

BOIP



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

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

# TM Package – Overzicht veranderingen



13 december 2018 – Tineke Van Hoey





## Implementatie NMRI Benelux

- ‘Approche maximale’
  - Herzien structuur en formulering BVIE
  - Omzetting
    - gepubliceerd 23 december 2015, inwerkingtreding op 14 januari 2016
    - omzetting binnen drie jaar, uiterlijk op **14 januari 2019**
- Uitz.: Nieuwe procedures van vervallen- en nietigverklaring  
Bijkomende termijn tot 14 januari 2023

### Benelux:

- Protocol houdende wijziging van het BVIE i.v.m. de implementatie van de Richtlijn (EU) 2015/2436 van 11 december 2017
- Omzetting RL – Vertraagd





## Enkele specifieke punten



### *Artikel 3 Tekens die een merk kunnen vormen*

*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*





## Grafische weergave

- Vormmerken
- Klankmerken
- Positiemerken
- Patroonmerken
- Bewegingsmerken
- Multimediale merken
- Hologrammen





## Artikel 4 Absolute gronden voor weigering of nietigheid

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

[...]

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

- i) de vorm die, **of een ander kenmerk** dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
- ii) de vorm van de waren die, **of een ander kenmerk** van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
- iii) de vorm die, **of een ander kenmerk** dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft;





# “Andere kenmerken”





## Artikel 4 Absolute gronden voor weigering of nietigheid

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

- (i) Oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (*wordt zowel absolute als relatieve grond*)
- (j) Traditionele aanduidingen voor wijn;
- (k) Gegarandeerde traditionele specialiteiten
- (l) Plantenrasbenamingen





## Artikel 4 Absolute gronden voor weigering of nietigheid

[...]

2. Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de **aanvraag** om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. Een lidstaat kan ook bepalen dat een dergelijk merk niet wordt ingeschreven.







## Meer rechten...

- Vergelijkende reclame (art. 10 NMRI)
- Transitgoederen (art. 10 NMRI)
- Voorbereidende handelingen (art. 11 NMRI)
- Woordenboeken (art. 12 NMRI)
- Depot door handelsagent (art. 13 NMRI)



van Dale Home [Gratis woordenboek](#)



**Betekenis ' googelen '**

Je hebt gezocht op het woord: googelen.

**goo-ge-len**<sup>merk</sup> (googleide, heeft gegoogeld)

1 zoeken op internet





## *Meer rechten, maar ook meer verplichtingen*

### *Artikel 8 Ontbreken van [o.v.] of bekendheid van een ouder merk waardoor nietigverklaring van een ingeschreven merk is uitgesloten*



Een vordering tot nietigverklaring op basis van een ouder merk moet op de datum van de vordering [...] worden afgewezen **indien zij op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk** niet zou zijn geslaagd om een van de volgende redenen:

- a) het oudere merk [...], had nog geen onderscheidend vermogen verkregen [...];
- b) [...] het oudere merk had nog niet voldoende onderscheidend vermogen verkregen om de conclusie te staven dat er verwarring kon ontstaan [...];
- c) [...] het oudere merk was nog niet voldoende bekend [...].

Zie ook art. 18 (inbreuk) en art. 46 NMRI (nietigheid)!





## *Niet gebruik van het merk als verweer*

- In een **inbreukprocedure** (17 NMRI)

begin: vijf jaar vanaf datum waarop inbreukvordering ingesteld wordt (datum inleidende dagvaarding)



- In een **oppositieprocedure** (44.1 NMRI)

begin: vijf jaar **vanaf aanvraag of prioriteitsdatum bestreden teken** (NIET LANGER publicatiedatum)



- In een **nietigheidsprocedure** (46 NMRI en 57.2 UMVo)

dubbele bewijsplicht:

vijf jaar voorafgaand aan indiening nietigheidsvordering, EN

vijf jaar voorafgaand aan aanvraag-/prioriteitsdatum bestreden teken





## Artikel 27 e.v. Garantie- of certificeringsmerken en collectieve merken

- a) „**garantie- of certificeringsmerk**”: een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten die door de merkhouder worden gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd;
- b) „**collectief merk**”: een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van een vereniging die houder van het merk is, kunnen worden onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen.



Quid met bestaande inschrijvingen Benelux?





## Procedureel

### Artikel 39 Aanduiding en classificatie van waren en diensten

[...]

2. De aanvrager omschrijft de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

3. Voor de toepassing van lid 2 kunnen de algemene aanduidingen in de klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice of andere algemene bewoordingen worden gebruikt op voorwaarde dat deze voldoen aan de in dit artikel gestelde basisvereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4. Het bureau wijst een aanvraag af met betrekking tot onduidelijke of onnauwkeurige aanduidingen of bewoordingen indien de aanvrager geen aanvaardbare formulering voorstelt binnen de daartoe door het bureau gestelde termijn.

IP Translator proof? (BNL + IR!)





## Artikel 42 Klassetaksen

De lidstaten **kunnen bepalen** dat bij de aanvraag om inschrijving en bij de vernieuwing van een merk een aanvullende taks moet worden betaald voor elke klasse van waren en diensten buiten de eerste klasse



Dus :

- Mogelijk voor een deel van de aangeduide klassen te vernieuwen
- Instaptarief merkbescherming licht verlaagd (ondanks indexatie)





## *Artikel 43-45 NMRI*

### *Procedures voor oppositie en vervallen- en nietigverklaring*

Oppositie + cancellation worden verplicht (art. 43 / 45 NMRI)

Betekent uitbreiding gronden voor BOIP



Nieuw:

- Kwade trouw
- Geografische aanduidingen, etc.
- “Agentenmerken”





## Conclusie

### Opfrissing:

- Ruimte voor registratie tekens die moeilijk grafisch weergegeven kunnen worden
- Opname nieuwe weigeringsgronden m.b.t. BOB / GI



### Meer rechtszekerheid:

- De codificatie, dan wel uitdrukkelijke afwijking rechtspraak HvJ

### Verrijking nieuwe bepalingen van materieel en procedureel recht:

- Harmonisatie:
  - Regels m.b.t. conflicten nationale merken en BOB, BGA en vergelijkbare tekens
  - Beschermingsomvang van bekende nationale merken
- Nieuwigheid: regels inzake certificeringsmerken
- Procedureel: aantal door Vo geïnspireerde procedurele vereisten opgenomen





BOIP



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

Bedankt voor uw aandacht.

Tineke Van Hoey  
tvanhoey@boip.int