters
- Cijfers
- Beelden
- Kleuren?
- Geluiden?



24/7

Hands-on

Chillpants

Wave to pay

Brussels Kizomba Festival

kg



C

LUX

Flat tummy tea



## Beschrijvend; sub c

➤ Nieuwe samenstellingen van beschrijvende woorden

- Beschrijven ook
- Tenzij: De samenstelling een meerwaarde geeft
  - Nieuwe betekenis
  - Woordgrap
  - Dubbele lading

➤ Plaatjes kunnen ook beschrijven

➤ ECJ: Doublemint, Postkantoor en BioMild, Chiemsee





## Beschrijvend; sub c

- Als beschrijvend, dan ook niet-onderscheidend (=sub b)
  - Dat hoeft andersom niet zo te zijn
- Algemeen belang: Vrijhouding van de normale taal, de normale communicatie.
  - Belang van concurrenten!
- Het algemeen belang is de aanleiding voor de gestelde norm, het is niet de norm en hoeft dus niet te worden aangetoond
  - Helpt wel om te begrepen waarom iets niet kan worden ingeschreven





## Zo niet, dan toch... inburgering

- Tekens die **niet onderscheidend** zijn, **beschrijvend** zijn of zijn verworpen tot **gebruikelijke aanduiding** (enkel deze gevallen)
- Kunnen alsnog als merk worden ingeschreven op voorwaarde dat INBURGERING wordt aangetoond
- Teken wordt **als gevolg van het gebruik** dat ervan is gemaakt door het relevante publiek **alsnog opgevat als merk** ter onderscheiding van W/D van deposant
- **Bewijs:**
  - Hele Benelux (wel onderscheid naar taalgebied)
  - Voor depotdatum
  - Teken zoals gedeponneerd
  - Niet louter gebruik





## Zo niet, dan toch... inburgering HvJ EU: Chiemsee

### ➤ Inburgering moet worden aangetoond

- (Aanzienlijk deel van) het publiek moet het als een merk zijn gaan zien
- "de waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert" zodat de aanduiding "een nieuwe betekenis (heeft) gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt"



### ➤ Inburgering is zo lastig omdat het de uitzondering op de uitzondering is

- De markt is vrij, merkrechten halen iets van die vrijheid af (= uitzondering 1)
- Merkrechten op beschrijvingen vormen in beginsel een onaanvaardbaar monopolie en worden daarom niet ingeschreven (= uitzondering 2)





## Zo niet, dan toch... inburgering (Chiemsee)

- Inburgering moet worden aangetoond, bijvoorbeeld door
  - marktaandeel van het merk
  - de intensiteit
  - geografische spreiding van het gebruik
  - duur van het gebruik van dit merk
  - Reclamekosten
  - percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert
  - verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen
  - opinieonderzoek





## Beschrijvende tekens...



En anders doen we er toch gewoon een  
beeldje bij.....?!





## Beschrijvende tekens – Toevoeging logo/kleur/achtergrond

Toevoeging van simpele grafische elementen aan een beschrijvend teken zal het geheel niet automatisch onderscheidend maken



BARBECUE  FEEST.COM

Lekker  
&  
Anders!



total  
car lease



Goat-Support  
Holland





## Niet-onderscheidend; sub b

### **Artikel 2.2bis Absolute gronden voor weigering of nietigheid**



1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:

b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;

- Deze grond is er vanwege (het algemeen belang dat samenhangt met) de wezenlijke functie van een merk: Een merk moet de eindgebruiker in staat stellen de producten, zonder gevaar voor verwarring, te onderscheiden van die met een andere herkomst





## Niet-onderscheidend; sub b

Vaak het geval bij:



- Kleurmerken
- Vormmerken
- Waarheidsgetrouwe afbeelding van de betrokken waren (wanneer geen vormmerk werd aangevraagd)
- Banale aanduidingen
- Platte slogans

**Je t'aime** (kl 14 ringen)





## Beschrijvende tekens – Toevoeging logo/kleur/achtergrond

- Bestaan niet “uitsluitend” uit tekens of aanwijzingen die kunnen dienen ter aanduiding van: Geen sub c
- Maar sub b?
- CP 3!



BARBECUE  FEEST.COM

Lekker  
&  
Anders!



