



Mededeling

Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute gronden

1. Inleiding

Op 1 januari 2004 is de, bij protocol van 11 december 2001, gewijzigde tekst van de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: "BMW") in werking getreden. Daarnaast deden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: "HvJEG") en het Benelux-Gerechtshof (hierna: "BenGH") sinds 1996 uitspraken die richtinggevend zijn voor de weigering op absolute gronden in, met name, de zaken HEIDELBERGER BAUCHEMIE (HvJEG, 24 juni 2004, C-49/02), POSTKANTOOR (HvJEG, 12 februari 2004, C-363/99; BenGH 29 november 2001, A 99/01), BIOMILD (HvJEG, 12 februari 2004, C-265/00; BenGH 22 oktober 1999, zaak 98/2), HENKEL (HvJEG, 12 februari 2004, C-218/01), LANGS VLAAMSE WEGEN (BenGH, 15 december 2003, A 2002/2), SHIELD-MARK (HvJEG, 27 november 2003, C-283/01), DOUBLEMINT (HvJEG, 23 oktober 2003, C-191/01), PHILIPS (HvJEG, 18 juni 2002, C-299/99), LIBERTEL (HvJEG, 6 mei 2003, C-104/01), LINDE (HvJEG, 8 april 2003, C-53/01- 55/01), SIECKMANN (HvJEG, 12 december 2002, C-273/00), BRAVO (HvJEG, 4 oktober 2001, C-517/99), BABY-DRY (HvJEG, 20 september 2001, C-383/99), CHIEMSEE (HvJEG, 4 mei 1999, C-108/97) en GUT SPRINGENHEIDE (HvJEG, 16 juli 1998, C-210/96).

Bovendien hebben de voor de beroepszaken tegen weigeringsbeslissingen van het Benelux-Merkenbureau (hierna: "BMB") aangewezen gerechten, het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te Den Haag en het Cour d'Appel te Luxemburg inmiddels tientallen beslissingen genomen die eveneens duidelijkheid verschaffen over de uitleg van de wettelijke bepalingen. Al deze arresten zijn beschikbaar op de website van het BMB (www.bmb-bbm.org).

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn voor het BMB aanleiding om de richtlijnen uit november 1996 aan te passen en, zo nodig, aan te vullen.

2. Wetsbepalingen

De terzake relevante artikelen uit de BMW luiden:

Communication

Directives en matière de critères de refus des marques pour motifs absolus

1. Introduction

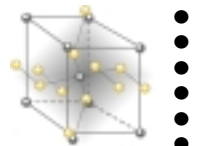
Le texte de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci après: "LBM"), modifié par le protocole du 11 décembre 2001, est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes (ci après: "CJCE") et la Cour de Justice Benelux (ci après: "CJB") ont rendu depuis 1996 des arrêts de principe pour le refus pour motifs absolus notamment dans les affaires HEIDELBERGER BAUCHEMIE (CJCE, 24 juin 2004, C-49/02), POSTKANTOOR (CJCE, 12 février 2004, C-363/99; CJB 29 novembre 2001, A 99/01), BIOMILD (CJCE, 12 février 2004, C-265/00; CJB 22 octobre 1999, affaire A 98/2), HENKEL (CJCE, 12 février 2004, C-218/01), LANGS VLAAMSE WEGEN (CJB, 15 décembre 2003, A 2002/2), SHIELD-MARK (CJCE, 27 novembre 2003, C-283/01), DOUBLEMINT (CJCE, 23 octobre 2003, C-191/01), PHILIPS (CJCE, 18 juin 2002, C-299/99), LIBERTEL (CJCE, 6 mai 2003, C-104/01), LINDE (CJCE, 8 avril 2003, C-53/01- 55/01), SIECKMANN (CJCE, 12 décembre 2002, C-273/00), BRAVO (CJCE, 4 octobre 2001, C-517/99), BABY-DRY (CJCE, 20 septembre 2001, C-383/99), CHIEMSEE (CJCE, 4 mai 1999, C-108/97) et GUT SPRINGENHEIDE (CJCE, 16 juillet 1998, C-210/96).

En outre, les juridictions compétentes pour connaître des recours contre les décisions de refus du Bureau Benelux des Marques (ci après: "BBM"), la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye et la Cour d'Appel de Luxembourg ont pris des décisions qui clarifient également l'interprétation des dispositions légales. Tous ces arrêts sont disponibles sur le site du BBM (www.bmb-bbm.org).

Les développements précités ont incité le BBM à adapter et, si nécessaire, à compléter les directives datant de novembre 1996.

2. Dispositions de la loi

Les dispositions pertinentes de la LBM sont libellées comme suit:



Artikel 1

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Artikel 4

Binnen de in de artikelen *6bis*, *6ter*, *6quater*, *6sexies*, *6septies* en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

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

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

(...)

7. de inschrijving van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of de inschrijving van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, tenzij het depot dat heeft geleid tot deze inschrijving te goeder trouw is verricht voordat:

- a. de onderhavige bepaling in werking is getreden; of
- b. de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong of de Gemeenschap is beschermd.

Artikel *6bis*

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

- a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 1;
- b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
- c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijd-

Article 1

Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits d'une entreprise. Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Article 4

Dans les limites des articles *6bis*, *6ter*, *6quater*, *6sexies*, *6septies* et 14, n'est pas attributif du droit à la marque:

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

2. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit;

(...)

7. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant:

- a. l'entrée en vigueur de la présente disposition; ou
- b. le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

Article *6bis*

1. Le Bureau Benelux refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:

- a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 1er;
- b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
- c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la prove-

stip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren;

- d. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e. het een merk betreft als bedoeld in artikel 4, onder 1, 2 of 7.

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

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

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor beroep, dan wel in voorkomend geval nadat de beslissing van de appèlrechter niet langer vatbaar is voor voorziening in cassatie.

Artikel 6ter

1. De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen.

2. In het kader van deze procedure kan het Benelux-Merkenbureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid.

3. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres. Indien noch de deposant, noch diens gemachtigde een adres of een correspondentieadres binnen het Beneluxgebied heeft, dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant.

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

nance géographique ou l'époque de la production du produit, ou d'autres caractéristiques de celui-ci;

- d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- e. la marque est une marque visée à l'article 4, sous 1, 2 ou 7.

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

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

4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6ter. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.

Article 6ter

1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement de la marque.

2. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.

3. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant.

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

Artikel 8

(...)

2. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving te weigeren, onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau door middel van een voorlopige gehele of gedeeltelijke weigering van bescherming van het merk en stelt de deposant daarbij in de gelegenheid hierop te antwoorden overeenkomstig het bepaalde bij uitvoeringsreglement. Artikel 6bis, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Artikel 6ter is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het adres van de gemachtigde of door het correspondentie-adres. Indien geen van beide adressen zich binnen het Beneluxgebied bevindt dan is het bevoegde hof het hof dat gekozen wordt door de deposant.

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

De terzake relevante artikelen uit het UR bij de BMW luiden:

Artikel 4

De termijn bedoeld in artikel 6bis, derde lid, van de eenvormige wet om te antwoorden op de voorlopige weigering, bedraagt drie maanden; deze termijn kan op verzoek of ambtshalve worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.

Artikel 7

(...)

