



Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden (versie 1 januari 2009)

1) Inleiding

Deze richtlijnen bevatten een toelichting bij de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden en de wijze waarop het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "BBIE") deze in de praktijk toepast. Doel is met name de gebruiker hierover te informeren en de voorspelbaarheid van de beslissingen van het BBIE te verhogen.

Sinds de vorige richtlijnen (september 2004) is zowel op Europees als op Benelux niveau weer de nodige jurisprudentie geweest. Hoewel hieruit geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen voortvloeien, werd het toch tijd om de richtlijnen te actualiseren. Daar komt bij dat in de oude richtlijnen nog werd verwezen naar de oude bepalingen van de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: "BMW") in plaats naar de (overigens evenmin inhoudelijk gewijzigde) huidige bepalingen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en naar het oude Benelux-Merkenbureau (hierna: "BMB") in plaats van naar het huidige BBIE.

In deze richtlijnen is de opbouw zoveel mogelijk dezelfde gehouden als in de vorige versie, zodat de geïnformeerde gebruiker er zo makkelijk mogelijk zijn weg in kan vinden. Alle rechtspraak waarnaar wordt verwezen, is opgesomd onder punt 18.

2) Wetsbepalingen

De relevante artikelen uit het BVIE luiden:

Artikel 2.1 - Tekens die een Beneluxmerk kunnen vormen

1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

(...)

Directives en matière de critères d'examen des marques pour motifs absolus (version 1^{er} janvier 2009)

1) Introduction

Les présentes directives ont pour objet d'éclaircir les critères d'examen des marques pour motifs absolus et la manière dont l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après: "OBPI") les met en pratique. Le but est en effet d'en informer l'utilisateur et d'accroître la prévisibilité des décisions de l'OBPI.

La jurisprudence s'est développée depuis les précédentes directives (septembre 2004) tant au niveau européen qu'au niveau du Benelux. Bien qu'il n'en découle pas des changements fondamentaux, il était temps quand même d'actualiser les directives. De plus, les anciennes directives faisaient encore référence aux anciennes dispositions de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après: "LBM") au lieu des dispositions actuelles (qui n'ont du reste pas non plus changé fondamentalement) de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après: "CBPI") et à l'ancien Bureau Benelux des Marques (ci-après: "BBM") au lieu de l'actuel OBPI.

Les présentes directives conservent autant que possible la même structure que la version précédente de manière à ce que l'utilisateur averti puisse y trouver facilement son chemin. Toute la jurisprudence citée est énumérée sous le point 18.

2) Dispositions légales

Les dispositions pertinentes de la CBPI sont libellées comme suit:

Article 2.1 - Signes susceptibles de constituer une marque Benelux

1. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise.

2. Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

(...)

Artikel 2.4 - Restricties

Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

a. de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen, of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet;

b. de inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

(...)

g. de inschrijving van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of de inschrijving van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, tenzij het depot dat heeft geleid tot deze inschrijving te goeder trouw is verricht voor 1 januari 2000 of voordat de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd.

Artikel 2.8 - Inschrijving

1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2.11, 2.14 en 2.16 wordt het gedeponeerde merk, indien aan de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten is voldaan, voor de door de deposant vermelde waren of diensten ingeschreven. Aan de merkhouder wordt een bewijs van inschrijving verstrekt.

2. De deposant kan, indien aan alle in artikel 2.5 bedoelde vereisten is voldaan, het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving van het depot over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 en 2.17 van toepassing, met dien verstande dat het Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten en de merkhouder in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving.

Artikel 2.11 - Weigering op absolute gronden

1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;

Article 2.4 - Restrictions

N'est pas attributif du droit à la marque:

a. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris;

b. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services;

(...)

g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant le 1^{er} janvier 2000 ou avant le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

Article 2.8 - Enregistrement

1. Sans préjudice de l'application des articles 2.11, 2.14 et 2.16, la marque déposée est enregistrée, s'il est satisfait aux dispositions du règlement d'exécution, pour les produits ou services mentionnés par le déposant. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque.

2. Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées à l'article 2.5, demander à l'Office conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement.

Article 2.11 - Refus pour motifs absolus

1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:

a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2;

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;

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

d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4, sub a, b of g.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren of diensten waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

3. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 2.12 genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

5. De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appelrechter niet langer vatbaar is voor voorziening in cassatie.

Artikel 2.12 Beroep tegen de weigering

1. De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 2.11, lid 4, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen.

2. In het kader van deze procedure kan het Bureau vertegenwoordigd worden door een daartoe aangewezen personeelslid.

3. Het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot

b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;

c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e. la marque est une marque visée à l'article 2.4, sous a, b ou g.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits ou services auxquels la marque est destinée.

3. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections de l'Office contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 2.12.

5. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.

Article 2.12 Recours contre le refus

1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 2.11, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement de la marque.

2. Dans le cadre de cette procédure, l'Office peut être représenté par un membre du personnel désigné à cette fin.

3. La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni

opgegeven correspondentieadres. Indien noch de deposant, noch diens gemachtigde een adres of een correspondentieadres binnen het Benelux-gebied heeft, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant.

4. Tegen de beslissing van de appèlrechter staat voorziening in cassatie open, deze heeft opschortende werking.

Artikel 2.13 - Weigering op absolute gronden van internationale depots

1. Artikel 2.11, lid 1 en 2, is van overeenkomstige toepassing op internationale depots.

2. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving te weigeren, onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau door middel van een voorlopige gehele of gedeeltelijke weigering van bescherming van het merk en stelt de deposant daarbij in de gelegenheid hierop te antwoorden overeenkomstig het bepaalde bij uitvoeringsreglement. Artikel 2.11, lid 4, is van overeenkomstige toepassing.

3. Artikel 2.12 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het territoriaal bevoegde hof wordt bepaald door het adres van de gemachtigde of door het correspondentieadres. Indien geen van beide adressen zich binnen het Benelux-gebied bevindt dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant.

4. Van de beslissing waartegen geen beroep meer openstaat geeft het Bureau schriftelijk, onder opgave van redenen, onverwijld kennis aan het Internationaal Bureau.

De relevante regels uit het UR bij het BVIE luiden:

Regel 1.15 - Bezwaartermijn weigering

1. De termijn bedoeld in artikel 2.11, lid 3, en 2.13, lid 2, van het Verdrag om te antwoorden op de voorlopige weigering, bedraagt ten minste een maand; deze termijn kan ambtshalve en zal op verzoek worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.

2. In voorkomend geval dient een deposant die zich tegen de voorlopige weigering verzet binnen de in lid 1 genoemde termijn eveneens te voldoen aan de vereisten van regel 3.6 en 3.7.

3. Het Bureau geeft onverwijld uitvoering aan de in artikel 2.12, lid 1, van het Verdrag bedoelde rechterlijke beslissingen zodra zij niet meer vatbaar zijn voor voorziening in cassatie.

le déposant ni son mandataire n'ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant.

4. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

Article 2.13 - Refus pour motifs absolus des dépôts internationaux

1. L'article 2.11, alinéas 1 et 2, est applicable aux dépôts internationaux.

2. L'Office informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 2.11, alinéa 4, est applicable.

3. L'article 2.12 est applicable, étant entendu que la cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale. Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant.

4. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.

Les règles pertinentes du RE de la CBPI sont libellées comme suit:

Règle 1.15 - Délai de réponse au refus

1. Le délai visé aux articles 2.11, alinéa 3, et 2.13, alinéa 2, de la Convention pour répondre à l'avis de refus provisoire est d'au moins un mois; ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi de la première communication.

2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire doit, dans le délai fixé à l'alinéa 1^{er}, satisfaire également aux conditions des règles 3.6 et 3.7.

3. L'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l'article 2.12, alinéa 1^{er}, de la Convention dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'un pourvoi en cassation.

Regel 3.6 - Aanstelling gemachtigde

1. Alle handelingen bij het Bureau of een nationale dienst kunnen worden verricht door tussenkomst van een vertegenwoordiger die als gemachtigde optreedt.
2. Een gemachtigde dient een woonplaats of zetel te hebben binnen de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte.
3. Alle mededelingen ten aanzien van deze handelingen worden aan de gemachtigde gericht.
4. Eenieder die binnen de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte geen zetel of woonplaats heeft noch een gemachtigde heeft aangewezen, moet aldaar een correspondentieadres aangeven.

Regel 3.7 - Volmachten

1. Eenieder die stelt op te treden als vertegenwoordiger van een belanghebbende voor het verrichten van een handeling bij het Bureau wordt verondersteld hiertoe door belanghebbende te zijn gemachtigd.
2. Indien een vertegenwoordiger het Bureau verzoekt een registratie door te halen dient deze een daartoe strekkende volmacht in te dienen.
3. Indien het Bureau redenen heeft om te twijfelen aan de machtiging van een vertegenwoordiger, bij welke handeling dan ook, kan het verzoeken een volmacht in te dienen. De termijn hiervoor bedraagt een maand. Deze termijn zal op verzoek met een maand worden verlengd. Het uitblijven van een tijdige reactie heeft tot gevolg dat het verzoek buiten behandeling zal worden gelaten.

3) Artikel 2.11, lid 1, sub a, jo art. 2.1, lid 1, BVIE; grafische weergave van een teken

3.1) Artikel 2.11, lid 1, sub a, BVIE vormt de "eerste stap" in de toetsing op absolute gronden. Het verwijst naar artikel 2.1, lid 1, BVIE, dat definieert welke tekens kunnen worden gedeponereerd. Deze tekens dienen grafisch te worden weergegeven en moeten dienen ter onderscheiding van de waren of diensten als afkomstig van een onderneming. Deze weigeringsgrond zal dikwijls van toepassing zijn op depots van tekens die niet kunnen worden vervat onder de noemer "traditionele merken".

3.2) Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: "HvJEG") heeft in de zaak LIBERTEL aangegeven dat enkele kleuren niet kunnen worden gedeponereerd in de vorm van alleen een kleurmonster. Een dergelijk depot zal worden

Règle 3.6 - Constitution d'un mandataire

1. Toutes les opérations auprès de l'Office ou d'une administration nationale peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un représentant qui agit en qualité de mandataire.
2. Le mandataire doit avoir un domicile ou un siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
3. Toutes les communications concernant ces opérations sont adressées au mandataire.
4. Toute personne n'ayant ni siège ni domicile dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et n'ayant pas constitué de mandataire doit indiquer une adresse postale dans ce territoire.

Règle 3.7 - Pouvoirs

1. Toute personne qui affirme agir en qualité de représentant d'un intéressé pour effectuer une opération auprès de l'Office est présumée y avoir été habilitée par l'intéressé.
2. Lorsqu'un représentant demande à l'Office d'opérer la radiation d'un enregistrement, il est tenu de déposer un pouvoir délivré à cette fin.
3. Si l'Office a des raisons de mettre en doute l'habilitation d'un représentant, quelle que soit l'opération, il peut demander de déposer un pouvoir. Le délai pour ce faire est d'un mois. Ce délai sera prolongé d'un mois sur demande. L'absence de réaction dans le délai imparti aura pour effet le classement sans suite de la demande.

3) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous a, et l'art. 2.1, alinéa 1^{er}, CBPI; représentation graphique du signe

3.1) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous a, de la CBPI forme la "première étape" dans l'examen pour motifs absolus. Il renvoie à l'article 2.1, alinéa 1^{er}, de la CBPI qui définit les signes qui peuvent être déposés. Ces signes doivent être susceptibles d'une "représentation graphique" et servir à distinguer les produits et services comme provenant d'une entreprise. Ce motif de refus s'appliquera plus souvent aux dépôts de signes qui ne peuvent être rangés sous le dénominateur "marques traditionnelles".

3.2) La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: "CJCE") a indiqué dans l'affaire LIBERTEL que les couleurs simples ne peuvent pas être déposées sous la seule forme d'un

geweigerd. Een kleurmonster gecombineerd met een omschrijving van de kleur in woorden kan voldoen indien deze omschrijving “duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief” is. Een omschrijving van een kleur die hier niet aan voldoet, zal leiden tot een weigering van het depot.