**total**  
car lease



**Goat-Support**  
**Holland**



## Samenvatting van de belangrijkste beginselen; CP 3

- Algemeen gebruikelijk lettertype
- Toevoeging van **kleur**
- Toevoeging van #leestek@ns!?;
- Verticale rangschikking of ουρειαζερολευ , tenzij de rangschikking echt de aandacht trekt
- **Eenvoudige geometrische vormen**, randen of kaders
- Beschrijvende of gebruikelijke beeldelementen of niet opvallende beeldelementen



BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

**BIOFILLER** (cosmetische producten; injecteerbare bereidingen)



**Winkln**



Winkln

**Rotterdam**

(bieren)

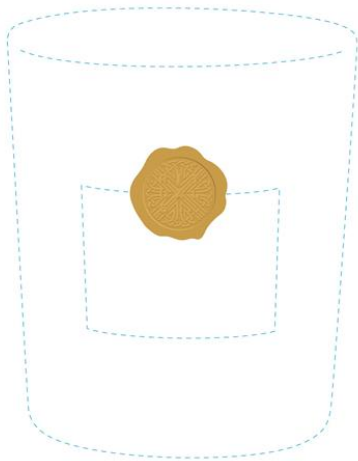
BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

## Schrobbejakken

(Detailhandel in schoonmaakartikelen)



La **€**iduciaire   
**€**uropéenne

## Kerst met ballen

(dansfeesten)



BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property





## Artikel 2.2bis lid 1 sub d: Gebruikelijk geworden tekens. "Uitburgering"; Verwording tot soortnaam

In het normale taalgebruik of bonafide handelsverkeer



Vaak in:

- Managementopleidingen
- Opleidingen
- Sporten

LEAN - SIX SIGMA

Reiki, mindfulness

Aerobic, spinning

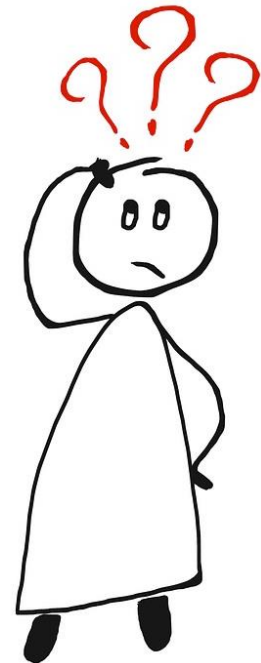






## Merken: Toetsing absolute gronden - Werkwijze

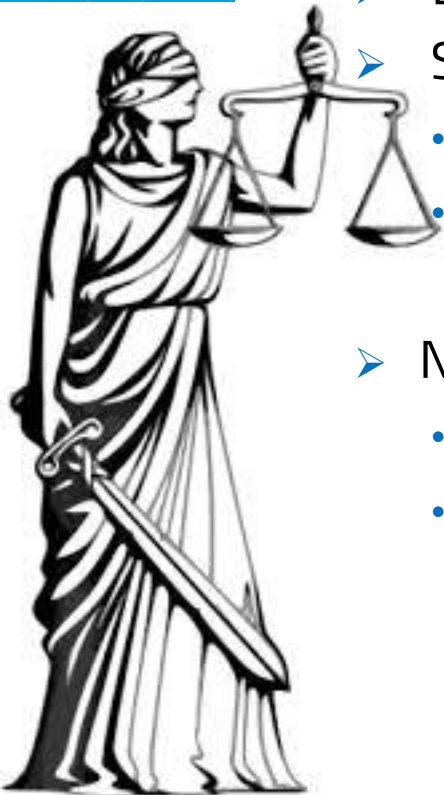
- Eén behandelaar
- Onderzoek
  - Internet (gangbaar?)
  - Eerdere weigeringen/toetsingsbeleid
  - Woordenboeken
  - Specifieke tools (Cesto, 6ter database WIPO)
- Beoordeling teken + beslissing
- Twijfel...bespreken in 'committee of lawyers'
- Uniformiteit beslissingen





## Merken: Toetsing absolute gronden - Werkwijze

- Beslissing aan deposant/gemachtigde
- Start bezwaartermijn
  - 3 maanden (optie 6 maanden)
  - Dit zou een gesprek moeten zijn
  
- Na afloop: Eindbeslissing, vatbaar voor beroep
  - 2 maanden beroepstermijn
  - Aangewezen IE gespecialiseerde rechter





## Keuze voor systeem

- Iedere weigeringsgrond dient het algemeen belang
- Dat algemeen belang wisselt per grond
- Er is ook het belang van de merkhouder!
- Dit speelt in iedere merkenconflict!





## Keuze voor systeem

### Getoetst bij aanvraag

- Kosten
- Tijd
- Poortwachter
  - Voorkomt schijnrechten
  - Vergroot betrouwbaarheid register
- Overheidsbemoeienis
- Capaciteit en kennis. Voldoende omvang werk?