3. Het Benelux-Bureau geeft onverwijld uitvoering aan de in artikelen 6ter en 6septies van de eenvormige wet bedoelde rechterlijke beslissingen, zodra zij niet meer vatbaar zijn voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.

Artikel 12

(...)

5. Het Benelux-Bureau geeft onverwijld uitvoering aan de in artikelen 6ter en 6septies van de eenvormige wet bedoelde rechterlijke beslissingen, zodra

Article 8

(...)

2. Le Bureau Benelux informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 6bis, quatrième alinéa, est applicable.

3. L'article 6ter est applicable, étant entendu que la Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale. Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le territoire Benelux, la Cour compétente est celle choisie par le déposant.

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

Les articles pertinents en cette matière du RE de la LBM sont libellés comme suit:

Article 4

Le délai visé à l'article 6bis, par. 3 de la loi uniforme pour répondre à l'avis de refus provisoire est de trois mois; ce délai peut être prolongé sur demande ou d'office, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi de la première communication.

Article 7

(...)

3. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme, dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

Article 12

(...)

5. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme dès qu'elles ne sont plus

zij niet meer vatbaar zijn voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.

Artikel 13

1. De in artikel 8, tweede lid, van de eenvoudige wet bedoelde termijn om te antwoorden op de voorlopige weigering, bedraagt drie maanden; deze termijn kan op verzoek of ambtshalve worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.

2. In voorkomend geval dient de deposant die zich tegen de voorlopige weigering verzet, binnen de in het eerste lid gestelde termijn een gemachtigde aan te wijzen of een correspondentieadres zoals bedoeld in artikel 16, vierde lid, aan te geven.

3. Artikel 6bis, lid 1, sub a, jo art. 1, eerste zin, BMW; grafische weergave van een teken

3.1 Artikel 6bis, lid 1, sub a, BMW vormt de "eerste stap" in de toetsing op absolute gronden. Het verwijst naar artikel 1 BMW dat definieert welke tekens kunnen worden gedeponereerd. Deze tekens dienen "grafisch te worden weergegeven" en moeten dienen ter onderscheiding van de waren en diensten als afkomstig van een onderneming.

3.2 Deze weigeringsgrond zal dikwijls van toepassing zijn op depots van tekens die niet kunnen worden vervat onder de noemer "traditionele merken". Het HvJEG heeft in de zaak LIBERTEL aangegeven dat enkele kleuren niet kunnen worden gedeponereerd in de vorm van enkel een kleurmonster. Een dergelijk depot zal worden geweigerd. Een kleurmonster gecombineerd met een omschrijving van de kleur in woorden kan voldoen indien deze omschrijving "duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk en objectief" is. Een omschrijving van een kleur die hier niet aan voldoet zal leiden tot een weigering van het depot.

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

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

Voorbeeld: Het depot van een oranjekleurig kleurmonster met de omschrijving "oranje; PMS 144" zal niet op basis van artikel 6bis, lid 1, sub a, BMW worden geweigerd.

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

susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

Article 13

1. Le délai visé à l'article 8, par. 2 de la loi uniforme pour répondre à l'avis de refus provisoire est de trois mois; ce délai peut être prolongé sur demande ou d'office sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi de la première communication.

2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire doit, dans le délai fixé au paragraphe 1er, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4.

3. L'article 6bis, alinéa 1er, sous a, et l'art. 1er, premier phrase LBM; représentation graphique du signe

3.1 L'article 6bis, alinéa 1er, sous a, de la LBM forme la "première étape" dans l'examen pour motifs absolus. Il renvoie à l'article 1er de la LBM qui définit les signes qui peuvent être déposés. Ces signes doivent être susceptibles d'une "représentation graphique" et servir à distinguer les produits et services comme provenant d'une entreprise.

3.2 Ce motif de refus s'appliquera plus souvent aux dépôts de signes qui ne peuvent être rangés sous le dénominateur "marques traditionnelles". La CJCE a indiqué dans l'affaire LIBERTEL que les couleurs simples ne peuvent pas être déposées sous la seule forme d'un échantillon de couleur. Un tel dépôt sera refusé. L'association d'un échantillon d'une couleur et d'une description verbale de celle-ci peut suffire, à condition que cette description soit "claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible et objective". Une description d'une couleur qui ne répond pas à ces exigences mènera à un refus du dépôt.

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

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

Exemple: Le dépôt d'un échantillon de couleur orange accompagné de la description "orange; PMS 144" ne sera pas refusé sur base de l'article 6bis, alinéa 1er, sous a, de la LBM.

Pour qu'il soit satisfait à l'exigence de représentation graphique concernant les combinaisons de couleurs il faut, en outre, que la représentation graphique comporte un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante (HEIDELBERGER BAUCHEMIE). Voyez aussi dans ce contexte le point 5 de la pré-

Zie in dit verband ook onder punt 5 van deze richtlijn en de mededeling in Benelux-Merkenblad 09/2003. Enkele kleuren zullen in beginsel worden geweigerd omdat zij geen onderscheidend vermogen hebben.

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

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

3.4 Het deponeren van een geurmerk lijkt niet mogelijk. Het HvJEG heeft in de zaak SIECKMANN aangegeven dat het omschrijven van een geur in een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster, noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling voldoet aangezien deze niet "duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk en objectief is". Het HvJEG heeft geen alternatieven aangegeven waarvoor dit wel zou gelden. Het BMB is evenmin met dergelijke methodes bekend.

4. Artikel 6bis, lid 1, sub a, jo art. 1, tweede zin, BMW; vormmerk uitsluitingsgronden

4.1 Artikel 6bis, lid 1, sub a, BMW vormt tevens de basis voor de weigering van een aantal categorieën van vormmerken, te weten de vormmerken omschreven in de tweede volzin van artikel 1 BMW: Vormen die (1) door de aard van de waar worden bepaald, danwel die (2) een wezenlijke waarde aan de waar geven of die (3) noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst.

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

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

Specifiek met betrekking tot de uitsluiting van vormen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst overweegt het HvJEG tenslotte dat artikel 6bis, lid 1, sub a BMW "in de weg [staat] aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen."

Voorbeeld: Het depot van de vorm van een vaas voor de waar "vazen" zal worden geweigerd omdat deze

sente directive et la communication dans le Recueil des Marques Benelux 09/2003. Une couleur simple sera en principe refusée au motif qu'elle n'a pas de pouvoir distinctif.

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

Voyez aussi dans ce contexte le point 5 de la présente directive.

3.4 Le dépôt d'une marque olfactive ne semble pas possible. La CJCE a indiqué dans l'affaire SIECKMANN que les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments, étant donné qu'une telle description n'est pas "claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective". La CJCE n'a cependant pas donné de solutions alternatives qui rempliraient ces conditions. Le BMB n'a pas non plus connaissance de telles méthodes.

4. L'article 6bis, alinéa 1er, sous a, et l'art. 1er, deuxième phrase LBM; causes d'exclusion de marques tridimensionnelles

4.1 L'article 6bis, alinéa 1er, sous a, de la LBM forme aussi la base du refus de certaines catégories de marques tridimensionnelles, à savoir les marques tridimensionnelles définies dans la deuxième phrase de l'article 1er de la LBM: la forme (1) qui est imposée par la nature même du produit, (2) qui donne une valeur substantielle au produit ou (3) qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

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

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

S'agissant plus particulièrement des formes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, la CJCE considère enfin que l'article 6bis, alinéa 1er, sous a, de la LBM "s'oppose à l'enregistrement d'un signe constitué d'une telle forme, même si le résultat technique concerné peut être obtenu également par d'autres formes."

