

Europees merkenrecht

De procedure en de belangrijkste beslissingen van de Kamers van Beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Sophia BONNE¹

Juridisch adviseur van de Voorzitter van de Kamers van Beroep

¹ Deze tekst geeft enkel de persoonlijke mening weer van de auteur.

I. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

§ 1. Het Bureau² en zijn bevoegdheden

Het Bureau is een communautair agentschap. Namelijk een orgaan naar Europees publiek recht dat zich van de instellingen van de Europese Gemeenschap (Raad, Parlement, Commissie, enz.) onderscheidt en dat rechtspersoonlijkheid bezit. Het is opgericht bij een besluit van afgeleid recht om zeer specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken te verrichten.

Het werd in het leven geroepen door Verordening³ (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk. Als vestigingsplaats werd de Spaanse stad Alicante uitgekozen.

Het is verantwoordelijk voor de inschrijving van merken, tekeningen en modellen. Via één aanmeldingsprocedure kan een merk of een model verkregen worden dat een eenvormige bescherming geniet en rechtsgevolgen heeft op het hele grondgebied van de Europese Unie. Het draagt zo bij tot de vrijmaking van de interne markt.

Inderdaad, de ondernemingen kunnen hierdoor hun waren en diensten in de hele Europese Unie, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken. Deze vereenvoudiging leidt tot de afschaffing van administratieve, wettelijke en gerechtelijke belemmeringen die kunnen ontstaan wanneer een merk in de verschillende lidstaten dient te worden ingeschreven. Daarbij komt een aanzienlijke besparing van de kosten ten opzichte van alle kosten van nationale inschrijving in alle landen van de Europese Unie samen.

Oorspronkelijk werden vanaf 1 januari 1996 enkel merken ter inschrijving aangenomen.

Vanaf 1 april 2003 kwamen daar ook tekeningen en modellen bij na de inwerking-treding van Verordening⁴ (EG) nr 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschaps-modellen.

Op het moment van de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004, met de toetreding van de 10 nieuwe lidstaten⁵, werd de bescherming van de bestaande merken en tekeningen en modellen automatisch uitgebreid tot de nieuwe lidstaten. Ten tijde van de volgende uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 met Bulgarije en Roemenië werd hetzelfde gedaan.

Door de toetreding van de Europese Gemeenschap tot Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merk bij de Wereldorganisatie voor

² Website <http://oami.europa.eu>

³ PB EG, L11 van 14 januari 1994, p 1-36, hierna afgekort als GMV, zoals later gewijzigd.

⁴ PB EG, L3 van 5 januari 2002, p 1, hierna afgekort als GTV, zoals later gewijzigd.

de Intellectuele Eigendom (WIPO) kan er een verband worden gelegd tussen het door de WIPO beheerde stelsel van het Protocol van Madrid en het door het Bureau beheerde stelsel van het Gemeenschapsmerk.

Door de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid is ook dit verband gelegd tussen het internationale stelsel en het Gemeenschapsstelsel op het gebied van tekeningen en modellen. Dit is in werking getreden op 1 januari 2008.

§ 2. De structuur van het Bureau

Aan het hoofd van het Bureau staat de Voorzitter, de heer Wubbo de Boer, die het agentschap leidt. Hij doet dit samen met de Raad van Bestuur en het Begrotingscomité, die samengesteld zijn uit één vertegenwoordiger van elke Lidstaat en één van de Commissie.

De Kamers van Beroep die later nog in detail worden behandeld, hebben een eigen Voorzitter, de heer Paul Maier, die voor de duur van 5 jaar benoemd wordt door de Raad van de Europese Unie. De leden van de Kamers van Beroep zijn onafhankelijk bij het nemen van hun beslissingen.

De afdelingen die met de registratieprocedure van de merken en modellen belast zijn zijn: de merken- en nietigheidsafdeling, de merken- en register afdeling en de modellenafdeling.

De andere afdelingen die nauw verbonden zijn met de 'core business' zijn: de afdeling voor IP⁶ strategieën, de afdeling IP geschillen en de afdeling voor algemene zaken en de externe betrekkingen.

De ondersteunende afdelingen zijn: de boekhouding, de personeelsafdeling, de afdeling voor kwaliteitscontrole en de afdeling IT en gebouwenbeheer.

§ 3. Het gebruik der talen bij het Bureau

De talen van het Bureau zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Aanvragen om een Gemeenschapsmerk worden ingediend in een van de officiële talen van de Europese Gemeenschap. De aanvrager geeft onder de talen van het Bureau een tweede taal op die wat hem betreft gebruikt kan worden in procedures voor het Bureau.

