

**BOIP**



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

**Richtlijnen toetsing  
op absolute gronden**



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

# INHOUD

INLEIDING .....	3
PROCEDURE EN FORMALITEITEN .....	4
Hoe een weigering te voorkomen .....	4
Waren en diensten classificatie .....	4
Inburgeringsmateriaal meesturen bij aanvraag .....	5
Verloop van de procedure .....	5
Voorlopige weigeringsbeslissing .....	5
Bezwaar indienen .....	5
Third party observations .....	6
Uitleg termijnen .....	6
Inhoud bezwaarschrift .....	7
Merk kan niet worden gewijzigd .....	7
Intrekken merkaanvraag of beperking waren en diensten .....	7
Beneluxmerk .....	7
Internationale registratie .....	8
Wanneer kan een merk worden ingetrokken of beperkt? .....	8
Reactie op bezwaarschrift .....	8
Definitieve weigering en beroep .....	9
ABSOLUTE GRONDEN VOOR WEIGERING .....	10
Algemene uitgangspunten .....	10
Algemeen belang en omvang onderzoek .....	10
Opvatting van het publiek .....	10
Eigen merites .....	10
Artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE van invloed? .....	11
Artikel 2.2bis, lid 1, sub a juncto art. 2.1 BVIE, tekens die geen merk kunnen vormen .....	12
Tekens die een merk kunnen vormen .....	12
Tekens die geen merk kunnen vormen .....	13
Artikel 2.2bis, lid 1, sub b, BVIE, gebrek aan onderscheidend vermogen .....	15
Eenvoudige figuratieve elementen .....	15
Ingewikkelde tekens zoals schema's .....	16
Vormmerken .....	17
Kleurmerken .....	19
Portretten .....	20
Slogans .....	20
Overige niet-traditionele merktypes .....	21
Grafische weergave van beschrijvende aanduidingen .....	21

Art. 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE, beschrijvende merken .....	24
Kenmerken van de waren of diensten .....	24
Talen in de Benelux .....	25
Samenstelling van beschrijvende woorden .....	26
Niet bestaand woord .....	27
Banale woordelementen .....	28
Gangbare prefix of suffix .....	28
Voor de hand liggende afkorting .....	28
Alternatief geschreven woorden .....	29
Geografische benamingen .....	29
INN (International non-proprietary names) .....	30
Bekende titels of namen van bekende personen .....	31
Nieuw concept .....	31
Beschrijvende beeldmerken .....	31
Uitsluiting van bepaalde eigenschappen .....	32
Art. 2.2bis, lid 1, sub d, BVIE, gebruikelijke aanduidingen .....	33
Art. 2.2bis, lid 1, sub e, BVIE, vorm of ander kenmerk .....	34
Wezenlijke kenmerken .....	35
Aard van de waar .....	35
Technische uitkomst .....	36
Wezenlijke waarde .....	36
Art. 2.2bis, lid 1, sub f, BVIE, in strijd met goede zeden of de openbare orde .....	38
Art. 2.2bis, lid 1, sub g, BVIE, misleidend merk .....	39
Artikel 2.2bis, lid 1, sub h, BVIE, artikel 6ter van het Verdrag van Parijs .....	40
Artikel 2.2bis, lid 1, sub i, j k en l BVIE, merken die van inschrijving zijn uitgesloten wegens strijd met verdragen over geografische of productaanduidingen; "agri"-bescherming .....	42
Onderzoek .....	43
Plantenrassen .....	43
Artikel 2.2bis, lid 3, BVIE, verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik (inburgering) .....	44

## INLEIDING

1. Deze richtlijnen bevatten een toelichting bij de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden op basis van artikel 2.2bis Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en de wijze waarop het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "BOIP" of "Bureau") deze in de praktijk toepast. Het doel is om met name de gebruiker hierover te informeren en de voorspelbaarheid van de beslissingen van het Bureau te verhogen.
2. Sinds de vorige richtlijnen (1 januari 2009) is zowel op Europees als op Benelux-niveau de nodige jurisprudentie geweest. De uitkomst van deze beslissingen is van invloed geweest op de toetsing van merken op absolute gronden. Daar komt bij dat het BVIE sinds 2009 een aantal keer inhoudelijk is gewijzigd waardoor de oude richtlijnen op verschillende punten niet meer in lijn waren met de geldende regelgeving.
3. Daarnaast houdt BOIP ook rekening met de afspraken gemaakt in het convergentieprogramma van het European Union Intellectual Property Network (EUIPN) dat harmonisatie (convergentie) van praktijken tussen IE-bureaus bevordert. Het convergentieprogramma omvat verschillende projecten, waarin de IE-bureaus al enkele gemeenschappelijke praktijken overeengekomen zijn. Deze gemeenschappelijke praktijken worden bekendgemaakt via [gemeenschappelijke mededelingen](#) met het doel de transparantie, de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid ten behoeve van zowel onderzoekers als gebruikers in de gehele EU te vergroten.
4. In deze richtlijnen wordt zoveel mogelijk verwezen naar de artikelen van het [BVIE](#), alsmede de regels van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") en relevante rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") en het Benelux-Gerechtshof (hierna: "BenGH").

## PROCEDURE EN FORMALITEITEN

### Hoe een weigering te voorkomen

#### Waren en diensten classificatie

5. Het taksensstelsel gaat uit van een basisregistratie van een merk voor één klasse. Doorgaans is dit voldoende voor het omschrijven van de waren of diensten die onder het merk op de markt worden gebracht.
6. De omschrijving van waren of diensten bepaalt in belangrijke mate de beschermingsomvang van het merk. Het is daarom van belang dat de waren- en dienstenlijst zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk is. Het gebruik van al te ruime en vage termen wordt afgeraden<sup>1</sup>. In de praktijk blijkt dat aanvragen veelal worden verricht voor een standaardlijst van waren en/of diensten. De aanvraag kan het beste gericht zijn op de waren en diensten die de merkaanvrager daadwerkelijk aanbiedt of waarvoor het voornemen bestaat dit in de nabije toekomst te gaan doen. Het is daarom verstandig om een standaardlijst of een lijst met enkel algemene termen (class headings) zo veel mogelijk te vermijden.
7. In de praktijk komt het ook vaak voor dat een merkaanvraag op verschillende klassen betrekking heeft, terwijl de activiteiten van de merkhouder niet op al deze klassen gericht zijn. Van belang is dat het bij een merkaanvraag moet het gaan om waren en diensten die worden geleverd ten behoeve van derden en waarvoor een afzet wordt gezocht. Voor die waren of diensten die een merkaanvrager enkel voor zichzelf gebruikt (in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering) wordt het merk niet gebruikt. De klassen zijn zo geordend dat bij elkaar horende, dan wel aan elkaar verwante waren of diensten zijn samengebracht. Om die reden zal voor een merkaanvraag één klasse doorgaans voldoende zijn.

*Voorbeeld:* Aanvragers duiden zeer vaak de dienst "reclame" in klasse 35 aan, omdat zij adverteren voor zichzelf.

In de meeste gevallen zijn de aanvragers echter geen reclamebureaus of andere ondernemingen die naar hun aard de dienst "reclame" leveren aan derden. Als je voor jezelf adverteert, is dat geen dienst in klasse 35.

*Voorbeeld:* Ondernemers die kleding waarop de naam van hun onderneming of merknaam van hun product is aangebracht als relatiegeschenk aan hun klanten weggeven, duiden regelmatig, naast de onder de merknaam geproduceerde waren, ook "kleding, schoeisel en hoofddeksels" in klasse 25 aan. Ook dat is oneigenlijk, want zij zijn geen kledingproducenten of -handelaars. Er bestaat immers geen intentie om een afzetmarkt te vinden voor deze waren<sup>2</sup>.

8. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt enkel gekeken naar de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Het daadwerkelijk gebruik van het merk 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 de aanvraag wordt verricht. Een dergelijke kritische houding kan overigens ook de kans op opposities verkleinen. Op deze manier kunnen onnodige kosten voor extra klassen, alsmede eventuele toekomstige conflicten met andere merkhouders, worden voorkomen.
9. Een gespecificeerde waren- en dienstenlijst kan ook bij [inburgering](#) een rol spelen. Indien het standpunt wordt ingenomen dat er sprake is van inburgering, dan zal het merk alleen worden geaccepteerd voor de waren en diensten die voor de aanvraagdatum van het merk effectief op de markt zijn gebracht en waarvoor het publiek het teken als merk is gaan opvatten als gevolg van het langdurig en/of intensief gebruik ervan door de merkhouder.

<sup>1</sup> HvJEU, 19 juni 2012, C-307/10, IP Translator, ECLI:EU:C:2012:361.

<sup>2</sup> Zie in dit kader ook HvJEU, Wellness, C-495/07, 15 januari 2009, ECLI:EU:C:2009:10.

## Inburgeringsmateriaal meesturen bij aanvraag

10. Een merk dat op zich geen onderscheidend vermogen heeft kan dit verkrijgen door gebruik. Dit wordt [inburgering](#) genoemd. Een merk dat oorspronkelijk (ab initio) onderscheidend vermogen mist kan alsnog als merk worden ingeschreven als het voor de datum van de merkaanvraag is ingeburgerd (art. 2.2bis, lid 3, BVIE). Inburgering moet echter wel door de aanvrager worden aangetoond door middel van het indienen van bewijsstukken.
11. De stelling dat een merk is ingeburgerd is vaak een reactie op de weigering van een beschrijvend en/of niet-onderscheidend merk. In het kader van een efficiënt procedureverloop is het aan te bevelen dat dit standpunt, indien aan de orde, reeds bij de aanvraag van het merk wordt ingenomen en dat hierbij ook het benodigde bewijs (het inburgeringsmateriaal) wordt ingediend. In dit kader is het ook aan te bevelen, zoals hiervoor is uitgelegd, dat de lijst van waren en/of diensten ook alleen maar de waren en/of diensten bevat waarvoor het merk is ingeburgerd. Dit laat uiteraard onverlet dat de lijst ook waren en diensten kan bevatten waarvoor het merk niet beschrijvend en/of wel onderscheidend is.

## Verloop van de procedure

### Voorlopige weigeringsbeslissing

12. Bij elke merkaanvraag onderzoekt BOIP of er sprake is van een absolute weigeringsgrond. Indien dit het geval is, dan verstuurt het Bureau een voorlopige weigeringsbeslissing naar de aanvrager of diens gemachtigde. Wanneer het gaat om een internationale aanvraag zendt BOIP de voorlopige beslissing aan het Internationale Bureau (WIPO), die deze naar de aanvrager of gemachtigde doorstuurt en er melding van maakt in het internationale register.
13. Het Bureau kan een weigering tot bepaalde waren of diensten beperken. In dat geval wordt een gedeeltelijke weigering uitgesproken.
14. In de voorlopige weigeringsbeslissing staat op welke gronden het merk is geweigerd. Hierbij wordt verwezen naar de betreffende wetsartikelen uit het BVIE. In voorkomend geval bevat de beslissing eveneens een bijkomende motivering<sup>3</sup>.
15. Het Bureau hoeft niet voor iedere afzonderlijke waar of dienst te beargumenteren waarom een aanvraag wordt geweigerd. Indien wordt geoordeeld dat een weigeringsgrond voor een gehele categorie of klasse van waren of diensten van toepassing is, kan het Bureau volstaan met een globale motivering voor die categorie of klasse<sup>4</sup>.

### Bezwaar indienen

16. Indien de aanvrager van een merk het niet eens is met de voorlopige weigeringsbeslissing kan daartegen bezwaar worden gemaakt door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Het indienen van het bezwaarschrift verloopt in de regel en bij voorkeur elektronisch<sup>5</sup>.
17. Bezwaar tegen een voorlopige weigering kan worden gemaakt door de aanvrager zelf of door een vertegenwoordiger (gemachtigde), zie regel 3.6 UR. Deze laatste wordt verondersteld door de aanvrager gemachtigd te zijn en hoeft dus in beginsel geen volmacht over te leggen, zie regel 3.7 UR.

<sup>3</sup> BenGH, 6 oktober 2011, A 2010/8, Bodystyling+.

<sup>4</sup> HvJEU, 15 februari 2007; C-239/05, The Kitchen Company, ECLI:EU:C:2007:99.

<sup>5</sup> Zie regel van de [Directeur Generaal inzake indiening langs elektronische weg, nadere regels op basis van regel 3.4 UR](#).

### Third party observations

18. De toetsing op absolute gronden is een procedure tussen BOIP en de aanvrager van een merk. Het komt soms voor dat derde partijen contact opnemen met BOIP in het kader van een lopende merkaanvraag, omdat zij vinden dat deze moet worden geweigerd. Het BVIE voorziet echter niet in een procedure voor opmerkingen van derden, zogenaamde 'third party observations', en BOIP is niet verplicht om hier rekening mee te houden.
19. Indien een partij meent dat een Beneluxmerk of Internationale registratie (waarbij de Benelux is aangeduid) ten onrechte is ingeschreven kan deze partij daartegen bij BOIP een [doorhalingsprocedure](#) starten.

### Uitleg termijnen

20. Na de voorlopige weigering van een merkaanvraag wordt eerst een termijn van drie maanden gesteld voor het indienen van argumenten tegen de voorlopige weigering, ook wel bezwaarschrift genoemd. Deze termijn loopt vanaf de datum van de voorlopige weigering door BOIP; dit geldt ook in geval van een internationale aanvraag (de bezwaartermijn geldt dus niet vanaf de datum van doorzending door WIPO). Indien niet binnen deze periode wordt gereageerd, dan wordt deze termijn eenmaal ambtshalve met een maand verlengd. Indien na afloop van de vierde maand niet is gereageerd, is de bezwaartermijn afgelopen. Indien wel binnen de eerste vier maanden is gereageerd dan verlengt BOIP de bezwaartermijn tot de maximale termijn van zes maanden. Daarnaast kan ook op schriftelijk verzoek van de aanvrager (of diens gemachtigde), binnen de eerste vier maanden, de termijn worden verlengd tot de maximale termijn van zes maanden.
21. Na het indienen van een bezwaarschrift staat het de aanvrager vrij om, binnen de geldende termijn, nog aanvullende argumenten en/of bewijsmateriaal in te dienen. BOIP streeft ernaar bezwaarschriften binnen een termijn van een maand na ontvangst ervan te beantwoorden. In principe geldt dus, hoe eerder een bezwaarschrift wordt ingediend, hoe meer tijd er resteert om argumenten aan te vullen of bewijsmateriaal in te dienen naar aanleiding van de reactie van BOIP op het ingediende bezwaarschrift.
22. In praktijk blijkt dat een deel van de bezwaarschriften wordt ingediend op de laatste dag van de daarvoor gegeven termijn. Hierdoor wordt het vaak onmogelijk gemaakt indieners van bezwaar tijdig op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Ook 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. De aanvrager behoudt dan de mogelijkheid om zijn argumenten en materiaal aan te vullen indien het Bureau deze als onvoldoende heeft beoordeeld.
23. Bij de afhandeling van bezwaarschriften houdt BOIP rekening met de belangen van de aanvrager, en met name de mogelijkheid tot het indienen van nadere argumenten. Hierdoor kan het voorkomen dat bij de afhandeling van bezwaarschriften de reacties die ruimschoots voor het verstrijken van de bezwaartermijn werden ingediend met voorrang worden behandeld ten opzichte van de reacties waarbij de aanvrager geen termijn meer zou hebben om nadere argumenten in te dienen.