Voorbeeld: Het depot van een oranjekleurig kleurmonster met de omschrijving “oranje” zal worden geweigerd.

Eveneens kan een enkele kleur worden gedeponeerd als kleurmonster in combinatie met een omschrijving door middel van een internationaal erkende kleurcode. Deze methode is door het HvJEG expliciet genoemd.

Voorbeeld: Het depot van een oranjekleurig kleurmonster met de omschrijving “oranje; PMS 144” zal niet op basis van artikel 2.11, lid 1, sub a, BVIE worden geweigerd.

Voor een combinatie van kleuren die als merk wordt gedeponeerd, moet de grafische weergave bovendien een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt (HvJEG, HEIDELBERGER BAUCHEMIE).

Een kleurcode of omschrijving kan bij een nog niet ingeschreven depot worden toegevoegd. Na inschrijving is een dergelijke wijziging van de registergegevens echter niet mogelijk.

Zie in dit verband ook onder punt 5 van deze richtlijnen. Enkele kleuren en combinaties daarvan zullen in beginsel worden geweigerd omdat zij geen onderscheidend vermogen hebben.

3.3) Het deponeren van een klankmerk kan ingevolge de uitspraak van het HvJEG in de zaak SHIELD MARK enkel indien dit grafisch wordt weergegeven middels een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties. Daarbij moet worden aangegeven dat het een klankmerk betreft.

Zie in dit verband ook onder punt 5 van deze richtlijnen.

3.4) Het deponeren van een geurmerk is niet mogelijk. Het HvJEG heeft in de zaak SIECKMANN aangegeven dat het omschrijven van een geur in een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster, noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling voldoet aangezien deze niet “duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en

échantillon de couleur. Un tel dépôt sera refusé. L'association d'un échantillon d'une couleur et d'une description verbale de celle-ci peut suffire, à condition que cette description soit “claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective”. Une description d'une couleur qui ne répond pas à ces exigences mènera à un refus du dépôt.

Exemple: Le dépôt d'un échantillon de couleur orange accompagné de la description “orange” sera refusé.

Une couleur simple peut également être déposée comme un échantillon de couleur associé à une désignation de la couleur au moyen d'un code d'identification internationalement connu. Cette méthode est mentionnée explicitement par la CJCE.

Exemple: Le dépôt d'un échantillon de couleur orange accompagné de la description “orange; PMS 144” ne sera pas refusé sur base de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous a, de la CBPI.

Pour qu'il soit satisfait à l'exigence de représentation graphique concernant les combinaisons de couleurs, il faut, en outre, que la représentation graphique comporte un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante (CJCE, HEIDELBERGER BAUCHEMIE).

Un code de couleur ou une description peuvent être ajoutés à un dépôt qui n'est pas encore enregistré. Une telle modification des données du registre n'est toutefois pas possible après l'enregistrement.

Voyez aussi dans ce contexte le point 5 des présentes directives. Les couleurs simples et les combinaisons de celles-ci seront en principe refusées au motif qu'elles n'ont pas de pouvoir distinctif.

3.3) Le dépôt d'une marque sonore peut uniquement être admis, selon la décision de la CJCE dans l'affaire SHIELD MARK, s'il est effectué au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations. Il convient de préciser qu'il s'agit d'une marque sonore.

Voyez aussi dans ce contexte le point 5 des présentes directives.

3.4) Le dépôt d'une marque olfactive n'est pas possible. La CJCE a indiqué dans l'affaire SIECKMANN que les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou

objectief" is. Het HvJEG heeft geen alternatieven aangegeven waarvoor dit wel zou gelden. Het BBIE is evenmin met dergelijke methodes bekend.

3.5) Ook het depot van een variabel teken stuit af op deze bepaling. Zo heeft het HvJEG geoordeeld dat een depot dat betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger geen teken in de zin van deze bepaling is (HvJEG, DYSON).

4) Artikel 2.11, lid 1, sub a, jo art. 2.1, lid 2, BVIE; vormmerk uitsluitingsgronden

4.1) Artikel 2.11, lid 1, sub a, BVIE vormt tevens de basis voor de weigering van een aantal categorieën van vormmerken, te weten de vormmerken omschreven in artikel 2.1, lid 2, BVIE: vormen die (1) door de aard van de waar worden bepaald, danwel die (2) een wezenlijke waarde aan de waar geven of die (3) noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst.

Deze uitsluitingsgronden zijn absoluut. Het HvJEG gaf in het arrest PHILIPS aan dat deze weigeringsgronden als ratio hebben te verhinderen dat door het toekennen van een (in beginsel eeuwigdurend) merkrecht de houder van dit recht in feite een monopolie verwerft waarvoor andere beschermingsvormen (octrooi, model, auteursrecht) bedoeld zijn en die een beperkte looptijd hebben. Het merkenrecht is niet bedoeld om te dienen als verlenging van de looptijd van inmiddels geëindigde wettelijke monopolies.

Voorbeeld: Het depot van de vorm van een vaas voor de waar "vazen" zal worden geweigerd omdat deze vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Een consument zal een dergelijk product mede aanschaffen omdat hij de vorm mooi vindt en, indien deze vorm hem niet aanstaat, afzien van de aankoop.

Indien een van deze uitsluitingsgronden van toepassing is, is het niet mogelijk dat het teken, omdat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, alsnog zou kunnen worden geregistreerd (HvJEG, PHILIPS).

Specifiek met betrekking tot de uitsluiting van vormen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst overweegt het HvJEG tenslotte dat deze bepaling "in de weg [staat] aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan

par la combinaison de ces éléments, étant donné qu'une telle description n'est pas "claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective". La CJCE n'a cependant pas donné de solutions alternatives qui rempliraient ces conditions. L'OBPI n'a pas non plus connaissance de telles méthodes.

3.5) Le dépôt d'un signe variable se heurte également à cette disposition. Ainsi, la CJCE a décidé qu'un dépôt qui porte sur toutes les formes imaginables d'un réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur, ne constitue pas un «signe» au sens de cette disposition (CJCE, DYSON).

4) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous a, et l'art. 2.1, alinéa 2, CBPI; causes d'exclusion de marques tridimensionnelles

4.1) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous a, de la CBPI forme aussi la base du refus de certaines catégories de marques tridimensionnelles, à savoir les marques tridimensionnelles définies à l'article 2.1, alinéa 2, CBPI: la forme (1) qui est imposée par la nature même du produit, (2) qui donne une valeur substantielle au produit ou (3) qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Ces motifs d'exclusion sont absolus. La CJCE a indiqué dans l'arrêt PHILIPS que la ratio legis de ces motifs de refus est d'empêcher que l'octroi d'un droit de marque (en principe illimité dans le temps) aboutisse en fait à conférer à son titulaire un monopole pour lequel d'autres droits (brevet, dessin ou modèle, droit d'auteur) ayant une durée limitée dans le temps ont été prévus. Le droit de marque n'a pas vocation à servir à prolonger la durée de monopoles légaux expirés.

Exemple: le dépôt de la forme d'un vase pour le produit "vases" sera refusé parce que cette forme donne une valeur substantielle au produit. Le consommateur achètera ce produit notamment parce qu'il trouve la forme belle et qu'il renoncera à l'achat, si cette forme ne lui plaît pas.

Lorsqu'un de ces motifs d'exclusion s'applique, le signe ne saurait être admis ainsi à l'enregistrement sur base de l'acquisition d'un caractère distinctif acquis par l'usage (CJCE, PHILIPS).

S'agissant plus particulièrement des formes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, la CJCE considère enfin que cette disposition "s'oppose à l'enregistrement d'un signe constitué d'une telle forme, même si le résultat technique concerné peut être obtenu également par d'autres formes."

4.2) Par forme du produit, il faut entendre aussi la forme de l'emballage du produit s'il s'agit d'un

worden verkregen.”

4.2) Onder vorm van de waar moet tevens worden verstaan de vorm van de verpakking van de waar indien het een waar betreft die naar zijn aard vormloos is en enkel verpakt (kan) word(t)(en) verkocht (HvJEG, HENKEL-files).

4.3) Ingevolge de rechtspraak van het HvJEG lijken de criteria voor beoordeling van vormmerken tevens te moeten worden toegepast op een beeldmerk (waarbij niet is aangeduid dat het om een vormmerk gaat) dat uitsluitend bestaat uit de afbeelding van de waar of de verpakking. Ook in dat geval gaat het immers niet om een van het uiterlijk van de aangeduide waar onafhankelijk teken (HvJEG, STORCK 2 en HENKEL-wastablet).

5) Artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE; gebrek aan onderscheidend vermogen

5.1) Artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE geeft aan dat tekens die ieder onderscheidend vermogen missen moeten worden geweigerd. De ratio van deze grond is gelegen in (het algemeen belang dat samenhangt met) de wezenlijke functie van een merk. Deze is erin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (o.m. HvJEG, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, BioID, EUROHYPO).

5.2) Artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE vormt een verzamelbegrip. Voor tekens die ingevolge de criteria van artikel 2.11, lid 1, sub c en d, moeten worden geweigerd, geldt evenzeer dat deze vallen onder het criterium van artikel 2.11, lid 1, sub b. Beschrijvende (sub c) en gebruikelijke (sub d) aanduidingen missen per definitie onderscheidend vermogen. Het omgekeerde is overigens niet altijd het geval: indien een teken niet beschrijvend is of geen gebruikelijke aanduiding vormt, rechtvaardigt dit allerm minst de conclusie dat het onderscheidend vermogen bezit. Artikel 2.11, lid 1, sub b, vormt dus ook een zelfstandige weigeringsgrond (HvJEG, POSTKANTOOR).

Voorbeeld: Een slogan of slagzin kan als merk dienen, mits het publiek er meer dan alleen een aanprijzende of wervende zinsnede in herkent en er de herkomst van de waren of diensten uit een bepaalde onderneming uit kan afleiden.

5.3) Het criterium gebrek aan onderscheidend vermogen is veelal van toepassing op enkele kleuren en op vormmerken. Uitzonderlijke gevallen daargelaten moet ervan worden uitgegaan dat enkele kleuren en vormen door het in aanmerking komend publiek niet als merk zullen worden

produit qui, par sa nature, est informe, et n'est pas ou ne peut être vendu qu'emballé (CJCE, HENKEL-bouteille).

4.3) En vertu de la jurisprudence de la CJCE, les critères d'appréciation des marques tridimensionnelles semblent aussi devoir s'appliquer à une marque figurative (sans qu'il soit indiqué qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle) qui est constituée exclusivement par la représentation du produit ou de l'emballage. En effet, même dans ce cas, il ne s'agit pas d'un signe indépendant de l'apparence du produit désigné (CJCE, STORCK 2 et HENKEL-tablette de lessive).

5) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI; défaut de caractère distinctif

5.1) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous b, de la CBPI indique que les signes dépourvus de tout caractère distinctif doivent être refusés. La raison d'être de ce motif réside dans (l'intérêt général qui sous-tend) la fonction essentielle de la marque. Cette fonction est de garantir, au consommateur ou à l'utilisateur final, l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (entre autres CJCE, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, BioID, EUROHYPO).

5.2) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI est une disposition cadre. Les signes qui doivent être refusés en application des critères de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous c et d, relèvent également du critère de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous b. Les indications descriptives (sous c) et usuelles (sous d) sont par définition dépourvues de tout caractère distinctif. Cependant, l'inverse n'est pas toujours vrai: si un signe n'est pas descriptif ou ne constitue pas une indication usuelle, il ne faudrait nullement en conclure qu'il possède un caractère distinctif. L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous b, constitue donc également un motif de refus autonome (CJCE, POSTKANTOOR).

Exemple: Un slogan peut servir de marque, à condition que le public y voie plus qu'une phrase louangeuse ou publicitaire et qu'il puisse en déduire la provenance des produits ou services d'une entreprise déterminée.

