

BOIP



Benelux Office for
Intellectual
Property

www.boip.int



TM Package implementation at BOIP

Practical aspects

Diter Wuytens, lawyer
13 December 2018



Filing

Absolute grounds (2.2bis BCIP)

Relative grounds (2.2ter BCIP)



Filing | Changes

- Abolition of the graphical representation

“Signs capable of being represented on the register in a manner which enables to determine the clear and precise subject matter of the protection”



- Changes to e-filing
- Changes to register

- Collective / certification marks





Filing | New types of trademarks

Common Communication on the representation of new types of trade marks: alignment with EUIPO and other national offices, regarding

- definition
- accepted electronic file formats

Type of TM	Electronic file format
Sound	JPEG
	MP3
Motion	JPEG
	MP4
Multimedia	MP4
Hologram	JPEG
	MP4



Filing | New types of trademarks



W Woordmerk

Een woordmerk kan alleen bestaan uit woorden, letters, cijfers of andere standaard karakters.

Beeldmerk

Een beeldmerk kan alleen bestaan uit een afbeelding. Een beeldmerk bevat geen tekst (letters, cijfers of andere karakters).

Beeldmerk met woordelementen

Een beeldmerk met woordelementen bestaat uit een afbeelding met tekst. Kies ook dit type merk als de tekst een bepaalde opmaak heeft (font, kleur of vreemde karakters).

Vormmerk

Een vormmerk bestaat uit een afbeelding van een vorm in 3D, zoals het product zelf of de verpakking.

Vormmerk met woordelementen

Een vormmerk met woordelementen bestaat uit een afbeelding die een 3D vorm combineert met tekst.

Kleurmerk

Een kleurmerk bestaat uit een afbeelding die uitsluitend één of meer kleuren zonder contouren bevat. Verwar dit niet met een beeldmerk in kleur.

Klankmerk

Een klankmerk moet grafisch worden weergegeven door middel van een notenbalk (partituur).

Positiemerk

Een positiemerk bestaat uit de specifieke wijze waarop het merk op het product wordt geplaatst of aangebracht.

Multimediamerk

Bestaat uit of kan volledig worden herleid tot de combinatie van beelden en klank.

Hologrammerk

Hologrammen bestaan uit elementen met holografische kenmerken.

Bewegingsmerk

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.

Patroonmerk

Een patroonmerk bestaat uitsluitend uit een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald.



Filing | Collective and certification marks

- Choice during filing process

Certification mark / Collective mark

Do you want to apply for a certification / collective mark? ?

Make your choice: *



- For existing “collective” marks
 - Letter to (representatives of) rights holder
 - Renewal application will first show warning pop-up, after three months it will block renewal of “old” collective marks





Filing

Absolute grounds (2.2bis BCIP)

Relative grounds (2.2ter BCIP)



Absolute grounds examination (2.2bis, par. 1 BCIP)

Altered/new grounds in the Benelux ^(1/2)



(e) signs which consist exclusively of:

- (i) the shape, ***or another characteristic***, which results from the nature of the goods themselves;
- (ii) the shape, ***or another characteristic***, of goods which is necessary to obtain a technical result;
- (iii) the shape, ***or another characteristic***, which gives substantial value to the goods;



(i) protected designations of origin (PDO) and geographical indications (GI);





Absolute grounds examination (2.2bis, par. 1 BCIP)

Altered/new grounds in the Benelux ^(2/2)



(j) protected traditional terms for wine (TTW);

(k) protected traditional specialities guaranteed (TSG);



(l) plant variety denomination in respect of plant varieties of the same or closely related species.





Absolute grounds examination (2.2bis, par. 1 BCIP)

How to avoid/overcome refusal



SIGN CONTAINS

ACTION

PDO/PGI

limit the list of goods to
“... complying with the specifications of the PDO/PGI ‘@’”

TTW

limit the list of goods to
“[name of the product] complying with the
definition/conditions of use of the [TTW ‘X’]”

TSG

limit the list of goods to
“[name of the product] complying with the product
specification of the [TSG ‘X’]”





Absolute grounds examination (2.2bis, par. 1 BCIP)

Convergence Programme CP11 - New types of trade marks – examination of formal requirements and grounds for refusal.

- Working group kick-off: November 2018
- 2 work streams
 - WS1: formal requirements and absolute grounds
 - WS2: relative grounds
- Common communication: expected December 2020



Filing

Absolute grounds (2.2bis BCIP)

Relative grounds (2.2ter BCIP)

Relative grounds examination (2.2ter BCIP)

New grounds (opposition + cancellation)

- Earlier trademark with a reputation and use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;
- an agent or representative of the proprietor of the trade mark applies for registration thereof in his own name without the proprietor's authorisation, unless the agent or representative justifies his action;
- Protected designations of origin and geographical indications.





Relative grounds examination (2.2ter BCIP)

New grounds

- In opposition still no need to indicate the grounds in the application form
- Unauthorised filing by agents:
 - Right to file opposition is limited to proprietor of earlier trade mark
 - Immaterial whether earlier trade mark rights reside in BX or EU.
- PDO/PGI as invoked right:
 - Proof of entitlement; reference to e.g. DOOR or e-Bacchus is not sufficient



BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

www.boip.int

Trademarks
Intellectual Patents
Property Designs
Copyright Ideas



dwuytens@boip.int



www.linkedin.com/in/dwuytens