## Inhoud bezwaarschrift

24. In een bezwaarschrift kunnen alle feiten en argumenten worden aangevoerd die naar de mening van de merkaanvrager aantonen dat het merk wel dient te worden ingeschreven. Het is van belang om alle argumenten binnen de [bezwaartermijn](#) aan te voeren. Na afloop van deze termijn kan dit immers niet meer. Ook wanneer beroep wordt ingesteld tegen de definitieve beslissing van het Bureau, is dat wat werd aangevoerd in de bezwaarfase beslissend voor hetgeen in beroep kan worden aangevoerd. Het Benelux-Gerechtshof heeft hierover overwogen dat de rechter in beroep *“derhalve alleen kan oordelen of het [Bureau] al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat [de rechter in beroep] alleen maar die gegevens in aanmerking [kan] nemen op grond waarvan het [Bureau] heeft beslist of had moeten beslissen; dat hieruit volgt dat [de rechter in beroep] geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het [Bureau] vallen of die niet aan het [Bureau] zijn voorgelegd”*<sup>6</sup>.
25. In een beroepszaak kunnen wel nog nieuwe stukken worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag<sup>7</sup>. Het spreekt echter voor zich dat het de proceseconomie ten goede komt wanneer stukken in een zo vroeg mogelijk stadium worden ingediend.

## Merk kan niet worden gewijzigd

26. Het aanpassen van het merk in een eenmaal verrichte aanvraag is niet mogelijk nadat de merkaanvraag gepubliceerd is. Voor het wijzigen van een merk dient een nieuwe aanvraag te worden verricht. Dit geldt ook voor het uitbreiden van de lijst van waren en diensten. Het beperken van de lijst van waren en diensten is echter wel mogelijk (zie alinea 28-29).

## Intrekken merkaanvraag of beperking waren en diensten

### Beneluxmerk

27. Het is altijd mogelijk om na ontvangst van een voorlopige weigering de merkaanvraag in te trekken. Op deze manier kan publicatie van de definitieve weigering worden voorkomen. Indien de aanvrager van een merk niet meer wenst te reageren op de voorlopige weigering en dus berust in de weigeringsbeslissing van BOIP, dan is intrekking van de aanvraag, om administratieve redenen, ook wenselijk. De intrekking van een merkaanvraag zorgt echter niet voor restitutie van de betaalde wettelijke taksen. Het UR voorziet daar niet in.
28. Indien een merk is geweigerd voor een deel van de waren of diensten en de aanvrager wenst daartegen geen bezwaar te maken, dan is het raadzaam om de merkaanvraag te beperken, zodat alleen de geaccepteerde waren of diensten overblijven. Op die manier kan een definitieve gedeeltelijke weigering worden voorkomen.
29. Het is aan de aanvrager van een merk om een eventuele beperking aan te brengen in de lijst van waren of diensten zoals aangeduid bij de aanvraag<sup>8</sup>. Het Bureau 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.

<sup>6</sup> BenGH, 15 december 2003, A 2002/2, Langs Vlaamse Wegen.

<sup>7</sup> BenGH, 29 juni 2006, A 2005/1, EUROPOLIS 1.

<sup>8</sup> Zie ook conclusie van A-G Sharpston in de zaak *The Kitchen Company*, ECLI:EU:C:2006:450.



30. Zoals reeds eerder is aangegeven, dient de classificatie van een merk zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk op positieve wijze te formuleren op welke waren of diensten de merkaanvraag betrekking heeft. Een weigering op grond van het beschrijvende karakter van het merk kan niet worden voorkomen door het beschreven kenmerk van de waren of diensten (op negatieve wijze) uit te sluiten in de lijst<sup>9</sup>.

*Voorbeeld:* Indien bij een merkaanvraag voor het woord TRUI, in de warenlijst bij klasse 25 wordt vermeld “Kleding met uitzondering van truien”, zal dit er niet toe leiden dat het merk wordt ingeschreven.

*Voorbeeld:* Indien bij een merkaanvraag voor het woord VIOOL, in de dienstenlijst bij klasse 41 wordt vermeld “Muziekopleidingen met uitzondering van vioollessen”, zal dit er niet toe leiden dat het merk voor deze diensten wordt ingeschreven.

### Internationale registratie

31. Het voorgaande is ook van toepassing op de weigering van Internationale Registraties. Een verzoek tot afstand van de bescherming voor de Benelux dient in dat geval rechtstreeks (of via het bureau van oorsprong) te worden ingediend bij WIPO. Indien een merk is geweigerd voor een deel van de waren en diensten en de aanvrager wenst daartegen geen bezwaar te maken, dan is het raadzaam om afstand te doen voor dat deel van de waren en/of diensten waarvoor de weigering geldt. Op die manier kan een definitieve (gedeeltelijke) weigering worden voorkomen. Overigens leert de ervaring dat er dikwijls de nodige tijd verstrijkt tussen het moment van indienen van het verzoek om afstand van bescherming en de daadwerkelijke aantekening ervan door WIPO in het internationale register. Als deze route wordt bewandeld, is het raadzaam om BOIP hiervan op de hoogte te stellen, zodat het dossier in afwachting van de afwikkeling hiervan kan worden aangehouden.

### Wanneer kan een merk worden ingetrokken of beperkt?

32. Een intrekking van de gehele aanvraag, of in geval van een gedeeltelijke weigering van de waren of diensten waarop deze betrekking heeft, is mogelijk totdat de weigering definitief wordt in de zin van artikel 2.11, lid 5 BVIE (dus zolang er nog beroep mogelijk is).
33. 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<sup>10</sup>. Daarmee zou immers de aard van het geschil worden gewijzigd (zie [alineea 24](#)).

### Reactie op bezwaarschrift

34. Na het indienen van een bezwaarschrift zal BOIP de beslissing tot (gedeeltelijke) weigering van een aanvraag opnieuw beoordelen.
35. Naar aanleiding van het bezwaarschrift kan BOIP de beslissing tot voorlopige weigering herzien. BOIP kan ook tot de conclusie komen dat de aanvraag niet in zijn geheel, maar gedeeltelijk dient te worden geweigerd.
36. Daarnaast is het ook mogelijk dat BOIP akkoord gaat met een voorstel tot beperking van de waren- en dienstenlijst, zodat het merk alsnog voor een deel van de waren en diensten kan worden ingeschreven.
37. Indien BOIP het niet eens is met de argumenten in het bezwaarschrift zal het hierop reageren door middel van het versturen van een schriftelijke reactie (een verweerschrift) en zal de voorlopige weigering worden gehandhaafd.

<sup>9</sup> HvJEU, 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor.

<sup>10</sup> BenGH, 15 december 2003, A 2002/2, Langs Vlaamse Wegen.

## Definitieve weigering en beroep

38. Na afloop van de bezwaartermijn neemt BOIP op basis van alle feiten en omstandigheden die tijdig ter kennis zijn gebracht een definitieve beslissing. Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 1.15bis, lid 1, BVIE beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing.
39. Ook als de aanvrager geen bezwaar heeft ingediend tegen de voorlopige weigeringsbeslissing is het nog steeds mogelijk om beroep in te stellen tegen de definitieve weigeringsbeslissing<sup>11</sup>.
40. Voor een beroep tegen een definitieve weigering bepaalt het Reglement op de Procesvoering van het Benelux-Gerechtshof de wijze van procesvertegenwoordiging<sup>12</sup>. Het Bureau kan in de beroepsprocedure door een daartoe aangewezen personeelslid worden vertegenwoordigd.
41. De inhoudelijke omvang van het beroep wordt bepaald door de argumenten van de aanvrager die in de bezwaarfase werden aangevoerd (zie [alinea 24](#)). Daarnaast geldt dat, gezien het belang dat voorkomen dient te worden dat merken ten onrechte worden ingeschreven, zowel BOIP als het Benelux-Gerechtshof gehouden zijn om in elke fase van de procedure aan alle in artikel 2.2bis lid 1, BVIE bedoelde weigeringsgronden te toetsen en zo nodig nieuwe gronden aan te voeren<sup>13</sup>.

11 BenGH, 6 oktober 2011, A 2010/8, Bodystyling +.

12 <http://www.courbeneluxhof.be/nl/basisdocumenten.asp>

13 BenGH, A 99/1 van 1 december 2004, Postkantoor, alsmede BenGH A 2005/2 en A 2005/3 van 29 juni 2006, SHOP & SERVICE en EXECUTIVE.

# ABSOLUTE GRONDEN VOOR WEIGERING

## Algemene uitgangspunten

### Algemeen belang en omvang onderzoek

42. De door wet en rechtspraak aangegeven grenzen en interpretatie geven de handvatten op basis waarvan BOIP besluit al dan niet tot weigering over te gaan. De wettelijke gronden voor weigering dienen te worden uitgelegd conform de achterliggende ratio die per grond verschillend is. De functie van de toetsing op absolute gronden is gelegen in het algemeen belang, dit vormt de basis voor een eventuele weigering.
43. Het Bureau 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 en in het licht van de branche waarin de aanvrager zich, volgens de merkaanvraag, beweegt.

*Voorbeeld:* Een consument die op zoek is naar meubels zal bij de aanduiding 'bank' begrijpen dat het gaat om een zitmeubel. Een consument die een hypotheek nodig heeft, zal bij dezelfde aanduiding 'bank' denken aan een financiële instelling.

44. Het onderzoek in het kader van een merkaanvraag is een beoordeling in concreto van het merk in relatie tot de aangevraagde waren en/of diensten en de relevante markt. Het onderzoek moet niet minimaal, maar streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven<sup>14</sup>.

### Opvatting van het publiek

45. BOIP hanteert bij het onderzoek als uitgangspunt dat moet worden gekeken naar de vermoedelijke opvatting van het in aanmerking komend publiek dat wordt geconfronteerd met het aangevraagde merk. Het in aanmerking komend publiek wordt door het HvJEU gedefinieerd als "een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument" van de betrokken categorie waren of diensten<sup>15</sup>.

*Voorbeeld:* Een als woordmerk aangevraagde beschrijvende aanduiding in het Latijn zal veelal onderscheidend vermogen hebben, aangezien het grote publiek niet bekend is met deze taal. Indien een dergelijke aanvraag echter wordt verricht voor chirurgische apparatuur verandert deze situatie. Artsen zijn veelal wel bekend met het Latijn, in hun vak wordt deze taal immers gangbaar gebruikt, zoals dit ook in de juridische wereld het geval is.

### Eigen merites

46. De toetsing van merkaanvragen geschiedt aan de hand van het toepasselijk recht. Daarbij wordt iedere aanvraag op zijn eigen merites beoordeeld. De weigering of aanvaarding door het Bureau, een buitenlandse registrerende instantie of EUIPO, van vergelijkbare of zelfs identieke aanvragen kunnen en mogen daarbij geen doorslaggevende rol spelen, al kunnen eerdere inschrijvingen bij de initiële beoordeling uiteraard wel indicatief zijn<sup>16</sup>. Het Bureau is echter niet gebonden aan eerdere beslissingen, omdat de vraag of een teken kan worden ingeschreven als merk in elk concreet geval afhangt van de in dat geval toepasselijke omstandigheden<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> HvJEU, 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

<sup>15</sup> HvJEU, 16 juli 1998, C-210/96, Gut Springenheide, ECLI:EU:C:1998:369.

<sup>16</sup> HvJEU, 12 februari 2009, C 39/08 en C 43/08, Bild Digital, ECLI:EU:C:2009:91.

<sup>17</sup> HvJEU, 12 februari 2004, C-218/01, Henkel, ECLI:EU:C:2004:88.

47. Daarnaast hebben algemene rechtsbeginselen, zoals deze bekend zijn uit het bestuursrecht, niet tot gevolg dat BOIP een merkaanvraag dient te aanvaarden indien eenzelfde of vergelijkbaar merk reeds werd aanvaard, door welke instantie dan ook. Dit is bevestigd door het Benelux-Gerechtshof<sup>18</sup>.
48. Het Bureau dient iedere aanvraag te toetsen aan de wettelijke criteria geformuleerd in het BVIE. Als het Bureau van oordeel is dat een van deze criteria van toepassing is, moet het de inschrijving weigeren. De procedure voor toetsing op absolute gronden veronderstelt, met andere woorden, de beantwoording van een rechtsvraag. Het gaat niet om een beleidskwestie waarin het aan BOIP is om al dan niet te aanvaarden.

#### Artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE van invloed?

49. Soms wordt aangevoerd dat weigering van beschrijvende merken overbodig zou zijn omdat anderen deze toch altijd in beschrijvende zin mogen gebruiken. De wetgever heeft, in het algemeen belang dat bij beschrijvende merken gelegen is in het feit dat andere gebruikers zich niet hoeven te verdedigen tegen ongeldige merken, nadrukkelijk gekozen voor een toetsing vooraf door BOIP. Artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE is derhalve niet van invloed op de beslissing van BOIP om al dan niet te weigeren. Een ander uitgangspunt zou niet te rijmen zijn met het systeem van artikel 2.11 BVIE<sup>19</sup>.