Exemple: Le dépôt de la forme d'un vase pour le produit "vases" sera refusé parce que cette forme

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.

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

5. Artikel 6bis, lid 1, sub b, BMW; gebrek aan onderscheidend vermogen

5.1 Artikel 6bis, lid 1, sub b, BMW geeft aan dat tekens die ieder onderscheidend vermogen missen dienen te worden geweigerd. Artikel 6bis, lid 1, sub b, BMW vormt een verzamelbegrip. Voor tekens die ingevolge de criteria van artikel 6bis, lid 1, sub c en d, moeten worden geweigerd geldt evenzeer dat deze vallen onder het criterium van 6bis, lid 1, sub b. Voor beschrijvende (sub c) en gebruikelijke (sub d) aanduidingen geldt dat deze ieder onderscheidend vermogen missen. Overigens is het tegengestelde niet het geval; indien een teken niet beschrijvend is of geen gebruikelijke aanduiding vormt, rechtvaardigt dit allerm minst de conclusie dat het depot evenmin geweigerd kan worden op basis van gebrek aan onderscheidend vermogen. Artikel 6bis, lid 1, sub b, vormt dus een zelfstandige weigeringsgrond (POSTKANTOOR).

Voorbeeld: Een slogan of slagzin kan als merk dienen, mits het publiek er meer dan alleen een aanprijzende of wervende zinsnede in herkent, en de aanduiding dus onderscheidend vermogen heeft.

5.2 Het criterium gebrek aan onderscheidend vermogen is veelal van toepassing op enkele kleuren en op vormmerken. Uitzonderlijke gevallen daargelaten dient ervan te worden uitgegaan dat enkele kleuren en vormen door het in aanmerking komend publiek niet als merk zullen worden opgevat aangezien het publiek niet gewend is dergelijke tekens (in tegenstelling tot logo's en woorden) op te vatten als merken. In dit verband zij verwezen naar de arresten LIBERTEL, HENKEL en LINDE.

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

5.3 In de regel zal een vormmerk echter worden geweigerd wegens het ab initio ontbrekende onderscheidend vermogen ervan. Het BMB merkt op dat er ingevolge de rechtspraak van het HvJEG vormmerken kunnen bestaan die ab-initio onderscheidend vermogen hebben. Dit is het geval indien de gedeponeerde vorm "significant afwijkt" (HENKEL) van hetgeen gebruikelijk is in de markt. Deze "significante afwijking" hoeft niet te bestaan uit een "grillig element" (PHILIPS). Op dit moment bestaan er echter geen concrete voorbeelden van vormen die aan deze criteria van het HvJEG voldoen, zodat er in beginsel van moet worden uitgegaan dat vormmerken geweigerd zullen worden.

donne une valeur substantielle au produit. Le consommateur achètera ce produit notamment parce qu'il trouve la forme belle et qu'il renoncera à l'achat, si cette forme ne lui plaît pas.

4.2 Par forme du produit, il faut entendre aussi la forme de l'emballage du produit s'il s'agit d'un produit qui, par sa nature, est informe, et ne peut être vendu qu'emballé (HENKEL).

5. L'article 6bis, alinéa 1er, sous b, de la LBM; défaut de caractère distinctif

5.1 L'article 6bis, alinéa 1er, sous b, de la LBM indique que les signes dépourvus de tout caractère distinctif doivent être refusés. L'article 6bis, alinéa 1er, sous b, de la LBM est une disposition cadre. Les signes qui doivent être refusés en application des critères de l'article 6bis, alinéa 1er, sous c et d, relèvent également du critère de l'article 6bis, alinéa 1er, sous b. Les indications descriptives (sous c) et usuelles (sous d) sont en effet dépourvues de tout caractère distinctif. Cependant, l'inverse n'est pas vrai; si un signe n'est pas descriptif ou ne constitue pas une indication usuelle, il ne faudrait nullement en conclure que le dépôt ne puisse pas être refusé sur base du défaut de caractère distinctif. L'article 6bis, alinéa 1er, sous b, constitue donc un motif de refus autonome (POSTKANTOOR).

Exemple: Un slogan peut servir de marque, à condition que le public y voie plus qu'une phrase louangeuse ou publicitaire et que l'indiction possède donc un caractère distinctif.

5.2 En général le refus des couleurs simples et des marques tridimensionnelles est motivé par le défaut de caractère distinctif. Sous réserve d'exceptions, il faut considérer que le public concerné ne percevra pas les couleurs simples et les formes comme des marques étant donné que le public n'est pas habitué à percevoir de tels signes (contrairement aux logos et aux vocables) comme des marques. Dans ce contexte, il est fait référence aux arrêts LIBERTEL, HENKEL et LINDE.

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

5.3 En règle générale une marque tridimensionnelle sera cependant refusée en raison de l'absence de caractère distinctif ab initio. En vertu de la jurisprudence de la CJCE, il est possible que les marques tridimensionnelles possèdent ab initio un caractère distinctif, si la forme déposée "s'écarter de manière significative" (HENKEL) de ce qui est habituel sur le marché. Cet "écart significatif" ne doit pas consister en un "élément arbitraire" (PHILIPS). Le BMB fait remarquer, du reste, qu'il n'existe pas actuellement d'exemples concrets de formes qui répondent à ces critères de la CJCE de sorte que l'on doit considérer en principe que les marques tridimensionnelles seront refusées.

5.4 Voor kleurmerken geldt dat het slechts in uitzonderlijke gevallen denkbaar is dat deze ab initio onderscheidend vermogen hebben. Deze gevallen zullen zich alleen dan voor kunnen doen wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is (LIBERTEL). Bovendien moet de gedeponeerde 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.

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

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

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

5.7 Het criterium van artikel 6bis, lid 1, sub b, BMW kan bovendien van toepassing zijn naast het criterium van sub c, indien het een beschrijvende aanduiding betreft die werd gedeponeerd in een specifieke opmaak. In die gevallen dient te worden beoordeeld of de gekozen grafische weergave voldoende is om het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woorden op te heffen. Indien het BMB van oordeel is dat dit niet het geval is zal het teken worden geweigerd.

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

Dit zelfde doet zich voor bij de toevoeging van niet onderscheidende (banale) elementen als top level

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

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

La couleur "orange, PMS 144" (l'exemple cité au point 3 de la présente directive) déposé pour des télécommunications sera cependant refusé. L'emploi d'une couleur (quelle qu'elle soit) en rapport avec des services est usuelle.

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

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

5.7 Le critère de l'article 6bis, alinéa 1er, sous b, de la LBM peut, en outre, s'appliquer en plus du critère sous c, s'il s'agit d'une indication descriptive déposée dans un agencement spécifique. Dans ces cas, il convient d'apprécier si la représentation graphique choisie est suffisante pour combler le défaut de caractère distinctif des éléments verbaux. Si le BBM considère que tel n'est pas le cas, le signe sera refusé.