⁵ Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië
⁶ Intellectual Property

II. De procedure voor de Kamers van Beroep van het Bureau

§ 1. Wettelijke grondslag

De procedure voor de Kamers van Beroep wordt beschreven in de basisverordeningen (GMV en GTV) en de uitvoeringsverordeningen⁷ (GMUV en GTUV) en het Reglement voor de procesvoering⁸ bij de Kamers van Beroep en de beslissingen van het Presidium van de Kamers van Beroep.

De geconsolideerde versies van al deze teksten zijn te vinden op de website van het Bureau.

§ 2. Structuur en de samenstelling van de Kamers van Beroep

A. De structuur

Sinds 18 september 2007 bestaan er vijf Kamers van Beroep, waarvan er vier de merkenzaken (de Eerste, de Tweede, de Vierde en de Vijfde Kamer) behandelen en één de modellenzaken (de Derde Kamer).

Naast de materie is ook de taal van het dossier een criterium van toewijzing van een zaak aan een Kamer:

De Eerste en de Vierde Kamer behandelen exclusief de merkenzaken in het Duits. De Tweede en de Vierde Kamer behandelen exclusief de merkenzaken in het Italiaans.

De Derde Kamer behandelt modellenzaken in alle talen.

Aan het hoofd van de Kamers staat zoals gezegd de Voorzitter.

De ondersteunende diensten zijn:

- de griffie, die het dossier voorbereidt en de termijnen nakijkt
- de documentatiedienst, die het taalkundig en feitelijk nazicht doet van de beslissingen en de bestaande beslissingen catalogeert in databases.

⁷ Verordening (EG) nr 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, PB EG, L 303 van 15 december 1995, p. 1-32, hierna afgekort als GMUV, zoals later gewijzigd werd. en Verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen PB EG L 341 van 17 december 2002, p 28-53, hierna afgekort als GTUV, zoals later gewijzigd.

⁸ Verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken tekeningen en modellen) PB EG L 28 van 6 februari 1996, p. 11-13, zoals later gewijzigd werd.

B. De samenstelling

1. De Kamers

Een Kamer van Beroep bestaat uit drie leden. De leden zijn onafhankelijk bij het nemen van hun beslissingen. Verschillende garanties hiertoe zijn ingebouwd in hun wijze van benoeming en de manier waarop de zaken in behandeling worden genomen.

Dit is de gebruikelijke samenstelling van de Kamers. Van de meer dan 9000 genomen beslissingen zijn er enkel vijf die door een Kamer in een andere samenstelling zijn genomen.

2. De Grote Kamer

Door de wijziging in 2004 van de GMV en het Reglement voor de procesvoering bij de Kamers van Beroep is de Grote Kamer in het leven geroepen.

De achterliggende bedoeling hiervan was het bevorderen van de harmonisering van de rechtspraak tussen de verschillende Kamers.

De Grote Kamer bestaat uit 9 leden waaronder de Voorzitter van de Kamers en de Kamervoorzitters. De andere leden worden uit een vooraf opgestelde lijst gekozen, op basis van een roulatiesysteem.

De aanhangigmaking van een zaak bij de Grote Kamer kan gebeuren door een van de Kamers of door het Presidium, op voorstel van de Voorzitter van de Kamers of op verzoek van een lid van het Presidium.

De grond voor de verwijzing naar de Grote Kamer kan zijn wanneer het gerechtvaardigd is wegens juridische moeilijkheden, het belang van de zaak of wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen (met name wanneer de Kamers van Beroep uiteenlopende uitspraken hebben gedaan over de te behandelen juridische vraag).

Tot eind januari 2008, zijn er vier zaken beslissingen genomen door de Grote Kamer. Hierop wordt nog in detail ingegaan in het volgende hoofdstuk.

3. Beslissingen genomen door één enkel lid

Artikel 1 (c) van het Reglement voor de procesvoering stelt dat het Presidium een indicatieve lijst opstelt van het soort zaken dat de Kamers aan één enkel lid kunnen toewijzen.

Voor het jaar 2008⁹ werden de volgende beslissingen weerhouden: beslissingen die een einde maken aan de procedure ten gevolge van een intrekking of een overeenkomst tussen de partijen; beslissingen die het bedrag van de kosten overeenkomstig artikel 81(6) eerste paragraaf GMV vaststellen; beslissingen die enkel de ontvankelijkheid van het beroep betreffen.

Tot op heden werd zeer weinig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In 2007 werd één enkele beslissing door één lid genomen.