#### Artikel 2.2bis, lid 1, sub a juncto art. 2.1 BVIE, tekens die geen merk kunnen vormen

50. De eerste stap in de toetsing van een merk op absolute gronden is artikel 2.2bis, lid 1, sub a, BVIE. Dit artikel verwijst naar artikel 2.1 BVIE, dat definieert welke tekens een merk kunnen vormen. Dit artikel bepaalt dat:

*Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:*

- a. *de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en*
- b. *in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.*

51. De opsomming van tekens is niet-limitatief. Echter, hierbij gelden wel de vereisten dat het teken de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen en dat de tekens in het register moeten kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. Bij de uitleg van deze bepaling wordt aangesloten bij de criteria die door het HvJEU worden genoemd in de zaak SIECKMANN<sup>20</sup>, te weten dat het teken duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn (hierna: "SIECKMANN-criteria")<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> BenGH, 29 november 2001, A 99/1, Postkantoor.

<sup>19</sup> HvJEU, 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

<sup>20</sup> HvJEU, 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748.

<sup>21</sup> Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, considerans §13.

## Tekens die een merk kunnen vormen

52. In de praktijk komt het erop neer dat er, naast de traditionele woord- en beeldmerken, de volgende (niet-limitatieve) lijst bestaat van 'niet-traditionele' merktypes die voor registratie in aanmerking komen:

### **Vormmerk**

Dit betreft de weergave(n) van de vorm van een product of een verpakking daarvan.

### **Kleurmerk**

Hierbij gaat het om een abstracte, niet aan een vorm gebonden, kleur of een combinatie van kleuren. Als het gaat om een enkele kleur, dan dient de aanvraag de afbeelding van de kleur, alsmede een omschrijving te bevatten die voldoet aan de SIECKMANN-criteria, waarbij het HvJEU in de Libertel-zaak<sup>22</sup> expliciet heeft aangegeven dat een internationaal erkende kleurcode aan deze criteria voldoet. De aanvraag van een kleurmerk die hier niet aan voldoet zal worden geweigerd.

*Voorbeeld:* De aanvraag van een oranjekleurig kleurmonster met de omschrijving 'oranje' zal worden geweigerd.

*Voorbeeld:* De aanvraag van een oranjekleurig kleurmonster met de omschrijving 'oranje; PMS 144' zal niet op basis van art. 2.2bis, lid 1, sub a, BVIE worden geweigerd. Deze voldoet aan de eisen voor een geldige aanvraag. Zoals hierna in deze richtlijn zal worden toegelicht, zal een dergelijk kleurmerk doorgaans wel op grond van art. 2.2bis, lid 1, sub b, BVIE (gebrek aan onderscheidend vermogen) worden geweigerd.

Voor een combinatie van kleuren die als merk wordt aangevraagd, moet de weergave bovendien ook een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt<sup>23</sup>. Dit is niet het geval indien de inschrijving van een merk tal van weergaven toelaat die niet van tevoren zijn bepaald en evenmin duurzaam zijn<sup>24</sup>.

### **Klankmerk**

Dit betreft een klank of een muziekdeuntje. Een klankmerk kan worden aangevraagd door middel van het indienen van een geluidsbestand of 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<sup>25</sup>. In het kader van het nauwkeurigheidsvereiste verdient het aanbeveling om in het geval van een notenbalk ook het muziekinstrument te vermelden (zie [alineas 50-51](#)).

### **Patroonmerk**

Hierbij gaat het om een merk dat uitsluitend bestaat uit een reeks elementen die op regelmatige wijze (in een patroon) herhaald wordt.

### **Positiemerk**

Dit type merk bestaat uit de specifieke wijze waarop het op een product wordt geplaatst of aangebracht.

### **Bewegingsmerk**

Dit is een merk dat bestaat uit of volledig kan worden herleid tot een beweging of een wijziging van de positie van de bestanddelen van een merk, bijvoorbeeld een video zonder geluid.

### **Multimediamerk**

Hierbij gaat het om een merk dat bestaat uit of volledig kan worden herleid tot een combinatie van beelden en klank, bijvoorbeeld een kort videofragment met geluid.

<sup>22</sup> HvJEU, 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

<sup>23</sup> HvJEU, 24 juni 2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie, ECLI:EU:C:2004:384.

<sup>24</sup> HvJEU, 29 juli 2019, C-124/18, Red Bull, ECLI:EU:C:2019:641.

<sup>25</sup> HvJEU, 27 november 2003, C-283/01, Shield Mark, ECLI:EU:C:2003:641.

### **Hologrammerk**

Dit betreft een merk dat bestaat uit elementen met holografische kenmerken.

53. De definities van de 'niet-traditionele' merktypes en de wijze van indiening hiervan is onderwerp geweest van het [convergentieprogramma](#) (zie [alineea 3](#)). De elektronische indiening bij BOIP is zodanig ingericht dat bij de selectie van het merktype, automatisch het juiste bestandsformaat wordt aangegeven. Actuele informatie over de door BOIP geaccepteerde elektronische bestandformaten is [hier](#) te vinden.

### **Tekens die geen merk kunnen vormen**

54. Alhoewel voornoemde lijst niet-limitatief is, zijn er wel een aantal voorbeelden te noemen van tekens die geen merk kunnen vormen.

### **Geur- en smaakmerken**

55. Het aanvragen van een geurmerk is op dit moment niet mogelijk. Een omschrijving van een geur in een scheikundige formule, noch het depot van een geurmonster, noch een combinatie daarvan voldoen aan de SIECKMANN-criteria<sup>26</sup>. Het HvJEU heeft geen alternatieven aangegeven waarvoor dit wel zou gelden. Het Bureau is evenmin met dergelijke methodes bekend. Het voorgaande geldt naar het oordeel van het Bureau ook voor smaakmerken.

### **Variabele tekens**

56. Ook de aanvraag van een variabel teken, zoals een abstract concept of idee, stuit af op de SIECKMANN-criteria. Zo heeft het HvJEU geoordeeld dat een aanvraag die 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<sup>27</sup>.

### **Heel eenvoudige of ingewikkelde tekens**

57. Bij het onderdeel over het gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.2bis, lid 1, sub b) worden een aantal voorbeelden van te eenvoudige tekens (bijvoorbeeld een banale geometrische vorm) of te ingewikkelde tekens (bijvoorbeeld een schema of stroomdiagram) besproken. In sommige gevallen kan van een teken dat te eenvoudig of te ingewikkeld is ook worden gezegd dat het geen teken is dat een merk kan vormen op grond van artikel 2.2bis lid 1, sub a, BVIE, wanneer het als zodanig nimmer geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, ook los van de waren of diensten waarvoor het teken is aangevraagd<sup>28</sup>.

26 HvJEU, 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748.

27 HvJEU, 25 januari 2007, C-321/03, Dyson, ECLI:EU:C:2007:51.

28 HvJEU, 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

## Artikel 2.2bis, lid 1, sub b, BVIE, gebrek aan onderscheidend vermogen

58. Art. 2.2bis, lid 1, sub b, BVIE geeft aan dat merken 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 eindgebruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst<sup>29</sup>.

59. Dit artikel vormt een verzamelbegrip. Voor tekens die ingevolge de criteria van artikel 2.2bis, lid 1, sub c en d, moeten worden geweigerd, geldt evenzeer dat deze vallen onder het criterium van artikel 2.2bis, lid 1, sub b. Beschrijvende (sub c) en gebruikelijke (sub d) aanduidingen missen per definitie onderscheidend vermogen. Het omgekeerde is niet altijd het geval: indien een merk niet beschrijvend is of geen gebruikelijke aanduiding vormt, rechtvaardigt dit allerminst de conclusie dat het onderscheidend vermogen bezit. Artikel 2.2bis, lid 1, sub b, vormt dus ook een zelfstandige weigeringsgrond waaraan ook zelfstandig moet worden getoetst<sup>30</sup>.

*Voorbeeld:* De merkaanvraag 'ik hou van jou' is dermate banaal en algemeen, dat (ook al zou het niet beschrijvend zijn voor de waren en diensten in kwestie), het niet in staat is om de identiteit van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming.

*Voorbeeld:* De afbeelding van het schilderij 'De Nachtwacht' van Rembrandt van Rijn is een van de beroemdste schilderijen ter wereld en de gemiddelde consument in de Benelux van alle mogelijke waren zal het ook als zodanig herkennen. De consument zal dit dus niet opvatten als merk ter onderscheiding naar herkomst van de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd, maar (louter) als versiering<sup>31</sup>.

60. Bij met name de volgende gevallen is de vraag of een merk onderscheidend vermogen heeft vaak aan de orde.

### Eenvoudige figuratieve elementen

61. Een zeer eenvoudig teken, dat enkel bestaat uit een basale geometrische figuur, zoals een cirkel, lijn, rechthoek of driehoek, is niet in staat om een boodschap over te brengen die het publiek zal kunnen onthouden, zodat er geen sprake is van een merk.

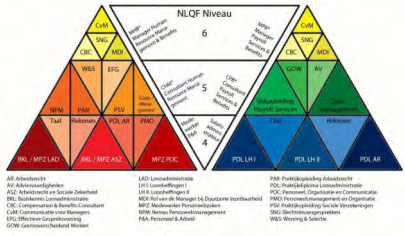


29 HvJEU, 21 oktober 2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, ECLI:EU:C:2004:645; HvJEU, 15 september 2005, C-37/03, BiolD, ECLI:EU:C:2005:547; HvJEU, 8 mei 2008, C-304/06, Eurohypo, ECLI:EU:C:2008:261; HvJEU, 21 januari 2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, ECLI:EU:C:2010:29.

30 HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor; ECLI:EU:C:2004:86.

31 Gerechtshof Den Haag, 29 augustus 2017, 200.205.771/01, ECLI:NL:GHDHA:2017:2446, De Nachtwacht.

## Ingewikkelde tekens zoals schema's

62. Een merk kan ook te ingewikkeld zijn. Merken die bestaan uit bijvoorbeeld een schema, diagram of rooster waarin bepaalde informatie staat zijn vaak te complex om de waren en diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dit soort tekens kunnen geen merk vormen en zullen reeds op de 'sub a'-grond geweigerd worden. Dergelijke merken zijn ook te weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen (sub b) en zijn doorgaans ook beschrijvend van aard (sub c). Om die reden heeft BOIP bijvoorbeeld de volgende merkaanvragen geweigerd:

	kl 41 o.m. opleiding
<p>Laat paarden "paard zijn" in een regeneratief landschap</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 24/7/365 vrije beweging in kudde op een track systeem</li> <li>○ Duurzame materialen, veilige geïntegreerde afstruering</li> <li>○ Natuurlijk (drink)water voor paarden en omgeving</li> <li>● Schaduw van bomen en takkenhooi van knotbomen</li> <li>● Hagen, heggen, houtkanten en/of takkenwallen</li> <li>● Kruidenstroken voor paarden en als faunarand</li> <li>● Kruidenrijk grasland</li> <li>● Natuurlijk weidebeheer met kringloop van paardenmest</li> </ul>	kl 44 o.m. advisering over dierenverzorging
	kl 11 o.m. verlichting

63. Daarnaast zijn er een aantal categorieën tekens waarvan het publiek niet gewend is om die op te vatten als merk.



## Vormmerken

64. Het criterium gebrek aan onderscheidend vermogen is vaak van toepassing op vormmerken. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van vormmerken dienen geen strengere criteria te worden gehanteerd dan voor andere merktypes. Bij de toepassing van deze criteria speelt echter een rol dat de perceptie van het relevante publiek van een vormmerk niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als die van een woord- of beeldmerk, dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken<sup>32</sup>.
65. Vormmerken hebben meestal betrekking op de vorm van producten of de vorm van de verpakking van deze producten. Uitzonderlijke gevallen daargelaten, zal een dergelijke vorm door het publiek niet worden opgevat als merk aangezien het publiek niet gewend is om de herkomst van een product enkel, dus zonder afbeeldingen of teksten, af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking. Bij een vormmerk kan het dus moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk<sup>33</sup>.

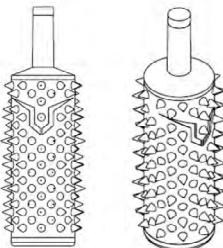


*Voorbeeld van een uitzondering:* De economische realiteit leert dat in de parfumbranche de vorm van de verpakking (parfumfles) vaak als merk fungeert. Een vorm van een fles aangevraagd voor de waar 'parfum' zal meestal niet worden geweigerd, tenzij het een zeer gewone fles is.

<sup>32</sup> HvJEU, 7 oktober 2004, C-136/02, Mag Instrument, ECLI:EU:C:2004:592.

<sup>33</sup> HvJEU, 12 februari 2004, C-218/01, Henkel-fles, ECLI:EU:C:2004:88; HvJEU, 8 april 2003, C-53/01, Linde, ECLI:EU:C:2003:206; HvJEU, 6 mei 2003, C 104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

66. In de regel zal een vormmerk echter worden geweigerd wegens het ab initio (oorspronkelijk) ontbrekende onderscheidend vermogen ervan. Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen bezit, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht<sup>34</sup>. Enkel een aangevraagde vorm die significant afwijkt van de norm of van wat gebruikelijk is in de betrokken markt, waardoor het zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft ab initio onderscheidend vermogen<sup>35</sup>. Deze significante afwijking hoeft niet te bestaan uit een 'grillig element'<sup>36</sup>. 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'<sup>37</sup> worden toegevoegd en is het moeilijk voorstelbaar dat het publiek er de herkomst van een bepaalde onderneming uit kan afleiden. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij de vorm van knuffelbeesten of poppen, aangezien deze producten in een verscheidenheid aan vormen op de markt worden gebracht. Ook als het gemiddelde publiek het vormmerk, in zijn geheel beschouwd, slechts waarneemt als een variant op de vorm van de waren waarvoor inschrijving van dat merk is aangevraagd kan worden geconcludeerd dat het geen onderscheidend vermogen heeft<sup>38</sup>.

Voorbeelden van vormmerken die zijn geaccepteerd door BOIP (zonder bewijs van inburgering):

	kl 33 o.m. wodka
	kl 3 o.m. parfums
	kl 3 o.m. chocolade

34 HvJEU, 25 oktober 2007, C-238/06, Develey, ECLI:EU:C:2007:635; HvJEU, 30 juni 2005, C-286/04, Eurocermex, ECLI:EU:C:2005:422.