5.3) En règle générale, ce motif de refus s'applique aux couleurs simples et aux marques tridimensionnelles. Sous réserve d'exceptions, il faut considérer que le public concerné ne percevra pas les couleurs simples et les formes comme des marques étant donné que le public n'est pas habitué à percevoir de tels signes (contrairement aux logos

opgevat, aangezien het publiek niet gewend is dergelijke tekens (in tegenstelling tot logo's en woorden) op te vatten als merken. In dit verband wordt onder meer verwezen naar de arresten van het HvJEG in de zaken LINDE, LIBERTEL, HENKEL-fles, MAG INSTRUMENT, EUROGERMEX, STORCK 1 en 2, en DEVELEY.

Voorbeeld van een uitzondering: Een vorm van een fles gedeponereerd voor de waar "parfum" zal niet worden geweigerd, tenzij het een zeer gewone fles is. In de betreffende branche is het in aanmerking komend publiek eraan gewend geraakt dat de vorm van de verpakking als merk is gaan fungeren.

5.4) In de regel zal een vormmerk echter worden geweigerd wegens het ab initio ontbrekende onderscheidend vermogen ervan. Volgens de rechtspraak van het HvJEG *kunnen* er vormmerken bestaan die ab initio onderscheidend vermogen hebben. Dit is het geval indien de gedeponereerde vorm "significant afwijkt" van hetgeen gebruikelijk is in de markt. Deze "significante afwijking" hoeft niet te bestaan uit een "grillig element" (PHILIPS). Een significante afwijking lijkt overigens alleen mogelijk te zijn als er voor de betreffende waren een "normvorm" bestaat; wanneer dit niet het geval is, zal een vorm immers slechts aan de bestaande "veelheidsnorm" worden toegevoegd en is het moeilijk voorstelbaar dat het publiek er de herkomst uit een bepaalde onderneming uit kan afleiden. Tot op heden bestaat er in de relatief omvangrijke jurisprudentie van het HvJEG over vormmerken geen enkel voorbeeld van een vorm die ab initio onderscheidend werd bevonden. In beginsel moet er dus van worden uitgegaan dat vormmerken geweigerd zullen worden.

5.5) Hetzelfde geldt overigens wanneer bij het depot niet is aangegeven dat het om een vormmerk gaat, maar het gedeponereerde teken wel bestaat uit een waarheidsgetrouwe afbeelding van de waar of de verpakking. Ook dan staat het teken immers niet los van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar (HvJEG, STORCK 2 en HENKEL-wastablet).

5.6) Ook voor kleurmerken geldt dat het slechts in uitzonderlijke gevallen denkbaar is dat deze ab initio onderscheidend vermogen hebben. Deze gevallen zullen zich alleen dan kunnen voordoen, wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is (HvJEG, LIBERTEL). Bovendien moet de gedeponereerde kleur voor de betreffende waren of diensten zeer ongebruikelijk zijn.

Voorbeeld: De kleur "roze; RAL 4003" voor tanks of onderzeeërs zou als merk worden aanvaard. Militaire voertuigen hebben naar hun aard nu eenmaal een schutkleur.

et aux vocables) comme des marques. Dans ce contexte, il est fait référence entre autres aux arrêts de la CJCE dans les affaires LINDE, LIBERTEL, HENKEL-bouteille, MAG INSTRUMENT, EUROGERMEX, STORCK 1 et 2, et DEVELEY.

Exemple d'une exception: La forme d'un flacon déposée pour le produit "parfum" ne sera pas refusée, sauf s'il s'agit d'un flacon très ordinaire. Dans ce secteur d'activité, le public concerné a l'habitude que la forme de l'emballage remplisse la fonction d'une marque.

5.4) En règle générale, une marque tridimensionnelle sera cependant refusée en raison de l'absence de caractère distinctif ab initio. En vertu de la jurisprudence de la CJCE, il *est possible* que les marques tridimensionnelles possèdent ab initio un caractère distinctif. Ceci n'est pas le cas, si la forme déposée "s'écarte de manière significative" de ce qui est habituel sur le marché. Cet "écart significatif" ne doit pas consister en un "élément arbitraire" (PHILIPS). Un écart significatif ne semble du reste être possible que s'il existe pour les produits concernés une "forme normative"; si ce n'est pas le cas, une forme ne viendra en effet que s'ajouter à la "norme multiple" existante et il est difficilement concevable que le public puisse en déduire la provenance d'une entreprise déterminée. A ce jour, il n'existe dans la jurisprudence relativement abondante de la CJCE en matière de marques tridimensionnelles aucun exemple d'une forme jugée distinctive ab initio. On doit donc considérer en principe que les marques tridimensionnelles seront refusées.

5.5) Il en va de même au demeurant lorsqu'il n'a pas été précisé lors du dépôt qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle, mais que le signe déposé consiste bien en la représentation fidèle du produit ou de l'emballage. En effet, dans ce cas le signe n'est également pas indépendant de l'apparence du produit qu'il désigne (CJCE, STORCK 2 et HENKEL-tablette de lessive).

5.6) Pour les marques de couleur, c'est dans des cas vraiment exceptionnels qu'on peut envisager qu'elles possèdent ab initio un caractère distinctif. Ces cas pourront seulement se produire si le nombre de produits ou services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (CJCE, LIBERTEL). Par ailleurs, la couleur déposée doit être aussi très inhabituelle pour les produits ou services concernés.

Exemple: la couleur "rose; RAL 4003" pour des blindés ou des sous-marins serait acceptée comme marque. Par leur nature les véhicules militaires ont une couleur de camouflage.

La couleur "orange, PMS 144" (l'exemple cité au

De kleur "oranje, PMS 144" (het voorbeeld onder punt 3 van deze richtlijnen) gedeponeerd voor telecommunicatiediensten zal echter worden geweigerd. Het gebruik van een kleur (welke dan ook) in verband met diensten is gebruikelijk.

5.7) Voor zowel vormmerken als voor kleurmerken geldt dat zij door het gebruik dat ervan is gemaakt het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen. Indien inburgering wordt aangetoond, zullen kleur- en vormmerken worden aanvaard indien zij enkel werden geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Zie in dit verband punt 10 van deze richtlijnen.

5.8) Bij de toetsing van het onderscheidend vermogen van klankmerken geldt hetzelfde als voor kleur- en vormmerken. Deze tekens zullen naar hun aard evenmin snel als merk worden opgevat. Het publiek is niet gewend klanken als merk op te vatten. Het BBIE zal klankmerken dan ook weigeren op basis van het ontbreken van onderscheidend vermogen, tenzij inburgering wordt aangetoond. Zie in dit verband punt 10 van deze richtlijnen betreffende "inburgering".

5.9) Het criterium van artikel 2.11, lid 1, sub b, BVIE kan bovendien van toepassing zijn naast het criterium van sub c, indien het een beschrijvende aanduiding betreft die werd gedeponeerd in een specifieke opmaak. In die gevallen dient te worden beoordeeld of de gekozen grafische weergave voldoende is om het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woorden op te heffen. Indien het BBIE van oordeel is dat dit niet het geval is, zal het teken worden geweigerd.

In dit verband kan worden opgemerkt dat het in aanmerking komend publiek gewend is aan het feit dat ondernemers, publiciteitsagentschappen en de grafische industrie zich inspannen hun uitingen aantrekkelijk weer te geven. De consument neemt echter veelal een beschrijvende aanduiding in een "mooi lettertype" of een "smaakvolle kleur" waar; dit betekent niet dat het reeds daardoor voldoende onderscheidend vermogen heeft om voor inschrijving als merk in aanmerking te kunnen komen. Het toevoegen van een grafisch element leidt dus niet per definitie tot een teken dat onderscheidend vermogen heeft. Verder kan worden opgemerkt dat er een zekere wisselwerking bestaat tussen de mate van beschrijvendheid van het woorelement en het vereiste onderscheidend vermogen van het beeldelement; hoe directer beschrijvend het woord, hoe meer het beeldelement nodig heeft om het gebrek aan onderscheidend vermogen op te heffen. Hierbij moet altijd worden gekeken naar de totaalindruk die het teken bij het in aanmerking komend publiek wekt.

Ditzelfde doet zich voor bij de toevoeging van niet

point 3 des présentes directives) déposée pour des télécommunications sera cependant refusée. L'emploi d'une couleur (quelle qu'elle soit) en rapport avec des services est usuelle.

5.7) Les marques tridimensionnelles comme les marques de couleur peuvent acquérir, par l'usage qui en est fait, le caractère distinctif requis pour l'enregistrement. Si la consécration par l'usage est démontrée, les marques de couleur et de forme seront acceptées au cas où elles auraient été refusées uniquement pour défaut de caractère distinctif. Voyez dans ce contexte le point 10 des présentes directives.

5.8) L'examen du caractère distinctif de marques sonores obéit aux mêmes règles que celui des marques de couleur et des marques tridimensionnelles. Par leur nature, ces signes ne seront pas plus facilement perçus comme marque. Le public n'est pas habitué à percevoir des sons comme des marques. L'OBPI refusera dès lors les marques sonores sur base du défaut de caractère distinctif, sauf si la consécration par l'usage est démontrée. Voyez dans ce contexte le point 10 des présentes directives concernant la "consécration par l'usage".

5.9) Le critère de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous b, de la CBPI peut, en outre, s'appliquer en plus du critère sous c, s'il s'agit d'une indication descriptive déposée dans un agencement spécifique. Dans ces cas, il convient d'apprécier si la représentation graphique choisie est suffisante pour combler le défaut de caractère distinctif des éléments verbaux. Si l'OBPI considère que tel n'est pas le cas, le signe sera refusé.

On peut faire remarquer à ce propos que le public concerné est habitué au fait que les entreprises, les agences publicitaires et l'industrie graphique s'efforcent de représenter leurs messages de manière attrayante. Toutefois, le consommateur perçoit en général une indication descriptive dans un "beau caractère" ou une "couleur de bon goût"; cela ne veut pas dire qu'il a, de ce fait, un caractère distinctif suffisant pour être admis à l'enregistrement comme marque. L'ajout d'un élément graphique ne confère donc pas, par définition, un caractère distinctif au signe. Il est à noter par ailleurs qu'il y a une certaine interaction entre le degré de caractère descriptif de l'élément verbal et le caractère distinctif requis pour l'élément figuratif; plus le vocable est descriptif, plus l'élément figuratif doit être distinctif. On doit toujours voir l'impression d'ensemble que le signe suscite auprès du public concerné.

Il en va de même pour l'ajout d'éléments non distinctifs (banals) comme les catégories de noms de domaine (tant les ccTLD comme .nl, .be, .lu que les gTLD's comme .com, .net, .info); des indications superlatives comme "super", "top", "extra", "mega",

onderscheidende (banale) elementen als top level domain aanduidingen (zowel ccTLD's zoals .nl, .be, .lu als gTLD's zoals .com, .net, .info); aanprijzende aanduidingen zoals "super", "top", "extra", "mega", "royal"; gebruikelijke voorvoegsels zoals bezittelijke voornaamwoorden, de aanduiding "euro", tijdsaanduidingen zoals "24/24" en (delen van) telefoonnummers zoals "0800" en overige netnummers en afkortingen van beschrijvende aanduidingen die als zodanig herkenbaar zijn.

Voorbeeld: Het depot van het teken "gecertificeerd glazenwasser (gg)" voor het lappen van ramen zal worden geweigerd, omdat "gg" in dit geval duidelijk als afkorting van de beschrijvende aanduiding "gecertificeerd glazenwasser" fungeert en daardoor niet voldoende is om het teken als geheel onderscheidend vermogen te verlenen.

6) Artikel 2.11, lid 1, sub c, BVIE; beschrijvende tekens

6.1) Artikel 2.11, lid 1, sub c, BVIE geeft de weigeringsgrond voor beschrijvende tekens. Het BBIE dient depots van merken, die uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten die bij het depot werden aangeduid, te weigeren.

