



# Convergentie

Veelgestelde vragen over de gemeenschappelijke praktijk  
CP 3. Onderscheidend vermogen – beeldmerken met  
beschrijvende/niet-onderscheidende woorden

## **A. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK**

### **1. Welke bureaus gaan de gemeenschappelijke praktijk implementeren?**

AT, BG, BBIE, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, BHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

### **2. Verschilt de gemeenschappelijke praktijk van de voorgaande praktijken?**

Aan het begin van het project is er een vergelijkend onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat er tussen de deelnemende bureaus sprake was van divergentie. Ieder bureau bleek zijn eigen praktijk te hebben en de verschillen waren soms verwaarloosbaar en andere keren zeer groot. Er is vervolgens een gemeenschappelijke praktijk ontwikkeld, hetgeen betekent dat de meeste bureaus die deze gemeenschappelijke praktijk implementeren hun eerdere praktijk in meer of mindere mate aanpassen .

Parallel met de publicatie van de gemeenschappelijke mededeling inzake ‘*Onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden*’ kan ieder implementerend bureau aanvullende informatie publiceren over het effect dat de gemeenschappelijke praktijk op de nationale praktijk zal hebben.

### **3. Heeft de gemeenschappelijke praktijk invloed op merken die al ingeschreven zijn?**

De gemeenschappelijke mededeling inzake ‘*Onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden*’ bevat een overzicht waarin voor ieder implementerend bureau wordt aangegeven op welke procedures de gemeenschappelijke praktijk van invloed is.

Bovendien kan ieder implementerend bureau aanvullende informatie verstrekken over het feit of de gemeenschappelijke praktijk van toepassing is op aanvragen die vóór de datum van implementatie zijn ingediend.

### **4. Zijn er bureaus die de gemeenschappelijke praktijk niet gaan implementeren?**

Deelname aan en implementatie van de gemeenschappelijke praktijk geschiedt geheel op vrijwillige basis. De bureaus die niet deelnemen of de praktijk niet implementeren kunnen op

ieder gewenst moment instappen en zijn daarbij verzekerd van de volledige ondersteuning van het convergentieprogramma.

Twee Europese IE-bureaus, het Finse en het Italiaanse bureau, doen niet aan dit project mee. Dit sluit echter niet uit dat zij er in de toekomst alsnog voor kunnen kiezen om zich bij de gemeenschappelijke praktijk aan te sluiten.

De gemeenschappelijke mededeling inzake *‘Onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden’* bevat een definitief overzicht van de implementerende bureaus.

### **5. Blijven alle gevallen afzonderlijk beoordeeld worden?**

Onderscheidend vermogen moet per geval worden beoordeeld. De gemeenschappelijke praktijk dient hierbij als leidraad voor de gebruikers en onderzoekers van de verschillende bureaus.

In dit verband is de gemeenschappelijke praktijk inzake *‘Onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden’* erop gericht om het overgrote deel van de gevallen te bestrijken, waarbij het principe dat ieder geval afzonderlijk onderzocht moet worden altijd in acht moet worden genomen en dat rekening moet worden gehouden met de argumenten van de aanvragers/eigenaren van het merk.

### **6. Wat wordt in het kader van de gemeenschappelijke praktijk als ‘beeldmerk’ beschouwd?**

De gemeenschappelijke praktijk is van toepassing op beeldmerken of samengestelde merken, dat wil zeggen, op merken die niet uitsluitend uit woorden bestaan. Om binnen het bereik van de gemeenschappelijke praktijk te vallen moet het merk naast beschrijvende/niet-onderscheidende woordelementen specifieke grafische kenmerken bevatten, zoals een specifiek lettertype, specifieke kleur, onafhankelijke figuratieve elementen enz.

### **7. Beschrijvende merken zijn per definitie niet-onderscheidend. Waarom handhaaft de gemeenschappelijke praktijk dit verschil en wordt er zowel naar niet-onderscheidende als beschrijvende woordelementen verwezen?**

Hoewel beschrijvende merken per definitie niet-onderscheidend zijn, kunnen andere redenen dan het beschrijvende karakter er toch voor zorgen dat een merk geen onderscheidend

vermogen heeft, en daarom helpt het onderscheid tussen de twee gronden om duidelijk te maken dat de gemeenschappelijke praktijk op beide gevallen van toepassing is. Het onderscheid tussen de twee gronden wordt gehandhaafd vanwege het verschillende onderliggende algemeen belang; bij beide gronden ontbreekt het de merken aan het vermogen om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, terwijl de noodzaak om het teken vrij te houden voor gebruik door iedereen alleen betrekking heeft op het beschrijvende karakter van het merk.

**8. Kunnen deze beginselen worden toegepast op beeldmerken met zwakke wordelementen?**

Een minimum aan onderscheidend vermogen volstaat om het onderzoek naar absolute weigeringsgronden met succes te doorstaan. Als de wordelementen in het beeldmerk zwak zijn, bezit het merk in zijn geheel beschouwd nog altijd het minimum aan onderscheidend vermogen. Het merk valt hierdoor buiten het bereik van de gemeenschappelijke praktijk, die uitsluitend betrekking heeft op niet-onderscheidende/beschrijvende wordelementen.

**9. Vallen taalaspecten buiten het bereik van de gemeenschappelijke praktijk?**

Ja. Dit heeft puur praktische redenen - om ervoor te zorgen dat er met alle deelnemers aan het project, ongeacht welke taal ze spreken, conclusies kunnen worden getrokken. De wordelementen in de voorbeelden uit het document over de gemeenschappelijke praktijk worden als beschrijvend/niet-onderscheidend beschouwd, en het zou onmogelijk zijn om in alle talen voorbeelden met beschrijvende/niet-onderscheidende wordelementen te maken en in het document op te nemen.