35 HvJEU, 15 mei 2014, C 97/12, Louis Vuitton, ECLI:EU:C:2014:324; HvJEU, 24 mei 2012, C-98/11, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, ECLI:EU:C:2012:307; HvJEU 22 juni 2006, C-24/05, Storck 1, ECLI:EU:C:2006:421; HvJEU, 12 februari 2004, C-218/01, Henkel-fles, ECLI:EU:C:2004:88.

36 HvJEU, 18 juni 2002, C-299/99, Philips v Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

37 Gerechtshof Den Haag, 21 februari 2008, R07/1029, ECLI:NL:GHSGR:2008:BC4992, Pleisterdispenser.

38 HvJEU, 7 mei 2015, C-445/13, Voss, ECLI:EU:C:2015:303.

67. De jurisprudentie van het HvJEU, die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken bestaande uit de verschijningsvorm van de waar zelf, geldt ook wanneer het aangevraagde merk een beeldmerk is dat bestaat uit een waarheidsgetrouwe afbeelding van de waar. Ook dan staat het teken immers niet los van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar<sup>39</sup>.
68. Op grond van voornoemde jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat veel vormmerken in beginsel geen onderscheidend vermogen zullen hebben. Indien een vormmerk voor inschrijving in aanmerking wil komen zal het onderscheidend vermogen moeten hebben verkregen door [inburgering](#), dat wil zeggen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de Benelux. Inburgering speelt echter alleen een rol voor vormmerken die enkel zouden worden geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.
69. Wanneer een vormmerk (ook) wordt geweigerd op grond van [art. 2.2bis, lid 1, sub e, BVIE](#) kan dit nooit worden ingeschreven, ook niet als het onderscheidend vermogen heeft, al dan niet verkregen door inburgering<sup>40</sup>.
70. Indien een merkaanvraag niet uitsluitend bestaat uit de vorm, maar ook een ander, onderscheidend, element bevat, zoals een afbeelding of een naam, kan het eventueel wel worden geaccepteerd als merk. Het merk zal worden beoordeeld in zijn totaalindruk, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de grootte van dit element en de opvallendheid en zichtbaarheid hiervan in het geheel. Dit is ook onderwerp geweest van [convergentieprogramma CP9](#).

#### Kleurmerken

71. Het voorgaande geldt ook grotendeels voor kleurmerken. In de praktijk worden kleuren veelvuldig gebruikt, met name ook op producten en in reclames. Hierdoor zal een kleur of een kleurcombinatie al snel worden opgevat als versiering of als een middel om de aantrekkelijkheid van een product te vergroten. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een kleur of kleurcombinatie als zodanig voldoende onderscheidend vermogen heeft voordat ervan gebruik is gemaakt. Deze gevallen zullen zich hooguit kunnen voordoen, wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is<sup>41</sup>. Bovendien moet de aangevraagde 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.

*Voorbeeld:* De kleur 'oranje, PMS 144' aangevraagd voor telecommunicatiediensten zal echter worden geweigerd. Het gebruik van een kleur (welke dan ook) in verband met deze diensten is gebruikelijk.

72. Kleurmerken kunnen door middel van [inburgering](#) onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de Benelux.
73. Indien een kleur wordt geweigerd op grond van de specifieke uitsluitingsgronden genoemd in [artikel 2.2bis, lid 1, sub e, BVIE](#), omdat het een 'ander kenmerk' betreft, dan is een beroep op inburgering, zoals dat ook voor de in dat artikel genoemde vormmerken geldt, uitgesloten (zie ook [alineea 69](#)).

*Voorbeeld:* De kans is klein dat de kleur oranje voor veiligheidskleding ooit zal inburgeren. Daarnaast zal voor deze kleur ook één van de gronden genoemd in artikel 2.2bis, lid 1, sub e, BVIE van toepassing kunnen zijn omdat die kleur voor deze waren functioneel is. Dit betekent ook dat inburgering er niet voor kan zorgen dat het merk zal ingeschreven.

39 HvJEU, 22 juni 2006, C-25/05, Storck 2, ECLI:EU:C:2006:422; HvJEU, 12 februari 2004, C-218/01, Henkel-fles, ECLI:EU:C:2004:88.

40 HvJEU, 18 juni 2002, C-299/99, Philips v Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

41 HvJEU, 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

## Portretten

74. BOIP gaat ervan uit dat wat voor vormmerken en kleurmerken geldt, ook geldt voor merkaanvragen die bestaan uit afbeeldingen van personen of portretten en dat deze in beginsel niet onderscheidend zijn, omdat het publiek deze niet ab initio opvat als merk. Een portret van een persoon kan eventueel wel door het gebruik dat ervan wordt gemaakt, gaan fungeren als merk voor bepaalde waren en diensten. Hierbij speelt met name de vraag of het publiek de (bekende) persoon niet gewoon herkent (omdat het een bekende filmacteur of zangeres is) en begrijpt dat hij of zij simpelweg een bepaald product aanprijst. Herkenning van een persoon zorgt er immers nog niet voor dat de afbeelding van deze persoon voor het publiek ook de merkenrechtelijke herkomstfunctie voor de betreffende waren of diensten vervult. Het gaat om de vraag of het portret door het publiek wordt herkend als 'het gezicht' van een bepaald product, los van diens persoonlijke identiteit.
75. Een goed voorbeeld van een portret dat door het publiek als merk wordt opgevat is het portret van Colonel Sanders (KFC) voor diensten van een fastfood-restaurant:



## Slogans

76. Indien een slogan beschrijvend is dan zal deze worden geweigerd op grond van 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE.
- Voorbeeld:* De slogan 'stap binnen voor de beste deals' (voor klasse 35, detailhandel in elektronica), zegt iets over de kwaliteit van de dienstverlening en is louter beschrijvend.
77. Als het gaat om een slogan die niet beschrijvend is, dan moeten bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen geen strengere criteria worden gehanteerd dan voor andere merktypes<sup>42</sup>. Bij de toepassing van deze criteria kan echter blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken. Voor sommige categorieën merken kan het moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën<sup>43</sup>.
78. Een reclameslogan zal doorgaans voldoende onderscheidend vermogen hebben als deze, zoals het HvJEU heeft aangegeven, "in zekere mate origineel of pregnant is, een zekere uitleggingsinspanning vraagt of bij het relevante publiek een denkproces in gang zet", op voorwaarde dat deze niet beschrijvend is<sup>44</sup>.
- Voorbeeld:* 'Koning van de Honing' (voor klasse 30, honingproducten) is geweigerd. De slogan is zuiver aanprijzend (en zal dus ook op grond van art. 2.2bis lid 1, sub c, BVIE worden geweigerd). Weliswaar gaat het niet letterlijk om een koning, maar het publiek begrijpt zonder moeite dat hiermee wordt aangegeven dat de aanbieder een specialist in honing is. Het feit dat een slogan rijmt maakt deze niet per definitie onderscheidend.
- Voorbeeld:* 'Time vlaai's when you're having fun' (o.m. voor klasse 30, vlaaiën) is geaccepteerd. Het gaat hier om een originele woordspeling op een bekende uitdrukking die niet beschrijvend is.

42 HvJEU, 12 juli 2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, ECLI:EU:C:2012:460.

43 HvJEU, 21 januari 2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, ECLI:EU:C:2010:29.

44 HvJEU, 21 januari 2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, ECLI:EU:C:2010:29.

## Overige niet-traditionele merktypes

79. Ook bij de beoordeling van andere 'niet-traditionele' merktypes (zoals klankmerken, positiemerken, patroonmerken, bewegingsmerken, multimediamerken, hologrammen) moet rekening worden gehouden met de perceptie van het publiek, die niet noodzakelijk dezelfde is als bij een woord- of beeldmerk en bovendien kan variëren per merktype. Dit zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Het is wel mogelijk dat ook deze merktypes worden opgevat als merk indien zij in staat zijn om de essentiële merkfunctie te vervullen.

## Grafische weergave van beschrijvende aanduidingen

80. Het criterium van artikel 2.2bis, lid 1, sub b, BVIE kan ook van toepassing zijn naast het criterium van sub c, indien het een beschrijvende aanduiding betreft die werd aangevraagd 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 BOIP van oordeel is dat dit niet het geval is, zal het merk worden geweigerd.
81. 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 merk dat onderscheidend vermogen heeft.

82. BOIP houdt bij deze beoordeling ook rekening met [convergentieprogramma CP3](#). Daarin wordt uitgebreid ingegaan op een veelvoud aan figuratieve aspecten die als zodanig onvoldoende worden geacht om een beeldmerk met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden, als geheel onderscheidend vermogen te verlenen. Dit zijn onder meer:

- handschriften
- enkele kleuren
- leestekens of andere gangbare symbolen
- rangschikking van de letters
- banale geometrische vormen
- beschrijvende beeldelementen
- gangbare beeldelementen

Voorbeelden van geweigerde beeldmerken met beschrijvende aanduidingen:

	<p>Enkel sprake van toevoeging van een goed leesbaar gestileerd lettertype en een simpele rangschikking van de woorden.</p>
	<p>Enkel sprake van toevoeging van twee kleuren en een simpele rangschikking van de woorden in een kader.</p>
	<p>Enkel sprake van toevoeging van een goed leesbaar lettertype in kleur, twee strepen en een simpele rangschikking van de woorden in een kader.</p>
	<p>Afbeelding van een koe voor producten in klasse 29 (vlees) is beschrijvend.</p> <p>Hetzelfde geldt voor onvoldoende gestileerde afbeeldingen van voedingswaren voor producten in klasse 29, 30 en 31.</p>
	<p>Enkel sprake van toevoeging van goed leesbare lettertypes en plaatsing van de woorden, alsmede beschrijvende beeldelementen voor koffie.</p>
	<p>Enkel toevoeging van een rood/wit/blauwe cirkel met daarin een typisch Hollands landschap met een koe. Deze beeldelementen zijn deels beschrijvend (herkomst) en deels niet-onderscheidend voor producten in klasse 30 (kaas).</p>
	<p>Enkel sprake van toevoeging van een goed leesbaar gestileerd lettertype en een simpele rangschikking van de woorden.</p>
	<p>Enkele eenvoudige rangschikking van twee tekstballonen. Bovendien is een tekstballon voor een chatdienst ook een gangbaar beeldelement.</p>

83. Het Bureau hanteert hier als uitgangspunt dat er een wisselwerking bestaat tussen de mate van beschrijvendheid van het woordelement en het vereiste onderscheidend vermogen van het beeldelement; simpel gezegd, hoe duidelijker het woord beschrijvend is, des te meer er van het beeldelement gevraagd wordt om het gebrek aan onderscheidend vermogen op te heffen. Er wordt altijd beoordeeld op basis van de totaalindruk die het merk bij het in aanmerking komend publiek wekt.

## Art. 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE, beschrijvende merken

84. Artikel 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE is de weigeringsgrond voor beschrijvende merken. BOIP dient aanvragen van merken, die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten die bij de aanvraag werden aangeduid, te weigeren. Hier ligt een algemeen belang aan ten grondslag, namelijk het voor de hand liggende uitgangspunt dat beschrijvende aanduidingen voor iedereen vrijelijk moeten kunnen worden gebruikt<sup>45</sup>. Het overgrote deel van de weigeringen op absolute gronden is gebaseerd op deze weigeringsgrond.
85. Het woord 'uitsluitend' in deze bepaling dient ter specificatie van het woord 'bestaan', en niet ter specificatie van 'kunnen dienen'. Het HvJEU gaf aan dat "het uitsluitend beschrijvende karakter van het merk, (...) niet de maatstaf is die in [deze bepaling] is vastgelegd"<sup>46</sup>. Aldus moet worden beoordeeld of een merk (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<sup>47</sup>. Hieruit vloeit voort dat niet vereist is dat het relevante publiek 'onmiddellijk en zonder verder nadenken' een beschrijving van een van de kenmerken van de betrokken waren en diensten ziet<sup>48</sup>. Dergelijke merken beschrijven natuurlijk ook, maar de categorie beschrijvende merken is breder dan enkel merken die dat op deze manier doen.
86. Aangevraagde merken worden aan de hand van taalkennis, woordenboeken, internet, algemene kennis en het dagelijks taalgebruik onderzocht in het licht van de vraag of het aangevraagde merk beschrijvend is in de zin van deze bepaling.
87. Bij de beoordeling moet bovendien rekening worden gehouden met de toekomst, waarbij het Bureau zich ook de vraag moet stellen of de aangevraagde aanduiding wellicht in de toekomst beschrijvend kan zijn voor de betrokken waren of diensten<sup>49</sup>.

### Kenmerken van de waren of diensten

88. BOIP toetst bij iedere merkaanvraag of het merk één of meer kenmerken van de waren of diensten beschrijft. Hierbij gaat het om tekens en aanduidingen die in het normale gebruik uit het oogpunt van het in aanmerking komende publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks hetzij door vermelding van een van de kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd<sup>50</sup>.
89. Artikel 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE bevat een opsomming van verschillende kenmerken van waren en diensten. Deze kenmerken betreffen de soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de diensten. Deze opsomming is niet-limitatief want de bepaling eindigt met de woorden "of andere kenmerken van de waren of diensten".
90. Bij soort gaat het om de (aard van de) waren en diensten zelf, zoals het woord 'fiets' voor fietsen of 'zuivel' voor melk.
91. Bij hoedanigheid gaat het om bijvoorbeeld een kwaliteitsaanduiding of een bepaalde eigenschap die de waren of diensten hebben. Zoals 'suikervrij' voor frisdrank of 'in één keer schoon' voor een wasmiddel.
92. Bij hoeveelheid gaat het om aanduidingen die bijvoorbeeld het aantal exemplaren van een product of de omvang of het gewicht aangeven. Zoals '100' voor een legpuzzel.