6.2) Om te beginnen wordt opgemerkt dat het woord "uitsluitend" in deze bepaling dient ter specificatie van het woord "bestaan", en niet ter specificatie van "kunnen dienen". Het HvJEG gaf aan (DOUBLEMINT) dat "het uitsluitend beschrijvende karakter van het merk, (...) niet de maatstaf is die in [deze bepaling] is vastgelegd."

6.3) Aldus moet worden beoordeeld of een teken (of deel daarvan) kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de aangeduide waren en diensten, zonder dat daarbij in overweging hoeft te worden genomen dat er (1) daarvoor synoniemen bestaan, (2) dat het teken slechts beschrijvend is voor (commercieel) minder belangrijke kenmerken van de waren of diensten, (3) dat er aanduidingen zijn die bekender zijn, of directer beschrijven, (4) of dat het teken wellicht ook andere betekenissen heeft (HvJEG, POSTKANTOOR). Bij de beoordeling moet bovendien rekening worden gehouden met de toekomst; het BBIE moet zich de vraag stellen of de gedeponeerde aanduiding wellicht in de toekomst beschrijvend kan zijn voor de betrokken waren of diensten (HvJEG, CHIEMSEE, POSTKANTOOR).

6.4) Indien het teken dat wordt gedeponeerd bestaat uit een enkel woord is deze toetsing eenvoudig. Aan de hand van taalkennis, woordenboeken, internet, algemene kennis en het dagelijks taalgebruik, kan worden onderzocht of het gedeponeerde teken beschrijvend is in de zin van deze bepaling.

"royal"; des préfixes usuels comme les prénoms possessifs ou l'indication "euro", des indications relatives aux heures d'ouverture telles que "24/24", des (parties de) numéros de téléphone comme "0800" et d'autres préfixes téléphoniques, et abréviations d'indications descriptives reconnaissables en tant que telles.

Exemple: le dépôt du signe "laveur de vitres certifié (Ivc)" pour le lavage de vitres sera refusé parce que "Ivc" fait clairement office en l'espèce d'abréviation de l'indication descriptive "laveur de vitres certifié" et n'est dès lors pas suffisant pour conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

6) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI; les signes descriptifs

6.1) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI énonce le motif de refus pour les signes descriptifs. L'OBPI doit refuser les dépôts de marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques des produits ou services mentionnés lors du dépôt.

6.2) En premier lieu, on notera que le mot "exclusivement" dans cette disposition sert de déterminatif au mot "composés", et non de déterminatif à "pouvant servir". La CJCE a indiqué (DOUBLEMINT) que le critère du "caractère exclusivement descriptif de la marque, (...) n'est pas le critère fixé dans [cette disposition]."

6.3) La question est donc d'apprécier si le signe (ou une partie de celui-ci) peut servir à désigner les caractéristiques des produits et services mentionnés, sans qu'il faille prendre en considération le fait (1) qu'il existe des synonymes, (2) que le signe n'est descriptif que pour des caractéristiques (commercialement) moins importantes des produits ou services, (3) qu'il existe des indications plus connues ou plus directement descriptives, (4) ou que le signe puisse avoir d'autres significations (CJCE, POSTKANTOOR). En outre, l'appréciation doit tenir compte de l'avenir, l'OBPI doit se demander si l'indication déposée pourrait être descriptive dans le futur pour les produits et services mentionnés dans le dépôt (CJCE, CHIEMSEE, POSTKANTOOR).

6.4) Si le signe déposé consiste en un seul mot, cet examen est aisé. A l'aide de la connaissance des langues, des dictionnaires, de l'Internet, de la connaissance commune et du langage courant, on peut examiner si le signe déposé est descriptif au sens de cette disposition.

6.5) Indien het gedeponeerde teken bestaat uit meer woorden, moet het beschrijvend karakter van het teken worden bepaald op basis van de aldus gevormde samenstelling. Daarbij moeten eerst de samenstellende delen worden onderzocht en vervolgens het teken als geheel, in de vorm zoals gedeponeerd. Over het algemeen moet worden aangenomen dat een teken samengesteld uit beschrijvende delen eveneens beschrijvend is. Dit is slechts anders wanneer de samenstelling meer is dan (oftewel een merkbaar verschil oplevert ten opzichte van) de som der delen. Hiervan is geen sprake indien het een teken betreft dat wordt gevormd door het eenvoudigweg bijeen plaatsen van beschrijvende aanduidingen. Van een dergelijk merkbaar verschil is eerst dan sprake indien de samenstelling een ongebruikelijke wending in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin bevat (HvJEG, POSTKANTOOR, BIOMILD). Het BBIE denkt daarbij aan een verrassende wending, extra lading of dubbele bodem die ontstaat door de gevormde samenstelling. Verder kan er sprake zijn van een teken dat dermate ver van de betekenis van de samenstellende bestanddelen af ligt, dat het wordt opgevat als nieuw woord dat los van de betekenis van zijn bestanddelen een eigen betekenis heeft. Van het aldus gevormde woord moet echter eveneens worden onderzocht of het beschrijvend is voor de aangeduide waren of diensten.

Nog een voorbeeld: Het teken "blikvanger" voor een container voor lege blikjes zal worden aanvaard.

6.6) Uit het enkele feit dat een gedeponeerd teken niet te vinden is in een woordenboek, kan niet worden afgeleid dat het geen beschrijvende aanduiding zou betreffen. Woordenboeken bevatten naar hun aard niet alle denkbare woorden, mede omdat volgens de normale taalkundige regels woorden kunnen worden gevormd door verschillende woorden aaneen te schrijven. Het BBIE hanteert als uitgangspunt bij de beoordeling dat deze in overeenstemming moet zijn met de economische realiteit. Daarbij moet er dan ook rekening worden gehouden met het feit dat taal zich snel ontwikkelt. Waar woordenboeken wel eens achter willen lopen, kan bij een kort onderzoek op het internet blijken dat een bepaalde aanduiding inmiddels bekendheid heeft verkregen als beschrijvende aanduiding bij het publiek.

Voorbeeld: De aanduiding "plein" (gebruikt als achtervoegsel bij een beschrijvende aanduiding), gedeponeerd voor waren en diensten geleverd via het internet is een zeer gebruikelijke en bekende aanduiding. Deze aanduiding wordt voor dergelijke waren en diensten dan ook als beschrijvend beoordeeld, hoewel deze in beginsel geen betrekking hebben op een plein of pleinen in de traditionele betekenis van deze woorden.

6.5) Si le signe déposé est composé de plusieurs mots, le caractère descriptif du signe doit être déterminé sur base du syntagme ainsi formé. Il convient d'examiner d'abord les éléments constitutifs et ensuite le signe dans son ensemble, sous sa forme tel que déposé. En règle générale, il est supposé qu'un signe composé d'éléments descriptifs est, lui aussi, descriptif, sauf si le syntagme prime (ou bien produit un écart perceptible au regard de) la somme des parties. Il n'y a pas de tel écart perceptible lorsque le signe est constitué par la simple réunion d'indications descriptives. Un tel écart perceptible n'existe que si la combinaison comporte une modification inhabituelle, notamment d'ordre syntactique ou sémantique (CJCE, POSTKANTOOR, BIOMILD). L'OBPI songe à une tournure inhabituelle, à une portée additionnelle ou à un sens caché qui naît de la combinaison formée. En outre, un signe dont la signification s'est tellement éloignée du contenu descriptif des éléments constitutifs peut être conçu comme un nouveau mot avec une signification propre, autonome de la signification des éléments qui le composent. Il faut cependant examiner si le mot ainsi formé est descriptif des produits et services indiqués.

Exemple: L'indication "passé simple" sera acceptée pour un antiquaire.

6.6) Le simple fait qu'un signe déposé ne se trouve pas dans un dictionnaire ne permet pas d'en déduire qu'il s'agirait d'une indication non descriptive. Par leur nature, les dictionnaires ne contiennent pas tous les mots concevables, notamment parce que, selon les règles lexicales, des nouveaux mots peuvent être formés en accolant différents mots. L'OBPI part du principe dans son appréciation qu'elle doit être conforme à la réalité économique. Il faut tenir compte du fait qu'une langue évolue rapidement. Alors que les dictionnaires ont parfois du retard, une brève recherche sur l'Internet peut démontrer qu'une indication déterminée a déjà acquis de la notoriété comme indication descriptive dans l'esprit du public.

Exemple: L'indication "plaza" (utilisée comme suffixe combinée avec une indication descriptive), déposée pour des produits et services fournis via l'Internet est une indication très usuelle et connue. Cette indication est dès lors jugée descriptive pour de tels produits et services, bien qu'elle ne se rapporte pas, en principe, à une place ou des places au sens traditionnel de ces mots.

Exemple: "Médi" est introuvable dans les dictionnaires comme abréviation courante de médical. Il n'empêche que c'est un indication très usuelle qui sera comprise dans son sens descriptif par le public.

Exemple: "Flex" est une indication courante qui est

Voorbeeld: "Medi" is niet vindbaar in woordenboeken als gangbare verkorting voor medisch. Dit neemt echter niet weg dat het een zeer gebruikelijke aanduiding betreft die door het publiek meteen in zijn beschrijvende betekenis zal worden opgevat.

Voorbeeld: "Flex" is een gangbare aanduiding die wordt gebruikt in verband met arbeid, ter aanduiding van flexibel inzetbare arbeidskrachten, gedeelde werkplekken etc. Flex dient in casu als verkorting van flexibel. Deze aanduiding, hoewel niet vindbaar in woordenboeken, wordt door eenieder als een dergelijke verkorting opgevat en begrepen. Ook buiten voornoemde branche. Ditzelfde geldt voor de verkorting "flexi".

Voorbeeld: Het gebruik van het teken @ (spreek uit: "at") is door de toename van e-mail en internetgebruik door eenieder gekend en herkend. Indien in een teken het woord "at" in beschrijvende zin wordt gebruikt, zal het teken door het vervangen van dit woord door het @-teken geen onderscheidend vermogen verkrijgen. Ditzelfde doet zich voor bij vervangen van een letter A in een woord door het @-teken.

Zo ook: € voor E; \$ voor S.

6.7) Bovendien moet bij de beoordeling rekening worden gehouden met het feit dat woordmerken naar hun aard niet enkel worden gelezen, maar ook worden gehoord. De auditieve indruk die ontstaat, speelt dan ook een rol bij de beoordeling (HvJEG, POSTKANTOOR).

Voorbeeld: Een aanduiding als 4U (spreek uit "for you") zal in beginsel als beschrijvend beoordeeld kunnen worden aangezien de auditieve indruk van het teken een beschrijvende is. Bovendien wordt hier opgemerkt dat een dergelijke wijze van spellen (onder invloed van onder andere SMS) inmiddels gebruikelijk is geworden, zodat er op basis van artikel 2.11, lid 1, sub d eveneens een weigering zal worden uitgesproken voor dergelijke tekens.

Zo ook: expert wordt xpert; even wordt FF.

6.8) Ook aan 2.11, lid 1, sub c, BVIE, ligt een algemeen belang ten grondslag, namelijk de voor de hand liggende regel dat beschrijvende aanduidingen door iedereen vrijelijk moeten kunnen worden gebruikt (o.m. HvJEG, CHIEMSEE, POSTKANTOOR).

7) Artikel 2.11, lid 1, sub d, BVIE; gebruikelijke aanduidingen

Artikel 2.11, lid 1, sub d, BVIE verplicht het BBIE een teken te weigeren indien het in het normale taalgebruik of in de handel een gebruikelijke

utilisée en rapport avec le travail, pour indiquer une main-d'œuvre qui peut être employée de manière flexible, des postes de travail partagés etc. Flex sert, en l'espèce, d'abréviation de flexible. Cette indication, bien qu'impossible à trouver dans des dictionnaires, est perçue et comprise par chacun comme étant une telle abréviation. Même en dehors de la branche précitée. Il en va de même pour l'abréviation "flexi".

Exemple: L'usage du signe @ (prononcez: "at") est connu et reconnu par chacun à cause de l'extension prise par l'usage de l'e-mail et d'internet. Si le mot "at" est utilisé dans un signe dans un sens descriptif, le remplacement de ce mot par le signe @ ne lui confèrera pas un caractère distinctif. Il en est de même du remplacement d'une lettre A dans un mot par le signe @.