**10. Vallen disclaimers buiten het bereik van de gemeenschappelijke praktijk?**

Ja. Disclaimers zijn niet in de gemeenschappelijke praktijk opgenomen omdat niet alle IE-bureaus van de EU ze gebruiken of in hun wettelijke bepalingen vermelden.

**11. Kan er nog steeds aanspraak worden gemaakt op door gebruik verworven onderscheidend vermogen?**

Ja. De gemeenschappelijke praktijk heeft geen invloed op de mogelijkheid om middels de procedures van de IE-bureaus door gebruik verworven onderscheidend vermogen aan te tonen, aangezien de praktijk uitsluitend gericht is op intrinsiek onderscheidend vermogen.

**B. METHODOLOGIE**

**12. Hoe worden beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden die het onderzoek naar absolute weigeringsgronden met succes hebben doorstaan beoordeeld in de context van relatieve weigeringsgronden?**

De invloed van beschrijvende/niet-onderscheidende elementen op het onderzoek naar relatieve weigeringsgronden in het algemeen en naar het gevaar voor verwarring in het bijzonder wordt behandeld in de gemeenschappelijke praktijk van de ‘*Relatieve weigeringsgronden – gevaar voor verwarring (gevolgen van niet-onderscheidende/zwakke elementen)*’. U kunt deze gemeenschappelijke praktijk raadplegen door de volgende URL in uw webbrowser te kopiëren:

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication5\\_nl.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_nl.pdf)

**13. Er is een aanvraag ingediend voor een beeldmerk met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden en dit merk heeft het onderzoek naar absolute weigeringsgronden met succes doorstaan. Heeft de aanvrager hiermee de exclusieve rechten voor deze woorden verworven?**

Nee. Het onderscheidende karakter geldt voor het teken als geheel en daarom is de mate van bescherming beperkt tot de hele compositie van het merk en wordt het beschrijvende/niet-onderscheidende woordelement niet afzonderlijk beschermd. De aanvrager verwerft dan ook niet de exclusieve rechten voor de afzonderlijke beschrijvende/niet-onderscheidende woorden.

De invloed van beschrijvende/niet-onderscheidende elementen op het onderzoek naar het gevaar voor verwarring wordt behandeld in de gemeenschappelijke praktijk van de ‘*Relatieve weigeringsgronden – gevaar voor verwarring (gevolgen van niet-onderscheidende/zwakke elementen)*’.

#### **14. Waarom geeft de gemeenschappelijke praktijk voor sommige criteria geen duidelijke voorbeelden?**

De in de gemeenschappelijke praktijk opgenomen voorbeelden, of deze nu voor inschrijving in aanmerking komen of niet, zijn bedoeld als leidraad voor onderzoekers en gebruikers. Voor één van de criteria, te weten combinatie met kleur, kon geen overeenstemming over een duidelijk voorbeeld worden bereikt. Wat betreft leestekens, andere symbolen die doorgaans in de handel worden gebruikt en beeldelementen die in relatie tot de goederen en/of waren waarop aanspraak wordt gemaakt doorgaans in de handel worden gebruikt of gebruikelijk zijn, heeft de werkgroep besloten dat deze over het algemeen het merk in zijn geheel beschouwd niet voldoende onderscheidend vermogen verlenen.

#### **15. Waarom wordt er in de gemeenschappelijke praktijk geen gebruik gemaakt van echte aanvragen/merken?**

De werkgroep heeft ervan afgezien om echte aanvragen/merken in de gemeenschappelijke praktijk op te nemen, omdat dit voor- of nadeel voor hun eigenaren of aanvragers zou kunnen opleveren. In plaats daarvan zijn ze gebruikt als inspiratie om eenduidige voorbeelden te maken die de beginselen duidelijk illustreren.

#### **16. Is er in de gemeenschappelijke praktijk rekening gehouden met nationale en/of Europese jurisprudentie?**

Zowel tijdens de voorlopige analyse als tijdens het opstellen van de gemeenschappelijke praktijk is zorgvuldig rekening gehouden met nationale en Europese jurisprudentie en is deze gebruikt als inspiratie voor het opstellen van de beginselen en het maken van de voorbeelden in het document. Er is gekeken naar zaak C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, zaak C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, zaak C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 en zaak C-37/03P, *BioID AG / BHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

#### **17. In hoeverre zijn de gebruikers bij dit project betrokken?**

Vertegenwoordigers van drie gebruikersverenigingen (AIM, ECTA, EFPIA) hebben vanaf het begin van het project als waarnemers aan de werkgroep deelgenomen en hebben te allen tijde toegang tot alle documenten gehad. Bovendien is hun voortdurend gevraagd feedback te geven.

De conclusies zijn in verschillende fasen gepubliceerd en iedereen is aangemoedigd om het document te controleren, het door te sturen naar iemand waarvan zij dachten dat diegene er een mening over zou hebben en feedback te geven om er zo voor te zorgen dat de werkgroep alle geuite zorgen kon beoordelen en analyseren.

Alle internationale gebruikersverenigingen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een speciale bijeenkomst die in maart 2015 in Brussel is gehouden. De gemeenschappelijke praktijk is aan hen gepresenteerd en de internationale gebruikersverenigingen hebben rechtstreeks feedback op de beginselen gegeven. De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES en UNION.

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Convergentie



**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt**

Avenida de Europa 4,  
E-03008 Alicante, Spanje  
Tel. +34 96 513 9100  
Fax +34 96 513 1344  
[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)