45 HvJEU, 4 mei 1999, C-108/97 – 109/97, Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230; HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

46 HvJEU, 23 oktober 2003, C-191/01, Doublemint, ECLI:EU:C:2003:579.

47 HvJEU, 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

48 BenGH, 16 juni 2020, C-2019/6/9, Pet's Budget.

49 HvJEU, 4 mei 1999, C-108/97 – 109/97, Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230; HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

50 HvJEU, 6 september 2018, C 488/16, ECLI:EU:C:2018:673, Neuschwanstein; BenGH, 16 juni 2020, C-2019/6/9, Pet's Budget.



93. Bij bestemming gaat het om het beoogde doel of de functie van de waren of diensten. Bijvoorbeeld 'sneller rijk' voor financiële diensten of 'motorfiets' voor reparatiediensten (want die kunnen bestemd zijn voor de reparatie van motorfietsen). Daarnaast kan het ook gaan om aanduidingen die aangeven voor welk publiek de waren of diensten bestemd zijn, zoals 'peutergym' of '50-plus reizen naar Spanje'.
94. Bij waarde gaat het om de prijs van waren of diensten, zoals 'goedkoop' of 'meer voor minder'. Hierbij kan het ook gaan om kwaliteitsaanduidingen, zoals 'top' of 'goedkoop, maar geen duurkoop'.
95. Bij de plaats van herkomst gaat het om geografische benamingen, zoals namen van landen of steden die kunnen beschrijven dat de waren of diensten hieruit afkomstig zijn. Zie ook [alinea's 116-120](#).
96. Bij het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de diensten gaat het bijvoorbeeld om aanduidingen die aangeven wanneer de diensten worden verricht, bijvoorbeeld '24/7' of 'avondwinkel' of hoe lang al, bijvoorbeeld 'sinds 1920'.
97. Bij waren en diensten die naar hun aard een bepaald onderwerp of thema hebben, zoals tijdschriften, boeken, films of software, kan een merk beschrijvend zijn als het de inhoud (subject matter) aanduidt. Bijvoorbeeld de aanduiding 'verre reizen' voor een magazine of reisbureau. In dergelijke gevallen is het aan te bevelen om in de waren- en dienstenlijst specifiek aan te geven op welk onderwerp de betreffende waren en/of diensten betrekking hebben. De merkaanvraag 'ANIMALS' zal worden geweigerd voor tijdschriften in het algemeen, omdat niet valt uit te sluiten dat deze over dieren gaan, maar het zal worden geaccepteerd voor een tijdschrift over bijvoorbeeld auto's.
98. Zoals hierboven aangegeven is deze lijst niet limitatief en dient een merkaanvraag ook te worden geweigerd als het andere kenmerken van de waren of diensten aanduidt.

#### Talen in de Benelux

99. In de Benelux worden verschillende talen gesproken. Ook wanneer een aangevraagd merk 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.
100. Het Bureau houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat de gemiddelde kennis van het Engels in de Benelux van dien aard is dat men er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat de consument Engelse woorden als zodanig zal herkennen en begrijpen. Ook bij talen die minder gekend zijn, is het mogelijk dat een merk wordt geweigerd als het in aanmerking komend publiek de beschrijvende betekenis hiervan zal begrijpen.

*Voorbeeld:* De merkaanvraag 'ristorante italiano' voor horecadiensten zal worden geweigerd omdat dit, ook al is Italiaans een minder gangbare taal in de Benelux, toch door (het overgrote deel van) het Beneluxpubliek in zijn beschrijvende betekenis zal worden begrepen.

*Voorbeeld:* De merkaanvraag 'patta' voor schoenen zal worden geweigerd omdat deze aanduiding, afkomstig uit het Surinaams, onderdeel van in Nederland populaire straattaal voor (sport)schoenen is.

101. Een merk kan ook als beschrijvend worden gekwalificeerd als het gaat om een woord in een taal die niet (standaard) door het algemene publiek wordt herkend, maar wel door een specifiek publiek. Indien het woord een voor de hand liggende link met de waren en diensten in kwestie heeft en deze waren en diensten zich kunnen richten op dat specifieke deel van het publiek dat deze taal machtig is, dan dient de merkaanvraag te worden geweigerd.

*Voorbeeld:* BOIP heeft het aangevraagde merk 'Hollanda Hukuku' voor o.m. juridische diensten geweigerd, omdat dit Turks is voor 'Nederlands recht' of 'Nederlandse wet' en het niet economisch onrealistisch is dat een juridische dienstverlener zich specifiek kan richten op een publiek van Turkse afkomst. In dit geval bestaat het publiek dat de taal beheerst uit een dermate grote groep dat dit het vrijhoudingsbelang van het teken rechtvaardigt.

*Voorbeeld:* Een merk dat bestaat uit het Latijnse woord 'capitis' zal het gemiddelde publiek in de Benelux wellicht weinig zeggen, maar een arts of patiënt is wel bekend met de betekenis, te weten 'hoofdpijn'. Dit merk zal om die reden bijvoorbeeld worden geweigerd voor farmaceutische waren in klasse 5.

102. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat als het gaat om een merk in een officiële taal van de Benelux, de betekenis ervan bij (een deel van) het publiek bekend wordt verondersteld.

### Samenstelling van beschrijvende woorden

103. Indien het aangevraagde merk bestaat uit meer woorden, moet het beschrijvend karakter van het merk worden bepaald op basis van de aldus gevormde samenstelling. Daarbij worden eerst de samenstellende delen afzonderlijk onderzocht en vervolgens het merk als geheel. In zijn algemeenheid geldt dat een merk dat is samengesteld uit beschrijvende delen eveneens beschrijvend is. Dit is slechts anders wanneer het door de manier waarop het is samengesteld 'iets extra's' verkrijgt en daardoor meer is dan de som der delen. Hiervan is in de regel **geen** sprake indien het een samenstelling betreft die wordt gevormd door het eenvoudigweg bijeen plaatsen van beschrijvende aanduidingen.

*Voorbeeld:* De merkaanvraag 'buurtzorg' voor o.m. medische diensten bestaat uit de beschrijvende woorden 'buurt' en 'zorg'. Deze samenstelling geeft louter aan dat het om zorgdiensten gaat die op lokaal niveau worden verleend.

104. Om voor inschrijving in aanmerking te komen moet een samengesteld merk dus een merkbaar verschil opleveren ten opzichte van de beschrijvende betekenissen van de bij de elkaar geplaatste woorden. Van een dergelijk merkbaar verschil is sprake indien de samenstelling een ongebruikelijke wending in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin bevat<sup>51</sup>. Denk daarbij aan een verrassende wending, extra lading of dubbele bodem die ontstaat door de gevormde samenstelling. Verder kan er sprake zijn van een merk dat dermate ver van de betekenis van de samenstellende bestanddelen aflight, dat het wordt opgevat als nieuw woord dat los van de betekenis van zijn bestanddelen een eigen betekenis heeft. Het aldus gevormde geheel moet dus eveneens worden onderzocht.

*Voorbeeld:* Het aangevraagde merk 'zorgdrager' voor o.m. heuptassen bestemd voor medewerkers in de zorg betreft een woordspeling op het werkwoord zorgdragen en zal worden aanvaard.

*Voorbeeld:* Het aangevraagde merk 'blikvanger' voor een container voor lege blikjes zal worden aanvaard.

51 HvJEU 12 februari 2004, C-265/00, Biomild; HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

## Niet bestaand woord

105. Uit het enkele feit dat een aangevraagd merk 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. Als uitgangspunt bij de beoordeling geldt 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 door het publiek wordt gebruikt als beschrijvende aanduiding.
106. Het is ook niet relevant of een merk daadwerkelijk reeds door andere ondernemingen wordt gebruikt of dat er bijvoorbeeld alternatieven voorhanden zijn<sup>52</sup>. Het is voldoende als een merk beschrijvend kan worden gebruikt.

*Voorbeeld:* De merkaanvraag 'verzekeringdokter', voor diensten die betrekking hebben op het af- en oversluiten van verzekeringen zal worden geweigerd. De aanduiding 'dokter' zal door het publiek niet enkel worden opgevat in zijn medische betekenis, maar ook op figuurlijke wijze. Dit begrip wordt immers ook gangbaar gebruikt in het economisch verkeer ter aanduiding van een specialisme op het gebied van de dienst of het product waar personen of bedrijven hun economische activiteiten op richten. In dat geval kan het gaan om iemand die iets repareert of een specialist die een bepaald probleem kan oplossen. De betekenis van het begrip dokter in het handelsverkeer is de woordenboekbetekenis immers ruimschoots ontstegen.

*Voorbeeld:* Het woord 'fabriek' is een gebruikelijke aanduiding voor 'winkel', net zoals 'wereld', 'plaza' en 'point'. Om die reden zullen bijvoorbeeld de samenstellingen pakkenfabriek, muziekfabriek en woonfabriek worden geweigerd voor betreffende detailhandelsdiensten.

107. Ook voor woorden waarin veelvuldig in het handelsverkeer gebruikte leestekens, valutatekens of symbolen ter vervanging van letters voorkomen, geldt dat deze hierdoor in het algemeen nog steeds beschrijvend zijn.

*Voorbeeld:* Het gebruik van het teken @ (spreek uit: "at") is door de toename van email en internetgebruik door eenieder gekend en herkend. Indien in een merk het woord "at" in beschrijvende zin wordt gebruikt, zal het teken door het vervangen van dit woord door het @-teken niet minder beschrijven. Ditzelfde doet zich voor bij vervangen van een letter A in een woord door het @-teken.

Zo ook: € voor E; \$ voor S; ! voor i.

<sup>52</sup> HvJEU, 23 oktober 2003, C-191/01, Doublemint, ECLI:EU:C:2003:579.

## Banale woordelementen

108. De toevoeging van banale woordelementen waar het publiek frequent mee in aanraking komt zal door het publiek beschrijvend worden opgevat en is doorgaans onvoldoende om het beschrijvend karakter van een merk weg te nemen. Het gaat hier om bijvoorbeeld:

- termen die worden gebruikt om een positieve of aanprijzende boodschap over te brengen, zoals 'super', 'top', 'extra', 'mega', 'ultra', 'gold' of 'royal';
- gebruikelijke verkortingen, zoals 'eco' (voor ecologisch), 'medi' (voor medisch) 'farma' (voor farmaceutisch), 'sani' (voor sanitair) of 'lux' (voor Luxemburg);
- gebruikelijke afkortingen, zoals 'AI' (voor artificial intelligence) of 'BSO' (voor buitenschoolse opvang);
- gebruikelijke voorvoegsels, zoals bezittelijke voornaamwoorden of verwijzingen naar personen, zoals 'mister', 'mademoiselle' of 'my';
- afkortingen van de juridische vorm van bedrijven, zoals 'b.v.', 'n.v.' of 'Ltd';
- tijdsaanduidingen, zoals '24/7' of '365';
- telefoonnummers of delen daarvan, zoals '020', '010' of '0800';
- top level domain aanduidingen (zowel ccTLD's als gTLD's), zoals '.com', '.nl', '.be' of '.info'.

*Voorbeeld:* De aanvraag van het merk MISTER WAFFLES voor de verkoop van wafels zal worden geweigerd, omdat 'MISTER' een gebruikelijke verwijzing is naar een persoon die de wafels verkoopt. Combinaties met het woord MISTER als voorvoegsel worden veelvuldig gebruikt bij de verkoop van voedingswaren. Dit is niet voldoende om het merk onderscheidend vermogen te verlenen.

*Voorbeeld:* De aanvraag van het merk tijdschriften.nl voor drukwerken zal worden geweigerd, omdat met de aanduiding .nl enkel wordt aangegeven dat de waren ook verkregen kunnen worden via internet.

## Gangbare prefix of suffix

109. Woordcombinaties die een gangbare prefix of suffix bevatten in combinatie met een beschrijvende aanduiding zullen ook worden geweigerd.

*Voorbeeld:* De aanduiding 'sani' is een in de handel gebruikelijke afkorting voor het woord 'sanitair'. Het woord 'sani' wordt vaak als voorvoegsel gebruikt in woordcombinaties, zoals sanicompany of sanispecialist.be. In een dergelijke combinatie zal de consument begrijpen dat het woord 'sani' duidt op sanitair.

110. Het voorgaande geldt ook voor samenstellingen met gangbare pre- of suffixen zoals -theek, inno of euro.

## Voor de hand liggende afkorting

111. Merken die bestaan uit een nevenschikking van een lettercombinatie, die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, en een beschrijvende woordcombinatie kunnen worden geweigerd als deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de voorafgaande of daaropvolgende woordcombinatie. De afkorting bestaat dan vaak uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie. Het betrokken merk kan dan in zijn geheel worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen. Dit is omdat de afkorting samen met de woordcombinatie elkaars betekenis verduidelijkt en hun onderling verband benadrukt<sup>53</sup>.

*Voorbeeld:* 'Mega Outlet Den Haag MODH' zal worden geweigerd, omdat MODH enkel de beginletters weergeven van de woorden van de woordcombinatie waarmee ze in nevenschikking staan. Het publiek zal de aanduiding MODH dus enkel opvatten als afkorting van de beschrijvende woorden.

<sup>53</sup> HvJEU, 15 maart 2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, ECLI:EU:C:2012:147.

112. Dit kan anders zijn als het publiek niet meteen zal begrijpen dat het om een afkorting van een beschrijvende woordcombinatie gaat. Indien de afkorting er zelfstandig uitspringt of een eigen betekenis heeft, fungeert het als een onderscheidend element en kan het teken wel als merk worden ingeschreven.

*Voorbeeld:* In de merkaanvraag 'APPEL Amsterdamse Politieke Partij voor Ecologische Landbouw' heeft de aanduiding APPEL ook nog een andere betekenis waardoor het publiek niet meteen zal doorhebben dat het om een afkorting van de daaropvolgende beschrijvende woorden gaat.

### Alternatief geschreven woorden

113. Bij de beoordeling op absolute gronden wordt ook rekening 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<sup>54</sup>. Om die reden kunnen ook beschrijvende woorden waarbij bijvoorbeeld een letter is vervangen door een cijfer of waarbij de letter S is vervangen voor een Z worden geweigerd.

*Voorbeeld:* Een aanduiding als 4U (spreek uit "for you") zal in beginsel als beschrijvend beoordeeld kunnen worden aangezien de auditieve indruk van het merk beschrijvend is.

114. Bovendien wordt hier opgemerkt dat een dergelijke wijze van spellen (onder invloed van onder andere het gebruik van social media), waarbij woorden worden ingekort zonder dat de betekenis van dat woord verloren gaat, inmiddels gebruikelijk is geworden.

Zo ook: expert wordt xpert; even wordt FF; bizz voor business.

115. Ook het toevoegen van extra letters in een woord is niet ongebruikelijk en wordt doorgaans gebruikt om extra nadruk te leggen op de urgentie van de boodschap (zoals 'gaaan', 'friss' of 'heeeelp') en het publiek zal deze schrijfwijze derhalve evenmin percipiëren als herkomstaanduiding in merkenrechtelijke zin.