De la même manière: € pour E; \$ pour S.

6.7) En outre, l'appréciation doit tenir compte du fait que les marques verbales, par leur nature, ne sont pas seulement lues mais aussi entendues. L'impression auditive produite intervient donc dans l'appréciation (CJCE, POSTKANTOOR).

Exemple: Une indication comme 4U (prononcez "for you") pourra en principe être jugée descriptive étant donné que l'impression auditive du signe est descriptive. De plus, on note que l'usage d'un tel mode d'écriture (sous l'influence de l'usage entre autres de SMS) est devenu habituel de sorte que de tels signes pourront aussi se voir opposer un refus sur base de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous d.

Ainsi aussi: expert devient xpert; à plus devient a+ ou même @+.

6.8) Un intérêt général est également à la base de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI. Cet intérêt général réside dans l'intérêt évident que chacun doit pouvoir utiliser librement des indications descriptives (entre autres CJCE, CHIEMSEE, POSTKANTOOR).

7) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous d, CBPI; les indications usuelles

L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous d, de la CBPI oblige l'OBPI à refuser un signe lorsqu'il est devenu une indication usuelle dans le langage courant ou dans

aanduiding is geworden voor de betrokken waren en diensten (HvJEG, BRAVO). Naar mening van het BBIE zal een weigering op basis van sub d zich zelden voor kunnen doen indien niet tevens sub c van toepassing is. Sub d voorziet in een weigeringsgrond voor tekens die in een eerder stadium wellicht nieuwe aanduidingen waren maar door gebruik zijn verworpen tot gebruikelijke aanduiding voor de betreffende waren of diensten. Daarmee lijken zij eveneens onder sub c van artikel 2.11, lid 1, BVIE te vallen.

Voorbeeld: De nieuwe, fantasiebenaming voor een nieuw en oorspronkelijk concept of een uitvinding zal in de regel zeer snel verworpen tot de gebruikelijke aanduiding voor dit concept of product. Daardoor is er sprake van een, weliswaar nieuwe, soortnaam. Zo zijn in het verleden bijvoorbeeld woorden als "grammofon" of "claxon" verworpen tot soort aanduiding voor de betreffende producten.

8) Artikel 2.11, lid 1, sub e, jo artikel 2.4, sub a, b en g, BVIE; openbare orde en goede zeden of tekens als bedoeld in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs, misleiding en beschermde geografische herkomstaanduidingen voor wijnen en spiritualiën

8.1) Artikel 2.11, lid 1, sub e, verwijst naar artikel 2.4 sub a, b en g, BVIE. Ingevolge deze bepalingen weigert het BBIE (sub a) depots die strijdig zijn met openbare orde of goede zeden of van tekens als bedoeld in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs, (sub b) misleidende merken en (sub g) depots van merken verricht voor wijnen of spiritualiën bevattende een geografische herkomstaanduiding, terwijl de betreffende producten daar niet vandaan komen.

8.2) Strijd met de openbare orde of goede zeden komt in de praktijk zeer weinig voor. Artikel 6ter van het Verdrag van Parijs heeft betrekking op vlaggen, wapens en andere officiële emblemen van staten of internationale organisaties. Een merk dat dit soort tekens omvat kan alleen in het Benelux-register worden ingeschreven met toestemming van de betreffende staat of organisatie. In de praktijk wordt deze grond het meest toegepast op depots van merken waarin (onderdelen van) de vlag van de Europese Unie zijn opgenomen.

8.3) Indien een teken dat indicaties bevat over (kenmerken van) waren of diensten wordt gedeponeerd voor andere waren of diensten, waarvoor het gebruik van het teken misleiding van het publiek tot gevolg kan hebben, wordt het merk (gedeeltelijk) geweigerd.

Voorbeeld: Een afbeelding van een verpakking bevattende de aanduiding "koffie" zal misleiding van het publiek tot gevolg kunnen hebben indien

le commerce pour les produits et services concernés (CJCE, BRAVO). De l'avis de l'OBPI, un refus basé sur le point d se produira rarement sans l'application simultanée du point c. Le point d prévoit un motif de refus pour les signes qui étaient peut-être des néologismes à une époque antérieure mais qui sont devenus par l'usage des indications usuelles pour les produits ou services concernés. De ce fait, le point c de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, de la CBPI, semble également s'appliquer.

Exemple: La nouvelle appellation de fantaisie d'un concept nouveau original ou d'une invention se transformera en règle générale très rapidement en l'indication habituelle d'un tel concept ou du produit. On verra apparaître un nom qui pour être nouveau, n'en est pas moins générique. Ainsi, des mots comme par exemple "gramophone" ou "claxon" se sont transformés par le passé en indication générique des produits en question.

8) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous e, et l'article 2.4, sous a, b et g, CBPI; ordre public et bonnes mœurs ou signes visés à l'article 6ter de la Convention de Paris, marques trompeuses et protection d'indications géographiques pour des vins et spiritueux

8.1) L'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous e, renvoie à la disposition de l'article 2.4, sous a, b et g de la CBPI. En vertu de ces dispositions, l'OBPI refuse (sous a) les dépôts contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou de signes visés à l'article 6ter de la Convention de Paris, (sous b) les marques trompeuses et (sous g) les dépôts de marques effectués pour des vins ou spiritueux qui contiennent une indication géographique, alors que les produits concernés n'en sont pas originaires.

8.2) La contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs se rencontre très peu en pratique. L'article 6ter de la Convention de Paris porte sur les armoiries, drapeaux et autres emblèmes officiels des états ou des organisations internationales. Une marque qui comporte ce genre de signes ne peut être enregistrée dans le registre Benelux qu'avec le consentement de l'état ou de l'organisation en question. En pratique, ce motif est appliqué le plus souvent aux dépôts de marques qui renferment le drapeau de l'Union européenne ou des éléments de ce dernier.

8.3) La marque est refusée (partiellement) si un signe contenant des indications descriptives (des caractéristiques) de produits et services est déposée pour d'autres produits et services pour lesquels l'usage de ce signe serait trompeur pour le public.

Exemple: La reproduction d'un emballage comportant l'indication "café" pourra tromper le public si elle est utilisée pour les produits thé, riz ou

gebruikt voor de waren thee, rijst of cacao. Wanneer het depot voor dergelijke waren wordt verricht, wordt het daarvoor dus gedeeltelijk geweigerd.

8.4) Ingevolge artikel 23 van het TRIPS-verdrag dient het BBIE merken te weigeren die aanwijzingen bevatten over de herkomst van wijnen en spiritualiën die niet afkomstig zijn uit de plek aangeduid in het merk. Deze verplichting bestaat echter niet indien het depot wordt verricht door een deposant te goeder trouw op een moment dat de betreffende geografische aanduiding in het land waar het om gaat of in de Gemeenschap (nog) niet werd beschermd. Bij de toetsing op absolute gronden veronderstelt het BBIE de goede trouw van deposant.

Voorbeeld: Een depot van een etiket bevattende de aanduiding "Beaujolais" zal worden geweigerd voor wijnen die niet werden geproduceerd in Bourgogne.

Overigens zal een teken dat uitsluitend bestaat uit een geografische aanduiding veelal reeds op basis van artikel 2.11, lid 1, sub c, BVIE moeten worden geweigerd (zie punt 6 van deze richtlijnen).

9) Werkwijze en uitgangspunten bij toetsing op absolute gronden

9.1) Met betrekking tot de werkwijze van het BBIE wordt vooropgesteld dat het BBIE (zoals aangegeven door het HvJEG) als uitgangspunt hanteert dat de wettelijke criteria dienen te worden toegepast conform de achterliggende ratio ervan. De functie van de toetsing op absolute gronden is gelegen in het algemeen belang, dit vormt de basis voor een eventuele weigering. De door wet en rechtspraak aangegeven grenzen en interpretatie geven de handvatten op basis waarvan het BBIE besluit al dan niet tot weigering over te gaan. Het BBIE hecht eraan de toetsing zo feitelijk en concreet mogelijk in te vullen en kiest daarbij voor een benadering die zo veel mogelijk overeenstemt met de (economische) realiteit waarin het merk gebruikt gaat worden.

Voorbeeld: Een consument op zoek naar vitaminepreparaten zal bij het aantreffen van een verpakking met de aanduiding "C" aannemen te maken te hebben met preparaten van vitamine C; een consument die een computer wil kopen zal bij deze zelfde aanduiding "C" denken aan een harde schijf.

9.2) Het BBIE hanteert daarbij als uitgangspunt dat moet worden gekeken naar de vermoedelijke opvatting van het in aanmerking komend publiek dat wordt geconfronteerd met het gedeponeerde teken. Het in aanmerking komend publiek wordt door het HvJEG gedefinieerd als zijnde "een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie

cacao. Lorsqu'un dépôt est effectué pour de tels produits, un refus partiel est émis.

8.4) En vertu de l'article 23 de l'accord ADPIC, l'OBPI doit refuser les marques contenant des indications sur la provenance de vins et spiritueux qui ne proviennent pas du lieu indiqué dans la marque. Cette obligation n'existe cependant pas si le dépôt est effectué par un déposant de bonne foi à un moment où l'indication géographique concernée n'était pas (encore) protégée dans le pays en cause ou dans la Communauté. Lors de l'examen pour motifs absolus, le BBM présume la bonne foi du déposant.

Exemple: le dépôt d'une étiquette contenant l'indication "Beaujolais" sera refusé pour des vins qui ne sont pas produits en Bourgogne.

Par ailleurs, un signe exclusivement constitué par une indication géographique aura généralement déjà été refusé sur base de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI (voir point 6 des présentes directives).

9) Façon de travailler et principes en matière de l'examen pour motifs absolus

9.1) En ce qui concerne la façon de travailler de l'OBPI, il est mis en avant que l'OBPI (comme indiqué par la CJCE) part du principe que les critères légaux doivent être appliqués conformément à la ratio legis qui les sous-tend. L'examen pour motifs absolus trouve sa raison d'être dans l'intérêt général, qui est à la base d'un refus éventuel. Les limites et l'interprétation indiquées par la loi et la jurisprudence sont les points de référence à partir desquels l'OBPI décide ou non de prononcer un refus. L'OBPI tient à procéder à un examen aussi factuel et aussi concret que possible et choisit une approche qui épouse autant que possible la réalité (économique) dans laquelle la marque va être utilisée et qui lui correspond.

Exemple: Un consommateur à la recherche de préparations vitaminées qui sera confronté à la lettre "C" comprendra qu'il est confronté à une préparation contenant de la vitamine C; un consommateur à la recherche d'un ordinateur confronté à la même lettre "C" pensera au disque dur.

9.2) L'OBPI part du principe qu'il faut examiner la perception probable du public concerné mis en présence du signe déposé. La CJCE définit le public concerné comme étant "le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de la catégorie concernée de produits ou services." (GUT SPRINGENHEIDE).

Exemple: Une indication descriptive en latin

waren of diensten" (GUT SPRINGENHEIDE).

Voorbeeld: Een als woordmerk gedeponeerde beschrijvende aanduiding in het Latijn zal veelal onderscheidend vermogen hebben, aangezien het grote publiek niet bekend is met deze taal. Indien een dergelijk depot echter wordt verricht voor chirurgische apparatuur verandert deze situatie. Artsen zijn veelal wel bekend met het Latijn, in hun vak wordt deze taal immers gebruikt. Eenzelfde effect doet zich voor bij juristen.

9.3) In dit kader is verder van belang dat in de Benelux verschillende officiële talen worden gesproken en dat ook de kennis bij het publiek van andere talen en met name Engels relatief groot is. Daarnaast bestaan er verschillende dialecten. Ook wanneer een teken slechts door een deel van het Beneluxpubliek in zijn beschrijvende betekenis wordt begrepen, heeft dit tot gevolg dat het niet als merk kan worden ingeschreven.