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

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

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

6. Artikel 6*bis*, lid 1, sub c, BMW; beschrijvende tekens

6.1 Artikel 6*bis*, lid 1, sub c, BMW geeft de weigeringsgrond voor beschrijvende tekens. Het BMB dient depots van merken, die uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren en diensten die bij het depot werden aangeduid, te weigeren.

6.2 Eerstens wordt opgemerkt dat het woord "uitsluitend" in deze bepaling dient ter specificatie van het woord "bestaan", en niet ter specificatie van "kunnen dienen". Het HvJEG gaf aan (DOUBLEMINT) dat "het uitsluitend beschrijvende karakter van het merk, (...) niet de maatstaf is die in artikel [6*bis*, lid 1, sub c, BMW] is vastgelegd. "Aldus dient te worden beoordeeld of een teken (of deel daarvan) kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de aangeduide waren en diensten, zonder dat daarbij in overweging hoeft te worden genomen dat er (1) daarvoor synoniemen bestaan, (2) dat het teken slechts beschrijvend is voor (commercieel) minder belangrijke kenmerken van de waren of diensten, (3) dat er aanduidingen zijn die bekender zijn, of directer beschrijven, (4) dat het teken wellicht ook andere betekenissen heeft (POSTKANTOOR). Bij de beoordeling moet bovendien rekening worden gehouden met de toekomst, het BMB dient zich de vraag te stellen of de gedeponeerde aanduiding wellicht in de toekomst beschrijvend kan zijn voor de betrokken waren en diensten (POSTKANTOOR en CHIEMSEE).

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

6.4 Indien het gedeponeerde teken bestaat uit meer woorden dient het beschrijvend karakter van het teken te worden bepaald op basis van de aldus gevormde samenstelling. Daarbij dienen eerst de samenstellende delen te worden onderzocht en dient vervolgens het teken als geheel, in de vorm zoals gedeponeerd te worden beoordeeld. Indien het teken als geheel genomen een merkbaar verschil oplevert ten opzichte van wat de gebruikelijke aanduiding is voor dergelijke waren of diensten (BABY DRY) is er sprake van een teken dat niet valt onder de weigeringsgronden van sub c.

Over het algemeen moet echter worden aangenomen dat een teken samengesteld uit beschrijvende delen eveneens beschrijvend is. Van een merkbaar verschil dat het teken onderscheidend vermogen zou kunnen geven is dan ook geen sprake indien het een teken betreft dat wordt gevormd door het eenvoudigweg bijeen plaatsen van beschrijvende aanduidingen. Van

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

6. L'article 6*bis*, alinéa 1er, sous c, LBM; les signes descriptifs

6.1 L'article 6*bis*, alinéa 1er, sous c, de la LBM, énonce le motif de refus pour les signes descriptifs. Le BMB doit refuser les dépôts de marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques des produits ou services mentionnés lors du dépôt.

6.2 En premier lieu, on notera que le mot "exclusivement" dans cette disposition sert de déterminatif au mot "composés", et non de déterminatif à "pouvant servir". La CJCE a indiqué (DOUBLEMINT) que le critère du "caractère exclusivement descriptif de la marque, (...) n'est pas le critère fixé à l'article [6*bis*, alinéa 1er, sous c, de la LBM]." La question est donc d'apprécier si le signe (ou une partie de celui-ci) peut servir à désigner les caractéristiques des produits et services mentionnés, sans qu'il faille prendre en considération le fait (1) qu'il existe des synonymes, (2) que le signe n'est descriptif que pour des caractéristiques (commercialement) moins importantes des produits ou services, (3) qu'il existe des indications plus connues ou plus directement descriptives, (4) que le signe puisse avoir d'autres significations (POSTKANTOOR). En outre, l'appréciation doit tenir compte de l'avenir, le BMB doit se demander si l'indication déposée pourrait être descriptive dans le futur pour les produits et services mentionnés dans le dépôt (POSTKANTOOR et CHIEMSEE).

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

6.4 Si le signe déposé est composé de plusieurs mots, le caractère descriptif du signe doit être déterminé sur base du syntagme ainsi formé. Il convient d'examiner d'abord les éléments constitutifs et ensuite le signe dans son ensemble, sous sa forme tel que déposé. Si le signe produit, dans son ensemble, un écart perceptible par rapport à l'indication usuelle de tels produits ou services (BABY DRY), le signe ne tombe pas sous les motifs de refus de la disposition sous c.

En règle générale, il est supposé qu'un signe composé d'éléments descriptifs est, lui aussi, descriptif. Il n'y a pas d'écart perceptible susceptible de conférer un caractère distinctif au signe lorsque le signe est constitué par la simple réunion d'indications descriptives. Un tel écart perceptible n'existe que si la combinaison comporte une modification inhabituelle, notamment d'ordre syntactique ou sémantique (POSTKANTOOR). Le BMB songe à une

een dergelijk merkbaar verschil is eerst dan sprake indien de samenstelling in een ongebruikelijke wending in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin bevat (POSTKANTOOR). Het BMB denkt daarbij aan een verrassende wending, extra lading of dubbele bodem die ontstaat door de gevormde samenstelling. Verder kan er sprake zijn van een teken waarvan de betekenis dermate ver van de beschrijvende inhoud van de samenstellende bestanddelen is komen af te liggen dat er sprake is van een onderscheidend teken. Van het aldus gevormde woord moet echter eveneens worden onderzocht of het een eigen beschrijvende betekenis heeft voor de aangeduide waren en diensten.

Voorbeeld: De aanduiding "tafelblad" voor een restaurantgids zal worden aanvaard.

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

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

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

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

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

Zo ook: E wordt €; S wordt \$.

6.6 Bovendien dient bij de beoordeling rekening te worden gehouden met het feit dat woordmerken

turnure inhabituelle, à une portée additionnelle ou à un sens caché qui naît de la combinaison formée. On peut avoir aussi un signe dont la signification s'est tellement éloignée du contenu descriptif des éléments constitutifs que le signe est distinctif. Il faut cependant examiner si le mot ainsi formé est un mot qui a une signification descriptive autonome pour les produits et services indiqués.

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

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

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

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

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

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

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

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

Exemple: Une indication comme 4U (prononcez "for you") pourra en principe être jugée descriptive étant donné que l'impression auditive du signe peut être descriptive. De plus, on note que l'usage d'un tel mode d'écriture (sous l'influence de l'usage de SMS) est devenu habituel de sorte que de tels

naar hun aard niet enkel worden gelezen, maar ook worden gehoord. De auditieve indruk die ontstaat speelt dan ook een rol bij de beoordeling (POSTKAN-TOOR).

Voorbeeld: Een aanduiding als 4U (spreek uit "for you") zal in beginsel als beschrijvend beoordeeld kunnen worden aangezien de auditieve indruk van het teken een beschrijvende is. Bovendien wordt hier opgemerkt dat het gebruik van een dergelijke wijze van spellen (onder invloed van het gebruik van SMS) inmiddels gebruikelijk is geworden zodat er op basis van artikel 6bis, lid 1, sub d eveneens een weigering zal worden uitgesproken voor dergelijke tekens.

Zo ook: expert wordt xpert; even wordt FF.