### Geografische benamingen

116. Geografische benamingen zijn meestal beschrijvend. Het HvJEU heeft aanwijzingen gegeven over de beoordeling daarvan in het arrest CHIEMSEE<sup>55</sup>.
117. Het Hof stelt voorop dat er juist bij benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de categorieën van waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd een algemeen belang tot vrijhouding bestaat, wegens het vermogen om niet alleen die herkomst of kwaliteit of andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren en diensten aan te duiden, maar ook de voorkeur van de consumenten anderszins te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren of diensten en een plaats met een positieve gevoelswaarde.

54 HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

55 HvJEU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230.

118. Op basis van het Chiemsee-arrest zijn de volgende aandachtspunten relevant bij de beoordeling of een geografische benaming dient te worden geweigerd:
- 1) Het moet gaan om een geografische benaming die de plaats van herkomst kan aanduiden. De bedoelde 'plaats van herkomst' ziet niet alleen op vervaardiging, maar kan bijvoorbeeld ook op andere aanknopingspunten berusten, zoals de plaats van ontwerp of bedenken van de waar of de dienst.
  - 2) De vraag of de geografische benaming als zodanig bekend is bij het in aanmerking komend publiek. Indien dat niet het geval is, bijvoorbeeld een kleine plaats buiten de Benelux, zal het publiek niet weten dat het een geografische benaming is en zal het merk dus niet als plaats van herkomst worden opgevat.
  - 3) De mate van waarschijnlijkheid dat deze aanduiding in de economische realiteit als plaats van herkomst kan (gaan) dienen. In geval van een berg of woestijn is dit wellicht minder voor de hand liggend.
119. Daarbij heeft het Hof uitdrukkelijk aangegeven dat het niet vereist is dat een plaats reeds beroemd of bekend moet zijn voor de betrokken categorie van waren. Uit artikel 2.2bis lid 1, sub c, BVIE blijkt immers duidelijk dat het gaat om een aanduiding die de plaats van herkomst kan aanduiden. Dergelijke aanduidingen moeten worden vrijgehouden.

*Voorbeeld:* De aanduiding Chicago voor bier dient te worden geweigerd. Ook al staat deze stad niet bekend om zijn bierbrouwerijen, sluit dit niet uit dat er bier afkomstig is uit Chicago. De merkaanvraag Chicago voor de diensten van een wasserette zal echter worden ingeschreven, omdat het niet economisch realistisch is dat een wasserette in de Benelux het wasgoed laat reinigen in Chicago.

*Voorbeeld:* De aanduiding Noordpool voor zwembroeken zal niet worden geweigerd, aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat deze waren daar worden geproduceerd of bedacht. Hetzelfde geldt voor de aanduiding Mont Blanc voor pennen.

*Voorbeeld:* 'Stockholm keukens' kan bij het publiek de boodschap overbrengen dat de keukens zijn ontworpen door een bedrijf uit Stockholm of dat de keukens een bepaalde esthetische kwaliteit hebben. Scandinavische landen staan immers bekend om een specifieke ontwerpstyl (strak en minimalistisch). Een dergelijke aanduiding wordt dus geweigerd.

120. Een en ander laat onverlet dat een geografische (beschrijvende) benaming onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik (*inburgering*). De aanvraag zal dan ingeschreven kunnen worden als merk. In dat geval worden derden beschermd tegen dit monopolie door de mogelijkheid van een beroep op de beperkingen van artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE.

### **INN (International non-proprietary names)**

121. Een International non-proprietary name (INN) betreft de internationaal vastgestelde naam voor een farmaceutische stof en wordt toegekend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Elke INN is uniek en is internationaal erkend. Een INN wordt ook wel de "generieke" aanduiding van een werkzame stof in een medicijn genoemd.
122. Een INN is derhalve beschrijvend voor een bestanddeel van een geneesmiddel. Een merkaanvraag bestaande uit een INN voor waren en diensten die betrekking hebben op geneesmiddelen zal derhalve worden geweigerd indien het geen ander onderscheidend element bevat.

*Voorbeeld:* De merkaanvraag bestaande uit de aanduiding Metronidazol voor farmaceutische producten in klasse 5 zou worden geweigerd, omdat deze aanduiding een INN betreft.

## Bekende titels of namen van bekende personen

123. Merkaanvragen die enkel bestaan uit de titel van een beroemd verhaal, boek, film of lied kunnen worden geweigerd in relatie tot waren en diensten waarvan het verhaal het onderwerp (subject matter) kan zijn. Dit kan ook gelden voor namen van (zeer) bekende personen waarbij de naam ook kan dienen als onderwerp van bijvoorbeeld een boek, film, musical of toneelstuk, zoals Amadeus of Johan Cruijff. Het moet in dit geval wel aannemelijk zijn dat de titel of naam in kwestie bekend is bij het relevante publiek en dat het niet zal worden opgevat als merk, maar als aanduiding van het onderwerp of thema van de waren en diensten in kwestie.

*Voorbeeld:* De naam 'Assepoester' kan goed als merk fungeren voor kleding of schoonmaakdiensten. Het is echter niet onderscheidend in relatie tot bijvoorbeeld boeken of films, omdat de consument simpelweg zal denken dat deze waren het beroemde sprookje betreffen.

## Nieuw concept




124. Ook de beschrijvende naam van een nieuw product of een nieuwe dienst zal worden geweigerd. Het in aanmerking komend publiek zal het teken in dat geval niet opvatten als merk ter onderscheiding van de door de aanvrager aangeboden waren of diensten, maar in beschrijvende zin. Het merkenrecht is niet bedoeld om producten of diensten te monopoliseren. Dit verhoudt zich niet met de vrije mededinging en de ratio van andere beschermingsregimes op het gebied van de intellectuele eigendom.

*Voorbeeld:* Bij de introductie van de 'robotstofzuiger' zal het publiek destijds weliswaar onbekend zijn geweest met deze benaming, maar kon het hierin toch een beschrijving van kenmerken van het achterliggende product herkennen en niet de producent die het op de markt bracht.

## Beschrijvende beeldmerken

125. Indien een aangevraagd merk bestaat uit een figuratief element dat niet of nauwelijks verschilt van een natuurgetrouwe weergave van de waar zelf of een kenmerk waar de waren en diensten betrekking op hebben, dan zal dit merk worden geweigerd indien het geen ander onderscheidend element bevat. Zelfs als door de stiling de weergave niet exact hetzelfde is als het echte product, dan kan daaruit niet per definitie worden geconcludeerd dat het aangevraagde teken voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen fungeren. Indien het publiek de weergave simpelweg zal opvatten als een afbeelding van de waar in kwestie, dan weigert BOIP de merkaanvraag, omdat daaruit niet kan worden afgeleid dat de waar afkomstig is van één specifieke onderneming.

126. Om die reden heeft BOIP de volgende tekens geweigerd:

	Kl 29 o.m. rundvlees
	Kl 29 en 31 o.m. pindakaas en pinda's
	Kl 29 o.m. voor gekookte groenten

### Uitsluiting van bepaalde eigenschappen

127. Een merk dat wordt geweigerd omdat het beschrijvend is voor (kenmerken van) de bij aanvraag aangeduide waren of diensten kan niet worden ingeschreven onder voorwaarde dat de waren of diensten deze kenmerken niet bezitten. Een dergelijke 'negatieve' toevoeging aan de lijst van waren en diensten kan de bezwaren van het Bureau in dit geval niet opheffen en is strijdig met het systeem van merkbescherming zoals voorzien in de Europese merkenrichtlijn (zie ook [alineea 30](#))<sup>56</sup>.

*Voorbeeld:* De merkaanvraag 'bosbes' is beschrijvend voor wijn, omdat deze van bosbessen kan worden gemaakt. Een aangepaste warenlijst zoals 'wijnen, met uitzondering van bosbessenwijn' wordt door BOIP niet geaccepteerd.

<sup>56</sup> HvJEU 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.



## Art. 2.2bis, lid 1, sub d, BVIE, gebruikelijke aanduidingen

128. Artikel 2.2bis, lid 1, sub d, BVIE voorziet in een weigeringsgrond voor merkaanvragen die in een eerder stadium onderscheidende merken waren, maar die in het normale taalgebruik of in de handel een gebruikelijke aanduiding zijn geworden voor de betrokken waren en diensten<sup>57</sup>.
129. Een merk wordt alleen geweigerd als het onderzoek duidelijk laat zien dat het teken in de betreffende branche inmiddels door het relevante publiek niet (meer) als merk wordt opgevat, maar als gebruikelijke aanduiding voor de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Dit zal het geval kunnen zijn als veel verschillende aanbieders van de waren of diensten in kwestie het teken gebruiken als soort aanduiding. Overigens zal een weigering op basis van sub d eveneens een weigering op grond van sub c (beschrijvend) betekenen.

*Voorbeeld:* Als het gaat om een nieuw product of een nieuwe uitvinding, loopt de daarvoor gekozen naam, indien daar geen soort aanduiding voor bestaat of voor wordt geïntroduceerd, het risico te verworden tot de in het handelsverkeer gebruikelijke aanduiding voor dit concept of product. Er is dan immers sprake van een, weliswaar nieuwe, soortnaam. Zo zijn in het verleden 'grammofoon', 'claxon' of 'pilates' verworden tot soort aanduiding voor de betreffende producten en diensten.

---

<sup>57</sup> HvJEU 4 oktober 2001, C-517/99, Bravo, ECLI:EU:C:2001:510.

## Art. 2.2bis, lid 1, sub e, BVIE, vorm of ander kenmerk

130. Artikel 2.2bis, lid 1, sub e, BVIE vormt de basis voor de weigering van tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die of een ander kenmerk dat:
- (i) door de aard van de waar wordt bepaald, dan wel
  - (ii) noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst of
  - (iii) een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
131. Deze weigeringsgronden hebben als ratio te verhinderen dat door het toekennen van een (potentieel eeuwigdurend) merkrecht de houder van dit recht in feite een monopolie verwerft waarvoor andere beschermingsregimes (octrooirecht, modelrecht, auteursrecht) bedoeld zijn en waarbij door de wetgever bewust is gekozen voor een beperkte geldigheidsduur<sup>58</sup>. Het merkenrecht is niet bedoeld om te dienen als verlenging van de looptijd van inmiddels geëindigde wettelijke monopolies<sup>59</sup>.
132. De bijzondere uitsluitingsgronden zijn absoluut. Indien één van deze uitsluitingsgronden van toepassing is, is het niet mogelijk dat het merk alsnog wordt geregistreerd, wanneer het door [inburgering](#) onderscheidend vermogen heeft verkregen<sup>60</sup>. Artikel 2.2bis, lid 3, BVIE speelt namelijk alleen een rol bij het opheffen van het gebrek aan onderscheidend vermogen zoals genoemd in artikel 2.2bis, lid 1, sub b, c en d.
133. 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<sup>61</sup>.
134. Artikel 2.2bis, lid 1, sub e, BVIE is niet alleen van toepassing op vormmerken, maar ook op alle andere merktypes, zoals 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<sup>62</sup>.
135. Het gaat hier om een objectieve beoordeling. Dat wil zeggen dat bij de vraag of deze gronden van toepassing zijn, de vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument niet beslissend is, maar hooguit een nuttig beoordelingselement vormt bij de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van het teken<sup>63</sup>.
136. De toevoeging 'een ander kenmerk' is relatief nieuw<sup>64</sup>. De betekenis hiervan dient in de praktijk nog te worden uitgekristalliseerd en vooralsnog heeft het HvJEU zich hierover nog niet uitgelaten. Wel is duidelijk dat deze uitsluitingsgrond hiermee niet langer enkel van toepassing is op vormmerken<sup>65</sup>. Bij 'een ander kenmerk' kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een niet driedimensionaal kenmerk van de waar, zoals een decoratief patroon of kleur op kleding, meubels of gordijnen. Ook kan hierbij worden gedacht aan een beweging of geluid voor de bediening van apparaten.

58 HvJEU 18 juni 2002, C-299/99, Philips-Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

59 HvJEU 14 september 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516; HvJEU 18 september 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

60 HvJEU 18 juni 2002, C-299/99, Philips-Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

61 HvJEU, 12 februari 2004, C-218/01, Henkel-fles, ECLI:EU:C:2004:88.

62 HvJEU, 22 juni 2006, C-25/05, Storck 2, ECLI:EU:C:2006:422; HvJEU, 4 oktober 2007, C-144/06, Henkel-wastablet, ECLI:EU:C:2007:577.

63 HvJEU 18 september 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

64 Ingevoerd bij implementering van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

65 Zie voor het onderscheid tussen vormen en andere kenmerken de zaken HvJEU, 12 juni 2018, C 163/16 ECLI:EU:C:2018:423, Louboutin en 14 maart 2019, C 21/18 ECLI:EU:C:2019:199, Textilis tegen Svenskt Tenn Aktiebolag.

## Wezenlijke kenmerken

137. Aan de voorwaarde dat het moet gaan om een teken dat “uitsluitend” bestaat uit de vorm of een ander kenmerk van de waar is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken, dat wil zeggen de belangrijkste elementen, van de vorm voortkomen uit de aard van de waar, beantwoorden aan een technische functie of wezenlijke waarde geven aan de waren<sup>66</sup>. De aanwezigheid van één of meer ondergeschikte willekeurige elementen heeft dus geen invloed op de conclusie dat een teken uitsluitend bestaat uit een vorm of ander kenmerk van de waar die valt onder één van de drie bovengenoemde uitsluitingsgronden. Echter, als het teken wordt gecombineerd met een onderscheidend element, zoals een woord, logo of een sierelement, dat in die vorm een belangrijke rol speelt, dan bestaat het teken niet meer uitsluitend uit een vorm of ander kenmerk van de waar. In dat geval kan het teken dan niet worden geweigerd op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub e, BVIE.
138. De wezenlijke kenmerken moeten worden geïdentificeerd op basis van de totaalindruk die het teken oproept of van een achtereenvolgend onderzoek van elk element waaruit dit teken bestaat<sup>67</sup>. De identificatie van de wezenlijke kenmerken kan worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige bronnen, zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betrokken waar zijn verleend, zoals octrooien<sup>68</sup>.
139. De drie in deze bepaling vastgestelde gronden voor weigering van inschrijving zijn autonoom en dienen derhalve onafhankelijk van elkaar te worden toegepast<sup>69</sup>. Dit betekent dat zodra de wezenlijke kenmerken zijn vastgesteld, moet worden nagegaan of al deze kenmerken ofwel worden bepaald door de aard van de waar, ofwel wezenlijke waarde aan de waar geven ofwel noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst<sup>70</sup>. De wezenlijke kenmerken moeten allemaal vallen onder één van deze varianten. Indien de wezenlijke kenmerken van de vorm bijvoorbeeld deels bestaan uit functionele eigenschappen en deels wezenlijke waarde aan de waar geven, kan er geen sprake zijn van een weigering op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub e (ii) of (iii), BVIE.