4. *Het Presidium*

Waar de Grote Kamer bevoegd is om zaken met een hoge juridische moeilijkheidsgraad te behandelen, is het Presidium eerder bevoegd om de werking van de Kamers te organiseren.

Het Presidium¹⁰ bestaat uit de Voorzitter van de Kamers van Beroep, die als voorzitter optreedt, de Kamervoorzitters en de leden van de Kamers die door de gezamenlijke leden van de Kamers, met uitzondering van de Voorzitter van de Kamers en de Kamervoorzitters worden verkozen.

Het bestaat uit zeven leden. Het quorum voor de vergaderingen bedraagt tweederde van de leden. De beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen.

Zijn functies zijn: het vastleggen van de objectieve criteria voor de verdeling van de zaken tussen de Kamers per kalenderjaar; de aanwijzing van de vaste leden en de plaatsvervangers voor alle Kamers voor dat kalenderjaar; het vastleggen van de procedurele voorschriften voor de handeling van de zaken en de voorschriften voor de organisatie van de werkzaamheden van de Kamers.

Verder dient het uitspraak te doen in alle geschillen met betrekking tot de verdeling van zaken tussen de Kamers van Beroep, een reglement van inwendige orde vast te stellen, praktische procedurele instructies uit te vaardigen ten behoeve van de procespartijen en elke bevoegdheid uit te oefenen die hem door de Verordening wordt toegekend. Het Presidium wordt ook geconsulteerd bij de opstelling van het budget van de Kamers.

In de praktijk komt het Presidium zes maal per jaar samen en worden er naast de hiervoor opgesomde taken ook de verwijzingen gedaan van de zaken die na een arrest van het Gerecht van eerste aanleg, waarbij de beslissing van de Kamers volledig of gedeeltelijk werd nietig verklaard, opnieuw moeten onderzocht worden door de Kamers.

⁹ Beslissing 2007/3 van het Presidium van de Kamers van Beroep van 18 december 2007 met betrekking tot de organisatie van de Kamers van Beroep, de Grote Kamer en de toewijzing van zaken aan één enkel lid voor het jaar 2008

¹⁰ Artikel 1 van het Reglement voor de procesvoering

§ 3. De procedure

A. Tegen welke beslissingen kan beroep worden aangetekend en door wie?

Tegen de eindbeslissingen van de onderzoekers, de oppositieafdeling, de afdeling merkenadministratie en de nietigheidsafdeling in merkenzaken kan beroep worden ingesteld. In zaken betreffende modellen kan beroep aangetekend worden tegen eindbeslissingen van de onderzoekers, de afdeling modellenadministratie en de nietigheidsafdeling (Art. 57 GMV en Art. 55 GTV) In de inschrijvingsprocedure voor modellen is geen oppositieprocedure voorzien.

De partij die in een procedure in het ongelijk is gesteld kan beroep aantekenen tegen de aangevochten beslissing (Art. 58 GMV en Art. 56 GTV).

B. Binnen welke termijn en in welke vorm moet beroep worden aangetekend?

Het beroepschrift dient ingediend te worden bij het Bureau binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing is meegedeeld. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks is betaald. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van vier maanden. (Art. 59 GMV en Art. 57).

Bovenstaande termijnen kunnen niet verlengd worden.

In de zaak Optima¹¹ heeft de Grote Kamer beslist dat ook binnen deze termijn de aanvrager van een Gemeenschapsmerk zijn aanvraag kan intrekken, ook al was deze geweigerd door de onderzoeker, zonder dat hij effectief een beroep hoeft in te stellen tegen deze beslissing. De Kamers van Beroep hebben deze zienswijze ook doorgetrokken naar inter partes procedures met betrekking tot de intrekking van een oppositie.

C. Het verdere verloop van de procedure

Nadat de uiteenzetting van de gronden van het beroep in het bezit zijn van het Bureau wordt de zaak door de Kamers van Beroep voor herziening teruggezonden aan de afdeling die de aangevochten beslissing genomen heeft (Art. 60 en 60a GMV, Art. 58 GTM).

Indien deze afdeling oordeelt dat het beroep ontvankelijk en gegrond is kan zij de beslissing herzien.

In inter partes (oppositie- of nietigheidszaken) dient deze afdeling het akkoord te krijgen van de tegenpartij om zijn beslissing te herzien.

De afdeling heeft een maand de tijd om zijn beslissing te herzien. Indien dit niet het geval is dan wordt het dossier terug voorgelegd aan de Kamers van Beroep.

¹¹ R331/2006-G

In ex parte zaken zal de Kamer dan een beslissing nemen met betrekking tot de ontvankelijkheid van het Beroep en de zaak ten gronde.