### Ongetoetst

- Rechter moet beslissen over geldigheid in geval van conflict
- Snelle inschrijving
- Drukt kosten van het systeem
- Onzekerheid
- "Lawyers paradise"
- Kansen om te ontwikkelen tot volwaardig merk



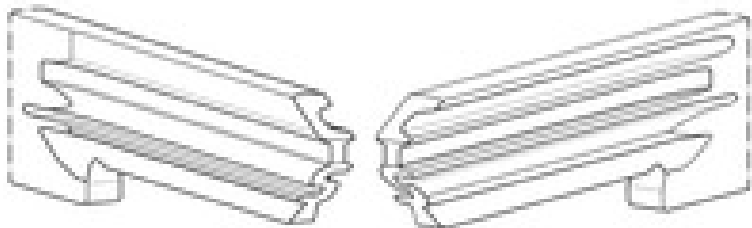
## Artikel 2.2bis lid 1 sub e

### Tekens die bestaan uit vorm, of ander kenmerk, waarbij



- Vorm of ander kenmerk wordt bepaald door de aard van de waar
- Vorm of ander kenmerk geeft een wezenlijke waarde aan de waar
- Vorm of ander kenmerk nodig om technische uitkomst te verkrijgen

➤ Het merkenrecht is geen sluiproute voor verlenging van andere IE rechten





## Artikel 2.2bis lid 1 sub g: Misleidende tekens

- Kenmerken die in het merk vermeld worden stemmen niet overeen met de waren waarvoor het depot plaatsvindt
- Klassiek voorbeeld:

KODAK VODKA

KI 33 Wodka, rum en whisky

KI 33 Alcoholische dranken



BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

## Artikel 2.2bis lid 1 sub h Tekens die vlag, staatsembleem bevatten



Vlaggen, wapens en andere officiële emblemen van staten of internationale organisaties





## Artikel 2.2bis lid 1 sub f

### Tekens in strijd met openbare orde en goede zeden

#### EUIPO:

- Van „*touch my hole*”
- ETA



#### BOIP:

- Van “rotten cunts”
- BOIP past niet snel openbare/orde goede zeden toe maar eerder ‘gebrek aan onderscheidend vermogen’ of ‘beschrijvend’





BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

# BOB/BGA/TAW/GTS art. 2.2bis.1.i/j/k BVIE



GRAND CRU





*Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:*

*i) Merken die van inschrijving zijn uitgesloten op grond van Uniewetgeving of het interne recht van de BNL-landen, of op grond van internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is of die werking hebben in een BNL-land en die in de **bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen** voorzien;*



*j) Merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is en die in bescherming van **traditionele aanduidingen voor wijn** voorzien;*



*k) Merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is en die in bescherming van **gegarandeerde traditionele specialiteiten** voorzien;*

**Complex**, want

absolute weigeringsgronden waarnaar verwezen wordt zijn niet identiek verwoord in nationale wetgevingen, internationale overeenkomsten en de BOB-BGA verordeningen. Relevante bepalingen in BOB-BGA verschillen onderling ook!



BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

  
Raadvoorplantenrassen



**PLANTENRASSEN**



**CPVO**

Community Plant Variety Office





# WETGEVING



Artikel 2.2bis Absolute gronden voor weigering of nietigheid

1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:



- I. merken die **bestaan uit** of **de essentiële onderdelen reproduceren van** een **oudere plantenrasbenaming** die is ingeschreven *overeenkomstig Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen, of overeenkomstig internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is of die werking hebben in een Benelux-land*, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van **hetzelfde** of een **nauwverwant** plantenras.



BOIP



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

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

## Q & A



BOIP



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

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

Trademarks  
**Intellectual** Patents  
**Property** Designs  
Copyright Ideas



Camille Janssen (cjanssen@boip.int)





# Studiemateriaal

- BOIP Richtlijnen Weigering: <https://www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/weigering-op-absolute-gronden/richtlijnen-weigering>
- EUIPO Richtlijnen Weigering: <http://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1787752/trade-mark-guidelines/section-4-absolute-grounds-for-refusal>
- Gemeenschappelijke Mededeling gecombineerde woord-/beeldmerken (CP3): <https://www.boip.int/system/files/document/2017-11/Gemeenschappelijke%20communicatie%20CP3.pdf>





# Studiemateriaal

- HvJEU, 16 juli 1998, C-210/96, Gut Springenheide, ECLI:EU:C:1998:369
- HvJEU, 4 mei 1999, C-108/97 – 109/97, Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230
- HvJEU, 18 juni 2002, C-299/99, Philips v Remington, ECLI:EU:C:2002:377
- HvJEU, 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244
- HvJEU, 23 oktober 2003, C-191/01, Doublemint, ECLI:EU:C:2003:579
- HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86
- HvJEU, 12 februari 2004, C-218/01, Henkel-fles, ECLI:EU:C:2004:88
- HvJEU, 21 oktober 2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, ECLI:EU:C:2004:645
- HvJEU, 15 september 2005, C-37/03, BioID, ECLI:EU:C:2005:547
- HvJEU, 22 juni 2006, C-25/05, Storck 2, ECLI:EU:C:2006:422
- HvJEU, 8 mei 2008, C-304/06, Eurohypo, ECLI:EU:C:2008:261
- HvJEU, 21 januari 2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, ECLI:EU:C:2010:29