6.7 Het HvJEG geeft in POSTKANTOOR aan dat de toetsing op absolute gronden in dienst staat van het algemeen belang dat aan elk van de weigeringsgronden ten grondslag ligt. Voor artikel 6bis, lid 1, sub c BMW is dit algemeen belang te vinden in het belang dat eenieder heeft bij het vrijelijk kunnen gebruiken van beschrijvende aanduidingen.

7. Artikel 6bis, lid 1, sub d, BMW; gebruikelijke aanduidingen

7.1 Artikel 6bis, lid 1, sub d, BMW verplicht het BMB een teken te weigeren indien het in het normale taalgebruik of in de handel een gebruikelijke aanduiding is voor de betrokken waren en diensten (BRAVO). Naar mening van het BMB zal een weigering op basis van sub d zich zelden voor kunnen doen indien niet tevens sub c van toepassing is. Sub d voorziet in een weigeringsgrond voor tekens die in een eerder stadium wellicht nieuwe aanduidingen waren maar door gebruik zijn verworpen tot gebruikelijke aanduiding voor de betreffende waren of diensten. Daarmee lijken zij eveneens onder sub c van artikel 6bis, lid 1, BMW te vallen.

Voorbeeld: De nieuwe, fantasiebenaming voor een nieuw en oorspronkelijk concept of een uitvinding zal in de regel zeer snel verworden tot de gebruikelijke aanduiding voor dit concept of product. Daardoor is er sprake van een, weliswaar nieuwe, soortnaam.

8. Artikel 6bis, lid 1, sub e jo art. 4 onder 1, 2 en 7 BMW; openbare orde en goede zeden, misleiding en beschermde geografische herkomst-aanduidingen voor wijnen en spiritualiën

8.1 Artikel 6bis, lid 1, sub e, verwijst naar artikel 4 onder 1, 2 en 7, van de BMW. Ingevolge deze bepalingen weigert het BMB (lid 1) depots die strijdig zijn met openbare orde of goede zeden, (lid 2) misleidende merken en (lid 7) depots van merken verricht voor wijnen of spiritualiën bevattende een geografische herkomstaanduiding, terwijl de betreffende producten daar niet vandaan komen.

8.2 Indien een teken dat indicaties bevat over (kenmerken van) waren of diensten wordt gedeponeerd voor andere waren of diensten, waarvoor het

signes pourront aussi se voir opposer un refus sur base de l'article 6bis, alinéa 1er, sous d.

Ainsi aussi: expert devient xpert.

6.7 La CJCE indique dans l'arrêt POSTKANTOOR que l'examen pour motifs absolus est au service de l'intérêt général qui sous-tend chacun des motifs de refus. Pour l'article 6bis, alinéa 1er, sous c, de la LBM, cet intérêt général réside dans l'intérêt que chacun a à pouvoir utiliser librement des indications descriptives.

7. L'article 6bis, alinéa 1er, sous d, de la LBM; les indications usuelles

7.1 L'article 6bis, alinéa 1er, sous d, de la LBM oblige le BBM à refuser un signe lorsqu'il est devenu une indication usuelle dans le langage courant ou dans le commerce pour les produits et services concernés (BRAVO). De l'avis du BBM, un refus basé sur le point d se produira rarement sans l'application simultanée du point c. Le point d prévoit un motif de refus pour les signes qui étaient peut-être des néologismes à une époque antérieure mais qui sont devenus des indications descriptives par l'usage. De ce fait, le point c de l'article 6bis, alinéa 1er, de la LBM, devrait également s'appliquer.

Exemple: La nouvelle appellation de fantaisie d'un concept nouveau original ou d'une invention se transformera en règle générale très rapidement en l'indication habituelle d'un tel concept ou du produit. On verra apparaître un nom qui pour être nouveau, n'en est pas moins générique.

8. L'article 6bis, alinéa 1er, sous e et l'article 4, sous 1, 2 et 7, de la LBM; ordre public en bonne mœurs, marques trompeuses et protection d'indications géographiques pour des vins et spiritueux

8.1 L'article 6bis, alinéa 1er, sous e, renvoie à la disposition de l'article 4, sous 1, 2 et 7 de la LBM. En vertu de ces dispositions, le BBM refuse (alinéa 1er) les dépôts contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, (alinéa 2) les marques trompeuses et (alinéa 7) les dépôts de marques effectués pour des vins ou spiritueux qui contiennent une indication géographique, alors que les produits concernés n'en sont pas originaires.

gebruik van het teken misleiding van het publiek tot gevolg kan hebben, wordt het merk (gedeeltelijk) geweigerd.

Voorbeeld: Een afbeelding van een verpakking bevattende de aanduiding "koffie" zal misleiding van het publiek tot gevolg kunnen hebben indien gebruikt voor de waren thee, rijst of cacao.

8.3 Ingevolge artikel 23 van het TRIPS-verdrag dient het BMB merken te weigeren die aanwijzingen bevatten over de herkomst van wijnen en spiritualiën die niet afkomstig zijn uit de plek aangeduid in het merk. Deze verplichting bestaat echter niet indien het depot wordt verricht door een deposant te goeder trouw op een moment dat de betreffende geografische aanduiding in het land waar het om gaat of in de Gemeenschap (nog) niet werd beschermd. Bij de toetsing op absolute gronden veronderstelt het BMB de goede trouw van deposant; derhalve zal deze weigeringsgrond enkel worden toegepast indien het een teken betreft dat een geografische aanduiding bevat die in het land van oorsprong of in de gemeenschap een wettelijke bescherming geniet.

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

Overigens zal een teken dat uitsluitend bestaat uit een geografische aanduiding veelal reeds op basis van artikel 6bis, lid 1, sub c BMW moeten worden geweigerd (zie punt 5 van deze richtlijn).

9. Werkwijze en uitgangspunten bij toetsing op absolute gronden

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

Voorbeeld: Een consument die op zoek is naar een middel tegen keelpijn zal zoeken bij de verpakkingen van tabletten en het merk waarnemen zoals het op deze verpakking is aangebracht. Het product dat wordt gezocht en de wijze waarop het merk wordt aangebracht zijn dan ook van invloed op de opvatting van het publiek en daardoor mede bepalend voor de vraag in hoeverre een aanduiding in zijn beschrijvende betekenis zal worden opgevat.

Voorbeeld: Een consument op zoek naar vitaminepreparaten zal bij het aantreffen van een verpakking met de aanduiding "C" aannemen te maken te hebben met preparaten van vitamine C; een consument die een

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

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

8.3 En vertu de l'article 23 de l'accord ADPIC, le BBM doit refuser les marques contenant des indications sur la provenance de vins et spiritueux qui ne proviennent pas du lieu indiqué dans la marque. Cette obligation n'existe cependant pas si le dépôt est effectué par un déposant de bonne foi à un moment où l'indication géographique concernée n'était pas (encore) protégée dans le pays en cause ou dans la Communauté. Lors de l'examen pour motifs absolus, le BBM présume la bonne foi du déposant; c'est pourquoi ce motif de refus ne sera appliqué que s'il s'agit d'un signe contenant une indication géographique qui jouit d'une protection légale dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

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

Par ailleurs, un signe exclusivement constitué par une indication géographique aura généralement déjà été refusé sur base de l'article 6bis, alinea 1er, sous c, de la LBM (voir point 5 de la présente directive).