Voorbeeld: Het teken "ristorante italiano" voor horecadiensten zal worden geweigerd omdat dit, ook al is Italiaans geen gangbare taal in de Benelux, toch door (het overgrote deel van) het Beneluxpubliek in zijn beschrijvende betekenis zal worden begrepen.

9.4) Tenslotte wordt hier opgemerkt dat de werking van artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE niet van invloed is op de beslissing van het BBIE al dan niet te weigeren. Een dergelijk uitgangspunt zou niet te rijmen zijn met het systeem van artikel 2.11 en 2.12 BVIE (HvJEG, LIBERTEL). Het door sommigen gehanteerde argument dat weigering van beschrijvende tekens niet nodig is omdat anderen deze toch altijd in beschrijvende zin mogen gebruiken, is dus niet relevant. De wetgever heeft, in het algemeen belang dat bij beschrijvende tekens juist gelegen is in het belang van anderen om zich niet te hoeven verdedigen tegen ongeldige merken, gekozen voor een toetsing vooraf door het Bureau. Voor de omvang van deze toetsing kan verder worden verwezen naar punt 11 van deze richtlijnen.

10) Verrijking van onderscheidend vermogen door gebruik (inburgering)

10.1) Indien een teken op zich geen onderscheidend vermogen heeft, kan het dit verkrijgen door gebruik, het proces van inburgering. Om inburgering te bewijzen moet worden aangetoond dat het teken, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merk ter onderscheiding van de waren of diensten van de deposant wordt opgevat. Het is aan de deposant of diens gemachtigde om dit aan te tonen. Daartoe kunnen stukken worden overgelegd met betrekking tot onder andere het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van

déposée comme marque verbale aura le plus souvent un caractère distinctif, étant donné que le grand public ignore cette langue. Toutefois, si un tel dépôt est effectué pour des appareils chirurgicaux, cette situation change. Les médecins ont en général des notions de latin, en effet, cette langue est utilisée dans leur profession. Il en va de même pour les juristes.

9.3) Dans ce cadre, l'OBPI fait remarquer que différentes langues officielles sont parlées dans le Benelux et que le public a une connaissance relativement grande d'autres langues et de l'anglais en particulier. Par ailleurs, il existe différents dialectes. Même si la signification descriptive d'un signe est seulement compris par une partie du public Benelux, ce fait entraîne le refus de son enregistrement comme marque.

Exemple: le signe "ristorante italiano" pour des services de restauration sera refusé parce que, même si l'italien n'est pas une langue courante dans le Benelux, ce signe sera tout de même compris dans sa signification descriptive par le (la majeure partie du) public Benelux.

9.4) Enfin, l'OBPI fait remarquer que l'effet de l'article 2.23, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI n'influence pas la décision de l'OBPI. Un tel principe ne serait pas en accord avec le système des articles 2.11 et 2.12 CBPI (CJCE, LIBERTEL). L'argument avancé par d'aucuns que le refus de signes descriptifs n'est pas nécessaire parce d'autres pourront toujours les utiliser dans leur sens descriptif, n'est donc pas pertinent. Le législateur s'est prononcé, dans l'intérêt général qui réside pour les signes descriptifs précisément dans l'intérêt d'autrui de ne pas devoir se défendre contre des marques non valables, en faveur d'un examen préalable par l'Office. Pour l'étendue de cet examen, on peut se reporter au point 11 des présentes directives.

10) Acquisition du pouvoir distinctif par l'usage (consécration par l'usage)

10.1) Si un signe n'a pas en soi de caractère distinctif, il peut acquérir celui-ci par l'usage, c'est la consécration par l'usage. Pour prouver la consécration par l'usage, il faut démontrer que le signe, par suite de l'usage qui en a été fait, est perçu par le public concerné comme une marque servant à désigner les produits ou services du déposant. Il appartient au déposant ou à son mandataire de le démontrer. A cette fin, peuvent être produites des pièces concernant la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par

het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (HvJEG, CHIEMSEE). Het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) heeft bepaald dat een oorspronkelijk niet onderscheidend teken alleen kan worden ingeschreven wanneer inburgering vóór de datum van depot wordt aangetoond (BenGH, BIOMILD 1).

10.2) Het BBIE merkt op dat het enkele bewijs dat een teken werd gebruikt, niet voldoende is om inburgering aan te tonen. De toets is immers of het teken als gevolg van het gebruik inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk, dat wil zeggen een teken ter identificatie van de waren of diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming. Dit kan enkel worden beoordeeld aan de hand van gegevens die betrekking hebben op de markt voor de betrokken waren of diensten als geheel, en de positie van het gedeponeerde teken binnen dat geheel. De omstandigheden waaronder die voorwaarde voor verkrijging van onderscheidend vermogen wordt vervuld, kunnen overigens niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.

10.3) De Benelux is in merkenrechtelijk opzicht één ondeelbaar territorium. Dit brengt met zich mee dat een teken alleen een geldig merk kan zijn, wanneer het dat in de gehele Benelux is. Inburgering zal dus altijd in de gehele Benelux moeten worden aangetoond, of in elk geval daar waar het teken ab initio onderscheidend vermogen miste (HvJEG, EUROPOLIS). Voor een woord dat bijvoorbeeld beschrijvend is in het Engels zal, ervan uitgaande dat de betekenis ervan in de hele Benelux wordt begrepen, dus ook inburgering in de hele Benelux moeten worden aangetoond. Hetzelfde geldt voor "taalneutrale" tekens zoals kleur- of vormmerken. Een woord dat echter alleen beschrijvend is in bijvoorbeeld het Luxemburgs, zal uitsluitend ten overstaan van het deel van het Beneluxpubliek dat die taal begrijpt, hoeven te burgeren.

Uitzondering op dit uitgangspunt vormt de situatie waarin het merk een geografische beperking in zich draagt.

Voorbeeld: De krant "Gooi- en Eemlander" zal naar zijn aard slechts in deze regio worden gelezen zodat inburgering in deze regio in beginsel volstaat.

10.4) Inburgering kan alleen de onder 2.11, lid 1, sub b, c en d BVIE bedoelde weigeringsgronden

l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. On peut éventuellement décider de recourir à un sondage d'opinion (CJCE, CHIEMSEE). La Cour de Justice Benelux (ci-après: CJBen) a décidé qu'un signe non distinctif à l'origine ne peut être enregistré que si la consécration par l'usage est démontrée avant la date du dépôt (CJBen, BIOMILD 1).

10.2) L'OBPI fait remarquer que la simple démonstration de l'usage d'un signe ne suffit pas pour faire admettre la consécration par l'usage. En effet, le critère est de savoir si le signe, par suite de l'usage qui en a été fait, est effectivement perçu comme une marque par le public concerné, c'est-à-dire comme un signe destiné à identifier les produits et services comme provenant d'une entreprise déterminée. Cet élément ne peut être apprécié qu'à l'aide de données relatives au marché des produits et services concernés dans son ensemble et à la position du signe déposé dans cet ensemble. Les circonstances dans lesquelles la condition liée à l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage peut être considérée comme satisfaite ne sauraient d'ailleurs être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés.

10.3) Le Benelux forme un territoire unique indivisible du point de vue du droit des marques. Il s'ensuit qu'un signe ne peut constituer une marque valable que s'il l'est dans l'ensemble du Benelux. La consécration par l'usage devra donc toujours être démontrée dans l'ensemble du Benelux ou en tout cas là où le signe était dépourvu ab initio de caractère distinctif (CJCE, EUROPOLIS). Pour un mot qui est par exemple descriptif en anglais, la consécration par l'usage devra donc être démontrée dans l'ensemble du Benelux, partant du principe que son sens est compris dans l'ensemble du Benelux. Il en va de même pour les signes "linguistiquement neutres" comme les marques de couleur ou les marques tridimensionnelles. Toutefois, un mot qui est seulement descriptif en luxembourgeois, par exemple, devra être consacré par l'usage uniquement au regard de la partie du public Benelux qui comprend cette langue.

Une exception sur ce principe existe lorsque la marque renferme une limitation géographique.

Exemple: Le journal "Le quotidien de Namur" ne sera lu, par sa nature, que dans cette région de sorte que la consécration par l'usage dans cette région suffit en principe.

10.4) La consécration par l'usage ne peut rendre inopérants que les motifs de refus visés à l'article

opheffen. Zoals reeds aangegeven onder punt 4.1 geldt dit met name niet voor de specifieke uitsluitingsgronden voor vormmerken zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 2, BVIE (HvJEG, PHILIPS).

11) Terughoudend beleid

Bij invoering van de toetsing op absolute gronden in 1996, was in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen (protocol tot wijziging van de BMB van 2 december 1992) opgenomen dat het (toenmalige) BMB slechts "evident ontoelaatbare" depots zou mogen weigeren. Zowel het BenGH als het HvJEG hebben echter aangegeven dat deze opmerking geen invloed kan hebben op de toetsing. Het BenGH overwoog: "Bij de beantwoording van de vragen (...) legt geen gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk commentaar het BMB ingevolge artikel 6*bis* "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren" (BIOMILD 1). Het HvJEG overwoog: "uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering blijkt reeds dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven" (LIBERTEL) en: "Artikel 3 van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van "evident ontoelaatbare" merken wordt geweigerd." (POSTKANTOOR).

12) Eigen merites

12.1) De toetsing van depots geschiedt aan de hand van het toepasselijk recht. Daarbij wordt ieder depot op zijn eigen merites beoordeeld. De weigering of aanvaarding door het BBIE, een buitenlandse registrerende instantie of het BHIM, van vergelijkbare of zelfs identieke depots speelt bij deze beoordeling geen rol. Algemene rechtsbeginselen, zoals deze bekend zijn uit het bestuursrecht, hebben niet tot gevolg dat het BBIE een teken dient te aanvaarden indien eenzelfde of vergelijkbaar teken reeds werd aanvaard, door welke instantie dan ook. Het BenGH geeft in dit kader aan: "De aard van de in [artikel 2.11 en artikel 2.12 BVIE] voorziene inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in [artikel 2.11, eerste lid, BVIE] vermelde criteria brengt mee dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen" (BenGH, POSTKANTOOR 1). Het HvJEG overweegt: "De inschrijving van een merk voor bepaalde waren en diensten in een lidstaat heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met

2.11, alinéa 1^{er}, sous b, c et d, CBPI. Comme indiqué déjà sous le point 4.1, ce ne sera pas le cas en particulier pour les motifs spécifiques d'exclusion des marques tridimensionnelles visées à l'article 2.1, alinéa 2, CBPI (CJCE, PHILIPS).

11) Politique de circonspection

Lors de l'introduction de l'examen pour motifs absolus en 1996, le Commentaire commun des gouvernements (protocole portant modification de la LBM du 2 décembre 1992) mentionnait que le BBM (à l'époque) ne pourrait refuser que les dépôts "manifestement inadmissibles". Tant la CJBen que la CJCE ont indiqué toutefois que cette observation ne peut avoir aucune incidence sur l'examen. La CJBen a considéré que: "la conception exprimée dans le Commentaire commun, suivant laquelle le BBM ne pourra refuser que «les dépôts manifestement inadmissibles» en vertu de l'article 6*bis* de la LBM (...) n'a pas d'incidence sur la réponse aux questions." (BIOMILD 1). La CJCE a considéré: "le nombre et le caractère détaillé des obstacles à l'enregistrement précisés aux articles 2 et 3 de la directive, ainsi que le large éventail de recours ouverts en cas de refus, indiquent que l'examen effectué lors de la demande d'enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière induue." (LIBERTEL) et: "L'article 3 de la directive 89/104 s'oppose à la pratique d'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques qui vise uniquement à refuser l'enregistrement de marques «manifestement inadmissibles»" (POSTKANTOOR).