In inter partes zaken zal de eiser nog een termijn van twee maand krijgen krijgen om in een conclusie van repliek te antwoorden op de conclusie van antwoord van de verweerder. Hierop kan de verweerder binnen een termijn van twee maand nog antwoorden in een conclusie van dupliek.

Hoewel theoretisch de mogelijkheid bestaat om een mondelinge behandeling¹² van de zaak te houden is dit in het meer dan 10-jarig bestaan van de Kamers nog maar een keer voorgekomen namelijk in de Hollywood¹³ zaak.

Algemeen wordt ervan uitgegaan dat de schriftelijke uiteenzettingen van de partijen voldoende elementen bevatten om een beslissing te nemen.

Hierna neemt de Kamer van Beroep, een beslissing over de ontvankelijkheid van het beroep en over de aspecten ten gronde. De beslissing moet met reden omkleed zijn en ze kan slechts genomen worden op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren (Art. 73 GMV en Art 62 GTV)¹⁴.

Tegen de beslissingen van de Kamers van Beroep kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg van de EG. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van de Kamer.

Het Bureau treft de maatregelen die nodig zijn om het arrest van het Gerecht van eerste aanleg uit te voeren.

Tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg kan een hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de EG.

III. De belangrijkste beslissingen in merkenzaken

§ 1. De beslissingen van de Grote Kamer

R 0495/2005-G¹⁵ in de zaak “Screw You”: In deze beslissing interpreteerde de Grote Kamer het concept “in strijd met de goede zeden” van artikel 7(1)(f) GMV. De Grote Kamer oordeelde dat dit concept kan getoetst worden aan de maatstaven van de “bonus pater familias”, die een normale graad van gevoeligheid en tolerantie vertoont, afhankelijk van de omstandigheden waarin hij zich bevindt.

¹² Artikel 75 GMV en Artikel 64GTV.

¹³ R283/1999-3

¹⁴ zie in dit verband zaak T-317/05 voor het Gerecht van eerste aanleg van de EG, mbt het merk “shape of a guitar”.

¹⁵ Beslissing van 6 juli 2006

R 0856/2004-G¹⁶ in de zaak “vorm van Lego bouwsteen (3D)”



In deze beslissing heeft de Grote Kamer de nietigheid bevestigd van een rode Lego bouwsteen omdat deze overeenkomstig artikel 7(e)(ii) GMV uitsluitend bestond uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

R 0331/2006-G¹⁷ in de zaak “Optima”: Het is overeenkomstig artikel 44 (1) GMV toegestaan voor de aanvrager om zijn Gemeenschapsmerk te allen tijde in te trekken. Volgens de Grote Kamer volgt hieruit dat dit ook mogelijk is gedurende de beroepstermijn van twee maand zonder dat er effectief een beroep dient ingesteld te worden tegen de beslissing van de onderzoeker.

R 0667/2005-G¹⁸ in de zaak “Cardiology Update”: In deze zaak werd onderzocht of de beschrijvende term “Cardiology Update” onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik voor de diensten in klasse 41 waarvoor het werd aangevraagd namelijk het organiseren van medische congressen en seminars.

De zaak werd oorspronkelijk naar de Grote Kamer verwezen omwille van een procedurele vraag namelijk of de termijn van één maand voorzien in regel 96(1) GMUV voor het verschaffen van een vertaling in de proceduretaal van een stuk dat niet in deze taal was opgesteld ook gold voor de indiening van een vertaling van het beroepsschrift. Voor de indiening van een vertaling van de schriftelijke uiteenzetting van de gronden werd deze regel al toegepast. De Grote Kamer oordeelde dat ook voor een vertaling van het beroepsschrift gold.

§ 2. Beslissingen met betrekking tot absolute weigeringsgronden

Enkel merken die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden kunnen voor merkbescherming in aanmerking komen. Deze functie van het merk werd reeds meermaals onderlijnd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.¹⁹

¹⁶ Beslissing van 10 juli 2006

¹⁷ Beslissing van 27 september 2006

¹⁸ Beslissing van 7 juni 2007

¹⁹ Arresten in de zaken Hoffmann-La Roche/ Centrafarm, C-102/77, Rec. 1978, p. 1139, point 7; Bristol-Myers Squibb and others/Paranova, C-436/93, Rec. 1996 p. I-3457, punt 44