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

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

Exemple: Un consommateur à la recherche d'un médicament contre le mal de gorge va s'orienter vers les emballages de tablettes et va prendre en considération la marque telle qu'elle figure sur l'emballage. Le produit recherché et la manière dont la marque y est apposée ont donc une influence sur la perception par le public et ont par conséquent une influence sur la question de savoir dans quelle mesure une indication sera perçue dans son sens descriptif.

Exemple: Un consommateur à la recherche de préparations vitaminées qui sera confronté à la lettre "C" comprendra qu'il est confronté à une préparation contenant de la vitamine C; un consommateur à la

computer wil kopen zal bij deze zelfde aanduiding "C" denken aan een harde schijf.

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

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

9.3 In dit kader merkt het BMB op dat bij de toetsing van depots die luiden in een van de Beneluxtalen eveneens moet worden gekeken naar de vertaling naar de overige Beneluxtalen. Voor dialecten geldt eveneens dat beschrijvende aanduidingen in een dialect dat wordt begrepen in de Benelux, geen onderscheidend vermogen hebben.

9.4 Tenslotte wordt hier opgemerkt dat de werking van art. 13A, lid 7, BMW niet van invloed is op de beslissing van het BMB al dan niet te weigeren. Een dergelijk uitgangspunt zou niet te rijmen zijn met het systeem van art. 6bis en 6ter BMW (LIBERTEL).

10. Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik

10.1 Indien een teken op zich geen onderscheidend vermogen heeft kan het dit verkrijgen door gebruik, het proces van inburgering. Om inburgering te bewijzen dient te worden aangetoond dat het teken, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merk wordt opgevat. Het is aan de deposant of diens gemachtigde om dit aan te tonen. Daartoe kunnen stukken worden overgelegd met betrekking tot het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (CHIEMSEE).

10.2 Het BMB merkt op dat het enkele bewijs dat een teken werd gebruikt niet voldoende is om inburgering aan te tonen. De toets is immers of het teken als gevolg van het gebruik inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk, dat wil zeggen een teken ter identificatie van de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming. Dit kan enkel worden beoordeeld aan

recherche d'un ordinateur confronté à la même lettre "C" pensera au disque dur.

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

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

9.3 Dans ce cadre, le BBM fait remarquer que lors de l'examen de dépôts rédigés dans une des langues du Benelux, il faut également examiner la traduction dans les autres langues du Benelux. De même pour les dialectes. Les indications descriptives dans un dialecte compris dans le Benelux ne sont pas distinctives.

9.4 Enfin, le BBM fait remarquer que l'effet de l'article 13A, par. 7, LBM n'influence pas la décision du BBM. Un tel principe ne serait pas en accord avec le système de l'article 6bis en 6ter, LBM (LIBERTEL).

10. Acquisition d'un pouvoir distinctif par l'usage

10.1 Si un signe n'a pas en soi de caractère distinctif, il peut acquérir celui-ci par l'usage, c'est la consécration par l'usage. Pour prouver la consécration par l'usage, il faut démontrer que le signe, par suite de l'usage qui en a été fait, est perçu comme une marque par le public concerné. Il appartient au déposant ou à son mandataire de le démontrer et de produire à cette fin des pièces concernant la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. On peut éventuellement décider de recourir à un sondage d'opinion (CHIEMSEE).

10.2 Le BBM fait remarquer que la simple démonstration de l'usage d'un signe ne suffit pas pour faire admettre la consécration par l'usage. En effet, le critère est de savoir si le signe, par suite de l'usage qui en a été fait, est perçu comme une marque par le public concerné, c'est-à-dire comme un signe destiné à identifier les produits et services comme provenant d'une entreprise déterminée. Cet élément ne peut être apprécié qu'à l'aide de don-

de hand van gegevens die betrekking hebben op de markt voor de betrokken waren en diensten als geheel, en de positie van het gedeponeerde teken binnen dat geheel. De omstandigheden waaronder die voorwaarde voor verkrijging van onderscheidend vermogen worden vervuld, kunnen overigens niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.

10.3 Het gebruik van het teken dient te hebben plaatsgevonden ten overstaan van het in aanmerking komend publiek in het territoir waarvoor een merkrecht wordt gevraagd, in casu het publiek in de gehele Benelux. Het oorspronkelijk onderscheidend vermogen missende teken verkrijgt dit door het gebruik; een merkrecht kan dan ook alleen worden toegekend indien dit gebrek als gevolg van het gebruik daadwerkelijk werd opgeheven. Een merkrecht is immers uit zijn aard een ondeelbaar recht dat alleen voor de gehele Benelux kan bestaan. In dit verband kan in herinnering worden gebracht dat het uitsluitend recht op een woordmerk zich uitstrekt over vertalingen daarvan in andere talen die worden gesproken in het territoir waar het merkrecht geldt (POSTKANTOOR). De Benelux is een gebied waarin tenminste vier (Duits, Frans, Luxemburgs en Nederlands) officiële talen worden gesproken.

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

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

10.4 Zoals reeds aangegeven onder punt 4.1 kan inburgering de specifieke uitsluitingsgronden voor vormen zoals bedoeld in artikel 1, tweede zin BMW niet opheffen (PHILIPS).

11. Terughoudend beleid

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

nées relatives au marché des produits et services concernés dans son ensemble et à la position du signe déposé dans cet ensemble. Les circonstances dans lesquelles la condition liée à l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage peut être considérée comme satisfaite ne sauraient d'ailleurs être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés.

10.3 L'usage du signe doit avoir eu lieu à l'égard du public concerné sur le territoire pour lequel un droit de marque est demandé, en l'espèce le public dans l'ensemble du Benelux. Le signe dépourvu à l'origine de caractère distinctif ne l'acquiert, en effet, que par l'usage, un droit de marque ne peut donc être conféré que si cette lacune a été effectivement comblée par suite de l'usage. Il s'agit, en effet, d'un droit indivisible qui ne peut exister que pour l'ensemble du Benelux. Le BBM fait remarquer à ce propos que le droit exclusif sur une marque verbale s'étend aux traductions de cette marque verbale dans les autres langues usitées sur le territoire où le droit de marque produit ses effets (POSTKANTOOR). Le Benelux est un territoire sur lequel au moins quatre langues officielles (allemand, français, luxembourgeois et néerlandais) sont parlées.

Ce principe souffre une exception lorsque la marque renferme une limitation géographique.

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

10.4 Comme déjà indiqué au point 4.1, la consécration par l'usage ne peut rendre inopérant les motifs d'exclusion des marques tridimensionnelles spécifiés à l'article 1er, deuxième phrase de la LBM (PHILIPS).

11. Politique de circonspection

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

12. Eigen merites

12.1 De toetsing van depots geschiedt aan de hand van het toepasselijk recht. Daarbij wordt ieder depot op zijn eigen merites beoordeeld. De weigering of aanvaarding door het BMB, een buitenlandse registrerende instantie of het BHIM, van vergelijkbare of zelfs identieke depots speelt bij deze beoordeling geen rol. Algemene rechtsbeginselen, zoals deze bekend zijn uit het bestuursrecht, hebben niet tot gevolg dat het BMB een teken dient te aanvaarden indien eenzelfde of vergelijkbaar teken reeds werd aanvaard, door welke instantie dan ook. Het BenGH geeft in dit kader aan: “De aard van de in artikel 6*bis* en artikel 6*ter* BMW voorziene inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6*bis*, eerste lid, BMW vermelde criteria brengt mee dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen” (POSTKANTOOR). Het HvJEG overweegt: “De inschrijving van een merk voor bepaalde waren en diensten in een lidstaat heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor merkschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven” (POSTKANTOOR).