## Aard van de waar

140. Als een teken uitsluitend bestaat uit een vorm die of een ander kenmerk dat door de aard van de waar wordt bepaald, dan wordt deze geweigerd. Deze uitsluitingsgrond is bijvoorbeeld van toepassing als het teken uitsluitend bestaat uit de natuurlijke vorm van een object. Ook zal de vorm van een eierdoos voor eieren worden geweigerd, omdat deze verpakkingsvorm wordt bepaald door de vorm van een ei.
141. Het kan ook gaan om zogeheten ‘gereguleerde’ waren, waarvan de vorm wordt voorgeschreven door normen. Daarnaast kan ook de inschrijving worden geweigerd van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar<sup>71</sup>.

66 HvJEU 14 september 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516; HvJEU 18 september 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

67 HvJEU 14 september 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516.

68 HvJEU 14 september 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516.

69 HvJEU 18 september 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

70 HvJEU 14 september 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516.

71 HvJEU 18 september 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

## Technische uitkomst

142. Een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die of een ander kenmerk dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst wordt geweigerd, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen<sup>72</sup>. Het gaat er enkel om of de vorm of het kenmerk een technische functie heeft (dit wordt in de literatuur ook wel aangeduid als de apparaatgerichte leer) en het maakt geen verschil of er een alternatief voorhanden is (in de literatuur ook wel aangeduid als de resultaatgerichte leer).
143. Bij de analyse van de functionaliteit van een teken dienen de wezenlijke kenmerken te worden beoordeeld in het licht van de technische functie van werkelijke waren in kwestie<sup>73</sup>.
144. Voorbeelden van weigeringen zijn:

	o.m. voor sleutels in klasse 6
	o.m. voor pleisterdispensers in klasse 20
	o.m. voor speelgoed in klasse 28

## Wezenlijke waarde

145. Indien een vorm of een ander kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft dient het te worden geweigerd als merk. De ratio lijkt met name te zijn gelegen in het voorkomen van een monopolie voor een bepaalde vormgeving waarvoor in principe bescherming verkregen zou kunnen worden via het modellenrecht of het auteursrecht.
146. Bij de beoordeling van de wezenlijke kenmerken kan rekening worden gehouden met de aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met overeenstemmende waren, of de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar<sup>74</sup>.

*Voorbeeld:* De aanvraag 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.

72 HvJEU 18 juni 2002, C-299/99, Philips-Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

73 HvJEU 14 september 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516 en HvJEU 10 november 2016, C-30/15, Rubik Cubes, ECLI:EU:C:2016:849.

74 HvJEU 18 september 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

147. Het begrip 'vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' mag niet enkel worden beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben. Deze absolute weigeringsgrond kan daarom niet automatisch wordt uitgesloten wanneer de betrokken waar naast haar esthetische functie ook andere wezenlijke functies vervult, zoals de vorm van een kinderstoel die naast een 'aantrekkelijk' uiterlijk, ook veilig en gebruiksvriendelijk is<sup>75</sup>.

148. Voorbeelden van weigeringen zijn:

	<p>Voor spijkerbroeken in klasse 25</p>
	<p>o.m. voor luidsprekers in klasse 9</p>

<sup>75</sup> HvJEU 18 september 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

## Art. 2.2bis, lid 1, sub f, BVIE, in strijd met goede zeden of de openbare orde

149. Ingevolge artikel 2.2bis, lid 1, sub f, BVIE weigert BOIP merkaanvragen die strijdig zijn met de goede zeden of openbare orde in de Benelux. In de praktijk komt deze weigeringsgrond zeer weinig voor. Het gaat er hierbij niet om of het merk voor verboden doeleinden kan worden gebruikt. De wijze van gebruik van het merk is niet van belang. Het gaat om de vraag of het merk zelf een element bevat dat strijdig is met de goede zeden of openbare orde, los van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft.
150. Dit artikel heeft betrekking op begrippen die verder niet in het BVIE worden uitgelegd, maar waarbij rekening moet worden gehouden met de gebruikelijke betekenis en de context waarin het gewoonlijk wordt gebruikt. De rechtspraak over deze bepaling is beperkt. Het Hof van Justitie heeft hierover arrest gewezen in de zaak Fack Ju Göhte, waarbij met name in de Conclusie van de Advocaat-Generaal wordt ingegaan op het onderscheid tussen de begrippen ‘openbare orde’ en ‘goede zeden’<sup>76</sup>.
151. Uit deze zaak kan worden afgeleid dat het begrip ‘openbare orde’ een beoordeling op objectieve gronden betreft. Iets is in strijd met de openbare orde als het in strijd is met wet- en regelgeving zoals de overheidsinstanties in de Benelux deze hebben gedefinieerd. In dit kader kan ook aansluiting worden gezocht bij het arrest van het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) in de zaak Vigeland<sup>77</sup>, waarin onder meer is geoordeeld dat als het gaat om een merk dat uitsluitend bestaat uit een werk dat betrekking heeft op het publieke domein, in uitzonderlijke gevallen het openbaar belang zich tegen monopolisering van dit teken verzet.
152. Het begrip ‘goede zeden’ verwijst naar de fundamentele morele waarden en normen waaraan een bepaalde samenleving op een gegeven moment belang hecht. Deze beoordeling is op subjectieve gronden gebaseerd. Het gaat hierbij om de vraag of een teken op het ogenblik van het onderzoek door het relevante publiek wordt opgevat als in strijd met de in die samenleving op dat moment geldende fundamentele morele waarden en normen. In het Fack Ju Göhte-arrest is door het Hof verder bepaald dat er bij deze beoordeling moet worden uitgegaan van de perceptie van een redelijke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel, rekening houdend met de context waarin met het merk in aanraking kan worden gekomen en, in voorkomend geval, met de bijzondere omstandigheden die eigen zijn aan, in dit geval, de Benelux. Daartoe zijn elementen zoals wetteksten en administratieve praktijken, de publieke opinie en, in voorkomend geval, de wijze waarop het relevante publiek in het verleden op dat teken of op overeenstemmende tekens heeft gereageerd, alsmede elk ander element dat het mogelijk maakt om de perceptie van dat publiek te beoordelen, relevant.

### *Voorbeelden:*

#### Rode Kruis-symbool

Het “Rode Kruis”-symbool is door de Eerste Geneefse Conventie van 1949 beschermd. Dit teken is van een dermate openbaar belang dat gebruik ervan in strijd is met de openbare orde.

#### Hakenkruis

Een merkaanvraag met daarin een afbeelding van de Nazi-swastika (het hakenkruis) zal worden geweigerd, omdat het een uiting is van een racistische ideologie en daarom in strijd is met de goede zeden, dan wel openbare orde.

#### A.C.A.B.

De afkorting A.C.A.B staat voor ‘all cops are bastards’ en betreft een belediging van een ambtenaar in functie. Om die reden is dit merk in strijd met de goede zeden, dan wel openbare orde.

<sup>76</sup> HvJEU 27 februari 2020, C-240/18, Fack Ju Göhte en de Conclusie van AG Bobek van 2 juli 2019.

<sup>77</sup> EVA-Hof 6 april 2017, Municipality of Oslo, E-5/16, Vigeland.

## Art. 2.2bis, lid 1, sub g, BVIE, misleidend merk

153. Op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub g, BVIE dient een merk te worden geweigerd indien het tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten.

154. Van misleiding is sprake wanneer het merk het publiek op het verkeerde been zet door een onjuiste indruk te wekken omtrent bijvoorbeeld de samenstelling of herkomst van een product. Is dat het geval, dan wordt een merk (gedeeltelijk) geweigerd.

*Voorbeeld:* Een afbeelding van een verpakking (zoals een label) bevattende de aanduiding 'Zalm' zal misleiding van het publiek tot gevolg kunnen hebben indien dit wordt gebruikt voor voedingswaren zoals kip, rund of tonijn. Wanneer de merkaanvraag voor dergelijke waren wordt verricht, wordt het daarvoor gedeeltelijk geweigerd. Dit geldt ook als 'Zalm' toevalligerwijs de achternaam van de merkhouders zou zijn.

155. Een merk kan alleen worden geweigerd op grond van dit artikel als er een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld<sup>78</sup>. Het zal vooral gaan om indicaties in een merk die voor het publiek van belang zijn bij de keuze voor een bepaald product of dienst<sup>79</sup>.

*Voorbeeld:* Een merkaanvraag met de aanduiding 'vegaburger' is misleidend voor vlees- en visproducten. De consument zal bij deze indicatie zeker een bepaalde, zeer relevante, verwachting hebben, die niet overeenstemt met de werkelijkheid als het teken wordt gebruikt voor vlees- en/of visproducten.

156. Bij deze beoordeling houdt het Bureau rekening met het relevante publiek, de waren en/of diensten in kwestie en de economische realiteit.

*Voorbeeld:* Van een merk met de aanduiding 'koffiehuis' voor klasse 43 (o.a. cafés en restaurants) zal niet worden vereist dat het alleen wordt ingeschreven voor een gelegenheid waar enkel koffie wordt geserveerd. Het is gebruikelijk dat in een koffiehuis niet alleen koffie wordt geschonken, maar ook andere dranken en etenswaren worden aangeboden. Het publiek zal derhalve in dit geval niet misleid zijn.

157. Een merk zal niet worden geweigerd als de warenlijst waarvoor het is aangevraagd termen bevat die zodanig zijn geformuleerd dat niet-misleidend gebruik van het merk mogelijk is.

*Voorbeeld:* Een merkaanvraag waarin de term 'jenever' voorkomt zal niet worden geweigerd als het is aangevraagd voor 'alcoholhoudende dranken'. Deze term omvat immers jenever, zodat het merk daarvoor op een niet-misleidende manier kan worden gebruikt. Als hetzelfde merk wordt aangevraagd voor de waar 'whisky', dan kan het enkel misleidend worden gebruikt en dient het merk te worden geweigerd.

158. In dit kader is tot slot van belang dat een definitieve (gedeeltelijke) weigering op grond van misleiding in de meeste gevallen kan worden voorkomen door een beperking van de warenlijst, toegespitst op specifiek die waren waarvoor het merk niet misleidend is.



<sup>78</sup> HvJEU 30 maart 2006, C-259/04, Emanuel, EU:C:2006:215.

<sup>79</sup> BenGH 20 december 1996, A95-2, Europabank.

## Artikel 2.2bis, lid 1, sub h, BVIE, artikel 6ter van het Verdrag van Parijs

159. Ingevolge artikel 2.2bis, lid 1, sub h, BVIE zijn van inschrijving uitgesloten merken die, bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6ter van het Verdrag van Parijs (VvP) geweigerd of nietig verklaard moeten worden. Het gaat daarbij om merken die vlaggen, wapens en andere officiële tekens en emblemen van landen of internationale organisaties bevatten.
160. Deze weigeringsgrond heeft als ratio te verhinderen dat afbreuk wordt gedaan aan het recht van de betrokken autoriteit om toezicht te houden op het gebruik van de symbolen van haar soevereiniteit en dat het publiek zou kunnen worden misleid omtrent de oorsprong van de waren of diensten waarvoor dergelijke merken worden gebruikt.
161. Voor vlaggen en andere tekens van landen is de uitsluitingsgrond absoluut. Voor vlaggen en andere tekens van internationale organisaties is de uitsluitingsgrond alleen van toepassing indien het gebruik en de inschrijving van zodanige aard is dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen de organisatie en het merk.
162. Vlaggen van landen vallen van rechtswege onder deze uitsluitingsgrond. Voor andere tekens, zowel van landen als van organisaties, geldt dit alleen wanneer ze door de betreffende autoriteit zijn aangemeld. Informatie over onder artikel 6ter VvP aangemelde tekens is te vinden in de WIPO artikel 6ter database (<http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>).







*Voorbeeld:* Door de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom zijn, naast de namen en afkortingen (in verschillende talen) van de Organisatie, onder meer de volgende emblemen aangemeld:

	
6ter nummer: BX29	6ter nummer: BX28



163. De uitsluitingsgrond geldt niet alleen voor merken die uit vlaggen en andere onder artikel 6ter VvP beschermde tekens bestaan, maar ook voor merken die deze bevatten (zolang ze leesbaar of waarneembaar zijn). De vlag of het teken hoeft bovendien niet identiek te zijn overgenomen. Artikel 6ter VvP ziet ook op "iedere nabootsing, gezien uit heraldisch oogpunt". Wat precies onder een "heraldische imitatie" moet worden verstaan, wordt niet in het Verdrag van Parijs vermeld. Gelet op de ratio van de bepaling, gaat BOIP er bij de toetsing van uit dat dit niet snel het geval is en dat de essentiële elementen van de vlag of het teken in het merk zodanig moeten zijn hernomen, dat het publiek er onmiskenbaar een imitatie in herkent. In geval van een vlag die uitsluitend uit enkele gekleurde banen bestaat, zijn de essentiële kenmerken bijvoorbeeld niet alleen de kleuren, maar ook de hoogte/breedte-verhouding, de plaatsing en de verhouding tussen de gekleurde banen onderling. Wanneer het gaat om een vlag die herkenbare figuratieve elementen bevat, zal het overnemen van deze elementen eerder tot een heraldische imitatie kunnen leiden. Verder geldt dat wanneer andere (woord)elementen in het merk naar het land of de organisatie in kwestie verwijzen, dit kan maken dat het publiek er eerder een heraldische imitatie in zal herkennen.