A. Art. 7(1)(b),(c) GMV

1. Woordmerken

a. Tekens bestaande uit één woord

De betekenis van het merk “COLLECTIONS”²⁰, waarvan inschrijving is aangevraagd voor de waren in klasse 16 in de zin van de Overeenkomst van Nice²¹, is onmiddellijk verstaanbaar voor de relevante consument. Het beschrijft de categorie van “drukwerken” of “publicaties” die verkocht wordt door de aanvrager, verband houdend met een collectie of deel uitmakend van een collectie, naargelang de omstandigheden. Het doelt duidelijk op een kenmerk van de waren waarvoor de aanvraag is ingediend namelijk het samenbrengen in een publicatie van verschillende werken zoals verhalen, poëzie of artikels. De weigeringsgrond vervat in artikel 7(1)(c) GMV is van toepassing.

b. Tekens bestaande uit een combinatie van woorden

Het merk “WinDVD Creator”²² waarvan de inschrijving is aangevraagd voor computer software, beschrijft voor de relevante consument de kenmerken van de waren namelijk software die het met het besturingssysteem Windows mogelijk maakt om DVD's te maken. De Tweede kamer oordeelde dat artikel 7(1)(c) en (b)GMV van toepassing was. De aanvrager is in beroep gegaan tegen deze beslissing voor het Gerecht van eerste aanleg van de EG²³. Hij argumenteerde dat het een nieuw uitgevonden woord was doch het Gerecht oordeelde dat de combinatie van de bestanddelen van het merk niets ongewoons had in zijn structuur volgens de Engelse grammatica. Het Gerecht heeft de beslissing bevestigd.

c. Letters of cijfers

Met betrekking tot de inschrijving van losstaande letters is het een constante in de beslissingen van de Kamers dat er geoordeeld wordt dat ze elk onderscheidend vermogen missen overeenkomstig artikel 7(1)(b) GMV.

De Eerste Kamer²⁴ kwam tot het besluit dat de letter “E”, voor waren in de wind-energie sector, waar de letter E kon verwijzen naar energie of elektriciteit, geen onderscheidend vermogen had. Deze letter, zonder bepaalde grafische vorm of design die niet langdurig en consistent werd gebruikt in een bepaalde stijl, miste onderscheidend vermogen.

²⁰ R 0817/2006-1

²¹ van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en de diensten ten behoeve van de inschrijving van merken zoals herzien en gewijzigd.

²² R 0987/2005-5

²³ arrest van 17 oktober 2007, in de zaak T-105/06

²⁴ R 394/2006-1

Met betrekking tot cijfers, kwam de Vierde Kamer²⁵ in verschillende zaken met betrekking tot de cijfers 222, 333, 555 voor tijdschriften, kruiswoordraadsel boeken en pamfletten tot het besluit dat ze elk onderscheidend vermogen mistten omdat ze konden wijzen op de hoeveelheid informatie opgenomen in de publicaties of op de beschrijving van de inhoud ervan. De consument zal het cijfer op de omslag of op de cover van de publicatie niet zien als een merk maar als een verwijzing naar zijn inhoud en meer bepaald naar het aantal kruiswoordraadsels, puzzels of raadsels erin opgenomen.

d. Benamingen ter aanduiding van plaats van herkomst

Het Hof van Justitie²⁶ van de EG heeft hieromtrent gesteld dat artikel 7(1)(c) GMV²⁷, niet enkel de inschrijving van die geografische benamingen als merk verbiedt, die plaatsen aanduiden welke in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, maar ook van die geografische benamingen die in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de plaats van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren kunnen worden gebruikt.

In deze zin hebben de Kamers “CASABLANCA²⁸” voor wijnen geweigerd daar het verwees naar een wijnregio in Chili en tevens “GERMANIA²⁹” voor transportdiensten en het organiseren van reizen daar het de Italiaanse benaming is voor Duitsland.

Anderzijds werd “MONTANA³⁰” toegelaten voor wijnen daar deze regio niet bekend is voor zijn wijnproductie. Consumenten zouden niet noodzakelijk concluderen dat de wijn van de aanvrager uit de Staat Montana komt.

e. Reclameslogans

Het Hof van Justitie³¹ heeft geoordeeld dat de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die tevens worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, als zodanig niet uitgesloten is wegens dat gebruik. Ze zijn niet onderworpen aan striktere criteria dan deze van toepassing op andere categorieën van merken.

²⁵ T1276/2006-4, T1277/2006-4, R1278/2006-4

²⁶ Arrest van het Hof van Justitie van 4 mei 1999 in de gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GMBH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger* (‘Chiemsee’)[1999] EHI I-2779.