12) Mérites propres

12.1) L'examen des dépôts s'effectue sur la base du droit applicable. Chaque dépôt est apprécié suivant ses mérites propres. Le refus ou l'acceptation par l'OBPI, un office d'enregistrement étranger ou l'OHMI de dépôts analogues ou même identiques n'intervient pas dans cette appréciation. Les principes généraux du droit, tels que ceux connus en droit administratif, n'ont pas comme conséquence que l'OBPI doive accepter un signe lorsqu'un signe analogue ou identique a déjà été accepté par une instance quelconque. La CJBen indique dans ce contexte: "La nature de l'examen, prévu par les [articles 2.11 et 2.12 de la CBPI], de la compatibilité du signe déposé avec les critères énoncés à [l'article 2.11, alinéa premier, de la CBPI] implique que les principes généraux du droit, visés dans la question, ne peuvent y jouer un rôle déterminant" (CJBen, POSTKANTOOR 1). La CJCE considère: "Le fait qu'une marque a été enregistrée dans un État membre pour certains produits ou services n'a aucune incidence sur l'examen, par l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques d'un autre État membre, d'une

betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven” (HvJEG, POSTKANTOOR).

12.2) Het BBIE merkt in dit kader op dat de procedure voor toetsing op absolute gronden de beantwoording van een rechtsvraag veronderstelt. Het BBIE dient ieder depot te toetsen aan de wettelijke criteria geformuleerd in het BVIE. Dit is derhalve geen beleidskwestie waarin het aan het BBIE is om al dan niet te aanvaarden.

13) Uitsluiting van bepaalde eigenschappen

Een teken dat beschrijvend is voor (kenmerken van) de bij het depot aangeduide waren of diensten kan niet worden ingeschreven onder voorwaarde dat de waren of diensten deze kenmerken niet bezitten. Het toevoegen van een zogenaamde “disclaimer” aan de lijst van waren en diensten, zoals “voor zover geen betrekking hebbende op [beschrijvende aanduiding die als merk werd aangeduid bij depot]”, kan de bezwaren van het BBIE dan ook nooit opheffen en is strijdig met het systeem van merkenbescherming zoals voorzien in de Europese merkenrichtlijn (HvJEG, POSTKANTOOR).

14) In de bezwaarfase aan te voeren argumenten

Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen een voorlopige weigering, is het van belang om alle argumenten tijdig binnen de bezwaartermijn (zie punt 16 van deze richtlijnen) aan te voeren. Na afloop van deze termijn kan dit immers niet meer. Ook wanneer beroep wordt ingesteld tegen de definitieve beslissing van het BBIE, is hetgeen werd aangevoerd in de bezwaarfase beslissend voor hetgeen in beroep kan worden aangevoerd. Het BenGH (LANGS VLAAMSE WEGEN) heeft hierover overwogen dat: “[een van de aangewezen hoven] derhalve alleen kan oordelen of het [BBIE] al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat [deze hoven] alleen maar die gegevens in aanmerking [kunnen] nemen op grond waarvan het [BBIE] heeft beslist of had moeten beslissen; dat hieruit volgt dat [deze hoven] geen kennis kunnen nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het [BBIE] vallen of die niet aan het [BBIE] zijn voorgelegd”.

In een beroepszaak kunnen wel nog nieuwe stukken worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (BenGH, EUROPOLIS 1). Het spreekt echter voor zich dat het de proceseconomie ten goede komt wanneer stukken in een zo vroeg mogelijk stadium worden ingediend.

demande d'enregistrement d'une marque similaire pour des produits ou services similaire à ceux pour lesquels la première marque a été enregistrée” (CJCE, POSTKANTOOR).

12.2) L'OBPI fait remarquer dans ce contexte que la procédure d'examen pour motifs absolus suppose la réponse à une question de droit. L'OBPI doit examiner chaque dépôt au regard des critères légaux énoncés dans la CBPI. Ce n'est donc pas une question d'appréciation laissée à la discrétion de l'OBPI.

13) Exclusion de certaines caractéristiques

Un signe déposé qui est descriptif pour les (des caractéristiques des) produits et services mentionnés lors du dépôt ne peut être enregistré sous la condition que ces produits et services ne possèdent pas ces caractéristiques. L'ajout d'une “restriction” à la liste des produits et services comme: “dans la mesure où ils ne concernent pas [indication descriptive qui a été mentionnée comme marque lors du dépôt]” ne peut donc jamais conduire l'OBPI à lever ses objections et est contraire au système de protection de la marque tel que prévu dans la directive européenne sur les marques (CJCE, POSTKANTOOR).

14) Arguments à présenter dans la phase de réclamation

Lorsqu'une réclamation est introduite contre un refus provisoire, il est important de présenter tous les arguments à temps pendant le délai de réclamation (voyez le point 16 des présentes directives). En effet, ce n'est plus possible à l'expiration de ce délai. Aussi quand un recours est introduit contre la décision définitive de l'OBPI, ce qui a été affirmé dans la phase de réclamation est déterminant pour ce qui peut être affirmé dans une affaire de recours. La CJBen (LANGS VLAAMSE WEGEN) a considéré à ce propos que: “[les cours désignées] peuvent dès lors statuer uniquement sur le bien-fondé du refus [de l'OBPI] d'enregistrer le dépôt; que ceci implique que [ces cours] ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels [l'OBPI] a fondé ou aurait dû fonder sa décision; qu'il s'ensuit que [ces cours] ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision [de l'OBPI] ou qui ne lui ont pas été soumises”.

Dans une affaire de recours, on peut cependant produire de nouvelles pièces relatives à un argument avancé dans la procédure d'enregistrement (CJBen, EUROPOLIS 1). Il va néanmoins sans dire que l'introduction de pièces à un stade aussi précoce que possible est bénéfique à l'économie de la procédure.

15) Waren en diensten

15.1) In de praktijk blijkt dat depots veelal worden verricht voor een standaardlijst van waren of diensten. Daarnaast hanteren sommige deposanten de praktijk een zo breed mogelijk depot te verrichten. Gezien het taksensysteem worden veelal in ieder geval 3 klassen aangeduid.

Voorbeeld: Deposanten duiden de dienst "reclame" in klasse 35 zeer vaak aan, kennelijk omdat zij adverteren. Toch betreft het veelal geen reclamebureaus, organisaties die naar hun aard de dienst "reclame" leveren.

Voorbeeld: Ondernemers die kleding waarop de naam van hun onderneming of merknaam van hun product is aangebracht aan hun klanten weggeven, duiden veelal naast de onder de merknaam geproduceerde waren ook "kleding, schoeisel en hoofddeksels" in klasse 25 aan. Toch zijn zij geen kledingproducenten of -handelaars.

15.2) Het BBIE toetst aan de hand van de waren of diensten waarvoor het depot is verricht en kan een weigering tot bepaalde waren of diensten beperken. In dat geval wordt een gedeeltelijke weigering uitgesproken. Het BBIE hoeft echter niet waar voor waar of dienst voor dienst te argumenteren waarom een depot wordt geweigerd. Indien het BBIE van oordeel is dat een weigeringsgrond voor een gehele categorie of klasse van waren of diensten van toepassing is, kan het volstaan met een globale motivering voor die categorie of klasse (HvJEG, THE KITCHEN COMPANY).

15.3) Het BBIE vestigt in dit verband de aandacht op het feit dat een depot (onder meer) wordt geweigerd indien het teken kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de aangeduide waren of diensten. Het daadwerkelijk gebruik van het teken staat daarvan in beginsel los. Een weigering kan in sommige gevallen worden voorkomen door kritisch te kijken naar de lijst van waren of diensten waarvoor het depot wordt verricht. Een dergelijke kritische houding kan overigens ook de kans op opposities verkleinen. Het BBIE merkt verder op dat het aan de deposant is om een eventuele beperking aan te brengen in de lijst van waren of diensten zoals aangeduid bij depot; het BBIE zal hiertoe in beginsel geen voorstel doen. Een verzoek tot beperking van de waren- of dienstenlijst wordt alleen in behandeling genomen wanneer het onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig is geformuleerd. Tenslotte zij eraan herinnerd dat een beperking zoals "alle voornoemde waren of diensten voor zover geen betrekking hebbend op [beschrijvende aanduiding]" niet mogelijk is (zie punt 13 van deze richtlijnen).

15) Produits et services

15.1) Il apparaît en pratique que les dépôts sont souvent effectués pour une liste standard de produits et services. Par ailleurs, certains déposants sont enclins à effectuer un dépôt aussi large que possible. Vu le système des taxes, on mentionne le plus souvent en tout cas 3 classes.

Exemple: Les déposants mentionnent très souvent le service "publicité" en classe 35, apparemment parce qu'ils publient des annonces. Ce ne sont pourtant pas en général des agences publicitaires, des organisations qui, par leur nature, fournissent le service "publicité".

Exemple: Les entrepreneurs qui donnent à leurs clients des vêtements portant le nom de leur entreprise ou leur marque mentionnent très souvent parmi les produits fabriqués sous la marque "vêtements, chaussures et chapellerie" en classe 25. Elles ne sont pourtant pas des fabricants ou des distributeurs de vêtements.

15.2) L'OBPI base son examen sur les produits et services pour lesquels le dépôt est effectué et peut limiter un refus à des produits ou services déterminés. Dans ce cas, un refus partiel est prononcé. L'OBPI ne doit toutefois pas argumenter produit par produit ou service par service pourquoi un dépôt est refusé. Si l'OBPI considère qu'un motif de refus s'applique à une catégorie ou à une classe entière de produits ou de services, il peut se contenter d'une motivation globale pour cette catégorie ou classe (CJCE, THE KITCHEN COMPANY).

15.3) Dans ce contexte, l'OBPI attire l'attention sur le fait qu'un dépôt est refusé (entre autres) si le signe peut servir à désigner les caractéristiques des produits et services mentionnés. L'usage effectif du signe est en principe indépendant de cela. Un refus peut être évité dans certains cas en faisant preuve de circonspection à l'égard du choix des produits et services pour lesquels le dépôt est effectué. D'autre part, une telle circonspection peut réduire le risque d'opposition. L'OBPI fait aussi remarquer qu'il appartient au déposant d'apporter une limitation éventuelle à la liste des produits et services mentionnés lors du dépôt; l'OBPI ne fera pas, en principe, de propositions à cet égard. Une demande de limitation de la liste des produits ou services ne sera prise en considération que si elle est formulée de manière inconditionnelle et sans ambiguïté. Enfin, il est rappelé qu'une limitation telle que "tous les produits ou services précités, pour autant qu'ils ne se rapportent pas à [indication descriptive]" n'est pas possible (voyez le point 13 des présentes directives).

15.4) La limitation de la liste des produits et

15.4) Een beperking van de waren- en dienstenlijst kan uitsluitend gedurende de bezwaartermijn worden gevraagd. Daarna en ook in een eventueel beroep is dit niet meer mogelijk. Daarmee zou immers de aard van het geschil worden gewijzigd (BenGH, LANGS VLAAMSE WEGEN, zie ook punt 14 van deze richtlijnen). Een intrekking van het gehele depot, of in geval van een gedeeltelijke weigering van de waren of diensten waarop deze betrekking heeft, is wel nog mogelijk totdat de weigering definitief wordt in de zin van artikel 2.11 lid 5 BVIE (dus zolang er nog beroep mogelijk is).

15.5) In dit verband wordt nogmaals opgemerkt dat het BBIE zich inspant om de toetsing op absolute gronden zoveel mogelijk te verrichten conform de (economische) realiteit in de branche waarin deposant zich, blijkens het depot, beweegt.