*Voorbeelden:*

Onder 6ter beschermd teken	Merk	
		Door het weglaten van de kleuren is dit geen heraldische imitatie.
		Het teken bevat een wit kruis tegen een rood wapenschild. Dit is zo herkenbaar, dat het bij weergave in zwart/wit nog steeds als heraldische imitatie zal worden herkend. Bovendien versterkt het woorddeel de verwijzing naar Zwitserland.
		Hoewel de blauwe achtergrond ontbreekt, leidt het gebruik van de kenmerkende gele sterren (versterkt door de woorden in de kleur blauw) tot een heraldische imitatie.
		Hoewel de kleuren blauw en geel worden hernomen en het merk ook sterren bevat, is dit ver genoeg verwijderd om geen heraldische imitatie te zijn.

164. De uitsluiting van artikel 6ter VvP geldt behoudens goedkeuring van het land of de organisatie in kwestie. Een voorlopige weigering zal worden herzien als wordt aangetoond dat goedkeuring is verkregen. Wie precies bevoegd is om deze goedkeuring te verlenen, hangt af van de staats- of verdragsrechtelijke inrichting van het land of de organisatie in kwestie. Voor de bovengenoemde emblemen en andere tekens van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (de BOIP-logo's) geldt bijvoorbeeld dat de Directeur-Generaal deze toestemming kan verlenen, omdat hij ingevolge artikel 1.4 BVIE de Organisatie in en buiten rechte vertegenwoordigt.

## Artikel 2.2bis, lid 1, sub i, j, k en l BVIE, merken die van inschrijving zijn uitgesloten wegens strijd met verdragen over geografische of productaanduidingen; "agri"-bescherming.

165. Ingevolge artikel 2.2bis, lid 1 sub i, j en k, BVIE bestaat er een bijzondere bescherming voor aanduidingen voor agrarische producten. Het gaat om aanduidingen waarvan de inschrijving als merk is uitgesloten op basis van regelgeving buiten het BVIE. Deze aanduidingen moeten door BOIP op absolute gronden voor inschrijving worden geweigerd.
166. Sub i regelt dit specifiek voor regelingen die voorzien in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen die zijn beschermd op basis van Uniewetgeving, nationaal recht in een van de Benelux-landen of verdragen waarbij de EU is aangesloten. De exacte beschermingsomvang vloeit voort uit het betreffende basisinstrument en niet uit het BVIE. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de "beschermd oorsprongsbenamingen (BOB)" en "beschermd geografische aanduidingen (BGA)". Ingevolge Verordeningen EU 1308/2013 (wijnen), EU 1151/2012 (landbouwproducten en levensmiddelen), EU 2019/787 (spiritualiën) en EU 251/2014 (gearomatiseerde wijnen) kunnen geografische aanduidingen gebruikt voor bepaalde producten worden opgenomen in de betreffende Europese registers. Als dit het geval is, zijn deze geografische aanduidingen, wanneer die als merk voor waren in de klassen 29, 30, 31, 32 en 33 worden aangevraagd, uitgesloten van merkbescherming. De aanvraag zal op grond van sub i worden geweigerd. Dit geldt zowel voor de BOB als de BGA. Aangezien het gaat om geografische benamingen, kunnen deze ook beschrijvend zijn in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE.
167. Indien beschermd geografische aanduidingen niet als zuiver woordmerk worden aangevraagd, maar als onderdeel van een gecombineerd woord-/beeldmerk met een dusdanige opmaak dat er geen sub b of c weigeringsgrond van toepassing is, dan kunnen deze alleen worden ingeschreven voor waren die vallen onder de bescherming die de betreffende geografische aanduiding geniet. Dergelijke aanvragen zullen gedeeltelijk worden geweigerd, namelijk voor waren die niet voldoen aan het bestaande beschermingsregime van die aanduiding. Zo'n weigering kan worden opgeheven door de lijst van waren te beperken.

*Voorbeeld:* een aanvraag voor een onderscheidend woord-/beeldmerk voor "wijnen" dat het woorelement Bourgogne bevat, zal moeten worden beperkt tot de waar: Wijnen die voldoen aan de productspecificaties van de beschermd oorsprongsbenaming "Bourgogne".

168. Traditionele aanduidingen voor wijn, die zijn beschermd op basis van Uniewetgeving of verdragen waarbij de EU partij is, worden eveneens geweigerd. Sub j voorziet hierin. Het gaat daarbij om termen zoals "chateau", "grand cru", "primeur". Dit zijn aanduidingen van bepaalde karakteristieken van wijn die daarmee worden beschreven en die zijn beschermd op basis van Verordening EU 1308/2013. Sub j is dus alleen van toepassing bij aanvragen waarin wijn, in de brede zin des woords, is opgenomen.
169. Sub k sluit op dezelfde wijze als sub j registratie uit van aanduidingen voor gegarandeerde traditionele specialiteiten. Verordening EU 1151/2012 regelt bescherming van deze aanduidingen. Het gaat hier niet om geografische aanduidingen, er wordt geen link met een bepaalde plaats of regio beschermd. Het betreft aanduidingen die een bepaalde traditionele productiemethode beschermen en de producenten die hiervan gebruik maken te laten profiteren van de waardedoelvoegende eigenschappen van deze aanduiding. Deze weigeringsgrond heeft betrekking op voedingswaren.

*Voorbeelden:* Nederlandse boerenkaas, basterdsuiker; de Belgische bieren Kriek en Geuze.

170. Ook de sub j en sub k weigeringen kunnen worden opgeheven door aan te geven dat de betreffende waren voldoen aan de definitie of de voorwaarden voor het gebruik van de betreffende traditionele term voor wijn of aan de productspecificaties van de betreffende beschermd gegarandeerde traditionele specialiteit (zie voorbeeld hierboven).

## Onderzoek

171. Om na te kunnen gaan of bepaalde merkaanvragen onder artikel 2.2bis, lid 1 sub i, j en k, BVIE moeten worden geweigerd maakt het Bureau onder andere gebruik van de EU-databases voor deze aanduidingen. Beschermd geografische aanduidingen zijn opgenomen in de in [E-Ambrosia](#) database. Traditionele aanduidingen voor wijnen zijn opgenomen in de [E-Bacchus](#) database. De [DOOR](#) database bevat de gegarandeerde traditionele specialiteiten. Het is overigens de bedoeling dat al deze databases samen zullen worden gevoegd in E-Ambrosia.

## Plantenrassen

172. Bij aanduidingen van plantenrassen, en dus enkel bij aanvragen in de klasse 31, speelt artikel 2.2bis, lid 1, sub I een rol. Een kweker die een ras creëert, kan daarop het 'kwekersrecht' verkrijgen, zodat hij als enige dit ras op de markt kan brengen. De naam voor dit ras is automatisch de soortaanduiding daarvan, die door iedereen vrij gebruikt moet kunnen worden, zowel voor- als nadat het kwekersrecht is verlopen. Ingevolge sub I kunnen rasbenamingen voor planten dan ook niet als merk worden geregistreerd, zelfs niet door de kweker die dat ras heeft gecreëerd.
173. Een nieuwe rasbenaming wordt geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten en opgenomen in de CPVO-database. Indien een naam voor een bepaald plantenras daar is geregistreerd – ook indien de registratie inmiddels is vervallen – moet het dus als merk worden geweigerd voor planten van het betreffende, of een daaraan nauwverwant, ras. Dit geldt echter alleen voor een merk of essentieel element daarvan dat identiek is aan de naam van het beschermde plantenras, en dus niet voor varianten daarop.

*Voorbeeld:* De plantenrasbenaming Joy is geregistreerd voor rozen. Een merkaanvraag van het merk "Joy plants" voor "tulpen, rozen en cactussen" in klasse 31 zal gedeeltelijk worden geweigerd voor de waren "rozen". Het merkelement "plants" is uitsluitend beschrijvend, zodat "Joy" in dit geval een essentieel onderdeel van het merk is. Indien het merk werd aangevraagd voor "levende bloemen en planten" kan het alleen worden ingeschreven indien daaraan wordt toegevoegd "met uitzondering van rozen".

174. Om na te gaan of deze grond van toepassing is kan gebruik worden gemaakt van de [CPVO Variety Finder](#). De in dit register opgenomen plantenrasbenamingen zijn allemaal relevant voor de weigeringsgrond sub I, ongeacht hun oorsprong. Het zijn namelijk allemaal beschermde plantenrassen die via het [UPOV verdrag](#) over en weer bescherming genieten in de aangesloten landen.

## Artikel 2.2bis, lid 3, BVIE, verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik (inburgering)

175. Indien een merk geen onderscheidend vermogen heeft, kan het dit wel verkrijgen door gebruik. Dit wordt inburgering genoemd. Ingevolge artikel 2.2bis, lid 3, BVIE wordt een merk niet geweigerd op grond van lid 1, sub b, c of d, indien het, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving, onderscheidend vermogen heeft verkregen. Deze bepaling vormt een uitzondering op de regel dat tekens die onderscheidend vermogen missen, beschrijvend zijn of gebruikelijk zijn geworden, niet als merk kunnen worden ingeschreven. Omdat het gaat om een uitzondering op de regel, waarmee het algemeen belang dat aan de uitsluitingsgronden ten grondslag ligt opzij wordt gezet, ligt de lat voor inburgering hoog.
176. Inburgering treedt op wanneer een aanzienlijk deel van het in aanmerking komend publiek een teken dat oorspronkelijk (ab initio) onderscheidend vermogen miste, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, is gaan opvatten als aanduider dat de waren of diensten waarvoor het als merk is aangevraagd afkomstig zijn van een bepaalde onderneming. Het teken krijgt daarmee als het ware een nieuwe betekenis, die niet langer beschrijvend of niet onderscheidend is, en daarmee geschikt is geworden om de waren of diensten in kwestie van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Inburgering is meestal het gevolg van (zeer) langdurig en intensief gebruik, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
- Voorbeeld:* In geval van bijvoorbeeld een (sport-)evenement dat wereldnieuws vormt, kan het proces van inburgering relatief snel, soms zelfs binnen enkele dagen, optreden.
177. Het is aan de aanvrager of zijn gemachtigde om de inburgering te bewijzen. BOIP onderzoekt dit niet uit eigen beweging. Als bewijs kunnen stukken worden overgelegd met betrekking tot onder andere het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van 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 verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Ook kunnen opinieonderzoeken worden ingediend<sup>80</sup>.
178. Hierbij moet worden benadrukt dat het enkele bewijs dat een merk werd gebruikt, niet voldoende is om inburgering aan te tonen. De toets is immers of het teken, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk voor de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd. Dit moet duidelijk en overtuigend uit de ingediende stukken blijken. Belangrijk is daarbij dat de stukken objectieve gegevens bevatten en inzicht verschaffen in de markt voor de betrokken waren of diensten als geheel, en de positie van het aangevraagde merk binnen dat geheel. Overigens kunnen de omstandigheden waaronder de voorwaarden voor verkrijging van onderscheidend vermogen zijn vervuld, niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld. Dit moet geval per geval, rekening houdend met de aard van de waren of diensten, het daarvoor in aanmerking komend publiek en alle overige relevante omstandigheden, worden beoordeeld.

<sup>80</sup> HvJEU 4 mei 1999, C-108/97 – 109/97, Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230.

179. Ook op geografisch vlak ligt de lat voor inburgering hoog. 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 merk ab initio onderscheidend vermogen miste<sup>81</sup>. 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” merken zoals kleur- of vormmerken. Een woord dat echter alleen beschrijvend is in bijvoorbeeld het Luxemburgs, zal uitsluitend ten overstaan van het deel van het Benelux-publiek dat die taal begrijpt, hoeven in te burgeren. Uitzondering op dit uitgangspunt vormt de situatie waarin het merk in relatie tot de waren en diensten waarvoor het werd aangevraagd, 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.

180. Inburgering kan alleen de in artikel 2.2bis, lid 1, sub b, c en d BVIE bedoelde drie weigeringsgronden opheffen. Voor alle andere weigeringsgronden geldt dit niet. Wanneer een weigering zowel op een van de drie voornoemde gronden alsook op een andere grond is gebaseerd, dan geldt dat inburgering geen soelaas kan bieden.

*Voorbeeld:* Een vormmerk wordt geweigerd op grond van zowel (eerste grond) artikel 2.2bis, lid 1, sub b (gebrek aan onderscheidend vermogen) als (tweede grond) artikel 2.2bis, lid 1, sub e (specifieke gronden voor tekens die vormen en andere kenmerken van waren betreffen). Wanneer inburgering wordt aangetoond, wordt de eerste grond weliswaar opgeheven maar blijft de tweede grond van kracht, met als gevolg dat de inschrijving geweigerd blijft.

181. Zoals reeds vermeld moet in het kader van de toetsing op absolute gronden worden aangetoond dat er vóór de datum van de aanvraag om inschrijving sprake was inburgering. De stukken moeten dus van voor deze datum zijn of in elk geval betrekking hebben op feiten en omstandigheden die zich voorafgaand aan deze datum hebben voorgedaan. De bewijsstukken kunnen al bij de aanvraag worden meegezonden of als (al dan niet subsidiaire) reactie op een voorlopige weigering worden ingediend (zie [alineea 11](#)). Het enkele toesturen van stukken volstaat niet. Van BOIP kan immers niet worden verwacht dat het de argumenten die mogelijk in deze stukken te vinden zijn hieruit gaat destilleren. Het is aan de indiener om te bepalen welke argumenten en feiten hij aanvoert en als hij stukken indient om deze te ondersteunen, dient hij dat toe te lichten. Daarnaast is het, vooral als het gaat om een grotere hoeveelheid stukken, aan te bevelen om een inhoudsopgave bij te voegen. Indiening gebeurt, net als alle andere communicatie met BOIP, bij voorkeur digitaal (zie [alineea 16](#)). Het is niet nodig dat de stukken opgesteld zijn of worden vertaald in de taal van de aanvraag of het bezwaarschrift. Alle stukken kunnen in hun oorspronkelijke taal worden ingediend. Aangezien de stukken gebruik in de Benelux moeten betreffen, spreekt het voor zich dat ze normaal gezien in een binnen dat gebied begrepen taal zijn opgesteld.

81 HvJEU 7 september 2006, C-108/05, EUROPOLIS, ECLI:EU:C:2006:530 ; BenGH, 16 juni 2020, C-2019/6/9, Pet's Budget; BenGH, 16 juni 2020, C-2019/5/6, Sports direct.