²⁷ dat overeenstemt met Artikel 3, lid 1, sub c van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

²⁸ R 1185/2006-1

²⁹ R1253/2005-1

³⁰ R824/2006-2

³¹ Arrest van het Hof van Justitie van de EG van 21 oktober 2004, in zaak C-64/02 P *OHIM v. Erpo Möbelwerk GmbH* (‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’)[2004]

De Kamers hebben de volgende reclameslogans aanvaard op basis van hun onderscheidend vermogen: “EVOLVE WISELY³²” voor diensten in de informatica en zakensector, “YOU CAN WIN³³” voor apparatuur voor het overbrengen of weer-geven van geluid of beelden en “CAMPAIGN FOR REAL BEAUTY³⁴” voor waren en diensten in klasse 3,16 en 41.

Andere slogans daarentegen die de consument in klare en duidelijke taal aan-trekkelijke aanbieding aanprijzen missen elk onderscheidend vermogen: “ES GIBT SIE NOCH, DIE GUTEN DINGE³⁵” werd afgewezen voor waren in klas-se 3 tot 31 en 35. De slogan “REDUCE THE HOURS OF CRYING³⁶” voor pre-paraten voor de vermindering van de intolerantie van melksuiker bij kinderen, voedingssupplementen om aan kindermelk toe te voegen in klasse 5 werd geweigerd.

2. Beeldmerken

a. Woorden

Het verband tussen het teken **Microsim** (Microsim)³⁷ en de waren ‘printers’ en ‘scanners’ is niet direct en specifiek genoeg om te besluiten dat de term “MICROSIM” beschrijvend is voor deze waren.

De Eerste Kamer heeft geoordeeld dat het teken  **(DATAFACTORY AKTIENGESELLSCHAFT)**³⁸ onderscheidend vermogen bezit voor de waren en diensten in de Klassen 9, 38 en 42.

b. Afbeeldingen

De Vierde Kamer heeft gesteld dat met betrekking tot de volgende afbeelding ³⁹ de voorstelling van het merk, geen naturalistische of duidelijk gestileerde weergave van een ventilator is. Wat ‘air conditioning apparaten’ (klasse 9) betreft, is een afbeelding van een ventilator zoals weergegeven niet zichtbaar voor de koper of zelfs niet aanwezig. Wat ‘ventilatoren’ betreft is de weergave van het merk te gestileerd. Wat klasse 35 betreft, zal het betroffen publiek, gespecialiseerd of niet, de afbeelding van de ventilator niet opvatten als een verwijzing naar de beschikbaarheid van ventilatoren. De aanvraag mag gepubliceerd worden voor alle waren en diensten.

³² R0704/2005-2

³³ R0334/2006-2

³⁴ R1480/2005-2

³⁵ R0186/2005-4

³⁶ R0422/2004-4

³⁷ R1016/2005-2

³⁸ R1067/2005-1

³⁹ R0888/2006-4

De Vierde Kamer heeft ook met betrekking tot de volgende afbeelding  **(Boor)** ⁴⁰ geoordeeld dat de voorstelling van het merk dat in twee kleuren is weergegeven (rood, geel) niet gebruikelijk is voor boren en dat dit het onderscheidend vermogen voor het teken onderlijnt, zelfs als rood veelal gebruikt wordt om gevaar aan te duiden. Daarenboven, is de afbeelding van de boor op zichzelf zeer gestileerd en is geen gemeenplaats of iets gewoons. Het feit dat het merk dat aan-gevraagd wordt voor een zaak herkenbaar is en daardoor een link creëert met de waren of diensten is niet voldoende voor een weigering.

c. Kleuren

Ten aanzien van kleuren en kleurencombinaties *per se* heeft het Bureau erkent dat kleuren overeenkomstig artikel 4 GMV ⁴¹ geschikt zijn om een gemeenschapsmerk te vormen. Dit volgt ook uit de gemeenschappelijke verklaringen ⁴² van de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij de goedkeuring van de GMV.

Het volstaat echter niet voor een kleur of een kleurencombinatie *per se* om te voldoen aan de in artikel 4 GMV opgenomen definitie om als merk te worden ingeschreven.

De houding van het Bureau tegenover kleurenmerken is de volgende:

Wat één enkele kleur betreft is het Bureau in het algemeen van oordeel dat ze elk onderscheidend vermogen missen ⁴³ overeenkomstig artikel 7 paragraaf 1 onder b), behalve voor bepaalde waren, waarvoor het gebruik van de kleur ongebruikelijk zou zijn of wanneer de kleur duidelijk verschilt van de kleuren die gebruikt worden in de sector van de betrokken waren of diensten. Dit is echter een uitzonderlijke situatie. Het Bureau heeft echter aanvaard deze merken in te schrijven wanneer ze onderscheidend vermogen verkregen hebben door inburgering ⁴⁴, overeenkomstig artikel 7, paragraaf 3 GMV.