16) Enkele praktische aanwijzingen

a) De termijn voor het indienen van argumenten tegen de voorlopige weigering bedraagt maximaal zes maanden. In eerste instantie wordt een termijn van drie maanden gesteld. Deze termijn wordt eenmaal ambtshalve met een maand verlengd en kan verder op verzoek worden verlengd tot de maximale termijn van zes maanden. Na afloop van de bezwaartermijn neemt het BBIE op basis van alle feiten en omstandigheden die hem tijdig ter kennis zijn gebracht een definitieve beslissing. Zie ook onder punt 14 van deze richtlijnen.

b) Bezwaar tegen een voorlopige weigering kan worden gemaakt door de deposant zelf of door een vertegenwoordiger (gemachtigde). Deze laatste wordt verondersteld door de deposant gemachtigd te zijn en hoeft dus in beginsel geen volmacht over te leggen. Voor een beroep tegen een definitieve weigering (artikel 2.12 BVIE) gelden de regels van nationaal procesrecht en is procesvertegenwoordiging dus verplicht. Het BBIE kan in de beroepsprocedure door een daartoe aangewezen personeelslid worden vertegenwoordigd.

c) Bij een weigering op absolute gronden wordt wel eens vergeten dat ook aan alle formele vereisten dient te worden voldaan. Zo ontslaat het indienen van een bezwaarschrift tegen een voorlopige weigering deposant of zijn gemachtigde uiteraard niet van bijvoorbeeld de verplichting om in geval van een beeldmerk daarvan afbeeldingen in te dienen. Overigens kan worden opgemerkt dat het BBIE zich altijd inspant om depositanten zo spoedig mogelijk van alle vormgebreken op de hoogte te stellen.

d) In praktijk blijkt dat het overgrote deel van de bezwaarschriften wordt ingediend op de laatste dag van de daarvoor gegeven termijn. Hierdoor

services peut être demandée uniquement pendant le délai de réclamation. Ce n'est plus possible par la suite ni dans un recours éventuel. En effet, on modifierait ainsi la nature du litige (CJBen, LANGS VLAAMSE WEGEN, voyez aussi le point 14 des présentes directives). Le retrait du dépôt en totalité ou, en cas de refus partiel, des produits ou services visés par ce refus est possible en revanche jusqu'à ce que le refus devienne définitif au sens de l'article 2.11, alinéa 5 CBPI (donc tant qu'un recours est possible).

15.5) Dans ce contexte, il est rappelé que l'OBPI s'efforce d'effectuer l'examen pour motifs absolus le plus possible en conformité avec la réalité (économique) dans la branche d'activité du déposant d'après le dépôt.

16) Quelques recommandations pratiques

a) Le délai pour introduire des objections écrites contre le refus provisoire est de six mois maximum. Un premier délai de trois mois est imparti. Ce délai est prolongé d'office d'un mois et peut être ensuite prolongé sur demande jusqu'au délai maximum de six mois. A l'issue du délai de réclamation, l'OBPI prend une décision définitive sur base de tous les faits et circonstances qui ont été portés à sa connaissance dans le délai prescrit. Voyez aussi le point 14 des présentes directives.

b) La réclamation contre un refus provisoire peut être introduite par le déposant en personne ou par un représentant (mandataire). Ce dernier est supposé avoir été mandaté par le déposant et ne doit donc en principe produire aucun pouvoir. Le recours contre un refus définitif (article 2.12 CBPI) est soumis aux règles de procédure nationales et la représentation est donc obligatoire. L'OBPI peut être représenté dans la procédure de recours par un membre du personnel désigné à cette fin.

c) En cas de refus pour motifs absolus on a de temps en temps tendance à perdre de vue qu'il doit aussi être satisfait à toutes les exigences formelles. Ainsi le dépôt d'une réclamation contre un refus provisoire ne dispense par exemple pas le déposant ou son mandataire de l'obligation d'introduire en cas de marque figurative des reproductions de celle-ci. Au demeurant, l'OBPI fait remarquer qu'il s'efforce toujours d'informer aussi vite que possible les déposants lorsqu'il n'est pas satisfait à toutes les exigences de forme.

d) Il apparaît en pratique que la majorité des objections écrites sont introduites le dernier jour du délai. De ce fait, il est souvent impossible d'avertir les auteurs de réclamations à temps des manquements éventuels. On se prive également de la possibilité d'avoir un échange de vues sur un

wordt het vaak onmogelijk gemaakt indieners van bezwaar tijdig op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Eveneens wordt hierdoor de mogelijkheid weggenomen dat er een nadere uitwisseling van argumenten kan plaatsvinden. Met name wanneer inburgering wordt ingeroepen, is het raadzaam om dit ruimschoots voor het verstrijken van de bezwaartermijn te doen en het ondersteunende materiaal in te dienen. Deposant behoudt dan de mogelijkheid om zijn argumenten en materiaal aan te vullen na een gemotiveerde afwijzing door het BBIE van de eerder gedane claim.

e) Het BBIE streeft ernaar bezwaarschriften binnen een termijn van een maand na ontvangst ervan te beantwoorden. In dit verband merkt het BBIE op bij de afhandeling van bezwaarschriften rekening te houden met de belangen van de deposant, en met name de mogelijkheid tot het indienen van nadere argumenten. Hierdoor kan het voorkomen dat bij de afhandeling van bezwaarschriften de brieven die ruimschoots voor het verstrijken van de bezwaartermijn werden ingediend met voorrang worden behandeld ten opzichte van brieven met betrekking tot depots waarbij de deposant geen termijn meer zou hebben om nadere argumenten in te dienen.

17) Slotopmerkingen

Deze richtlijnen zijn geenszins uitputtend en de gegeven voorbeelden dienen slechts ter illustratie van de wijze waarop de juridische begrippen worden toegepast.

Daarnaast merkt het BBIE op dat de ervaring sinds 1996 heeft geleerd dat toetsing op absolute gronden een dynamisch rechtsgebied betreft, waarbij de hoogste rechtscolleges met enige regelmaat het recht aanscherpen en verfijnen. Bovendien blijkt onder invloed van de communicatietechnologie, media en met name het internet, dat taal zich zeer snel ontwikkelt, dat taalkennis toeneemt en dat "nieuwe" aanduidingen zeer snel bekend raken bij het grote publiek. Het BBIE zal zijn dagelijkse praktijk continu, en van tijd tot tijd ook deze richtlijnen, aan deze ontwikkelingen aanpassen.

dépôt. En particulier lorsque la consécration par l'usage est invoquée, il est généralement avisé d'invoquer ce moyen et d'introduire les pièces justificatives longtemps avant l'expiration du délai. Ainsi, le déposant conserve la possibilité de compléter ses arguments et ses pièces justificatives après un rejet motivé par l'OBPI de l'objection écrite antérieure.

e) L'OBPI s'efforce de répondre aux objections écrites dans un délai d'un mois après leur introduction. L'OBPI fait remarquer à cet égard qu'il tient compte des intérêts du déposant et notamment de la possibilité d'introduire de nouveaux arguments à l'occasion de l'examen des objections écrites. Pour cette raison, il se peut que les réclamations introduites longtemps avant l'expiration du délai soient traitées avec une plus grande priorité que les réclamations qui concernent des dépôts pour lesquels le déposant n'aurait plus de délai pour introduire de nouveaux arguments.

17) Remarques finales

Les présentes directives ne sont nullement exhaustives et les exemples qui y sont donnés servent simplement à illustrer la manière dont les concepts juridiques sont appliqués.

L'OBPI fait observer par ailleurs que l'expérience depuis 1996 a montré que l'examen pour motifs absolus est un domaine dynamique du droit dans lequel les plus hautes juridictions apportent périodiquement des précisions et des nuances. En outre, sous l'action de la technologie des communications, des médias et en particulier de l'Internet, il apparaît que la langue évolue très rapidement, que la connaissance des langues s'étend et que des indications "nouvelles" deviennent très vite connues par le grand public. L'OBPI adaptera de manière permanente sa pratique quotidienne et à intervalles réguliers les présentes directives à ces développements.

18) Bijlage: in deze richtlijnen genoemde jurisprudentie

HvJEG:

- GUT SPRINGENHEIDE (C-210/96, 16 juli 1998)
- CHIEMSEE (C-108/97-109/97, 4 mei 1999)
- BABY-DRY (C-383/99, 20 september 2001)
- BRAVO (C-517/99, 4 oktober 2001)
- PHILIPS (C-299/99, 18 juni 2002)
- SIECKMANN (C-273/00, 12 december 2002)
- LINDE (C-53/01-55/01, 8 april 2003)
- LIBERTEL (C-104/01, 6 mei 2003)
- DOUBLEMINT (C-191/01, 23 oktober 2003)
- SHIELD MARK (C-283/01, 27 november 2003)
- POSTKANTOOR (C-363/99, 12 februari 2004)
- BIOMILD (C-265/00, 12 februari 2004)
- HENKEL-fles (C-218/01, 12 februari 2004)
- HEIDELBERGER BAUCHEMIE (C-49/02, 24 juni 2004)
- MAG INSTRUMENT (C-136/02, 7 oktober 2004)
- DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (C-64/02, 21 oktober 2004)
- EUROCERMEX (C-286/04, 30 juni 2005)
- BioID (C-37/03, 15 september 2005)
- STORCK 1 (C-24/05, 22 juni 2006)
- STORCK 2 (C-25/05, 22 juni 2006)
- EUROPOLIS (C-108/05, 7 september 2006)
- DYSON (C-321/03, 25 januari 2007)
- THE KITCHEN COMPANY (C-239/05, 15 februari 2007)
- HENKEL-wastablet (C-144/06, 4 oktober 2007)
- DEVELEY (C-238/06, 25 oktober 2007)
- EUROHYPO (C-304/06, 8 mei 2008)

BenGH:

- BIOMILD 1 (A 98/2, 26 juni 2000)
- POSTKANTOOR 1 (A 99/1, 29 november 2001)
- LANGS VLAAMSE WEGEN (A 2002/2, 15 december 2003)
- EUROPOLIS 1 (A 2005/1, 29 juni 2006)

Alle uitspraken in beroepszaken over weigeringen van het BBIE zijn te vinden op www.boip.int.

Alle uitspraken van het HvJEG zijn te vinden op <http://curia.europa.eu>.

Alle uitspraken van het BenGH zijn te vinden op www.courbeneluxhof.info.

18) Annexe: jurisprudence citée dans les présentes directives

CJCE:

- GUT SPRINGENHEIDE (C-210/96, 16 juillet 1998)
- CHIEMSEE (C-108/97-109/97, 4 mai 1999)
- BABY-DRY (C-383/99, 20 septembre 2001)
- BRAVO (C-517/99, 4 octobre 2001)
- PHILIPS (C-299/99, 18 juin 2002)
- SIECKMANN (C-273/00, 12 décembre 2002)
- LINDE (C-53/01-55/01, 8 avril 2003)
- LIBERTEL (C-104/01, 6 mai 2003)
- DOUBLEMINT (C-191/01, 23 octobre 2003)
- SHIELD MARK (C-283/01, 27 novembre 2003)
- POSTKANTOOR (C-363/99, 12 février 2004)
- BIOMILD (C-265/00, 12 février 2004)
- HENKEL-bouteille (C-218/01, 12 février 2004)
- HEIDELBERGER BAUCHEMIE (C-49/02, 24 juin 2004)
- MAG INSTRUMENT (C-136/02, 7 octobre 2004)
- DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (C-64/02, 21 octobre 2004)
- EUROCERMEX (C-286/04, 30 juin 2005)
- BioID (C-37/03, 15 septembre 2005)
- STORCK 1 (C-24/05, 22 juin 2006)
- STORCK 2 (C-25/05, 22 juin 2006)
- EUROPOLIS (C-108/05, 7 septembre 2006)
- DYSON (C-321/03, 25 janvier 2007)
- THE KITCHEN COMPANY (C-239/05, 15 février 2007)
- HENKEL-tablette de lessive (C-144/06, 4 octobre 2007)
- DEVELEY (C-238/06, 25 octobre 2007)
- EUROHYPO (C-304/06, 8 mai 2008)

CJBen:

- BIOMILD 1 (A 98/2, 26 juin 2000)
- POSTKANTOOR 1 (A 99/1, 29 novembre 2001)
- LANGS VLAAMSE WEGEN (A 2002/2, 15 décembre 2003)
- EUROPOLIS 1 (A 2005/1, 29 juin 2006)

Toutes les décisions en matière de recours contre les refus de l'OBPI sont consultables sur www.boip.int.

Toutes les décisions de la CJCE sont consultables sur <http://curia.europa.eu>.

Toutes les décisions de la CJBen sont consultables sur www.courbeneluxhof.info.