12.2 Het BMB merkt in dit kader op dat de procedure voor toetsing op absolute gronden de beantwoording van een rechtsvraag veronderstelt. Het BMB dient ieder depot te toetsen aan de wettelijke criteria geformuleerd in de BMW. Dit is derhalve geen beleidskwestie waarin het aan het BMB is om al dan niet te aanvaarden. Tenslotte merkt het BMB op dat dit uitgangspunt sinds de invoering van de weigering op absolute gronden behoort tot de vaste rechtspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage en het Hof van beroep te Brussel. Het GEA hanteert in de procedures tegen beslissingen van het BHIM eenzelfde uitgangspunt.

13. Uitsluiting van bepaalde eigenschappen

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

14. In de bezwaarfase in te dienen stukken

Ingevolge de rechtspraak van het BenGH (LANGS VLAAMSE WEGEN) dient er rekening te worden gehouden met het feit dat hetgeen werd aangevoerd

12. Mérites propres

12.1 L'examen des dépôts s'effectue sur la base du droit applicable. Chaque dépôt est apprécié suivant ses mérites propres. Le refus ou l'acceptation par le BBM, un office d'enregistrement étranger ou l'OHMI de dépôts analogues ou même identiques n'intervient pas dans cette appréciation. Les principes généraux du droit, tels que ceux connus en droit administratif, n'ont pas comme conséquence que le BBM doive accepter un signe lorsqu'un signe analogue ou identique a déjà été accepté par une instance quelconque. La CJB indique dans ce contexte: “La nature de l'examen, prévu par les articles 6*bis* et 6*ter* de la LBM, de la compatibilité du signe déposé avec les critères énoncés à l'article 6*bis*, alinéa premier, de la LBM implique que les principes généraux du droit, visés dans la question, ne peuvent y jouer un rôle déterminant” (POSTKANTOOR). La CJCE considère: “Le fait qu'une marque a été enregistrée dans un État membre pour certains produits ou services n'a aucune incidence sur l'examen, par l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques d'un autre État membre, d'une demande d'enregistrement d'une marque similaire pour des produits ou services similaire à ceux pour lesquels la première marque a été enregistrée” (POSTKANTOOR).

12.2 Le BBM fait remarquer dans ce contexte que la procédure d'examen pour motifs absolus suppose la réponse à une question de droit. Le BBM doit examiner chaque dépôt au regard des critères légaux énoncés dans la LBM. Ce n'est donc pas une question d'appréciation laissée à la discrétion du BBM. Enfin, le BBM fait remarquer que depuis l'introduction du refus pour motifs absolus, ce principe est établi par une jurisprudence constante de la cour d'appel de La Haye et de la cour d'appel de Bruxelles. Le TPI applique un même principe dans les procédures contre les décisions de l'OHMI.

13. Exclusion de certaines caractéristiques

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

14. Pièces à introduire dans le cadre de la procédure devant le Bureau

En vertu de la jurisprudence de la CJB (LANGS VLAAMSE WEGEN), il faut tenir compte du fait que

en overgelegd in de bezwaarfase bepalend is voor hetgeen in een beroepszaak kan worden aangevoerd en overgelegd. Het BenGH geeft aan dat: “[een van de aangewezen hoven] derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat [deze hoven] alleen maar die gegevens in aanmerking [kunnen] nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen; dat hieruit volgt dat [deze hoven] geen kennis kunnen nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd”.

15. Waren en diensten

15.1 Het BMB merkt op dat depots veelal worden gedaan voor een standaardlijst van waren en diensten. Daarnaast is bekend dat sommige deposanten de praktijk hanteren een zo breed mogelijk depot te verrichten. Gezien het taksstelsel worden veelal in ieder geval 3 klassen aangeduid.

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

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

15.2 Het BMB vestigt in dit verband de aandacht op het feit dat een depot wordt geweigerd indien het teken kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de aangeduide waren en diensten. Het daadwerkelijk gebruik van het teken (hetgeen waarvoor deposant wel het merkenrechtelijk monopolie zou willen verkrijgen) staat daarvan in beginsel los. Een weigering kan in sommige gevallen worden voorkomen door kritisch te kijken naar de lijst van waren of diensten waarvoor het depot wordt verricht. Een dergelijke kritische houding kan overigens ook de kans op opposities verkleinen. Het BMB merkt verder op dat het aan deposant is een eventuele beperking aan te brengen in de lijst van waren en diensten zoals aangeduid bij depot; het BMB zal hiertoe in beginsel geen voorstel doen.

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

16. Enkele praktische aanwijzingen

- a. Termijn: De termijn voor het indienen van argumenten tegen de voorlopige weigering bedraagt maximaal zes maanden. Deze termijn kan niet

ce qui a été allégué et produit dans la phase de réclamation est déterminant pour ce qui peut être allégué et produit dans une affaire de recours. La CJB indique que: “[les cours désignées] peuvent dès lors statuer uniquement sur le bien-fondé du refus du BBM d'enregistrer le dépôt; que ceci implique que [ces cours] ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision; qu'il s'ensuit que [ces cours] ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises”.

15. Produits et services

15.1 Le BBM fait remarquer que les dépôts sont généralement effectués pour une liste standard de produits et services. On sait par ailleurs que certains déposants sont enclins à effectuer un dépôt aussi large que possible. Vu le système des taxes, on mentionne le plus souvent en tout cas 3 classes.

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

Exemple: Les sociétés qui offrent des vêtements portant le nom de l'entreprise ou la marque du produit mentionnent très souvent parmi les produits fabriqués sous la marque “vêtements, chaussures et chapellerie” en classe 25. Elles ne sont pourtant pas des fabricants ou des distributeurs de vêtements.

15.2 Dans ce contexte, le BBM attire l'attention sur le fait qu'un dépôt est refusé si le signe peut servir à désigner les caractéristiques des produits et services mentionnés. L'usage effectif du signe (ce pourquoi le déposant voudrait effectivement obtenir le monopole par son droit de marque) est en principe indépendant de cela. Un refus peut être évité dans certains cas en faisant preuve de circonspection à l'égard du choix des produits et services pour lesquels la protection est demandée. D'autre part, une telle circonspection peut réduire le risque d'opposition. Le BBM fait aussi remarquer qu'il appartient au déposant d'apporter une limitation éventuelle à la liste des produits et services mentionnés lors du dépôt; le BBM ne fera pas, en principe, de propositions à cet égard.

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

16. Quelques recommandations pratiques

- a. Délai: Le délai pour introduire des objections écrites contre le refus provisoire est de six mois maximum. Ce délai ne peut pas être

worden verlengd. Na afloop van deze termijn kan de deposant niet langer beschikken over zijn depot; het BMB moet op basis van alle feiten en omstandigheden die hem tijdig ter kennis zijn gebracht een definitieve beslissing nemen. Zie ook onder punt 14 van deze richtlijn.