⁴⁰ R0495/2006-4

⁴¹ Gemeenschapsmerken kunnen gevormd worden door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

⁴² PB BHIM nr 5/96, p. 613 sectie B, paragraaf 4a).

⁴³ Beslissing dd. 12.2.1998 van de derde kamer van beroep in de zaak R 7/97-3, betreffende de kleur ORANJE voor bepaalde waren in klasse 9 en bepaalde diensten in klasse 38; beslissing dd. 18.12.1998 van de derde kamer van beroep in de zaak R 122/1998-3 betreffende de kleur LICHTGROEN voor bepaalde waren van klasse 3,5,30; beslissing van 22.1.1999 van de derde kamer van beroep in de zaak R 169/1998-3 betreffende de kleur GEEL voor bepaalde waren van de klasse 3,5,30; beslissing van de derde kamer van beroep in de zaak R 110/1999-3 betreffende de kleur ROOS pantone 1565c voor bepaalde waren van klasse 3.

⁴⁴ Gemeenschapsmerk nr 31336 voor de kleur LILA, voor bepaalde waren van klasse 30, gepubliceerd in het Blad voor Gemeenschapsmerken nr 100/1999 dd. 20.12.1999, p. 518; Bewijs van gebruik werd geweigerd door de derde kamer van beroep in haar beslissing dd.

Wat de abstracte kleurencombinaties betreft hebben de Kamers van Beroep in bepaalde gevallen geoordeeld dat ze elk onderscheidend vermogen missen⁴⁵. Ze zijn echter aanvaard indien ze indien ze ongebruikelijk waren voor de betrokken waren- en dienstensector, of wanneer ze onderscheidend vermogen verkregen hebben door inburgering overeenkomstig artikel 7 paragraaf 3 van de GMV.⁴⁶

In een recente beslissing met betrekking tot de kleur oranje ⁴⁷ heeft de Tweede Kamer het volgende bewijsmateriaal aangenomen om de inburgering van de kleur oranje voor Champagne Veuve Clicquot te aanvaarden: hoge verkoopprijzen in vele EU landen en een groot marktaandeel in deze landen, veel publiciteitsmateriaal, catalogen en artikels uit de pers die de 'oranje kleur' voor Veuve Clicquot Champagne tonen en vermelden; nationale inschrijvingen in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de Benelux; een vonnis van een Belgische rechtbank, een verklaring van de directeur generaal van het interprofessionele comité van de Champagne.

3. Driedimensionale merken

a. De vorm van het product

Met betrekking tot het teken  van Philip Morris (3D)⁴⁸ heeft de Tweede Kamer geoordeeld dat omdat het publiek vertrouwd is met de doorsnee rechthoekige vorm van de verpakking gemaakt van karton, de ongebruikelijke zeshoekige vorm van de verpakking aanzienlijk verschillend is van de andere vormen die beschikbaar zijn op de markt en het niet lijkt alsof het een variant is van de bestaande vormen. Het teken bezit daarom een minimum onderscheidend vermogen voor 'tabaks- en rokersbenodigdheden' in klasse 34.

Wat dit dierenhokje betreft  (3D)⁴⁹ heeft de Tweede Kamer geoordeeld dat de vorm aanzienlijk afwijkt van de gangbare norm en dat hij voldoende ongebruikelijk is om beschermd te worden. Hij heeft onderscheidend vermogen voor 'dierenhokjes, hondenhokken, bedden en dragers, onderdelen en accessoires voor de voorgaande goederen'.

20.7.1999, in de zaak R 5/1999-3 betreffende de kleur BLAUW voor bepaalde producten van klasse 32.

⁴⁵ Aanvraag om een Gemeenschapsmerk nr. 968131 voor de combinatie van de kleuren ROOD en VIOLET voor waren en diensten in de telecommunicatiesector; Aanvraag om een Gemeenschapsmerk nr. 905174 voor de kleurencombinatie ORANJE en TURKOOIS voor waren en diensten in de sector van de telecommunicatie; beslissing van de tweede kamer van beroep dd 22.3.2000 betreffende de kleurencombinatie ZWART en GEEL voor waren en diensten in de reinigingssector; beslissing van de tweede kamer van beroep dd. 29.2.2000 betreffende de kleurencombinatie BLAUW en WIT voor waren in klasse 4 en diensten in klasse 37

⁴⁶ Gemeenschapsmerk nr. 212753, gepubliceerd in het blad voor Gemeenschapsmerken nr. 85/2000 dd. 30.10.2000, p. 739 voor de kleuren MAGENTA en GRIJS.

⁴⁷ R148/2004-2

⁴⁸ R373/2006-2

⁴⁹ R724/2006-2

b. Flessen en verpakkingen

Deze flessen werden door de Eerste Kamer ⁵⁰, gezien als verstoken van enig onderscheidend karakter. De vorm van de flessen zal aanzien worden als een variatie in de verpakking, maar niet als een teken dat een commerciële oorsprong aanduidt. Het geribbelde, gekromde en ingesneden deel in het midden van de fles zal eenvoudigweg aanzien worden als utilitair kenmerk.



De aanvraag voor deze fles voor mineralwater ⁵¹ met inkervingen en groeven is niet geaccepteerd als driedimensionaal merk.

§ 3. Beslissingen met betrekking tot relatieve weigeringsgronden

De relatieve weigeringsgronden zijn vervat in artikel 8 GMV⁵².

A. Art 8 (1)(b) GMV*1. Woordmerk v. woordmerk**a. Merken bestaande uit letters*

De Tweede Kamer heeft, bij de vergelijking van de tekens “DSBW / DSB” ⁵³, geoordeeld dat omdat de consument niet de gelegenheid heeft de twee merken naast elkaar te vergelijken, zelfs al zijn ze kort, mag besluiten dat de houder van het oudere merk een link heeft met de aanvrager. Er werd geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond tussen de twee tekens.

b. Merken die met dezelfde letters beginnen

In de zaak “SEELECT / SELENK”⁵⁴ heeft de Tweede Kamer geoordeeld dat de waren waarvoor het oudere merk ingeschreven was namelijk ‘geneesmiddelen op basis van kruiden voor spier- of gewrichtspijn ten gevolge van reuma’ soortgelijk zijn met de goederen van de aanvrager namelijk ‘dieet en voedingssupplementen,

⁵⁰ R740/2004-1

⁵¹ R481/2003-4

⁵² (1) Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

⁵³ R515/2005-2

⁵⁴ R571/2005-1

laxeermiddelen in de vorm van kruidenthees', in klasse 5. Dit omdat het 'alternatieve' geneesmiddelen zijn die als doel hebben kleine kwalen of gezondheidsproblemen op te lossen of bij te dragen tot het algemene welzijn van een persoon en verkrijgbaar zijn zonder voorschrift. De tekens stemmen auditief en visueel overeen. Rekening houdende met het feit dat de aandacht van de consument niet bijzonder hoog is met betrekking tot zulke waren, is er besloten tot verwarringsgevaar tussen de twee tekens.

c. Merken die op dezelfde letters eindigen

In de zaak "Bebimil / BLEMIL"⁵⁵ heeft de Eerste Kamer geoordeeld dat waren in klasse 30 en 32 aan de ene kant en klasse 5 en 29 aan de andere kant soortgelijk zijn. De tekens stemmen minstens visueel en auditief overeen zodat er sprake kan zijn van verwarringsgevaar tussen beide tekens.

d. Namen en familienamen

Met betrekking tot de tekens "JACK'S / JAKE'S"⁵⁶ is er geoordeeld dat de waren gelijksoortig of dezelfde zijn (klasse 25) en de tekens visuele en auditieve gelijkenissen vertonen zodat er verwarringsgevaar bestaat tussen beide tekens.

2. Beeldmerk v. beeldmerk

In deze zaak kwam de Eerste Kamer tot het besluit dat de tekens sterke gelijkenissen vertonen  (V) /  (V)⁵⁷ en dat de waren identiek zijn (klasse 9) zodat er sprake kan zijn van verwarringsgevaar tussen beide tekens.

IV. Slotbeschouwingen

In 2008 zullen de Kamers van Beroep de kaap van de 10.000 beslissingen bereiken. Dit sinds hun datum van oprichting in 1996. Waar de rechtspraak in het begin sterk doordrongen was van nationale rechtstradities is er in de loop der jaren een geharmoniseerde benadering ontstaan van het Europese merkenrecht. Dit wordt bevestigd door de cijfers voor 2007 waarbij 90% van hun beslissingen in ex parte zaken en 78% van hun beslissingen in inter partes zaken bevestigd werden door het Gerecht van eerste aanleg van de EG. Het aantal dossiers dat aanhangig wordt gemaakt neemt van jaar tot jaar toe. Het aandeel van zaken met betrekking tot modellen hierin zal ook nog groeien. Dit alles in ogenschouw nemende staan de Kamers van Beroep in 2008 voor een jaar van interessante uitdagingen!

⁵⁵ R513/2005-4

⁵⁶ R1363/2005-1