- b. Termijn en volmacht: Conform het bepaalde in artikel 16 UR dient iedereen die namens een deposant bij het BMB optreedt een volmacht over te leggen. Het BMB hanteert de praktijk om hierop niet te toetsen bij de behandeling van bezwaarschriften die worden ingediend door de gemachtigde die ook reeds het depot indiende. Immers, voor het verrichten van een depot is eveneens een volmacht vereist en in de regularisatie van het depot zal worden gecontroleerd of een volmacht werd ingediend. Indien een bezwaarschrift wordt ingediend door een ander dan de indiener van het depot toetst het BMB dit vereiste wel. De behandeling van het bezwaarschrift zal dan worden aangehouden totdat een volmacht is ontvangen. Deze volmacht dient binnen de termijn gesteld voor het indienen van bezwaar te worden ingediend, uitstel kan niet worden verleend. Wanneer de vereiste volmacht niet (tijdig) door het BMB wordt ontvangen leidt dit tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.
- c. Bij een weigering op absolute gronden wordt wel eens vergeten dat ook aan alle formele vereisten dient te worden voldaan. Zo ontslaat het indienen van een bezwaarschrift tegen een voorlopige weigering uiteraard niet van bijvoorbeeld de verplichting om het depot, binnen een termijn van zes maanden na verzending van het onderzoeksrapport, te handhaven.

Overigens kan worden opgemerkt dat het BMB zich altijd inspant om de deposanten zo spoedig mogelijk van alle vormgebreken op de hoogte te stellen.

- d. In praktijk blijkt dat het overgrote deel van de bezwaarschriften wordt ingediend op de laatste dag van de daarvoor gegeven termijn. Hierdoor wordt het vaak onmogelijk gemaakt indieners van bezwaar tijdig op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Eveneens wordt hierdoor de mogelijkheid weggenomen dat er een nadere uitwisseling van argumenten kan plaatsvinden. Met name wanneer inburgering wordt ingeroepen is het raadzaam om dit ruimschoots voor het verstrijken van de bezwaartermijn te doen en het ondersteunende materiaal in te dienen. De deposant behoudt dan de mogelijkheid om zijn argumenten en materiaal aan te vullen na een gemotiveerde afwijzing door het BMB van de eerder gedane claim.
- e. Het BMB streeft ernaar bezwaarschriften binnen een termijn van een maand na indiening ervan te beantwoorden. In dit verband merkt het BMB op bij de afhandeling van bezwaarschriften rekening te houden met de belangen van de deposant, en met name de mogelijkheid tot het indienen van nadere argumenten. Hierdoor kan het voorkomen dat bij de afhandeling van bezwaarschriften de brieven die ruimschoots voor het verstrijken van de bezwaartermijn werden ingediend met voorrang worden behandeld ten opzichte van brieven met betrekking tot

prolongé. A l'issue de ce délai, le déposant ne peut plus disposer de son dépôt; le BBM doit prendre une décision définitive sur base de tous les faits et circonstances qui ont été portés à sa connaissance dans le délai prescrit. Voyez aussi le point 14 de la présente directive.

- b. Délai et pouvoir: Conformément aux dispositions de l'article 16 du RE, toute personne qui agit au nom d'un déposant auprès du BBM doit remettre un pouvoir. Le BBM a pour pratique de ne pas vérifier ce pouvoir lors de l'examen des objections écrites introduites par le mandataire qui a déjà effectué le dépôt. En effet, le dépôt requiert aussi un pouvoir et on contrôlera en phase de régularisation du dépôt si un pouvoir a été introduit. Si une objection écrite est introduite par une personne autre que celle qui a effectué le dépôt, le BBM vérifie cette condition. Lorsque le BBM reçoit une objection écrite dans ce cas de figure, l'examen de l'objection écrite sera suspendu jusqu'à la réception du pouvoir. Ce pouvoir doit être introduit dans le délai imparti pour l'introduction d'une objection écrite, aucun report ne peut être accordé. Le BBM fait remarquer que la non-réception (dans le délai) d'un pouvoir entraîne en l'espèce l'irrecevabilité de l'objection écrite.
- c. En cas de refus pour motifs absolus on a tendance à perdre de vue qu'il doit aussi être satisfait à toutes les exigences formelles. Ainsi le fait de répondre à un refus provisoire ne dispense par exemple pas de l'obligation de confirmer le dépôt dans un délai de six mois après l'envoi du rapport de recherche.

Au demeurant, le BBM fait remarquer qu'il s'efforce toujours d'informer aussi vite que possible les déposants lorsqu'il n'est pas satisfait à toutes les exigences de forme.

- d. Il apparaît en pratique que la majorité des objections écrites sont introduites le dernier jour du délai. De ce fait, il est souvent impossible d'avertir les auteurs de réclamations à temps des manquements éventuels. On se prive également de la possibilité d'avoir un échange de vues sur un dépôt. En particulier lorsque la consécration par l'usage est invoquée, il est généralement avisé d'invoquer ce moyen et d'introduire les pièces justificatives longtemps avant l'expiration du délai. Ainsi, le déposant conserve la possibilité de compléter ses arguments et ses pièces justificatives après un rejet motivé par le BBM de l'objection écrite antérieure.
- e. Le BBM s'efforce de répondre aux objections écrites dans un délai d'un mois après leur introduction. Le BBM fait remarquer à cet égard qu'il tient compte des intérêts du déposant et notamment de la possibilité d'introduire de nouveaux arguments à l'occasion de l'examen des objections écrites. Pour cette raison, il se justifie que les réclamations introduites longtemps avant l'expiration du délai soient traitées avec une plus grande priorité que les réclamations qui concernent des dépôts pour lesquels le déposant n'aurait plus

depots waarbij deposant geen termijn meer zou hebben om nadere argumenten in te dienen.

de délai pour introduire de nouveaux arguments.

17. Slotopmerkingen

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

Daarnaast merkt het BMB op voornemens te zijn deze richtlijn in de toekomst, indien daartoe aanleiding bestaat, aan te vullen, (deels) te vervangen en bij te stellen. De praktijk sinds 1996 heeft geleerd dat toetsing op absolute gronden een dynamisch rechtsgebied betreft waarbij de hoogste rechters met enige regelmaat het recht aanscherpen en verfijnen. Bovendien blijkt onder invloed van de communicatietechnologie, media en met name het internet, dat taal zich zeer snel ontwikkelt, dat taalkennis toeneemt en dat "nieuwe" aanduidingen zeer snel bekend raken bij het grote publiek. Het BMB zal zijn dagelijkse praktijk continu aan deze ontwikkelingen aanpassen.

17. Remarques finales

La présente directive n'est nullement exhaustive et les exemples qui y sont donnés servent simplement à illustrer la manière dont les concepts juridiques sont appliqués.

Le BBM a l'intention, par ailleurs, de compléter la présente directive dans le futur, s'il y a lieu, de la remplacer (en partie) et de l'adapter. La pratique suivie depuis 1996 a montré que l'examen pour motifs absolus est un domaine dynamique du droit dans lequel les plus hautes juridictions apportent périodiquement des précisions et des nuances. En outre, sous l'action de la technologie des communications, des médias et en particulier de l'Internet, il apparaît que la langue évolue très rapidement, que la connaissance des langues s'étend et que des indications "nouvelles" deviennent très vite connues du grand public. Le BBM adaptera de manière permanente sa pratique à ces développements.
